

## 韓米FTAに基づく韓国特許法改正

下 道 晶 久\*  
伊 藤 公 一\*\*

**抄 録** 韓国と米国の二国間による自由貿易協定（韓米FTA）の締結に伴って韓国特許法の改正法が2011年12月2日に公布され、韓米FTAが発効した2012年3月15日に施行されました。本稿では、上記韓米FTAに伴って改正された改正韓国特許法の概要について、Q&A形式で紹介します。

### 1. 改正の概要

**Q 1** 今回の韓国特許法改正の経緯及び概要について教えてください。

**A 1** 韓米FTAが2007年4月2日に妥結し、この中には特許分野に関する事項も含まれておりました。この妥結事項に沿うかたちで作成された改正韓国特許法が2011年12月2日に公布され、韓米FTAが発効した2012年3月15日に施行されました（法律11117号）。

また、改正韓国特許法の公布に併せて韓国特許法の施行令、施行規則も2011年12月2日に公布され、2012年3月15日に施行されました。

改正韓国特許法は、新規性喪失の例外規定における適用期間の延長や登録遅延による特許権存続期間の延長制度の導入など、米国の特許制度を部分的に取り入れたものとなっております。

### 2. 新規性喪失の例外規定

**Q 2** 新規性喪失の例外規定についてはどのような改正がありましたか？

**A 2** 旧特許法（2012年3月14日以前の特許法）では、特許を受ける権利を有する者の発明が、その者の行為により或いは意に反

して公知等となった場合、公知等となった日から6カ月以内（グレース・ピリオド）に韓国知的財産庁（KIPO）に特許出願すれば、当該公知等によっては当該特許出願の発明は公知等になっていない発明とみなす旨が規定されておりました（旧特許法第30条第1項）。

改正特許法では、公知等となった日から12カ月以内に特許出願すれば、当該特許出願の発明は公知等になっていない発明とみなされるよう改正され、グレース・ピリオドが旧特許法の6カ月から12カ月に延長されました（改正法第30条1項）。

なお、同様の改正は実用新案法についても行われております（実用新案法第5条第1項）。

**Q 3** 改正後の規定はどの出願に適用されますか？

**A 3** 出願日が改正法施行日以降である特許出願について適用されます。また、分割出願、変更出願については、親出願又は元の出願の出願日が改正法施行日以降である特許出願について適用されます。

\* 青和特許法律事務所 弁理士  
Teruhisa SHIMOMICHI

\*\* 青和特許法律事務所 弁理士 Kimikazu ITO

### 3. 登録遅延による特許権存続期間の延長

**Q 4** 登録遅延による特許権存続期間の延長制度について教えてください。

**A 4** 旧特許法には、審査官が審査に着手するまでの期間が長くなる等の理由により審査が遅延した場合、特許権の存続期間を延長できる規定はありませんでした。

改正特許法では、出願日から4年または審査請求日から3年のうち、いずれか遅い日から特許権の設定登録がされるまでの期間を審査遅延期間とし、この審査遅延期間に相当する期間だけ特許権の存続期間の延長が認められるようになりました（改正法において特許法第92条の2～5を新設）。

ただし、韓国知的財産庁における審査は比較的早いため、現状では、この規定によって存続期間の延長が認められる件数はかなり少ないものと考えられます。

なお、同様の改正は実用新案法でも行われています（実用新案法第22条の2～5を新設）。

**Q 5** 分割出願等の場合、「出願日から4年」における「出願日」はいつになりますか？

**A 5** 上記「出願日」は、分割出願の場合には親出願の出願日ではなく「分割出願の出願日」が、変更出願の場合には元の出願の出願日ではなく「変更出願の出願日」が、そして、国際出願を韓国に国内移行した出願の場合には国際出願日ではなく「国内書面の提出日」がそれぞれ該当します（特許法第92条の2第4項各号）。

**Q 6** 審査遅延期間が常に存続期間の延長期間として認められますか？

**A 6** 「出願人によって発生した遅延期間」が存在する場合には、その分だけ存続期間の延長が認められる期間が短くなります（特許法第92条の2第2項）。

**Q 7** どのようなものが「出願人によって発生した遅延期間」に含まれますか？

**A 7** 例えば以下のものが挙げられます。

- ・ 出願人の請求により指定期間や審判請求期間等が延長された場合には延長された期間
- ・ 再審査を請求した場合には拒絶査定の日から再審査請求日までの期間
- ・ 方式指令が発せられた場合にはその方式指令に対する応答期間
- ・ 拒絶理由に対して意見書提出期間を設定した場合にはその期間（明細書等の補正をせずに特許査定を受けた場合を除く）

なお、上記は一例であり、施行令等には約50項目が列挙されています（特許法施行令第7条の2(1)、特許法施行規則第54条の5）。

**Q 8** 登録遅延による特許権存続期間の延長のためにはどのような手続が必要ですか？

**A 8** 特許権の設定登録日から3カ月以内に、韓国知的財産庁に所定の事項を記載した特許権の存続期間の延長登録出願をする必要があります（特許法第92条の3第1, 2項）。

登録遅延に伴う特許権存続期間の延長登録出願がされると、知的財産庁により審査が行われ、延長登録決定又は拒絶決定がなされます（同第92条の4, 5）。

**Q 9** 改正後の規定はどの出願に適用されますか？

**A 9** 新規性喪失の例外規定の改正（上記A3）と同一です。

**Q 10** 米国特許法の「特許期間調整規定 (PTA : Patent Term Adjustment)」とは何が違いますか？

**A 10** 主な違いとして、米国特許法では自動的に調整がなされるのに対して、改正韓国特許法では延長登録出願をしなければならない点が挙げられます。

また、米国特許法では、出願日から14カ月以内に米国特許商標庁 (USPTO) から拒絶理由通知 (OA : Office Action) 等がない場合や、OAに対する出願人の応答から4カ月以内にUSPTOから応答がない場合等に延長が認められるのに対し、改正韓国特許法では、出願から4年、審査請求から3年のいずれか遅い方を超えている場合にのみ延長が認められる点も異なっています。

#### 4. 許可等に伴う特許権存続期間の延長

**Q 11** 医薬品等の許可等に伴う特許権存続期間の延長についてはどのような改正がありましたか？

**A 11** 韓国特許法には、特許発明を実施するため他の法令の規定によって安全性等の試験を行い、許可を受け又は登録をしなければならない医薬品等一部の分野の発明について、実施することができなかった期間に対して5年の期間内で特許権の存続期間を延長できる旨が規定されています (特許法第89条第1項 : 日本の特許法第67条第2項と同様の規定)。

旧特許法には、許可等に伴う特許権存続期間の延長に関し、特許権者の責に帰する遅延期間については何ら規定されていませんでした。

改正特許法では、実施することができなかった期間に対して5年の期間内で特許権の存続期間を延長できる旨の規定に変更はありませんが、特許権者の責に帰する遅延の場合、その期間は「実施することができなかった期間」に含めないことになりました (特許法第89条第2項)。

**Q 12** 「許可等に伴う特許権存続期間の延長」制度と今回の改正によって新たに設けられた「登録遅延による特許権存続期間の延長」制度の両者により存続期間の延長が可能な場合、どのように扱われますか？

**A 12** 両者の延長期間の合計期間が延長されます。

#### 5. 特許権取消制度

**Q 13** 特許権取消制度とはどのような制度ですか？

**A 13** 特許権取消制度とは旧特許法に規定されていた制度であり、特許発明が正当な理由なしに継続して3年以上韓国内で実施されていない等の場合、韓国知的財産庁長が通常実施権設定の裁定を下すことができ、その裁定があった日から継続して2年以上その特許発明が韓国内で実施されていない場合には、利害関係人の申請によって又は職権でその特許権を取消することができるという制度です (特許法第107条, 旧第116条)。

**Q 14** 今回の特許法改正で特許権取消制度はどうなりましたか？

**A 14** 特許発明が正当な理由なしに継続して3年以上韓国内で実施されていない等の場合、韓国知的財産庁長が通常実施権設定の裁定を下すことができる点は旧特許法と同じですが、不実施を理由として特許権を取消す旨を規定した旧特許法第116条が削除されました。よって、不実施の継続年数に関わらず、不実施を理由として特許権が取消されることは無くなりました。

なお、実用新案法も旧特許法第116条を準用しておりましたが (実用新案法第28条)、旧特許法第116条の削除に伴って準用も削除されました。

**Q 15** 現存する特許権は全て特許権取消制度によって取り消されることは無くなったと考えてよいのですか？

**A 15** 改正法施行日前に旧特許法第116条に基づき取消事由が発生したものについては、なお旧特許法第116条が適用されます。したがって、現存する特許権でも、取り消される場合は未だに存在します。

## 6. 秘密保持命令制度

**Q 16** 秘密保持命令制度について教えてください。

**A 16** 旧特許法には、何ら規定がありませんでした。これに対して改正韓国特許法では、侵害訴訟の際に提出される準備書面等に営業秘密が含まれており、当該秘密の使用や公開が当事者の営業に支障を与えるような場合、裁判所が訴訟当事者等に秘密保持を命じることを可能とする秘密保持命令制度が新たに導入され、これに違反すると刑事罰を科するとする規定が新設されました（改正法において第224条の3～5、第229条の2を新設）。

これは日本の特許法の第105条の5～7と同様の規定となっております。

なお、同様の改正は実用新案法、意匠法（デザイン保護法）、商標法でも行われております（実用新案法第44条、第49条の2等を新設）。

また、秘密保持命令制度は改正法施行日以降に提起された特許権又は専用実施権の侵害に関する訴訟に適用されます。

## 7. 医薬品の許可・特許連携制度

**Q 17** 医薬品の許可・特許連携制度とはどのような制度ですか？

**A 17** 特許法の改正に関するものではありませんが、韓米FTA発効に合わせて特許に関連した薬事法の改正があり、これにより導入されたのが医薬品の許可・特許連携制度です。

この制度では、新薬の品目許可を受けた者が、品目許可を受けた医薬品に係る特許権者、権利範囲等の情報を医薬品特許目録（グリーンリスト：米国のOrange bookに相当）に登載することができるようになりました（薬事法第31条の3新設）。

そして、グリーンリストに登載された医薬品の安全性・有効性に関する資料に基づいて当該医薬品（ジェネリック医薬品）の品目許可を申請した者は、グリーンリストに登載された医薬品が無効であるか或いはジェネリック医薬品が当該特許権を侵害しないと主張する場合には、申請の事実等を「グリーンリストに登載された医薬品の品目許可を受けた者」及び「特許権者」に通知しなければなりません（薬事法第31条の4新設）。

**Q 18** 医薬品の許可・特許連携制度について他に改正点はありますか？

**A 18** 韓米FTAに伴い、「申請通知を受けた特許権者がこの申請事実に対して異議を提起した場合、ジェネリック医薬品の許可手続を停止する」ことを内容とする規定が設けられることとなりますが、これについては3年の猶予期間が設けられております。また、その具体的な規定内容は未定であり、「申請通知を受けた特許権者がこの申請事実に対して異議を提起した場合、係争が解決するまでジェネリック医薬品の許可手続を最大で12カ月停止する」との内容とすることが検討されております。

### 参考文献

・JETRO seoul知的財産チーム、韓国知的財産制度に関する情報  
[http://www.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br\\_main=6](http://www.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br_main=6)（参照日 2012.6.11）

（原稿受領日 2012年7月17日）