

特許權存續期間延長制度에 관한 小考

韓·日 兩國 特許法 改正을 中心으로 한 比較

〈前號에서 계속〉

6. 延長理由 記載要領

가. 韓 國

令第9條의2 第1項 第4號 및 第5號에 特許期間 延長承認申請書에 延長理由를 記載하고 許可登錄에 所要된 期間및 이를 證明할수 있는 書類를 添付하여 提出토록만 되어있다.

나. 日 本

法第67條의2 第2項에서 延長理由를 記載한 資料를 特許權 存續期間 延長登錄出願의 添附書類로서 提出토록 하고있고, 同規則 第38條의 16에서는 出願書에 添附하여야 할 延長理由를 記載한 資料는 다음과 같이 規定하고 있다.

A) 그 延長登錄出願에 관계되는 特許發明의 實施에 法第67條 第3項의 政令에서 定하는 處分을 받는것이 必要함을 證明하기 위하여 必要한 資料

B) 前號의 處分을 받는것이 必要로 하기 위하여 그 延長登錄의 出願에 관한 特許發明의 實施을 할수 없었던 期間을 表示한 資料

C) 위 A의 處分을 받은자가 그 延長登錄의 出願에 관한 特許權에 대한 專用實施權者 또는 登錄한 通常實施權者 또는 當該 特許權者임을 證明하기 위한 必要한 資料

또한 特許權 存續期間의 延長制度에 관한 運用基準(昭和62·12制定)에서는 上記 施行規則의 必要한 資料를 具體的으로 다음과 같이 例示하

고 있다.

延長理由를 記載한 資料는 各各 證明을 위하여 必要한 資料 또는 表示하는 資料이기 때문에 記載內容의 뒷받침이 되는 資料가 包含된다.

예를들면 醫藥品의 경우에는 다음 事項을 記載하고, 그것을 뒷받침하기 위한 資料(例, 厚生省이 發行한 承認書의 寫本, 治驗計劃申告書寫本等)을 添附한 것이 延長理由를 記載한 資料이다.

(1) 特許發明實施에 政令으로 定하는 處分을 받는것이 必要하였음을 證明하기 위하여 必要한 資料

① 特許發明인 것 (登錄日·滿了日·特許料의 納付狀況等)

② 藥事法の 承認을 받고 있을것(承認을 特定하는데에 必要한 事項·有效成分·效能·效果·必要에 依한 有效成分의 製造方法等)

③ 承認을 받은 有效成分(또는 有效成分과 效能·效果)이 特許請求範圍에 記載되어 있을것.

④ 그 有效成分, 또는 그 效能, 效果에 對한 最初에 承認된 것일 것.

(2) 政令으로 定하는 處分을 받는것이 必要하였기 때문에 特許發明의 實施을 할수 없었던 期間을 表示하는 資料

① 承認을 받기까지의 經緯(主要한 事實및 그 日字)

② 特許發明 實施를 할수 없었던 期間

(3) 政令으로 定하는 處分을 받은자가 特許權에 對한 專用實施權者 또는 登錄한 通常實施者 또는 當該 特許權者임을 證明하기 위하여 必



俞 東 浩

〈特許廳 法務擔當官室 行政事務官〉

目 次

- I. 머리말
- II. 趣 旨
- III. 韓·日 兩國의 特許權 存續期間 延長制度 比較
- IV. 맺 는 말

〈고딕은 이번호, 명조는 지난 및 다음號〉

要한 資料

① 特許權者가 承認을 받은者일것, 또는 ②特許權에 對한 專用實施權者 또는 登錄된 通常實施權者를 갖는者가 承認을 받을者일것.

다. 兩國制度의 差異點

우리나라는 許可·登錄을 證明할 수 있는 書類에 對하여 具體的인 法規나 基準이 마련된바 없으나 앞으로는 藥事法과 農藥管理法 및 日本의 立法例와 運用基準을 參작하여 그 基準을 制定할 必要가 있다 하겠다.

7. 延長申請 效果

가. 韓 國

特許權期間延長承認申請에 따른 期間延長의 承認規定 以外에는 延長申請된 特許權에 對한 效力의 推定規定은 없음.

나. 日 本

法 第67條의2 第5項에 「特許權 存續期間의 延長登錄出願이 있었던 때에는 拒絕査定이 確定되든지 延長登錄이 있을때까지는 存續期間은 延長된것으로 看做된다」고 規定하여 特許權 存續期間 滿了前까지 特許權 存續期間의 延長登錄出願에 對한 審査가 終了되지 아니 하였을 때에도 延長된것으로 보는 規定을 두고 있다.

다. 兩國制度의 差異點

우리나라의 경우는 特許權 存續期間 滿了前까

지 特許權 期間延長承認이 決定되지 아니한 特許權의 效力에 對하여 아무런 規定을 明示하지 않음으로써 特許權 存續期間滿了後 特許權 期間延長承認사이에 特許權 紛爭이 發生하였을 時에 對한 判斷이 問題될수 있다.

8. 特許公報 掲載

가. 韓 國

令第9條의3 第3項에 「特許廳長은 第9條의2 第2項의 規定에 의하여 特許期間 延長의 承認을 하고자 할때에는 그뜻을 特許公報에 公告하여야 한다」고 規定하여 延長承認이 있는 경우 特許公報에 掲載토록 하고 있다.

나. 日 本

法第67條의2 第6項에 「特許權存續期間의 延長登錄出願이 있었던 때에는 第67條의2 第1項 各號에 掲載하는 事項이 特許公報에 掲載된다」고 하여 延長登錄出願時 公報에 掲載토록 하고 있다.

다. 兩國制度의 差異點

우리나라는 延長承認하고자 할때에만 特許公報에 掲載하고 그 掲載範圍를 明示하지 않고 있으나, 日本은 期間延長登錄의 出願이 있는 모든 特許權에 對하여 公報에 掲載하고 그 掲載範圍도 明示하고 있으나 延長登錄出願에 對하여 拒絕理由를 發見하지 않아 査定하고자 할때에는 公告하지 않고 있다.

9. 延長承認(審査)

가. 韓 國

令第9條의2 第2項에 「特許廳長은……特許期間의 延長申請이 있는 경우에는……特許期間의 延長을 承認할 수 있다」고 規定하여 特許廳長이 그 要件을 審査하여 承認與否를 決定토록 되어 있으나, 實際로는 醫藥品 및 農藥品の 審査部署 審査官이 그 延長與否를 決定하여야 할 것으로 判斷된다.

이 경우 特許廳長은 當該 特許發明의 實施를 위한 許可·登錄業務의 主務部長官의 意見을 들을 수 있으며, (令 第9條의2 第2項) 特許廳長이 延長承認을 하고자 行한 特許期間延長의 公告에 對하여 異議가 있는 者는 그 意見을 公告日로부터 2日內에 關聯資料를 添付하여 特許廳長에게 提出토록하고, (令 第9條의2 第4項) 그 意見提出이 있는 때에는 그 副本을 特許期間延長의 申請人에게 送達하고, 期間을 定하여 答辯書를 提出할 수 있는 機會를 주도록 하고 있다. (令 第9條의2 第5項)

이와같이 意見書 및 答辯書 提出이 있는 경우에는 特許廳長은 이를 審査한後에 特許期間 延長承認與否를 決定하여야 하며, 그 結果를 意見提出人 및 特許期間 延長申請人에게 通知(令 第9條의2 第6項)토록 하므로써 存續期間 延長承認에 있어서 審査節次의 一部를 援用하고 있다 하겠다.

나. 日 本

法第67條의3 第1項에 「審査官은 特許權 存續期間의 延長登錄出願이 第67條의3 第1項 各號의 1에 該當할 때에는 그 出願에 對하여 拒絕하여야 할 뜻의 査定을 하여야 한다」고 規定하여 新規의 特許出願 審査節次와 같이 審査官이 審査하도록 規定하고 있다.

또한 法第67條의4에서 準용하는 第59條의 規定에 의거 「審査官은 拒絕하여야 할 뜻의 査定을 하려고 할 때에는 延長登錄出願人에게 拒絕理由를 通知하고 相當期間을 指定하여 意見書를 提

출할 機會를 주어야 한다」고 規定하고 있고 그 第67條의3 第1項에 規定된 拒絕理由에 對하여 特許權 存續期間의 延長制度에 관한 運用基準에 다음과 같이 詳細하게 定하고 있다.

A. 拒絕査定

a. 特許發明 實施에 第67條 第3項의 政令에서 定하는 處分을 받는 것이 必要하다고 認定할 수 없는데(第67條의3 第1項 第1號)

(1) 特許發明 實施에 政令으로 定하는 處分을 받을 必要가 있다고 認定되는 경우

藥事法 등의 規制法의 本質은 그 立法의 趣旨로 보아 어느 特定物質(또는 特定用途에 使用하는 物質)을 製造·販賣 등을 할 것을 規制함에 있기 때문에 處分에 있어서 特定되는 多數의 事項中에서 物質(또는 物質과 用途)이 가장 重要한 事項이 된다.

따라서 處分을 받은 物質(또는 物質과 用途)이 特許請求範圍에 記載되어 있는 경우에는 그 特許發明 實施에 當該 處分을 받을 必要가 있다고 認定된다.

醫藥品 등에 있어서 實際의 審査에 있어서는 處分을 받은 物質(또는 物質과 用途)과 特許請求範圍의 記載事項을 以下와 같이 比較하여 行한다.

(i) 物質의 發明(用途發明 除外)이 請求되어 있는 경우에는 그 物質과 그 處分을 받은 物質을 比較한다. 處분에 있어서 用途가 特定되어 있는 경우에도 審査에 對하여는 그 用途는 考慮에 넣지 않는다.

(ii) 用途發明이 請求되어 있는 경우에는 그 製造에서 얻은 物質과 處分을 받은 物質을 比較한다. 製法の 比較는 하지 않는다. 但, 處분에 있어서 用途가 特定되어 있지 아니한 경우라도 審査에 있어서는 그 用途는 考慮에 넣지 아니한다. 이 경우 物質과 同一인 處分(處分의 경우, 用途가 特定되어 있는 경우에 있어서 物質과 用途의 雙方이 同一인 處分)이 複數인 경우에는 그 中 最初의 處分을 받는 것에 의하여 그 物質(또는 그 用途에 使用하는 그 物質)에 대하여 特許發明의 實施를 할 수 있기 위하여 그 後 處分을 받는

것은 特許發明의 實施에 必要하다고 認定되지 않게 된다.

예를들면 有效成分(物質) 및 效能, 效果(用途)가 同一한 製法·劑型等만이 다른 醫藥品에 대하여 承認을 받은 경우에는 그中 最初의 承認에 依據한 것만 延長登錄이 認定된다.

(2) 하나의 處分에 對應하는 特許權이 複數일때

하나의 處分에 對應하는 特許權이 複數인 경우에는 어떠한 特許權도 그 特許發明의 實施에 處分을 받는것이 必要하다고 認定되는 限에 있어서, 이들의 特許權은 어느것도 그 存續期間의 延長登錄이 個別的으로 認定된다.

예를들면 承認을 받은 醫藥品의 有效成分에 관한 物質特許 및 그 有效成分이 承認된 醫藥用途에 使用하는 醫藥特許 및 有效成分의 製造方法에 관한 製法特許가 있는 경우, 어느 特許權도 그 特許發明의 實施에 承認을 받는것이 必要하다고 認定되는 즉 이들의 特許權은 어느것도 그 存續期間의 延長登錄이 個別로 認定된다.

(3) 하나의 處分에 對應하는 特許權이 複數일때

하나의 特許權에 對應하는 處분이 複數인 경우, 即 處分을 받은 物質이 다른 處分(處분에 있어서 物質의 用途가 特定되어 있는 경우에 있어서는 物質 또는 그 特定되는 用途의 어느것인가가 다른 處分)이면 各各의 處分을 받는것은 그 特許發明의 實施에 必要하다고 認定하기 위하여 다른 複數의 處분에 의거 同一特許權의 存續期間의 延長登錄이 處分마다 認定된다.

예를들면 醫藥品에 관한 하나의 特許權에 對하여 有效成分 또는 效能, 效果의 어느것이 다른 複數의 承認이 주어져 있는 경우에는 그 承認에 의거 複數의 延長登錄이 認定된다.

(註) 政令으로 定하는 處分을 받는 物件과 實質의으로 同一한 物件의 取扱에 對하여는 다음 (4)를 參照

거꾸로 有效成分 및 그 效能, 效果가 同一한 他承認(例, 劑型·製法등만이 다른 承認)을 받는것은 당해 特許發明의 實施에 必要하다고는 認定되지 아니하기 때문에 當該 他承認에 의거 延長登錄出願은 拒絕된다.

(4) 醫藥品承認등을 받은 物質과 實質의으로 同一 物質의 取扱

이미 政令에서 定하는 處分을 받은 物質과 實質의으로 同一物質이고, 그 用途가 이미 處分을 받은 物質과 同等할 때에는 그 物質에 對하여 處分을 받는것은 그 特許發明 實施에 必要하다고는 認定되지 아니한다.

예를들면 어느化合物 및 그 鹽이 請求되어 있는 特許權이 있을때, 어떤 化合物의 나트륨 鹽을 有效成分으로 하는 醫藥品에 對하여 承認이 이미 주어져 있으면 그 化合物의 카리움 鹽을 有效成分으로서 效有·效果가 同等인 醫藥品에 對한 承認에 의거 延長登錄出願은 拒絕된다.

(5) 醫藥品承認등을 받은 物質의 用途

第1의 處分을 받은 物質의 用途와 第2의 處分을 받은 同一物質의 用途가 一部重複되고 있는 경우에는 그 重複部分을 除外한 用途에 對한 特許發明의 實施가 第2의 處分을 받음에 따라 最初로 可能하게 된다. 따라서 第2의 處分을 받는 것은 特許發明의 實施에 必要하다고 認定된다.

예를들면 下位概念의 用途(예를들면 만성 알레르기성 비염치료제)를 갖는 有效成分에 對하여 承認이 주어지後, 上位概念의 用途(예를들면 알레르기성 만성비염治療劑)를 갖는 同一의 有效成分에 對하여 承認이 주어져 있는 경우에는 上記 思考方式에 따라 後者の 承認을 받는것도 特許發明의 實施에 必要하다고 認定된다.

<계 속>

新 刊 案 內

國際工業所有權法

<韓·美·日·英·獨·佛·
파리條約·PCT·EPC 制度 총망라>

■ 辨 理 士 金 永 吉 編 著

■ 4·6倍版 : 1,664面(부록포함)

■ 價 格 : 74,000원