

CONTACT



변호사 김운호

T: 02.772.4695
E: unho.kim
@leeko.com

변호사 박금낭

T: 02.2191.3036
E: keumnang.park
@leeko.com

변호사 김경진

T: 02.772.5937
E: kyungjin.kim
@leeko.com

변호사 유은경

T: 02.2191.3206
E: eunyoung.lyu
@leeko.com

변리사 김태민

T: 02.6386.0764
E: taemin.kim
@leekoip.com

지식재산권법 최근 개정 동향

... 의약품 특허권 존속기간 연장제도 변화 및 상표권 침해시 5배 배상제도 도입 등

(i) 허가 등에 따른 특허권 존속기간 연장제도에 유효 특허권 존속기간의 상한(캡)을 설정하고 연장가능한 특허권 수를 제한하는 특허법 개정안, (ii) 발명의 실시행위에 수출을 추가하는 특허법과 실용신안법 개정안, (iii) 국방상 필요한 경우에 외국에의 특허출원금지 등을 받은 자가 이를 위반하는 경우 처벌규정 신설 등 특허법과 실용신안법 개정안, 및 (iv) 상표의 조속한 권리화 등을 위하여 상표등록출원의 이의신청기간 단축 및 고의 침해시 5배 손해배상제도에 관한 상표법 개정안 등이 2024년 12월 27일 국회 본회의를 통과함으로써, 공포 후 6개월이 경과한 때 시행될 예정입니다.

위 개정법안들의 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 허가 등에 따른 특허권 존속기간 연장제도의 변화

- 연장된 특허권의 존속기간은 허가 받은 날부터 14년을 초과할 수 없음(개정 특허법 제89조 제1항 단서 신설)

허가 등에 따른 특허권 존속기간 연장제도는, 의약품 특허가 식약처 허가에 장시간이 소요되는 탓에 이미 특허를 받았음에도 그동안 실제 발명을 실시할 수 없게 식약처 허가에 소요되는 일정기간을 특허기간으로 연장해주는 제도입니다.

이러한 연장기간의 산정은 특허법 및 동법 시행령, 시행규칙의 관련 규정에 의거한 특허청의 「허가 등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정」 제4조에 따라 이루어지고 있으며, 연장 가능 기간은 최대 5년 이하입니다.

개정법은 위 연장기간에 대하여 추가로, 연장된 특허권의 존속기간이 의약품 품목허가일로부터 14년을 초과하지 못하도록 하는 상한(캡)을 도입한 것입니다.

이로써, 의약품 특허권자들은 의약품 품목허가일로부터 14년이 되는 시점과 각 연장대상 특허들의 연장되기 전 존속기간 만료일들을 함께 고려하여 연장출원 전략을 수립해야 할 필요가 있습니다.

- 하나의 허가에 대하여 연장가능한 특허의 수를 하나로 제한(개정 특허법 제90조 제7항 신설)

현행 특허법 하에서는, 의약품 특허권자는 허가된 의약품 허가에 대하여 둘 이상의 특허가 있고 해당 특허들의 등록일이 허가일보다 빠른 경우는 해당 특허들에 대하여 연장출원을 하고 연장등록을 받을 수 있습니다.

그러나 개정법에서는 대상 의약품과 관련된 특허가 둘 이상 있더라도 특허권자는 그 중 하나의 특허권에 대해서만 존속기간의 연장등록출원을 하여야 합니다.

이로써, 의약품 특허권자들은 연장출원을 하기 전(연장출원은 허가일로부터 3개월 내 해야 함)에 허가된 의약품과 관련된 특허들 중에서 어떤 특허를 연장받는 것이 좋을지를 신중하게 결정하여야 할 필요성이 매우 커졌습니다. 특히, 앞서 본 14년 상한(캡)의 도입도 연장신청할 특허의 선택에 영향을 주는 요인이 될 수 있으므로 각 특허권의 강한 정도 및 연장가능한 기간의 길이 등을 포함한 종합적인 고려가 필요하게 되었습니다.

2. 발명의 실시행위에 수출을 추가(개정 특허법 제2조 제3호, 실용신안법 제2조 제3호)

현행 특허법과 실용신안법 제2조 제3호에서는 물건의 발명과 물품의 고안에 대하여 '생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위'를 발명 또는 고안의 실시행위로 규정하고 있고 "수출"은 이러한 실시행위 유형으로 포함되어 있지 않았으나, 개정법은 "수출"을 실시유형 중 하나로써 추가하였습니다. 이로써 실시·사용행위에 이미 '수출'을 포함하고 있는 디자인보호법, 상표법, 식물신품종보호법, 부정경쟁방지법과 조화를 이루게 되었습니다.

현행법 하에서도 침해자의 수출 행위의 전제로서 침해품의 생산과 양도가 이루어지는 경우에는 이에 대한 침해를 주장할 수 있으나, '수출'이 문제되는 사안에서 반드시 '양도'가 수반되는 것은 아니므로 침해자의 수출 행위를 다른 실시 행위에 포섭시켜 침해를 주장하기 어려운 경우가 발생할 수 있다는 문제 제기가 있어왔습니다.

이번 개정안은 수출 행위를 발명 또는 고안의 실시행위 유형에 포함시킴으로써 권리자는 특허법 제225조와 실용신안법 제45조에 의거하여 수출업자의 수출행위에 대하여도 침해를 주장할 수 있게 되었습니다.

즉, 현행법 하에서는 침해자의 수출행위만 명확하게 드러난 경우에 이러한 수출행위가 양도 등의 다른 실시행위에 수반되거나 포섭된다는 점을 권리자가 주장 및 입증책임을 져야 하지만, 개정법 하에서는 수출 행위만으로도 침해 및 손해배상을 주장할 수 있게 되었다는 점에서, 권리자는 침해 및 손해배상소송에서 보다 강화된 보호를 받을 수 있게 되었습니다.

3. 국방상 필요한 발명 등에 대한 특허법 및 실용신안법의 개정

■ 비밀취급명령 위반시 처벌규정 마련(개정 특허법 제229조의 3, 실용신안법 제49조의 3 신설)

개정법은 "국방상 필요한 경우 외국에 출원하는 것을 금지하거나 발명/고안을 비밀로 취급하도록 하는 정부의 명령(이하, 비밀취급명령 등이라 함)을 위반할 경우 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처할 수 있도록" 처벌규정을 신설하였습니다(특허법 제229조의 3, 실용신안법 제49조의 3).

■ 양벌규정 추가(개정 특허법 제230조 및 실용신안법 제50조)

개정법은 또한 비밀취급명령 등의 위반자와 더불어 이에 대해 관리감독 의무가 있는 법인, 대표자 등에 대해서도 그 책임을 물을 수 있도록 1억원 이하의 벌금에 처하는 양벌규정도 도입하였습니다.

미국, 일본, 중국 등 주요국들도 비밀취급명령 등을 위반한 자에 대한 형사처벌 규정이 있습니다.

4. 상표의 조속한 권리화 및 5배 배상 제도 도입 등을 위한 상표법의 개정

■ 상표등록출원에 대한 이의신청 기간의 단축(개정 상표법 제57조 제3항 및 제60조 제1항)

개정법은 상표등록출원에 대한 이의신청 기간과 상표등록출원 서류 및 부속서류 열람 기간을 현행 2개월에서 30일로 단축하였습니다(개정 상표법 제57조 제3항 및 제60조 제1항).

현행법은 상표등록출원에 대한 출원공고제도를 도입하면서 2개월간 일반인 열람 및 이의신청을 허용하고 있으나, 상표권은 이미 사용 중인 상표를 출원하거나 상품 출시 일정에 맞게 상표를 출원하는 등의 특성이 있으므로 이의신청 기간을 단축하여야 한다는 요청이 있어왔습니다.

금번 개정으로 출원인의 상표권이 보다 조속히 확정될 수 있게 되었습니다.

■ **상표권 고의 침해에 대한 징벌적 손해배상액 한도를 5배로 강화(개정 상표법 제110조 제7항)**

현행법은 상표권 또는 전용사용권을 침해하는 행위의 고의성이 인정되는 경우 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 않는 범위에서 그 배상액을 정할 수 있습니다.

개정법은 상표법에서도 고의적 침해행위에 대한 징벌적 손해배상액의 한도를 5배로 증액한 것으로, 앞서 개정되었던 특허법과 부정경쟁방지법에서의 징벌적 손해배상액의 한도 상향과 궤를 같이 한 것입니다.

법무법인(유) 광장 지식재산권 그룹은 특허권, 실용실안권, 상표권, 디자인권, 저작권, 품종보호권 등의 보호와 부정경쟁행위 방지 등을 포함한 각종 지식재산권과 기술 관련 업무의 자문 및 분쟁에 관하여 쌓아 올린 풍부한 업무 경험을 바탕으로, 전문적인 대응 업무를 수행하고 있습니다. 이와 관련한 법적 도움이 필요하실 경우 언제든지 법무법인(유) 광장 지식재산권 그룹에 문의하여 주시기 바랍니다.

이 뉴스레터는 일반적인 정보 제공만을 목적으로 발행된 것으로서, 법무법인(유) 광장의 공식적인 견해나 법률의견이 아님을 알려드립니다. 법무법인(유) 광장에서 발송하는 뉴스레터를 원하지 않으시면 [\[수신거부\]](#)를 클릭해 주십시오.

[뉴스레터 더 보기](#)

Lee & KO 법무법인(유) 광장

서울 | 판교 | 북경 | 호치민시티 | 하노이
02.772.4000 | mail@leeko.com | www.leeko.com