

「특허법 일부 개정법률안」

토론회

- 특허발명의 정부 사용 제도 개선안 -

2009. 11.



진보신당 국회의원 **조승수** (울산 북구)

인사말

국회의원 **조 승 수** (진보신당, 울산북구)



신종플루 유행 초기, 정치권 일각과 시민 단체 등에서 항바이러스제 타미플루의 안정적 확보를 위해 강제실시의 필요성이 제기 되었습니다. 그러나 정부는 정부의 특허발명 사용 요건이 ‘전시·사변 또는 이에 준하는 비상시’에만 가능하다고 주장함으로써, 현행 특허법이 국민의 공중보건 상의 위험과 같이 공공성의 필요에 의해 정부가 역할 하기에 한계가 있음을 보여 주었습니다.

하지만, 특허제도는 특허권을 보호하면서 기술의 발전을 도모하는 한편, 그 발명을 공개함으로써 그 기술이 산업발전에 기여하게끔 하기 위한 것입니다.

특허권은 한 사람이 이용한다고 해서 다른 이의 이용이 방해 받지 않습니다. 또한 특허권은 사회적 지식을 기반으로 개인의 창작적 요소가 가미되어 발명되고 국가에 의해 권한이 부여된다는 점에서 사회성과 공공성을 바탕으로 하고 있습니다. 그래서 특허권 제한 입법에 있어서 다른 재산권에 비해 더 넓게 인정될 수 있다고 생각합니다.

그러나 지금까지 특허법은 수차례 개정되면서 특허권 보호에만 취중 되어 왔고, 발명의 이용을 확대하는 데는 소홀한 측면이 있습니다. 그래서 오늘 토론회가 특허법과 주무 관청인 특허청이 가진 공공성을 돌아보고 특허발명의 정부 사용의 필요성을 공감하는 자리가 되길 바랍니다.

바쁘신 중에도 오늘 토론회에 참석해주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다.

발제.

특허발명의 정부사용 제도 개선 방안

조승수 의원 대표발의 『특허법 일부 개정법률안』 관련

정정훈 변호사

(정보공유연대, 이윤을 넘어서는 의약품 공동행동)

1. 특허 발명의 정부 사용의 요건 완화에 관한 논의의 배경

최근 신종플루 사태에서 제기된 타미플루 강제실시에 대해 정부는 통상마찰 우려와 특허보호에 따른 기술개발이라는 추상적 근거를 내세우며 강제실시에 대하여 사실상의 부정적 의사를 드러낸 바 있다. 특히 정부의 특허 발명 사용 요건이 ‘전시, 사변 또는 이에 준하는 비상시’로 극히 제한되어 있어, 신종플루 사태가 공중의 건강이 위기에 처한 상황에 해당하는지에 대한 논란으로 논의의 적실성을 갖지 못하게 된 측면도 있었다.

보건의료는 정부의 역할이 강조되는 대표적인 영역이다. 정보의 비대칭성, 진입 장벽의 존재, 공급의 독점, 외부 효과 등 시장 경쟁이 원활하게 작동할 수 없는 조건을 고루 갖추고 있기 때문이다. 단일한 건강보험체계를 운영하는 한국 정부는 필수약제에 대한 최대의 공급자로서 직접적인 책임을 갖고 있는 주체다. 즉, 적정한 가격으로 의약품을 공급하고 접근성을 유지시키는 것은 국민의 건강을 위해 정부가 담당해야 할 중요한 의무다. 그러나 의약품, 특히 특허신약을 공급하는 초국적 제약기업의 전 세계 동일약가정책에 대한 정부의 규제정책은 이들과의 협상수단 및 실질적 정책수단의 부재로 한계에 봉착해 있는 상황이다.

또한 금년 12월 코펜하겐에서 열릴 UN기후변화협약¹⁾ 당사국총회에서는 1992년 협약 체결 후, 1997년 이행 의무를 선언한 '교토 의정서'를 대체할 새로운 의정서를 채택할 예정이다. 인간이 만들어낸 기술을 바탕으로 급속하게 이루어낸 경제적 성장의 배후에서 급속히 늘어난 온실 가스는 기후 변화를 통해 인류의 생존을 위협하는 단계에 까지 이르렀다. 기술은 환경 문제에 있어서 문제를 야기하는 원인을 제공하기도 하고 문제에 대한 해결책에서 중요한 요소이기도 하다. 현재 초미의 관심사가 되고 있는 기후 변화 문제에서 보아도, 이산화탄소 배출을 각종 산업 활동에서 줄이는 기술, 화석 연료에 의존하지 않는 재생에너지 기술 등과 같은 기술이 기후 변화에 대응하는 중요한 수단으로 여겨지고 있다.

정부는 보건의료나 환경 관련 기술에서도 직접적인 개발이나 민간 부문의 연구·개발 활동을 보조하고, 공공의 이익을 실현해 나가야 할 중요한 주체이다. 그러나 정부사용에 대한 현행 특허법 규정은 세계무역기구의 TRIPs 협정이나 도하 선언 등에서 합의한 최소한의 국제적 수준도 반영하지 못하고 있는 실정이다. 정부 스스로 국제적으로 합의한 특허발명의 정부 사용 가능성을 합리적 근거 없이 과도하게 제한하고 있는 것이다. 따라서 금번 정부 사용 요건과 절차를 완화, 확대하는 특허법의 개정은 특허 발명 사용을 통한 공공의 이익 실현을 위한 정부의 의무가 존재함을 확인하고, 국제적 차원의 제도적 노력과 그 최소 기준을 국내에 반영하려는 것이다.

2. 정부 사용의 요건 완화를 위한 특허법 제106조 개정의 내용과 취지

가. 개정안의 내용

1) UNFCCC; United Nations Framework Convention on Climate Change

현 행	개 정 안
<p>第106條(特許權의 收用등) ①政府는 特許發明이 戰時·事變 또는 이에 준하는 非常시에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허권을 수용하거나(제1호의 경우에 한한다)特許發明을 실시하거나 政府외의 者로 하여금 실시하게 할 수 있다.</p> <p>1. 국방상 필요한 때</p> <p>2. 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있을 때</p> <p>② (생 략)</p> <p>③政府 또는 政府외의 者는 第1項의 規定에 의하여 特許權을 收用하거나 特許發明을 실시하는 경우에는 特許權者·專用實施權者 또는 通常實施權者에 대하여 正當한 補償金을 支給하여야 한다.</p> <p>④特許權의 收用·실시 및 補償金의 支給에 관하여 필요한 사항은 大統領令으로 정한다.</p> <p><신 설></p>	<p>第106條(특허권의 수용) ①-----비상시에 국방상 필요한 때에는 특허권을 수용할 수 있다.</p> <p><삭 제></p> <p><삭 제></p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③정부는-----수용하는 경우에는-----</p> <p>-----.</p> <p>④-----수용 및 보상금의 지급에 관하여-----.</p> <p>제106조의2(정부등에 의한 특허발명의 실시) ①</p> <p>특허발명의 실시가 국방, 공중보건, 환경 보호 등 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우에는 정부 또는 정부와 계약을 맺은 자(이하 “정부 등”이라 한다)는 특허 조사를 미리 하지 않고서도 그 특허 발명을 실시할 수 있다.</p> <p>② 정부 등은 타인의 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있는 때에는 제1항의 실시 사실을 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에게 신속하게 통보하여야 하며 正當한 補償金을 지급하여야 한다. 이 경우 특허청장은 제1항의 실시 사실을 특허등록원부에 기재하여야 한다.</p> <p>③ 제2항의 통보 및 보상금 지급 절차와 방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.</p>

나. 개정안의 취지

(1) 제106조 개정

현행 제106조에서 비상시 국방상 필요한 경우의 특허권 수용·실시 규정은 징발법의 취지를 반영한 것이다. 징발법은 전시·사변 또는 이에 준하는 비상사태 하에서 군작전수행을 위하여 필요로 하는 토지·물자와 시설 또는 권리의 징발과 그 보상에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하는데(징발법 제1조), 징발목적 물에는 군작전상 긴요한 특허권이 포함되어 있다(제5조 제1항 제4호).

따라서 현행 제106조에서 징발법과 관련된 규정과 징발법과 무관한 규정을 별개의 조문으로 구분하여 각각의 법 취지를 명확하게 할 필요가 있다. 장기적으로는 비상시 국방상 필요한 경우의 특허권 수용·실시 규정은 특허법에서 삭제하고 징발법에서 일괄적으로 규정하는 것이 바람직할 것이다. 또한 현행 특허법 제106조의 시행령(특허권의 수용·실시 규정)은 국방상 필요한 특허발명의 수용·실시 절차가 징발법의 징발 절차와 맞지 않으므로 특허권의 수용·실시 규정을 개정할 필요도 있다. 즉, 현행 징발법에 따르면 징발관(국방부장관)이 징발 집행관(관할 특별시장·광역시장·도지사·시장·군수 또는 경찰서장)에게 징발영장을 발행하면(징발법 제7조) 특허권을 수용·사용할 수 있는 데에 반해, 특허권의 수용·실시 규정에 따르면, 특허권을 수용·실시하기 전에 국방부장관이 특허청장에게 처분을 신청하는 절차와 특허권자의 의견을 듣는 절차를 거쳐야만 특허권을 사용할 수 있도록 제한하고 있다.

(2) 제106조의 2 신설

① 비상시(非常時) 요건 삭제

현행 제106조는 특허 발명의 정부 사용을 전쟁에 준하는 비상시에만 가능하

도록 제한하고 있다. 그러나 이러한 ‘비상시’ 요건은 공적인 비상업적 사용 (public non-commercial use)인 경우에는 정부 사용이 가능하도록 한 국제조약(TRIPs 협정 제31조)에 비추어 볼 때 지나친 제한이다. 또한 국가를 위한 목적이기만 하면 정부 사용이 허용되는 미국이나, 국가사무를 위한 정부 사용을 폭넓게 인정하는 영국, 공공복리를 위한 정부 사용을 인정하는 독일 등 외국의 입법례에 비추어 보더라도 현행 제106조의 ‘비상시’ 요건은 특허발명의 공적 이용 또는 사회적 이용을 지나치게 제한하고 있다.

② “비상업적 실시”와 협의 의무 면제(제1항)

정부 사용의 범위를 전쟁에 준하는 비상시로 한정하지 않을 경우 정부 또는 정부와 계약을 맺은 자가 특허발명을 영리 목적으로 이용하여 특허권자의 이익이 부당하게 훼손될 수 있으므로, 이를 방지하기 위하여 “비상업적 실시”란 요건을 두었다. 이처럼 정부 사용을 비상업적 실시로 한정할 경우 TRIPs 협정 제31조에 따라 정부가 특허권자와 미리 협의해야 하는 절차를 면제할 수 있으므로, 협의 절차는 규정하지 않았다.

③ “특허 조사”(제1항)

제106조의 2 제1항에서 “특허 조사를 미리 하지 않고서도”란 표현을 둔 이유는 4가지다. 첫째, TRIPs 협정 제31(b)조에 따르면, 정부 또는 정부와 계약을 체결한 자는 미리 특허 조사를 하지 않고서도 타인의 특허발명을 실시할 수 있다. 개정안은 이를 명문으로 수용한 것이다.

둘째, 현행 ‘특허권의 수용·실시 등에 관한 규정’²⁾에 따르면, 정부 등이 특허발명을 실시하기 위해서는 해당 부처의 주무부장관이 특허청장에게 처분을 신청해야 한다.³⁾ 그리고 주무부장관이 특허청장에게 처분을 신청하려면 미리 특

2) 대통령령 제19153호, 2005년 11월 30일 일부개정, 2005년 12월 1일 시행.

3) 규정 제2조.

허조사를 한 다음 특허번호를 기재해야 하고, 신청 이유 및 이를 입증하는 서류를 제출해야 하며, 특허권자에게 지불할 대가를 산정하고 그 근거를 기재한 서류도 제출해야 한다.⁴⁾ 또한 신청서를 받은 특허청장은 신청서 부분을 특허권자 등에게 송달하여 의견서 제출의 기회를 부여해야 한다.⁵⁾ 정부 사용을 위한 절차를 이렇게 복잡하게 할 경우 현행 제106조와 같이 정부 사용이 시급하게 필요한 경우에는 실제로 적용하기 어렵다. 따라서 개정안에서 “특허 조사 의무 면제”를 명문화한 것은 이러한 시행령 규정을 폐지하고, 상위법에서 하위 시행령에 위임하는 범위를 명확히 하려는 것이다.

셋째, 특허권을 미리 조사하는 것은 과도한 정보 비용(특허권의 존재 자체를 검색하는 비용, 검색된 특허권의 권리범위를 확정하는 비용)으로 인해 공공의 이익을 위한 정부 사용의 실효성을 떨어뜨릴 수 있다. 특허조사 의무를 면제해야 할 더 중요한 이유는 특허조사 자체가 불가능하거나 무의미한 경우에 대처할 필요성 때문이다. 이는 3가지 경우로 살펴본다. (1) 정부가 실시 행위를 할 당시에는 특허가 출원만 되어 있고 아직 공개되지 않은 경우이다(현행 특허법에 따르면 공개는 출원일로부터 1년 6개월 후에 이루어짐). 이 경우는 특허조사 자체가 불가능하다. (2) 특허출원이 공개되어 있어서 특허조사는 가능하더라도 아직 등록되지 않은 경우이다. 이 경우 특허권의 발생 자체도 불명확하고, 설사 특허권이 발생할 가능성이 높다 하더라도 권리범위가 확정되지 않았기 때문에(공개 후에도 보정 절차를 통해 특허권의 권리범위는 변경될 수 있음), 특허조사 자체가 의미가 없다. (3) 파리조약에 따른 우선권 주장이 가능한 외국의 특허출원이 해외에 존재하는 경우이다.⁶⁾ 이 경우는 해외 특허출원이 국내에 출원이 될지 자체가 명확하지 않고, 해외 특허출원이 아직 공개되지 않은 경우가 대부분이기 때문에 특허조사 자체가 불가능하다.

4) 규정 제3조 제1항, 제2항.

5) ‘특허권 수용 규정’ 제4조 제1항.

6) 정부의 실시 행위가 특허출원일 이전에 이루어진 경우 정부는 특허법 제103조에 따른 선사용권을 주장할 수 있다. 그런데 외국의 특허출원인이 파리조약에 따른 우선권을 주장하여 국내에 특허출원한 경우에는 정부가 선사용권을 주장하려면 정부의 실시 행위가 우선일(외국 출원일) 이전에 이루어져야 한다.

넷째, 현행 제106조의 또 다른 중요한 의의는 정부의 특허권 침해에 대한 책임과 관련이 있다. 즉, 정부가 특허권의 존재를 미리 인지하고 적법 절차를 거쳐 특허를 사용한 경우에만 현행 제106조가 의미있는 것이 아니라, (i) 정부가 성실하게 특허권을 조사하려고 하였으나 특허조사 자체가 불가능하거나 무의미한 경우(앞의 단락에서 예시한 경우), (ii) 정부가 성실하게 특허권을 조사하였으나 특허권의 존재를 선의·무과실로 알지 못한 경우, (iii) 정부가 특허권의 존재는 알았다 하더라도 정부의 사용 행위가 특허권의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 경우 등의 상황에서 과연 정부의 사용 행위에 대해 특허권자가 금지청구권을 행사할 수 있도록 하는 것이 바람직한지가 문제이다. 이런 경우에도 특허권자에게 절대적인 금지청구권을 인정하여 정부의 사용 행위 자체를 금지하는 것보다는 정부의 사용 행위는 계속 할 수 있도록 하되, 정부가 특허권자에게 보상금을 지급하도록 하는 것이 더 바람직할 것이다.

또한 개정안의 제106조의 2와 같이 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 특허발명을 실시하는 정부의 행위에 대해서는 특허권자와 경쟁관계에 있는 사기업이 영리를 목적으로 타인의 특허를 무단으로 사용하는 경우와 달리 취급할 필요가 있다. 요컨대, 특허권자가 정부 등의 실시 행위 자체를 금지하지는 못하도록 하고, 그 대신 정부는 특허권자에게 정당한 보상금을 지급할 의무를 부담하도록 하여 사익과 공익 간의 균형을 도모하는 입법적인 조치가 필요하다. 그런데 이러한 공사의 균형을 실효성있게 달성하려면 정부 등의 특허 조사 의무를 면제해야 한다. 만약 이러한 특허조사 의무 면제 규정을 두지 않을 경우, 특허권의 존재를 알지 못하고 이루어지는 선의의 정부 사용이 금지되는 불합리가 발생할 수 있다.

이처럼 특허조사 의무를 면제한 것은 현행 제106조의 취지에 부합한다고 할 수 있다. 즉, 현행 제106조에 따르면, 정부는 (i) 비상시 요건, (ii) 국방상 필요요건 또는 비상업적 실시 요건을 입증하면 특허권 침해의 책임으로부터 면책되고, 다만 특허권자에게 보상금을 지급할 의무만 진다. 특허법 제107조와 달리

제106조는 정부 실시를 위한 특허권자와의 사전 협의 절차나 정부 실시를 위한 처분 절차를 두고 있지 않기 때문에 제106조를 이렇게 해석하는 것이 타당하다. 그런데 제106조의 시행령에 해당하는 특허권 수용·실시 규정은 제106조에서 위임하지도 아니한 특허조사 의무를 두고 있어서 이 절차에 위반한 정부 사용의 경우에는 위 2가지 요건을 입증하더라도 특허권 침해 책임에서 면책될 수 없도록 부당한 제한을 가하였다.

④ 신속한 통지 의무(제2항)

특허조사 의무와 특허권자와의 협의 의무가 면제되면 특허권자 입장에서는 자신의 권리를 정부가 사용하고 있는지 알 수 없는 문제가 발생할 수 있다. 따라서 정부 등은 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있는 경우에는 이를 신속하게 특허권자에게 통지하도록 의무화하였다. TRIPs 협정 제31조에서도 정부 사용의 경우에는 신속한 통지 절차를 준수하도록 요구하고 있다.

3. 정부에 의한 특허권의 실시 범위를 확대해야 할 필요성

가. 특허법의 목적과 특허권자의 승인 없는 실시제도의 취지

지적재산권법의 주된 목적은 인간의 지적 창작물에 법적인 보호를 부여함으로써 창작의욕을 고취하는 한편, 과도한 보호로 인해 창작의 성과를 사회가 충분히 향유할 수 없게 되는 현상을 방지하는 데 있다. 비배타적(nonexclusive), 비경쟁적(nonrival) 특성을 지니는 공공재로서의 정보에 대하여 독점적 권리를 부여하는 것은 창작의 발전과 사회적 확산을 위한 정책적 고려에 기인하는 것이다. 이러한 관점에서 특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정하고 있다. (제1조) 따라서 특허권의 목적에 따라 설정된 정책적 목적을 달성하기 위하여

특허법은 특허권을 보호하는 한편 특허권을 제한함으로써 양자의 균형을 맞추기 위한 노력을 전개한다.

특허제도를 통해 발명자에게 기술을 기반으로 시장에서 독점적·배타적 지위를 누릴 수 있도록 하는 것은 시장경제에서는 예외적인 정책 수단이다. 기술의 공공재로서의 성격으로 말미암아 이에 대한 사회적인 투자를 민간 영역에서 촉진한다는 취지에서 이러한 '반시장적'인 정책 수단을 많은 국가에서 채택하고 있다. 따라서 개별 기술 영역, 산업 영역, 사회적 필요 영역에서 이러한 기술과 관련한 투자를 촉진시키지 못하거나, 시장 경쟁을 왜곡하는 독점적 지위의 남용이나, 기술에 대한 접근 비용을 비합리적으로 증가시키거나, 실제 기술을 이용하여 사회적 필요를 충족시키지 못하거나, 후속 혁신을 저해하거나 하는 경우에, 이러한 정책 수단의 근본 목적은 훼손 될 수밖에 없다.

지적재산권 제도와 특허법의 입법 취지에 비추어, 특허권은 개인의 배타적 권리 보호를 넘어 특허 본래의 목적인 산업발전 등 공공의 이익 실현에 기여할 수 있어야 한다. 특허권자의 승인 없는 정부 실시나 통상실시권의 재정은 특허 본래의 목적에 위배되어 공공의 이익에 반하는 특허권의 남용을 규제하고 특허권 본래의 목적을 실현하기 위해 국제적으로 합의한 최소한의 제도적 수단이며, 특허권 제도 전체의 건강성을 보장하는 핵심적 기능을 수행하는 것이다.

나. 현행 특허법 규정의 제한성과 사인에 의한 공공의 이익 실현의 비실효성

물과 대기와 같은 환경과 기술은 경제학적으로 대표적인 공공재이다. 환경과 기술 모두 누군가가 이를 이용하는 것을 효과적으로 배제하기 어렵고(비배제성 non-exclusivity), 누군가 이를 이용한다고 하여도 다른 사람이 중복적으로 이용할 수 있다(비경합성 non-rivalry). 예를 들어, 누군가 대기를 들이쉬다고 해서 다른 이가 숨 쉬는 것을 막기 어려우며(비배제성), 누군가 대기를 들이쉬었다고 했을 때, 이 때문에 다른 이가 숨 쉴 공기가 없는 것도 아니다 (비경합성). 마찬가지로

가지로 이미 공개된 기술을 포함하는 지식의 경우, 공개된 지식을 누군가 알고 이용하는 것을 막기 어려우며, 누군가 그 지식을 이용한다고 하여도 그 지식은 없어지는 것이 아니어서 다른 이도 지식을 사용할 수 있다(비경합성). 이러한 특성 때문에 공공재의 사회적 공급을 위한 투자는 필요에 비해 적게 이루어질 위험이 존재하게 된다. 누군가를 그 재화의 이용에서 배제할 수 있는 효과적인 장치가 없을 경우에 공공재에 대한 자신들의 투자를 회수하거나 이윤을 얻을 방법이 없게 된다. 이러한 상황에서 민간 영역은 공공재 공급을 위한 투자를 하지 않게 된다. 이러한 이유로 공공재 영역에서는 정부의 개입은 필수적으로 나타난다.

그러나 현행 특허법 제106조와 제107조는 정부 개입에 의한 강제실시제도를 규정하고 있지만, 특허권자의 사익과 공적 이익을 적극적으로 조정·실현하는 기능을 수행하기에는 불충분한 것으로 평가된다.

제106조는 정부의 특허 수용·사용을 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시로 제한하고 있다. 비록 수용은 국방상 목적으로 한정하였지만, 수용과 사용은 재산권에 대한 침해 정도가 다른 것임에도 불구하고, 수용과 실시를 같은 조문에 규정함으로써 특허 사용(실시)의 경우에도 합리적 근거 없이 비상시를 요건으로 하여 정부에 의한 특허사용의 가능성을 과도하게 제한하고 있다. 2005.5.31 법률 제7554호로 일부개정된 특허법 제106조에서 제107조의 재정에 의한 강제실시권과 별도로 공공의 이익을 위한 비상업적 실시를 추가한 이유는 재정청구에 의한 경우 긴급사태라 하더라도 재정에 시간이 많이 소요될 수 있기 때문에 비상사태에 효율적으로 대비할 수 있도록 하기 위함이었다.

그러나 이러한 개정은 법률의 체계상으로도 조화를 이루지 못하는 것이다. 공익 목적 실현을 위한 특허 사용에 있어 정부의 사용을 제3자의 사용보다 더 엄격하게 제한해야 할 합리적 이유가 존재하지 않음에도 불구하고, 제106조는 제3자 사용보다 요건을 정부 사용의 요건을 강화하고 있다. 즉 공공의 이익을 위한

특허실시에 있어, 제107조의 재정실시는 비상시를 중복 요건으로 하지 않음에 반해, 제106조 정부 실시의 경우에만 비상시를 중복적 요건으로 규정하여 정부 실시의 가능성을 합리적 이유 없이 더 엄격하게 제한하는 것이다.

제107조제1항의 통상실시권 제정 제도는 주로 특허권자와 이를 사용하려는 사용자 사이의 이해관계를 공적으로 조정하는 측면에서 접근하고 있다. 3년 이상의 불실시, 불충분 실시, 공공의 이익을 위해 특허 필요한 경우 및 불공정거래행위를 시정하기 위한 실시를 규정하고 있으나, 이러한 재정실시권은 주로 이윤동기가 지배적인 사기업이나 개인에 의한 청구를 전제로 하고 있다.⁷⁾ 즉 경제적 이익을 고려하지 않을 수 없는 제3자인 사인에 의해서 공공의 이익 실현을 확보하는 방식의 제한적 제도인 것이다. 이러한 제한성으로 인하여 공공의 이익 실현을 위한 특허 실시가 적극적으로 요구되는 경우에도, 특허 실시의 경제성이 보장되지 않는다면, 제107조의 규정은 활용되지 못한다. 일반적으로 특허의 실시에는 상당한 자금과 물적 시설이 필요하다는 점을 감안하면, 이는 결국 공익의 요구를 경제성 판단에 종속시키게 되는 것이며, 결과적으로 특허발명의 실시를 통해 공공의 이익을 실현하고자 하는 제도의 취지를 달성할 수 없도록 하는 것이다.

다. 국제인권규약상 지적재산권의 공익실현에 관한 국가의 의무

2001년 12월 UN 사회권위원회는 지적재산권과 인권에 관한 성명서⁸⁾를 채택하고, "지적재산권법의 시행과 해석에 국제인권 규범이 조화되도록 하는 것이 가장 중요하다"는 결론을 제시했다.(성명서 18항) 또한 2001년 UN경제이사회 인권위원회의 '인권보호 및 촉진 소위원회'(United Nations Economic and Social Council Commission on Human Rights Sub-Commission on the

7) 제107조제1항의 재정실시 청구자에 정부가 포함되는지 여부는 명확하지 않으나, 제106조제1항제2호와 제107조제1항제3호가 실질적으로 동일한 규정임에도 불구하고, 2005년 특허법 개정에서 현행 제106조제1항제2호를 새롭게 규정한 연혁 등에 비추어 보면, 제107조의 청구권자에는 정부가 포함되지 않는 것으로 보는 것이 타당하다고 봄. 일본의 경우에는 이와는 다른 해석론이 제기되고 있으나, 일본의 경우는 우리 특허법 제106조와 같은 규정이 존재하지 않는다는 점에서 특허법의 규정 방식이 다름.

8) "Human Rights and Intellectual Property : Statement by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights," 14 December 2001, E/C.12/2001/15.

Promotion and Protection of Human Rights)는 ‘인권과 지적재산권에 관한 결의’를 통해 TRIPs협정이 건강권, 식품권과 자결권에 소극적인 영향을 미치고 있음을 지적하면서 모든 국가는 국제법에 근거한 인권보호의 국제적 의무가 경제 무역정책과 국제무역협정에 우선함을 중시할 것을 요구하고, 국제무역정책을 입안하는 과정에서 국제인권원칙과 국제인권의무를 충분히 존중할 것을 요구한 바 있다.⁹⁾

2005년 UN 사회권위원회는 사회권규약 제15조제1항(c)¹⁰⁾에 관한 ‘일반논평 17’을 채택하였는데, 일반논평에 의하면 지적재산권은 인권인 ‘저자의 권리’와는 구별되어야 하며, ‘저자의 권리’는 문화와 과학에 대한 권리에 의하여 제한될 수 있다. 이와 관련하여 일반논평 17은 다음과 같이 당사국의 의무를 구체화하고 있다. “당사국은 규약에 보장된 권리를 최대한 증진하고 보호할 목적으로, 한편으로는 제15조 1(c)항의 의무와 다른 한편으로는 규약상 다른 규정의 의무 사이에 적절한 균형을 맞출 의무가 있다. 이러한 이익형량에 있어, 저자의 사익이 부당할 정도로 선호되어서는 아니 되며 창작품에 대한 폭넓은 접근을 향유할 공익이 정당하게 고려되어야 한다. (중략) 궁극적으로 지적재산은 사회적 산물이고 사회적 기능이 있다. 따라서 당사국은 필수약품, 식물종자 또는 기타 식량생산 수단, 또는 교과서 및 학습 자료에 대한 터무니없을 정도로 높은 접근 비용이 건강, 식량 및 교육에 대한 다수의 국민의 권리를 제한하지 않도록 방지할 의무가 있다. 또한 당사국은 발명의 상업화가 생명권, 건강권 및 사생활보호 등 인간의 권리와 존엄성의 완전한 실현을 위태롭게 할 경우 이러한 발명을 특허대상에서 제외시키는 등의 방법으로, 인간의 권리와 존엄성에 반하는 과학적 및 기술적 진보의 이용을 방지하여야 한다.”¹¹⁾

9) 「Intellectual property and human rights」, Sub-Commission on Human Rights resolution 2001/21

10) 사회권규약 제15조 제1항 이 규약의 당사국은 모든 사람의 다음 권리를 인정한다.

(a) 문화생활에 참여할 권리

(b) 과학의 진보와 응용의 혜택을 향유할 권리

(c) 자기가 만든 모든 과학, 문화, 예술 작품에서 생기는 정신적, 물질적 이익의 보호를 통해 혜택을 받을 권리

11) 국가인권위원회, 『유엔인권조약감시기구의 일반논평 및 일반권고』, 2006 193쪽 참조

라. 소결

정부는 특허권에 의해서 보장되는 사익과 특허권 제도의 통한 공익 실현의 목적을 적극적으로 조정하고, 특허권자자 배타적 지위를 남용함으로써 특허발명의 사회적 활용 촉진이라는 법 목적의 실현을 저해하는 행위를 방지할 의무가 있다. 그러나 현재의 제도는 제106조의 ‘비상시’라는 요건의 엄격성과 제3자 청구를 전제하는 제107조의 제한성으로 인해, 경제성 없는 특허발명의 실시를 통한 공익과 사익의 조화 가능성을 제도적으로 실현하는 데에 있어서 제도상의 공백과 흠결이 존재하는 것으로 평가할 수 있다.

4. 특허권 제한입법의 헌법적 기준과 TRIPs 협정에 근거한 법률의 개정

가. 재산권 제한입법의 헌법적 기준

헌법은 “모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다.”(제23조 제1항), “재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다.”(제23조 제2항)고 규정함으로써, 재산권이 헌법적으로 보장됨을 천명함과 동시에 재산권은 법률로써 규제될 수 있고 그 행사 또한 일정한 제약을 받을 수 있다는 것을 밝히고 있고, 입법자는 헌법 제23조가 정한 재산권보장의 취지와 공익목적을 위한 재산권 제한의 필요성을 서로 형량하여 재산권의 내용과 한계를 구체적으로 정할 입법형성권을 갖는다. 그리고 이러한 재산권 제한에 대하여는 재산권 행사의 대상이 되는 객체가 지닌 사회적인 연관성과 사회적 기능이 크면 클수록 입법자에 의한 보다 광범위한 제한이 허용되고, 개별 재산권이 갖는 자유보장적 기능이 강할수록, 즉 국민 개개인의 자유실현의 물질적 바탕이 되는 정도가 강할수록 그러한 제한에 대해서는 엄격한 심사가 이루어져야 한다(헌재 1998. 12. 24. 89헌마214등, 판례집 10-2, 927, 945 참조).

이러한 관점에서 헌법재판소는, “재산권의 이용과 처분이 소유자의 개인적 영역에 머무르지 아니하고 국민 일반의 자유행사에 큰 영향을 미치거나 국민 일반이 자신의 자유를 행사하기 위하여 문제되는 재산권에 의존하는 경우에는 입법자가 공동체의 이익을 위하여 개인의 재산권을 제한하는 규율권한은 더욱 넓어”지는 것이고(헌재 1999. 10. 21. 97헌바26), “법률조항에 의한 토지재산권의 제한은 제한 부과 당시의 지목과 토지현황에 의한 이용방법에 따라 사용할 수 있는 한, 재산권에 내재하는 사회적 제약을 비례의 원칙에 합치하게 합헌적으로 구체화한 것이라고 할 것이나, 종래의 지목과 토지현황에 의한 이용방법에 따른 토지의 사용도 할 수 없거나 실질적으로 사용·수익을 전혀 할 수 없는 예외적인 경우에도 아무런 보상 없이 이를 감수하도록 한다면 비례의 원칙에 위반되어 당해 토지소유자의 재산권을 과도하게 침해하는 것으로서 헌법에 위반”(헌재 1998. 12. 24. 89헌마214등 결정)된다는 기준을 제시한 바 있다.

나. 특허권의 특수성과 입법형성의 범위

특허권 역시 법률에 의하여 인정된 재산권이지만 사회적으로 유용하게 된 무체재산에 대한 새로운 유형의 권리로서, 정책적으로 인정한 소유권 유사의 권리로 평가된다. 특허권을 포함한 지적재산권은 관념상 존재하는 가치로 점유할 수 없고, 그 재산권의 양이 한정되지 않는다는 특성을 지닌다. 이러한 특성으로 인하여 특정인의 이용이 타인의 이용을 방해하지 않으며, 이용하고자 하는 모든 사람이 동시에 이용하는 것이 가능하다. 이러한 특허권의 고유한 측면을 비배타적(nonexclusive), 비경쟁적(nonrival) 특성이라고도 한다.¹²⁾ 또한 권리의 발생 과정상 특성으로 타인에 대한 의존이 불가피하다는 점을 들 수 있다. 사회적 지식을 기반으로 개인의 창작적 요소가 가미된 발명에 특허권을 부여한다는 점에서 공공의 이익을 위해 제한될 수 있다는 발생론적 근거를 지닌다.¹³⁾

개정안 제106조의2는 특허권의 수용이 아닌 사용(실시)을 규정하는 것이며, 개

12) 박희삼·김원오, 『특허법원론』, 세창출판사, 2002, 6쪽

13) 신재호, 「지적재산의 개념에 관한 고찰」, 産業財産權 통권 제17호 (2005. 5), 한국산업재산권법학회, 2005

정안에 의해 정부가 취득하는 실시권의 성격도 TRIPs협정 제31조(d)의 비배타적 사용에 부합하는 것이어야 하므로 전용실시권이 아닌 통상실시권에 해당한다. 또한 개정안의 정부 실시는 비상업적 실시에 한하는 것으로 제한되고, 실시에 있어 정당한 보상금을 지급하도록 규정하고 있다. 따라서 개정안의 정부 실시로 인해 특허권자의 권리행사가 제한되거나, 특허권자에 미치는 불이익이 중대하다고 할 수 없다.

위에서 확인한 특허권의 특성 즉, 중복적 실시권의 무한한 설정이 가능하며 이로 인해 특허권자의 권리 자체가 소멸되거나 영향을 받지 않는다는 점 및 공공의 이익을 위한 제한의 권리의 발생론적 근거가 존재한다는 점과 더불어 특허권의 성격상 권리행사가 사회에 미치는 영향이 중대하다는 점 등에 비추어 보면, 특허권 제한입법에 있어서 입법형성의 범위는 다른 재산권에 비해 더 넓게 인정될 수 있다.

다. TRIPs 협정에 근거한 특허법의 개정

(1) 강제실시 발동 요건과 조건

TRIPs 협정 제31조는 어떤 경우에 강제실시를 발동할 수 있는지에 관한 요건은 정하지 않고 강제실시 발동에 필요한 절차만 정하고 있다.¹⁴⁾ 협정 제31조의 협상 과정에서 강제실시권을 부여하는 요건을 제한적으로 열거하자는 요건 방식(grounds approach)과, 강제실시를 부여할 요건은 정하지 말고 필요한 절차적 조건만 정하자는 조건 방식(condition approach)이 대립하였다. 미국을 비롯한 선진 국가들은 요건 방식을 주장하여, 열거된 요건을 제외한 어떠한 상황에서도 강제실시를 명할 수 없도록 하는 방식을 선호했다. 이에 비해 개도국은 조건 방식을 주장하여, 어떠한 이유에 의하더라도 강제실시를 명할 수 있으나 명하는 경우에 강제실시권 부여의 조건을 다수 열거하고 부여의 적정화를 도모하는 방

14) 유일한 요건의 한정은 반도체 기술에 대해서만 적용된다.

식을 주장했다.¹⁵⁾ 결국 트립스 협정문 제31조는 개도국의 입장이 채택되어 강제실시를 발동할 경우 따라야 하는 조건만 정하게 되었다¹⁶⁾.

TRIPs 협정 제31조에서 요건 방식이 채택되지 못한 이유는 세 가지로 설명할 수 있다. 첫째, 협상 도중에 유럽연합이 조건 방식을 지지하는 쪽으로 입장을 바꾸었고, 인도 등 개도국의 입장이 매우 강경하였다. 둘째, 강제실시의 발동 요건을 한정할 경우 구체적으로 어떤 요건을 제한 열거할 것인지를 정하기가 매우 어려웠다.¹⁷⁾ 셋째, 미국 등이 주장한 요건 방식은 자신들의 법률이나 관례와 배치되었기 때문에,¹⁸⁾ 이를 관철하기가 어려웠다.

이처럼 TRIPs 협정 제31조는 강제실시 발동 요건을 제한하지 않기 때문에 어떠한 경우에 강제실시를 발동할 것인지는 회원국의 재량에 달려 있다. 이는 세계무역기구 각료회의의 2001년 도하 선언문에서 확인했던 바와 같다. 즉, 도하 선언문 제5(b)항은 “회원국은 강제실시를 부여할 권리를 가지고 어떤 요건이 강제실시를 부여할 요건인지 결정할 자유가 있다”¹⁹⁾는 점을 분명히 했다.

TRIPs 협정의 ‘공공의 비상업적 사용’이 국가 비상사태 등 긴급상황에 준하는 정도의 긴급성과 심각성을 전제로 하는 것이라는 주장이 있으나, 이는 타당하지 않다. TRIPs 협정 당시 협약 당사자들은 ‘국가긴급사태, 극도의 위기 상황’과 ‘공공의 비상업적 사용’은 질적으로 다른 규정으로 인식했으며, 이는 협정의 논의과정에서도 명시적으로 드러난다. 가령 협정 제31조b)의 사전협상의무 규정과

15) 트립스 협정 제31조의 강제실시 규정에 대해 이른바 ‘남북 대립’만 있었던 것은 아니고 ‘북북 대립’도 있었다. 특히 정부 사용 문제에 대해 군사기술개발, 우주 개발 등 국가 프로젝트에 대해 정부가 타인의 특허와의 저촉을 일일이 조사하지 않고 이를 사용할 광범위한 권한을 가지도록 하려는 미국과 이것에 반대하는 일본, 유럽연합 사이의 대립이 있었다(尾島 明, 『逐條解説 TRIPS 協定』, 1999년, 일본기계수출조합, 147-148면). 현행 협정문 제31조를 보면, 정부 사용에 대해 미국의 주장이 많이 관철된 결과라고 평가할 수 있다.

16) 김성준 『WTO법의 형성과 전망: 4. GATS, TRIPs, DSU』 삼성출판사 414-418면 참조.

17) 尾島 明, 『축조해설 TRIPs 협정 - Detailed Analysis of the TRIPs』 일본기계수출조합 1999년 145-146면 참조

18) Jerome H. Reichman, Catherine Hasenzahl Non-voluntary Licensing of Patented Inventions: Historical Perspective, Legal Framework under TRIPs, and an Overview of the Practice in Canada and the United States of America, UNCTAD/ICTSD, 2002년, 10면 참조

19) Each member has the right to grant compulsory licenses and the freedom to determine the grounds upon which such licenses are granted

관련한 논의경과를 살펴보면, ‘국가긴급사태, 극도의 위기상황’에 대하여 사전 협상 의무를 면제하는 것에 대해서 회원국은 별다른 어려움 없이 합의에 이를 수 있었지만, ‘공공의 비상업적 사용’의 경우에는 이견이 존재했음을 확인할 수 있다. 논의 결과 ‘국가긴급사태, 극도의 위기 상황’에서는 강제실시권 발동 후 가능한 한 빠른 시간 내에 권리자에게 통보해야 하는 의무를 부과하고, ‘공공의 비상업적 사용’시에는 정부 또는 계약자가 유효한 특허가 있다는 사실을 특허 검색 없이도 알 수 있는 경우에 한하여 즉시 권리자에게 통보하는 것으로 결정된 바 있다.²⁰⁾ 만약 ‘공공의 비상업적 사용’이 ‘국가긴급사태, 극도의 위기 상황’에 준하는 정도의 긴급성과 심각성을 전제로 하는 것이라면, 사전협상 의무와 관련해서 두 경우를 절차적으로 분리하여 규정할 어떠한 합리적 근거도 존재하지 않는 것이다. 이러한 논의 과정은 협정의 당사국들이 ‘국가긴급사태, 극도의 위기 상황’이라는 규정과 ‘공공의 비상업적 사용’이라는 규정을 명백히 다른 의미로 이해한 것이라는 점을 반증하는 것이다. 또한 논의과정에서 미국은 공공의 비상업적 사용의 예로서 정부가 실시하는 우주개발 등 대규모 사업을 거론한 바 있으며, 우주개발사업이 ‘국가긴급사태, 극도의 위기 상황’에 준하는 긴급한 상황에서 진행될 수 있는 성질의 프로젝트가 아니라, 장기적 계획과 일정으로 수행되는 것이라는 점에 비추어도 이러한 해석이 타당하다는 점을 확인할 수 있다.

또한 많은 연구자들이 TRIPs 협정의 강제실가 긴급 상황에만 적용될 수 있는 것으로 한정 해석하는 것은 협정의 취지에 부합하지 않는다는 점을 지적하고 있다. 이러한 취지에서 협정 제31조에서 제시한 범주들은 제한적 열거(exhaustive)가 아니라, 예시적(illustrative) 규정이라는 해석론이 제기되고 있다.²¹⁾ TRIPs 협정이 발효(1995. 1. 1.)된 이후인 1995. 12. 5. 선고된 독일연방대법원의 판결(1996 GRUR 190, 192, 28 IIC 242 (1997))도 독일 특허법상의 “공공의 이익” 규정을 해석함에 있어서 긴급성을 판단의 기준으로 고려하지 않았다. TRIPs 협정과 공중보전에 관한 선언(도하선언문, 2001년 WTO 각료회

20) 특허청, 『WTO TRIPS 협정 조문별 해설』, 2004, 191쪽

21) Ebenezer Durojaye, "Compulsory license and Access to medicine in post DOHA era: What hope for Africa?", Netheland International Law Review, LV:33-71, 2008;

의 채택)은 “각 회원국들은 강제실시권을 허여할 권리를 가지며 강제실시권이 허여될 근거를 결정할 자유를 지닌다.”고 하여 회원국 재량에 의하여 강제실시권 발동 여부를 결정할 수 있다는 점을 명확히 하고 있다. 도하선언 5단락(c)는 협정 제31조(a)의 ‘국가긴급사태, 극도의 위기 상황’을 ‘공중의 건강이 위기에 처한 상황’으로 구체화하고 있으나, ‘공공의 비상업적 사용에 대해서는 구체적인 기준을 제시하지 않고 있다. 이는 결국 공공의 이익에 대한 구체적인 판단은 전적으로 개별적 상황에 따라 달라지는 것이라는 취지를 간접적으로 확인하는 것이다. 이러한 점들에 비추어, 협정 제31조가 결코 강제실시의 적용을 긴급상황에 한정해서 제한하는 것이 아니라는 것은 명확한 것이다.²²⁾

(2) 정부 사용의 요건

TRIPs 협정 제31조에서 정부 사용과 관련된 강제실시는 ‘공적인 비상업적 이용’(public non-commercial use)이다(제31조(b)). 이 ‘공적인 비상업적 이용’은 ‘정부 사용(government use)’과 ‘공익을 위한 사용(public purpose use)’ 사이에서 타협한 결과이며, 따라서 정부 사용을 위한 강제실시와 공익을 위한 ‘일반 강제실시’²³⁾가 하나의 문구에 모두 포함되어 있다.²⁴⁾ 협정 제31조의 ‘공적인 비상업적 이용’이 무엇인지는 명확한 해석 기준이 없지만, 공중보건이나 국방을 위해 필요한 경우 그리고 환경 보호를 위해 중요한 경우에는 공적인 비상업적 이용에 해당한다고 본다.²⁵⁾

협정 제31조에 따른 정부 사용은 정부 기관이 특허발명을 직접 사용하는 경우 뿐만 아니라 정부와 계약을 맺은 자가 특허발명을 사용하는 경우도 포함한다(협

22) 위 Ebenezer Durojaye(2008) 및 Richard Gold and Danial K. Lam, "Balancing Trade in Patents: Public Non-Commercial Use and Compulsory Licensing", 6 J. of World Intell. Prop. 5 (2003) 등 참조

23) 여기서 ‘일반 강제실시’란 특허발명을 이용하려는 자가 정부에 강제실시를 청구하는 절차를 거쳐야 하는 강제실시를 말한다. 트립스 협정 제31조의 ‘정부 사용’은 이러한 청구 절차가 필요없기 때문에 양자를 구분하기 위해 ‘일반 강제실시’란 표현을 사용했다.

24) UNCTAD-ICTSD, TRIPs and Development: Resource Book (2005) 471면(공적(public) 사용은 정부 사용과 공익 목적의 사용을 모두 포함하는 넓은 의미라고 봄).

25) Michael Blakeney, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPs Agreement (1996) 91면.

정문 제31조(b) 제4문)²⁶⁾. 한편 협정문에 명시되어 있는 ‘비상업적 이용’은 정부가 영리적 목적으로 이 규정을 활용할 가능성(그 예로는 ‘우정사업’을 든다)을 차단하기 위한 것이라고 한다.²⁷⁾ 그렇지만, 정부가 영리 기업을 계약자로 지정하여 정부를 위하여 특허발명을 이용하는 것을 금지하는 것은 아니라고 해석한다.²⁸⁾ 예를 들어 영리 기업이라 하더라도 통상적인 영리 활동과는 달리 이윤 추구를 목적으로 하지 않고 제품을 공급(예컨대 정부에 제품을 공급)하는 경우에는 ‘비상업적 이용’에 해당한다.²⁹⁾ 이러한 해석은 정부 계약자에게 특허발명을 이용하도록 하는 법률을 둔 협상국(미국)의 의도에도 부합하는 해석이라 할 수 있다.³⁰⁾

(3) 정부 사용의 절차

협정 제31조에서 정한 강제실시 발동 조건 중 가장 중요한 것은 특허권자와 협의하는 절차 즉, ‘협의 조건’이다. 이러한 협의 조건은 정부 사용의 경우에는 면제된다(제31조(b) 제2문). 또한 정부 사용의 경우에는 특허조사를 미리 할 필요가 없다는 점이 협정문에 명시되어 있다(제31조(b) 제4문).³¹⁾ 이처럼 정부 사용에 대해서는 협의 절차와 특허조사가 면제되기 때문에, 정부 사용을 위한 승인(authorization) 절차가 필요 없다. 따라서 국가의 승인을 전제로 한 강제실시에 적용되는 협정 제31조 (a), (g), (i)의 조건은 정부 사용 또는 정부 계약자의 사용에는 적용되기 어렵다.

협정 제31조(a) 제4문에 따르면 정부 또는 계약자가 정부에 의하여 또는 정부를

26) Carlos Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement (2007) 316면.

27) 특허청 ‘TRIPs 규정 해설자료’ 132면; 최경수, 국제지적재산권법 (2001년) 269면 참조. 한편 트립스 협상 과정에서 미국은 정부의 사용은 본래 비상업적이라는 이유는 협정문에 ‘비상업적 이용’이란 조건을 다는 것에 반대하였다.

28) Correa 2007, 앞의 책, 317면.

29) Jayashree Watal, Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries (2001) 328면.

30) Cynthia M. Ho, Current Controversies Concerning Patent Rights and Public Health in a World of International Norms, in Patent Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research (Toshiko Takenaka edn., 2008) 692면.

31) Michael Blakeney, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPS Agreement (1996) 92면; Medury B. Rao, Understanding TRIPS: Managing Knowledge in Developing Countries (2003) 181면.

위하여 타인의 특허를 사용하고 있거나 사용할 것이라는 사실을 알거나 알만한 합리적인 이유가 있는 경우에는 이를 특허권자에게 신속하게(promptly) 통지해야 한다.

(4) 현행 특허법 규정과 TRIPs 협정

현행 특허법 제106조는 TRIPs 협정 제31조(권리자의 승인 없는 다른 사용)의 규정을 적극적으로 반영하지 못하고 있다. TRIPs 협정 제31조는 강제실시권의 인정여부는 사안마다 개별적으로 그 이익을 비교형량하여 결정하여야 하고, 국가긴급사태, 극도의 위기상황, 공공의 비상업적 사용인 경우에는 특허권자의 사전 협의 없이도 특허권자의 승인 없는 실시가 허용된다. 특허법 제106조의 “전시·사변 또는 이에 준하는 비상시”는 전시상황과 더불어 TRIPs협정상의 표현인 국가 비상사태, 극도의 긴급 상황을 의미하는 것이며, “공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있을 때”는 협정의 공공의 비상업적 사용에 해당하는 것이다. 결국, 협정에서는 ‘공공의 비상업적 사용’(public non-commercial use)이 ‘국가긴급사태, 극도의 위기상황’(national emergency or other circumstances of extreme urgency)과 별개의 요건으로 독자적으로 규정되어 있으나, 현행 특허법 제106조는 이를 중복적 요건으로 규정하고 있다.

현행 특허법 제106조는 TRIPs 협정 발효 이후 두차례에 걸쳐 개정되었으나, 개정 내용은 최소한의 기준을 제시하고 있는 협정의 내용마저 적극적으로 반영하지 못하였다. 1995년의 개정(1995.12.29 법률 제5080호)은 국방상 필요에 의한 수용·사용을 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시로 한정하는 소극적인 개정이었으며, 2005년의 개정(2005.5.31 법률 제7554호)은 수용을 국방상 필요한 경우로 제한하고, 공공의 이익을 위한 비상업적 실시를 추가하였으나 비상시의 요건과 중복하여 요건을 설정한 제한적인 개정이었다. 이번 개정안은 현행 제106조 규정을 TRIPs 협정에 부합하는 수준으로 개정함으로써, 공익과 사익을 조정함으로써 특허권의 목적을 적극적으로 실현해야 할 의무가 있는 정부가 공공의 이익을 실현할 수 있는 최소한의 가능성을 확보하고자 함에 주된 취지가

있다.

5. 개정안에 대한 비판적 지적에 대하여

가. 개정안에 대한 비판적 지적

특허발명에 대한 정부 사용의 요건과 절차를 완화하는 특허법 개정안에 대하여, ‘공공의 이익’이라는 불확정 개념에 의하여 재산권을 제한하는 것은 명확성의 원칙에 반하는 것이며, 협의절차를 면제하는 것은 과잉금지의 원칙에 위반하는 것이라는 지적이 있다. 또한 강제실시 요건의 완화는 기술개발을 위한 특허발명의 유인을 저해할 것이며, 통상마찰을 유발할 것이라는 우려도 존재한다. 그러나 이러한 주장은 특허권 제한의 재산권적 특수성을 이해하지 못한 것이며, 공공의 이익을 위한 정부 사용에 관한 해외 입법례와도 부합하지 않는 것이다. 또한 기술개발 저해와 통상마찰에 대한 주장도 객관적 자료나 합리적 근거가 없는 우려에 불과한 것이다. 이하에서는 이러한 주장에 대하여 검토한다.

나. 명확성 원칙의 위반 여부

(1) 판단기준

명확성의 원칙이 불확정개념의 사용을 일체 금지하는 것은 아니며, 행정부로 하여금 다양한 과제를 이행하게 하고 개별적인 경우의 특수한 상황을 고려하여 현실의 변화에 적절하게 대처할 수 있도록 하기 위하여 입법자는 불확정개념을 사용할 수 있고 이로 인한 법률의 불명확성은 법률해석의 방법을 통하여 해소될 수 있다.(헌법재판소 2005. 4.28. 선고 2003헌바40)

또한 명확성의 원칙은 모든 법률에 있어서 동일한 정도로 요구되는 것은 아니고 개개의 법률이나 법조항의 성격에 따라 요구되는 정도에 차이가 있을 수 있으며 각각의 구성요건의 특수성과 그러한 법률이 제정되게 된 배경이나 상황에 따라 달라질 수 있다. 명확성의 원칙을 산술적으로 엄격히 관철하도록 요구하는

것은 입법기술상 불가능하거나 현저히 곤란하므로 어느 정도의 보편적 내지 일반적 개념의 용어사용은 부득이 하다고 할 수밖에 없으며, 당해 법률이 제정된 목적과 타 규범과의 연관성을 고려하여 합리적인 해석이 가능한지의 여부에 따라 명확성의 구비 여부가 가려져야 한다(헌법재판소 1992. 2. 25. 선고 89헌가 104; 헌법재판소 2002. 1. 31. 선고 2000헌가8).

(2) 입법기술상의 불가피성

기본권을 제한하는 법률은 명확하여야 한다는 요청은 그 법률이 적용되는 단계에서 가치판단이 전혀 개입할 여지가 없도록 무색투명한 서술적 개념으로 규정되어야 하는 것을 의미하는 것이 아니라 법의 일반이론, 체계, 입법취지 및 법관의 법보충적 작용으로서의 해석을 통하여 건전한 일반상식을 가진 자에 의하여 그 의미가 파악될 수 있도록 규정되어야 한다는 것을 의미하는 것이다.

발명특허는 국방, 의료, 환경, 식품 등 국민의 일상생활 및 기업 활동의 전 영역에서 문제되는 것이며, 공공의 이익을 위하여 특허발명을 비상업적으로 실시해야 할 필요가 있는 분야가 특정하여 제한될 수 있는 것도 아니다. 공용수용의 일반법인 토지보상법도 공용수용에 관한 구체적인 기준을 두지 않고, 단지 공용수용을 할 수 있는 사업, 즉 공익사업을 열거하고 있을 뿐이며, 또한 공용수용의 근거를 마련하고 있는 개별법에서도 수용의 목적 또는 전제조건에 대한 상세한 규정을 두고 있지 아니하다. 가령 도시개발법 제22조는 “시행자는 도시개발사업에 필요한 토지등을 수용하거나 사용할 수 있다”고 규정하고 있다. 토지라는 한정된 재화에 대하여는 가능한 공익사업을 유형화하여 열거하는 것이 가능하지만, 특허의 대상에는 제한이 없기 때문에 이러한 유형화가 불가능하다.

개정안의 ‘공공의 이익’과 유사하게 독일 특허법은 정부 사용의 요건으로 ‘공공복리’를 규정하고 있다. 독일 특허법의 공공복리는 포괄적인 개념으로서 공적인 사안과 관련된 모든 경우를 포함하는 것이며, 유행병과 같은 긴급 상황은 물론 광

업 분야에 종사하는 노동자의 생명과 건강을 보호하기 위한 조치 및 예외적인 상황에서 교통안전이나 교육상의 필요를 위한 조치도 포함될 수 있는 것으로 해석되고 있다.³²⁾ 마찬가지로 특허법에서 특허발명의 실시가 ‘공공의 이익’으로 인정될 수 있는 모든 경우를 예정하거나 이를 정형화하여 규정하는 것은 불가능하다. 또한 ‘공공의 이익’은 사회변동에 따른 동태적 성격을 가지고 있기 때문에 구성요건의 경우처럼 입법자에 의해 개별적으로 확정될 수 있는 것도 아니다. 따라서 특허법에서는 특허발명의 정부사용에 대하여 불가피하게 불확정개념을 사용하여 규정하지 않을 수 없으며, 이러한 규정이 명확성이 결여되었다고 할 수는 없다.

현행 특허법 제107조제1항제3호도 “공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우”를 재정실의 요건으로 규정하고 있다. 이는 개정안과 비교하여 “특히”라는 규정의 차이만이 존재하는 것인데, “특히”라는 규정의 의미는 강제실시로 인하여 침해되는 특허권자의 재산상의 이익과 달성되는 공공의 이익간의 비교형량을 통해서 공공의 이익에 우월적 가치가 인정되는 경우로 제한하는 취지로 해석되어야 한다는 점에서 “특히”라는 문언의 부가 여부가 명확성 원칙에 반하는 위헌인 법률인지를 구별하는 기준이 될 수는 없다. 또한 1995.12.29 법률 제5080호로 일부개정된 특허법 제107조제1항제3호는 개정안 제106조의 규정과 동일하게 “공공의 이익을 위하여 비상업적으로 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우”를 재정실시의 요건으로 규정한 바 있으며, 이와 같은 입법연혁에 비추어도 개정안이 명확성 원칙에 반한다는 주장은 타당하지 않다.

(3) 부당한 확대적용의 가능성이 존재하는지 여부

개정안 제106조의 2는 ‘공공의 이익’, ‘비상업적 실시³³⁾’, ‘신속한 통보’, ‘정당한 보상’ 등의 요건을 규정하고 있다. 개정안의 “국방, 공중보건, 환경보호”는 공

32) RGZ 120, 264, 267

33) 특허청의 의견에 의하면, 비상업적 실시는 정부 사용의 당연한 전제이므로 요건이 될 수 없다고 주장하나, TRIPs 협정 논의과정에서 정부에 의한 사용 등으로 할 경우 정부가 영리적 목적으로 이 규정을 활용할 가능성이 있으므로 (그 예로는 ‘우정사업’을 든다) 이를 막기 위해 현재의 규정으로 된 것이며, 정부 사용의 남용을 규제하기 위한 요건으로 이해하는 것이 타당함. 특허청 ‘TRIPs 규정 해설자료’ 132면 및 [최경수: 2001] 269면 참조.

공의 이익을 위한 강제실시가 인정되는 대표적인 범주에 해당³⁴⁾하는 것으로, 공공의 이익이 인정될 수 있는 사례를 제시한 것이다. 이러한 범주의 모든 사례가 정부 실시의 대상이라는 의미가 아님은 규정 자체로 명확하고, 결국 정부 사용의 합법성과 정당성은 구체적인 경우에 있어서 특허발명 실시로 인한 공익과 제한되는 특허권자의 사익을 비교형량하여 최종적으로 결정되는 것이다. 독일연방대법원은 폴리페론(POLYFERON) 사건의 판결에서, '공공의 이익'에 대한 판단은 전적으로 개별 사건의 구체적 상황에 근거해서 이루어져야 하는 것임을 밝힌 바 있다.³⁵⁾ "환경보호"를 공공의 이익의 예시규정으로 제시하였다고 하더라도, 이러한 규정으로 개정안의 적용 범위가 부당하게 확대될 것이라는 우려는 근거가 없는 것이다.

또한 개정안에서 규정하지 않은 절차와 실시 범위의 한계는 TRIPs 협정 제31조 등으로 보충되고 있으므로 개정안의 규정이 부당하게 확대 적용될 우려는 없다. 가령 TRIPs 협정 제31조는 발명의 어떤 특정 범주가 자동적으로 강제실시의 대상이 될 수 없다는 것, 국내 수요를 위한 공급을 주목적으로 실시되는 경우로 한정된다는 것, 실시권을 설정하게 된 사유가 소멸하고 재발할 가능성이 없는 경우에는 실시권을 종료되어야 한다는 것, 실시권의 설정은 비배타적이어야 한다는 것, 보상액의 결정에 대하여 사법기관 내지는 독립 행정기관에 심사할 기회가 부여되어야 한다는 것 등을 규정하고 있다.

(4) 해외 입법례

정부의 특허발명 실시와 관련하여, 독일 특허법 제13조는 '공공복리', '국가 안보'를 규정하는 이외에 부가적인 요건을 규정하고 있지 않으며, '공공복리'란 포괄적인 개념으로서 공적인 사안과 관련된 모든 경우를 포함하는 것으로 해석된다.

34) 정상조, 「특허발명의 강제실시」, 서울대법학 제40권제1호, 1999 참조,

35) 위 정상조, 1999; David Perkins, *Compulsory Licensing in Europe, The Future of TRIPs : Impact of the Doha Public Health Declaration*, ICC / AIPLA JOINT CONFERENCE, 2002, 등 참조

미국의 사법절차법 제1498(a)조는 “미국에 의하여” 또는 “미국을 위하여” 특허 발명을 사용 또는 제조(use or manufacture)하는 경우에는 특허권자의 허락을 받지 않아도 된다고 규정하고 있다.

영국의 1977년 특허법에 따르면, 국가 사무를 위해 정부 기관 또는 정부 기관으로부터 서면으로 권한을 받은 자는 타인의 특허 발명을 이용할 수 있다(55조). 특허법 제56(2)조에 국가 사무에 대한 해석 규정을 통해, (i) 국가안보 (ii) 의약품의 생산·공급, (iii) 원자력 에너지의 이용·생산 등을 들고 있으나, 이는 예시 규정으로 국가 사무의 범위를 한정하지 않고 있다.

프랑스 산업재산권법은 국방상의 목적을 충족하기 위해 정부가 언제든지 직권실시를 명령하여 직접 혹은 제3자에게 특허를 사용(L613-19)하게 할 수 있게 하는 이외에, 공중보건이나 국민경제상의 필요에 의한 직권실시를 규정하고 있다.

다. 협의절차 면제와 과잉금지의 원칙 위반 여부

(1) 협의절차 면제에 관한 TRIPs협정 제31조, 특허법 제107제1항의 규정 및 취지

TRIPs 협정 제31조는 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 비상업적 사용의 경우, 사전협의 조건을 면제할 수 있도록 규정하고 있다. 협정의 논의과정에서, ‘공공의 비상업적 사용’에 대한 협의조건 면제에 대하여는 논란이 있었으나, 국가 비상사태나 극도의 긴급상황에서는 강제실시권 발동 후 가능한 한 빠른 시간 내에 권리자에게 통보해야 하는 의무를 부과하고, 공공의 비상업적 사용시에는 정부 또는 계약자가 유효한 특허가 있다는 사실을 특허 검색 없이도 알 수 있는 경우에 한하여 즉시 권리자에게 통보하는 것으로 타협되었다. 협정 제31조(a)는 “사용의 승인은 개별적인 사안의 내용에 따라 고려된다.”고 규정하여, 대규모 사업 등에 대하여서는 개개의 특허를 침해하는지에 대한 판단을 하지 않으므로 사전협의를 대하

여 협정이 엄격한 제한을 가해서는 안 된다고 미국의 주장이 받아들여진 것이다.

이와 같은 TRIPs협정을 반영하여 현행 특허법 제107조제1항도 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에는 특허권자와의 사전협의 의무의 적용을 배제하고 있다. 이러한 규정의 취지는, 대규모 프로젝트의 경우에 대상특허의 특허권을 일일이 확인하는 것은 불가능하며 이로 인해 절차가 지연되거나 청구 자체가 곤란한 경우가 발생할 수 있기 때문이다. 가령 의약품과 관련된 특허를 빠짐없이 조사하는 것이 매우 어렵고, 후속 특허출원이 등록되지 않은 경우에는 등록 후 강제실시를 추가로 청구해야 하는 어려움이 있기도 하다. 신약개발자는 의약품의 후속 특허를 지속적으로 출원하여 특허에 의한 시장독점적 범위 및 기간을 확대함으로써 수익을 극대화하는 특허전략을 취하는데 이를 ‘에버그리닝 전략(evergreening strategy)’이라 부른다. 최근 오리지널 제약사들의 이러한 특허전략으로 인하여 발명특허에 무려 1,300건의 특허 등록·출원이 존재하는 경우도 있다.³⁶⁾

(2) 협의절차를 부과하지 않은 것이 과잉금지 원칙에 반하는지 여부

개정안이 특허권의 수용이 아닌 사용(실시)을 규정하는 것이어서 재산권 제한의 정도가 중대한 토지의 공용수용과 비교할 성질이 아니라는 점, 협의절차가 재산권 제한이나 공용제한에 있어서 반드시 필수적인 절차는 아니며 공용사용의 경우 협의절차를 규정하지 다수의 입법이 존재한다는 점, 사전협의를 절차적 요건으로 할 경우 제도의 취지를 달성할 수 없는 경우가 발생할 수 있다는 점, 제 107조제1항의 경우에는 사전협의를 요건으로 하지 않으면서 정부 사용의 경우에만 이를 요건으로 할 특별한 이유가 존재하지 않는다는 점, 개정안에 의하여도 통지 및 특허등록원부 기재를 절차적 요건으로 규정하고 있다는 점, TRIPs협정에 부합하는 규정이라는 점, 보상금 지급에 관하여는 별도로 이의를 제기할 수 있다는 점 등에 비추어 특허권자와의 사전협의 절차를 규정하지 않았다고 해서 최소침해원칙에 위배된다는 주장은 타당하지 않다.

36) 남희섭, 전현의 의원 주최 난치병 치료제 간담회(2008. 12. 29.) 발표 자료,

(3) 협의절차와 관련한 해외 입법례

독일의 경우, 공공복리를 위한 실시인 경우에는 실시 전에 연방정부의 명령이 특허권자에게 통지되어야 한다(제13조 제3항 제3문). 통지 전의 실시행위는 특허권 침해가 되지만,³⁷⁾ 긴급상황인 경우에는 이러한 통지 의무가 면제된다.³⁸⁾ 공공복리의 경우와 달리 국가안보를 위한 경우에는 특허권자에게 미리 통지하는 절차가 필요 없으며, 대신 제3항 제1문에 따른 보상금 청구가 있었다는 사실을 안 경우에는 이를 특허권자에게 통지하는 절차가 필요하다(제3항 제4문).

미국 사법절차법 제1498조에 따른 특허 발명의 사용에는 사전 협의 절차가 필요 없으므로 정부 등이 특허권을 미리 조사하는 절차도 필요 없다. 특허권이 존재한다는 사실을 정부 등이 안 경우 이를 통지하는 절차도 법률에 명시되어 있지 않다.

미국과 마찬가지로 영국의 국가사무를 위한 특허발명의 사용인 경우에는 특허권자와 미리 협의하는 절차가 존재하지 않는다. 정부가 발명을 사용하거나 제3자에게 사용 권한을 부여한 경우 해당 정부 기관은 특허권자에게 그 사실을 지체없이(as soon as practicable) 통보해야 한다. 다만, 이 통보가 공공의 이익에 반하는 경우에는 통보하지 않아도 된다. 영국 정부가 민간과 체결하는 계약에는 계약의 이행에 필요하다고 판단되는 지적재산권의 존재를 발견한 경우에는 계약자가 정부 해당 부처에게 통지해야 한다는 표준 조항이 많이 포함되어 있다고 한다.³⁹⁾

호주의 경우, 정부가 발명을 사용하거나 제3자에게 사용 권한을 부여한 경우 해당 정부 기관은 특허권자(출원자 및 특허권 후보자를 포함하여)에게 그 사실을 지체없이 (as soon as practicable) 통보해야 한다. 또한, 특허권자 등이 때때로 합리적으로 요구하는 정부 사용에 관한 정보를 제공해야 한다. 다만, 이 통보가 해

37) OLG Frankfurt B1. 49, 330, 331. 통지 전의 실시행위가 특허권 침해행위에 해당할 경우 특허권자가 취할 수 있는 조치에 대해서는 아래 ‘(4) 특허권자의 보상금 청구권과 금지청구권’ 참조.

38) Bruchhausen, Das Patent 앞의 책 480면.

39) C.I.P.A. Guide to the Patents Acts by the Chartered Institute of Patents Agents, Prepared by Alan W. White (5th edn., 2001) 524면.

당 당국이 판단하기에 공공의 이익에 반하는 경우에는 통보하지 않아도 된다.⁴⁰⁾

라. 기술개발과 강제실시

제약 산업이 TRIPs 협정과 같은 강력한 지적재산권제도를 선도했다는 것은 잘 알려진 사실이다. 이들은 이러한 보호가 없이는 고비용이 들어가는 신약개발의 유인을 얻기가 힘들다고 강력히 주장하였다. 그러나 제약산업계의 이러한 주장에는 명확한 근거가 없다. TRIPs 협정이 전 세계적으로 발효된 1990년대 후반부터 오히려 신약개발건수는 더욱 줄어들었다. 더군다나 실제로 기존 치료제보다 현저한 효과가 있는 “혁신적 발명”이라고 할 수 있는 의약품의 수는 손가락에 꼽을 정도이다.

실사 산업계의 주장이 몇몇 선진국 혹은 초국적 제약기업에게 적용되는 사실이라 하더라도, 그 원칙이 모든 나라에 다 적용될 수 있는 것은 아니다. 신약개발을 위해 필요한 기술역량 및 재원은 국가마다 다를 수밖에 없기 때문이다. 우리나라는 TRIPs 협정 보다 더 강력한 특허보호제도를 가지고 있음에도 신약개발 실적은 미미하며 일부 개발신약중 시장성이 있는 제품들은 마케팅 능력의 한계로 마케팅기업에 판권을 넘겨주는 상황을 그 예로 들 수 있을 것이다⁴¹⁾.

우리나라에서 실증적으로 이루어진 연구도 이러한 주장과는 다른 결과를 보여 주었다. 1987년과 1995년의 특허법 개정의 효과가 기술개발에 영향을 주었는지에 대한 서환주 등(2004)⁴²⁾의 연구에서 연구개발 지출 및 특허출원을 종속변수

40) section 164 of the Patents Act.

41) 과학기술정책연구원의 ‘한미FTA와 제약산업의 활로’에 따르면 국내 제약사들은 1987년 물질특허제도 도입을 계기로 신약개발을 시작한 이래 지금까지 SK케미컬의 ‘선플라주’, 대웅제약의 ‘EGF외용액’ 등 11종의 국내 신약과 LG생명과학의 퀴놀론계 항생제 ‘팩티브’ 등 1종의 해외신약을 개발한 것으로 나타났다. 최근 들어서는 국내 제약회사들의 자금여건이 허락되는 한도 내에서 신약개발에 착수하고 있는데 2006년 11월 현재 신약개발에 적극적인 28개 제약회사들이 약 140개의 신약개발프로젝트를 진행 중에 있으며 또 56개 벤처기업에서 160여 개의 신약개발과제를 추진 중에 있는 것으로 알려졌다. 그러나 이러한 숫자는 다국적 제약사 1개사의 파이프라인에도 못 미치는 것으로 초국적제약사인 GSK의 2006년도 신약개발 과제 수는 145개에 달한다.

42) 서환주, 정동진, 송종국, 2004, 특허권강화는 기술혁신을 촉진하는가: 한국의 특허법개혁을 중심으로, 국제경제연구, 10(2): 183- 216.

로 설명하였는데, 대체적으로 특허출원과 연구개발 지출이 증가하였다고 보고되었다. 그러나 그 결과는 반도체 전자부품과 전자회로통신의 영향 등 기술집약적 산업이 선도하고 있으며, 의료정밀과학분야에서는 그 영향이 그리 크지 않았다. 오준병과 장원창(2008)⁴³⁾의 연구에서는 1995년 제 11차 특허법 개정을 중심으로 연구개발비 지출규모, 연구개발 집중도, 연구개발 지출규모 및 집약도의 증가율을 가지고 연구개발 활동과 특허권강화와의 관계를 살펴보았을 때, 세 변수 모두에서 특허법개정이 연구개발활동을 촉진시키지 못하는 것으로 나타났다. 결론적으로 특허강화가 연구개발을 촉진하는 수단이기 보다는 잠재적 경쟁자들의 시장진입을 막는 진입장벽으로 작용할 가능성을 암시하고 있다.

국내 제약시장은 사실상 거대한 자본력과 마케팅 능력 지닌 외자계 제약사들의 오리지널 의약품에 잠식되어 있으며 이러한 경향은 의약분업실시 이후 더욱 확대되고 있는 상황이다. 오히려, 2000년 이후 오리지널 신약들의 특허가 만료되면서 우리나라의 제네릭 시장은 확대되어 가고 있다. 이렇듯 한국 제약산업의 현황에서도 특허보호가 산업 및 기술의 경쟁력을 증진시킨다는 주장은 증명되지 않은 것이다⁴⁴⁾.

심지어 강력한 지적 재산권보호는 몇몇 거대선진국 이외의 국가에서는 오히려 필요한 연구개발에 지장을 주고 있기도 하다. 실제로 학자들은 지적재산권의 보호가 연구개발을 저해한다는 근거들을 제시하고 있다. 이탈리아의 경우 특허가 없던 1978년까지 제네릭 산업분야의 선두에 있었다. 1961-1981년까지 전 세계 신활성화학합성물의 9.3%를 발견하던 것이, 이후 그 비율이 점차 줄어들었던 전례가 있다.⁴⁵⁾

43) 오준병, 장원창, 2008, 특허권 강화와 기술혁신에 관한 실증연구: 우리나라의 제 11차 특허법 개혁을 중심으로, 경제학연구 56(2): 63-90.

44) 최상은, 2009, 제약산업 현황: R&D와 마케팅을 중심으로, 서울대학교 보건대학원 정책세미나 발제자료에서 재인용.

45) Boldrin, M. and Levine, D.K. 2007. "Against Intellectual Monopoly". <http://www.dklevine.com/general/intellectual/against.htm>

결론적으로 강제실시가 연구개발동기에 악영향을 미친다는 객관적 증거는 없다고 볼 수 있다. CIPR 보고서⁴⁶⁾에서도 “연구개발에 대한 동기부여에 부정적인 영향을 미치지 아니하고, 값싼 의약품을 활성화시키기 위해 선진국이나 개도국이 채택할 수 있는 정책” 중 하나로 특허발명의 강제실시제도를 들고 있다. 더 나아가서 강제실시가 발명에 상당히 긍정적인 효과(a large positive effect)를 미친다는 실증적 보고도 있다.⁴⁷⁾

다. 통상마찰과 강제실시

강제실시는 전 세계적으로 빈번하게 활용되는 합법적인 조치이며, 특정 국가의 강제실시의 시행이 TRIPs 협정 위반이라는 이유로 기소된 경우는 극히 드물다⁴⁸⁾. 특히 강제실시에 따른 분쟁이 WTO 분쟁 해결 제도를 통해 공식적으로 논의된 사례 역시 찾아보기 어렵다⁴⁹⁾.

2001년 도하선언으로 알려져 있는 “트립스협정과 공중의 건강에 대한 선언문”의 배경은 경제적으로 선진국에 의한 무역보복 등을 염려하여 강제실시를 할 수 없는 현실적 문제 등을 염두에 둔 것이다. 즉, 이 배경 하에서 의약품에 대한 강제실시에 대해 무역보복이 행해지는 것은, 그 윤리성을 넘어 도하선언을 위반하는 것이 된다. 또한 WHO 역시 필수약품에 대한 접근성을 확보하기 위해 강제실시를 활용할 것을 강력히 권고한 바 있다.⁵⁰⁾

강제실시가 실제로 국제적 수준의 법적 분쟁을 일으킬 가능성은 매우 낮으며, 특정 국가에 경제적, 사회적 해를 끼친 사례 역시 거의 확인하기 어렵다. 선진국

46) Commission on Intellectual Property Rights. see 12.

47) Moser, P. 2009, "Compulsory Licensing Evidence from the Trading with the Enemy Act". Stanford University Department of Economics 2008-2009 seminar series.

48) Chaudhuri, Sudip., The WTO and India's Pharmaceuticals Industry: Patent Protection, TRIPs, and Developing Countries, New Delhi: Oxford University Press.

49) Ho, Cynthia M. "Patent Breaking or Balancing? Separating Strands of Fact from Fiction Under TRIPs". North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, Vol. 34, 2009.

50) WHO, Improving Access to Medicines in Thailand: The use of TRIPs flexibilities, 2008.

에서 강제실시로 인해 경제적, 사회적 해를 입은 경우는 없거니와 무엇보다 태국, 인도네시아, 브라질과 같이 강제실시를 시행한 국가들이 실제로 어떤 경험을 하였는지에 집중할 필요가 있다. 이들 국가의 경험은 모두 강제실시로 인해 법적 분쟁이나 무역 분쟁이 발생할 가능성이 예상보다 훨씬 낮으며, 강제실시에 따른 경제적 피해 역시 그 순기능 및 혜택과 비교할 때 상대적으로 매우 미미하다는 것을 분명히 예증하고 있다.

2006년~2007년간 총 7회의 의약품 강제실시를 시행한 태국은 강제실시의 경제적 효과를 구체적으로 검증하였으며, 강제실시가 사회복지의 증진을 통해 국가 경제에 긍정적인 효과를 낳았다고 평가한 바 있다. 태국 보건복지부는 강제실시로 인해 미국과의 통상 마찰을 일으킬 것으로 우려하였으나 실제로 이러한 우려가 직접적으로 현실화되지 않았고, 강제실시 전후의 대미 무역 지표를 분석한 결과 장기적으로 강제실시가 무역 관계에 끼치는 영향은 미미한 것으로 나타난 반면, 태국에서의 강제실시는 향후 5년 간 약 225,500,000달러(USD)의 보건 재정 지출을 절감해 줄 수 있을 것으로 추산하고 있다. 또한 약 50인의 정부 관계자, 학자, 사업가에게 강제실시의 효과에 대한 설문조사를 한 결과 학계 및 재계의 전문가들은 강제실시 정책에 따른 긍정적 효과에 대체로 높은 만족감을 드러낸 것으로 보고하고 있다.⁵¹⁾

51) Health Intervention and Technology Assessment Program, "The implications of Thailand's compulsory licensing policy, 2006-2008", Conference Presentation: Seoul, 2008 September.

토론 I.

조승수 의원 대표발의

『특허법 개정법률안』에 대한 특허청의 의견서

김신용 사무관 (특허청 산업재산진흥과)

1

특허권의 효력이 미치지 않는 범위에 의약품 연구시험 포함
(안 제96조제1항제1호)

1. 개정안 요지

- 특허권의 효력이 미치지 않는 범위에, 약사법에 따른 의약품의 품목허가를 받기 위한 목적의 연구·시험도 포함(안 제96조제1항제2호)

2. 검토의견

- 현행법상 제네릭 의약품 제조업자들이 특허권 존속기간 중에 제네릭 품목허가를 받기 위해 생물학적 동등성 시험(또는 비교용출시험)을 하는 행위는 특허법 제96조제1항제1호에서 규정하고 있는 ‘연구 또는 시험을 하기 위해 특허발명을 실시하는 경우’에 해당하는 것으로 이미 해석되고 있고 이러한 해석은 국제적으로도 같은 추세임.

【국내 판례】

◆ 2001카합1074(서울지방법원 결정 2001. 6. 15.)

○ 피신청인이 신청인의 특허 존속기간 만료 후에 시판할 목적으로 존속기간 중 디페노코나졸의 제조 및 약효 시험 의뢰 행위가 특허권 침해에 해당되는지의 여부에 대해 법원은 피신청인의 위 행위는 특허법 제96조제1항제1호에서 규정하고 있는 ‘연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명’에 해당하여 특허권의 침해가 되지 않는다고 봄이 상당하다고 판시함

◆ 2008허4936(특허법원 선고 2008. 12. 9.)

○ 원고가 식약청으로부터 품목신고를 받기 위한 비교용출시험을 위해 제네릭 의약품 생산한 행위를 특허침해로 볼 수 있는지 여부에 대해 법원은 ① 위 행위를 특허법 제96조제1항제1호에 해당하지 않는 것으로 해석한다면, 그 기간만큼 신약의 특허기간이 연장되는 결과가 된다는 점, ② 특허법 제89조에 의거 신약의 특허권자는 품목허가를 받기위해 소요되는 기간에 대해 존속기간을 연장 받고 있다는 점, ③ 특허기간 만료 후에는 누구라도 곧바로 특허발명을 이용할 수 있어야 하는 점에서 원고의 시험약 생산 행위는 제96조제1항제1호의 ‘연구 또는 시험을 하기 위하여 특허발명을 실시하는 경우’에 해당하여 특허권의 효력이 미치지 않는다고 판시함

□ 현행법 체제로도 특허권 존속기간 중에 의약품 품목허가를 받기 위한 생동성 실험 행위가 특허법 제96조제1항제1호에 해당되는 것으로 해석되고 있음

1. 개정안 요지

- 개정안은 “특허발명의 실시가 국방, 공중보건, 환경 보호 등 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우에는 정부 또는 정부와 계약을 맺은 자(이하 “정부 등”이라 한다)는 특허 조사를 미리 하지 않고서도 그 특허 발명을 실시할 수 있다.”(안 제106조의2제1항)

2. 현행과 개정안의 차이점

- 현행은 ‘특허발명이 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있을 때에는 특허발명을 실시하거나 정부외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다.’로 되어 있는 데, 개정안은 “국방, 공중보건, 환경보호 등 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우”로 규정
- 개정안은 정부등은 특허조사를 미리 하지 않고서도 특허발명을 실시할 수 있도록 하였음
 - 현행의 경우 특허법에 특허조사에 관한 사항은 규정하고 있지 않으며, 특허법 제 106조제4항의 위임규정에 따라, 대통령령인 「특허권의 수용·실시 등에 관한 규정」 제3조 제1항에서 주무부장관이 특허청장에게 강제실시의 처분을 신청할 수 있고, 신청서에 해당 특허발명의 출원번호 또는 특허번호, 발명의 명칭, 특허출원인 또는 특허권자 등을 기재하도록 하고 있음

3. 검토 의견

□ 정부에 의한 특허발명 실시 요건 완화에 관한 의견

- 개정안의 경우 ‘특허발명의 실시가 국방, 공중보건, 환경 보호 등 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우에는 특허발명을 실시할 수 있다’라고 하고 있으나,
- 현행법상 제106조에서 ‘전사사변 또는 이에 준하는 비상시에’, 그리고 비상시가 아닌 경우에도 평상시에는 제107조 통상실시권의 재정절차에 의하여 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 특허발명을 실시할 수 있음

〈특허법 제106조 제1항〉

- 정부는 특허발명이 전사·사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허권을 수용하거나(제1호의 경우에 한한다) 특허발명을 실시하거나 정부외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다.
 1. 국방상 필요한 때
 2. 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있을 때

〈특허법 제107조 제1항 제3호〉

- 특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허발명이 다음 각호의 1에 해당하고 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건하에 통상실시권 허락에 관한 협의(이하 이 조에서 "협의"라 한다)를 하였으나 협이가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하고자 하는 경우와 제4호의 규정에 해당하는 경우에는 협의를 하지 아니하여도 재정을 청구할 수 있다.
 3. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우

- 현행법 제106조에서 규정하는 “전시·사변 또는 이에 준하는 비상시”에는 공중보건의 위험상황 등도 포함하는 것으로 해석됨

▪도하선언문(TRIPs 협정과 공중 보건에 관한 선언문) : “각 회원국은 국가 비상사태, 또는 다른 극도의 긴급 상황이 무엇인지를 결정할 수 있는 권리를 가지고 있다. 이는 HIV/에이즈, 결핵, 말라리아, 그리고 다른 유행병을 포함하는 공중 보건의 위기가 국가 비상사태 혹은 다른 극도의 긴급 상황을 나타낼 수 있다는 것으로 이해된다.”

□ 특허사전 조사 면제에 관한 의견

- 정부에 의한 강제실시 절차는 현행 특허법 제106조제4항의 위임규정에 따라, 동 규정 제2조에서 주무부 장관이 특허청장에게 처분을 신청토록 하고, 제3조에서는 신청서에 대해 특허발명의 ‘출원번호 또는 등록번호, 발명의 명칭, 특허출원인 또는 특허권자 등을 기재하도록 하고 있음
- 정부가 특허법 제106조에 의하여 강제실시를 발동할 필요가 있을 경우 대부분 관련 특허의 존재를 미리 알 수 있는 것이 일반적일 것임
 - 사전에 특허를 조사하여 강제실시의 대상이 되는 관련 특허를 명확히 하고 특허권자 등에게 의견제출의 기회를 부여하는 현행법 절차는, 공익목적을 위한 개인의 사유재산권 제한에 있어 적법한 절차를 거치게 하는 것이므로 합리적인 규정임
- 따라서, 정부에 의한 강제실시에 있어 현행과 같이 특허를 미리 조사하여 실시 대상을 구체적으로 명확히 하는 것이 바람직
- 다만, 관련특허 조사가 용이하지 않은 정당한 사유가 있는 경우에 대비하여 강제실시의 절차를 간소화하는 방안을 강구할 필요성은 인정됨

토론 II.

공중보건을 위한 특허발명의 정부사용의 필요성

변진욱 약사 (건강사회를 위한 약사회)

들어가며

특허는 국가가 자격 있다고 판단되는 발명에 대해 그 발명에 대한 정보공개를 조건으로 일정기간 그 발명가에게 부여하는 일련의 배타적 권리를 말한다. 이러한 자격에 대해서는 구가마다 다르기는 하지만, 일반적으로 그 발명이 새롭고(novelty), 혁신적이며(nonobviousness), 유용성이 있거나 산업에 이용가능한 것(utility)을 말한다. 특허의 권리는 허락 없이 특허된 발명의 생산, 이용, 판매, 공급을 하지 못하도록 하는 것이다⁵²⁾. 여기서 국가가 특정 재화나 서비스에게 독점적 권리를 부여하는 데 사용되는 정당성의 근거는 특허보호로 실현될 수 있는 공공의 이익으로 인해 사회적 편익이 그 사인에게 돌아가는 사적 편익보다 훨씬 크다는 판단에 근거한다. 그런데 문제는 특허로 인해 보호되어야 할 사회적 편익과 개인의 사익 보호가 전도되는 경우가 발생한다는 점이다.

보건의료 영역은 특히 이러한 문제가 발생하기 쉬운 분야이다. 보건의료로서 달성하려고 하는 ‘건강’은 이로운 외부효과가 존재한다. 즉 국민의 건강이 증진되었을 때, 건강한 개인이 가지는 사적 이익보다도 개인의 건강이 증진됨으로써 발생할 수 있는 사회적 편익이 매우 크다. 이 중에서도 특허 신약은 특정 기업이 그에 대한 모든 권리를 남용하게 되기 쉽고 이는 국민건강의 보호를 위해 국가가 수행해야 마땅한 수단들을 무력화시키는 결과를 초래하기도 한다.

52) Patents: Frequently Asked Questions, World Intellectual Property Organization, Retrieved on 7 July 2009.

의약품과 특허, 그 특별한 관계

1. 국내적 대안들의 한계

한국의 의약품 지출 경향의 특징은 건강보험 총진료비 중 약제비 비중이 2001년 23.5%에서 2006년 29.4%로 증가하였고(OECD평균 17.8%차지, 2003년), 2001년 이후 5년간 약제비 증가율도 연평균 15.0%로 동일기간 진료비 증가율 10.6%에 비하여 증가속도가 매우 급속하게 나타났다.⁵³⁾ 또한 사회보험을 가지고 있는 국가이면서도 약제비에 대한 사적 지출의 비중이 약 48%로 높다⁵⁴⁾. 우리나라는 이러한 약제비 증가에 대한 대응으로서 2006년 12월부터 약제비적정화방안을 시행하고 있다.

제약 기업이 식품의약품안전청으로부터 특정 의약품의 제조·수입 품목 허가를 받으면 대체로 해당 의약품의 보험 등재 신청을 하게 된다. 우리나라 건강보험은 전 국민에게 적용되므로, 자사의 제품이 건강보험 적용을 받는 의약품으로 등재되면 제약기업으로서는 판매에 유리해 진다. 이 때 의약품 가격을 건강보험공단과 제약 기업 간의 협상에 의해 결정하도록 되어 있다. 협상 결과 약가가 결정되면 건강보험정책심의위원회(건정심)가 심의·의결한 후 보건복지가족부장관은 약가를 고시한다. 그러나 공단과 기업의 협상이 결렬되는 경우, 해당 의약품이 필수 의약품으로 인정되면 60일 안에 복지부의 약제급여조정위원회의 약가 조정과 건정심의 심의·의결을 거쳐 약가가 고시된다. 물론 필수 의약품으로 인정되지 않으면 해당 의약품은 비급여로 처리된다(그림).⁵⁵⁾

53) 건강보험 약제비 적정화 방안 (2006.05.03 보건복지부 보도자료)

54) OECD Health Data 2008.

55) 양준호, 건강보험 약가 관리 전반과 약제비 적정화, 제29차 약업 경영 세미나 <최근 의약품 허가 변화에 따른 대응 전략> 발표문, 2008년 4월 28일.

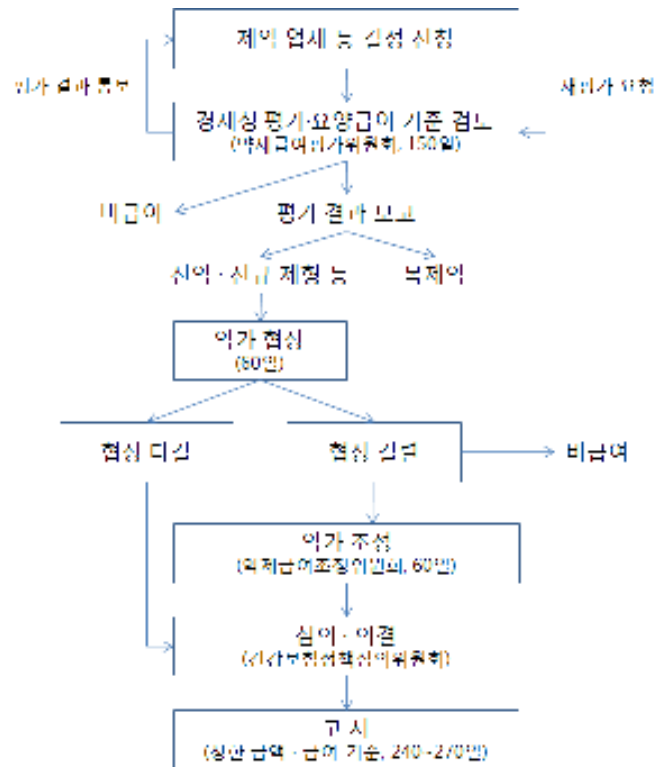


그림. 건강보험 의약품 등재 절차

이러한 약가협상은 국내시장이 주무대인 국내제약사에 비해 전 세계 시장에서 독점적 영향력을 행사하고 있는 다국적제약회사의 비싼 특허 신약의 가격을 조정하는 데 한계가 있다. 선진국과 같은 거대시장에 비해 한국과 같은 작은 시장은 그러한 약제비 절감정책이 효과적으로 수행되기 어려운 위치에 있다. 특허신약을 가진 초국적 기업들은 전 세계 동일약가 정책과 같은 전략을 구사하면서 일부 약에 대해 가격조정을 극도로 회피하고 있기 때문이다. 따라서 일부 특허신약들의 높은 가격으로 인한 접근권의 문제는 물론, 제약사가 일방적으로 의약품을 공급하지 않는 상황마저 발생하고 있다.

순수하게 제품에 기반을 두었을 때, 제약사의 협상력은 그 제품이 가지는 가치와 시장에서의 다른 경쟁상품들의 유무 및 그와의 경쟁력에 달려있다. 구매자의 협상력은 그 제품에 대한 시장규모에 의존한다. 희귀난치성 질환과 같이 시장이 한정되어 있을 경우나 생명에 꼭 필요한 의약품의 경우 구매자의 협상력은 제약기업에 비해 상당히 떨어질 수밖에 없다. 따라서 협상에서의 선택은 결국 제약기업이 원하

는 약가를 책정하던지, 아니면 보험으로 약을 공급할 수 없게 되는 것이다.

의약 발명에서 특허라는 이슈가 중요하게 다루어지는 이유는 첫 번째로 막대한 개발비용에 비해 일단 개발된 후에 이 결과물을 복제하는 데는 거의 비용이 들지 않는다는 점, 둘째 의약분야에서는 특허에 의한 독점적 성격이 매우 강하게 나타난다는 점이다. 이는 의약품 특허가 물질특허로서 물질자체가 주 활성물질인 의약품이라는 완제품에 오롯이 특허가 부여되는 특성이 반영되어 있다. 즉, 의약분야에서는 하나의 특허로 세계시장을 지배하는 것도 가능하기에 독점이 크게 영향을 미치지만, 다른 분야에서는 하나의 제품에 여러 특허가 존재하여 어느 한 기업이 완제품인 제품에 기술독점이 어렵다는 차이를 만들게 된다. 세 번째로는 생명에 관계된 의약품일수록 특허는 과도한 독점가격을 가능하게 하면서 지구상 많은 사람들이 그 직접적 영향을 받아 생명과 건강에 막대한 손실을 가져오게 된다는 점이다.

이러한 상황 때문에 국가 내부적으로는 물론이고 필요한 환자들에게 생명을 구할 수 있는 의약품, 특히 특허신약을 빠르게 낮은 가격으로 제공할 수 있는 다양한 대안들이 논의되고 있다.

2. 국제적 대안들과 한계

첫 번째로 고려되는 것은 특허권을 가진 기업들이 자발적으로 라이선스를 제공하거나 가격을 인하하도록 유도하는 것(Voluntary access initiatives)이다. 그 중 가장 많이 사용되는 모델이 차등가격제(differential pricing)인데, 특허권자가 생산을 유지하면서 분할된 시장 간에 가격을 조절하는 것이다. 차등가격제는 재정적 지원과 결합되기도 한다. 다국적 제약사인 GSK(GlaxoSmithKline)는 HPV(Human Papiloma Virus)⁵⁶⁾백신을 소득이 높은 국가들(higher income countries)에 우선 공급하여 투자에 대한 수익을 거두어들이고 나서 UNICEF나 WHO와 같은 파트너들의 도움을 받아 가난한 국가들에게 공급하였다. 이러한 프로그램은 시간 통과 관

56) Human Papiloma Virus(인유두종 바이러스)는 [자궁경부암](#)의 중요한 원인 인자로 알려져 있다.

리가 특허기업의 사정에 달려있다. 초기생산역량이 제한되면 돈 많은 시장에 공급하기도 모자랄 수도 있다. 더군다나 한국과 같은 나라에서 기대하기는 어려운 대안이다. 특허신약 제조사와 지역의 제네릭 생산자가 라이선싱 계약을 하는 것 (*Licensing agreements*.)도 여기에 속한다. 그러나 이러한 라이선싱은 실제로는 거의 드물다. 특히 신제품과 관련해서는 거의 없다. 2005년, 다국적 제약기업이자 타미플루의 독점공급자인 로슈의 타미플루 공급량이 절대적으로 부족하자 각 국가가 강제실시를 고려하며 독점 생산에 반발하였다. 그러자 로슈는 몇 개 국가를 선정하여 이러한 계약을 맺은 바 있다. 그러나 이 역시 특허권 보유기업의 관리 하에서 매우 제한적으로 수행된다. 또 다른 대안으로 고려되는 것이 대학이나 공적 연구기관이 특허를 기업에 라이선싱 할 때 이것을 가난한 나라에도 함께 하도록 의무화 하는 것이다(*Equitable Access License*). 이러한 방식은 설득력을 가진다고 할 수 있는데, 그러나 이것도 특허법의 개정으로 정부사용을 폭넓게 인정하는 한에서 현실적으로 가능한 대안이 될 수 있다.

근래에 주목받고 있는 대안으로서는 시장에 기반한 라이선싱(A Market-Based Licensing Mechanism)이다. 이 방식의 특징은 결국 특허기업의 R&D 비용을 로열티로서 제공하는 것이다. 제약회사가 평균적으로 자신의 전체 수입의 11%를 R&D에 사용했다면 개발도상국에 라이선싱하여 판매한 전체 수입의 11%의 로열티를 지불하게 하는 것이다.

자발적 라이선싱 대안들은 결국 특허기업이 사실상 마케팅하기 힘든 개발도상국들에게서 그나마 적은 이익이라도 실현할 수 있도록 유인을 제공하여 낮은 가격에 공급하거나 제네릭을 생산하게 하는 것인데, 전적으로 특허기업들의 시장분석에 따른 전략에 의해 좌지우지 된다. 더군다나 라이선싱한 제네릭 기업들은 다수가 서로 경쟁하면서 한계비용까지 가격을 낮추도록 유도되고, 따라서 이들 국가의 제네릭 생산품의 판매로 얻어진 이익이 개도국 기업의 연구개발에 사용되기 보다는 결국은 또 다국적 기업의 개발비로 사용되도록 하는 메커니즘으로 부익부 빈익빈의 상황이 더욱 강화되는 결과를 초래할 수도 있다.

두 번째 메커니즘은 국가수준의 구매자 독점력의 활용(monopsony power)이다. EU의 많은 국가들에서는 정부의 상환에서 제외되는 것에 대한 압력이 특허신약의 가격에 영향을 미친다. 한국도 단일보험국가로서 이러한 구매자 독점의 활용에 있어 유리한 위치에 있다. 그러나 이러한 전략은 앞서 국내 가격전략의 한계에서 살펴본 바와 같이 한국과 같은 시장에서는 다국적 제약기업의 전략에 대항할 강력한 힘을 발휘하지 못하는 경우가 많다. 이러한 예가 바로 2002년의 백혈병 치료제 글리백 사건과 2008년 에이즈 치료제 푸제온과 같은 것이었다. 더 본질적인 예로는 미국 제약산업의 압력으로 한미자유무역 협정에서 USTR이 우리나라의 의약품 상환 시스템 변화를 요구한 것이다. 호주도 이와 유사한 상황에 처해서 호주의 의약품 가격결정 및 상환기구인 PBS(Pharmaceutical Benefits Scheme)에 변화압력을 받았다. 강화된 특허와 세계화된 경제적 경쟁체제 하에서, 일부 선진국들 이외의 국가들은 자신들의 시장은 물론 사회적 프로그램에 대한 개입능력이 제한을 받게 된다는 것은 부인할 수 없는 사실이다.

강제실시의 전략적 가치

결국 특허기업의 자발적 가격인하는 구조적인 한계를 가질 수밖에 없다. 그런데 우리에게 다른 합법적 대안이 있는데 이것이 바로 강제실시이다.

강제실시의 가장 큰 매력은 국제조약이 인정하고 있는 명백한 합법적 조치이면서 각 국가가 자신의 필요를 반영할 수 있는 유연성이 부여되어 있다는 점이다. 그런데 그 유연성이 현재 특허법에서 “비상시”라는 틀에 갇혀있고, 이러한 비상시의 해석에 다국적 제약기업 및 이해관계를 같이하는 선진국들의 정치적 압력에 취약할 수밖에 없다. TRIPS가 부여한 “유연성”이 효과적으로 발휘되려면 결국 각국의 입법을 통한 조치가 필요하다.

사회의 필수적인 니드가 특허권자의 배타적인 권리를 압도하는 경우에 그것을 특정하여 국내법적으로 강제실시를 할 수 있는 상황으로 규정하는 것은 유연성의 활

용에 있어 중요한 수단이 될 수 있다. 역사적으로 강제실시는 공공적 필요, 혹은 국가적 긴급시 그리고 반경쟁적 행위의 교정을 위해 허가되어 왔다. 예를 들어 질병의 창궐을 막기 위해서라든지, 생명유지에 필수적인 의약품의 이용가능성을 증대시키기 위해서 그리고 예방가능한 사망률의 감소를 위한 사용이 그것이다. 미국 의회는 중요한 기술분야와 국가안보를 강조하기 위해 강제실시를 허락 하였다. 예를 들어 Clean Air Act는 만약 기술이 존재하고 그것이 공기오염을 예방하고 통제하는데 핵심적인 것이거나 그 법의 목적에 부합하는 산업에 필수적인 기술일 때 정부관리의 결정에 의해 법원은 상당기간 동안 그 특허를 가진 사람이 그것을 허여해야 한다고 규정하고 있다. Plant variety Protect Act도 강제실시가 강제적인 경우가 있는데 적절한 음식공급이 필수적인 경우가 그러한 경우에 속한다⁵⁷⁾.

미국의 경우 의약품 접근을 강화하기 위해 몇몇 주에서 강제실시를 의무화하는 법안을 상정하였고 District of Columbia에서 최근 제안되어 통과되었다⁵⁸⁾. 최근에는 EU국가인 프랑스와 벨기에가 공중보건목적을 위해, 제약발명의 특허에 대해 강제실시를 부여하는 권리를 채택하였다⁵⁹⁾.

두 번째로 강제실시가 가진 전략적 가치는 강제실시를 현실적으로 가능성하게 만드는 것만으로도 정부의 협상력을 상당히 강화시킬 수 있다는 점이다. 미국의 경우 2001년에 DHHS(United States Department of Health and Human Services) Secretary였던 Tommy Thomson은 탄저병 공격에 대비한 시프로프록사신의 제네릭을 수입하기 위해 28 USC 1498⁶⁰⁾을 사용하겠다고 위협한 전례가 있다. 특히 제네릭 생산기술과 시설을 가진 국가에서 국내법적으로 강제실시의 가능성을 높일

57) Lee KW. Permitted use of patented inventions in the United States: Why Prescription drugs do not merit compulsory Licensing. *Indiana Law Review*. 2003;36:175. Jane Azra 2006에서 재인용.

58) Jane Azra, How Can State Provide Affordable Pharmaceuticals to the Underserved? *Journal of Health Care for the Poor and Underserved*; Nov 2006; 17(4):808-820.

59) J. Debrulle, L. De Cort, and M. Petit, "La license obligatoire belge pour raison de sante publique," in G. van Overwalle, ed., *Gene Patents and Public Health* (Brussels: Bruylant, 2007): at 159 (note: English translation and summary available at 199); E. van Zimmeren and G. Requena, "Ex-officio Licensing in the Medical Sector: The French Model," in G. van Overwalle, ed., *Gene Patents and Public Health* (Brussels: Bruylant, 2007): at 123.

60) Patent and copyright cases: 미국정부는 공공사용을 위해 특허를 사용하도록 제3자에게 권한을 주거나 특허를 사용할 수 있다.

경우 다국적 제약기업과의 협상력은 매우 높아진다. 그 대표적인 예가 브라질이다. 브라질은 강제실시의 발생 언급만으로도 국가의 AIDS프로그램에서 7억 7천만 달러의 절감을 가져왔다⁶¹⁾.

세 번째로 강제실시는 단지 국민에게 싼 의약품에 접근시킨다는 의약품접근의 실현이라는 현실적 목적 이외에도 제약산업에 의해 과도하게 결정되는 보건의료 의사결정에서 국가와 국민의 균형된 요구를 반영하는 민주적인 절차로서의 정치적 의미도 함께 가진다.

강제실시에 대한 시각에서 무엇보다 중요하게 강조되어야 하는 것은 강제실시가 특허를 “깨는(Breaking)” 조치가 아니라, 공익적 목적을 위해 보호할 가치가 있는 특허를 보호한다는 특허본연의 목적의 달성을 위해 꼭 필요한 제도이자 철학이라는 점이다. 이러한 사실은 강제실시가 기술개발을 저해하지 않는다는 발제자의 주장과도 일치하는 것이다. 또한 통상마찰을 비롯한 정치적 압력에 대해서도 그것이 강제실시의 효용을 뛰어넘을 만한 실제적 위협이 되는지는 더 깊은 연구와 논의가 필요한 지점이다.

나가며 : 특허법 제106조의 개정 의미

1. 공공의 이익을 실현 주체로서의 정부

보건의료는 정부의 역할이 강조되는 대표적인 영역이다. 정보의 비대칭성, 진입 장벽의 존재, 공급의 독점, 외부 효과 등 시장 경쟁이 원활하게 작동할 수 없는 요건을 고루 갖추고 있기 때문이다. 따라서 시장 기전이 자원을 효율적으로 배분하지 못하여 대체 불가능한 의약품을 쓰지 못하는 상황을 그대로 내버려두는 것은 정부의 직무 유기라 할 것이다.

61) Chequer, Pedro. Access to Treatment and Prevention: Brazil and Beyond. rio de Janeiro: Ministry of Health: 2005.

다른 대부분의 선진국과 마찬가지로 한국도 의약품의 허가, 유통, 가격, 선별 등 많은 부분을 정부가 책임지고 있다. 특히 국민에게 꼭 필요한 의약품을 적절한 가격으로 필요한 시기에 공급하는 것은 정부가 담당해야 하는 중요한 책임이다. 제약기업이 일방적으로 의약품의 공급을 거부하거나, 신종플루 대유행과 같은 상황에서 충분한 의약품의 확보가 단시간에 필요하게 되는 경우 독점적 기업의 생산량과 가격문제로 필수적인 의약품 가격 및 공급에 문제가 발생했을 때, 정부가 이에 대한 마땅한 조치를 취해야 함은 당연한 일이다. 경쟁이 없는 독점적인 특허의약품에 대해서 취할 수 있는 대응은 현재로서 강제실시가 유일하며, 그것도 정부사용이 제일 실현가능하다.

2002년과 2008년에 우리나라에서 백혈병 치료제 글리백과 에이즈 치료제 푸제온의 가격과 공급문제가 발생했을 때, 환자와 시민단체들은 현 특허법 제107조에 의거한 통상실시권 재정신청을 할 수 밖에 없었다. 이 사례들은 의약품의 경우 결국 정부가 강제실시의 주체가 되어야만 한다는 것을 확인해 주었다. 의약품의 공급이 ‘공공의 이익’에 해당한다는 것은 인정하면서도 청구주체가 실시의 능력을 가지고 있느냐가 중요하게 고려되었다. 강제실시를 청구한 시민사회단체는 위탁생산이나 수입을 고려하였지만 공공제약회사가 아닌 사기업들이 강제실시가 확정된 것도 아닌데 약을 생산하겠다고 약속할 리가 없고, 공공의 이익을 위해 강제실시를 청구하기를 기대하기란 더욱 어렵다. 즉 사기업인 제약회사는 ‘공공의 이익’을 위하여 강제실시를 청구할 동기가 전혀 없고, 약이 필요한 환자단체나 제약회사의 탐욕을 고발하는 시민단체는 강제실시를 청구할 수는 있으나 실질적으로 생산 및 수입을 할 능력을 갖춘 경우는 거의 없다. 환자, 시민단체에게 강제실시가 허락되어 위탁생산을 하더라도 초국적제약회사와 여러 의약품으로 이해관계에 얽혀있고, 특허소송 등에 매일까 두려워하는 사기업 제약회사들은 정부의 보증 없이는 강제실시를 주저할 수밖에 없다. 최근 신종 인플루엔자 대유행 때문에 정부와 정치권, 시민 단체 등 우리 사회 일각에서는 항바이러스 치료제인 타미플루(Tamiflu)에 대한 강제 실시 필요성을 언급한 바 있다. 타미플루는 공급사인 로슈의 생산량에 좌지우지 될 수밖에 없고, 정부가 우왕좌왕하는 사이에 확보량 부족으로 11월경이면 약이 바닥

날 것이라는 것이 예상되는 상황이었다. 그러나 타미플루 제네릭을 생산할 준비가 되어있는 국내제약회사 중 단 1곳도 특허법 제 107조에 따라 강제실시를 청구하지 않았다. 국내제약회사들은 하나같이 ‘정부의 정책에 맞설’ 생각이 없기 때문이다. 의약품의 허가, 보험등재여부, 가격결정 등의 책임을 맡고 있는 정부의 눈치를 볼 수밖에 없는 상황이기 때문이다. 결국 특허법 제107조가 있음에도 불구하고 실제로 의약품의 가격결정과 공급의 실질적인 주체로서 정부가 특허발명을 실시할 수 있도록 특허법 제106조의 현실화가 없이는 필수적 의약품의 적절한 공급이 불가능하다.

2. 합법적이고 합리적인 대안으로서의 강제실시

신종플루 사태에서 제기된 타미플루 강제실시에 대해 우리정부는 통상마찰우려와 특허보호에 따른 기술개발이라는 추상적 근거만 내세우며 강제실시에 대한 사실상의 부정적 의사를 표시하였다. 특히 정부의 특허 발명 사용 요건이 ‘전시.사변 또는 이에 준하는 비상시’로 극히 제한되어 있어 논의는 더 진전되지 못하였다. 그러나 적지 않은 국가들이 정부의 정책 수단을 다양화하고 제약 기업 등과의 협상력을 높이는 데 강제 실시를 유효적절하게 활용하고 있다. 이것은 경제 사회 발전 수준을 막론하는 국제적 관행이며, 세계무역기구의 트립스(TRIPS)협정이나 도하 선언 등 국제법에서 보장하고 있는 바다.

단일한 건강보험체계를 갖고 있는 한국정부는 필수약제에 대한 최대의 공급자로서 직접적인 책임을 갖고 있는 주체이다. 즉, 적절한 가격으로 의약품을 공급하고 접근성을 유지시키는 것은 국민의 건강을 위해 정부가 담당해야 할 중요한 부분이다. 그러나 의약품, 특히 특허신약을 공급하는 초국적제약기업의 전 세계 동일약가정책에 대한 정부의 규제정책은 이들과의 협상수단의 부재로 한계에 봉착해 있는 상황이다. 그럼에도 불구하고 정부사용에 대한 현 특허법의 규정은 특허로 인해 발생할 수 있는 공중보건상의 문제에 특히 주목하면서 세계무역기구가 채택한 ‘트립스 협정과 공중의 건강에 대한 선언문’을 반영하고 있지 못하다. 정부 스스로 국제법이

허용한 보건의료를 위한 정부사용에 대해 자박하고 있다. 따라서 금번 정부사용에 대한 조항의 개정은 정부가 국민의 건강을 보호, 증진해야할 의무의 실현을 위한 최소한이면서, 우리정부가 보건의료를 위한 국제적 차원의 제도적 노력을 국내에 반영하는 의미가 있다.

토론Ⅲ.

『특허법 일부 개정법률안』에 대한 토론문

박영규 교수 (명지대학교 법과대학)

I. 강제실시에 대한 국제조약상 규정

1. 파리조약

불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위하여 각 동맹국은 강제실시권의 부여를 규정하는 입법 조치를 취할 수 있고(파리조약 제5조 A (2)항), 아울러 강제실시권의 부여가 그러한 남용을 방지하는데 충분하지 아니한 경우에는 특허의 몰수에 대하여도 규정할 수 있다(파리조약 제5조 A (3)항). 하지만 특허 출원일로부터 4년 기간의 만료일 또는 특허 부여일로부터 3년 기간의 만료일 중 늦은 기일 이전에 불실시 혹은 불충분한 실시를 이유로 강제실시권을 허여할 수 없을 뿐만 아니라, 특허권자가 정당한 이유로써, 예를 들면 법적인, 경제적 혹은 기술적 장애 때문에 실시가 불가능하다는 것을 입증한 경우에도 마찬가지로 강제실시권 허여가 인정되지 않는다(파리조약 제5조 A (4)항).

2. TRIPs 협정

TRIPs 협정은 국제무역에 대한 왜곡과 장애를 줄이고 지적재산권의 효과적인

고 적절한 보호를 증진시키기 위함을 목적으로 하고 있고, 이를 위해 무역관련 지적재산권의 취득가능성, 범위, 사용에 관한 적절한 기준과 원칙의 제공이라는 새로운 규칙과 규율의 필요성을 인정하고 있다. 동시에 지적재산권 보호 제도는 개발 및 기술목표를 포함한 지적재산권 보호를 위한 국가적 제도의 기본공공정책 목표를 인정하며, 또한 최빈국의 건전하고 실행 가능한 기술적 기반의 창출이 가능토록 하기 위하여 법률 및 규정의 국내적 이행에 있어서 융통성에 대한 필요성을 인정하고 있다.⁶²⁾ 이러한 TRIPs 협정의 기본적 이념은 TRIPs 협정 제7조(목적)와 TRIPs 협정 제8조(원칙) 제1항에서 구체화되고 있다. 또한 TRIPs 협정 제2조 제1항이 각 회원국에게 파리조약 제1조 내지 제12조 및 제19조를 준수하도록 하고 있기 때문에, TRIPs 협정 제31조는 파리조약 제5조 A (2) 내지 (4)항에 규정된 강제실시에 관한 규정도 포함한다.

II. 시험·연구 허용범위

1. 개 요

특허제도는 기술발전을 저해해서는 안 된다는 취지에서 특허법은 일정 행위에 대해 특허권의 효력을 제한하고 있다. TRIPs 협정 제30조 또한 각 회원국에게 제3자의 적법한 이익을 고려하고 특허권의 통상적 이용 및 특허권자의 적법한 이익을 해하지 않는 조건으로 특허권의 예외 및 제한을 규정할 수 있도록 허용하고 있다. 따라서 각 회원국은 제3자의 적법한 이익, 특허권의 통상적 이용 및 특허권자의 적법한 이익이라는 3가지 요건을 해치지 않는 범위 내에서만 특허권을 제한할 수 있다. 이에 는 시험 또는 연구를 하기 위한 특허발명의 실시, 특허출원 시부터 국내에 있는 물건, 의약품 허가와 관련된 규정⁶³⁾ 혹은 국내법에 명백한 규정은 없지만 비상업적 목적을 위한 개인적 사용 등이 포함된다.

62) TRIPs 협정 전문.

63) 이에 대응하는 미국에서의 규정은 35 U.S.C 271 (e) (1).

2. 관련 논점 및 허용범위

현행 특허법 제96조 제1항 제1호는 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시에는 특허권의 효력이 미치지 않는 것으로 규정하고 있는데, 동 규정에 의해 의약적 활성물질의 새로운 용도를 발견하기 위해 실시되는 임상시험이 시험·연구의 범위에 속하는지 여부, 임상시험의 결과를 허가신청 자료로 이용하는 것이 시험·연구의 범위에 속하는지 여부와 관련하여 국제적으로 다양한 실무, 견해가 존재하고 있다.

먼저, 미국에서는 의약품 등의 허가를 받는데 필요한 정보를 얻기 위한 특허발명의 실시행위들은 특허침해로부터 면제(35 U.S.C. 271(e)(1))되지만, 이러한 실시를 통해 획득된 정보를 사용하여 허가신청서를 제출하는 행위는 특허 침해 행위로 인정되고 있다(35 U.S.C. 271(e)(2)(A)). 특허침해에 대한 구제조치로서 법원은 침해에 관련된 의약 또는 생물학적 수의약 제품의 허가 유효일을 침해된 특허의 만료일 이후가 되도록 명령하고, 그 제품의 상업적 실시를 금지시키는 금지조치를 취할 수도 있으며, 상업적 실시가 있는 경우에는 손해배상을 명할 수도 있다(35 U.S.C. 271(e)(4)).

반면, 유럽에서는 의약품에 대한 임상시험이 특허권의 효력으로부터 제외되는 것은 존속기간을 단축시키지 않고, 특허권의 효력은 제한 없이 특허된 발명을 시험·연구 목적으로 실시하는 경우에 미치지 않아야 한다는 점을 고려하여, 의약품 등의 허가를 받는데 필요한 정보를 얻기 위한 시험·연구뿐만 아니라 이러한 시험·연구를 통해 획득된 정보를 사용하여 허가신청서를 제출하는 행위도 특허 침해로는 인정되지 않고 있다. 즉, 의약적 활성물질의 새로운 용도를 발견하기 위해 실시되는 임상시험 뿐만 아니라 임상시험의 결과를 허가신청 자료로 이용하는 것도 시험·연구의 범위에 속하는 것으로 인정되고 있다(규칙 EG Nr. 726/2004).

결론적으로 미국에서는 임상시험의 결과를 허가신청 자료로 이용하는 것은 시험·연구의 범위에 속하지 않아 특허침해가 인정되지만, 유럽에서는 임상시험의 결과를 허가신청 자료로 이용하는 것이 허용되어 특허권 침해로 인정되지 않고 있다.

3. 사 견

- ◆ 특허발명의 다른 용도 혹은 추가 개발 잠재성 등을 위한 시험·연구는 비록 추 후 상업적 목적이 있더라도 특허침해에 해당하지 않는 것으로 해석되고,
- ◆ 또한 임상시험이 새로운 발견(신규용도, 기존 물질의 새로운 효과, 명확하지 않았던 기존 효과의 확인)등을 목적으로 하는 한, 그 목적이 과학적이든 혹은 의약품 허가를 받아 특허 만료 후의 판매목적이든 불문하고 침해에 해당하지 않는 것으로 해석됨
- ◆ 이러한 점에서 의약품의 품목허가를 위한 연구·시험뿐만 아니라 이러한 시험·연구의 결과를 허가신청 자료로 이용하는 것을 허용하는 개정안이 타당한 것으로 여겨짐
- ◆ 다만,
 - 현재 “다른 품종을 육성하기 위한 보호품종의 실시에는 품종보호권의 효력이 미치지 아니한다”(종자산업법 제58조 제1항 제3호)고 하는 종자산업법상의 품종보호권의 제한과 같은 규정이 특허법에는 존재하지 않고 있음
 - 따라서, 새로운 품종개발을 위해 이러한 유전자원에 대한 자유로운 접근은 특허법상 허용되지 않고, 특허 부여된 식물품종으로부터 새로운 품종을 육성하고자 하는 경우에는 특허권자의 동의를 요함

- 특허권자의 허락 하에서만 유전자원의 사용을 허용하는 것은 새로운 육종의 위협으로 작용할 수 있기 때문에, 시험·연구의 허용범위를 확대하여 “특허권의 효력은 특허권자 혹은 그의 허락 하에 시장에 반입된 생물학적 물질을 새로운 품종의 육종, 발견 및 개발을 하기 위한 특허발명의 실시에는 미치지 않는다”라는 규정의 도입도 고려되어야 함

III. 정부 등에 의한 특허발명의 실시

1. 개정(안) 제106조의2(정부 등에 의한 특허발명의 실시)의 성격

특허발명의 실시가 국방, 공중보건, 환경 보호 등 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우에는, 특허발명의 불실시 여부를 불문하고 그리고 특허권자와의 사전협의의 유·무를 불문하고 정부가 일방적으로 특허발명을 실시한다는 점에서 특허권 수용에 준하는 혹은 유사한 특허권 제한 규정임

2. 특허권 수용 혹은 몰수의 전제조건

특허의 취소⁶⁴⁾ 또는 몰수(forfeiture, forfeit) 결정에 대해서는 사법심사의 기회가 부여되어야 하는 것으로 규정하고 있는 TRIPs 협정 제32조와 관련하여, 협상과정에서 미국, EC 등은 특허권을 취소 또는 몰수할 수 없다는 주장을 한 반면에 일본 및 개발도상국은 파리조약의 규정에 의해 몰수할 수 있다고 주장하였다. 결국 협정에는 특허권의 취소, 몰수에는 사법심사의 기회가 부여되어야 한다는 절차적인 규정만을 두는 선에서 합의가 이루어졌다.

64) 특허법 제116조는 불실시에 의한 사유로 통상실시권의 재정이 있는 날부터 계속하여 2년 이상 그 특허발명이 실시되지 않을 경우에는 특허권을 취소할 수 있도록 규정하고 있다.

TRIPs 협정 제32조는 각 회원국에게 취소 또는 몰수 결정에 대해서는 사법심사의 기회를 부여해야 함을 의무화하고 있는데, 여기서 사법심사라는 것은 굳이 법원에 의한 심사만을 의미하는 것이 아니라 준 사법기관에 의한 사법심사를 포함하는 것으로 해석된다.⁶⁵⁾

그러나 각 회원국은 TRIPs 협정 제2조 제1항에 의해 파리조약 제5조 A (3)항에 규정된 강제실시권 관련 규정을 준수하여야 한다. 즉 강제실시권 부여가 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용, 예를 들면 불실시와 같은 남용을 방지하기에 충분하지 아니한 경우에 한하여 특허의 몰수를 규정할 수 있다. 또한 최초의 강제실시권 부여로부터 2년이 만료되기 전에는 특허의 몰수 또는 철회를 위한 절차를 진행할 수 없다.

이에 따라 각 회원국은 몰수 결정전에 해당 기관으로 하여금 이미 허여된 강제실시권 혹은 강제실시권을 장래에 허여하는 것이 특허권의 남용을 방지하는데 충분하지의 여부에 대해 심사를 하도록 하여야 하고, 만약 이러한 특허권 남용을 방지하는데 충분하지 아니한 경우에 한하여 몰수에 대해 규정할 수 있음을 의미한다.⁶⁶⁾

3. 사 견

- TRIPs 협정 제31조(권리자의 승인 없는 기타 사용)(b)는 국가 비상사태, 극도의 긴급 상황 또는 공공의 비상업적 사용의 경우에 협의 없이 강제실시 청구가 가능한 것으로 규정하고 있고, TRIPs 협정 제73조는 국가안보 예외조치에 대해 규정하고 있음

- 이를 반영하여, 현행 특허법 제107조 제1항 제3호는 공공의 이익을 위해

65) Bossung, Die europäische Patentorganisation und ihre Finanzierung, GRUR Int. 1974, S. 56, 58.

66) Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, Köln etc. 1971, S. 60.

필요한 경우 등에는 협의를 하지 아니하여도 재정을 청구할 수 있도록 하고 있고,

- 또한 현행 특허법 제106조는 TRIPs 협정 제31조와 제73조를 반영하여 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 특허권을 수용할 수 있도록 규정하고 있음

◆ 양 조항(특허법 제106조, 제107조 / TRIPs 협정 제31조와 제73조)의 관계와 관련하여,

- 현행 특허법 제106조는 강제실시권 부여가 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기에 충분하지 아니한 경우에 한하여 특허 몰수를 허용하고 있는 파리조약 제5조 A (3)항을 반영하여, 강제실시보다 정부 등에 의한 실시를 보다 더 엄격하게 제한하고 있는 것으로 보임

◆ 개정(안) 제106조의2는 국방, 공중보건, 환경보호 등 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우에 정부에 의한 특허발명의 실시(수용)가 가능한 것으로 규정하고 있는데,

- TRIPs 협정 제31조 (b)는 국가 비상사태 등의 경우에 단지 협의 의무만을 면제하고 있고, 다른 요건이 충족되어야 비로소 권리자의 승인 없는 사용이 인정됨에 반하여,

- 개정안 제106조의2는 특허권의 남용을 방지하는데 강제실시권이 충분한지의 여부에 대해 별 다른 심사 없이 곧바로 정부 등에게 특허발명의 실시를 인정하고 있다는 점에서, TRIPs 협정 혹은 파리조약에 위배될 개연성이 있는 것으로 여겨짐

- 또한, “공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우”로 한정하고 있는 특허법 제 107조 제1항 제3호와 “공공의 이익”에 특별한 제한이 두고 있지 않고 있는 개정안 제106조의2를 비교하여 볼 때, 강제실시의 허여요건과 특허권 수용요건 사이의 조정이 필요한 것으로 여겨짐

IV. 현행 강제실시권제도의 문제점

1. 재정절차

- ◆ 특허법 제107조 강제실시의 경우
 - 강제실시의 제정은 특허청장 - 행정법원 - 대법원(다만, 이용발명의 경우는 특허심판원 - 특허법원 - 대법원)
 - 절차는 재정 청구, 답변서 제출, 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견청취, 재정 순으로 진행
- ◆ 이보다는 이용발명의 경우와 같이 특허발명의 불실시, 공공의 이익을 위해 특히 필요한 경우 등의 경우에도 심판에 의한 판단이 적절한 것으로 여겨짐(특허심판원 - 특허법원 - 대법원)
 - 특허권을 제한하는 절차인 만큼 준사법적인 판단을 거치도록 하는 것이 타당
 - 재정청구절차에 의하는 경우에는 청구인 이외의 이해관계인이 재정절차에 참여할 수 있는 기회가 없다는 점

2. 불공정거래행위 시정

- ◆ TRIPs 협정 제31조 (k)는 권리자의 승인 없는 사용이 사법 또는 행정절차의 결과 반경쟁적인 것으로 판정된 관행을 교정하기 위하여 허용되는 경우에는, 단지 회원국에게 사전협의 의무 및 국내 수요 충족이라는 제한조건을 면제해주고 있는 반면에,
- ◆ 특허법 제107조 제4항 제4호는 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 강제실시 재정 청구 인정
- ◆ 즉, TRIPs 협정은 반경쟁적인 것으로 판정된 관행을 교정하기 위한 경우에는 단지 사전협의 의무 및 국내 수요 충족이라는 제한조건이 적용되지 않는 것으로 규정하고 있음에 반하여, 특허법은 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위한 경우에 강제실시 재정 청구 인정하고 있음
- ◆ 따라서, 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정되지 않은 경우에도 강제실시를 청구할 수 있도록 하는 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있음

3. 이용발명과 강제실시권

- ◆ 특허법 제98조 및 138조는 “특허발명이 그 특허발명의 출원일 전에 출원된 타인의 특허발명(품종)에 비하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것을 전제로 하여, 특허권자가 이용·저촉관계(특허법 제98조)에 있는 타인의 특허발명(품종)에 대해 실시의 허락을 받고자 하는 경우에 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없는 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위 안에서 통상실시권 허여의

심판을 청구할 수 있다”라고 규정하고 있음

- ◆ 품종보호권과 특허권이 상호 종속관계에 있는 경우에 특허권의 제한으로서 이러한 강제실시권에 관한 규정을 특허법과 종자산업법에 도입하는 방안 마련되어야 함

토론Ⅳ.

『특허법 일부 개정법률안』에 대한 토론문

이은우 변호사

[별첨자료]

조승수 의원 대표발의 『특허법 일부 개정 법률안』에 대한 특허청 의견에 대한 반론

한상희 교수 (건국대학교 법학전문대학원)

1. 검토대상의 개요

· 법률안의 내용

- ① 특허권의 효력이 미치지 않는 범위에 “(약사법에 따른 의약품의 품목허가를 위한 연구 또는 시험을 포함한다)”의 삽입(제96조 제1호)
- ② 정부 등에 의한 특허발명의 실시에 관한 조항의 삽입(법률개정안 제106조의2)

· 특허청의 의견

- ① 특허법 제96조 제1호에 의약품의 품목허가를 위한 연구·시험을 추가하는 것은 입법의 낭비로 불필요함
- ② 정부 등에 의한 특허발명의 실시 조항의 삽입은 사유재산권의 침해우려, 특허제도의 취지 손상, 현행법상으로도 긴급상황에 대처 가능함, 통상마찰의 가능성 등으로 인하여 적절한 개정안이라 할 수 없음

· 법무법인 청담의 의견

- ① 대체로 특허청의 의견과 유사함
- ② 특허발명의 실시 조항의 삽입은 과잉금지의 원칙에 위반됨

2. 의견의 취지

- ① 특허법 제96조는 특허권의 효력에 관한 예외조항의 성격을 가지는 것으로 예외조항의 확장해석·유추해석은 가능한 한 억제되어야 한다는 취지에서 법문의 의미를 보다 명확히 열거 혹은 한정하는 것은 입법의 낭비가 아니며 따라서 적절한 개정안이라 할 수 있음
- ② 개정법률안 제106조의2는 후기산업화사회에서 일반화되고 있는 위험관리체제에 비추어 반드시 필요한 제도로, 전세계적 교류확대 세계화추세에 의해 야기될 수도 있는 전염병등의 재난을 신속하고도 효과적으로 예방하기 위한 적절한 입법조치인 동시에 그 제한의 대상이 되는 특허권 및 특허권의 효력범위는 입법자의 입법형성의 자유에 속하는 분야라는 점을 고려한다면 이러한 개정법률안에 과잉금지의 원칙이 적용될 여지가 없다고 할 수 있으며 따라서 이는 합헌적·합리적 개정안이라 할 것임.

3. 특허권의 효력배제조항(제96조)에 대한 의견

- 특허권의 효력이 미치지 않는 범위를 정하고 있는 제96조는 특허권의 효력에 대한 일종의 예외조항으로서의 성격을 가짐. 즉, 보편적·일반적 성격을 가지는 특허권에 대하여 그 사용목적에 따라 그 효력이 미치지 않도록 함으로써 특허권의 효력에 대한 예외적 면제 사유를 정하고 있음
- 대체로 예외조항이란 법의 일반성·추상성을 감소시키는 것인 만큼 입법자는 가능한 한 이를 만들지 않는 것이 좋으며 만약 불가피하게 이를 규정하더라도 그 의미는 최대한 명확하고 예측가능한 수준에서 입법하는 것이 법적 안정성이라는 법의 이념에 부합함
- 현행 특허법 제96조에서 예외규정으로 “연구 또는 시험”이라는 문구를 사용하고는 있지만 그것이 학술·공공목적의 “연구 또는 시험”이 아닌, 제약회사등이 상업적 성격을 배제하지 않은 채 의약품등을 “연구 또는 시험”하는 경우까지 포함하는지의 여부는 반드시 명확하다고는 할 수 없음

- 즉, 현행규정은 예외조항의 한정성이라는 측면에서는 해석상의 다툼의 소지가 있는 모호성을 가지고 있고 따라서 효율적인 입법이라 하기 힘들
- 특허청과 법무법인 청담의 의견에서는 이미 ‘약사법에 따른 의약품의 품목허가를 위한 연구 또는 시험’이 현행 특허법 제96조에 포함된다는 데에 이론이 없어 보이며, 법원에서 긍정적 판단을 내린 바 있음을 근거로 개정입법에 대한 소극적 입장을 제시하고 있음. 하지만 이런 주장은 다음의 점에서 오류 혹은 부적절성을 가짐
 - 전술한 바와 같이 개정안이 삽입하고자 하는 ‘약사법에 따른 의약품의 품목허가를 위한 연구 또는 시험’은 제약회사등이 상업적인 목적을 가지고 하는 것이라는 점에서 일반적으로 학술목적 혹은 공공목적을 위해 이루어지는 “연구 또는 시험”과는 성격을 달리하며 따라서 현행 특허법 제96조의 “연구 또는 시험”에 의당히 ‘약사법에 따른 의약품의 품목허가를 위한 연구 또는 시험’이 포함될 수 있을 것인지는 법조문만 가지고는 판단하기 어려운 면이 없지 않음
 - 특허청 등은 국내의 법원이 이에 관한 판단을 내렸음을 근거로 내세우고 있으나
 - 이 법원의 판단은 아직 하급법원의 결정 혹은 판결에 불과하여 그 결과가 대법원 판결의 수준에서 확정된 것은 아니며,
 - 오히려 현행 특허법의 체제하에서 이런 문제가 제기되어 법적인 다툼으로 비화, 법원의 판단까지 구하게 된 사실 그 자체가 이 제96조의 문언이 모호하여 보다 명확히 규정되어야 할 필요가 항존하고 있음을 잘 보여주는 것이라 할 것임.
 - 이런 상황에서 특허청등의 의견처럼 하급법원에서 판단이 이루어졌으니까 더 이상의 입법적 구체화는 필요 없다고 말하는 것은 특허와 같이 안정적이고 예측가능한 시장을 요구하는 제도의 특성을 간과한 것이라고 할 수 있음
- 결론적으로, 입법자는 법규정의 의미가 모호하여 그에 관한 분쟁이 발생하고 있는 경우 법원에 그 해석을 일임함으로써 법원이 실질적인 입법자의 기능을 대행하게끔 방임할 것이 아니라, 가능한 한 신속하고도 효과적으로 이런 예외조항의 의미를 구체화함으로써 장래 다툼의 소지를 없애고 시장의 안정을 도모할 필요가 있으며 이 점에서 개정법률안과 같은 문구의 삽입은 적절한 입법조치라 할 수 있음

4. 특허발명의 실시(개정법률안 제106조의2)에 관한 의견

4.1. 특허권의 수용과 강제실시조항을 분리하여야 할 필요성에 관하여

- 현행 특허법은 제106조제1항에서 특허권을 국가가 수용하는 경우와 일정한 조건하에 국가 또는 제3자가 특허발명을 실시하는 경우를 하나의 조항에 결합시켜 규정하고 있는 바 이런 중첩적인 입법방식은 법조문의 간결성, 명확성을 해치는 한편 서로 이질적인 법규율이 서로 영향을 미치도록 함으로써 입법자의 의도와는 다른 법집행의 현상이 나타날 수 있게끔 하는 부작용을 야기하기도 함
 - 현행 특허법 제106조제1항은 그 대표적인 예로, 가장 강력한 재산권제한인 수용의 경우와 특허권의 효력 중 일부만을 배제함에 그치는 특허발명의 강제실시를 결합함으로써 마치 후자는 전자만큼의 구성요건적 통제를 받는 것처럼 오인되도록 만들
- 실제 일정한 권리를 기존의 권리자에서부터 국가로 이전함을 의미하는 “수용”의 경우와 특허권 자체는 기존의 권리자에 귀속시켜 둔 채 단지 그 효력만을 일정조건하에 한정하는 강제실시의 경우는 그 법적 성질은 물론 그 구성요건의 판단, 효과의 선택, 해석의 방법 등이 모두 달라지게 되는 만큼 이들을 하나의 조문으로 통합하는 것은 결코 바람직한 입법이라 할 수 없음
- 이에 개정법률안이 양자를 분리하여 수용은 제106조제1항으로, 그리고 강제실시는 제106조의2를 신설, 별도로 규정함은 당연히 그리되어야 할 바임

4.2. 개정법률안이 과잉금지의 원칙을 위반하여 위헌적이라는 주장에 대하여

① 특허청 및 법무법인 청담의 개정법률안에 대한 반대의견의 취지

- 이 의견들은 특허권이 헌법상의 기본권으로서의 재산권이라는 전제하에 “공중보건, 환경보호 등 공공의 이익을 위하여” 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우에 특허발명을 강제실시하도록 한 개정법률안은 “국민의 기본권 중 하나인 사유재산권을 국가가 제한하는 성격의 규정이므로, 그 개정에 있어서는 헌법이 허용하는 한도에 그쳐야 할 것”이라고 판단하고 있음

- 하지만 이 주장은 아래에서 살펴본 바와 같이 특허권의 성격이 헌법상의 기본권인가에 대한 논의를 제쳐둔 채 헌법상 기본권제한에 관한 법리인 과잉금지의 원칙을 무리하게 적용, 개정안에 대한 부정적 의견으로 결론짓는 논리비약의 하자가 있음

② 특허권은 “국민의 기본권 중 하나인 사유재산권”이라는 전제에 대하여

· 현행 헌법조항

- 현행 헌법은 제23조제1항에서 재산권을 규정하면서 그 내용과 한계는 법률로 규정하도록 하여 무엇을 재산권으로 하며 그에 어떤 권리와 의무를 귀속시킬 것인지에 관한 상당한 입법형성권을 국회에 부여하고 있음
- 또한 헌법은 제22조의 제2항에서 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다”고 하여 경제적 기본권인 재산권과는 별도의 조항-소위 정신적 자유로서의 학문과 예술의 자유-에 부가시키고 있음

· 현행 헌법상 특허권의 성격

- 이런 헌법의 규정방식에 미루어 볼 때 특허권은 헌법 제22조제2항에 근거하여 저작자등의 권리를 보장하기 위한 방편으로 입법자인 국회가 헌법 제23조에서 규정하고 있는 재산권의 틀을 차용하여 입법의 형식으로 형성·창설한 권리일 따름뿐이며 그 자체가 고유한 재산권으로 입법자가 그 존재를 확인한 것은 아님
- 또한 그 특허권에 부착되어 있는 경제적 이익-특허발명을 독점행사함으로써 얻는 이익-은 헌법 제23조제1항이 아니라 헌법 제22조제2항에 의거하여 파생되는 부수적인 효과일 따름임.
- 요컨대, 특허권은 저작자등의 권리를 보호하기 위한 하나의 방식일 따름으로 그 내용과 한계는 입법자의 입법형성권에 의하여 선택될 수 있는 것에 불과한 것으로 저작자등의 권리를 보호하여야 할 국가의무의 반사적 효과로서 입법자에 의해 창설된 것인 만큼 이를 기본권으로서의 “사유재산권”으로 규정하는 것은 무리가 따름

· 헌법의 맥락에서 바라본 특허권의 효력

- 요컨대, 특허권은 헌법 제22조제2항에서 규정하고 있는 저작자등의 권리를 보장하기 위한 수단적 권리로서 단순한 법률적 수준에서 보장되는 “법률적 재산권”에 불과하다 할 것임.
- 물론 일반적인 의미로 “재산권”이라 함은 모든 재산적 가치가 있는 권리나 이익으로 규정할 수 있으며, 이런 의미에서 특허권은 재산권에 해당하지만 그렇다고 해서 그것이 기본권으로서 완전한 보호를 받는 헌법적 재산권-즉, 헌법 제23조제1항에서 보장하는 재산권-과 같은 효력을 가지는 것은 아님

· 반대의견의 오류

- 따라서 특허권을 “국민의 기본권 중 하나인 사유재산권”(법무법인 청담의 의견서) 혹은 “헌법상 보장되는 사유재산권인 국민의 권리”(특허청 의견서) 등으로 전제하고 그에 따라 기본권의 제한에 관한 법리를 원용하고자 하는 것은 그 전제부터 오류에 빠진 것이라 할 것임

③ 특허권의 헌법적 성격-외국의 경우

- 이와 관련, 미국에서나 영국 등 지적 재산권의 발원지에서도 이 지적 재산권의 재산권으로서의 성격을 부정하는 판례나 혹은 그와 관련한 논의들이 적지 않게 나오고 있는 실정임.

· 미국의 경우

- 연방대법원은 지적 재산권은 토지재산권이나 동산에 대한 재산권 등과 같이 수정헌법 제5조에서 규정하고 있는 재산권이 아니며, 따라서 그 지적재산권을 연방정부가 수용하더라도 수정헌법 제5조에 기하여 국가에 보상을 청구할 수는 없다고 판시한 바 있음(Schillinger v. United States, 155 U.S. 163(1894))
- 이는 100년이 지난 지금까지 부정된 바 없이 의연히 타당한 것으로 받아들여지고 있으며, 특허권에 대한 기본적인 원칙이 되어 있음(예컨대 미국연방항소법원 Zoltek Co., v. United States, 04-5100, -5102(2009) 참조).
- 실제 이런 법리가 통용되고 있기에 미국의 경우 특허발명의 강제실시가 전세계에서 가장 많이 이루어지고 있는 현실이 성립될 수 있음. 즉, 특허발명의 강제실시는 재산권의 침해(이는 위헌이라는 헌법문제를 야기함)라기보다는 특허의 효력에 관한 예외

적 현상(이는 계약법 내지는 불법행위법이라는 법률상의 문제를 야기할 따름임)에 불과하며 따라서 국가가 입법이나 행정명령 등의 방식으로 보다 간편하게 그 효력을 통제할 수 있다는 인식과 관행을 만들고 있음.

· 영국의 경우

- 뿐만 아니라 지적 재산권의 발상지인 영국의 경우에도 17세기 중엽이후부터 지적 재산권이 보통법상의 재산권인지 아니면 형평법상의 재산적 이익에 불과한 것인지에 관한 논쟁이 치열하게 전개된 바 있으며 당시 법원의 판단은 보통법상의 재산권은 아니라고 보았음((1774) Donaldson v. Becket, 17 Parliament History col. 953 참조. 이 판단은 보통법상의 권리임을 인정하였던 하급심의 판단((1769) 98 ER 01)을 사실상 파기한 것임).
- 이 논쟁은 추후 입법에 의하여 실정법상의 권리로 확정되는 방식으로 정리되었으되, 기본적인 흐름은 지적 재산권은 보통법과 같이 헌법적·기본권적 권리라기보다는 실정권에 불과한 것으로 입법자의 형성의 자유가 의연히 보장되는 영역으로 이해하고 있음.

- 특허권의 성립사에 주요한 영향을 미친 미국과 영국의 예에 비추어 보더라도 특허권은 순수하게 국회의 입법권에 의하여 창출되며 그에 의해 특허권의 재산적 효과가 결정되는 권리로서 이에 관한 한 입법자인 국회는 광범위한 입법형성의 자유를 누리게 된다고 볼 수 있음

④ 강제실시로 제한되는 특허권자들의 “권리”

- 특허청 및 법무법인 청담의 의견은 특허발명의 강제실시가 그 대상이 되는 특허권에 미치는 의미에 대한 정확한 분석 없이 막연하게 국민의 “권리를 제한하고 박탈하는 것” 또는 “공공복리를 위하여 사인의 특허권을 제한”, “정부가 필요하면 언제든지 사인의 특허권을 제한할 수 있도록” 등의 표현을 사용하면서 마치 강제실시가 특허권 자체를 박탈하거나 제한하는 것 같은 인상을 주고 있음

- 그러나 엄밀히 보자면 강제실시는 특허권의 존재나 그 내용에는 아무런 영향을 미치지 않는 채 특허권의 행사라고 하는 일부의 권능만을 제한하는 것에 불과함.
 - 일반적인 재산권은 한 사람이 그 대상이 되는 재화나 용역을 사용하게 되면 다른 사람은 그를 사용하지 못하게 되는 성질을 가짐. 반면, 특허권은 이런 일반적인 재산권과는 달리 어떤 사람이 그 대상이 되는 특허발명을 실시한다고 해서 다른 사람(들)이 이를 실시하지 못 하는 것은 아님. 따라서 그에 관한 제한의 법리를 구성함에 있어서는 일반적인 재산권에 대한 제한의 법리와는 다른, 특별한 주의를 할 필요가 있음
 - 강제실시는 특허권의 내용이나 존재여부에 대하여 일정한 제한을 가하는 것이 아니며 심지어 특허권이 가지는 배타적·독점적 효과 또한 훼손되지 않음. 그것은 오로지 특허권자등(특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자 등을 의미함: 이하 같음)에게 부여된 독점·배타적 권능을 일정조건하에 일정 영토내에서 일시적으로 배제함에 불과한 것으로, 이로 인하여 특허권자등이 제한당하는 권능은 자신이 원하는 방식과 내용으로 특허발명의 실시에 관한 계약을 체결할 수 있는 상태일 따름임.

- 아울러 특허권자등은 당해 영역 및 시기를 제외하고는 언제 어디서나 자신의 특허권을 행사할 수 있으며 심지어 강제실시가 이루어지고 있는 시기와 영역에 대해서도 자신의 특허권을 행사하여 특허발명에 상당하는 재화나 용역을 창출해 낼 수 있음.
 - 요컨대 특허권의 경우 강제실시와 그의 배타적·독점적 효과는 결코 양립불가능하는 것은 아니라는 점에 주목할 필요가 있음

- 결국 특허발명의 강제실시는 특허권이라는 독립된 권리 그 자체를 제한하는 것이 아니라 특허권에 부착된 그 효과 즉, 독점적·배타적 권리를 이용하여 자유롭게 계약을 체결할 수 있는 권리 혹은 영업을 할 수 있는 권리라는 아주 한정된 영역의 권리-보다 정확히는 이익-를 제한하는 것에 불과함.

⑤ 정리: 강제실시에 적용될 법리에 관하여

- 정리하자면
 - 특허권은 헌법 제23조상의 재산권이라기보다는 오히려 헌법 제22조제2항에 의하여 파생되는 권리중의 하나로 국회의 입법에 의하여 비로소 형성되는 법률상의 권리임
 - 또한 특허발명의 강제실시는 본질적으로 재산권에 대한 제한이 아니라 특허권을 이용

하여 자신이 원하는 계약을 체결할 수 있는 자유, 또는 그를 통하여 영리를 추구하기 위한 활동을 할 수 있는 자유 내지는 영업의 자유에 대한 제한이라고 하여야 함

- 이렇게 볼 때 특허발명의 강제실시의 문제는 직업선택의 자유에서 파생되는 영업의 자유와의 관계 속에서 바라보아야 하며 이를 위해서는 계약의 자유에 관한 현대적인 수정원리 및 우리 헌법재판소가 직업선택의 자유와 영업의 자유에 대한 제한의 법리로 제시한 소위 “3단계이론”을 중심으로 바라보아야 함
- 그럼에도 불구하고 특허발명의 강제실시를 사유재산권에 대한 제한이라는 전제하에 형벌법규 등 중요한 기본권에 대한 제한법률의 합헌성 판단에 적용되는 엄격한 과잉금지의 원칙 등을 원용하여 개정법률안의 타당성을 부정한 특허청이나 법무법인 청담의 의견은 논리적으로 잘 못 된 것이라고 하여야 할 것임

4.3. 강제실시에 관한 헌법문제

① 계약의 자유와의 관계

- 헌법재판소는 계약의 자유는 헌법 제10조의 행복추구권으로부터 도출되는 일반적 행동자유권의 한 형태로서 계약체결 및 계약내용, 계약상대방의 결정, 계약형식 등의 자유를 말함.(헌재 1991. 6. 3. 89헌마204 참조)
 - 여기서 계약이란 반드시 쌍무적인 교환의 합의를 의미한다기보다는 보다 넓은 의미에서 재화나 용역 등의 교환·거래뿐 아니라 그의 처분, 증여, 제공, 사용승인 등까지도 포괄하는 개념으로 보아야 할 것임. 그렇게 할 때에야 비로소 일반적 행동자유권으로서의 계약의 자유의 의미가 확보될 수 있음
 - 하지만 이러한 계약의 자유는 자본주의적 시장경제가 야기하는 폐해(즉 시장실패)를 야기할 수도 있는 만큼 이에 대한 다양한 수정의 원리들이 제시되고 있음
 - 이에 계약의 자유는 헌법 제37조제2항에 따라 공공복리 등을 위해 제한될 수 있으며, 또 헌법 제119조제2항은 국민경제의 성장 및 안정 등 경제에 관한 공익을 위하여 이를 제한할 수 있도록 하고 있음(헌재 2006.7.26 2005헌바19 참조)
- 개정법률안이 제시하는 특허발명의 강제실시는 특허권자등의 승인이 없이도 특허발명을

실시할 수 있도록 함으로써 특허권자들이 가지는 계약의 자유 중 계약을 체결하지 아니할 자유 즉, 자신이 가진 특허발명의 사용권을 국가 또는 국가가 지정하는 제3자에게 제공하지 아니할 자유를 제한당하는 것임.

- 그 외에는 그의 어떠한 권리나 자유도 침해되거나 제한되지 않아 특허권자들은 강제실시가 행해지더라도 당해 국가나 지역에서조차 계약의 자유를 충분히 향유할 수 있음

② 계약의 자유에 대한 침해의 여부

- 헌법재판소는 계약의 자유에 대한 제한입법의 경우에 과잉금지의 원칙-목적정당성, 방법적합성, 피해최소성, 법익균형성-으로써 그 합헌여부를 판단하고 있음(헌재 1991. 6. 3. 89헌마204 참조)
- 이 점과 관련 법무법인 청담의 의견에서도 개정법률안에서 제시하고 있는 특허발명의 강제실시제도가 목적정당성이나 방법적합성의 요건은 충족하고 있음을 인정하고 있는 만큼 별도의 논의는 생략함
- 피해최소성에 관하여
 - 특허청 및 법무법인 청담의 의견서에서는 개정법률안이 특허권이라는 “사유재산권”을 침해하면서 특허조사를 하지 않아도 되도록 하고 있을 뿐 아니라, 통상실시권 설정의 재정청구제도라는 보다 침해가 적은 제도가 있음에도 불구하고 별도의 강제실시조항을 설정하는 것은 피해최소성의 요건을 위반한 것이라고 주장함
 - 하지만 이는 강제실시제도에 대한 법리를 충분히 검토하지 않은 단선적 판단에 불과함
- 발명특허의 실시로 인한 “피해”
 - 침해 대상이 되는 법익이 “사유재산권”이라는 법외적 표현(실제 “사유재산제도” 혹은 “재산권”이 올바른 표현임)이 의미하는 헌법적 기본권으로서의 성격을 가지는 것이 아니라 법률의 규정과 그에 의거한 국가의 처분(특허처분)에 의하여 비로소 형성되는 일반적 이익으로서의 「재산권」에 불과한 것임은 전술한 바와 같음
 - 즉 입법자에게 그 내용과 한계에 대한 광범위한 입법형성의 자유가 주어져 있는 만큼 이에 적용되는 과잉금지의 원칙의 판단은 기본권의 제한에 대한 경우와는 달리 상당히 완화되어서 이루어져야 함

- 특히 이 점과 관련하여 특허청등의 의견은 발명특허의 실시로 인하여 발생하게 되는 “피해”가 무엇인지, 그 의미와 범위는 어떠한지에 대하여 명확하고도 구체적인 적시가 없음
 - 실제 어떠한 입법(또는 입법안)이 위헌 혹은 타당성이 결여된 것이라고 주장하기 위하여는 입법자가 고려하여야 할 피해 또는 헌법을 포함한 우리 법제에 비추어 정당하거나 정당하지 못한 피해가 어떤 것이 있으며 그 범위와 책임의 귀속은 어떠한지 등에 대하여 명확한 분석이 있어야 함
 - 하지만 특허청등의 의견은 막연한 개념만 제시하고 있을 뿐, 그것의 헌법적 의미 등은 전혀 고려하지 않고 있음

• 특허조사

- 개정법률안은 특허발명의 실시에 즈음하여 특허조사를 하지 않아도 된다는 취지의 규정을 도입하고자 함.
 - 이렇게 특허조사를 면제하고 있는 것은 TRIPs에서도 마찬가지로, TRIPs협정(제 31조(b))은 공공의 비상업적 실시에 대해 특허권자등과의 사전협상을 면제하고 있음
- 특허청의 의견은 이 점을 인정하면서도 “권리자와 사전협의 없이 권리를 침해하게 되는 경우는 (……) 비상시에 준하는 긴급성과 시급성이 요구되어야 할 것”이라고 하면서 개정법률안에 문제가 있는 것과 같은 논지를 펼침
 - 하지만, 이런 의견은 “미국과 다국적 제약회사가 제기하는 문제”이며, 특허발명의 실시 그 자체의 요건에 관한 것일 따름임
 - 특히 대부분의 특허발명의 실시가 다국적 제약회사등이 가지는 시장지배력에 대한 대항조치로서의 의미를 가지는 만큼 사전협의를 사실상 전제되어 있는 경우가 대부분이라는 점에서 특허청의 이런 의견제시는 개정법률안의 합헌성여부의 판단에는 아무런 영향을 미치지 않음
 - 설령 그렇지 않다 하더라도 만약 국가가 긴급성과 시급성이 없음에도 불구하고 그리고 특허권자등의 권리자를 알거나 알 수 있었음에도 불구하고 특허발명의 실시를 하였을 경우에는 그 개별적인 처분 자체에 대하여 별도의 위헌여부의 판단을 하여야 하는 것이지, 이를 확장하여 법률 그 자체의 문제로 전가하는 것은 바람직하지 못 함
- 요컨대 특허청의 의견은 TRIPs에서 규정하고 있는 일반적인 틀조차도 부정하면서

국가의 특허발명의 실시에 대해 지나친 부담을 설정하고자 할 뿐 아니라 특정한 처분(정부의 특허발명의 실시처분)에 귀속되어야 할 법리의 문제를 법률-즉 개정법률안-자체의 문제인 양 확장하여 적용하는 오류를 보이고 있음

- 이와 관련하여 개정법률안은 제106조의2 제2항에서 발명특허의 실시 사실을 특허권자등에게 신속하게 통보할 의무를 부과하고 있어 특허청의 의견이 우려하는 바와 같은 최소성요건의 침해우려는 크게 축소되어 있음

• 재정청구제도에 관하여

- 특허청등의 의견은 재정청구제도가 있기 때문에 개정법률안과 같은 특허발명의 실시 제도는 불필요할 뿐 아니라 피해최소성의 요건에서 벗어나 있음

- 피해최소성의 요건에서 말하는 보충성, 대안모색의 필요, 혹은 보다 덜 제한적인 규제의 선택 등의 이론들은 동일한 제도적 목적과 의미를 가지는 제도로서 상대방에게 보다 덜 피해를 주는 방식을 선택하라는 것이지, 전혀 다른 제도 혹은 다른 목적에 봉사하는 제도를 취할 수 있음을 요구하는 것은 아님

- 재정청구제도는 특허권자등이 아닌 다른 자에 의한 특허발명의 실시요구에 대하여 특허권자등의 이익을 조정하기 위한 제도인 반면, 개정법률안이 제시하고 있는 특허발명의 강제실시제도는 특허권자등의 특별희생 위에 공공의 이익을 도모하고자 하는 제도임. 즉, 양자는 제도적 목적과 취지를 달리함

- 재정청구제도의 주무기관은 특허청이나, 특허발명의 강제실시의 주무기관은 당해 공공을 도모하는 행정부서 혹은 이의 통칭으로서의 “정부”로 양자를 달리 하고 있음은 그 목적이나 취지, 혹은 실시여부에 대한 판단의 방식과 절차가 전혀 다른 것임을 의미하고 있음

- 요컨대, 재정청구제도는 국방·공중보건·환경보호 등 공공의 이익을 도모하기 위한 하나의 방식일 뿐, 그것이 있다고 하여 특허발명의 실시와 같은 다른 행정작용을 배제하거나 그 타당성을 소멸시키는 것은 아님

- 특히 현행 특허법상의 재정청구제도(제107조)는 재정권자를 특허청장으로 하여 조직원리에 있어 특허권의 보호를 위한 제도로서의 의미가 강함.

- 즉 이 재정청구제도는 국방·공중보건·환경보호 등 공공의 이익을 실현하기 위한 장치로서 이에 대한 위험의 발생가능성, 위험의 정도에 대한 예측, 특허발명을 실시하여야 할 필요성, 그 긴급성, 대안의 확보가능성 등에 대한 판단을 함에 적절한 절차와 수단을 가지지 못하고 있음

- 실제 이러한 판단은 관련된 업무를 처리하는 주무관청-예컨대 국방부, 보건복지가족부, 환경부 등-에서 하는 것이 적격임
- 이에 이들 주무관청의 공익판단에 따라 신속하고도 효과적으로 일정한 위험에 대처할 수 있는 조치를 강구하되 이와 더불어 특허권자등의 권리 또한 효율적으로 보호할 수 있는 나름의 장치-즉, 특허발명의 강제실시에 대한 특허청장의 의견제시 혹은 특허청장과의 협의의무부과 등-를 확보할 필요가 있음
- 이런 점에서 본다면 개정법률안의 경우 특허발명의 강제실시와 관련하여 기존의 재정청구제도와는 별도의 장치를 새로이 구성하고자 하는 것이며, 양자는 그 목적이나 절차, 관할관청 등이 전혀 다른 만큼 어느 하나가 다른 하나를 배제하거나 그로 인하여 그 제도존립의 타당성을 침해하는 것은 아님.
 - 실제 개정법률안과 같이 입법하는 경우 특허권자등의 피해를 최소화할 수 있는 절차와 방식은 대통령령등 하위입법을 통해 충분히 확보할 수 있음.

• 정당보상의 필수화

- 더구나 개정법률안은 특허발명의 실시가 이루어지는 경우에도 정당한 보상을 지급하도록 함으로써 경제적 측면에서뿐 아니라 법적인 측면에서 특허권자등의 피해를 최소화함으로써 그 제한의 정도가 극히 적어짐. 그리고 바로 이 점에서 개정법률안의 경우 피해최소성의 요건은 충분히 달성되어 있음
 - 이 특허발명의 실시로 인하여 실제 제한되는 것은 “사유재산권”이라기보다는 계약의 자유일 따름임(제한 대상 법익의 경미함)
 - 계약의 자유도 그 전체를 박탈하거나 혹은 제한·강제되는 것이 아니라 일정한 요건-국방·공중보건·환경보호 등 공공의 이익을 위한 경우-하에서만 매우 한정적인 부분만 제한되고 있을 뿐임(제한 내용의 한정성)
 - 즉, 강제실시가 이루어지고 있더라도 특허권자등은 언제 어디서든지, 그리고 누구에게나 원하는 내용과 방식으로 계약을 체결할 수 있음
 - 그 제한되는 부분에 대해서조차 정당한 보상을 하도록 규정(제106조의2제2항)하여 실질적인 경제적 피해는 극소화하고 있음(제한 결과의 최소성)
- 개정법률안이 무조건적 보상규정을 두고 있음은 특허발명의 실시가 특허권자등의 법적 권리의 존재에는 거의 영향을 미치지 않음을 의미함
 - 즉, 개정법률안은 존속보호의 차원에서 가치보호의 차원으로 전환하는 방식으로 특허권자등의 권리를 보호하고 있음

- 바로 이 때문에 특허권자등이 이 특허발명의 실시로 인하여 입게 되는 피해는 적어도 법적으로는 거의 없다고 하여도 과언은 아님
- 참고로 헌법재판소의 경우에도 소유상한을 초과한 택지소유자에게 처분의 의무를 부과하더라도(이는 계약자유에 대한 제한임) 이는 “비록 택지에 관한 구체적인 재산권은 잃게 되지만 대신 그 대가를 취득함으로써 존속보장에서 가치보장으로 재산권 보장 내용의 변환이 이루어지는 것에 불과하므로 (……) 재산권의 내재적 한계로서 허용되는 사회적 제약의 범주를 넘지 않는 것으로 보아야 한다”고 판시한 바 있음(헌재 1999.4.29 94헌바37)
- 앞서 언급한 미국연방대법원 및 연방항소법원의 판단 역시 특허권의 이러한 성질에 착안하여 그에 대한 국가적 ‘침해’의 문제는 재산법상의 문제가 아니라 계약법이나 불법행위법 차원의 문제에 지나지 않음을 지적한 것임

• 결어

- 요컨대, 특허청 및 법무법인 청담의 피해최소성요건 위반의 의견은 그 전제로서 “사유재산권”을 내세우는 오류와 더불어 개정법률안의 의미(사전조사 실시를 원칙으로 하되 예외적으로 이를 면제) 및 재정청구제도와와의 관계 등에 대한 오해로 인하여 타당성을 상실한 것임

• 법익균형성에 관하여

- 법무법인 청담의 의견서는 “그 제한이 의도하는 정치·경제·사회적 유용성과 그 제한에 의하여 야기되는 국민적·사회적 손실을 비교·형량하여 보았을 때 반드시 침해되는 사적 불이익보다 그 행위를 방치함으로써 초래되는 공적 불이익이 더 크거나 균형이 유지된다고 단정할 수 없다고 사료됩니다”라고 하면서 개정법률안의 타당성을 부정하고 있음
- 하지만 이런 의견은 “그 제한이 의도하는 정치·경제·사회적 유용성”과 “그 제한에 의하여 야기되는 국민적·사회적 손실”의 구체적인 내용이 적시되어 있지 않고 그 의미 자체가 불명할 뿐 아니라 이 양자간의 대소관계 혹은 균형여부에 대한 판단의 근거가 없어 너무도 자의적인 의견이라 하지 않을 수 없음.
- 실제 개정법률안의 경우 “그 제한이 의도하는 정치·경제·사회적 유용성”은 국방, 공중보건, 환경보호 등 공공의 이익이며 이는 헌법이 대한민국국가에 대하여 부여하고 있는 최대의 국가의무이기도 함

- 반면 “그 제한에 의하여 야기되는 국민적·사회적 손실”은 앞서 언급하였듯이 특허권 자등이 가지는 특허권의 배타적·독점적 사용의 권능을 아주 예외적인 경우에 한하여 특정한 상대(즉, 정부 또는 정부가 지정하는 제3자)에 대해서만 행사하지 못하는 아주 사적이고 개별적인 것에 불과함
 - 이에 대하여 특허청은 그 의견에서 태국 등의 예를 들며 공중보건을 이유로 강제 실시할 경우 외국 다국적 제약업체가 의약품 공급을 중단할 우려를 제시하고 있으나(이 주장의 현실적 타당성여부에 관하여는 이 의견서에서는 검토하지 않기로 함),
 - 설령 그러한 우려가 경청할만한 우려라 하더라도 이는 구체적인 사례에서 구체적인 강제실시를 함에 있어 고려하여야 할 사항이지, 추상적이고 일반적인 형태의 강제실시제도를 입법화하는 입법단계에서 고려할 사항은 아님.
 - 오히려 이런 개별적 경우어나 우려될 수도 있는 다국적 기업등 특허권자의 보복을 이유로 입법을 반대하는 것은 우리나라의 입법주권을 지나치게 경시하거나 포기하는 주장이라 할 것임
- 요컨대, “그 제한이 의도하는 정치·경제·사회적 유용성”과 “그 제한에 의하여 야기되는 국민적·사회적 손실”은 어떻게 보더라도 전자가 후자에 비하여 월등히 크다 할 것이며 이 점에서 법익균형성의 요청은 충분히 달성되어 있음

③ 직업의 자유 특히 직업수행의 자유에 대한 침해여부

- 이 사안은 엄밀히 보자면 특허권자등이 자신이 가지는 특허권의 배타적·독점적 효력을 근거로 일정한 처분행위를 함으로써 경제적 이득을 추구하는 직업의 자유 혹은 영업의 자유와 가장 긴밀한 관련을 가짐
- 따라서 개정법률안의 타당성을 검토하기 위하여 가장 중점적으로 바라보아야 할 것은 직업의 자유 혹은 영업의 자유에 관한 헌법의 법리임
 - 이에 대하여 우리 헌법재판소 및 헌법학계에서는 일관하여 직업의 자유에 대한 제한의 법리를 단계론 혹은 3단계론-직업중사의 자유제한, 주관적 사유에 의한 직업결정의 자유의 제한, 객관적 사유에 의한 직업의 자유의 제한-의 관점에서 설명하고 있음
 - 이 중 개정법률안은 누구나 일정한 요건만 갖추면 특허권을 획득하고 그의 배타적·독점적 효력을 누릴 수 있도록 하되, 아주 예외적인 경우에만 그 행사를 제한하는 것인

만큼 제1단계인 직업중사의 자유를 제한하는 것이 됨.

- 헌법재판소 및 헌법학계에서는 직업중사의 자유를 제한하는 입법에 대해서는 가장 완화된 형태의 사법심사기준을 적용하여 「비례의 원칙」에 비추어 판단하고 있음
 - 개정법률안에 대한 비례의 원칙 혹은 과잉침해금지의 원칙의 적용가능성에 대한 서술은 위 ②항에서 상세히 기술하였음
 - 실제 우리 헌법재판소는 (구)주세법 제38조의7등에서 규정한 자도소주구입명령제도(1996.12.26 96헌가18) 및 학교정화구역내에서 극장시설 및 영업을 금지한 학교보건법(2008.11.27 2006헌마352) 등 한정된 사건을 제외하고는 이 유형의 직업중사의 자유를 제한하는 입법을 합헌이라 선언하고 있음
 - 이는 현대 산업화사회에서 직업중사행위가 야기할 수 있는 시장실패를 교정할 헌법적 의무가 국가에 있음을 선언한 것이며, 그를 위한 입법이 지나치게 불합리하거나 법익이 현저하게 불균형적이거나 자도소주구입명령제도와 같이 편향적인 시장정책을 사용하고 있는 경우가 아니라면 적어도 헌법적으로는 그 규제가 위헌이라 할 수 없음을 확고히 하고 있음을 의미함.

④ 명확성이 결여되었다는 주장에 대하여

- 법무법인 청담의 의견서는 개정법률안이 특허발명의 강제실시의 요건을 명확히 하지 않음으로써 모호하기 때문에 무효라는 법리를 적용하여 위헌적이라고 판단하고 있음
 - 하지만, 이 의견은 명확성의 원칙 및 개정법률안의 의미를 충분히 천착하지 않은 것으로 보이며 그 근거가 박약함
- 명확성원칙의 판단기준
 - 우리 헌법재판소는 형벌규정뿐 아니라 널리 국민에게 불이익을 부과하는 법률은 명확할 것을 요구하고 있는 것은 사실임
 - 그러나 이 때의 명확성은 당해 법조문의 문구만으로 판단하는 것이 아니라 널리 다양한 법해석의 방법을 통해서 법규정의 의미가 도출될 수 있으면 충분한 것으로 이해하고 있음
 - 예컨대 헌법재판소는 “명확성의 원칙이란 기본적으로 최대한이 아닌 최소한의 명확성을 요구하는 것이다. 그러므로 법문언이 해석을 통해서,

즉 법관의 보충적인 가치판단을 통해서 그 의미내용을 확인할 수 있고, 그러한 보충적 해석이 해석자의 개인적인 취향에 따라 좌우될 가능성이 없다면 명확성의 원칙에 반한다고 할 수 없다”(1998.4.30 95헌가16)라고 판단하여 이를 폭넓게 이해하고 있음

- 특히 죄형법정주의가 적용되는 형사법규나 표현의 자유를 제한하는 법규와는 달리 개정법률안의 경우와 같이 미래의 위험을 예상하고 이를 예방하기 위해 일반적인 행동의 자유(계약의 자유)나 직업수행의 자유를 제한하는 법규의 경우에는 그 명확성의 원칙이 적용되는 정도는 상당히 완화됨
- 하지만, 법무법인 청담의 의견은 이런 법리를 원용하지 않은 채 일방적으로 형사법규에 적용되는 가장 엄격한 수준의 명확성의 원칙을 주장하면서 동시에 법원에 의한 해석의 가능성까지도 부정하는 듯한 논리를 제시하고 있음

· 실제 “공공의 이익” 또는 “환경 보전”이라는 입법목적 및 내재적 요건규정의 의미를 법규정의 형태로 보다 구체적이고 명확한 형태로 규정하는 것은 입법기술적으로 불가능할 뿐 아니라 위험이 다양화, 다원화, 다층화되고 있는 오늘날과 같은 위험사회에 있어서는 탄력적이고 실체적 합리성에 입각한 대응전략이 필요한 만큼 형식적 합리성을 요청하는 법문의 수준에서는 그렇게 구체화할 필요성조차 없음

- 이 때문에 TRIPs 제31조(b)에서도 공공의 비상업적 이용(in case of public of non-commercial use)라는 포괄적 규정을 사용하고 있음

• 요건규정의 명확성에 관하여

· 법무법인 청담의 의견서는 ““국방, 공중보건, 환경 보호 등 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우”라는 전제를 두고 있으나 그것은 기본권을 제한하기 위한 목적에 불과할 뿐 특별히 기본권을 제한할 수 있는 요건이라 할 수 없고”라고 하나

- 기본권제한의 목적은 동시에 기본권을 제한하는 권한에 대한 내재적 요건을 구성함은 당연한 이치임
- 우리 헌법재판소가 과잉금지의 원칙을 설명하면서 수단적합성의 요건을 거론함은 바로 이 목적 자체가 수단을 규제하고 통제하는 내재적 요건이 되어 있음을 알기 때문임

· 또 그 의견서는 “비상업적 실시”는 정부등이 실시하는 만큼 너무도 당연하여 별도의 요건이라 할 수 없다고 하나,

- 정부라고 해서 비상업적 행동이 당연히 전제되는 것은 아니며
- 정부가 제3자에게 특허발명을 실시하게 하는 경우에도 여전히 상업적 실시의 가능성을 통제할 것을 입법적으로 요구한다는 점에서
- 이 “비상업적 실시”부분은 특허발명의 강제실시에 있어 중요한 요건규정이 되고 있음
- 뿐만 아니라 법문의 명확성의 요건은 당해 법조문에만 한정할 것이 아니라 당해 법률전체 및 시행령, 시행규칙등 하위법령등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 함
 - 개정법률안은 특허발명의 강제실시와 관련한 구체적인 사항들은 하위법령에서 정하도록 하고 있음
 - 즉, 명확성의 원칙 침해여부에 대한 판단은 그 법조문의 규정방식이 이런 하위법령 등의 도움을 받더라도 더 이상 명확해지지 않을 만큼 애매모호한 경우에만 적용되어야 함

⑤ 현행법의 해석상 “전시·사변 또는 이에 준하는 비상시”에 공중보건의 위험상황이 포함 된다는 주장에 대하여

- 특허청의 의견은 현행법의 해석으로도 공중보건의 위험상황에 대처할 수 있는 만큼 개정 법률안과 같은 별도의 입법이 불필요하다고 함
 - 하지만, 이런 해석은 개정법률안의 입법목적과는 전혀 다른 것일 뿐 아니라 그 자체로도 한계가 있는 것임
- 현행법에 의할 경우 이런 비상시를 규정하는 것은 아주 한정된 경우뿐이며 그 조차도 “전시·사변 또는 이에 준하는 비상시”와 “천재·지변”을 구분하여 입법하는 것이 통례임
 - 헌법은 “내우·외환·천재·지변 또는 중대한 재정경제상의 위기에 있어서”(헌법 제76조 제1항: 긴급재정·경제처분·명령) “전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태에 있어서”(헌법 제77조제1항: 계엄) 와 같은 두 가지의 조문형식을 사용하고 있음
 - 이런 헌법의 규정방식에 의할 때 “내우·외환·천재·지변 또는 중대한 재정경제상의 위기”와 “전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태”는 전혀 다른 상황임을 알 수 있음.
 - 즉 “전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태”는 “천재·지변”과 같은 자연재해를 포함하는 불가항력의 재난과는 다른 규정방식을 사용하여 별개의 규율을 하고

있음. 예컨대 “천재·지변”이 있다고 해서 (그에 따른 무장폭동등 사변에 준하는 행위가 없는데도) 이를 “전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태”로 해석하여 계엄령을 선포할 수는 없음

· 결국 특허청의 의견과 같이 “전시·사변 또는 이에 준하는 비상시”에 당연히 자연 재해에 해당하는 전염병의 창궐과 같은 공중보건의 위험이 포함된다고 해석하기는 어려움

- 이렇게 “전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태”와 “천재·지변”을 구분하는 입법례는 다수 있음

· 경찰공무원승진임용규정 제36조 특별유공자의 특별승진제도(제3항 제1호 및 제3호 참조)

· 상속세및증여세법시행령 제7조제1항 “"전쟁 기타 이에 준하는 공무"라 함은 사변 또는 이에 준하는 비상사태로 인하여 토벌 또는 경비등 작전업무를 수행하는 것을 말한다.

· 자동차관리법시행규칙 제60조: 전시·사변 기타 이에 준하는 비상사태나 천재·지변 기타 부득이한 사유로 ……

· 국가공무원당직및비상근무규칙 제29조 제2호: 전시·사변 또는 이에 준하는 비상사태의 징후가 농후하거나, 천재지변 기타 이에 준하는 사유로 사회불안이 조성되고 사회질서가 교란될 우려가 있는 경우

• 요컨대 현행법의 규정방식을 일관할 때 전염병의 창궐과 같은 공중보건의 문제는 “전시·사변 또는 이에 준하는 비상시”의 개념보다는 “천재·지변”에 보다 가까우며 이 양자를 구분하는 경향이 강한 우리 법제상 특허청의 주장처럼 당연히 현행법규정만으로 공중보건에 대한 위험을 처리할 수 있다고 할 수는 없음

• 또 설령 특허청의 주장이 옳다 하더라도 현행법은 그 규정의 방식에 있어 심각한 한계가 있음

- 현행법은 “비상시”로 규정하고 있어 현재 그 비상한 상태라 발생하고 있는 경우에만 특허발명의 강제실시를 가능한 것으로 규정함

· 즉, “전시·사변 또는 이에 준하는 비상”사태가 발생할 것이 충분히 예견되고 그것이 긴박한 상황인 경우에도 특허발명의 강제실시는 불가능한 형태로 규정되어 있음

- . 이는 공중보건과 같이 비교적 체계적이고 장기적인 대응이 필요한 영역에서는 강제실시제도의 취지 자체를 무의미한 것으로 만들어버릴 가능성을 안고 있음
- 더구나 이러한 입법방식은 오늘날과 같은 산업화사회에서 통상적으로 이루어지고 있는 사전예방적 위험관리체제와는 전혀 맞지 않는, 후진적인 사후교정형의 행정을 조장하고 있는 것이라는 비판을 면하기 어려움

- 결론적으로 개정법률안에서 “전시·사변 또는 이에 준하는 비상시”로 되어 있는 현행법상의 강제실시 요건을 완화하여 “국방·공중보건 또는 환경 보호 등 공공의 이익을 위하여 (……) 필요한 경우”로 규정한 것은 재해나 위험이 광역화될 뿐 아니라 지역적 전파성도 강해지고 있는 현재의 사회상에 부합한 것이라고 할 것임

5. 결론

- 개정법률안은 현행 특허법이 가지는 불명확성을 해소하고(제96조제1항제1호) 이질적인 것을 통합규정하고 있는 제106조제1항의 입법상의 하자를 치유하는 것으로 입법의 효율성을 도모하는 것으로 그 타당성이 인정됨
- 개정법률안이 특허발명의 강제실시 요건을 완화하고 그 요건으로 공중보건과 환경 보호 등 공공의 이익을 추가하고 있는 것은 위험이 글로벌화하고 있는 현대사회의 위험관리체계를 효율적이고 효과적으로 구축한다는 점에서 정당할 뿐 아니라 시급히 이루어졌어야 했을 사안이라 할 것임
- 개정법률안은 이러한 위험관리체계를 구축하면서도 정당한 보상제도의 도입, 사전적인 특허조사의 원칙화 등의 방법으로 특허권자등의 피해를 최소화하는 방식을 취하고 있는 만큼 헌법적으로도 유효타당한 것이라 할 수 있음
- 개정법률안에 대하여 반대의견을 제시하고 있는 특허청과 법무법인 청담의 의견서 내용은 법리적인 측면에서뿐 아니라 개정법률안 자체의 내용에 대해서도 잘 못된 판단에 입각하고 있어 별다른 의미를 가질 수 없다 할 것임

- 결론적으로 개정법률안은 헌법해석론의 측면에서나 헌법정책론의 측면에서도 타당하고도 적절한 것으로 사려되어 그대로 입법함이 바람직하다는 의견임