



3년의 혁신,
30년의 성장

특허법 일부개정법률안 입법예고 주요 내용

2015. 3.

특 허 청
특허심사제도과

창조경제기반 강화를 위한 특허법 일부개정 입법예고 주요 내용

□ (추진경과: '14.2~15.3) 전문가 위원회(16회), 한국 껄럽 설문조사(2회), 공청회(1회) 등을 거쳐 특허취소신청제도 등 18개 제도개선 과제 도출

※ 의견수렴('14) → 설문조사·공청회('14.12) → 청안확정('15.3) → 입법예고('15.3.19~4.28) → <향후 일정>: 법제처 심사('15.5월) → 국회 제출('15.6월)

개정 배경	주요 개정 사항
▶ 1인당 심사건수 과다로 특허품질에 대한 우려 제기 ☞ 국민 참여를 통한 등록 전·후 검증 절차 강화 필요 ☞ 우수특허는 쉽게 무효화 되지 않도록 하자 치유 기회를 추가로 제공할 필요	<특허 검증 및 보호 강화> ①(특허취소신청제도) 국민 참여로 등록특허를 6개월간 재검토하고 하자가 확인된 특허를 조기에 취소하는 제도 ②(직권 재심사제도) 특허결정 후에도 특허등록 전까지 중대한 하자 발견 시 직권으로 다시 심사하는 제도 ③(무효심결 예고제도) 무효심판 진행 중 일부 하자가 있는 경우 권리자에게 미리 알려서 추가 정정기회를 보장하는 제도
▶ 공유특허 양도 비율 2.8%('13) ▶ 공유특허 대금분할 인정으로 실시사업 중단 우려 ▶ 실시사업 보호를 위한 실시권 등록비율 1.3%(추정)에 불과 ☞ 특허기술 활용 촉진 및 실시사업 보호 수단 필요	<공유특허 활용 촉진 및 실시사업 보호> ④(공유특허제도 개선) 타 공유자 동의 없이도 지분 전체 양도를 허용하는 등 공유특허 기술이전 요건 완화, 1회 계약으로 5년 이상도 분할(경매) 금지 가능 ⑤(통상실시권 무등록 보호) 특허청에 통상 실시권을 등록하지 않아도 계약사실 증명만으로 추후 특허권을 양수받는 자에게 대항 가능
▶ 권리 미확정 기간 장기화로 제3자 감시부담 증가 * IP5 중 심사청구기간 최장 (참고: 日·中 3년, EPO 2년) ▶ 무분별한 정정심판으로 분쟁 장기화 ☞ 조속한 권리확정 및 분쟁 장기화 방지 필요	<조속한 권리확정 및 분쟁 장기화 방지> ⑥(심사청구기간 단축) 조속한 권리확정을 위해 5년에서 3년으로 단축 ⑦(정정심판 청구시기 합리적 조정) 분쟁 장기화 방지를 위해 무효심판이 특허법원에 계속 중이면 변론 종결 전까지만 정정심판을 청구토록 개선

□ (특허검증 및 보호 강화) 특허정책을 심사처리기간 단축에서 품질 중심으로 전환하였으나 여전히 특허 품질에 대한 우려가 증가

○ 심사처리기간은 세계에서 가장 빠른 수준이나, 1인당 심사건수*가 과다하여, 보완책으로 공중 참여를 통한 특허검증 절차를 강화할 필요

* 주요국 심사관 1인당 처리건수('14년): (韓) 230건, (日) 160건, (EP) 47건, ('13년) (美) 77건

- 특허 검증 절차를 강화하여 산업과 시장의 혼란과 분쟁을 최소화 하고, 기업의 안정적인 사업투자를 촉진할 필요

○ 특허품질 제고를 위한 심사조직 개편, 특허심사 3.0* 등 자구노력 외에 공중 감시 절차 도입 등 추가적인 제도적 뒷받침이 필요

* 특허심사 쏠 과정에서 국민과 심사관이 소통·협력해 정확한 심사서비스 제공

✓ 공중 참여를 통한 특허 검증 절차 강화로 특허공신력을 높일 필요

✓ 한편, 우수 특허는 쉽게 무효 되지 않도록 하자 치유 기회를 추가로 줌으로써 안정적인 특허권을 부여할 필요

□ (특허활용 촉진 및 실시사업 보호) 그간 공동 연구 활성화로 공유 특허 창출*에는 많은 성과를 거두었으나, 기술이전 등 특허 활용은 미흡**

* 공유특허('09→'13): 5.6 → 12.6천건 ** 전체 양도 건 중 공유특허 비율('13) 2.8%

○ 한편, 통상 실시권자의 실시사업 보호를 위한 실시권의 등록비율*이 낮아 특허침해 피해 가능성에 노출

* 실시사업보호를 위한 통상 실시권 등록비율 1.3%에 불과(추정)

✓ 공유특허에 대한 기술 활용 촉진과 통상 실시권자의 실시사업 보호를 위한 제도적 뒷받침 필요

□ (조속한 권리확정과 분쟁 장기화 방지) 주요국보다 긴 심사청구 기간*은 권리확정의 고의지연을 통한 ‘특허 알박기**’에 악용될 우려

* 심사청구기간(출원 후): (韓) 5년, (日・中) 3년, (EPO) 2년 (美) 출원과 동시

** 권리확정 지연 시, 사업화를 준비 중인 제3자의 감시부담이 증가될 우려

○ 한편, 무효심판이 대법원에 계속 중에도 다툼의 대상을 바꿀 수 있는 정정심판이 허용되어, 분쟁 장기화에 악용*

* 무효심판이 대법원에 계속 중 정정심판 허용으로 파기환송된 건: 9건('12~'14년)

✓ 권리 미확정 기간 단축과 분쟁 장기화 방지를 위한 제도적 뒷받침 필요

□ 그 밖에 관행적으로 이루어지고 있는 불필요한 규제와 불합리한 제도를 합리적으로 개선할 필요

II 개정 추진 경과

□ (의견수렴: '14. 2월 ~ 현재) 특허분과위원회(4회), 변리사 제도위원회(4회), 대학기술이전협회(2회), 기업체 간담회(6회), 공청회 개최(1회) 등

□ (정책연구용역: '14. 5월 ~ 12월) 지재권 법대 교수 수행(2건)

□ (한국갤럽 설문조사: '14. 11, 12월) 기업체·연구기관, 대학 등의 특허 담당자와 변리사 등 총 3,512명을 대상으로 실시, 총 585명 응답

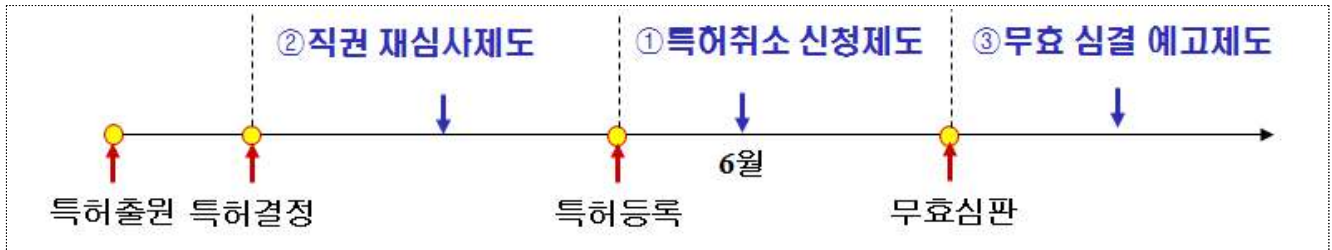
주요 개정 사항	찬성	반대
1. 공유특허제도 개선	66.9%	33.1%
2. 특허취소신청제도 도입	59.8%	26.1%
3. 통상 실시권 무등록 보호제도 도입	57.8%	22.9%
4. 심사청구기간 단축	80.7%	14.6%
5. 특허결정 후 직권심사 재개제도 도입	62.2%	26.8%

II

주요 개정 사항

※ 특허법과 실용신안법 개정 내용 동일

1 특허 검증 및 보호 강화를 위한 제도 도입



1 공중참여로 등록특허를 재검토하는 특허취소 신청제도

개정 이유

□ 공중 참여로 하자 우려가 있는 등록특허를 조기에 재검토함으로써 시장의 혼란과 기업의 부담을 최소화할 필요

○ 1인당 심사건수*가 과다하여 특허품질에 대한 우려가 증가

* 주요국 심사관 1인당 처리건수('14년): (韓) 230건, (日) 160건, (EP) 47건, ('13년) (美) 77건

○ 한편, 심사처리기간 단축으로 출원공개 전의 특허결정 비율이 급증하여 발명 공개 후 공중이 특허심사에 참여하는 기회*도 축소

* (정보제공건수/출원건수) 786건/178,924건('11) → 621건/210,292건('14)



- 참고로, 등록특허 재검토라는 유사 성격의 무효심판제도*를 운영 중이나, 이는 당사자 간 분쟁해결을 위한 것으로 공중 심사 강화 및 책임행정 구현 목적과는 상당한 차이

* 구술심리, 심판부터 소송까지 절차 수행, 고비용 및 장시간 소요 등의 부담 발생

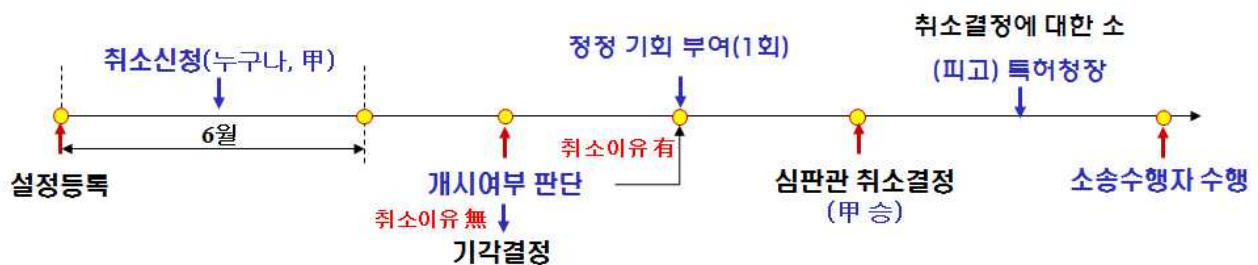
- 이에 따라 하자 우려가 있는 등록특허를 재검토하고 조기에 특허를 취소할 수 있는 新 공중심사제도 마련이 필요

개정 내용

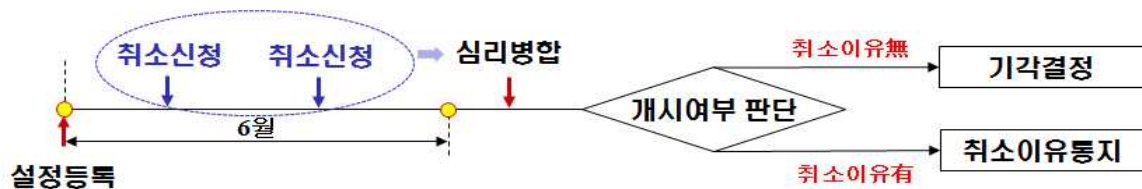
* 안 제3장의 2 신설

- 누구나 등록공고 후 6개월까지 특허취소이유를 제공하면 심판관이 등록특허를 재검토하여 하자가 있으면 조기에 특허를 취소하는 제도

요약 특허취소신청제도의 주요 내용



- (신청기간) 등록공고 후 6개월까지 “결정제” 특허취소 신청
- (신청이유) 특허·간행물에 근거한 신규성·진보성 등
- (심리개시) 취소신청이유를 종합·정리 후 일괄하여 심리진행



- (불복절차) 취소결정만 불복 가능, 심판부터 법원까지 심판원이 수행

개정 효과

* 연간 약 500건 ~ 1,000건의 특허취소신청이 예상

- 공중참여로 등록특허를 신속히 재검토한 후 하자 있는 특허는 조기에 취소하고 안정된 권리는 선별·제공함으로써 시장 혼란과 기업 부담 최소화

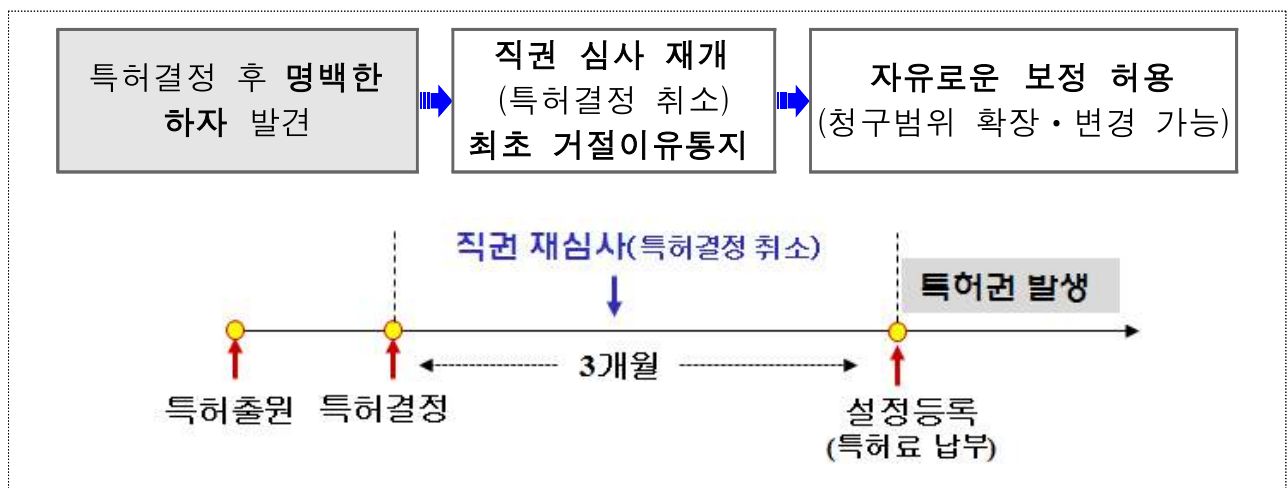
개정 이유

- 하자 있는 특허가 등록되는 것을 사전에 방지하기 위해 **특허결정 이후**에도 심사관이 명백한 거절이유를 발견하면 다시 심사하는 절차 마련 필요
- 심사관이 특허결정을 하더라도 특허권자가 3개월 이내에 특허료를 내야만 특허권이 발생
- 특허결정 이후부터 특허권이 발생하기 전까지 하자를 발견하더라도 다시 심사를 재개할 수 없어 하자 있는 특허가 그대로 등록될 우려

개정 내용

* 안 제66조의3, (유사 입법례) 미국, 유럽특허청도 유사제도 운영

- 특허결정 후에도 설정등록(특허권 발생) 전까지 **중대한 하자***를 발견하면 직권으로 특허결정을 취소하고 다시 심사를 재개하는 제도 도입
- * 신규성 등 거절이유가 명백한 경우로 한정하여 운영
- 다만, 권리 안정성을 위해 **설정등록(특허권 발생) 전까지만** 심사 재개 가능

**개정 효과**

- 설정등록 전 검증 절차를 통해 하자 있는 특허의 등록을 방지

개정 이유

- 특허권자가 무효심판 절차에서 자신의 권리 방어 기회인 정정청구*를 적시에 활용할 수 있도록 관련 절차를 개선할 필요

* 무효심판청구의 대응수단으로 하자 치유를 위해 특허의 정정을 청구하는 제도

- 현행 무효심판에서의 정정청구는 특허발명의 무효 여부를 알 수 없는 무효심판 사건의 초기에만 가능



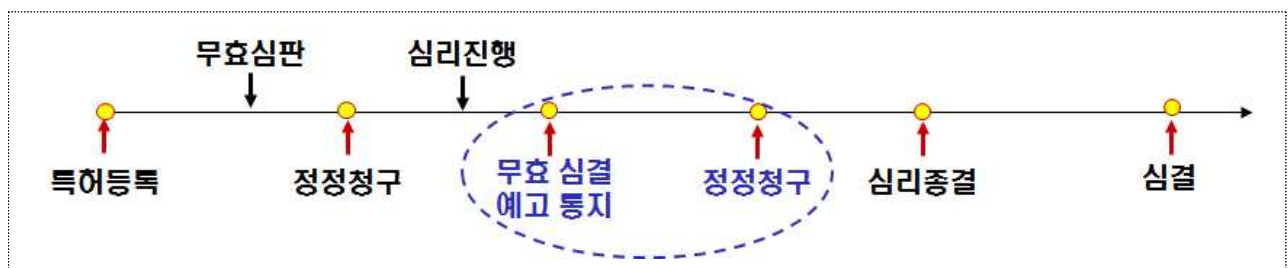
- 이에 무효사유의 대응수단으로서 정정청구가 충분히 활용되지 못하는 문제가 발생

개정 내용

* 안 제166조의2 신설 **규제개혁**

- 무효심결 전에 미리 무효 이유를 적은 무효심결 예고를 통지하고 기간을 정하여 특허권자에게 정정청구 기회를 추가로 부여

- 다만, 지연 방지를 위하여 1회에 한하여 무효심결의 예고를 통지



개정 효과

* 무효 예정 사건의 약 16%가 구제될 것으로 예상(일본 사례 참조)

- 무효이유를 미리 받아본 후 정정을 청구함으로써 특허권리의 보호 강화

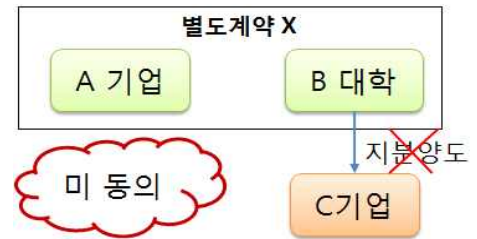
2 특허기술 활용 촉진과 실시사업 보호를 위한 제도 도입

1 공유특허 활용촉진과 실시사업 보호를 위한 공유특허제도 개선

개정 이유

□ 대학과 기업 등이 공동 소유한 특허의 활용 요건을 완화하여 공유 특허의 활용을 촉진할 필요

- 대학 등 실시능력이 없는 특허 공유자는 다른 공유자(기업)의 동의가 없으면 공유특허를 이용(지분양도 등)한 이익창출 기회 차단



※ 활용이 어려운 특허유형 조사 결과, 공유특허가 45%로 1위('12 지식재산연구원)

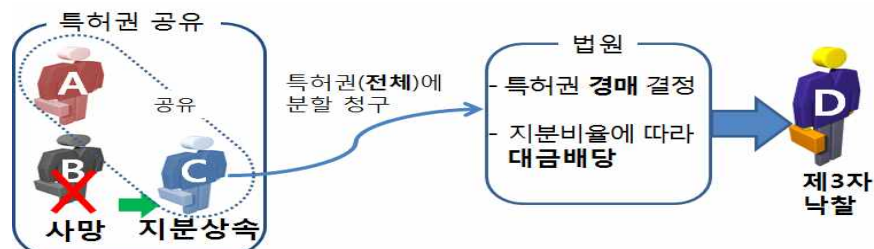
- 공유특허는 증가하고 있으나, 지분양도(기술이전) 등 특허 활용은 미흡*

* 공유특허('09→'13): 5.6 → 12.6천 건, ** 전체 양도 건 중 공유특허 비율('13) 2.8%

□ 한편, 최근 대법원 판결로 민법상 대금분할이 인정됨에 따라 기업의 실시사업 보호를 위한 제도적 장치 마련도 필요

- 민법상 분할금지가 가능하나 1회 계약으로 최대 5년까지만 가능(제268조)
- 이에 공유자 의사와 무관하게 경매에 의한 특허권의 지분 상실 시 자신의 실시사업까지 중단해야 하는 문제점 발생

- (대법원 2013다41578) 공유특허는 민법상 공유이므로 동의 없이도 민법상 분할청구 가능. 특허권 전체를 경매에 부쳐 지분비율에 따라 대금 배당



※ (사례) 공유자 C가 경매에 의한 분할청구 시 공유자 A의 지분도 처분 → 낙찰받은 새로운 특허권자 D의 침해금지 청구로 공유자 A의 실시사업 중단

개정 내용

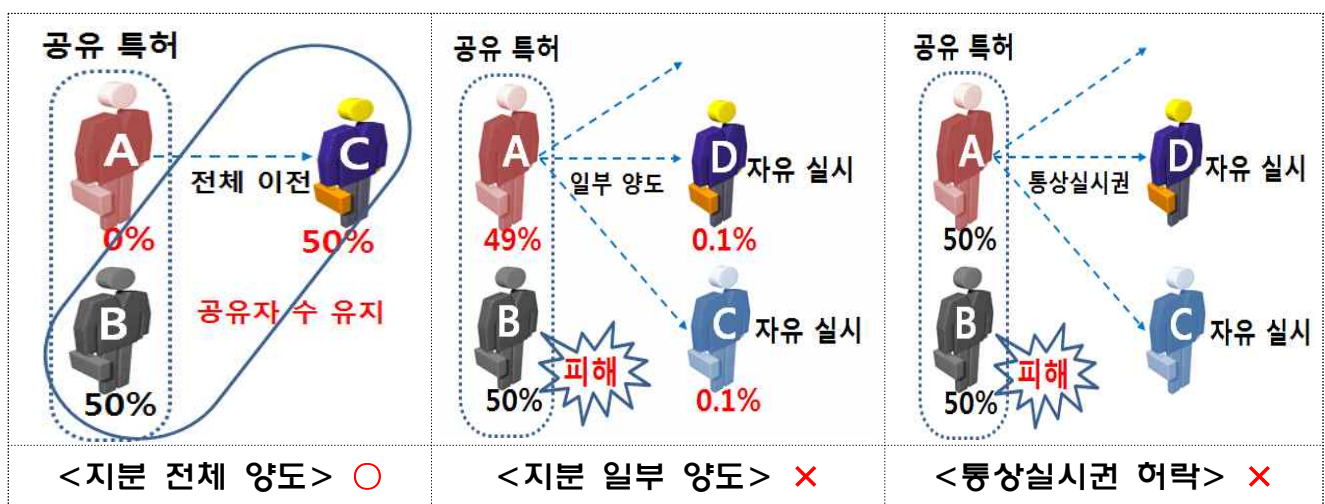
* 안 제99조

경제혁신 '15년 추진과제

□ (지분활용) 지분 전체 양도와 질권설정 시 공유자 동의 필요 규정을 삭제하여 대학 등의 공유특허에 대한 기술활용 촉진 (독일 式과 유사)

* (현행) 타 공유자 동의가 없으면 공유특허 이용(지분 일부·전체 양도, 실시허락) 불가
(개선) 타 공유자 동의 없이도 지분 전체 양도와 질권 설정은 가능토록 개선

○ 다만, 공유특허의 기술활용 방법 중 지분 일부 양도와 통상 실시권 허락은 타 공유자의 이익을 해칠 우려가 커 현행처럼 동의 필요 규정 존치



□ (분할청구) 기업체 등의 실시사업 보호를 위해 민법과 달리 1회 계약으로 5년 이상도 분할(경매) 금지 가능토록 특칙 규정 신설(美, 獨 式)

개정 효과

□ 공유특허의 활용을 촉진하는 한편, 공유자의 실시사업 보호를 위한 제도적 장치가 마련될 것으로 기대

한국갤럽 설문결과('14.12)

☞ 공유특허제도 개선 필요: 동의 66.9%

□ 개선 필요성에는 동의하나, 구체적 방법론에 대해서는 이견이 존재하므로 입법예고 등을 통한 추가 의견 수렴이 필요

개정 이유

- 통상실시권 제도를 국제적 추세와 거래 현실에 맞춰 정비할 필요
 - 현재는 통상실시권을 특허청에 등록해야만 나중에 특허권 등을 취득한 자에게 대항 가능*
 - * 미등록 시 대항이 불가하여 통상 실시권자는 실시사업을 중단해야 할 우려
 - 그러나 등록 시 통상실시권 내용이 공시되어 영업비밀 노출 우려가 있고 등록 절차도 번잡하여 실무상 등록을 기피
 - ※ 실시사업보호를 위한 통상 실시권 등록비율 1.3%에 불과(추정)
 - 특히, 기업 간 통상실시권 계약은 대규모로 이루어지는 만큼 일일이 등록하는 것은 사실상 불가능
 - 한편, 주요국(美, 獨, 日, 中國 등)에서는 이미 무등록 대항제도를 운영 중이고, 등록 후 대항제도는 주요국 중 한국만 운영

개정 내용

* 안 제118조 등 **규제개혁**

- 특허청에 통상실시권을 등록하지 않아도 계약사실 증명만으로 추후 특허권을 양수받은 자에게 대항 가능

※ 통상실시권 계약 사실의 증명 용이성을 위해 통상실시권 등록절차는 유지



개정 효과

- 상대적 특허 약자인 통상 실시권자의 실시사업이 충실히 보호될 것으로 기대

3 조속한 권리확정 및 분쟁 장기화 방지를 위한 제도 도입

1 조속한 권리확정을 위한 심사청구기간 단축

개정 이유

- ☐ 특허출원 후 권리 미확정 기간을 줄이기 위해 심사청구기간*을 국제적 추세에 맞추어 조정할 필요

* 출원인이 특허출원의 특허심사를 특허청에 요청하는 기간(심사청구 → 특허심사)

- 특허심사를 받으려면 출원일부터 5년 이내에 심사청구를 해야 하나, 그 기간이 길어 특허발명에 대한 권리 확정이 지연되는 문제 발생

※ 권리확정 지연 시, 사업화를 준비 중인 제3자의 감시부담이 증가할 우려

- 한편, 주요국과 비교하더라도 우리나라의 심사청구기간이 가장 김

< IP5 국가별 심사청구기간 >

구분	한국	미국	EPO	중국	일본
심사청구기간	5년	출원과 동시*	2년	3년	3년

* 미국은 별도 심사청구제도 없이 출원 순으로 심사착수됨

개정 내용 * 안 제59조제2항

- ☐ 심사청구기간을 출원일부터 5년에서 3년으로 조정

현 행	개 정 안
제59조(특허출원심사의 청구) ② 누구든지 특허출원에 대하여 <u>특허출원일부터 5년 이내</u> 에 특허청장에게 출원심사의 청구를 할 수 있다.	제59조(특허출원심사의 청구) ② 누구든지 특허출원에 대하여 <u>특허출원일부터 3년 이내</u> 에 특허청장에게 출원심사의 청구를 할 수 있다.

개정 효과

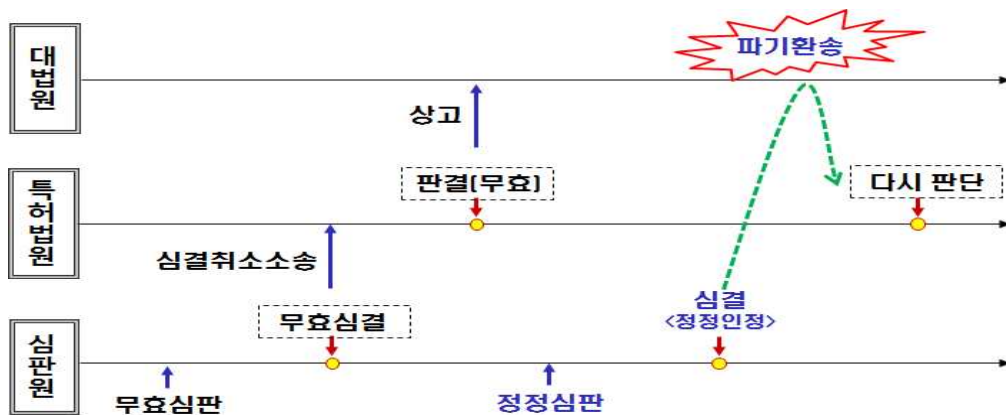
- ☐ 조속한 권리확정을 유도하여 기업 등의 특허 감시부담을 줄일 것으로 기대

2

분쟁 장기화 방지를 위한 정정심판 가능 시기 합리적 조정

개정 이유

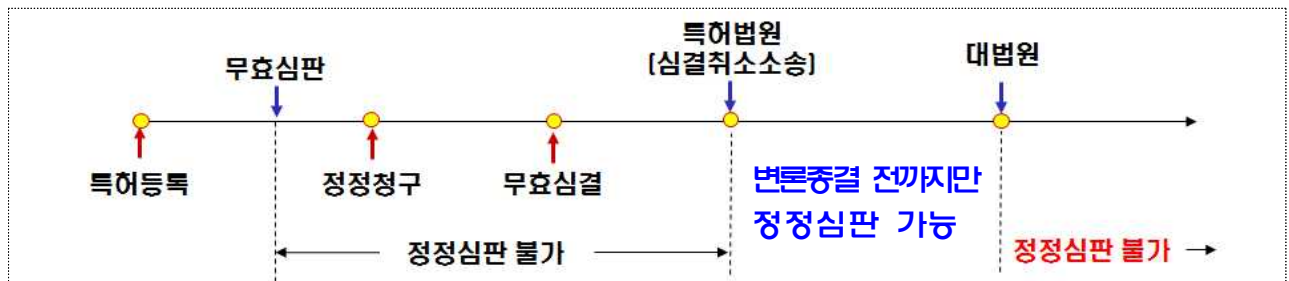
- 무분별한 정정심판으로 무효심판 등의 분쟁이 지연되는 것을 방지할 필요
 - 현재는 무효심판이 심판원에 계속 중인 경우만 정정심판청구 금지
 - ※ 무효사건이 특허법원이나 대법원에 계속 중이면 정정심판 청구 가능
 - 한편, 무효사건이 대법원에 계류 중인 상황에서 정정심판이 인용되면 판단 대상의 변경을 이유로 바로 파기 환송
 - 이에 따라 심결취소소송이 대법원에 계류 중인 상황에서 정정심판이 인용되면 특허법원 판단이 무력화되고 무효사건이 지연되는 문제 발생



개정 내용

* 안 제136조제2항

- 무효심판이 특허법원에 계속 중이면 변론이 종결될 때까지만 정정심판 가능토록 하고 대법원에 계속 중이면 정정심판 불가토록 개선



개정 효과

- 무분별한 정정심판에 의한 무효심판 등의 분쟁 장기화 방지

4 기타 제도 합리화를 위한 제도 개선 사항

① **정당한 권리자의 출원* 가능 기간 연장**(안 제35조 단서) **규제개혁**

* 무권리자 특허가 무효로 되고 일정 기간에 **정당한 권리자가 출원**하면 무권리자의 출원 시에 출원한 것으로 소급받아 특허받을 수 있는 제도

- **정당한 권리자의 출원 가능 기간에 대한 요건 중 무권리자 특허의 등록공고 후 2년까지라는 요건을 삭제**

※ (현행) 무권리자 특허→무효심결→①**무권리자 특허의 등록공고 후 2년** & ②무효심결 확정일부터 30일까지 **정당한 권리자 출원**→출원일 소급, 특허 획득
(개선) 무권리자 특허→무효심결→무효심결 확정일부터 30일까지 **정당한 권리자 출원**→출원일 소급, 특허 획득

② **정당한 권리자 보호를 위한 특허권 이전 청구제도 도입**(안 제99조의2) **규제개혁**

- (현행) 무권리자가 출원하여 특허받은 경우, 지금까지는 **무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결을 받은 후에만** **정당한 권리자가 별도로 출원하여 특허를 받을 수 있었음**

- (개정) 앞으로는 이에 덧붙여 **정당한 권리자가 직접 무권리자에게 해당 특허권의 이전을 법원에 청구하는 방법으로도** 자신의 특허권을 반환받을 수 있도록 근거 규정 마련

※ (현행) 무권리자 특허 → 무효심판·심결→정당한 권리자 출원→다시 심사→특허
(추가) 무권리자 특허 → 특허권 이전 청구→특허권 이전

※ (유사입법례) 독일도 2트랙 방법으로 **정당한 권리자**를 구제

③ **특정절차에만 제출토록 대리인 위임장 제출제도 개선**(안 제7조) **규제개혁**

- 대리인이 특허 절차를 밟는 경우 예외 없이 위임장을 제출토록 한 규정을 폐지하고 출원 취하 등 **특정절차만 제출토록 개선**

※ (효과) 위임장 제출 절차의 대폭 감소로 국민 편의 증대

④ **외국심사결과 활용을 위한 선행기술 정보 제출 명령 제도**(안 제59조의2)

- 제1국 출원을 기초로 한 **조약우선권주장출원**의 특허심사 시 심사관이 제1국의 심사 인용 기술문헌을 **제출토록 명할 수 있는 제도 도입**

- ⑤ **심리 지연 방지를 위한 무효심판 정정청구 제도 개선**(안 제133조의2제6항)
- 무효심판 대상의 조기 확정을 위해 정정청구 취하는 정정청구 가능 기간 또는 정정청구의 보정 가능 기간*에만 취하할 수 있도록 개선
 - * 정정 불인정 통지에 대한 의견서 제출기간
- ⑥ **사소한 실수의 구제를 위한 심사관 직권보정범위 확대** (안 제66조의2)
- 사소한 오탈자 외에 거절이유에 해당하는 기재불비 사항도 명백히 잘못 기재된 경우 심사관이 직권보정 가능토록 직권보정범위 확대
 - ※ 재심사청구 시 보정도 직권보정 시 보정인정 후 특허결정 가능하면 확대 적용
- ⑦ **특허권 포기 시 잔여 특허료 반환 근거 신설** (안 제84조제1항) **규제개혁**
- 특허권자가 스스로 특허권을 포기한 경우 특허권을 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분을 반환
 - ※ (효과) 기 납부된 수수료 중 포기분을 반환함으로써 특허행정 서비스 제고
- ⑧ **권리범위확인심판의 악용 사례 방지를 위한 제도 개선** (안 제140조제6항)
- 소극적 권리범위확인심판*에서 확인대상발명에 대한 실시 여부 (실시 중 또는 실시 예정)를 청구인이 기재토록 근거 규정 마련
 - * 이해관계인이 타인의 특허발명에 대한 보호범위에 확인대상발명이 속하는지 확인하기 위하여 청구하는 심판
- ⑨ **소송당사자 절차중지 신청** (안 제164조제2항)
- 소송절차에서 필요한 경우 당사자가 무효·정정·권리범위확인 심판이 확정될 때까지 소송절차의 중지를 신청할 수 있도록 함
 - ※ 당사자의 절차중지 신청은 법원을 구속하지는 않고, 법원이 침해소송 절차를 중지하는 직권 발동을 촉구하는 의미로 신청
- ⑩ **국내우선권주장 기초출원에 대한 서류열람 개선** (안 제216조)
- 국내우선권주장출원이 출원공개되거나 설정등록되면 국내우선권 주장의 기초가 된 선출원의 내용 모두를 서류열람 가능토록 개선
- ⑪ **전문기관 임직원의 비밀유지의무 위반 시 지정취소 근거 마련**(안 제58조의2)

- 19대 국회 회기 종료 시점('16. 5월) 등을 고려, 6월까지 국회 제출
 - ('15. 3.19~4.28)) 입법예고 (40일)
 - ('15. 4. 15) 공청회 개최
 - ('15. 4월 말) 규제심사
 - ('15. 5월 초) 법제처 심사의뢰
 - ('15. 6월 중순) 차관회의 · 국무회의 상정
 - ('15. 6월 말) 국회 제출