

[기술금융] 강제집행과 특허법 제 122 조의 법정통상실시권 관계



특허법 제122조(질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권) 특허권자는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

예를 들어 기술금융에서 특허권을 기반으로 담보대출을 받는 경우 특허권자가 채무상환을 하지 못하여 그 권리자 명의를 변경되더라도 해당 특허기술에 대한 통상실시권을 허락하여 계속 사업을 진행할 수 있다는 의미입니다.

이와 같은 법정, 강제, 통상실시권은 특허권, 실용신안권, 디자인보호권에만 인정됩니다. 상표법 및 저작권법에는 질권행사와 이전 권리자에게 이와 같은 통상실시권을 인정하는

규정이 없습니다.

그 허용 요건도 중요합니다. 즉, 특허권자가 특허권을 목적으로 하는 질권 설정을 하기 이전에 해당 특허발명을 실시하고 있어야 합니다. 질권행사로 특허권의 이전되면 기존의 특허권자는 특허권을 이전 받은 자에게 통상실시권에 대한 상당한 대가를 지급하여야 합니다.

기술금융에서 강제집행 단계에 돌입하면, 특허기술만을 가지고 사업하는 기업은 그 사업기반이 모두 사라질 위험에 처합니다. 특허권자에게는 특허법 제122조를 통해 최악의 상황에서도 법정 통상실시권에 기초한 사업지속 가능성을 보장해 주는 것입니다.

반면, 특허법 제122조 때문에 담보대상 특허권의 강제집행 절차를 통한 매각이 어렵고, 매수인이 대상 특허권을 온전하게 활용할 수 없습니다. 이와 같은 문제점은 결국 기술금융 및 기술거래의 활성화를 방해하는 요소일 것입니다.

기업법무, 기술법무, 벤처기업, 계약분쟁, 손해배상, Claim, License, R&D 제휴계약

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