

선사용권 - 특허권 행사에 대한 항변권, 특허법 규정 및 성립요건 관련 일본 특허청 설

명자료, 실무적 포인트



- (1) 특허법 제103조(선사용에 의한 통상실시권) 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

- (2) 실시사업의 준비 판단기준

A. 주관적 요건 - 즉시 실시의 의도로 준비해야 함

- B. 객관적 요건 - 즉시 실시의 의도를 객관적으로 인식할 수 있는 정도로 표명된 사실
- C. 구체적 사건의 판결 사안 - 견적서, 설계도 제출일로부터 약 5년 경과 후 제품 제작한 사례에서 비록 5년의 시차는 있지만 최초 견적서, 설계도면 제출 당시 사업준비에 관한 즉시 실시의도를 객관적으로 표명한 것으로 인정 + 최초 견적서, 설계도면 제출 근거로 선사용권 인정한 판결
- D. 참고: 앞 블로그 글에서 소개한 독일 연방대법원 판결의 실시발명의 보유(possession) 요건은 우리나라 특허법과 일본 특허법 조문에는 없음.

(3) 실시사업의 준비 인정에 관한 일본 판결 사례

- A. 기본설계 및 견적의 수정, 금형 제작의 착수, 시제품 제작은 준비로 인정
- B. 개략도에 불과한 경우 실시사업의 준비로 인정하지 않음
- C. 개량제품을 실제 판매한 경우인데 그 개량 제품 전 단계의 시제품 제작은 준비로 인정하지 않음
- D. 연구보고서에 기재된 다수의 예 중의 하나에 해당하는 것 준비로 인정하지 않음
- E. 전시회 출품제품을 최종 상품화하지 않는 경우, 즉 최종적으로 실제 판매한 제품과 다

른 제품을 전시회에 출품한 경우, 그 전시회 출품한 제품을 준비행위로 인정하지 않음

- (3) 선사용권을 주장하는 자는 실시발명의 완성, 실시사업의 준비, 실제 사업의 실시
까지 일련의 경과를 설명할 수 있어야 함. 각 단계를 객관적 증거로 구체적으로
입증할 수 있어야만 선사용권 인정 용이함.

(4) 선사용권 항변의 적용범위 - 실시사업의 목적범위 이내

- A. 학설: 실시형태한정성 vs 발명사상설
- B. 일본 working beam 사건 최고재판소 판결 - 실시형태성 배척 + 발명사상설 입장
- C. 일본 최고재 판결요지: 선사용권의 효력은 특허출원 당시 선사용권자가 실제 실시 또는 준비를 하고 있던 실시형태 뿐만 아니라 그것에 구현된 발명과 동일성을 잃지 않는 범위에서 변경된 실시형태에도 미친다.
- D. 특허청구범위와 무관한 부분에서 변경이 있는 경우 동일성 인정 판결
- E. 변경전후의 제품이 동일한 기술사상에 관한 경우 동일성 인정 판결
- F. 변경점에 현저한 효과 차이가 있는 경우 동일성 불인정 판결

(5) 참고 - 선사용 근거 유사한 통상실시권 조항

제 103 조의 2(특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 [제 99 조의 2 제 2 항](#)에 따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 해당 특허가 [제 133 조제 1 항제 2 호](#) 본문에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 이전등록된 특허의 원(原)특허권자
2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, [제 118 조제 2 항](#)에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

② 제 1 항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

제 104 조(무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명

또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나의 특허를 무효로 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자
2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원(原)실용신안권자
3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자
4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자
5. 제1호부터 제4호까지의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, [제 118 조제 2 항](#)에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

② 제 1 항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop service, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com