

# 특허법 개정안에 대한 검토의견

저자: 정상조

발행년도: 1994

문헌: 법학

권호: 35권3·44호(96호) (1994년)

출처: 서울대학교법학연구소

특허법 개정안에 대한 검토의견 ( Comments on Patents Act Amendment Bill ) / 정상조

## 초록

WTO 체제가 출범하면서 지적소유권에 관한 UR/TRIPs에 관한 문제가 중요한 통상문제로 등장하였으며 동 협정을 준수하기 위해서 특허법 개정이 불가피한 점이 인정된다. 이에 따라 특허청은 특허법 개정안을 마련하였다. 우르과이라운드의 지적소유권 협정은 내국민대우의 원칙, 최혜국대우의 원칙을 일반원칙으로 하고 있으나 지적소유권 분야에 관해서는 몇몇의 예외가 인정된다.

협정상 특허의 대상이 되지 않는 것으로서 원자핵변환에 의한 물질과 식물이 있다. 특허법 개정안은 원자핵변환에 의한 물질을 특허대상에서 제외하고 있고, 식물에 대한 특허도 제한하고 있는바 이것의 타당성이 문제된다.

개정안은 “신기술의 조기인증제도의 도입”을 입법화한다는 차원에서, 특허출원일로부터 1년 6개월이 경과하기 이전이라도 출원인의 조기 공개의 요청이 있으면 출원공개를 하도록 하는 소위 조기공개제도를 도입하고 있다.

또한 명백히 UR/TRIPs 규정을 따르기 위하여, 개정안은 특허권의 존속기간을 출원일로부터 20년으로 한다고 규정하였다. 다만, 우리 개정안이 특허권의 존속기간을 특허출원일로부터 20년이라고 규정한 것이 다소 부정확한 표현이 아닌가 하는 의문이 있다.

개정안은 특허발명의 강제실시 등을 규정하고 있다. 특히 불공정경쟁행위의 시정을 강제실시의 새로운 사유로 정하고 있는바, 그 의미와 실효성이 문제된다.

특허청이 마련한 특허법 개정안은 UR/TRIPs의 비준 내용에 따라 동 협정을 충실히 반영하고 있는 것으로서 강제실시허여제도를 체계화한점이 인정된다. 앞으로 특허행정의 전산화노력이 필요할 것이다.

## 결론

UR/TRIPs의 이행을 위한 특허법 개정안은 불특허대상, 출원의 조기공개, 특허권의 보호강화, 특허권의 강제실시 등을 규정하고 있다.

## 주제어

특허법, 개정안, UR/TRIPs, 조기공개제도, 특허권존속기간, 강제실시허여제도, 불특허대상, 불공정경쟁

## I. WTO체제의 출범과 특허법 개정

### 1. WTO체제하의 지적소유권

20세기 말의 가장 커다란 변화를 지적한다면, 국제경제의 구조와 규범에 관한 변화를 들 수 있을 것이다. 종전에는 동서이념의 대립에 따라서 국제적 경제교류도 자본주의 경제권과 공산주의 경제권으로 양분되어 미소의 주도하에 이루어져 왔으나, 80년대 말 급속도로 진행된 동구과 소련의 붕괴와 더불어 이념전쟁은 막을 내리고 이제는 UR협정이라고 하는 새로운 규범과 세계무역기구(World Trade Organization: WTO)라고 하는 새로운 통상기구하에서 탈이데올로기의 경제전쟁이 시작된 것이다. 최근에 미국 하원과 상원 모두 우루과이라운드 협정을 통과시키고 그에 따라서 유럽과 일본 등 선진국에 이어서 대한민국 국회도 동 협정을 비준함에 따라서 본격적으로 WTO체제라고 하는 새로운 국제교역질서 속에서 국가간 무한경쟁시대에 들어가게 된 것이다. 우루과이라운드협정에서 다루어진 통상문제로서는 관세 및 비관세장벽, 서비스 시장의 개방, 원산지 규정, 농산물 시장의 개방, 통상분쟁의 해결절차 등의 많은 이슈들이 제기되고 있지만, 본고에서는 가장 중요한 통상 문제의 하나로 등장한 지적소유권에 관한 우루과이라운드협정(UR/TRIPs), 그 중에서도 특히 특허권에 관한 규정과 그에 관련된 특허법 개정안에 대하여 검토해 보고자 한다. 지적소유권이 통상문제로서 제기된 배경에는 전세계적인 과학기술의 발전 및 문화산업의 중요성과 더불어서 선진국들이 자국의 우월한 지식과 기술을 국제적 통상에서 중요한 무기로 사용하고자 하는 요구에서 비롯된 것으로 볼 수 있다.주1)

지적소유권에 관한 UR/TRIPs협정이 나오게 된 보다 구체적인 배경을 살펴 보면, 본래 GATT에는 지적소유권에 관한 규정이 없었고 지적소유권 보호에 관한 국제규범으로서 다수의 국제조약이 체결되어 세계지적소유권기구(World Intellectual Property Organization: WIPO)에 의하여 관리되어 왔었다. GATT체제하에서 지적소유권의 보호가 중요한 통상문제의 하나로서 우루과이라운드(UR)협상 주제로 등장하게 된 것은 WIPO관할의 기존 국

[177]

체규범이 아주 낮은 수준의 지적소유권 보호를 내용으로 하고 있고, 더욱이 당해 국제규범을 준수하지 아니한 경우에 국가간 분쟁의 해결과 집행이 어렵다고 하는 문제점을 내포하고 있었기 때문이라고 볼 수 있다. 예컨대 산업재산권 보호를 위한 파리협약은 내국민대우(National treatment)의 원칙과 국제출원에서의 우선권(Right of priority) 등을 인정하고 있을 뿐이고주2) 별도의 최소한의 보호기준을 적극적으로 제시하지는 않고 있다. 문예저작물의 보호에 관한 베른협약주3) 도 여러 가지 저작권을 상세히 규정하고 있지만 컴퓨터 프로그램에 관한 저작권이나 저작권자의 대여권(Rental rights) 등에 관한 아무런 규정을 두지 못하고 있는 실정이다. 또한 WIPO관할의 23개 조약 가운데 9개의 조약만이 분쟁해결 및 조약집행에 관한 규정을 두고 있는데 그러한 9개의 조약 가운데 반도체 집적회로에 관한 지적소유권조약주4)만이 협의, 주선, 조정, 중재, 패널절차 등의 상세한 분쟁해결절차를 마련하고 있을 뿐이고, 나머지 8개 조약은 분쟁해결을 국제사법재판소(ICJ)에 의뢰하도록 규정하고 있을 뿐이어서 분쟁해결에 아무런 도움이 되지 못한다는 점을 부인할 수 없다. 이러한 문제점이 지적됨에 따라서, WIPO는 특허법통일협정주5) 및 국가간지적소유권분쟁해결조약주6)의 체결을 위한 외교회의 그리고 저작권보호에 관한 베른협정을 강화하기 위한 전문가회의주7)를 여러 차례 가진 바 있다. 그러나 미국 등의 선진국들은 기존 WIPO관할

국제규범들의 보호수준이 낮다는 점과 개정의 어려움을 들어서, 지적소유권 문제를 통상문제의 하나로서 GATT체제하의 우루과이라운드협정에 포함시키게 된 것이다.

## 2. 특허법 개정의 필요성

전술한 바와 같이, 우루과이라운드 지적소유권협정이 비준되었고, 동 협정의 특허권 관련 규정은 대부분 우리나라의 현행 특허법에 반영되어 있지만, 특허권의 존속기간이라거나 특허발명의 강제실시 등과 같이 동 협정을 준수하기 위해서는 반드시 현행 특허법을 개정해야 할 몇 가지 사항이 발견된다. 이러한 배경하에서 특허청은 최근에 특허법 개정안을 마련하여 1994년 12월 13일에 공청회를 가진 바도 있다. 본고는 그러한 특허청의 특허법 개정안의 내용과 그 문제점을 살펴 보도록 한다. 특히, 특허권의 존속기간이나 강제실시에 관한 개정안 규정이 해석의 어려움을 내포하고 있거나 WTO협정의 규정을 잘못 이해하여 마련된 것은 아닌지 비판적인 시각에서 검토해 보도록 한다. 또한, 개정안은

[178]

불특허대상 가운데 원자핵변환에 의한 물질을 제외시킴으로써 특허받을 수 있는 발명에 거의 아무런 제한이 없는 것으로 규정하게 되었는데, 원자핵변환에 의한 물질이 핵무기 개발에 이용될 수 있다는 점을 고려해 볼 때, 과연 아무런 대응방안 없이 원자핵변환에 의한 물질을 불특허대상에서 완전히 제외시켜야만 WTO협정을 준수할 수 있는 것인가 하는 의문을 가지고 살펴 보도록 한다. 특허법 개정안은 WTO협정을 준수하기 위하여 필요한 사항뿐만 아니라 특허출원제도의 선진화 및 발명자 보호의 차원에서 출원 조기공개의 제도를 도입하는 규정을 삽입하기도 하였다. 본고에서는 특허법 개정안에서 언급되어 있지 않지만 출원공개시 조사보고서(Search report)도 공개하도록 할 수는 없는지 그리고 WTO협정에 규정된 최혜국대우의 원칙을 적용할 경우 우리나라로서 당면하게 될 분쟁의 소지가 될 사항은 없는 것인지 등의 문제도 개괄적으로 제시해 보고자 한다.

## II. 우루과이라운드 지적소유권협정의 일반원칙

### 1. 내국민대우의 원칙

GATT의 일반원칙의 하나로서 내국민대우의 원칙이 규정되어 있는 것처럼 UR/TRIPs도 내국민대우의 원칙이 적용됨을 명시하고 그에 관한 규정을 두고 있다. 즉, UR/TRIPs는 협정체약국이 지적소유권의 보호와 집행에 있어서 자국민에게 부여하는 것과 동등한 대우를 다른 체약국의 국민들에게도 부여하여야 한다는 이른바 내국민대우의 원칙을 규정하고 있다.주8) 물론 GATT의 기존 내국민대우의 원칙은 상품에 대해서 적용되는데 반하여 UR/TRIPs의 내국민대우의 원칙은 국내법상의 지적소유권이 체약국의 국민에 대해서도 인정되고 보호되어야 한다는 것을 의미한다는 점에서 차이가 있을 뿐만 아니라 지적소유권의 특성상 인정되는 여러 가지 예외가 검토될 수 있다.

우선, 파리협약과 베른협약에서 인정되고 있는 내국민대우원칙의 예외가 그대로 UR/TRIPs에서도 허용된다. 따라서, 예컨대 파리협약은 "사법상 또는 행정상의 절차, 재판관할권, 또는 등록절차 등과 관련하여 주소의 지정이나 대리인의 선정"에 관해서는 내국민대우의 원칙의 예외가 인정된다고 규정하고 있는 바,주9) 우리나라 특허법도 재외자가 국내에 출원 등

을 하고자 하는 경우에는 국내에 주소지나 영업소를 가진 자를 대리인으로 선정해야 한다는 의무를 부과하여 일종의 내외국차별을 하고 있는 바, UR/TRIPs에서도 그러한 차별은 부득이한 것으로서 허용되는 것이다.주10)

[179]

## 2. 최혜국대우의 원칙

기존의 지적소유권 관련 국제규범들은 지적소유권의 보호에 관한 내국민대우의 원칙만을 규정하고 있었으나, UR/TRIPs는 내국민대우의 원칙뿐만 아니라 GATT의 기본원칙의 하나인 최혜국대우의 원칙도 규정하고 있다. 즉, 지적소유권의 보호와 관련하여 특정 계약국이 다른 계약국의 국민에 대해 허용하는 모든 이익, 혜택, 특전 또는 면책혜택은 즉시 그리고 무조건적으로 다른 계약국의 국민에 대해서도 인정되어야 한다고 규정되어 있다.주11) 그러나 GATT의 최혜국대우의 원칙에도 관세동맹 또는 지역경제블록의 예외가 인정되는 것처럼 UR/TRIPs의 최혜국대우의 원칙에도 여러 가지 예외가 인정되고 있다. 그 하나는 내국민대우의 원칙에 대한 예외에서와 마찬가지로 UR/TRIPs에 규정되어 있지 아니한 저작권접권 등에 관해서는 최혜국대우의 원칙이 적용되지 않는다고 하는 필연적인 예외가 있다. 또 다른 하나는 베른협약 등에서와 같이 개발도상국에게 인정되는 복제권의 강제사용허락이라거나 번역권의 제한 등의 특혜는 개발도상국을 위하여 특별히 마련된 것이기 때문에 UR/TRIPs하에서도 선진국에는 적용되지 아니하는 바 이것도 최혜국대우의 원칙에 대한 예외의 하나인 것이다.

또한, WIPO 관할 국제규범에 따라서 지적소유권의 취득과 유지에 관한 절차적 특혜에 관해서도 최혜국대우의 원칙은 적용되지 아니한다.주12) 예컨대, 특허협력조약이라거나 상표 등록에 관한 마드리드협정은 계약국들에 대하여 특허 및 상표 등의 간소한 출원절차를 허용함으로써 계약국들에게 절차적 특혜를 인정하고 있는 바, 이러한 특혜에 대해서 최혜국 대우의 원칙을 적용하게 되면 그러한 WIPO관할 국제규범의 의미가 상실되어 버릴 것이기 때문에 그러한 국제규범하의 특혜에 대해서는 최혜국대우의 원칙이 적용되지 아니한다고 규정하게 된 것이다.

마지막으로 증대한 예외로서 지적소유권 관련 국제협약으로서 UR/TRIPs 발효 이전에 체결 발효된 국제조약으로부터 발생하는 특혜는 TRIPs위원회에 통보되고 다른 계약국 국민에 대하여 자의적이거나 정당하지 아니한 차별대우에 해당되지 않는 한, 최혜국대우의 원칙에 대한 예외로서 UR/TRIPs하에서도 허용된다고 하는 예외가 인정된다. 여기에서 우리에게 가장 문제가 되는 것은 미시관발명제품(Pipeline products)에 대한 특허법적 보호에 관하여 한국과 미국과의 사이에 체결된 합의가 최혜국대우의 원칙에 대한 예외로서 허용될 수 있을 것인가 하는 점이다. 이에 대한 우리나라의 해석과 유럽 등 기타 선진국의 시각은 정반대로 될 것이다. 지적소유권에 관한 앞으로의 한미협상에서 참고해야 할 훌륭한 교훈이라고 생각된다. 또한 이번 기회에 [특허법 제26조](#)의 규정이 [헌법 제6조](#)에 규정된 조약의 효력을 더욱 강화하여 조약이 무조건 국내법에 우선된다는 것인지 따라서 신

[180]

법우선의 원칙 등에 관계없이 언제나 UR/TRIPs규정이 우리 특허법에 우선하는 효력을 가진다는 것인지 아니면 [헌법 제6조](#)의 조약의 국내법으로서의 효력을 다시 확인한 것에 불과한 것인지를 다시 재점검해 볼 필요가 있다고 생각된다.

### III. 불특허대상

#### 1. 원자핵변환에 의한 물질

또한 UR/TRIPs에는 불특허대상 또는 특허받을 수 없는 발명에 대해서도 상세한 규정이 마련되어 있다. 즉, 공서양속, 인간의 생명, 건강, 환경에의 심각한 피해를 예방하기 위하여 필요한 한도에서 특허대상에서 제외할 수 있다고 규정하고 있는데, 공서양속 등의 구체적 개념과 의미가 아직 불분명하다는 문제점을 내포하고 있다. 이러한 예외의 경우를 제외하고는 별도의 다른 사유로 불특허대상으로 삼을 수 없는 것이고, UR/TRIPs는 특히 "특정 발명의 이용이 국내법에 금지되어 있다는 이유만으로 그 발명을 특허대상에서 제외하여서는 아니된다"주13) 는 점을 명백히 하고 있다. 우리나라 특허법은 불특허대상으로서 공서양속과 공중위생뿐만 아니라 원자핵변환에 의한 물질도 포함시키고 있는 바, UR/TRIPs에 위반되는 것이 아닌가 하는 의문이 제기될 수도 있다. UR/TRIPs는 또한 미생물이외의 동물과 식물도 불특허대상으로 할 수 있음을 규정하면서 다만 식물변종의 경우에는 특허법이나 특별법에 의해서 보호하는 선택의 여지를 허용하고 있다. 다시 말해서, 식물변종의 경우에 체약국은 자국의 특허법에서 불특허대상으로 규정할 수는 있지만 그러한 경우에 반드시 특별법에 의한 보호는 확보해야 한다는 것이다. 우리나라 특허법은 감자, 고구마, 양파와 같은 무성번식 식물만을 특허받을 수 있는 발명으로 규정하고 있기 때문에 유성번식식물에 관한 발명에 대한 보호에 있어서는 UR/TRIPs에 따르기 위한 입법적 대응을 해야 할 것인가 하는 문제도 제기된다. 이러한 입법적 과제들에 대하여 우리 특허청이 마련한 개정안은 다음과 같이 원자핵변환에 의한 물질에 관한 규정을 삭제하고 있을 뿐이다.

[181]

현행 광업법은 우라늄광 광업권에 대한 허가제를 그리고 원자력법은 원자로의 건설, 핵연료 물질의 정련, 변화, 가공, 방사선동위원소 등의 사용, 소지 등에 대한 허가제를 규정하고 있지만, 원자핵변환방법에 의하여 제조되는 물질에 대하여 특허를 허여하는 것이 이들 법률에 배치되거나 이들 법률의 적용을 면제하여 주는 것은 아니기 때문에 UR/TRIPs비준에 발맞추어 특허청이 마련한 개정안은 불특허대상을 공서양속과 공중위생을 해할 위험이 있는 발명에 한정하고 있는 것이다. 참고로 원자핵변환기술에 관한 미국 연방법규정을 살펴 보면, 연방특허법은 원자력위원회나 국방부장관 또는 기타의 지정된 관청의 장이 특정 발명에 대한 특허부여에 의한 당해 발명의 공개로 인하여 국가의 안전에 유해하다고 판단하는 경우에 특허상표청장은 당해 발명을 비밀로 유지할 것을 명령하거나 당해 발명에 대한 특허부여를 보류할 수 있도록 규정하고 있고,주14) 미국연방원자력법은 원자력무기에만 이용될 수 있는 특수핵물질이나 특수원자력에 관한 발명은 특허받을 수 없는 것으로 규정하고 있다.주15) 따라서 원자핵관련 발명에 관한 미국연방법의 태도는 원칙적으로 특허 대상으로 보면서도 국가안전의 필요가 있으면 특허부여를 보류하거나 불특허대상으로 할 수 있음을 명백히 하

고 있는 것이다. 우리나라 특허법도 원자핵변환방법에 의한 물질에 관한 발명을 불특허대상에서 완전히 삭제하는 것이 바람직할 것인지는 보다 신중히 검토해 보아야 할 것이라고 생각된다.

## 2. 식물특허

식물특허에 관하여 살펴 보면, 우리 특허법은 "무성적으로 반복생식 할 수 있는 변종식물의 발명"에 관한 특허만을 인정하고 있지만([특허법 제31조](#)), 미국이 1930년에 도입한 식물특허제도의 경우에도 무성번식식물의 특허법적 보호에 한정하고 있고 1970년에서야 "식물품종보호법"을 제정해서 유성번식식물도 보호하게 되었고, 주16) UR/TRIPs도 식물변종

[182]

의 보호에 있어서 회원국이 특허법적 보호와 특별법적 보호와의 방법론적 선택을 할 수 있도록 허용하고 있기 때문에 우리나라의 주요농작물종자법과 종묘관리법 등이 유성번식 식물의 보호를 해주고 있는 것으로 본다면 우리나라의 현행 법제도가 UR/TRIPs에 배치 되지 않는 것으로 볼 수도 있을 것이다. 다만, UR/TRIPs비준과 더불어 보다 장기적인 차원에서 무성번식과 유성번식의 구별없이 식물 발명을 보호하는 것이 적극적인 의미에서의 농업선진화를 이룩할 수 있는 것이 아닌가 하는 점을 제기해 본다.

## IV. 출원의 조기공개

우리나라의 현행 특허법에 의하면 특허출원일로부터 1년 6개월이 경과하면 특허청장은 당해 특허출원에 관하여 특허공보에 출원공개를 하도록 되어 있다([특허법 제64조 1항](#)). 본래 출원발명의 공개는 특허권부여의 대가로서 치루어야 할 것이겠지만 특허출원 및 심사 절차가 수년에 걸쳐 이루어지기 때문에 그러한 절차적 지연으로 인하여 특허출원인 이외의 제3자가 선의로 동일한 발명을 개발하기 위하여 중복적인 연구와 투자를 하거나 동일한 발명을 실시하는 경우가 생기게 된다. 출원공개제도는 그러한 중복적 연구 또는 중복적 투자를 사전에 방지하기 위하여 마련된 제도의 하나이다. 특허청이 이번에 마련한 개정안은 아래와 같이, 행정쇄신위원회에서 의결된 과제로서 "신기술의 조기인증제도의 도입"을 입법화한다는 차원에서, 특허출원일로부터 1년 6개월이 경과하기 이전이라도 출원인의 조기 공개의 요청이 있으면 출원공개를 하도록 하는 소위 조기공개제도를 도입하고 있다.

[183]

이러한 조기공개제도는 다수의 외국입법례에서도 발견되는데 예컨대, 영국에서는 조기공개(early publication)라고 하여 특허출원명세서 등과 선행기술에 관한 조사보고서(Search report)를 함께 공개하고 있다. 그리고 영국의 조기공개는 특허출원된 발명의 내용을 일반공중이 알도록 함과 동시에 조기 공개된 시점부터 일반공중이 당해 특허출원의 경과를 지켜볼 수 있게 되고 특허 출원인이 행한 출원보정이라거나 답변 등의 내용을 파악함으로써 특허권의 범위를 확정하는 자료로 이용되고, 나중에 분쟁이 발생한 경우에 조기공개된 이후

의 특허출원인의 보정이나 답변내용에 반하는 내용의 주장을 특허권자가 할 수 없도록 하는 소위 금반언(Estoppel)의 전제로서의 기능도 가지고 있다고 이해되고 있다.주17)

또한 참고로 WIPO에서 마련중인 특허법통일협정안도 이러한 조기공개제도를 도입하도록 규정하고 있고 공개시 선행기술에 관한 자료를 인용한 조사보고서도 공개하도록 요구 하고 있는데 조기공개에 경우에 반드시 조사보고서를 공개할 필요는 없다고 하더라도 늦어도 출원일로부터 1년 6개월이라고 하는 공개시한 이전에 당해 조사보고서도 공개되어야 한다고 규정하고 있다.주18)

특허법은 출원공개시의 특허출원인의 지위를 보호해 주기 위해서 출원공개 후 출원공고전 경고받은 제3자가 출원발명을 업으로서 실시하거나 또는 출원공개의 사실을 알고서도 출원 발명을 실시하는 악의의 제3자에게 보상금지금을 청구할 수 있도록 인정해 주고 있는 바([특허법 제65조](#)), 특허청이 마련한 개정안에 의하면 이러한 보호가 조기공개에 의하여 보다 일찍 주어진다든 점에서 행정쇄신위원회가 의결한 바와 같이 신기술의 조기인증의 기능을 수행할 수 있게 되었다고 보인다. 다만, 보다 장기적인 차원에서 보면 조기공개제도를 통한 특허업무의 선진화를 이룩할 수 있는 것이고 그러한 특허업무의 선진화를 보다 철저히 이루기 위해서는 공개시 선행기술에 관한 특허청의 조사보고서도 동시에 공개하도록 하는 방안을 적극적으로 검토할 필요도 있다고 생각된다.

## V. 특허권의 보호 강화

UR/TRIPs는 특허권의 보호를 강화하기 위한 규정들을 두고 있는 바, 첫째, 특허권의 내용으로 타인이 허락없이 발명제품을 생산, 사용, 양도, 양도청약, 또는 수입을 하는 것을 금지할 수 있는 배타적 권리라고 규정하고 있어서,주19) 그러한 특허권 내용에 발맞추기 위

[184]

하여 특허청의 개정안은 양도의 개념 속에 양도의 청약도 포함하는 것이라는 것을 명백히 해두고 있다. 또한 UR/TRIPs는 특허법적 보호기간이 출원일로부터 최소한 20년이 경과하기 전에는 종료되지 않는다고 규정하고 있다.주20) 우리 특허법은 출원공고일로부터 15년으로 규정하고 있어서 우리의 특허법적 보호기간이 UR/TRIPs의 규정에 배치되는 것이 아닌가 하는 문제가 제기될 수 있어서, 개정안은 특허권의 존속기간을 특허출원일로부터 20년으로 한다고 규정하게 되었다. 물론 우리 현행 특허법이 출원공개일로부터 출원인의 보호를 하기 시작하여 출원공고일로부터 15년간 보호를 하기 때문에 출원일로부터 산정하면 20년에 거의 가까운 보호기간으로 될 수 있지만 보다 명백히 UR/TRIPs 규정을 따르기 위하여, 개정안은 특허권의 존속기간을 출원일로부터 20년으로 한다고 규정하게 된 것으로 보인다. 다만, 여기에서 궁금한 것은 우리 개정안이 특허권의 존속기간을 특허출원일로부터 20년이라고 규정한 것이 다소 부정확한 표현이 아닌가 하는 점이다. 즉, 특허권은 출원공고가 이루어지고 특허권설정등록이 됨으로써 형성되는 것인데, 특허권의 존속기간을 출원일로부터 20년이라고 규정하는 것은 특허권의 효력이 출원일로 소급하여 미친다는 것을 의미하는 것으로 해석될 위험도 있기 때문이다. 그러나 특허출원일로부터 출원공개일까지는 특허법상 별다른 보호가 없고, 출원공개일로부터 출원공고일까지도 보상금청구권 등에 의한 보호만이 인정될 뿐이고 특허권의 효력이 소급한다고 볼 수는 없기 때문에, 개정안과 같이 특허권의 존속기간을 출원일로부터 20년이라고 규정하는 것은 출원공개 효과 등에 관한 특허법규

정과 모순되거나 해석의 혼동을 초래할 수 있을 것이다.

[185]

## VI. 특허발명의 강제실시 등

### 1. 강제실시와 상호이용허락

특허권자의 배타적 권리를 일정한 경우에 제한하는 경우로서 특허발명의 강제실시라거나 특허권의 수용 등을 들 수 있는데, UR/TRIPs는 특허발명의 강제실시 또는 비자발적 이용(Use without Authorisation of the Right Holder)에 관한 포괄적인 규정을 두고 있고 특허 경쟁제한행위를 시정하기 위하여 필요한 한도내에서의 특허발명의 강제실시 등의 새로운 사유도 허용하고 있다.주21) 특허청이 마련한 개정안도 [특허법 제107조](#)의 "통상실시권설정의 재정"에 관한 규정에서 기존의 강제실시허여의 요건 이외에 이용발명의 실시에 필요한 기본발명의 강제실시허여 및 경쟁제한행위의 시정에 필요한 강제실시허여 등의 요건을 함께 포괄적으로 규정하고 있다.

이 가운데 이용발명 또는 개량발명(improvement invention)의 실시에 필요한 기본발명의 강제실시허여에 관한 규정은 현행 [특허법 제138조](#)에서 이미 규정되어 있는 것이지만

[186]

특허발명의 강제실시허여에 관한 포괄적인 규정으로 체계적으로 정리한다는 차원에서 개정안은 제107조에 흡수하여 규정하게 된 것으로 보인다. 특히 물질발명체도가 도입되어서 미국의 *Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.*주22) 사건과 *Genentech, Inc. v. Wellcome Foundation, Ltd.*주23) 사건에서 잘 경험한 바와 같이 유전공학기술에 의한 물질발명에 관한 기본발명과 그 제법 등에 관한 이용발명 등과의 사이에 특허권 침해의 분쟁이 급증하게 될 것이고, 우리나라의 이용발명의 실시에 필요한 기본발명의 강제실시허여제도는 이러한 분쟁을 사전에 방지할 수 있는 제도로서 재조명되어야 한다는 점에서 개정안이 제107조에서 포괄적으로 규정하게 된 것은 바람직하다고 생각된다. 다만, 우리나라 특허법의 통상실시권허여심판제도는 이용발명 또는 개량발명의 실시에는 커다란 도움이 되지 않지만, 다른 한편 기본발명에 관한 특허권자는 일방적으로 자신의 발명의 이용을 허락해 주어야 하고 일정한 이용료만을 지급받을 뿐이기 때문에 이용발명 또는 개량발명에 대한 특허권자보다도 오히려 불리한 지위 특히 경쟁상 불리함을 감수하게 되는 것이 아닌가 하는 의문이 제기된다. 따라서 통상실시권허여심판을 함에 있어서는 기본발명에 대한 특허권자도 이용발명 또는 개량발명을 이용할 수 있도록 상호이용허락(cross license)을 받을 수 있도록 개정되는 것이 바람직할 것이다.주24) UR/TRIPs 1차 특허권자(즉 기본발명에 특허권자)가 합리적인 조건하에 2차 특허발명(즉 이용발명)을 사용할 수 있는 크로스라이선스를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있다. 이러한 맥락에서 특허청이 마련한 개정안도 기본발명과 이용발명에 관한 권리자들 사이의 형평을 고려하여 아래와 같이 상호이용허락을 위

한 강제실시허여를 규정하고 있다.주25)

## 2. 불공정경쟁행위의 시정?

다만, 개정안이 강제실시허여의 새로운 사유로서 열거하게 된 "불공정경쟁행위 시정"의 경우에는 몇 가지 문제점이 있다고 생각된다. 첫째, 우리나라 독점규제및공정거래에관한법률은 각종 불공정거래행위 또는 경쟁제한행위의 시정을 할 수 있는 권한(즉 시정권고와 시정조치를 내릴 수 있는 권한)을 공정거래위원회에 부여하고 있고 심지어 독점규제법위반으로 인하여 피해를 입은 자가 손해배상을 청구하는 경우에도 공정거래위원회의 시정조치가 확정된 후에만 재판상 청구할 수 있도록 규정하고 있기 때문에,주26) 특허권자에 의한 대부분의 경쟁제한행위 또는 불공정거래행위는 공정거래위원회에 의하여 시정될 것이고,

[187]

개정안이 규정하고 있는 바와 같이 "불공정경쟁행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요성이 있는 경우"로서 특허청장이 통상실시권의 재정을 하게 되는 경우가 얼마나 될 것인지는 의문이다. 법원에 대하여 독점규제법위반으로 인하여 당해 불공정거래행위 또는 경쟁제한행위가 무효라고 주장하는 것은 손해배상청구와는 달리 가능할 것으로 보이지만, 현행 독점규제법의 해석상 범위반행위가 당연무효인가 아니면 시정조치 등 행정적 구제의 대상이 될 뿐인가 하는 점에 관하여 학설의 대립이 있는 실정이고, 우리나라 법원도 아직 독점규제법 위반행위의 효력에 대하여 명백히 판단한 사례가 없는 실정이다. 설사 법원이 독점규제법 위반사실을 확인하고 그 효력을 무효로 판단하더라도, 무효라고 판단되었기 때문에 당해 불공정거래행위 또는 경쟁제한행위는 효력을 상실하게 됨으로써 자동적으로 시정되는 것이고 따라서 특허청장에 의한 통상실시권의 재정이 필요할 것인가도 다시 문제되는 것이다. 요컨대, "사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정경쟁행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요성이 있는 경우"로서 특허청장이 통상실시권의 재정을 하게 되는 경우가 과연 있겠는가 하는 의문이 제기된다. UR/TRIPs도 불공정거래행위를 시정하기 위한 비자발적 실시를 허용할 수 있는 기관으로 단순히 "권한있는 기관(competent authorities)"이라고만 규정하고 있고, UR/TRIPs가 불공정거래행위를 시정하기 위한 비자발적 실시허여에 관한 규정을 둔 것은, 그러한 실시허여제도를 둘 수 있다고 규정한 점에 의의가 있는 것이 아니라 불공정거래행위라고 하는 사실이 사법적 또는 행정적 절차에 의하여 판단되었기 때문에 다른 통상의 강제실시허여 제도와는 달리 특허권자와의 협상의무라거나 수출금지의무 등이 배제된다는 점을 규정하고 있는 점이 보다 더 중요한 점이라고 생각된다. 따라서 사건으로는 개정안 제107조 제1항 4호의 규정을 보다 일반적으로 "특허권의 남용을 배제하기 위하여 필요한 경우"로 규정하거나, 특허권자에 의한 판매지역제한 등의 불공정거래행위(주27)가 특허권 남용이 있는 경우에 해당된다면 특허발명의 불충분한 실시를 근거로 하여 제3자가 강제실시허여를 청구하는 경우에 그러한 특허권 남용을 참조하도록 하는 것이 어떨까 생각된다.

개정안 제107조에 규정된 강제실시허여 요건이 6항목으로 열거되어 있어서, 각 항목의 사유를 항상 동일하게 취급할 수는 없고 특허권자 또는 전용실시권자로부터 합리적인 조건의 통상실시권의 허락을 받도록 협의 등 노력을 했는가 여부가 중요한 항목이 있고 그러하지 아니한 항목이 있을 수 있는 것이다. 따라서 개정안은 특허발명의 미실시라거나 불충분한 실시 또는 이용발명의 실시에 필요한 경우에는 특허권자와의 사전협의를 의무화하고 있고,

그 이외의 경우에는 이미 사법적 또는 행정적 절차에 의하여 판단되었거나 공익의 견지에서 인정되는 것이기 때문에 특허권자와의 사전협의를 요구하지 않고 있다. 또

[188]

한 UR/TRIPs는 비자발적 실시허여가 그러한 실시허여를 하는 회원국의 국내시장에서의 공급을 위해서만 허용되어야 한다고 규정하고 있기 때문에, 개정안도 제107조 제4항에서 불공정거래행위시정을 위한 경우 이외에는 국내시장에의 공급을 위주로 하여 통상실시권의 설정의 재정이 이루어져야 한다고 규정하고 있다. 그 이외에 개정안은 아래와 같이 UR/TRIPs의 규정을 반영하기 위한 조문의 개정이나 신설을 하고 있다.

[189]

[190]

## VII. 결 론

앞에서 검토한 바와 같이 특허청이 마련한 특허법 개정안은 UR/TRIPs의 비준에 따라서 동협정내용을 충실히 반영하고 있는 것으로 평가될 수 있다. 예컨대, 이용발명의 실시에 필요한 범위 내의 기본발명의 강제실시허여에 관한 사항을 통상실시권 설정의 재정에 관한 일반규정에 포함시켜 포괄적으로 규정함으로써 개정안이 이용발명을 비롯한 강제실시허여제도의 체계화를 도모했다는 점에서 바람직한 것으로 보인다. 다만, 필자로서 몇 가지 개인적으로 궁금한 점을 지적하자면, 예컨대 특허권의 존속기간에 관한 개정안 규정의

[191]

표현이 가장 적절한 것인지 조금 더 신중을 기할 필요가 있지 않느냐 하는 의문이 들게 되고, 또한 "사법적·행정적 절차에 의하여 불공정경쟁행위로 판정된 사항을 시정하기 위한 강제실시허여"에 관한 규정을 둔 것은 보다 구체적으로 어떠한 제도적 기능을 할 것인지 의문이다. 특히, 우리나라의 독점규제및공정거래에관한 법률의 시정조치전치주의하에서 과연 특허청에 강제실시허여를 청구할 수 있는 경우가 있겠는지 등에 관하여 궁금하게 생각된다. 마지막으로 WTO체제의 출범 및 특허법 개정에 즈음하여 당부드리고 싶은 것이 있다면, UR/TRIPs협정에 명백히 규정되어 있는 최혜국대우의 원칙에서 볼 수 있듯이 앞으로는 미국만을 위한 혜택이란 인정되기 어렵다는 점을 고려해야 할 것이라는 점과, 유성변식식물의 특허법적 보호라거나 출원공개시 선행기술자료를 인용한 조사보고서(Search report)의 동시공개 등과 같이 앞으로 해결해야 할 과제도 많이 기다리고 있다는 점일 것이다. 특히 조사보고서의 공개 등의 문제는 우리나라 특허업무의 전산화를 전제로 한 것으로서 특허행정

의 선진화를 위한 부단한 노력이 병행되어질 것을 잘 시사해 주는 것이라고 생각된다.

[192]

### 〈Resume〉

Comments on Patents Act Amendment Bill

Sang Jo JONG

Full-time Lecturer, College of Law, Seoul National University

In response to ratification by Korean as well as American Governments of the WTO Agreement including, as its Annex 1C, the "Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)," the Korea Industrial Property Office ("KIPO") has recently drafted its Patents Act Amendment Bill. The most distinctive feature of the Bill must be amendments made to compulsory licence provisions. Under the Bill, like under the current Act, compulsory licence may be granted to permit the exploitation of an improvement patent (for an improvement invention) which cannot be exploited without infringing the first patent (for the prior invention in relation to which substantial technical advance has been made to the improvement invention). Unlike the current Act, however, the Bill provides further that the owner of the first patent is also entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the improvement invention. It is in accordance with Article 31 (1) of the WTO/TRIPs Agreement that the Bill attempts to encourage efficient exploitation of the improvement invention as well as the first one without any discrimination between the owners of improvement patent and the first patent.

Another significant change in the compulsory licence provisions of the Bill is to grant compulsory licences to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive. While this provision to remedy anti-competitive practice was designed to reflect Article 33 (k) of the WTO/TRIPs Agreement, it is not clear at all whether there will be any opportunity for the KIPO to grant compulsory licence to remedy anti-competitive practice. Under the Monopoly Regulation and Fair Trade Act("MRFTA") of Korea, which prevents among other things anti-competitive or unfair terms and conditions in licensing agreements, the Fair Trade Commission ("FTC") may issue an appropriate order to remedy those anti-competitive or unfair trade practices. Even when a person brings a lawsuit to claim damages caused by anti-competitive or unfair practices, he or she should first make it sure that a remedial order was already rendered

[193]

by the FTC against those practices. It appears accordingly that the MRFTA confers the quasi-judicial power to remedy anti-competitive or unfair practices on the FTC and neither on any judicial courts nor on the KIPO. In view of those statutory

provisions of the MFRTA, the compulsory licence provision to remedy anti-competitive practice under the Bill might be questioned.

The Bill also made changes to statutory provisions on unpatentable subject matter, early publication of patent application, duration of patent right, and others. Under the Bill, "substance to be manufactured by a process to convert the atomic nucleus" has been removed from the list of unpatentable subject matter. The only unpatentable subject matter under the Bill is "invention which might disturb the public order or good public morals or which might be detrimental to the public hygiene". Since the current Act allows only for patent protection for asexually reproducible plant varieties, it is still uncertain whether sexually reproducible plant varieties will be granted patent and, also, such uncertainty has not been answered in the Bill.

The Bill also allows for an early publication of patent application so that a patent applicant may request an early publication even before 18 months from the date of application. By contrast, the current Act merely provides that the Administrator of the KIPO shall publish a patent application after 18 months from the date of application. The Administrator of the KIPO is not obliged, however, to publish its search report together with the patent application either under the current Act or under the Bill. The early publication of patent application and, eventually, the KIPO's search report as well will partly depend upon computerization or digitalization of patent administration as a whole.

Finally, turning to the duration of patent right, while the current Act provides for the patent terms as being fifteen years either from the date of establishment registration of the patent right or of public notification of the patent application, the Bill has extended the term to 20 years from the date of patent application. Expecting more speedy examination procedure in the KIPO in light of computerization of patent administration and, also, of substantial increase of examiners and other personnel in the KIPO, the patent term under the Bill could lengthen the duration of patent right and thus strengthen patent protection in general.

---

주1)

[William R.Cornish, The International Relations of Intellectual Property, 52 Cambridge Law Journal 46 \(1993.3\).](#)

주2)

Articles 2 and 4, Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

주3)

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

주4)

Articles 14 to 16, Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.

주5)

Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Patents are Concerned (1993.7) 참조.

주6)

Committee of Experts on the Settlement of Intellectual Property Disputes between States.

주7)

Committee of Experts on a Possible Protocol to the Berne Convention (1993.6).

주8)

UR/TRIPs 제3조.

주9)

[파리협약 제2조 3항.](#)

주10)

UR/TRIPs 제3조 제2항.

주11)

UR/TRIPs 제4조.

주12)

UR/TRIPs 제5조.

주13)

UR/TRIPs 제27조.

주14)

35 U.S.C. Sec.181.

주15)

42 U.S.C. Sec.2181.

주16)

35 U.S.C. Sec.161-164; The Plant Variety Protection Act(7 U.S.C. Sec.2321).

주17)

[William R.Cornish, Intellectual Property \(London, Sweet &Maxwell, 1989\), p.99.](#)

주18)

Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Patents are Concerned(1993.7) 및 동협정안 제15조 및 제16조 참조.

주19)

UR/TRIPs 제28조.

주20)

UR/TRIPs 제33조.

주21)

UR/TRIPs 제31조.

주22)

666 F. Supp. 1379 (N.D.Cal.1987).

주23)

14 U.S. P. Q. 2d 1363 (BNA) (D. Del.1990).

주24)

Gianna Julian-Arnold, International Compulsory Licensing, IDEA (1993), p.366

주25)

개정안 제107조 제7항.

주26)

[독점규제및공정거래에관한법률 제5조](#), [제16조](#), [제21조](#), [제24조](#), [제27조](#), [제30조](#), [제31조](#), [제34조](#), [제51조](#), [제57조](#).

주27)

"국제계약상불공정거래행위등의유형및기준" (공정거래위원회고시 제1993-6호) 제3조 2호 등 참조.