

제1장 허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장

1. 관련 규정

특허법 제89조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장) ① 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가등"이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다.

② 제1항을 적용할 때 허가등을 받은 자에게 책임있는 사유로 소요된 기간은 제1항의 "실시할 수 없었던 기간"에 포함되지 아니한다.

특허법시행령 제7조(허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원 대상 발명) 법 제89조에서 "대통령령이 정하는 발명"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명을 말한다.

1. 특허발명을 실시하기 위하여 「약사법」 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다]의 발명
2. 특허발명을 실시하기 위하여 「농약관리법」 제8조제1항, 제16조제1항 또는 제17조제1항에 따라 등록한 농약 또는 원제(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 농약 또는 원제로서 최초로 등록한 농약 또는 원제로 한정한다)의 발명

2. 취지

특허권은 설정등록에 의하여 발생하며 특허권의 존속기간은 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한정된다. 그러나

의약품과 농약 등 일부 분야에서는 그 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 의한 허가나 등록을 받아야 하고, 허가나 등록을 받기 위하여 소요되는 기간에는 그 발명을 독점적으로 실시할 수 없기 때문에 다른 특허권과의 형평성 문제가 야기되었다.[특법88]

따라서 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 따라 허가를 받거나 등록을 하여야 하는 경우로서 대통령령이 정하는 발명은 특허법 제88조제1항에도 불구하고 5년의 기간 내에서 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 해당 특허권의 존속기간을 1회만 연장할 수 있다.[특법89(1)]

한편, 1990년 9월 1일 이전에 출원되어 설정등록된 특허권의 존속기간연장에 관해서는 특허권존속기간연장등록출원제도가 아닌 특허권존속기간연장신청제도가 적용된다.

3. 연장등록의 대상

3.1 연장 받을 수 있는 발명

특허권존속기간 연장등록출원의 대상이 되는 특허발명은 특허법 제89조제1항에 따라 특허법시행령 제7조 각호의 1에서 규정하는 발명으로서 물질특허, 제법특허, 용도특허 및 조성물특허 등이다.[특법89(1), 특령7]

(참고) 특허법시행령 제7조 각호의 1에 규정된 발명에 해당하면, 그 허가 또는 등록(이하 “허가 등”이라 한다)에 장기간이 소요되었는지에 대하여는 판단하지 않고 있다.

3.2 허가 또는 등록의 근거 법령

허가등에 따른 특허권존속기간 연장등록출원의 대상이 되는 발명은 ① 특허발명을 실시하기 위하여 「약사법」 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다]의 발명과 ② 특허발명을 실시하기 위하여 「농약관리법」 제8조제1항, 제16조제1항

또는 제17조제1항에 따라 등록한 농약 또는 원제(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 농약 또는 원제로서 최초로 등록한 농약 또는 원제로 한정한다)의 발명으로서, 약사법 또는 농약관리법 규정에 의한 허가나 등록을 받기 위하여 일정기간 특허발명을 실시하지 못한 발명에 한한다. 따라서 이 이외의 다른 법 규정에 따른 허가나 등록으로 일정기간 발명을 실시할 수 없었던 경우에는 연장등록출원의 대상이 되지 않는다.[특령7, 허가등에따른특허권의 존속기간의연장제도운영에관한규정4]

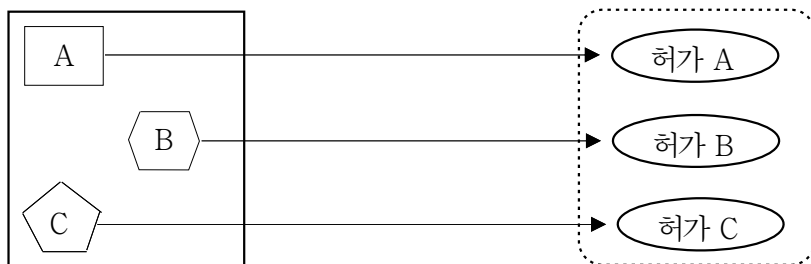
3.3 특허권의 존속 여부

허가등에 따른 특허권존속기간 연장등록출원은 대상이 되는 특허발명의 특허권이 존속되는 경우에만 가능하다. 따라서 당해 특허권이 무효 또는 취소되거나 특허료를 납부하지 않아 소멸한 경우에는 특허권존속기간연장등록출원이 인정되지 않는다. 해당 특허권에 대하여 무효심판이 계속 중인 경우에는 연장등록출원을 할 수 있다.[허가등에따른특허권의존속기간의연장제도 운영에관한규정2(3)]

한편, 특허권연장등록출원 당시에는 연장대상이 되는 특허권이 존속 중이었으나 그 후 무효 또는 취소된 경우에는 특허법시행규칙 제11조에 따라 소명 기회를 부여한 후 그 연장등록출원서를 반려한다.[특칙11]

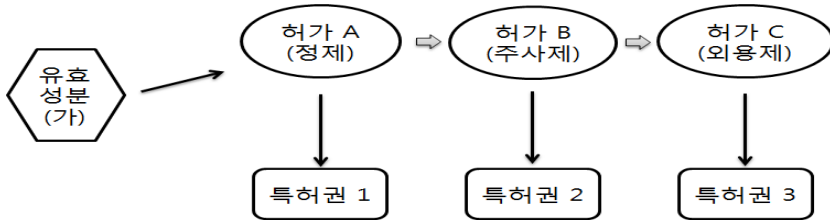
3.4 연장대상 판단에서의 고려사항

- ① 하나의 특허에 포함된 복수의 유효성분에 대하여 복수의 허가가 있는 경우 복수의 허가 중에서 하나를 선택하여 1회에 한해 존속기간 연장이 가능하다.[허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운영에관한규정3]



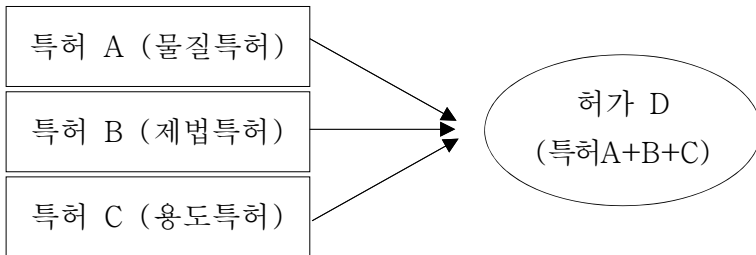
예를 들어, 하나의 특허와 관련하여 연장등록출원의 대상이 되는 유효 성분 A, B 및 C에 대하여 각각 허가 A, B 및 C를 받았다면 각 유효 성분 중에서 연장 받고자 하는 허가 하나만을 선택하여 1회에 한해 연장 등록출원 할 수 있다.

- ② 동일 유효성분에 대하여 복수의 허가가 있는 경우 최초의 허가에 한해 존속기간의 연장이 가능하다.



예를 들어, 연장등록출원의 대상이 되는 유효 성분 (가)에 대하여 제품 허가 A, 제형변경허가 B 및 제형변경허가 C를 받았다면 그 최초 허가인 제품 허가 A로서 유효 성분 (가)의 실시가 가능해지므로, 최초 허가인 A에 기초한 특허권 1에 1회만 연장등록출원이 가능하다.

- ③ 하나의 허가에 대하여 복수의 특허가 관련된 경우 허가과 관련된 특허 각각에 대하여 존속기간 연장이 가능하다.



예를 들어, 허가 D를 받은 의약품의 유효성분에 관한 물질특허, 제법 특허 및 용도특허가 각각 있는 경우 이들 특허발명의 실시에 그 허가를 받을 필요가 있다고 인정되는 경우 그와 관련된 특허 A, B 및 C에 대해 각각 연장등록출원이 가능하다.

4. 연장 받을 수 있는 기간

특허권의 존속기간을 연장 받을 수 있는 기간은 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간으로서 5년의 기간 내로 한정된다. 즉, 비록 특허 발명의 실시를 위한 허가나 등록에 5년 이상이 소요된 경우라도 특허권의 존속기간을 5년 이상 연장할 수는 없다.[특법89(1)]

특허발명을 실시할 수 없는 기간의 산정에 관하여는 다음과 같이 한다. 기간을 산정할 때에는 특허권 설정등록일 이후의 기간만을 고려하되, 해당 관청의 허가 또는 등록 신청 관련서류의 검토 기간 중 허가 등을 받은 자의 책임 있는 사유로 인하여 소요된 기간은 제외한다.[특법89(2), 허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정4]

- ① 의약품(동물용 의약품은 제외한다)의 품목허가를 받기 위하여 식품의약품안전처장의 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 식품의약품안전처에서 소요된 허가신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간
- ② 동물용 의약품의 품목허가를 받기 위하여 농림축산검역본부장으로부터 승인을 얻어 실시한 임상시험기간과 농림축산검역본부에서 소요된 허가신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간
- ③ 농약 또는 농약원제를 등록하기 위하여 농약관리법시행령이 정하는 시험연구기관에서 실시한 약효나 약해 등의 시험기간과 농촌진흥청에서 소요된 등록 신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간

상기 임상시험기간은 ‘최초 피험자 선정일로부터 최종 피험자 관찰기간 종료일’까지의 기간이고, 허가신청 관련서류의 검토기간은 ‘품목허가신청 접수일로부터 품목허가승인을 알게 된 날’까지의 기간으로서 그 중 허가등을 받은 자의 책임 있는 사유로 발생한 보완기간은 제외한다. 한편 해당 관청의 심사부서 중 어느 한 부서의 보완요구로 인하여 보완기간이 소요되었다 하더라도, 다른 부서에서 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우에는 그 보완기간 중 다른 부서에서 심사가 진행되고 있는 기간과 중첩되는 기간에 관한 한 허가등을 받은 자의 책임 있는 사유로 인하여 허가가 지연되었다고 볼 수 없으므로 위 중첩되는 기간은 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에서 제외할 수 없다.[2017후882, 2017후844 등 참조]

5. 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원

5.1 관련 규정

특허법 제90조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원) ① 제89조제1항에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하려는 자(이하 이 조 및 제91조에서 "연장등록출원인"이라 한다)는 다음 각 호의 사항을 적은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소 나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
3. 연장대상특허권의 특허번호 및 연장대상청구범위의 표시
4. 연장신청의 기간
5. 제89조제1항에 따른 허가등의 내용
6. 산업통상자원부령으로 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)

② 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 제89조제1항에 따른 허가등을 받은 날부터 3개월 이내에 출원하여야 한다. 다만, 제88조에 따른 특허권의 존속기간의 만료 전 6개월 이후에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 할 수 없다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.

④ 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있으면 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 제91조의 연장등록거절결정이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 특허청장은 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있으면 제1항 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.

⑥ 연장등록출원인은 특허청장이 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 연장등록출원서에 적혀 있는 사항 중 제1항제3호부터 제6호까지의 사항(제3호 중 연장대상특허권의 특허번호는 제외한다)에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다.

5.2 연장등록출원인

특허권 존속기간의 연장등록출원의 출원인은 특허권자에 한하며 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.[특법91(4), 특법90(3)]

특허권 존속기간의 연장등록 출원을 한 자가 특허권자가 아니거나 공유자 전원이 공동으로 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하지 않은 경우에는 거절이유가 된다.[특법91]

5.3 출원할 수 있는 시기

허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원은 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받은 날부터 3월 이내에 출원하여야 한다. 다만, 같은 법 제88조에서 규정하는 특허권 존속기간의 만료 전 6월 이후에는 할 수 없다.[특법90(2), 허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운영에관한규정5]

특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받기 전이거나, 허가 등을 받은 날부터 3월이 경과한 때 또는 존속기간 만료 전 6월부터 특허권 만료 시까지, 특허권이 만료한 이후에 특허권 존속기간의 연장등록출원을 한 경우에는 특허법시행규칙 제11조 규정에 따라 소명의 기회를 부여한 후 허가등에 따른 특허권 존속기간 연장등록출원서를 반려한다.[특칙11(1)(7)]

5.4 출원서류

(1) 특허권존속기간연장등록출원을 하고자 하는 자는 ‘연장이유 및 이를 증명하는 자료 1통’과 ‘대리권을 증명하는 서류(대리인에 의하여 절차를 밟는

경우에 한한다.) 1통'을 특허법시행규칙 별지 제30호서식의 출원서에 첨부하여 특허청장에 제출하여야 한다.[특칙52]

(2) 연장등록출원서는 다음과 같이 적어야 한다.[특법90(1), 허가등에따른 특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정6]

- ① 연장등록출원인에는 특허권자를 기재한다. 또한 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 연장등록출원인이 되어야 한다.
- ② 특허번호에는 특허권 존속기간의 연장을 희망하는 특허번호와 그 특허에 대응되는 특허번호를 기재한다.
- ③ 연장대상 청구범위는 연장등록을 받고자 하는 유효성분이 포함된 연장받고자 하는 모든 청구항을 기재하고 이 청구항들이 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 또는 등록사항을 어떻게 포함하고 있는지를 구체적으로 예시하여 기재하여야 한다.

(예) 제1항에 있어서 $R_1 = CH_3$, $R_2 = OH$ 인 일반식(I) 화합물이 유효 성분인 일반명 ○○○에 해당

- ④ 연장이유 및 이를 증명하는 자료에는 연장등록출원을 한 특허발명을 실시하기 위하여 필수적으로 특허법 제89조의 허가 또는 등록을 받아야 하는 이유를 기재하고 이를 증명할 수 있는 자료로서 의약품의 경우 임상시험 승인(신청) 관련 자료, 임상시험 종료보고서, 허가기관에서의 허가서류 검토기간을 입증할 수 있는 자료[의약품 제조(수입)품목 허가증, 보완 요구서 및 보완 자료 접수 증명자료 등 포함] 각 사본, 농약(원제)의 경우 시험(신청) 관련 자료, 시험기간, 등록기관에서의 등록 서류 검토기간을 입증할 수 있는 자료[농약(원제) 등록증, 보완 요구서 및 보완자료 접수 증명자료 등 포함] 각 사본을 첨부해야 한다.[허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정6]
- ⑤ 연장신청의 기간은 본장 4절에 의해 산정된 기간을 일수로 기재한다. 다만 이 기간이 5년을 초과하는 경우는 5년의 일수로 기재한다.
- ⑥ 특허법 제89조의 허가 등을 받은 일자에는 의약품의 경우 약사법 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항의 규정에 의한 허가일(동물용 의

약품은 이에 상응하는 날), 농약 또는 농약원제의 경우 농약관리법 제 8조제1항 또는 농약관리법 제16조 제1항·제17조 제1항의 규정에 의한 등록일을 기재한다.

⑦ 특허법 제89조의 허가 등의 내용에는 특허발명을 실시하기 위하여 받은 관계법령의 규정 및 허가 등의 내용을 기재하고 허가 등을 받은 자가 연장등록출원에 관한 특허권의 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자 또는 당해 특허권자임을 증명할 수 있는 자료를 첨부해야 하며 허가 등의 내용에는 다음의 사항을 기재하여야 한다.

1. 의약의 경우에는 품목허가번호, 상호명, 제품명, 원료약품의 분량, 효능 및 효과
2. 농약의 경우에는 등록번호, 상호명, 농약명, 품목명, 유효성분의 종류 및 함량
3. 원제의 경우에는 등록번호, 상호명, 원제명, 유효성분의 종류 및 규격

5.5 연장등록출원의 효과

특허권존속기간연장등록출원이 있는 때에는 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 특허법 제91조제1항의 연장등록거절결정이 확정된 때에는 그러하지 아니하다. 또한 연장등록출원 후 연장등록거절결정되기 이전에 출원을 취하하거나, 무효 또는 반려된 경우에도 처음부터 특허권의 존속기간이 연장되지 않았던 것으로 본다.[특법90(4), 허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운영에관한규정5(2)]

(참고) 연장등록거절결정은 특허거절결정과 유사하게 연장등록거절결정불복심판이 없는 경우에는 연장등록거절결정의 등본이 송달된 후 30일이 경과한 시점에 확정되며, 연장등록거절결정불복심판이 청구된 경우에는 연장등록거절결정불복심판에 관한 심결이 확정된 때에 확정된다.

5.6 연장등록출원의 대리권

(1) 허가등에 따른 특허권존속기간연장등록출원은 연장등록출원의 취하 등과는 달리 특별수권사항이 아니다. 따라서 특허권연장등록출원은 특별수권

이 없더라도 대리가 가능하다. 다만, 특허권존속기간연장등록출원의 절차가 별도의 출원에 관한 절차인지 등록에 관한 절차인지가 다소 불분명한 측면이 있으므로 대리권의 범위에 관하여는 다음과 같이 취급한다.[특법6]

① 특허권존속기간연장등록출원 시 대리권을 증명하는 서류에서 대리권의 범위를 “특허에 관한 모든 절차”, “특허권의 등록에 관한 모든 절차” 또는 “특허권연장등록출원에 관한 모든 절차”라고 표시되어 있고 연장등록출원서에 해당 대리인을 적은 경우 후속하는 특허권존속기간연장등록출원에 관한 일체의 절차(다만, 출원의 포기는 특별수권내용에 따라 결정한다.)에 대리권이 있는 것으로 본다.[특칙5]

② 특허권존속기간연장등록출원 시 대리권을 증명하는 서류를 제출하지 않고 당초 특허출원의 출원이나 등록 시 대리권을 증명하는 서류에 대리권의 범위를 “특허에 관한 모든 절차”, “특허권의 등록에 관한 모든 절차” 또는 “특허권 존속기간의 연장등록출원에 관한 모든 절차”라고 표시하고 연장등록출원서에 해당 대리인이 기입된 경우에는 후속하는 특허권 존속기간의 연장등록출원에 관한 절차에 대리권이 있는 것으로 본다.

다만, 당초 특허출원의 출원이나 등록 시 제출한 대리권을 증명하는 서류에 특허권 존속기간의 연장등록출원에 대한 대리권이 있는 것으로 기입된 경우라도 연장등록출원서에 해당 대리인이 기입되지 않은 경우에는 그 대리인은 연장등록출원에 관한 절차에 대리권은 없는 것으로 본다.

③ 연장등록출원의 포기는 특별수권사항이므로 특별수권이 없는 경우에는 대리인이 연장등록출원을 포기할 수 없으며, 포괄위임 대리인의 대리권은 연장등록출원에도 미친다.[특법6, 특칙5의2]

6. 심사

6.1 관련 규정

특허법 제91조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정) 심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다.

1. 그 특허발명의 실시가 제89조제1항에 따른 허가등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우
2. 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조제1항에 따른 허가등을 받지 아니한 경우
3. 연장신청의 기간이 제89조에 따라 인정되는 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
4. 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우
5. 제90조제3항을 위반하여 연장등록출원을 한 경우

특허법 제92조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록결정 등) ① 심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제91조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 발견할 수 없을 때에는 연장등록결정을 하여야 한다.

② 특허청장은 제1항에 따른 연장등록결정을 한 경우에는 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.

③ 특허청장은 제2항에 따른 등록을 한 경우에는 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.

1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 특허번호
3. 연장등록의 연월일
4. 연장기간
5. 제89조제1항에 따른 허가등의 내용

6.2 심사절차 흐름도 및 개요

허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대한 심사절차는 특허출원의 심사절차와 유사하며, 세부 심사절차에 대한 규정이 없는 경우에는 특허출원의 심사 절차를 준용한다. 특허권존속기간연장등록출원이 접수

되어 심사관에 이관되면 심사관은 출원서류가 이관된 날로부터 4월 이내에 심사에 착수한다.[특칙56, 허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운용에 관한규정7(1)]

(1) 방식심사

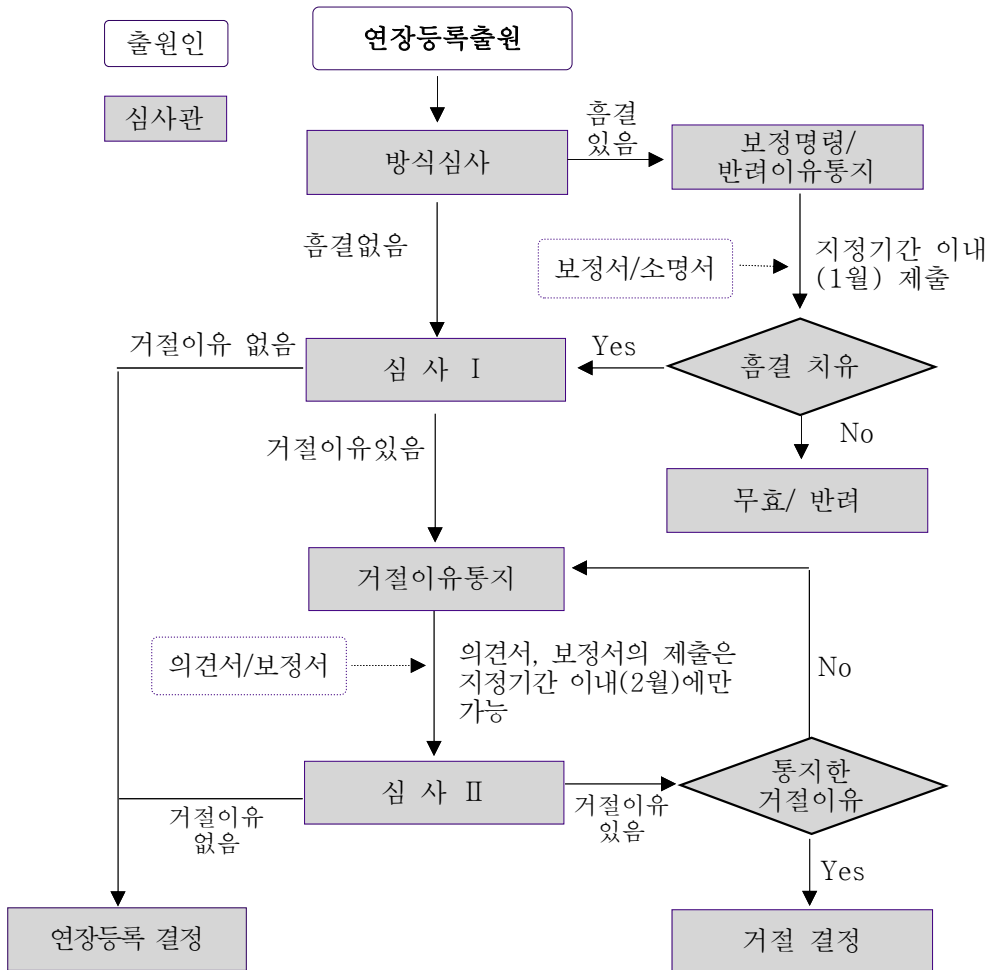
특허권존속기간연장등록출원이 접수되면 연장등록출원서를 접수한 부서에서 방식심사를 완료한 후 심사관에게 이관한다. 연장등록출원서를 접수한 부서에서 방식심사 사항을 누락한 경우 심사관이 특허청장 명의로 방식심사를 한다.[규정18(1), (2)]

(2) 심사 I

지정된 심사관은 실체심사에 착수하여 출원에 거절이유가 있는지 여부를 확인하고 거절이유가 있는 경우에는 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한다.[특법91, 특법93, 63]

(3) 의견서 또는 보정서의 제출

출원인은 심사관이 의견제출통지서에서 지정한 기간 이내에 의견서를 제출할 수 있다. 출원인은 또한 의견서를 제출할 수 있는 기간에 연장등록출원에 관한 보정서를 제출할 수 있다.[특법90(6)]



(4) 등록여부 결정

심사관은 출원인이 제출한 보정서와 의견서를 참고하여 다시 심사한다. 다시 심사한 결과 거절이유를 유지할 수 있는 경우에는 거절결정하고 거절이유를 유지할 수 없고, 다른 거절이유도 발견할 수 없는 경우에는 연장등록결정한다.[특법92(1)]

한편, 다시 심사한 결과 거절이유로 통지하지 않은 다른 거절이유가 발견된 경우에는 다시 거절이유를 통지하여 상기 절차를 반복한다.

6.3 연장등록출원의 방식심사

심사관은 서류접수 부서에서 이송된 특허권존속기간연장등록출원이 방식에 위배된 경우에는 다음과 같이 취급한다.[규정18]

(1) 특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제90조제2항의 기간을 경과하여 출원된 경우에는 특허법시행규칙 제11조제2항에 따라 반려이유통지서에 반려취지, 반려이유 및 소명기간을 기재하여 출원인에게 통지한다.[특칙11]

반려이유통지 후 출원인이 출원서류의 반려를 요청하거나 제출한 소명내용이 이유 없다고 인정되는 때에는 관련서류를 반려한다.

특허권존속기간연장등록출원을 특허법 제89조 규정에 의한 허가 등을 받기 이전에 출원한 경우에도 상기와 같이 취급한다.

(2) 특허권존속기간연장등록출원이 특허법 제46조에 규정된 대리인에 관한 규정을 위반하거나 수수료를 미납하거나 법 또는 법령에서 정한 방식에 위배되는 경우에는 그 출원에 대하여 보정을 요구한다. 보정요구에서 정하는 지정기간은 1월로 하며 그 지정기간의 연장은 1개월 단위로 신청할 수 있으며, 연장기간은 통산하여 4개월을 초과할 수 없다.[특법46, 특칙16, 출원관계사무취급규정12]

보정요구에도 불구하고 지정기간 이내에 그 흠결을 해소하지 못한 경우에는 특허청장 명의로 그 출원에 관한 절차를 무효로 한다.

6.4 연장등록출원의 실체심사

6.4.1 심사대상의 확정

심사대상은 최초의 특허권존속기간연장등록출원의 출원서 및 관련 첨부서류가 되나, 보정이 있는 때에는 보정의 인정 여부를 결정하여 심사대상을 확정하여야 한다. 보정이 적합한 경우에는 보정 내용을 출원에 반영하여 심사하되, 보정이 인정되지 않는 경우에는 그 보정은 없었던 것으로 보고 그 보정 전의 특허권존속기간연장등록출원의 출원서를 대상으로 심사한다.

거절이유통지에 따른 지정기간 내에 복수의 보정서 제출이 있는 경우에는 개정 특허법 제47조제4항에 따라서 마지막 보정서 전에 제출된 보정서에 따른 모든 보정은 취하된 것으로 간주되므로, 심사대상 최종본 명세서에는 그 마지막으로 제출된 보정서만이 반영된다[특법47(4), 제5부제3장제6절]

(예) 1차 보정서에서 특허권 존속기간의 연장대상이 되는 청구항을 보정하고, 2차 보정서에서 특허권 존속기간의 연장대상 특허번호와 연장신청기간을 보정한 경우, 2차의 특허번호의 보정은 자명한 오기를 바로잡은 보정이 아니어서 2차 보정서 전체가 인정되지 않으므로 심사대상은 1차 보정 내용만을 반영한 특허권존속기간연장등록출원서가 된다.

보정대상항목	최초출원	1차 보정서	2차 보정서	2차 보정내용	심사대상출원
연장대상 특허번호	특허제001234	-	특허004567	특허004567	특허001234
연장대상 청구항	청구항1	청구항2		청구항2	청구항2
연장신청기간	2년	-	1년8월	1년8월	2년

6.4.2 거절이유 유무의 판단

특허권존속기간연장등록출원이 특허법 제91조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 연장등록출원에 대한 거절이유에 해당한다.[특법91(1)]

(1) 그 특허발명의 실시가 특허법 제89조제1항에 따른 허가 등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우

특허발명의 실시가 특허법 제89조제1항에 따른 허가 등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되기 위해서는 ① 특허법 제89조제1항에 따른 허가를 받은 물질을 제조·생산 등의 실시를 하기 위하여 허가가 필요하여야 하며, ② 특허 받은 물질과 허가 받은 물질의 구성이 동일하여야 하고 ③ 특허를 받은 물질과 허가를 받은 물질의 용도가 동일하여야 한다.

이들 요건의 충족 여부에 대한 좀 더 구체적인 판단은 다음과 같이 한다.[허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정 7(1)]

① 특허를 받은 물질의 허가 필요성에 대한 판단

특허권존속기간연장등록출원의 대상이 되는 특허발명은 당해 특허발명을 실시하기 위하여 특허법 제89조제1항에 따른 허가를 받을 필요성이 있어야 하는 바, 허가의 필요성에 대하여는 특별한 사정이 없는 한 허가를 담당하는 기관에서 허가한 사실만으로 허가에 대한 필요성을 인정한다.

예를 들어, 어떤 약품의 유효성·안전성 등을 시험하기 위하여 약사법 제31조 규정에 의한 의약품 제조 품목허가를 받았다면 제3자의 이의 제기 등의 특별한 사정이 없는 한 심사관은 그 약품을 제조하기 위하여 관련 규정에 의한 허가를 받을 필요가 있다고 인정하고 허가의 필요성에 대하여 추가로 조사를 실시하지 않을 수 있다. 다만, 허가의 필요성에 대해 의심이 있는 경우에는 추가 조사(관련기관의 의견 문의 등)를 실시할 수 있으며, 조사결과 허가의 필요성이 없다고 판단되는 경우에는 거절이유를 통지한다.

② 특허를 받은 물질의 구성과 허가를 받은 물질의 구성에 대한 동일성 판단

특허권존속기간연장등록출원의 대상이 되는 특허발명은 당해 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 등의 허가가 필요한 발명이므로 허가를 받은 물질이 특허권존속기간의 연장을 받고자 하는 청구항에 기재된 물질(청구항에 기재된 발명이 물질에 관한 발명인 경우)과 구성이 동일하거나 청구항에 기재된 방법에 의하여 제조할 수 있는 물질(청구항에 기재된 발명이 방법에 관한 발명인 경우)의 구성과 동일하여야 한다.

청구항에 기재된 물질(또는 제법으로 얻어진 물건 등)과 허가받은 물질에 대하여 구성이 동일한지의 여부는 다음과 같이 비교하여 판단하며, 판단한 결과 구성이 동일하지 않은 경우에는 특허법 제91조제1호의 거절이유에 해당하는 것으로 하여 거절이유를 통지한다.

- (i) 청구범위에 기재된 발명이 물질 발명인 경우에는 그 물질과 허가를 받은 물질을 비교하여 판단한다.

- (ii) 청구범위에 기재된 발명이 물질의 제조방법에 관한 발명인 경우에는 그 제법으로 얻어진 물질과 허가를 받은 물질을 비교하여 판단한다. 이 경우 제법은 비교하지 않는다.

③ 특허를 받은 물질(용도발명)의 용도와 허가를 받은 물질의 용도에 대한 동일성 판단

특허권존속기간연장등록출원의 대상이 되는 특허발명은 당해 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 등의 허가가 필요한 발명인 바, 여기서 특허발명의 실시는 특허를 받은 발명의 용도에 해당하는 실시를 의미한다.

따라서 특허를 받은 물질이 용도 발명인 경우에는 허가를 받은 물질의 용도와 특허된 청구항에 기재된 물질(청구항에 기재된 발명이 물질에 관한 발명인 경우 물질, 청구항에 기재된 발명이 방법에 관한 발명인 경우 방법에 의하여 제조된 물질)의 용도가 상이한 경우에는 비록 허가를 받은 물질의 구성과 특허된 물질의 구성이 같다고 하더라도 특허권의 연장은 허용되지 않는다. 다만, 허가를 받은 물질의 용도가 특허를 받은 물질의 용도에 포함되는 경우에는 용도가 일치하는 것으로 취급한다.

- (주의) 중간체, 최종 생성물의 제조에 사용되는 촉매 및 최종 생성물의 제조장치에 관한 특허권은 연장의 대상이 되지 않는다.

약사법 등 안전성의 확보 등을 목적으로 하는 법률은 최종 생성물의 제조, 판매 등을 규제하는 것이고 그 제조과정에서 합성되는 중간체의 제조, 판매 등은 규제하지 아니하므로 중간체 등의 실시에 허가 등을 받을 필요가 있다고 인정되지 아니한다. 따라서 중간체에 관한 특허권이나 최종생성물의 제조에 사용되는 촉매 및 제조장치에 관한 특허권에 대하여 최종 생성물의 허가를 근거로 특허권 존속기간의 연장등록출원을 하는 경우에는 특허법 제91조제1항제1호에 해당하는 것으로 하여 거절이유를 통지하여야 한다.

- (2) 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 특허법 제89조제1항에 따른 허가 등을 받지 아니한 경우[**특법**

91(2)]

허가를 공동으로 받은 복수의 자 중 일부의 자만이 특허권에 대한 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가지고 있는 경우라도 특허권자 또는 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자가 허가 등을 받은 것과 같기 때문에 특허법 제91조제2호의 거절이유에 해당하지 않는 것으로 한다.

다만, 특허권존속기간연장등록출원 시에 등록되지 않은 통상실시권자 등이 허가를 받은 경우에는 특허법 제91조제2호의 거절이유에 해당하는 것으로 한다. 그러나 심사관이 연장등록여부결정 등본을 송달하기 전까지 위 통상실시권자의 통상실시권 등록 및 그에 관한 증명자료의 제출이 모두 이루어지는 경우 상기 거절이유는 해소된 것으로 본다.[2017후882, 2017후844 등 참조]

(3) 연장신청의 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우[특법91(3)]

연장신청의 기간에 대하여는 그 기간이 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하지 않아야 한다. 다만, 양자가 일치할 필요는 없다. 즉, 연장신청 기간에 대한 산정이 다소 잘못된 경우라도 전체적으로 연장받을 수 있는 기간을 초과하지 않는 경우에는 거절이유를 통지하지 않고 그대로 인정한다.

연장신청의 기간은 000일과 같이 기재한다.[허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정6(6)]

(주의) 특허법 제89조제1항에 따른 허가 등을 받은 날이 특허권의 설정등록일 이전인 경우는 특허발명을 실시할 수 없었던 기간이 아니므로 특허법 제91조제3호의 거절이유에 해당한다.

(4) 연장등록출원인이 당해 특허권자가 아닌 경우[특법91(4)]

특허권존속기간연장등록출원인은 연장등록출원 당시의 특허권자이어야 한다. 따라서 그 특허권의 전용실시권자 또는 통상실시권자라 하더라도 연장등록출원인이 될 수는 없다.

특허권존속기간연장등록출원을 할 수 없는 자가 연장등록출원을 하는 등

의 흠결이 있는 경우 심사관은 보정요구나 반려이유통지 등을 할 것이 아니라 거절이유를 통지하여야 한다.

(5) 특허법 제90조제3항의 규정에 위반하여 연장등록출원을 한 경우[**특법 91(1)(5)**]

특허권이 공유인 경우 그 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원은 공유자 모두가 공동으로 하여야 한다. 공유자중 일부의 자만이 연장등록출원을 한 경우 그 출원은 제91조제1항제5호의 거절이유에 해당한다.

6.4.3 거절이유통지

심사관은 특허법 제93조에서 준용하는 같은 법 제63조에 따라 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제91조 각 호에 해당하여 연장등록거절결정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.[**특법93, 63, 허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운영에관한규정7(3)**]

거절이유통지를 할 때에는 출원인이 거절이유를 명확히 알 수 있도록 관련된 규정이나 이유를 명확하고 간결하게 기재하여야 한다. 거절이유통지 관련 일반사항은 제5부의 해당 부분을 참조한다.[**허가등에따른특허권의존속기간의연장제도운영에관한규정7(4)**]

거절이유통지시 의견서 제출기간을 2월의 범위 이내로 지정하여 통지하며, 심사관이 지정한 의견서 제출기간은 연장이 가능하다. 의견서제출기간의 연장은 출원인의 신청에 따라 매회 1월로 하고 3회에 한하여 연장하는 것을 원칙으로 한다.

6.4.4 의견서 및 보정서의 취급

출원인은 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원에 관하여 심사관의 거절이유통지가 있는 경우, 의견서 또는 보정서를 제출할 수 있다. 다만, 의견서와 보정서는 출원인이 필수적으로 제출하여야 하는 서류는 아니다.[**특법63, 특법90(6)**]

의견서는 의견제출통지서에서 정한 지정기간 이내에 제출할 수 있다. 보정서는 출원 후 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 제출할 수 있으나 심사관의 거절이유통지가 있는 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 제출할 수 있다.

(1) 의견서가 제출된 경우, 의견서에 기재된 출원인의 주장 내용을 감안하여 거절이유가 실제로 존재하는지 여부를 다시 판단한다.

(참고) 의견서 제출기간이 경과한 후나 거절이유통지 전에 의견서가 제출되더라도 그 의견서는 반려하지 않고 수리하여 심사에 참고한다.

(2) 보정서가 제출된 경우, 보정서가 불인정되지 않은 한 보정서에 기재된 보정사항을 반영하여 다시 심사하여야 한다.

연장등록출원의 내용 중 보정할 수 있는 사항으로는 특허법 제90조제6항에 따라 ① 연장대상 청구범위의 표시, ② 연장신청의 기간, ③ 특허법 제89조의 허가 등의 내용 및 ④ 산업통상자원부령이 정하는 연장이유로 제한된다. 따라서 연장등록출원인을 변경하는 보정, 연장대상이 되는 특허권의 특허번호를 변경하는 보정은 자명한 오기를 바로 잡는 경우를 제외하고는 허용되지 않는다.

보정서가 제출된 경우 보정의 대상이 적법한지 여부를 심사하여 보정할 수 없는 사항을 보정한 경우에는 보정불인정예고통지하여 소명 기회를 부여한다. 보정불인정예고통지는 보정서를 인정할 수 없는 이유를 기재한 보정불인정예고통지서에 의하되 다시 거절이유를 통지하게 된 때에는 의견제출통지서에 병기하는 것으로 갈음할 수 있다.

출원인의 소명에도 불구하고 보정서를 인정할 수 없는 경우 보정불인정통지하고 보정되지 않은 출원서로 다시 심사한다. 보정불인정통지는 그 이유를 기재한 보정불인정통지서에 의하되 거절을 하게 된 경우 거절결정서에 병기하여 갈음할 수 있다.

(참고1) 특허출원의 절차에 관한 일반원칙에 따라 연장등록출원의 절차가 종료된 경우에는 보정은 인정되지 않으므로 연장등록출원이 무효,

취하, 포기, 반려된 경우나 연장등록출원의 근거가 된 특허권이 무효, 포기된 경우에는 보정서를 제출할 수 없다.[특칙11(1)(10)]

(참고2) 특허법 제90조제3항의 규정 등을 고려할 때 특허권자는 연장등록출원 시의 특허권자를 의미하므로 특허권자가 아닌 자가 타인의 특허권에 대하여 특허권 존속기간의 연장등록출원을 한 후 특허권자의 명의로 연장등록출원인을 변경하는 보정은 인정되지 않는다.

또한, 특허권이 공유인 경우, 공유자 중 일부의 자만이 연장등록출원을 하였다가 거절이유를 해소하기 위하여 당초 연장등록출원에 포함되어 있지 않았던 출원인을 추가하거나 등록 특허권자를 변경하여 특허권자와 연장등록 출원인을 일치시키는 보정은 인정되지 않는다.

한편, 출원인의 표시의 오기를 보정하거나 특허권의 일반승계가 있었던 경우에 특허권자를 일반 승계인으로 변경하는 보정은 인정된다.

(참고3) 특허에 관한 절차를 밟은 자는 그 절차가 특허청에 계속되고 있는 한 그 절차를 보정할 수 있다. 그러나 특허법 제90조제6항의 규정에 의하면 특허권존속기간연장등록출원 내용 중 특허번호는 보정할 수 있는 대상에서 제외하고 있어 특허번호에 오기가 있는 경우 그 특허번호를 보정할 수 있는지 문제가 된다.[특법90(6)]

특허법 제90조제6항은 연장등록출원한 때에 주장한 연장등록내용은 실질적으로 변경되더라도 무방하나, 특허번호의 변경을 허용할 경우 특허권 존속기간의 연장등록대상이 변경되기 때문에 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 연장등록출원서에 기재한 특허번호가 명백히 오기인 경우(출원서에 기재된 출원번호, 출원일자, 특허번호, 특허일자, 발명의 명칭 등을 종합할 때 특허번호의 기재에 명백한 오기가 있는 것으로 인정되는 경우) 그 오기를 바로잡는 보정을 제외하고는 인정되지 않는다.

(3) 보정이 적합한 것으로 인정되면 출원은 보정된 내용에 따라 최초 출원된 때에 제출된 것으로 보고 보정된 출원서를 대상으로 심사한다.

6.4.5 연장등록 여부의 결정

연장등록출원의 특허권 존속기간의 연장여부에 대한 결정은 특허법 제93조가 준용하는 같은 법 제67조에 따라 서면으로 하여야 한다.[특법92, 특법93, 67]

(1) 연장등록결정·거절결정

심사관은 특허권존속기간연장등록출원에 대하여 연장등록여부결정을 하고자 할 때에는 심사과장(팀장)에게 이를 보고하고 다음의 사항을 기재한 연장등록결정서 또는 연장등록거절결정서를 작성하여 기명날인하여야 한다. 다만, 연장등록거절결정서에는 아래의 ③ 및 ④의 사항은 기재하지 아니한다.[특칙54, 규정5(3)(9)]

- ① 연장등록출원번호
- ② 특허번호
- ③ 연장기간
- ④ 특허법 제89조제1항의 허가 또는 등록의 내용 : 연장대상 청구범위, 허가 또는 등록의 내용 및 연장이유 등을 기재한다.
- ⑤ 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
- ⑥ 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
- ⑦ 결정의 주문과 그 이유
- ⑧ 결정연월일

(2) 연장등록여부결정 사항의 송달

특허청장은 특허권존속기간연장등록출원의 등록여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 출원인에게 송달하여야 한다. 송달 관련 세부 사항은 특허여부결정의 등본을 송달할 때의 규정을 참조한다.[특법67(2)]

7. 기타 심사절차

7.1 특허공보 등에의 게재

심사관은 특허권 존속기간의 연장등록결정을 한 경우에는 등록과에 ① 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지), ② 특허번호, ③ 연장등록의 연월일, ④ 연장의 기간, ⑤ 특허법 제89조의 규정에 의한 허가 등의 내용(연장대상 청구범위, 허가 또는 등록의 내용 및, 연장이유 등 기재) 등의 등록사항을 특허공보에 게재하여 줄 것을 의뢰한다.

7.2 연장등록거절결정에 대한 심판

허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원이 특허법 제91조 각 호 중 하나에 해당된다는 이유로 연장등록거절결정을 받은 자가 그 연장등록거절결정에 불복이 있는 때는 그 연장등록거절결정등본을 송달 받은 날로부터 30일 이내에 연장등록거절결정불복심판을 청구할 수 있다.[특법132의3]

7.3 연장등록된 특허권의 무효심판

허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원으로 연장등록결정되어 연장된 특허권이 특허법 제134조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.[특법134(1)]