

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

I. 머리말

特許權 存續期間이란 無體財產權인 特許權이 財產權으로서 獨占排他的인 權利를 行使할 수 있는 期間을 말한다.

動產·不動產과 같은 有體財產權의 所有權은 그 所有權者의 自由意思에 따라 無限하게 存續할 수 있지만, 無體財產權인 特許權은 特許權者의 意思와는 關係없이 有限하다.

發明은 人間의 精神的 創作的 所產物로서 그 發明을 創作한 者에게 無限하게 特許權을 所有할 수 있도록 하는것이 一應 바람직 할런지 모르지만, 發明은 有體財產權과는 달리 새로운 技術의 創案에 對하여 주어지는 財產權이므로, 오늘날과 같이 하루가 다르게 技術이 進歩·發展하는 技術革新의 時代下에서는 陳腐化된 技術의 無限한 所有는 오히려 産業發達을 阻害하고, 公益에 反하는 폐해를 誘發할 수 있으므로, 發明者에게 一定期間의 獨占만을 許諾하여도, 發明의 公開로 因한 補償目的을 達成할 수 있고, 特許制度의 趣旨에도 合當하다고 할 수 있으므로, 各國은 그 나라의 産業發達과 技術水準을 감안한 産業政策에 따라, 特許權의 存續期間을 一定期間으로 限定하고 있다.

우리나라의 경우 舊法은 特許權의 存續期間을 12年으로 하고 있던것을 86.12.31자로 改正된 新法에서는 特許權의 存續期間을 15年으로 3年間 延長 하였으며, 이에 附加하여 醫藥品·農藥品 發明의 경우 5年の 期間內에서 그 期間을 延

長할 수 있도록 하여, 特許權의 存續期間은 最長 20年間으로 大幅 늘어남으로써, 從前에 比하여 發明者의 權益과 特許技術의 保護가 한층 向上되게 되었다.

이는 한국의 醫藥 및 農藥市場에 對한 最大의 原料供給源인 美國이 通商法 第301條를 發動하여 우리나라에 壓力을 加함으로써 豫想보다 일찍 導入된 物質特許制度에 附隨하여 制定되게 되었다.

이와같은 立法例는 美國特許法에만 있는 制度이나, 日本에서도 昭和 62.5.25 (87.5.25)改正 特許法에 特許權 存續期間 延長制度를 새로이 導入하고, 그 運用基準까지도 詳細히 制定하고 있다. 앞으로 最少限 10餘年 以後에나 그 事由가 發生될 存續期間 延長申請制度를 韓·日兩國 特許法을 中心으로 살펴봄으로써 앞으로 本制度 運營에 보탬이 되고자 한다.

II. 趣 旨

特許制度의 目的의 하나는 發明者로 하여금 그 發明技術의 內容을 一般社會에 公開토록 하고, 그 對價로서 一定期間 그 發明實施의 獨占權을 認定하여 줌으로써, 發明을 獎勵·保護·育成하고 技術의 進歩·發展을 圖謀하여 國家産業의 發展에 寄與함에 있다고 하겠다.

그러나 醫藥品과 農藥品等 一部分野에서는 그 特許發明을 實施하기 위하여 다른 法令에 依한 許可나 登錄을 하여야 하고, 그 許可 또는 登錄을 위하여 活性·安全性의 所要實驗에 相當



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 다음號>

히 長期間이 所要되기 때문에 一定期間 獨占할 수 있는 特許權을 取得하고서도 다른 發明의 경우와 같이 주어진 存續期間을 全部 發明의 實施로 獨占할 수 없는 不利益을 감수해야 하는 모순이 생긴다.

이러한 矛盾은 特許制度의 基本에 관한 問題일 뿐아니라 發明者의 發明意慾을 低下시키는 結果를 招來할 우려가 있다. 따라서 이러한 問題點을 解決하기 위하여 醫藥品等의 一部 特許權에 對하여는 그 特許權 存續期間의 延長, 一名 特許權 存續期間 回復制度의 制度化가 必要하게 된것이다.

이에 따라 改正 特許法은 第53條 및 同令 第9條의 2·第9條의 3에서 特許發明을 實施하기 위하여 許可나 登錄을 받아야하는 醫藥品이나 農藥品등의 特許權에 對하여 그 許可나 登錄에 必要한 活性·安全性등의 試驗에 所要된 期間중 5年の 期間內에서 當該 特許權의 存續期間을 延長할 수 하도록 하고 있는 것이다.

III. 韓·日 兩國의 特許權 存續期間延長制度 比較

1. 延長申請을 할 수 있는 者

가. 韓 國

令第9條의 3 第1項에 「特許期間延長承認의 申請을 하고자 하는 特許權者는……申請書를……提出하여야한다」라고 規定하고 있어 期間延長申

請을 할 수 있는者는 特許權者만으로 限定하고 있다.

나. 日 本

法第67條의 3 第1項 第5號에 「特許權 存續期間 延長登錄出願의 出願人은 特許權者에 限한다」고 規定하고, 同第67條의 2 第4項에 「但, 特許權이 共有인 때에는 各 共有者는 他共有者와 共同으로 出願하지 않으면 特許權 存續期間 延長登錄出願을 할 수 없다」고 明示하여 延長登錄出願은 特許權者에 限하도록 하고 있으나 特許權이 共有인 경우에는 반드시 共同出願토록 하고 있으며, 法第67條의 3 第1項第2號에서는 當該 特許權에 設定登錄된 專用實施權者와 通常實施權者가 있는 경우 그 實施權者도 반드시 法第67條 第3項에서 定하는 處分을 받도록 規定하고 있다.

다. 兩國制度의 差異點

日本은 共有特許權에 대한 延長登錄出願時 반드시 共同出願토록 規定하고 있으나, 우리나라의 경우는 이에대한 明文規定이 없어 共有特許權에 대하여 一部 特許權者만의 延長申請이 있을 경우 受理하여야 하는지의 與否가 論點이 될 수 있다 할것이다.

또한 當該 特許權에 實施權이 設定登錄되어 있는 경우 日本制度和 같이 그 實施權者도 반드시 藥事法및 農藥管理法의 規定에 依한 許可나 登錄을 받도록 規定함이 醫藥品 및 農藥品의 實施에 必要할 것으로 判斷된다.

2. 延長申請을 할 수 있는 特許權

가. 韓 國

特許發明을 實施하기 위하여 다른 法令에 의하여 許可를 받거나 登錄을 하여야 하고, 그 許可 또는 登錄을 위하여 必要한 活性·安全性 등의 試驗에 長期間이 所要되는 發明으로서 特許期間의 延長申請當時 國內에서 實施중인 發明이나 實施準備가 完了된 發明으로서

(1) 特許發明을 實施하기 위하여 藥事法 第26條 第1項의 規定에 의하여 品目許可를 받아야 하는 醫藥品의 發明과

(2) 特許發明을 實施하기 위하여 農藥管理法 第8條 第1項 및 同法第9條 第1項의 規定에 의하여 登錄을 받아야 하는 農藥 또는 農藥原濟의 發明으로 限定하고 있다.

令第9條의 2 第3項에서 「特許發明의 特許請求範圍가 여러개의 項으로 되어 있는 경우에는 當該 特許發明의 實施를 위하여 許可·登錄을 받은 項에만 미친다」고 規定하여 特許權의 延長承認이 있더라도 延長承認된 特許權의 權利範圍는 當該 許可·承認된 特許請求範圍에 限하므로 延長申請할 수 있는 特許權도 當該 特許權의 請求範圍중 許可·登錄된 項에 限한다고 할 수 있다.

나. 日 本

法第67條 第3項의 政令에서 定하는 處分(農藥取締法에 의한 登錄, 藥事法에 의한 承認)을 받을 必要가 있기 때문에 特許發明의 實施를 하는 것이 2年以上 할 수 없었던 特許權이 延長登錄出願의 對象이 된다.

다. 兩國制度의 差異點

우리나라의 경우는 活性·安全性의 試驗에 長期間이 所要되는 發明이면 足하나, 日本의 경우는 活性·安全性의 試驗을 위하여 特許發明의 實施를 2年以上 할 수 없었던 特許權으로 最低年限을 定하고 있다. 또한 우리나라는 特許期間 延長承認의 效力이 當該 許可·承認을 받은 特

許請求範圍에 限定토록하고 있으나, 日本의 경우는 請求範圍의 項이 아닌 許可·承認處分마다 延長登錄出願을 할 수 있도록 하고 있다.

3. 延長申請을 할 수 있는 時期

가. 韓 國

令第9條의 3 第1項에서 「……當該 存續期間滿了日 3年內에……」로 規定하고 있어, 特許權 存續期間 滿了日前, 즉 出願公告가 있는 경우에는 出願公告日로부터, 出願公告가 없는 경우에는 特許權 設定登錄日로부터 12年 經過後 存續期間滿了前까지 申請할 수 있다.

나. 日 本

法第67條의 2 第3項과 令第1條의 4에서 「延長登錄出願은 第67條 第3項의 政令으로 定하는 處分을 받은날로부터 3月以內에 하여야 한다.

단, 延長登錄出願을 하는者가 그의 責任으로 돌아갈수 없는 理由에 의하여 處分을 받은날로부터 3月以內에 그 出願을 할 수 없을 때에는 處分을 받은날로부터 그 理由가 없어진날로부터 14일을 經過하는 날까지의 期間(當該期間이 9個月을 超過할 때에는 9個月內에 하여야 한다)고 規定하고 있어 農藥取締法 第2條 第1項 第6條의 2 第1項, 第15條의 2 第1項, 第2條 第4項 및 藥事法 第14條 第1項, 第14條 第4項, 第19條의 2 第1項의 處分을 받은날로부터 3月내에 하도록 하고 있다.

그러나 이경우도 存續期間 滿了前 6個月以後는 할 수 없다.

다. 兩國制度의 差異點

日本의 경우는 特許發明을 實施하기 위하여 다른 法令에 의하여 許可나 登錄處分을 받은날로부터 3月內에 存續期間 延長登錄出願을 할 수 있도록 하고 있음에 反하여 우리나라는 許可나 登錄處分을 받은날과는 관계없이 特許權 存續期間 滿了3年前부터만 延長申請을 할 수 있도록 함으로써 處分을 받은날과 延長申請사이에 相當한 期間이 있는 경우에는 그 處分書類의 保存管理 등에 各別히 留意해야 할 것이다.

4. 延長할 수 있는 期間

가. 韓 國

當該 特許發明의 實施를 위한 許可·登錄에 所要된 期間중 ① 特許權 設定登錄後 正當한 理由없이 特許發明의 實施를 위한 許可나 登錄을 申請하지 아니한 期間과 ② 特許權者의 歸責事由로 因하여 所要된 資料등의 補完期間을 除한 5年の 範圍안에서 延長할 수 있다. 그러나 延長期間을 合算한 特許期間은 當該 許可·登錄日로부터 12年을 超過할 수 없도록 하여 特許權 存續期間 滿了 7年內에 當該 許可·登錄을 받는 경우는 5年の 全期間을 延長 登錄 받을 수 없도록 하였다.

나. 日 本

法第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 할 수 없었던 特許權에 對하여 5年の 範圍에서 延長할 수 있음.

다. 兩國制度의 差異點

兩國 共히 5年の 範圍內에서 延長할 수 있는 것은 같으나, 우리나라는 延長登錄期間을 合算한 期間이 許可·登錄日로부터 12年을 超過할 수 없도록 하여 5年の 延長期間이 制限 되는 경우가 있으나, 日本은 이러한 制限規定이 없다.

5. 申請書 記載事項

가. 韓 國

特許權 存續期間 延長承認을 받고자 하는者는 다음事項을 記載한 特許期間 延長承認申請書를 特許廳長에게 提出하여야 한다. (令第9條의3 第1項)

- (1) 申請人 또는 代理人의 姓名이나 名稱 및 住所 또는 營業所 所在地
- (2) 發明의 名稱
- (3) 特許番號 및 延長對象 特許請求範圍의 表示
- (4) 延長理由 및 延長申請期間
- (5) 許可·登錄에 所要된 期間 및 이를 明證할 수 있는 書類

(6) 特許發明이 國內에서 實施中이거나 實施準備가 完了 되었음을 證明할 수 있는 書類

나. 日 本

特許權 存續期間 延長登錄出願을 하고자 하는者는 다음 事項을 記載한 願書를 特許廳長官에게 提出하여야 한다. (法第67條의2, 規則第38條의 15)

- (1) 出願人·姓名·또는 名稱 및 住所 또는 居住地 및 法人인 경우에는 代表者 姓名
- (2) 特許番號
- (3) 延長을 要求하는 期間(2年以上 5年以下の 期間에 限함)
- (4) 第67條 第3項의 政令에서 定하는 處分의 內容
- (5) 發明의 名稱
- (6) 第69條 第3項의 政令으로 定하는 處分을 받은날

위 第4號의 處分의 內容 記載要領에 對하여는 1987年 12月 制定된 特許權 存續期間의 延長制度에 관한 運用基準에 다음과 같이 例示하고 있다.

第67條 第3項의 政令에서 定하는 處分內容에는 延長登錄의 理由가 되는 特許權者(專用實施權者 또는 登錄한 通常實施權者)가 받은 處分의 內容을 記載한다. 즉, 延長登錄理由가 되는 處分(例를들면, 藥事法 第14條 第1項에 規定하는 醫藥品에 관계되는 承認), 處分을 特定하는 番號(例를들면 承認番號, (處分을 받은 物質(件)(例를들면 有效成分 必要에 의한 有效成分의 製造方法). 그 處분에 있어서 그 物質에 使用되는 特定用途가 定해져 있는 경우에 있어서는 處分을 받은 用途(例를들면 效能·效果等)를 記載할 必要가 있다.

다. 兩國制度의 差異點

日本은 우리나라의 申請方式과는 달리 出願形式을 취하고 있는 點에서 다르다.

따라서, 後述하는바와 같이 日本은 그 存續期間延長登錄出願을 既存의 新規出願에 對한 審査節次에 依據 審査官으로 하여금 審査토록 明示하고 있다. <계속>