

特許權存續期間延長制度에 관한 小考

韓·日 兩國 特許法 正을 中心으로 한 比較

〈前號에서 계속〉

(6) 醫藥品等에 關聯하는 特許權중 延長의 對象이 되지 아니하는 것.

中間體 및 最終生成物의 製造에 使用되는 觸媒 및 製造裝置에 關係하는 特許權은 延長對象이 되지 아니한다.

藥事法등의 安全性의 確保등을 目的으로 하는 法律은 最終生成物의 製造·販賣등을 規制하는 것이고, 그 製造過程에서 合成되는 中間體의 製造·販賣등을 規制하지 아니한다. 즉 中間體의 實施에 處分을 받는것이 必要하다고는 認定되지 아니한다. 따라서 中間體에 關係되는 特許權은 最終生成物에 對한 處分을 받아도 延長對象이 되지 아니한다. 마찬가지로 最終生成物의 製造에 使用되는 觸媒 및 製造裝置의 特許權에 대하여도 延長對象이 되지 아니한다.

b. 特許權者 또는 그 特許權에 對한 專用實施權者 또는 登錄한 通常實施權을 갖는者가 第67條第3項의 政令에서 定하는 處分을 받고 있지 아니할때(第67條의3 第1項第2號)

이 要件을 充足하기 위하여는 通常實施權의 登錄은 延長登錄의 査定까지 行하지 아니한다. 또 處分을 共同으로 받은 複數의 者중 一部の 者만이 特許權에 對한 專用實施權 또는 登錄한 通常實施權을 갖고있는 경우에도 特許權者 또는 그 特許權에 對한 專用實施權者 또는 登錄한 通常實施權者가 處分을 받고 있음에 變化는 없기 때문에 第67條의3 第1項 第2號의 拒絶要件에 해당 하는 것은 아니다.

c. 特許發明 實施를 할수 없었던 期間이 2年未滿 일때(第67條의3 第1項 第3號)

「特許發明의 實施를 할수 없었던 期間」이란, 政令으

로 定하는 處分을 받는것이 必要하기 때문에 特許發明의 實施를 할수 없었던 期間(第67條 第3項)이다.

이 期間은 政令으로 定하는 處分을 받는때에 必要한 下記條件을 充足하는 試驗을 開始한날, 또는 特許權의 設定登錄日중 늦은날로 부터 政令으로 定하는 處分을 받은날의 前日까지의 期間이다.

藥事法등의 安全性確保등을 目的으로 하는 法律은 試驗成績에 關한 資料를 審査하여 處分을 行한 뜻을 規定해 놓고, 이 成績을 얻기 위하여는 試驗을 行할 必要가 있다. 이를 爲하여 處分申請으로 부터 處分을 받기까지의 期間과 下記의 條件을 充足하는 試驗에 必要한 期間을 합친 期間중, 特許權 設定登錄日以後의 期間이 「特許發明 實施를 할수 없었던 期間」이 된다.

試驗에 必要한 期間에 對하여는 規制法의 目的·趣旨 및 內容에 따라 多種多樣한 試驗에 行하여져 있으나, 以下の (i)~(iii)의 모든 要件을 充足하는 試驗을 行하는 期間이 아니라면 그 期間은 處分을 받기 위하여 必要한 期間이라고는 認定되지 아니하기 때문에 「特許發明의 實施를 할수 없었던 期間」에 包含되지 아니한다.

(i) 處分을 받기 위하여 必要 不可缺할것.

(ii) 그 試驗의 遂行에 對한 方法·內容등에 對하여 行政府가 定하는 基準에 따라 行할 必要가 있기 때문에 企業의 試驗에 對한 自由度가 除去되어 있을것.

(iii) 處分을 받는일에 密接하게 關係하고 있을것.

또 特許發明은 特許를 받고 있는 發明(第2條第2項)이기 때문에 「特許發明의 實施를 할수 없었던 期間」은 特許權의 設定登錄後의 期間이 된다.

또 이 期間이 政令에서 定하는 處分을 받은날 前日에 終了하는것은 規制法에 依據 「禁止」狀態(實施를 할수 없는 狀態)가 解除되는 날이 處分을 받은날이기 때문이다.



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號〉

醫藥品의 경우 「特許發明의 實施를 할수 없었던 期間」은 臨床試驗은 開始한날, 또는 特許權의 設定登錄 日중 어느쪽이든 늦은날로 부터 承認을 받은날의 前日 까지 이다.

(註) : 前 臨床試驗期間은 醫藥品의 有效成分인 化學物質의 有用性을 研究開發하는 期間으로서의 性格이 짙고, 一般의 分野라고 하는 製品開發期間에 가깝다고 생각되고, 承認을 받은날에 密接하여 관계한 試驗期間 이라고는 반드시 말할수 없기 때문에 特許發明의 實施를 할수 없었던 期間에 包含되지 아니한다.

農藥의 경우, 「特許發明의 實施를 할수 없었던 期間」은 化合物名은 明示하여 行한 委託圃場試驗을 開始한날 또는 特許權設定登錄日중 어느쪽인가 늦은날로 부터 登錄을 받은날 前日까지의 期間이다.

또 第67條 第3項의 政令에서 定하는 處分을 받을 必要가 있기 때문에 特許發明의 實施를 할수 없었던 期間을 延長하는 것이 本延長制度이기 때문에 處分을 받는데에 必要하지 않았다고 認定되는 期間은 延長되지 아니한다.

d. 延長은 要求하는 期間이 그 特許發明의 實施를 할수 없었던 期間을 超過하고 있을때(第67條의3 第1項 第4號)

延長을 要求하는 期間에 對하여는 그 期間이 特許發明의 實施를 할수 없었던 期間을 超過하지 아니하면 되고, 兩者가 一致한 必要는 없다. 또 政令에서 定하는 處分을 받은날이 特許權 設定의 登錄日 以前인 경우에는 特許發明의 實施를 할수 없었던 期間이 아니기 때문에 第67條의3 第1項 第4號의 規定에 따라 拒絕된다.

e. 出願한자가 當該 特許權者가 아닌때 (第67條의3 第1項第5號)

f. 出願이 第67條의2 第4項에 規定하는 要件을 充足하고 있지 아니할때(第67條의3 第1項第6號)

共有에 관한 特許權의 存續期間의 延長登錄의 出願을 共有者중 一部の 者만으로 行한경우, 그 出願은 拒絕된다.

B. 登錄査定

審査官은 特許權의 存續期間의 延長登錄의 出願에 對하여 拒絕理由를 發見하지 아니한때는 延長登錄을 해야할뜻의 査定을 하여야 한다. (第67條의3 第2項)

C. 補 正

a. 補正할수 있는 期間

節次를 밝은 者는 事件이 特許廳에 係屬中인 경우에 限하여 그 補正을 할수 있다(第17條 第1項). 또 第17條 第1項 但書의 規定에 依하여 補正할수 있는 期間은 制限하고 있는것은, 明細書 및 圖面의 補正뿐이고 延長登錄의 出願에 對한 節次의 補正은 이에 對당하지 아니한다.

b. 補正할수 있는 範圍

延長登錄出願의 審査에서는 어떤 特許權을 어느 處分에 依據 延長하는가가 가장 重要한 點이기 때문에 特許權 및 處分을 特定하기 위한 事項(例를들면, 特許番號 및 處分の 內容)이 出願書에 願書 또는 延長理由를 記載한 資料에 記載되어 있으면 그 範圍內에서 願書 또는 延長의 理由를 記載한 資料를 證正하는 補正이 認定된다.

D. 兩國制度의 差異點

우리나라는 存續期間延長申請에 對하여 特許廳長의 行政處分으로 承認하면서, 審査節次의 一部를 援用하

고 있으나, 日本은 그 延長登錄出願에 對하여 拒絕理由를 發見하지 못하여 査定하고자 하는 경우, 既存의 審査節次중의 公衆審査에 의하지 않고, 그대로 登錄査定하는 경우를 除外하고는 거의 一般特許出願의 審査節次와 같다고 할수 있다.

10. 不 服

가. 韓 國

特許期間 延長申請에 대한 特許廳長의 不承認處분에 對하여 不服이 있는 경우에는 一般行政處분에 對한 不服節次와 같이 行政審判法에 의한 行政審判을 거쳐 法院에 特許權 存續期間 延長申請不承認 處分取消의 行政訴訟를 提起하여야 하며 一旦, 延長承認된 特許權에 對하여 利害關係자가 하자가 있다고 認定하여 이를 다투고자 할 경우에는 法院에 特許權存續期間 延長承認取消에 관한 訴訟를 提起함으로써만 다를 수 있으나, 特許法上 存續期間 延長申請을 그期間 滿了前 3年前에만 請求할 수 있도록 되어있어 그 承認이 存續期間 滿了에 즈음하거나 存續期間 滿了後에 承認될 가능성이 있으므로, 하자있는 延長特許權의 取消을 法院의 訴訟으로 求하기까지는 相當한 期間이 所要되므로 하자 있는 特許權 延長登錄이 있는 경우 利害關係자에게 不測의 不利益을 줄 우려가 많으며 그 不利益을 回復하기 위한 別途의 訴訟을 提起하여야 하는 번거로움이 있어 하자있는 延長特許權에 對한 制裁가 存續期間중에는 거의 不可能하다고 할 수 있다.

나. 日 本

A. 拒絕査定에 對한 不服(審判)

特許權 存續期間 延長登錄 出願이 第67條의3 第1項 各號의 1에 해당하여 審査官이 한 拒絕할 것이라는 뜻의 査定을 받은者는 그 査定에 不服이 있을 때에는 그 査定謄本の 送達이 있었던 날로부터 30일 以內에 審判을 請求할 수 있다. (第121條)

B. 延長登錄에 對한 不服(無效審判)

特許權 存續期間 延長登錄이 第125條의2 第1項 各號의 1에 該當할 때에는 그 延長登錄을 無效로 하는데 대하여 審判을 請求할 수 있다.

a. 無效審判을 請求할 수 있는 期間

特許權 存續期間의 延長登錄 無效審判은 延長된 特

許權 消滅後에도 請求할 수 있다. (第125條의2 第2項에 準用한다. 第123條 第2項)

b. 無效審判을 請求할 수 있는者

特許無效審判과 같이 延長登錄의 無效審判에 있어서도 請求人은 當該 審判請求에 있어서 法律上 正當한 利益을 갖는것이 必要하다.

c. 無效審判 請求의 對象

하나의 特許權에 對하여 延長登錄이 複數인 경우에는 延長登錄마다 無效審判請求를 하여야 한다. 또 延長登錄의 無效審判은 第123條 第1項의 無效審判과 다르고 請求項마다 請求할 수 없다.

d. 無效理由

「特許發明 實施를 할수 없었던 期間이 2年 未滿인 때」(第67條의3 第1項 第3號)를 除外, 無效理由는 拒絕理由와 같다.

e. 無效의 審決이 確定한때의 效果

延長登錄을 無效로 하여야 할뜻의 審決이 確定한 때에는 그 延長登錄에 의한 存續期間의 延長은 처음부터 되지 않았던 것으로 看做된다(第125條의2 第1項 第3號)의 審決이 確定된때, 延長은 처음부터 하지 않았던 것으로 看做되며, 本來 延長되어야 할 期間까지 延長되지 않게 되어, 本延長制度의 趣旨에 反한다. 따라서 이와같은 경우에는 特許發明의 實施를 할수 없었던 期間을 超過하는 期間의 延長登錄을 無效로 하여야 할뜻의 審決을 行하고, 이 審決이 確定된 때에는 當該 超過하는 期間에 對하여만, 그 延長이 되지 않았던 것으로 看做한다. (第125條의2 第3項 但書)

다. 兩國制度의 差異點

우리나라 延長承認制度는 特許廳長의 一般行政處분에 依하도록 되어있으므로, 그 處분에 對하여 不服이 있는 경우, 訴訟節次에 의거 法院에서 다투어야하며 承認된 特許權에 利害關係者의 不服이 있는 경우에도 訴訟節次로 다투어야 하나, 日本은 延長登錄出願이 있는 경우, 審査官이 既存의 新規特許出願 審査節次에 의하도록 되어 있고, 그 審査官의 處분에 不服이 있는 경우에는 審判에 의하여 다를수 있도록 規定하고 있으며, 延長된 特許權에 對하여 하자가 있다고 認定하여 利害關係者가 不服하고자 하는 경우에도 既存 特許權의 無效審判과 같이 無效審判으로 다를수 있도록 하고 있으며 그 結果 無效가 確定된 延長特許權은 처음부터 없었던 것으로 하고 있는점이 兩國制度의 큰 差異點이라 할 수 있다.

11. 實施報告 및 取消

가. 韓 國

特許廳長은 特許期間 延長承認을 받은 特許權者에 對하여 當該 特許發明의 實施에 관한 報告를 하게 할 수 있고(令第9條의3 第7項), 特許期間의 延長承認을 받은 特許發明이 그 延長承認을 받은날로부터 1年內에 國內에서 正當한 理由없이 그 發明을 實施하지 아니하는 경우에는 그 特許期間의 延長承認을 取消할 수 있도록 規定하여(令第9條의2 第4項), 特許期間 延長承認된 特許權은 實施하지 아니하는 경우 取消토록 함으로써 그 實施를 強制하고 있다.

나. 日 本

日本은 實施報告나 不實施경우의 取消규정이 없다.

IV. 맺는 말

特許權의 存續期間은 그나라 特許制度의 役割, 그나라의 技術水準, 產業基盤 등과 國際環境(技術的·經營的 등)등을 考慮하여 定하여 지는 것으로 一律적으로 決定할 수 없는 것이나 대개의 경우 그나라의 產業政策上 問題와 直結된다고 할 수 있다.

우리나라 特許權의 存續期間도 이러한 모든 與件을 감안하여 12年으로 決定된 것이었지만, 現實情으로 볼 때는 先進國은 물론 다른 開發途上國의 特許權 存續期間에 比하여 그 期間이 짧았던 것은 否定할 수 없다.

美國을 비롯한 캐나다·필리핀 등의 國家가 特許日로부터 17年, 日本(公告日)·멕시코·브라질·대만 등이 出願日로부터 15年, 프랑스·西獨·美國·스위스·스웨덴·이탈리아 등의 國家가 出願日로부터 20年 등으로 우리나라 보다는 特許權의 存續期間이 긴 편이다.

특히 오늘날과 같이 하루가 다르게 技術이 進歩·發展하는 技術革新 時代下에서는 從前에 比하여 發明의 完成에 더 오랜 期間과 더 많은 開發費用이 所要되는 것이 國際의 인 趨勢로서 發明者의 特許技術의 保護를 強化하려고 하는 경향에 따라 特許權의 存續期間을 길게 定하려는 理由중의 하나라고 하겠다. 지난번 韓·美通商會談結果 美國은 特許權의 存續期間은 17年으로 하여줄 것을 要求하여 왔으나 우리나라의 技術水準·產業發展程度등을 감안하여 3年을 延長하여 15年으로 하게 된 것이다.

그러나 特許權을 取得한後, 그 發明의 實施를 위하

여 다른 法律에 의하여 許可나 登錄을 받아야하고, 그 特許 또는 登錄을 위하여 活性·安全性試驗에 長期間이 所要되는 醫藥品 및 農藥品 發明에 對하여는 그 試驗을 爲하여 特許權을 行使할 수 없었던 期間을 補償하여 주기 위하여 5年의 範圍內에서 그 期間을 延長할 수 있도록 하게 된 것이다.

이와같이 새로이 採擇된 期間延長 制度는 1987.7.1以後 出願分에 對하여 適用되는 것이므로 特許權 存續期間 延長申請은 앞으로 10餘年이 훨씬 지난後에나 發生될 수 있다 하겠다.

우리나라가 本制度를 導入할 當時는 美國만이 유일하게 延長制度를 採擇하고 있었고, 우리나라가 採擇한 후 日本도 最近 改正法에서 本 延長制度를 採擇하고 있다.

그러나 大陸法系의 日本特許法과 類似한 體系를 가진 우리特許法에 새로 採擇된 存續期間 延長制度만은 美國의 制度를 많이 檢討하여 立法한 것으로 判斷되고, 日本은 美國이나 우리나라와는 다른 節次에 의하도록 하고 있다.

따라서 우리나라와 日本의 存續期間 延長制度를 相互對比 하여 볼으로써 앞으로 本制度 運營에 有益한 參考資料가 될 것으로 判斷한다.

특히 1987年 12月에 마련된 日本의 特許權 存續期間 延長制度 運用基準은 우리나라가 本 延長制度를 運營하는데 있어 ① 共存特許權의 申請者問題 ② 特許期間 延長申請中에 있는 特許權의 效力問題 ③ 特許廳長의 處分에 대한 不服節次 및 하자있는 延長特許權에 對한 問題등에 많은 參考가 될 것으로 思料된다. <㉞>

發 刊 案 內

海外 特許情報

— 季 刊 —

本會는 年 4回 季刊으로 海外特許情報를 發刊하고 있습니다.

4·6倍版 200面내외로 發刊되는 이 刊行物에는 海外 特許制度를 비롯하여 各種 特許情報가 실려 있습니다.

會員社에는 無料配布되고 있습니다. 많은 愛讀바랍니다. <編輯者 註>

낭비없는 알뜰피서
가족끼리 오손도손