

미국 ‘특허강제실시’ 제도의 진화와 그 함의

윤 권 순*

목 차

- I. 서론
- II. 미국 특허강제실시 제도의 입법현황
- III. 미국에서의 특허강제실시 제도 도입과 진화의 역사
 - 1. 일반 특허강제실시 규정 도입 실패의 역사
 - 2. 특정 특허강제실시 규정 도입의 역사
- IV. 미국 특허강제실시 제도에 대한 평가
 - 1. 미국 특허강제실시 제도의 특징
 - 2. 미국 특허강제실시 제도의 위상
- V. 결론: ‘교리’에서 ‘실용’으로

* 지식재산역사연구소 소장(법학박사). ks6180@naver.com

초록

미국의 특허강제실시 제도는 역동적으로 진화하고 있다. 1790년 특허법 제정 당시부터 지속적으로 보편적 강제실시 규정을 입법화 하려는 시도는 있어 왔으나, 현재까지 성공하지 못하고 있다. 이는 강제실시허여가 헌법의 배타적 권리를 부여한다는 조항과 배치되며, 미국특허시스템의 근본과 불일치한다는 이론에 상당 부분 영향을 받은 결과라고 보인다. 그러나 특정한 목적의 특허강제실시 조항은 다양한 법률에 들어가 있다. 예컨대, 미국정부가 특허를 침해하거나 침해할 권한을 부여한 경우 그 구제수단으로서 금지권이 아닌 손해배상청구권만이 인정되며, 이는 일종의 특허강제실시라고 볼 수 있다(28 U.S.C. § 1498). 원자력에너지법과 대기청정법은 특허강제실시를 규정하고 있으며, 특허법은 미국 연방정부의 자금 지원에 의한 특허권의 경우, 연방기관에게 무상의 실시권을 주는 조항과 민간기관에게 실시권을 부여할 수 있는 조항을 가지고 있다. 또한 사법부는 독점금지법 위반에 대해 특허강제실시를 구제수단으로 사용하는 법리를 만들어서 활용하고 있다. 21세기 들어와서 특허과물 등 비실시기관의 기술혁신 저해에 대해 연방대법원은 미국 특허법 제283조의 재해석을 통해 사실상의 강제실시를 허용하고 있다. 또한 바이오테러에 직면하여 개도국의 전략으로 알려진 전략, 즉 강제실시허여를 협상의 수단으로 사용하여 의약품의 가격을 낮추는 데 성공하였다. 이 같이 미국은 “특허강제실시 제도”를 교조적 원칙이 아닌 실용적 관점에서 접근하고 있으며, 환경의 변화에 대응하여 유연하게 진화시키고 있다. 특허강제실시의 도입 여부는 선과 악이라는 도덕적 문제가 아니고, 한 국가의 기술혁신을 포함한 넓은 의미의 복리에 도움이 되는지 여부를 판단하는 정책의 문제일 뿐이다. 특정 시대, 특정 상황에서 특정 사회에 혜택이 극대화 할 수 있도록 강제실시를 운영하는 것이 타당하다.

주제어

미국특허시스템, 특허강제실시, 바이오텔법, 바이오테러, 정부실시

I. 서론

특허권의 실시 계약은 특허권자의 의사를 기준으로 자발적 실시 허여 계약과 비자발적 실시 허여 계약으로 구분할 수 있다. 강제실시(compulsory license)¹⁾는 특허사용에 대한 비자발적 허가의 다양한 매커니즘을 의미한다.²⁾ 즉 특허된 발명을 특허권자의 허락 없이 제3자에게 실시하도록 허락하는 것을 말한다.

이 논문은 미국 법체계 전반에 걸친 특허강제실시 제도에 대한 역사적 고찰을 통해 미국에서의 특허강제실시 제도의 위상에 대해서 진단하고, 그 변화의 방향을 가늠하고자 한다. 또한 이를 통해 특허강제실시를 둘러싸고 벌어지고 있는 선진국과 개도국 사이의 의견 차이를 좁힐 수 있는 새로운 관점을 제시하고자 한다.

II. 미국 특허강제실시 제도의 입법현황

미국에서는 특허강제실시 제도에 대한 보편적 규정은 없으나, 다음과 같은 특정 목적의 특허강제실시 조항은 있다.

첫째, 미국정부나 미국정부의 계약자에게는 일정한 요건하에 일종의 특허강제실시권이 주어진다. 즉 미국정부가 특허를 침해하거나 침해할 권한을 부여한 경우 그 구제수단으로서 금지권이 아닌 손해배상청구권만이 인정된다.³⁾ 둘째, 원자력에너지법은 특허발명이 특정 핵물질 또는 원자력 에너지의 생산 또는 활용에 유용한 경우 강제실시를 허여할 수 있도록 규정하고 있다.⁴⁾ 셋째, 대기청

1) 'compulsory license'는 '강제실시권' 또는 '강제실시허가'를 의미하며, 'compulsory licensing'은 '강제실시허가'를 의미한다. 이 글에서는 포괄적인 제도를 표현하는 경우 '강제실시권 제도' 또는 '강제실시허가 제도'라는 표현 대신에 간결하게 '강제실시 제도'라 한다.

2) James Packard Love, "Recent examples of the use of compulsory licenses on patents", *KEI Research Notes* 2, 2007, Knowledge Ecology International, p.2.

3) 28 U.S.C. §1498 (1998).

4) Carol M. Nielsen & Michael R. Samardzija, "Compulsory Patent Licensing: Is it a viable solution in the United States?", *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, 13(2007), p.533; 42 U.S.C. §2183(c) (1994).

정법은 특허발명이 배출기준을 지키기 위해 필요하며, 합리적 대안이 없고, 특허발명의 비사용이 경쟁을 약화시키거나 독점을 만들 경향이 있을 경우 특허강제실시를 제공하고 있다.⁵⁾ 넷째, 특허법은 미국 연방정부의 자금지원에 의한 특허권의 경우, 연방기관에게 무상의 실시권을 주는 조항과 민간기관에게 실시권을 부여할 수 있는 조항을 가지고 있다.⁶⁾ 다섯째, 특허법은 형평의 원칙에 따라 금지권을 부여하도록 규정하고 있는데,⁷⁾ 2006년 미국 연방대법원은 eBay 판례에서 이를 적용하여 금지권 부여를 거부하였다.⁸⁾ 이에 따라 사실상의 특허강제 실시 허용이 법원에서 이루어지고 있다. 여섯째, 1995년 GATT/TRIPS 규정에 따라 특허기간이 연장되는 경우가 생기게 되었으며, 이를 반영하기 위해 미국 의회는 한시적인 특허강제 실시 규정을 만들었다.⁹⁾ 이에 따라 100여 개의 의약품에 대해 강제 실시 조항을 적용할 수 있게 되었다. 일곱째, 1917년 “적과의 거래법(the Trading with the Enemy Act)”은 전쟁에 기여한다면 미국 기업이 적이 소유한 특허권을 침해할 수 있도록 허용하였다.¹⁰⁾

특허강제 실시 규정이 아닌 강제 실시 규정으로서는 식물품종보호법과 저작권법의 강제 실시 규정이 있다. 식물품종보호법하에서 관계 장관은 미국 내 식량의 적절한 공급을 확실히 하기 위해서 필요하다고 판단할 때 보호품종을 사용하도록 선언할 수 있다.¹¹⁾ 이에 해당하는 경우로서, 공정하다고 여겨지는 가격으로 식물품종에 대한 대중의 수요를 권리자가 충족시키지 못하거나 충족시킬 의사가 없는 경우이다. 저작권법은 거래비용을 낮추기 위해, 케이블 텔레비전, 음반, 주크박스, 비상업적 방송에 대한 강제 실시 규정을 두고 있다.¹²⁾

한편, 법원은 특허권자가 독점금지법을 위반하여 경쟁제한 행위를 할 경우 특허강제 실시를 허용하는 경우가 있다.¹³⁾

5) 42 U.S.C. §7608 (1994)).

6) 35 U.S.C. §202(c)(4), 35 U.S.C. §203(1)(a)-(d).

7) 35 U.S.C. §283.

8) eBay Inc. v. MercExchange, LLC 547 U.S. 388 (2006).

9) James Packard Love, op. cit., p.3.

10) Petra Moser & Alessandra Voena, “Compulsory Licensing – Evidence from the Trading with the Enemy Act”, *National Bureau of Economic Research*, 2009, p1.

11) 7 U.S.C. §2404 (1994).

12) 17 U.S.C. §111, 115, 116, 118 (2006).

III. 미국에서의 특허강제실시 제도 도입과 진화의 역사

1. 일반 특허강제실시 규정 도입 실패의 역사

미국 역사상 특허제도가 기술혁신에 기여해야 한다는 것을 근거로 제3자에게 실시를 허용해야 한다는 사상은 오래전부터 존재하고 있었다.¹⁴⁾

1886년 연방대법원은 특허권자에게 독점권을 부여하는 특허체제하에서 특허권자는 그 특허를 스스로 실시하든지 또는 합리적인 조건으로 타인이 사용하도록 허락하든지 둘 중 하나를 선택해야 한다고 판시하였다.¹⁵⁾ 이와 관련하여 법원은 통일되지 않은 다양한 판결을 내렸다. 최종적으로 1908년 연방대법원 판례에서 특허권자에게 실시의무를 부과하느냐 여부는 의회의 입법을 통해 결정되며, 미국 의회는 실시의무를 부과하지 않는 정책을 선택했다고 판시하였다.¹⁶⁾ 연방대법원은 경쟁자를 배제하는 것은 바로 특허권에 의해 주어지는 권리의 핵심이며, 동기에 관계없이 재산권자가 사용하느냐 하지 않느냐는 것은 재산권자의 특권이라는 것이다.¹⁷⁾

특허강제실시에 대한 입법화 시도는 1790년 특허법 제정 당시부터 있었다.¹⁸⁾ 1790년 상원은 특허된 물품을 충분히 공급하지 않거나, 엄청난 가격으로 판매할 경우 법원이 특허권자에게 합리적인 가격으로 판매하도록 하거나, 제3자에게 실시 허여를 할 수 있는 내용을 포함하고 있는 법안을 제출하였으나, 동

13) Carol M. Nielsen & Michael R. Samardzija, op. cit., p.534.

14) 다음 문헌은 미국 사우스캐롤라이나 주가 1784년 특허법(저작권과 특허권을 포괄하는 법)에 강제실시를 허용하였으며, 특허분야의 강제실시제도로서 세계 최초일 것이라고 언급하고 있다. Fritz Machlup, *An Economic Review of Patent System*, United States Government Printing Office, 1958, p.5, p.15.

15) "I think, under a patent which gives a patentee a monopoly, he is bound either to use the patent himself or allow others to use it, I shall refuse an injunction"; *Hoe v. Knap*, 27 F. 204, 212(C.C.N.D. III, 1886).

16) *Continental Paper Bag Co. v. E. Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405, 429 (1908).

17) *Ibid.*

18) Jason Mirabito, "Compulsory Patent Licensing for the United States: A Current Proposal", *Journal of Patent Office Society*, Vol.57 No.7(1975), p.413. 다음 자료 인용. Subcomm. on Patents, Trademarks, and Copyrights of the S. Comm. on the Judiciary, *Compulsory Licensing of Patents under non-American Systems*, Study No.19, 85th Cong., 2d Sess. 1.2 (1959).

법안은 하원의 반대로 입법되지는 못했다. 이후 특허강제실시에 대한 입법화는 1877년 등 여러 차례에 걸쳐 시도되었다.¹⁹⁾ 1912년 Oldfield 법안의 입법화 과정에서 특허강제실시가 미국 특허시스템의 근본과 합치되지 않는다는 강력한 반론에 부딪혔다. 미국 헌법 제1조 제8항 제8호는 특허권자에게 배타적 권리를 주도록 규정하고 있으며, 특허강제실시 부여는 이와 상충된다는 주장이다. 이러한 사고는 지속적인 입법 시도를 좌절시키는 데 큰 영향을 준 것으로 판단된다.²⁰⁾ 1922년 Stanley 법안이 다시 시도되었으나,²¹⁾ 입법하는 데 실패하였다. 1943년 국가특허기획위원회의 국방과 공중보건과 안전을 위한 강제실시권제도의 도입이라는 온건한 제안도 거부되었다.²²⁾ 1973년에는 Hart 법안이 제안되었다. 동 법안은 출원 후 4년 또는 특허 부여 후 3년 내에 실시하지 않는 공중보건, 안전, 에너지, 환경보호와 관련된 특허의 강제실시 조항을 가지고 있다.²³⁾ 동 법안도 다른 유사한 법안과 마찬가지로 기술중심 산업과 특허 실무자들로부터 강력한 반대에 직면하여 입법되지 못했다. 1999년 제안된 “감당할 만한 처방약법(the Affordable Prescription Drugs Act)”은 특허된 물질이 합리적 기대보다 가격이 높을 경우 등의 조건에 해당하는 경우 인간건강에 관련된 특허에 대해 강제실시권을 부여하는 조항을 포함하고 있다.²⁴⁾ 미국에서 보편적 특허강

19) H.R. 8776, 62d Cong., 1st Sess. (1911); S. 2116, 62d Cong., 1st Sess. (1911); H.R. 26185, 62d Cong., 2d Sess. (1912); S. 2303, 77th Cong., 2d Sess. (1942); S. 2730, 77th Cong., 2d Sess. (1942); H.R. 1371, 78th Cong., 1st Sess. (1943); cf. S. 300, 45th Cong., 1st Sess. (1877); *Hartford-Empire v United States* 323 US 386, 417(1945).

20) Stefan A. Riesenfeld(1), “Compulsory Licenses and United States Industrial and Artistic Property Law”, *California Law Review*, Vol.47 No.1(1959), p.52.

21) HOW THE STANLEY BILL (S. 3410) For Compulsory License of Patents IMPERILS INVENTORS, MANUFACTURERS AND THE AMERICAN PATENT SYSTEM. TESTIMONY OF INVENTORS, MANUFACTURERS, PUBLICISTS AND SCIENTIFIC SOCIETIES WHO SUCCESSFULLY OPPOSED A SIMILAR COMPULSORY LICENSE Measure BEFORE THE HOUSE PATENT COMMITTEE IN 1912, AMERICAN PATENT LAW ASSOCIATION, 1922.

22) Stefan A. Riesenfeld(2), “Patent Protection and Atomic Energy Legislation”, *California Law Review*, Vol.46 No.1(1958), p.53.

23) Neil S. Tyler, “Patent Nonuse and Technology Suppression: The Use of Compulsory Licensing to Promote Progress”, *University of Pennsylvania Law Review*, 162(2014), p.463.

24) 이 법안은 3가지 요건을 담고 있다. 첫째, 보건부장관은 보건 및 안전상의 요구를 충족시키기 위해 강제실시가 필요한지를 결정해야 한다. 이 단계에서 의약품이 필수적인지 그렇지 않는지가 결정된다. 둘째, 상무성에 의해 개발된 기준에 근거하여 합리적으로 기대되는 가격보다 특허된 의약품이 높아야 한다. 셋째,

제실시에 대한 입법요구는 계속해서 이루어져 왔으나, 입법에는 실패하였다.²⁵⁾

2. 특정 특허강제실시 규정 도입의 역사

일반적 특허강제실시 조항은 없지만, 미국은 특정영역에서의 강제실시권에 대해서 규정하고 있다. 이러한 입법 조항을 보면, 미국 입법부가 강제특허실시에 대한 일반적 조항을 입법화 하는데는 주저하고 있으나, 공공의 이익을 위해서 좁게 설계된 상황에서의 강제실시는 허용하고 있음을 알 수 있다.²⁶⁾ 이를 상술하면 다음과 같다.

1) 정부 및 정부계약자와 관련된 일반적 규정

(1) 법률 조항의 해석

28 U.S.C. 제1498조에 따르면, 미국정부가 특허를 침해하거나 침해할 권한을 부여한 경우 그 구제수단으로서 금지권이 아닌 손해배상청구권만이 연방청구법원에서의 소송에 의해서 주어진다.²⁷⁾ 정부의 동의하에 침해한 제3자는 소송으로부터 면책된다. 일반 특허침해소송에서 허용되는 징벌적 보상은 정부를 상대로 한 소송에서 주어지지 않는다.²⁸⁾

연방판례법은 “정부는 공공의 이익을 위해 특허발명을 사용할 권리를 가지고 있다.”고 보고 있으며 미국정부에 대한 침해소송은 불법행위가 아닌 수용권

특허권자, 실시권자 등이 합리적인 시간 내에 의약품의 실질적인 사용에 대한 효과적인 단계를 밟지 않거나 밟을 것을 기대하지 않아야 한다. 이는 특허권자에게 자발적으로 가격을 낮출 기회를 주는 것이다. John D. Pinzone, “The Affordable Prescription Drugs Act: A Solution for Today’s High Prescription Drug Prices”, *Journal of Law and Health*, 16(2001), p.147. 다음 자료 인용 H.R. 2927, 106th Cong.(1999).

25) Kristopher Lancial, “Compulsory Patent Licensing: The Next Step in Adapting Patents to the Technological Age”, *Intellectual Property Law Bulletin*, 18(2013), p.64.

26) Ibid., p.65.

27) 28 U.S.C. §1498 (1998).

28) William G. Pagán, “Compulsory Licensing of Gene Patents in the Public Interest”, *Biotechnology & Pharmaceutical Law Review*, 93(2014), p.101. 다음 자료 인용: B.E. Meyers & Co., Inc. v. United States, 47 Fed. Cl. 375, 380 (Fed. Cl. 2000).

(eminent domain)의 행사로 여겨지고 있다.²⁹⁾ 따라서 정부는 일반적인 침해자가 아니라, 비배타적(통상) 강제실시권자이며, 이에 대한 금지청구권이 주어지지 않는다.

한편, 미국 수정헌법 제5항은 “사유재산권은 정당한 보상 없이 공공의 목적을 위해서 수용할 수 없다.”고 규정하고 있다. 28 U.S.C. 제1498조에 의해서 구제받을 수 없는 경우 미국 수정헌법 제5항에 근거해서 특허권자가 구제받을 수 있는지에 대해 연방항소법원은 이를 부정하였다.³⁰⁾ 그러나 28 U.S.C. 제1498조는 미국 수정헌법 제5항에 규정된 사유재산권의 제한과 관련하여 재산권자에게 주어지는 정당한 보상의 권리를 특허권자에게도 부여하기 위해서 만들어졌다는 점과 일반적인 재산권과 특허권을 차별한다는 점에서 동 판례는 논란의 소지가 있다고 하겠다.³¹⁾ 한편, 정부의 공공의 이익을 위한 사유 재산 수용 권한과 그 한계는 특히 토지의 경우 오래전부터 잘 정립된 법개념이다.³²⁾ 미국 수정헌법 제5항에 근거한 토지수용의 경우 소유권자에게 권한이 남아 있지 않다는 점에 유의할 필요가 있다. 즉 강제실시제도의 경우 특허권자가 여전히 권리를 가지고 있다는 점에서 토지수용보다 사유재산침해 정도가 작고, 따라서 토지수용보다 완화된 법적 요건을 적용하는 것이 타당하다.³³⁾

29) Ibid.

30) *Zoltek Corp v. U.S.* 사건 제1심에서 법원은 제1498조가 요구하고 있는 요건 중의 하나인 제3자의 행위가 국내 행위라는 요건을 충족시키지 못해서 제1498조에 의해 특허권자가 보상받을 수 없으나, 수정헌법 제5항에 의해서는 가능할 수 있다고 판시했다. 즉 정부가 특허권을 침해했을 경우 제1498조의 해석에 의해 구제받지 못하는 것은 수정헌법 제5항에 위배된다는 것이다. 이제 대해 2012년 연방항소법원(CAFC *Zoltek Corp v. U.S.*)은 연방정부 또는 그의 계약자가 특허권을 침해하였을 경우 특허권자를 위한 사법적 구제는 28 U.S.C. 제1498조에 의해서만 주어지며, 헌법에 근거해서는 할 수 없다고 판시하고 있다. 특허권자가 가질 수 있는 권한은 동 조항에 특허권자가 두 가지 법원으로 구제를 받을 수 있다면 헌법조항을 과도한 것으로 만든다는 것이 그 이유이다. David H. Isaacs, “Not All Property is Created Equal: Why Modern Courts Resist Applying the Takings Clause to Patents, and Why They are Right to do so”, *George Mason Law Review*, 15(2007), p.7.

31) Justin Torres, “The Government Giveth, and the Government Taketh Away: Patents, Takings, and 28 U.S.C. § 1498”, *New York University Annual Survey of American Law*, 63(2007), p.341.

32) Daniel R. Cahoy, “Treating the Legal Side Effects of CIPRO®: A Reevaluation of Compensation Rules for Government takings of Patent Rights”, *American Business Law Journal*, 40(2002), p.140.

33) 미국 법원은 수용을 결정하는 데 있어서 소유자와 공공의 어려움 정도를 고려할 것을 정부에게 요구하지 않고, 수용을 정부 고유의 권한으로 보고 있다. Ibid., p.143.

(2) 역사적 기원과 변화

28 U.S.C. 1498의 연혁에 대해서 설명하면 다음과 같다.³⁴⁾ 1894년 연방대 법원은 특허침해는 정부의 통치면책행위에 해당한다고 판시하였다(Schillinger v. United States 155 U.S. 163).³⁵⁾ 이는 특허권자가 정부의 특허침해 행위에 대해 구제수단을 가지지 못하다는 것을 의미한다. 동 판결의 부당함을 인지한 미국 의회는 1910년 미국정부가 특허권을 침해할 경우 특허권자를 보호하기 위한 법을 만들었다. 동 법이 28 U.S.C. 제1498조의 근원이 되는 법이다. 이와 같이 동 조항은 공공의 이익을 위해 특허권자의 권한을 제한하려는 목적이 아니라 반대로 정부의 통치면책(sovereign immunity) 행위에 대응하여 특허권자에게 일정한 권리를 확보해 주기 위해서 만들어진 것이다. 1910년 법은 인가 받지 않은 정부의 특허권 실시에 대해서 특허권자가 합리적인 배상을 회복하기 위해 '청구법원'에 제소할 수 있도록 하고 있다.³⁶⁾ 의회 보고서에 따르면 의회는 수정헌법 제5조에 명시된 "사유재산권은 정당한 보상 없이 공공의 이익을 위해서 수용해서는 안된다."라는 조항 때문에 동 입법이 필요하다고 보았다.

1918년 연방대법원은 동 조항이 정부와 계약한 계약자에게 적용되지 않는다고 판시하였다.³⁷⁾ 즉 제1차 대전 중 전함을 생산하는 과정에서, 해군이 제시한 상세한 명세서에 따라 정부와 계약한 자가 전함을 생산하는 행위는 1910년 법의 적용을 받지 못한다고 판시하였다. 이에 대해 의회는 1918년 법을 개정하여, 정부의 행위뿐만 아니라 정부를 위해서 한 행위, 즉 정부의 계약자에 의한 특허침해까지도 구제수단을 정부에 대한 금전적 청구권 행사로 제한하였다.³⁸⁾ 1918년

34) 2012년 CAFC Zoltek Corp v. U.S. 판결(Zoltek Corp. v. U.S. 672 F.3d 1309 C.A.Fed., 2012.)은 28 U.S.C. §1498의 연혁에 대해 상술하고 있다. History of 28 USC 1498, as reported in Zoltek Corp v US (2009-5135), <<http://keionline.org/node/1955>>, 검색일: 2014. 10. 15.

35) Zoltek Corp. v. U.S. 672 F.3d 1309, 1315 C.A.Fed., 2012.

36) Act of June 25, 1910, Pub. L. No. 61-305, 36 Stat. 851: That whenever an invention described in and covered by a patent of the United States shall hereafter be used by the United States without license of the owner thereof or lawful right to use the same, such owner may recover reasonable compensation for such use by suit in the Court of Claims, <<http://keionline.org/node/1955>>.

37) William Cramp & Sons Ship & Engine Bldg. Co. v. Int'l Curtis Marine Turbine Co., 246 U.S. 28 (1918).

법으로 인해 정부는 특허발명 실시에 대한 통치면책권을 포기할 뿐 아니라 대부분의 경우 계약자가 한 행위에 대해서 책임을 지게 된다. 1918년 개정법은 그 효과로 보아 특허에 대한 강제실시 제도가 도입된 것으로 볼 수 있다.³⁹⁾ 이러한 조치는 전쟁상황에서의 조치였으나, 영구적인 법으로 정착되었다.

동 조항으로 인해, 정부와 정부 계약자의 공익적 목적을 위한 특허강제실시 제도의 근거 조항이 미국 사법시스템 내에 들어 왔다고 평가할 수 있으며, 이후 특수한 목적하에 도입된 특허강제실시(바이돌법, 원자력에너지법, 대기청정법 등)는 상당 부분 동 조항에 의해서도 적용가능한 영역이라고 보인다. 동 조항이 타 법에서 강제실시조항을 도입하는 데 부담을 덜어주는 역할을 했을 것으로 보인다. 1918년 개정법 조항은 1926년 35 U.S.C. § 68로 조문화되었고, 후에 28 U.S.C. 제1498조로 재조문화되었으며, 1942년, 1949년, 1960년 개정이 이루어져 현재의 모습을 갖추게 되었다.⁴⁰⁾

2) 국방 분야의 특허강제실시

미국은 국방 분야의 특허강제실시에 대해서 매우 적극적인 모습을 보이고 있다. 정부 실시와 관련한 조항은 국방 분야에 국한된 것은 아니지만, 이 분야에서 가장 활발하게 적용되고 있다고 하겠다. 즉 28 U.S.C. 제1498조를 활용하여, 미국 국방부의 정책은 계약자가 특허침해를 하도록 허용하고 특허침해에 대해 정부의 자금으로 보전해 주는 것이다.⁴¹⁾ 국방부 외에 동 조항을 사용하는 부처

38) Act of July 1, 1918, Pub. L. No. 65-182, 40 Stat. 704, 705 (1918): That whenever an invention described in and covered by a patent of the United States shall hereafter be used or manufactured by or for the United States without license of the owner thereof or lawful right to use or manufacture the same, such owner's remedy shall be by suit against the United States in the Court of Claims for the recovery of his reasonable and entire compensation for such use and manufacture.

39) Stefan A. Riesenfeld(2), op. cit., p.55.

40) 1942년에는 1918년 법을 좀 더 명확하게 하기 위한 문구가 추가되었으며, 이 문구는 현행법 28 U.S.C. 1498의 두 번째 문구가 되었다. 이 조항들은 1949년에 현대적인 모습으로 다듬어졌다. 이 문구는 정부나 정부계약자의 해외에서의 행동까지도 포함하고 있는 것으로 해석될 수 있다. 이를 명확하게 하기 위해서 지리적 제한(미국 내)을 가한 규정이 1960년 만들어지게 되었다. 이 조항은 현행법 28 U.S.C. § 1498(c)이다: *Zoltek Corp. v. U.S.* 672 F.3d 1309, 1317 C.A.Fed., 2012.

41) 국방부는 "Federal Acquisition Regulation FAR 52.227-1 조항"을 관례적으로 민간기관과 계약시 활용

는 드물다.

그 이외에도 미국 정부는 필요한 경우 국방기술의 활용을 위해 다양한 수단을 동원하였다. 1917년 미국이 제1차 세계대전에 참전하기 전에, 항공업계는 해군 부장관 루즈벨트의 권유에 의해서 특허권을 만들었다.⁴²⁾ 또한 제1차 세계대전 중에 미국 정부는 국방의 목적으로 라디오산업을 인수하였다. 1917년 미국 의회는, 전쟁에 기여한다면 미국 기업이 적이 소유한 특허권을 침해할 수 있도록 허용하는 조항(제10조)을 포함한 “적과의 거래법(the Trading with the Enemy Act)”을 통과시켰다.⁴³⁾ 전쟁이 길어지자, 법은 더욱 징벌적 성격을 가지게 개정되어, 1918년 적이 소유한 모든 특허를 몰수하였다. 1919년 2월까지 독일 소유 특허는 체계적으로 미국기업에 실시 하여 되었다. 1차대전 후에, 약 20만개의 화학발명에 대한 분석결과 동 법에 의한 강제실시가 국내 발명을 최소한 20% 증가시켰다는 논문이 보고되었다.⁴⁴⁾ 이는 기술후진국이 특허강제실시 제도를 활용하여, 외국 기술혁신을 활용한 경험으로 국가 산업을 수립하고 국내 발명을 증가시킬 수 있음을 보여주는 사례라고 하겠다.⁴⁵⁾

3) 원자력에너지법

(1) 법률 조항의 해석

현행 원자력에너지법은 특허발명이 특정 핵물질 또는 원자력에너지의 생산

하고 있고, 여기에는 28 U.S.C. 제1498조에서 주어진 정부의 권한을 명시하고 있다. 즉 정부는 계약자에게 계약을 실행하는 데 있어서 미국 특허를 사용할 것을 허가하고 있다. Brown, Allison., "Companies Raise Intellectual Property Protection Issues", National Defense Magazine, *National Defense Industrial Association*, 2010:

<<http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2010/July/Pages/CompaniesRaiseIntellectualPropertyProtectionIssues.aspx>>, 검색일: 2014. 10. 1; 28 USC § 1498의 최대수요자는 국방부이다. Written Statement of James Love, Knowledge Ecology International (KEI), at the United States International Trade Commission Investigation into Trade, Investment and Industrial Policies in India, Investigation No. 332543. February 14, 2014., p.14.

<http://keionline.org/sites/default/files/KEI_USITC_IVN_332-543_14Feb2014.pdf>, 검색일: 2014. 10. 1.

42) Carol M. Nielsen & Michael R. Samardzija, op. cit., p.532.

43) Petra Moser & Alessandra Voena, op. cit., p.22.

44) Ibid., p.1.

45) Ibid.

과 사용에 중요하고, 동시에 동 법의 정책과 목적을 달성하는 데 중요한 경우 강제실시권을 허용한다.⁴⁶⁾ 원자력에너지법의 목적은 원자력에너지의 개발과 사용이 첫째, 국토방위와 안전에 기여하도록 하고 둘째, 세계평화, 복지, 삶의 질을 향상시키며 사업에 있어서 자유경쟁을 촉진시키기 위한 것이다.⁴⁷⁾ 그러한 특허에 대해 실시 허여를 얻기 위해서 핵규제위원회(Nuclear Regulatory Commission)⁴⁸⁾에 신청하는 자는 특허발명의 사용목적을 명시하고, 특허권자로부터 실시 허여를 얻기 위한 절차를 밟으며, 실시 허여를 받았을 때와 받지 못했을 때의 효과를 제시해야한다.⁴⁹⁾ 위원회는 그 후 실시 허여 여부를 결정하기 위해 청문회를 연다.⁵⁰⁾ 실시 허여가 되면 특허권자에게는 합리적 로열티가 주어지게 되며, 이는 당사자 간 결정할 수도 있고, 위원회가 정할 수도 있다.⁵¹⁾

(2) 역사적 기원과 변화

원자력에너지 특허에 대한 강제실시 규정의 역사적 기원은 1946년 원자력에너지법과 1954년 개정법이다. 1946년법이 원자력산업에서 공공 부문의 역할을 중심으로 한 법이라면 1954년 법은 민간 부문의 참여를 강조한 법이다. 이를 상술하면 다음과 같다.

1946년 제정 원자력에너지법은 원자력에너지의 비군사적 기술에 대해서만 다음과 같이 강제실시를 규정하고 있다.⁵²⁾ 첫째, 핵분열 가능한 물질 또는 원자력에너지 사용에 이용되거나, 중요한 특허이며, 둘째, 이 발명의 라이선싱이 이

46) 42 U.S.C. §2183(a)(b) (1992): Joseph A. Yosick, "Compulsory Patent Licensing for Efficient use of Inventions", *University of Illinois Law Review*, 2001, p.1278.

47) 42 U.S.C. §2011(a)(b).

48) 이전의 원자력에너지위원회(the Atomic Energy Commission).

49) 42 U.S.C. §2183(b)-(c).

50) 42 U.S.C. §2183(d)-(e).

51) 42 U.S.C. §2183(g).

52) Atomic Energy Act of 1946(Public Law 585, 79th Congress) Section 11(c): 연방성문법은 회기법률(Session Law)과 성문법전(Statutory Code)의 두 가지 방법으로 편집된다. 회기법률은 제정 순서에 따라 성문법을 수집하는 방식이며, 성문법전은 주제에 따라 법률을 제정비하는 것을 말한다(육소영, 해외 국가별 지식재산권 제도 분석 (I) 미국편, 한국발명진흥회, 2002, 19-20면). Atomic Energy Act of 1946은 회기법률을 표시한 것이며, 이 법안의 후속 개정법령은 성문법전 42 U.S.C 공중보건과 복지(Public Health and Welfare)의 23장 "원자력에너지의 개발과 통제"에 편집되어 있다.

법률의 목적과 정책을 실현시키는 데 필요한 경우 공중의 이익에 영향을 미치는 특허로 선언된다. 원자력에너지위원회는 이 특허에 대한 실시권을 허여 받으며, 동법 제7조에서 위원회가 관련 물질 제조 등을 허락한 제3자도 실시 허여를 받는다. 동 조항은 민간기관이 강제실시권을 신청하는 절차가 없다는 한계를 가지고 있다.

1949년 소련의 핵실험 성공에 따라 미국의 핵독점이 무너지게 되었고, 1954년 루즈벨트 대통령은 원자력의 평화적 이용을 선언하였다. 이에 따라, 원자력 산업에 민간이 적극적 참여가 필요하게 되었고 1954년 원자력에너지법이 개정되었다.⁵³⁾ 동 법에 의해 민간은 원자로를 소유하고 운영할 수 있게 되었다. 동 개정법에 강제실시권 조항(제153조 및 157조)을 도입된 이유는, 원자력에너지 개발이 정부독점체제하에 있었던 1954년 이전 시기에 정부계약하에 일했던 소수의 대기업들이 원자력에너지산업을 독점하는 것을 막기 위한 것이다.⁵⁴⁾ 동 법에는 비군사적 기술에 대해서 강제실시권을 부여하기 위해 두 가지 방식, 즉 원자력위원회가 특정 특허에 대해 강제실시권 대상이라고 선언하는 방식과 청원자가 신청하는 방식을 포함하고 있다.⁵⁵⁾

1954년 원자력에너지법에 강제실시권 조항은 미국하원과 미국상원의 의견 차로 인해 두 차례에 걸친 양원협의회를 거치는 복잡한 과정을 거쳐서 이루어졌다.⁵⁶⁾ 당시 공동위원회 위원장이었던 하원 의원 Mr. Cole은 제안된 강제실시권 조항이 미국적이지 않을 뿐만 아니라, 헌법적이지도 않다고 주장하였다.⁵⁷⁾ 헌법에는 발명자에게 배타권을 주도록 하고 있는데, 강제실시권 조문이 도입되어 적용된다면, 에너지 특허는 비배타적이 된다는 것이다. Mr. Cole은 대안으로서 원자력에너지위원회와의 계약 등과 같은 관계에서 만들어진 '특정 핵물질' 또는 '원자력에너지' 발명의 발명자로서의 지위를 위원회가 가지는 방식을 제안하고 있다.⁵⁸⁾ 이에 대해 상원은 강제실시권 도입을 제안하였다. 두 차례에 걸친 양원

53) Atomic Energy Act of 1954.

54) Stefan A. Riesenfeld(2), op. cit., p.46.

55) Stefan A. Riesenfeld(1), "Compulsory Licenses and United States Industrial and Artistic Property Law", *California Law Review*, Vol.47 No.1(1959), p.58.

56) Stefan A. Riesenfeld(2), op. cit., pp.49-50.

57) Ibid., p.49.

협의회를 거치면서 일부 위원들의 반대에도 불구하고 강제실시권 조항이 도입되는 데 합의하였다. 즉 상원이 주장한 5년의 강제실시권과 하원이 주장한 핵에너지위원회에 대한 발명자 지위의 부여를 모두 포함한 조항이 1954년에 입법화되었다. 동 조항은 타협의 산물로서 매우 복잡하게 되어 있다.⁵⁹⁾ 첫째, 불특허, 정부보유 특허, 민간 특허라는 체계의 정립, 둘째, 민간 특허에 대한 일시적이고 잠재적인 강제실시권 부여, 셋째, 보상에 대한 규정, 넷째, 비밀개발 및 사용의 결과물로서의 특허, 독점금지법 위반 특허에 대한 규제를 포함하고 있다. 민간 특허권에 대한 강제실시권 조항은 장황하고 번잡하고 매우 한정적이라는 비판을 받았다.⁶⁰⁾ 첫째, 동 조항은 매우 한시적인 즉 1959년 9월 1일 이전의 특허에만 적용되는 것이다. 둘째, 위원회의 직원은 1946년 원자력에너지법에 규정된 강제실시권을 단지 극단적인 경우만 적용되는 '예비 권한(reserve power)'으로 보았다. 위원회는 긴급한 경우 동법의 강제실시권 조항에 의존하지 않고, 일반적 조항(28 U.S.C. 제1498조)을 적용하여 문제를 해결할 수 있다.⁶¹⁾ 또한 사기업이 이러한 조항을 촉발시킬 만한 행동을 하지 않을 것으로 보인다는 것이다.

4) 대기청정법

대기청정법의 강제실시권 조항은 1970년 개정법에 의해서 만들어졌다.⁶²⁾ 원래는 상원에 의해 보다 광범위한 강제실시권제도 도입이 제안되었으나, 하원은 어떠한 종류의 강제실시권제도 도입에도 반대하였다. 상원의 체면을 살려주는 타협이 이루어졌고, 강제실시의 범위가 제한되었고, 법무장관과 연방지방법원의 절차가 추가되었다.⁶³⁾ NAFTA 제1709조 제10문단을 미국법에 충족시키기 위해서, EPA는 1994년 규칙을 발표하여, 추가적인 조건이 부가되었다.⁶⁴⁾ 어떤

58) Ibid.

59) Ibid., p.51.

60) Ibid., pp.58-59.

61) Ibid., p.59.

62) 제308조 Clean Air Act of 1970은 42 U.S.C. 제7608조로 조문화 되었다. Bogus Reliance on the Clean Air Act's Compulsory Patent Licensing, The Progress & Freedom Foundation Blog, 2009. 3. 17., <<http://blog.pff.org/archives/2009/03/print/005495.html>>, 검색일: 2014. 10. 15.

63) Ibid. 다음 자료 인용: Conf. Rep. 91-1783, 1970 U.S.C.C.A.N. 5374, 5390.

64) Ibid. 42 C.F.R. sections 95.1 - 95.4 (1994)에서 Section 95.4는 NAFTA와 관련된 조건이다.

내용은 NAFTA와 관련이 없는데, 예컨대 강제실시를 원하는 사람은 특허권 한 건 한건에 대해 각각 환경청, 법무장관, 연방지방법원의 절차를 밟아야 한다.

현행 법도 대기오염 통제와 관련된 특허의 강제실시 규정을 가지고 있다.⁶⁵⁾ 이 규정의 목적은 공기오염조절 기기에 산업계가 더 잘 접근할 수 있도록 하고, 기업이 접근할 수 없다는 이유로 우수한 기술의 사용을 회피하는 것을 방지하기 위해서 존재한다.⁶⁶⁾ 강제실시 요건은 특허발명이 배출기준을 충족시키기 위해서 필요하고, 요구조건을 만족시키기 위해 접근 할 수 있는 합리적인 대안이 없으며,⁶⁷⁾ 그 발명을 사용할 수 없는 사실이 경쟁을 낮추거나 독점을 만들 경향이 있는 경우이다.⁶⁸⁾ 법무부장관은 이 사실을 연방지방법원에 알릴 수 있고, 연방지방법원은 특허권자에게 법원이 정하는 합리적인 조건으로 특허실시를 명령할 수 있다.⁶⁹⁾ 이 조건들은 너무 엄격해서 실제로는 거의 사용되지는 않고 있다.⁷⁰⁾ 특허 마지막 조건은 반독점 쟁점이 나타날 경우에만 강제실시권이 발동되는 것을 의미한다.

5) 연방자금지원 특허권에 대한 규정(특허법)

바이돌법(Bayh-Dole Act)은 특허법 제200조부터 제212조를 말하여, 1980년에 만들어졌다. 바이돌법에서는 연방정부자금에 의해 개발된 연구성과로 발생한 특허권을 연구기관(대학 등 비영리기관과 소규모 기업)이 소유하도록 허락하고 있다.⁷¹⁾ 1983년 레이건 대통령이 대기업도 특허권을 가질 수 있도록 지시하는 대통령통지문을 고시하였고, 1987년에는 이를 대통령훈령으로 공포하였다.⁷²⁾

65) 42 U.S.C. §7608 (1994).

66) Joseph A. Yosick, op. cit., p.1279. 다음 자료 참조: Paul Gormley, "Compulsory Patent Licenses and Environmental Protection", *Tulane Environmental Law Journal*, 7(1993), pp.141-42.

67) 42 U.S.C. §7608(1) (1994).

68) 42 U.S.C. §7608(2) (1994).

69) 42 U.S.C. §7608 (1994).

70) Bogus Reliance on the Clean Air Act's Compulsory Patent Licensing, op. cit. 다음 문헌은 활용되지 않는 사실에 대한 논쟁을 다루고 있다. Kenneth J. Nunnenkamp, "Compulsory Licensing of Critical Patents Under CERCLA?", *Journal of Natural Resources & Environmental Law*, 9(1993-1994), p.406.

71) Terry K. Tullis, op. cit., p.305.

72) 리처드 넬슨 · 데이비드 마우어리 · 브헤이븐 샘팻 · 아비즈 지도니스, 김석호(역), 산학협력의 좌표를 찾아

바이돌법은 공공의 이익을 위해 특허권자에게 다음과 같은 제한을 가하고 있다.

첫째, 자금지원 연방기관은 미국을 위해 또는 미국을 대신해 실시하거나 또는 실시한 것에 대한 무상의 통상 실시권을 갖는다(35 U.S.C. §202(c)(4)). 동 조항의 어구에 의하면, 연방기관이 자금지원 발명을 실시하는 것은 명백하며, 미국 의회의 입법의도가 더 넓은 범위의 적용을 의도한 것으로 보인다.⁷³⁾

둘째, 자금지원 연방기관은 개입권(march-in rights)을 가진다.⁷⁴⁾ 연방기관은 실시 허여를 하도록 요구할 권리를 가지며, 만약 특허권자 등이 연방기관의 요청을 거절할 경우, 스스로 실시 허여를 할 수 있다.⁷⁵⁾ 연방기관은 다음과 같은 경우 개입권을 행사할 수 있다. 첫째, 정부자금을 지원받은 계약자가 발명의 실질적 응용을 달성하기 위한 효과적 단계를 합리적인 기간 내에 밟지 않거나 밟을 것을 기대할 수 없을 경우,⁷⁶⁾ 둘째, 건강과 안전상의 요구를 완화시키기 위해 특허강제실시 필요하다는 것을 보여주는 경우,⁷⁷⁾ 셋째, 연방규정에 의해 특정된 공중의 사용을 한 요구를 충족시키기 위해 필요한 경우,⁷⁸⁾ 넷째 동 법 제 204조(미국기업우대 조항)에 의하여 요구되는 합의가 행하여지지 못하였거나 그와 같은 합의가 포기된 경우 등이다.⁷⁹⁾

서- 미국 대학의 기술이전과 바이-돌 법, 소명출판, 2011, 154면.(원제 Ivory Tower and Industrial Innovation, 2004).

73) 동 법안에 대한 상원 심의 과정에서 정부사용의 범위에 하원통과 원안("to practice" and "have it practiced for the government")에서 "on behalf of" the government가 추가되었다. 이 문구("to practice" and "have it practiced for the government", "on behalf of" the government)는 전통적으로 군수산업 또는 우주산업계약자에게 적용되는 것으로 이해되어왔다. "on behalf of"의 해석에 따라서는 정부지원을 받아 연구하는 계약자로서 미국을 위해서("on behalf of") 연구하는 계약자도 포함될 여지가 있다고 하겠다. 연방법원은 연방자금 지원을 받은 특허권자가 정부에 대한 보고 의무를 하지 않았다는 이유로 1980년 입법이후 처음으로 관련 조항을 들어 2004년 특허권을 몰수하였다(Campbell Plastics v. Brownlee, 389 F.3d. 1243, 1249-50 (Fed. Cir. 2004)). 이러한 법원의 태도로 보아 법원이 "on behalf of"의 해석을 넓힐 여지가 있다고 보여진다. Terry K. Tullis, "Application of the Government License Defence to Federally Funded Nanotechnology Research: The Case for a Limited Patent Compulsory Licensing Regime", *UCLA Law Review*, 53(2005), p.306. 다음 자료 인용. H.R. 6933, 96th Cong., 94 Stat. 3015, 3024 (1980).

74) 35 U.S.C. §203(2011).

75) 35 U.S.C. §203(a).

76) 35 U.S.C. §203(a)(1).

77) 35 U.S.C. §203(a)(2).

78) 35 U.S.C. §203(a)(3).

79) 35 U.S.C. §203(a)(4).

특허법이 제203조와 같은 규정을 두고 있음에도 불구하고 개입권은 24년 동안 정부에 의해서 사용된 경우는 한 번도 없다.⁸⁰⁾

6) 형평원리에 따른 금지권 부여: 특허법

1870년 특허법 제55조는 법원은 형평법원의 원리에 따라 특허 침해 방지를 위한 금지권부여의 권한을 가지고 있다고 규정하고 있다.⁸¹⁾ 현행 특허법 제283조는 형평의 원리에 따라 금지권을 줄 수 있다고 규정하고 있다.⁸²⁾ 이와 같이 미국 특허법은 19세기 말부터 금지권 부여를 형평의 원리에 의해서 부과하도록 규정하고 있다. 동 규정을 활용해서 특허권 침해의 구제수단으로 금지권을 부여하지 않고, 손해배상청구권만 부여한다면 강제실시에 대응하는 법적효과를 가져올 수 있게 된다.

미국 법원은 비실시 특허에 대해 하급심에서 금지권을 부정하기도 부여하기도 하다가 1908년 Paper Bag 연방대법원 판결을 계기로 비실시를 특허권자의 의무로 인정하지 않게 된다. 2006년 eBay 판결을 내리면서, 비로소 법원이 형평법의 원리에 의해 금지권 부여에 대한 재량권을 가지고 있음을 확인하고 있고, 그 이후 하급심은 원고가 비실시기관인 경우 등 금지권을 부인하는 판결을 내리는 경우가 생기고 있다.

7) 독점금지법 위반

미국 특허강제실시 제도 가운데 중요한 위치를 차지하는 것은 법원에 의해 발전되어온 독점금지법 위반에 대한 구제조치이다. 특허가 1890년 서면법을 어

80) Susan Klaviva, U.S. Gen. Acct. Off., GAO/RCED-98-126, Technology Transfer: Administration of the Bayh-Dole Act by Research Universities, 1998, p.2.

81) 1870, c. 230, § 55, ... the court shall have power, upon bill in equity filed by any party aggrieved, to grant injunctions according to the course and principles of courts of equity, to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court may deem reasonable: ...

82) 35 U.S.C. § 283 - Injunction: The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

길 수 있는 백지위임장을 주는 것이 아니라는 것이 독점금지법 집행의 초기에 정착되었다.⁸³⁾ 특허법이 부여한 독점권을 넘어서는 경우 서면법에 따른 제재를 받을 수 있다.⁸⁴⁾ 또한 법원은 당시 구제수단으로서 확장을 무효화시키는 것이 되어야 한다고 판시하고 있다.⁸⁵⁾ 이 두 가지 원리를 통합하여 마침내 미국 연방 대법원은 1945년 *Hartford-Empire Co. v. United States* 판결⁸⁶⁾에서 특허를 불법적 산업독점화의 도구로서 사용할 경우, 반독점법령은 현재 및 미래의 특허에 대해서 강제실시권을 처방하게 할 수 있다고 판시하였다. 이 경우 동일한 기술범주의 특허권에 한정하고, 특허권자에게 합리적 로열티를 줄 것을 법원은 요구하고 있다. 법원은 여러 차례에 걸쳐 독점금지법 위반에 대한 구제수단으로 강제실시권을 부여하여왔다. *United States v. General Electric Co.*의 대규모 소송에서 법원은 램프 특허에 대해 강제실시권을 허여하였다.⁸⁷⁾ 또한 동 법원은 연방대법원이 독점 행위에 대해 합리적 로열티 없는 강제실시권 부여도 허여하고 있다고 판단하였다.⁸⁸⁾ 법원은 *United States v. Glaxo Group Ltd.*, 410 U.S. 52 (1973) 사건에서 특허권자가 특허권에 속한 제약회사 집단일 경우 강제실시를 허여했다.⁸⁹⁾

IV. 미국 특허강제실시 제도에 대한 평가

1. 미국 특허강제실시 제도의 특징

미국에서 특허강제실시 제도의 특징을 들면 다음과 같다.

첫째, 일반적 강제실시 조항이 없다. 예컨대 한국 특허법의 경우 ‘특허발명의

83) Stefan A. Riesenfeld(1), op. cit., p.55.

84) *Standard Sanitary Mfg. Co. v. United States*, 226 U.S. 20,489 (1912).

85) *Standard Oil Co. v. United States* 221 U.S. 1, 78 (1911).

86) Stefan A. Riesenfeld(1), op. cit., p.55: 323 U.S. 386(1945), 증폭되고 명료화됨 324 U.S. 570 (1945).

87) *Ibid.*, p.56. 다음 자료 인용 82 F. Supp.753(D.N.J 1949); 115 F. Supp. 835(D.N.J, 1953).

88) *Ibid.*

89) Carol M. Nielsen & Michael R. Samardzija, op. cit., p.534.

실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우'와 같이 포괄적 강제실시 조항이 특허법에 존재한다(제107조 제1항 제3호). 미국은 전통적으로 특허 강제실시권에 대한 일반적 법조항 도입에 반대하여 왔으며, 특허제도의 가치보다 더 높은 가치가 있는 경우에 국한하여 특정 상황하에서의 입법만을 이루어져왔다. 즉, 국방 분야, 원자력에너지 분야, 대기청정 분야, 정부 및 정부계약자의 실시, 정부지원 자금 결과물 등이 그 것이다.

둘째, 정부와 관련된 강제실시에 대한 법적 조항이 잘 갖추어져 있다. 즉 28 USC 제1498조의 경우 유상의 정부 및 정부계약자 실시를 규정하고 있고, 35 USC 제202조의 경우 무상의 정부 및 정부를 위한 실시를 규정하고 있다. 정부가 원하기만 한다면 공익적 목적으로 28 USC에 근거하여 스스로 또는 계약자로 하여금 강제실시를 할 수 있다는 점에서 포괄적 법제를 갖추고 있다고 할 수 있고, 이는 정부의 통치행위에 근거하고 있다고 할 수 있다.

셋째, 국방 분야의 특허강제실시 제도를 적극적으로 운영하고 있다. 미국에서는 1917년 적과의 거래법(the Trading with the Enemy Act)이 보여주는 바와 같이 국토방위라는 가치 앞에서 특허권자의 권리는 후순위의 가치를 가진다. 국방 분야의 경우 정부의 자금지원하에, 정부와의 계약에 의해 이루어지는 경우가 많기 때문에 현행법 가운데 35 USC 제202조 및 28 USC 제1498조가 국방 분야 강제실시 적용에 적합한 조항이라고 하겠다.

넷째, 미국은 오래전부터 독점금지법 위반 등 경쟁질서의 유지 분야에서 특허 강제실시를 고려하고, 사법부는 독점금지법 위반에 대해 강제실시를 부여해 왔다. 이는 기술혁신 수단으로서의 특허제도보다도 시장경제의 존재를 지탱하는 수단으로서의 독점금지법의 가치를 더 우위에 두었다는 해석이 가능하다. 시장경제라는 개념은 특허권이 가지는 신성함을 완화시키는 데 기여했고, 미국 특허시스템에서 금기시 되어온 특허 강제실시를 미국 사법시스템에 도입되도록 한 중요한 힘이라고 보인다. 이후 입법화된 원자력기술 및 대기청정기술에 대한 강제실시 도입의 동기도 특정 기업의 독점적 행위를 견제하려는 목적에서 나온 것이고, eBay 판결도 이와 관련이 있다는 점을 본다면, 독점금지와 관련한 특허 강제실시는 정부에 의한 공익적 목적(국방 분야)과 더불어 미국 내 가장 중요한 강제실시제도라고 평가 할 수 있다.

다섯째, 2006년 연방대법원의 eBay 판결로 인해 법원은 비실시행위 등 특허권 남용에 대해 사실상의 강제실시 부여를 할 수 있게 되었다.

여섯째, 미국은 의약품에 대한 강제실시에 대해 전통적으로 소극적 입장을 견지해 오고 있다.

일곱째, 미국은 의약품에 대한 강제실시 발동 사례는 없지만, 21세기에 들어와서 바이오테라라는 상황으로 인해 유행병 치료제 대한 강제실시를 전향적인 자세로 검토하게 되었다. 미국 정부는 2002년, 탄저병에 대한 치료제에 대해 강제실시권 부여를 협상의 수단으로 삼아, 가격을 낮추는 데 성공하였으며, 이는 의약품의 가격책정에 대해서도 미국 정부가 공익을 위해 필요하다면 개입할 수 있다는 점을 보여준 중요한 사례라고 평가 할 수 있다.

여덟째, 국방 분야 및 반독점 분야를 제외하고, 실제로 강제실시조항이 적용된 사례는 거의 없다. 미국은 전통적으로 국방 분야와 반독점 분야에서 강제실시를 적극적으로 적용해 왔으나, 원자력에너지법, 대기청정법, 특허법상의 바이돌법에 규정된 강제실시규정은 거의 활용된 사례가 없는 것으로 알려지고 있다. 강제실시 허여보다는 강제실시 허여 위협에 따른 기업의 자발적 협력을 선호하고 있다.

2. 미국 특허강제실시 제도의 위상

1) 타 국가와의 비교 평가

미국의 특허강제실시 제도는 국제사회에서 이를 활용하려는 입장에 따라 정반대로 해석되어 왔다. 강제실시 지지자들은 강한 자유시장을 가진 미국조차도 강제실시 제도를 가지고 있음을 들고 있다.⁹⁰⁾ 강제실시권 반대자들은 미국에서 일반적 강제실시 조항이 없으며, 대기청정법, 바이돌법의 개입권을 활용한 강제실시 적용 사례가 없는 등 거의 사용되고 있지 않음을 들고 있다. 이같은 견해는

90) 태국 정부는 다음과 같이 말한다. "태국은 정부사용 또는 강제실시권을 적용하는 첫 번째 국가가 아니다. 미국 유럽을 포함한 선진국과 개발도상국은 특허의 강제실시 또는 정부사용을 시도하였거나 실시하였다." Richard A. Epstein, "Questioning the Frequency and Wisdom of Compulsory Licensing for Pharmaceutical Patents", *University of Chicago Law Review*, 78(2011), p.72.

미국 특허강제실시 제도가 가지는 독자적인 특성을 간과한 일면적 평가라고 하겠다. 미국사법시스템에서의 특허강제실시를 평가하면, 미국사회의 요구를 수용한 독특한 모양을 갖추고 있다고 평가할 수 있다.

먼저, 미국 사회가 필요로 하는 분야에 대해서 특허강제실시 제도는 타국에 비해 적극적으로 운영되고 있다고 보여진다. 특허법상 금지권 부여에 대한 형평 원리의 적용은 타 국가에서는 볼 수 없는 광범위한 특허강제실시 효과를 가져오는 조치이다. 이는 타국에서는 찾아보기 힘든 사례라고 할 수 있다. 또한 사법부는 독점금지법 위반과 관련한 구제조치로서 강제실시는 부여하고 있다.

반대로, 일반적 특허강제 규정이 없다는 점에서 입법에 소극적이라고 할 수 있다. 또한 의약품과 관련된 특허강제실시도 타국에 비해 소극적으로 운영되고 있다고 하겠다. 의약품에 대한 강제실시 허여 사례가 없다는 점에서 이를 허용하는 타 국가에 비해 특허강제실시에 소극적이라고 보여진다. 브라질 등과 같이 에이즈 의약품과 같이 특정 질병의 고가 의약품에 대해 강제실시를 허여하고 있는 국가와 비교해서는 특허 강제실시에 대해 소극적이라고 평가할 수 있다.

강제실시권의 부여 목적에 따라서 평가하자면, 질병을 고치기 위한 의약품에 대해서는 소극적이며, 공정경쟁 보장과 국방 분야에서는 적극적이라고 평가할 수 있다. 따라서 미국의 특허강제실시 제도를 타 국가와 비교할 때 어떤 특징을 강조하느냐에 따라서 평가가 달라질 수 있음에 유의할 필요가 있다고 하겠다. 예컨대, 한국과 미국의 특허강제실시 제도를 비교할 때 보편적 강제실시 조항이 있는지를 기준으로 한다면 한국이 상대적으로 적극적인 국가로 평가할 수 있을 것이다. 그러나, 한국이 일반적 강제실시조항을 실제로 적용한 사례가 거의 없다는 점에서 본다면 미국과 한국의 강제실시제도 위상은 크게 다르지 않다고 할 수도 있다. 특허권자의 비실시와 관련해서는 미국의 경우 연방대법원의 eBay 판례 이후 비실시기관에 대해 금지권을 부인하는 판결이 나오고 있는 반면에, 한국의 경우 비실시를 이유로한 강제실시발동 사례가 거의 없다는 점에서 오히려 미국이 법조문과는 달리 사법시스템 전체를 놓고 독점금지 영역까지를 포괄하여 볼 때 특허강제실시 허여에 한국보다 적극적이라고도 평가 할 수도 있다. 또한 특허강제실시 조항에 대해 보편적 법규를 갖추고 있으면서, 의약품에 대해서까지 적용하고 있는 브라질 등의 국가는 미국에 비해 특허강제실시 제도를 적

극적으로 운영하고 있다고 평가할 수 있다. 탄저병 치료제인 시프로플락신에 대해 미국은 28 U.S.C 제1498조에 의한 강제실시발동을 협상의 도구로 가격을 인하 하였으며, 캐나다는 강제실시를 허용한 사례는 양국간의 강제실시제도 운영에 차이가 있음을 나타내 주고 있다.⁹¹⁾

2) 입법, 사법, 행정적 측면의 평가

입법부의 경우 일반적 강제실시 조항의 도입대신에 특정목적의 좁은 범위의 강제실시 조항을 도입해왔으며, 따라서 강제실시제도에 대해 소극적이라고 평가할 수 있다. 그러나, 28 USC 제1498조, 35 USC 제283조, 제202조, 제203조를 보면, 미국은 공공목적의 강제실시에 대해서 필요하다면 광범위하게 조치할 있는 법적 시스템을 어느 정도 갖추고 있다고 평가하는 것이 타당하다. 사법부의 경우 오래전부터 독점금지 행위에 대한 강제실시법리를 개발하여 적용하고 있으며, 2006 eBay 판결을 통해 그 범위를 확장시켰다고 평가할 수 있다. 행정부의 경우 의료 분야에 있어서 바이돌법의 ‘개입권’을 여전히 행사하고 있지는 않으나, 21세기 바이오테라에 직면하여 전염병 치료제에 대해 28 USC의 적용 검토를 통해 가격인하를 끌어내는 전향적인 입장을 보이고 있다.⁹²⁾ 결론적으로 미국 법시스템 속에서의 특허강제실시제도의 위상은 입법부의 보수적 입장 견지, 사법부 및 행정부의 환경에 대응한 입장변화라고 요약할 수 있다.

3) 역사적 맥락에서의 평가

특정 제도에 대한 평가는 ‘시간’이라는 맥락에 유의해야 한다. 미국 연방대법원은 1980년 Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co.에서 “강제실시는 우리 특허시스템에서 드문 일이다”라고 말했다.⁹³⁾ 2001년 한 학자는 미국 특허시스템은 강제실시에 대해서 일반적으로 적대적이었다라고 말하고 있다.⁹⁴⁾

91) Jason D. Ferrone, op. cit., p.404.

92) Jason D. Ferrone, "Compulsory Licensing during Public Health Crises: Bioterrorism's Mark on Global Pharmaceutical Patent Protection", *Suffolk Transnational Law Review*, 26(2003), p.405.

93) Joseph A. Yosick, op. cit., p.1277.

2015년 현재, 앞서의 진술이 전적으로 타당하다고 말하기는 어렵게 되었다. 2001년 탄저균이라는 바이오테러리즘에 대응하여 강제실시권 발동에 대한 신중하게 검토하게 되었다. 또한 특허괴물로 인한 기술혁신의 부작용에 대응하여 2006년 미국 연방대법원은 특허괴물 등에 대해 금지권을 부여하지 않을 수 있는 근거를 제시하였다. 이와 같이 21세기 환경변화로 인해, 위험적이라는 또는 미국적인 정서에 맞지 않는다는 기존의 강제실시권 반대 논거는 강제실시권 도입의 현실적이고 급박한 필요성에 의해 현저히 약화되었다. 이는 특허권이 공공재적 성격도 가지고 있으며, 특허권을 배제권이 아닌 보상권으로 전환해야 한다는 주장과도 맥을 같이 한다고 볼 수 있다.⁹⁵⁾ 미국에서 전통적인 특허강제실시에 대한 뿌리 깊은 반감과 관행은 21세기 들어 변화되어가고 있으며, 포면적 강제실시 조항의 도입이 과거에 비해서는 그 전망이 밝아졌다고 평가할 수 있다.

V. 결론: ‘교리’에서 ‘실용’으로

유상의 강제실시 허여는 특허권자가 가지고 있는 구제수단 중 금지권을 인정하지 않고 손해배상청구권만을 인정하는 제도라고 할 수 있다. 즉 특허권자의 권리를 모두 부인하는 것도 아니고, 모두 인정하는 것도 아니고 중간적 입장을 취하고 있는 것이다.

그동안 특허강제실시는 개도국의 적극적 도입 주장과 미국의 적극적 반대 주장이 부딪치면서 도덕적 문제인 것처럼 비추어진 경향이 있다.⁹⁶⁾ 그러나 특허강제실시의 도입여부는 선과 악이라는 도덕적 문제가 아니다. 한 국가의 기술혁신을 포함한 넓은 의미의 복리에 도움이 되는지 여부를 판단하는 정책의 문제일 뿐이다. 1907년 영국의회 문서는 강제실시권 제도 도입여부는 정의의 문제가 아니라, 독점권을 부여하는 대신에 특허권자에게 어떠한 의무를 부과하게 하는

94) Ibid.

95) 윤권순, “특허권 재해석을 통한 특허괴물 현상 분석과 ‘지식권’의 제언”, 충북대학교, 박사, 2010, p.ii.

96) “신종플루에 대응하는 강제실시권 발동은 저개발국가나 쓸 수 있는 원시적인 방법이다.”라는 2009년 한국 국회의원의 언급은 강제실시제도에 대한 도그마적 관점을 보여주는 사례라고 하겠다.

것이 국익에 맞는지에 대한 정책의 문제라고 말하고 있다.⁹⁷⁾ 이는 특허강제실시를 교조적 시각이 아닌 실용주의적 시각에 따라 접근하는 것이 타당함을 말하고 있다. 즉 특정 시대, 특정 상황에서 특정 사회에 혜택이 극대화 할 수 있도록 강제실시를 운영하는 것이 타당하다고 하겠고, 미국이 그렇게 행동하고 있음을 역사는 보여주고 있다.

참고문헌

〈국내문헌〉

- 육소영, 해외국가별 지식재산권 제도 분석 (1) 미국편, 한국발명진흥회, 2002.
- 윤권순, 특허권 재해석을 통한 특허괴물 현상 분석과 ‘지식권’의 제안, 충북대학교, 박사, 2010,
- 리처드 벨슨·데이비드 마우어리·브헤이븐 샘팻·아비즈 지도니스, 산학협력의 좌표를 찾아서- 미국 대학의 기술이전과 바이-돌 법, 김석호(옮김), 소명출판, 2011.

〈외국문헌〉

- Carol M. Nielsen, Michael R. Samardzija, “COMPULSORY PATENT LICENSING: IS IT A VIABLE SOLUTION IN THE UNITED STATES?”, *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, 13(2007).
- Daniel R. Cahoy, “TREATING THE LEGAL SIDE EFFECTS OF CIPRO®: A REEVALUATION OF COMPENSATION RULES FOR GOVERNMENT TAKINGS OF PATENT RIGHTS”, *American Business Law Journal*, 40(2002).
- Davida H. Isaacs, “NOT ALL PROPERTY IS CREATED EQUAL: WHY MODERN COURTS RESIST APPLYING THE TAKINGS CLAUSE TO PATENTS, AND WHY THEY ARE RIGHT TO DO SO”, *George Mason Law Review*, 15(2007).
- Fritz Machlup, *An Economic Review of Patent System*, UNITED STATES

97) PATENTS AND DESIGNS BILL, [Commons, Mar. 19, 1907.], p.29.

GOVERNMENT PRINTING OFFICE, 1958.

James Packard Love, "Recent examples of the use of compulsory licenses on patents", *KEI Research Notes* 2, 2007, Knowledge Ecology International.

Jason D. Ferrone, "COMPULSORY LICENSING DURING PUBLIC HEALTH CRISES: BIOTERRORISM'S MARK ON GLOBAL PHARMACEUTICAL PATENT PROTECTION", *Suffolk Transnational Law Review*, 26(2003).

Jason Mirabito, "Compulsory Patent Licensing for the United States: A Current Proposal", *Journal of Patent Office Society*, Vol.57 No.7(1975).

John D. Pinzone, "The Affordable Prescription Drugs Act: A Solution for Today's High Prescription Drug Prices", *Journal of Law and Health*, 16(2001).

Joseph A. Yosick, "COMPULSORY PATENT LICENSING FOR EFFICIENT USE OF INVENTIONS", *University of Illinois Law Review*, 2001.

Justin Torres, "THE GOVERNMENT GIVETH, AND THE GOVERNMENT TAKETH AWAY: PATENTS, TAKINGS, AND 28 U.S.C. § 1498", *New York University Annual Survey of American Law*, 63(2007).

Kenneth J. Nunnenkamp, "Compulsory Licensing of Critical Patents Under CERCLA?", *Journal of Natural Resources & Environmental Law*, 9(1993-1994).

Kristopher Lancial, "COMPULSORY PATENT LICENSING: THE NEXT STEP IN ADAPTING PATENTS TO THE TECHNOLOGICAL AGE", *Intellectual Property Law Bulletin*, 18(2013).

Neil S. Tyler, "PATENT NONUSE AND TECHNOLOGY SUPPRESSION: THE USE OF COMPULSORY LICENSING TO PROMOTE PROGRESS", *University of Pennsylvania Law Review*, 162(2014).

Paul Gormley, "Compulsory Patent Licenses and Environmental Protection", *Tulane Environmental Law Journal*, 7(1993).

Petra Moser & Alessandra Voena, *Compulsory Licensing: Evidence from the Trading with the Enemy Act*, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, 2009.

- Reichman, Jerome H, “Compulsory licensing of patented pharmaceutical inventions: evaluating the options”, *Journal of Law and Medical Ethics*, Vol.37 No.2(2009).
- Richard A. Epstein, “QUESTIONING THE FREQUENCY AND WISDOM OF COMPULSORY LICENSING FOR PHARMACEUTICAL PATENTS”, *University of Chicago Law Review*, 78(2011).
- Simone A. Rose, “ON PURPLE PILLS, STEM CELLS, AND OTHER MARKET FAILURES: A CASE FOR A LIMITED COMPULSORY LICENSING SCHEME FOR PATENT PROPERTY”, *Howard Law Journal*, 48(2005).
- Stefan A. Riesenfeld, “Compulsory Licenses and United States Industrial and Artistic Property Law”, *California Law Review*, Vol.47 No.1(1959).
- Stefan A. Riesenfeld, “Patent Protection and Atomic Energy Legislation”, *California Law Review*, Vol.46 No.1(1958).
- Terry K. Tullis, “APPLICATION OF THE GOVERNMENT LICENSE DEFENSE TO FEDERALLY FUNDED NANOTECHNOLOGY RESEARCH: THE CASE FOR A LIMITED PATENT COMPULSORY LICENSING REGIME”, *UCLA Law Review*, 53(2005).
- William G. Pagàn, “COMPULSORY LICENSING OF GENE PATENTS IN THE PUBLIC INTEREST”, *Biotechnology & Pharmaceutical Law Review*, 93(2014).
- William Cramp & Sons Ship & Engine Bldg. Co. v. Int’l Curtis Marine Turbine Co., 246 U.S. 28 (1918).
- HOW THE STANLEY BILL (S. 3410) For Compulsory License of Patents IMPERILS INVENTORS, MANUFACTURERS AND THE AMERICAN PATENT SYSTEM. TESTIMONY OF INVENTORS, MANUFACTURERS, PUBLICISTS AND SCIENTIFIC SOCIETIES WHO SUCCESSFULLY OPPOSED A SIMILAR COMPULSORY LICENSE Measure BEFORE THE HOUSE PATENT COMMITTEE IN 1912, AMERICAN PATENT LAW ASSOCIATION, 1922.
- Susan Kladiva, U.S. Gen. Acct. Off., GAO/RCED-98-126, Technology Transfer: Administration of the Bayh-Dole Act by Research Universities, 1998.

Hoe v. Knap, 27 F. 204, 212(C.C.N.D. Ill. 1886).
 Continental Paper Bag Co. v. E. Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 429 (1908).
 Hartford-Empire v United States 323 US 386, 417(1945).
 Standard Oil Co. v. United States 221 U.S. 1, 78 (1911).
 eBay Inc. v. MercExchange, LLC 547 U.S. 388 (2006).
 Standard Sanitary Mfg.Co. v. United States, 226 U.S. 20,489 (1912).
 Zoltek Corp. v. U.S. 672 F.3d 1309, 1315 C.A.Fed., (2012).
 H10754, Congressional Record-House, October 25, 1999.

〈기타〉

Bogus Reliance on the Clean Air Act's Compulsory Patent Licensing, The Progress & Freedom Foundation Blog, 2009.3.17.,
 <<http://blog.pff.org/archives/2009/03/print/005495.html>>, 검색일: 2014. 10. 15.

Brown, Allison, "Companies Raise Intellectual Property Protection Issues", National Defense Magazine, National Defense Industrial Association, 2010.
 :<<http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2010/July/Pages/CompaniesRaiseIntellectualPropertyProtectionIssues.aspx>>, 검색일: 2014. 10. 1.

History of 28 USC 1498, as reported in Zoltek Corp v US (2009-5135),
 <<http://keionline.org/node/1955>>, 검색일: 2014. 10. 15.

John T. Aquino, NIH Exercising "March-In" Rights - Is the Fifth Time the Charm?, November 6, 2012: <<http://www.bna.com/nih-exercising-marchin-b17179870773/>>, 검색일: 2014. 10. 15.

Written Statement of James Love, Knowledge Ecology International (KEI), at the United States International Trade Commission Investigation into Trade, Investment and Industrial Policies in India, Investigation No. 332543. February 14, 2014.,
 <http://keionline.org/sites/default/files/KEI_USITC_IVN_332-543_14Feb2014.pdf>, 검색일: 2014. 10. 1.

The Evolution of Patent Compulsory Licensing in the United States and Its Implications

Yoon, Kwon-Soon

Abstract

Patent Compulsory Licensing system in the United States has evolved dynamically. There has been continuous attempts to legislate universal patent compulsory licensing clause since enactment of patent act in 1790. It has not succeeded partly because of strong argument that patent compulsory licensing is inconsistent with the provision of the Constitution that grants patentee the exclusive rights. However, patent compulsory licensing provisions for the specific purposes have got into the various laws. In addition, the judiciary has been used patent compulsory licensing as remedies for antitrust violations. In the 21st century, the Supreme Court has allowed the de facto compulsory licensing through the reinterpretation of 35 U.S.A. § 283 against patent misuse by patent troll. In addition, threatening of patent compulsory licensing was successfully used as a tool for lowering the price of medicines against bio-terrorism. It has been known as the strategy of developing countries. The United States is approaching 'patent compulsory licensing' from a practical point of view rather than dogmatic principles. Therefore, it has been evolved flexibly respond to changes in the environment.

Keywords

Patent Compulsory Licensing, Bayh-Dole Act, US Patent Act, bio-
terrorism, medicine

