



제418회국회(정기회)
제9차 산업통상자원중소벤처기업위원회

특허법 일부개정법률안 실용신안법 일부개정법률안

검 토 보 고

〈발명의 실시 행위에 수출 포함〉

■ 이철규의원 대표발의

(의안번호 제2204271호, 제2204272호)

2024. 11.

산업통상자원중소벤처기업위원회

수석전문위원 박희석

목 차

I . 제안경위	1
II . 제안이유 및 주요내용	1
III . 검토의견	3
※ 참고자료	10

I. 제안경위

【특허법 일부개정법률안, 실용신안법 일부개정법률안】

1. 발 의 자 : 이철규의원 등 11인
2. 발의연월일 : 2024. 9. 25.
3. 회부연월일 : 2024. 9. 26.

II. 제안이유 및 주요내용

1. 특허법 일부개정법률안

제안이유 및 주요내용

현행법은 발명의 실시 행위에 대해서 물건이나 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함함)을 하는 행위로, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우도 이와 유사하게 규정하고 있음.

그런데 한국무역협회 통계에 따르면 2023년 기준 우리나라는 세계 8위의 수출국이며 10위의 수입국으로서 무역 규모가 세계적인 수준임에도 불구하고, 실시 행위 규정에서 수출이 규정되어 있지 않아 해외로 수출하는 물건에 대한 특허권자의 권리침해를 보호 문제가 있어 제도적인 개선이 필요하다는 의견이 제기되었음.

이에 발명의 실시 행위에 수출을 추가하고, 관련 규정을 정비함으로써 특허권자의 권리보호를 더욱 두텁게 하여 발명을 보호·장려하고 산업발전에 기여하려는 것임(안 제2조제3호 및 제127조 등).

2. 실용신안법 일부개정법률안

제안이유 및 주요내용

현행법은 실시 행위에 대해서 고안에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함함)을 하는 행위로 규정하고 있음.

그런데 한국무역협회 통계에 따르면 2023년 기준 우리나라는 세계 8위의 수출국이며 10위의 수입국으로서 무역 규모가 세계적인 수준임에도 불구하고, 실시 행위 규정에서 수출이 규정되어 있지 않아 해외로 수출하는 물건에 대한 특허권자의 권리침해를 보호할 수 없는 문제가 있어 제도적인 개선이 필요하다는 의견이 제기되었음.

이에 실시 행위에 수출을 추가하고, 관련 규정을 정비함으로써 실용신안권자의 권리보호를 더욱 두텁게 하여 고안을 보호·장려하고 산업발전에 기여하려는 것임(안 제2조제3호 및 제29조).

Ⅲ. 검토의견

2건의 개정안은 발명(실용신안의 경우 ‘고안’을 말함)의 ‘실시’ 유형에 ‘수출’을 추가하고(특허법 개정안 제2조제3호 및 실용신안법 개정안 제2조제3호),

이에 따라 침해로 보는 행위 유형에 ‘수출’을 추가(특허법 안 제127조 및 실용신안법 안 제29조)하는 한편, 재심에 의하여 회복된 특허권의 효력이 제한되는 행위 유형에 ‘수출’을 추가하려는 것임(특허법 개정안 제181조제1항 및 제2항1)).

[표 1] 개정안 조문대비표

【특허법 일부개정법률안】

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----- -----.
1. 2. (생 략)	1. 2. (현행과 같음)
3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.	3. ----- -----.
가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도· <u>대여</u> 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이	가. ----- ----- <u>대여</u> . <u>수출</u> 또는----- ----- -----

1) 실용신안법 제33조에서 재심에 의하여 회복된 특허권 효력제한 관련 특허법 개정 준용함.

현행	개정안
하 같다)을 하는 행위 나. (생략) 다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·<u>대여</u> 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. 1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·<u>대여</u> 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·<u>대여</u> 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 제181조(재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 <u>수입하거나</u> 국내에서 생산 또는 취득한 물건에는 미치지 아니한다. 1. ~ 4. (생략) ② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당	----- 나. (현행과 같음) 다. ----- ----- -----<u>대여·수출 또는</u>----- ----- 제127조(침해로 보는 행위) ----- ----- ----- -----. 1. ----- ----- -----<u>대여·수출 또는</u>----- ----- 2. ----- ----- -----<u>대여·수출 또는</u>----- ----- 제181조(재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한) ① ----- ----- ----- ----- -----<u>수출 또는 수입하거나</u>----- ----- -----. 1. ~ 4. (현행과 같음) ② -----

현행	개정안
하는 경우의 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나의 행위에 미치지 아니한다. 1. (생략) 2. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·<u>대여</u> 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 3. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·<u>대여</u> 또는 수입하거나 양도 또는 대여를 청약하는 행위	----- ----- -----. 1. (현행과 같음) 2. ----- ----- ----- -----<u>대여·수출 또는</u> ----- ----- 3. ----- ----- ----- -----<u>대여·수출 또는</u> ----- -----

【실용신안법 일부개정법률안】

현행	개정안
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. 2. (생략) 3. “실시”란 고안에 관한 물품을 생산·사용·양도·<u>대여</u> 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는	제2조(정의) ----- -----. 1. 2. (현행과 같음) 3. ----- -----<u>대여·수출 또는</u> ----- -----

현행	개정안
행위를 말한다. 제29조(침해로 보는 행위) 등록실용신안에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도· <u>대여 또는</u> 수입하거나 업으로서 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 실용신안권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.	-----. 제29조(침해로 보는 행위) ----- ----- ----- <u>대</u> <u>여·수출 또는</u> ----- ----- ----- -----.

현행법상 ‘실시’는 ‘특허권자의 발명실시’ 및 ‘제3자의 무단실시에 대한 권리침해의 판단’ 등에서 사용되는 개념으로²⁾, 현행 「특허법」 제2조제3호에서는 “실시”란 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위로 규정하고 있으며³⁾, ‘실시’의 개념에 ‘수출’은 명시되어 있지 않음⁴⁾.

이와 관련하여⁵⁾ 「특허법」상 실시에 수출이 해당하는지에 대해 명시적으로 판단한 대법원 판례는 없으며, 유사 개념으로 특허발명의 ‘실시’ 중 ‘양도’에 수출이 포함되지 않는다고 해석한 판례⁶⁾는 있음⁷⁾.

2) 특허발명의 실시 개념은 특허권자의 입장에서는 독점·배타적으로 행할 수 있는 행위이고, 제3자의 입장에서는 침해를 구성하는 행위의 태양을 한정적으로 열거한 것임.

3) 현행 실용신안법 제2조제3호에서는 “실시”란 고안에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위를 말함.

4) 현행법상 ‘수출’ 행위를 실시에 포함하지 않은 것은 특허권의 속지주의 원칙이 반영된 것으로 과거 ‘수출’이 특허발명의 실시에 포함되는지 여부가 크게 문제가 되지 않은 것으로 파악됨.

출처: 「특허법상 수출행위의 특허발명 실시 인정의 타당성 검토」(성균관대학교 박진수, 이흥기, 서울법학 제30권제3호, 2022년 11월 30일)

5) 출처: 「특허법상 수출행위의 특허발명 실시 인정의 타당성 검토」(성균관대학교 박진수, 이흥기, 서울법학 제30권제3호, 2022년 11월 30일)

6) 서울고등법원 2015라20296 결정(2017.8.21.)에서는 특허발명의 실시 중 양도에 수출이 포함되지

그런데, 우리 기업의 특허 활용 물품의 국제 교역이 활발해짐에 따라 다양한 형태로 특허발명의 수출 행위가 이루어지고 있으나, 이 경우 현행 「특허법」상 ‘실시’ 행위에 ‘수출’이 규정되어 있지 않아 수출로 인한 특허침해 발생 시 「특허법」상 권리침해에 대한 금지청구권, 손해배상 청구 등의 적용을 받지 못하는 문제가 있음⁸⁾.

[표 2] (예시) 문제가 되는 특허발명의 수출 행위

- ▶ 특허발명의 구성요건을 완비한 물건 또는 특허발명을 이용하여 제조하는 물건을 특허권자의 허락 없이 생산하여 이를 수출하는 행위
- ▶ 국내에서의 실시를 내용으로 하는 라이선스 등 실시권 계약을 맺은 실시권자가 계약을 위반하여 수출하는 행위

한편, 「특허법」상 실시에 수출을 포함하여 지식재산 침해 물품이 국경을 통해 확산되는 것을 방지하고 특허권자의 권리 보호를 강화할 필요가 있다는 의견도 있음⁹⁾.

않는다고 결정

◇ 서울고등법원 2015라20296 결정(2017.8.21.)
특허법 제2조 제3호 (가)목에서 ‘수출’은 물건 발명의 실시 태양에서 제외되어 있는 점을 참작할 때, 위 규정에서의 ‘양도’란 국내에서 물건의 소유권을 타인에게 이전하는 것으로서 ‘수출’과는 구분되는 개념으로 봄이 타당하므로, 위 ‘수출’에 ‘양도’가 수반된다고 보기 어렵다. 따라서 특허권자가 아닌 자가 특허발명인 물건을 수출하는 행위는 위 ‘실시’에 해당하지 아니하여 특허권이 미치지 아니한다.

- 7) 우리 법원은 수출행위의 존재를 인정하여 특허권 침해를 인정한 사건에 대하여 통일된 입장을 가지고 있지 않음.
- 8) 현재 불공정무역조사법 및 관세법에 따라 지식재산권 침해물품의 수출입 행위를 금지하고는 있으나, 특허권 침해물품의 수출 행위에 대해 특허법상 특허 침해금지 청구, 손해배상 청구는 불가능함.

참고자료: 특허법, 불공정무역조사법, 관세법의 비교

- 9) 서울재판클럽(SJC)(*) 건의사항

(*) 한국 최대 일본계 커뮤니티로, 친목교류와 사회공헌을 지향하는 활동을 하고 있음.

참고로, 「디자인보호법」에 따른 디자인의 ‘실시’, 「상표법」에 따른 상표의 ‘사용’ 및 「식물신품종 보호법」에 따른 보호품종의 ‘실시’에는 ‘수출’이 포함되어 있으며¹⁰⁾, 반면 「반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률」에 따른 배치설계의 ‘이용’에는 ‘수출’이 포함되어 있지 않음¹¹⁾.

또한 해외 입법례로, 일본은 2006년 「특허법」 개정¹²⁾을 통해 특허발명의 ‘실시’에 ‘수출’을 추가하였고, 독일은 해석상 ‘수출’을 실시 유형으로 보고 있음¹³⁾.

10) 디자인보호법에서는 한-EU FTA 협정(「대한민국과 유럽연합 및 그 회원국 간의 자유무역협정」, '11.7.1. 발표)의 합의사항(*)을 반영하기 위해 개정되었고, 상표법은 '73.2월 전부개정('74.1.1. 시행)을 통해 상표의 사용의 한 유형으로서 수출을 규정함.

(*) 한-EU FTA 제10.28조(등록에 의해 부여되는 권리): 보호되는 디자인의 소유자는 보호되는 디자인을 지니거나 형체화한 물품을 제작, 판매를 위한 제공, 판매, 수입, 수출 또는 사용하는 행위가 상업적 목적으로 행하여지거나 디자인의 통상적인 사용을 부당하게 침해하거나 또는 공정한 거래관행과 양립하지 아니하는 경우, 제3자가 소유자의 동의를 갖지 아니한 그러한 행위를 하는 것을 최소한 금지할 권리를 갖는다.

11) 참고자료 2. 관련 규정(디자인의 실시 및 상표의 사용 등)

12) 일본 특허법 ‘수출’ 추가 개정취지: 경제의 글로벌화로 일본의 지재권 침해품이 국경을 넘어 거래되는 사례가 증대되고 있지만, ‘수출’이 침해행위로 되어 있지 않기 때문에 ‘수출’의 전단계로서 일본 국내에서 행해지는 모방품의 제조나 양도라고 하는 행위가 포착될 수 없으면 실제로 국경에서 수출하는 단계의 모방품이 발견되어도 금지 등을 행하기 곤란하기 때문에, 국내의 제조나 양도의 단계에서는 금지할 수 없는 경우이더라도 수출자가 판명된 경우에 수출 금지 등의 조치를 강구할 필요

◇ 일본특허법 제2조 ③ 이 법률에서 발명의 “실시”란 다음의 행위를 말한다.

1. 물건(프로그램 등을 포함. 이하 동일)의 발명인 경우에는 그 물건의 생산, 사용, 양도 등(양도 및 대여를 말하며 그 물건이 프로그램 등인 경우에는 전기통신회선을 통한 제공을 포함. 이하 동일), 수출이나 수입 또는 양도 등의 청약(양도 등을 위한 전시를 포함. 이하 동일)을 하는 행위
2. 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위
3. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 전 호의 행위 외에 그 방법으로 생산한 물건의 사용, 양도 등, 수출이나 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위

13) 독일 특허법 제9조제1항에서는 ‘특허 물건을 권리자의 허락 없이 제조, 양도의 청약을 하거나, 유통에 두거나, 수입하거나 이와 같은 목적으로 소지하는 행위’를 특허침해로 규정하고 있음.

이에 개정안은 특허발명의 ‘실시’ 유형에 ‘수출’을 포함하고 이와 관련된 조문을 정비함으로써 특허권자의 권리를 보다 두텁게 보호하려는 것임.

또한 개정안은 ‘실시’의 개념에 ‘수출’을 포함하고 있는 「디자인보호법」 등 지식재산권 관련 법률과의 조화, 해외 입법례 등을 고려할 때 개정 필요성이 있는 것으로 보임.

문 의 처
02)6788-5459

※ 참고자료

1. 특허법, 불공정무역조사법, 관세법의 비교

구분	특허법	불공정무역조사법	관세법
침해금지	특허권을 침해한 자(*) 또는 우려가 있는 자에 대해 침해금지·예방청구 가능(제126조제1항) (*) 업으로서 발명을 실시(제2조제3호)한 자	지재권 침해물품의 수출입 행위는 불공정무역행위로 금지됨 (제4조제1항제1호)	지재권 침해물품의 수출입 금지 (제235조제1항)
손해배상	특허권자의 손해배상청구권 규정(제128조(*)) (*)침해로 얻은 이익액을 특허권자 손해액으로 추정(제4항), 고의침해에 대해 5배의 징벌적 손해배상 가능(제8항)	이 법은 무역질서 확립이라는 공익적 목적이 있어 특허권자 개인의 손해배상 규정은 없음. 다만, 불공정 무역행위에 대해 과징금 부과 가능(제11조)	관세의 적정 부과라는 목적에 따라 특허권자의 손해배상청구 및 벌금, 과징금 규정은 없음. 지재권 침해물품의 통관 보류 및 폐기만 가능(*) (*)지식재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리에 관한 고시 제16조~제19조, 제27조
생산방법 추정	물건의 생산방법 특허의 경우, 생산된 물건과 동일한 물건은 해당 방법 특허에 의해 생산된 것으로 추정(제129조) → 방법 특허도 보호	-	-
과실의 추정	특허권 침해자는 침해행위에 대해 과실이 추정됨(제130조) → 손해배상에 유리	-	-
신용회복 청구	특허권자의 업무상 신용을 떨어뜨린 자에 대해 신용회복 청구 가능(제131조)	-	-
침해죄	특허권 침해자에게 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하 벌금형 가능(제225조제1항)	-	-

2. 관련 규정(디자인의 실시 및 상표의 사용 등)

구분		관련 규정
수출 포함	디자인의 실시 (디자인보호법 제2조제7호)	제2조(정의) 7. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 가. 디자인의 대상이 물품(화상은 제외한다)인 경우 그 물품을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물품을 양도 또는 대여하기 위하여 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)하는 행위 나. 디자인의 대상이 화상인 경우 그 화상을 생산·사용 또는 전기통신회선을 통한 방법으로 제공하거나 그 화상을 전기통신회선을 통한 방법으로 제공하기 위하여 청약(전기통신회선을 통한 방법으로 제공하기 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)하는 행위 또는 그 화상을 저장한 매체를 양도·대여·수출·수입하거나 그 화상을 저장한 매체를 양도·대여하기 위하여 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)하는 행위
	상표의 사용 (상표법 제2조제1항 제11호)	제2조(정의) 11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위 다. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위
	보호품종의 실시 (식물신품종 보호법 제2조제7호)	제2조(정의) 7. “실시”란 보호품종의 종자를 증식·생산·조제(調製)·양도·대여·수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위를 말한다.
수출 미포함	배치설계의 이용 (반도체집적 회로의 배치설계에 관한 법률 제2조제4호)	제2조(정의) 4. “이용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 가. 배치설계를 복제하는 행위 나. 배치설계에 따라 반도체집적회로를 제조하는 행위 다. 배치설계, 배치설계에 따라 제조된 반도체집적회로 또는 반도체집적회로를 사용하여 제조된 물품(이하 “반도체집적회로등”이라 한다)을 양도·대여하거나 전시(양도·대여를 위한 경우로 한정한다) 또는 수입하는 행위