

의안번호	제 6 호	의 결 사 향
심 의 연 월 일	2015. 4. 10. (제 13 차)	

특허권의 법적 안정성 제고를 위한
특허 심사·심판 제도 개선방안(안)

국가지식재산위원회

제 출 자	특 허 청 장(代) 이 준 석
제출 연월일	2015. 4. 10.

1. 의결주문

- 「특허권의 법적 안정성 제고를 위한 특허 심사·심판 제도 개선방안」을 별지와 같이 의결함

2. 제안이유

- 특허심사·심판 제도 개선을 통해 특허권의 법적 안정성을 제고하여, 창조경제의 선순환 기반을 강화하기 위함

3. 주요 내용

가. 추진 배경 및 필요성

- 특허 등 지식재산권은 창의적 아이디어가 권리로 보호·활용되어 새로운 시장과 일자리를 만들어 내는 창조경제 선순환*의 핵심요소

* 창의적 아이디어 → 특허출원 → 정확한 심사 → 법적 안정성 높은 강한 특허 → 창업·사업화 촉진 → 시장·일자리 창출 → 창의적 아이디어

- 법적 안정성이 낮은 특허는 불필요한 분쟁을 야기하고, 기업의 특허 거래, 사업화 등을 어렵게 하여 창조경제 활성화를 저해

- 특허 심사·심판 제도 개선을 통해서 특허권의 법적 안정성 제고 필요
- 국회, 언론보도 등에서 등록특허의 무효율*이 높다고 지적하면서 특허심사품질 개선 및 무효율 감소대책 요구

* 특허심판원의 무효심판건 중 무효라고 심결한 건의 비율이 '14년 기준 53.2%로서, 주요국(미국 41%, 영국 42% 등)보다 비교적 높음

나. 특허무효심판 인용률 평가 및 영향요인

- 무효심판은 침해소송 등 이해당사자 간 다툼이 있는 특허권 중 무효 가능성이 있는 특허를 대상으로 주로 청구하므로 무효율의 높고 낮음을 단순히 특허 심사·심판의 문제로 논하기는 곤란
- 무효심판 결과만을 특허품질의 객관적 지표로 보기에는 한계

* 연도별 등록특허건수 대비 무효특허건수의 비율은 0.36% 수준에 불과

- 위와 같은 한계에도 불구하고, 미국·일본 등 주요국에 비해 우리나라의 무효심판 인용률이 높아, 부여된 권리에 대한 법적 안정성을 높이기 위해서는 무효심판 인용률을 현재보다 낮출 필요성 존재
- 무효심판 인용률에 미치는 주요 영향요인으로서는 특허심사 품질, 특허심사·심판제도, 심급별 무효 판단기준 등을 들 수 있음
 - (심사환경) 우리나라 심사관 1인당 처리건수는 주요국 심사관에 비해 상당히 많고, 담당기술의 범위도 넓음
 - * 1인당 처리건수('13년, 건) : (韓) 225, (日) 156, (美) 77, (中) 59, (EU) 49
 - (심사·심판제도) 특허공개 후 제3자 정보제공을 통한 공중참여 심사 미흡, 심사결과에 대한 사후 평가시스템 등으로 부실특허 방지에 한계가 있고, 특허권자의 무효방어(정정) 제도를 제한적으로 운영
 - (무효판단기준) 특허무효소송 심급별 무효판단 기준의 차이가 발생하고, 심판원에서 판단되지 않은 무효사유도 소송단계에서 새로이 주장 가능

다. 특허권의 법적 안정성 제고방안

< 추진방향 >

- 특허심사는 정확히, 특허권 보호는 강하게 -

- ◆ (특허부여 前) 무효가능성이 적은 고품질 특허 창출
- ◆ (특허부여 後) 등록 권리의 법적 안정성 제고

중점과제 1

고품질의 강한 특허창출

(1) 심사관 1인당 심사처리건수 적정화

- 심사관 1인당 심사처리건수 및 담당기술범위를 주요국 특허청 수준으로 낮추어, 적정한 선행기술조사·심사투입시간 확보 추진
- 관계부처 협의를 통해 심사인력의 증원을 지속적*으로 추진

* 작년('14년)에 100명 이상의 특허심사관 증원 추진하였으나 25명 증원에 그침

(2) 선행기술 DB 및 검색시스템 확충

- 현재 심사공유*가 가능한 주요 선진 5개국(한·미·일·중·EU) 이외 호주·캐나다 등의 심사결과도 참고할 수 있도록 대상국가 확대
- * 주요 선진국의 심사결과를 확인할 수 있는 시스템(OPD, One Portal Dossier) 운영 중
- 미국·유럽 특허청이 활용하고 있는 선진특허분류를 우리나라도 도입하여 심사관이 해외 특허공보를 쉽게 검색할 수 있도록 지원
- 심판·소송단계에서 새로 제출된 무효증거 자료를 분석하여 선행기술 DB에 추가적으로 탑재하고 검색기능 보강

(3) 특허심사 평가·검증 기능강화

- 현행 특허결정 통지서 발송後 심사평가체제를 발송前 체제로 전환하여 심사오류 사전치유 및 하자 있는 특허권 발생 방지
- 특허에 대한 거절결정을 번복하여 특허결정하고자 하는 재심사건은 3인 협의심사를 하는 등 협의심사 활성화
- 심사관이 선행기술 등을 찾지 못해 바로 특허결정하는 건은 심사보고서에 특허결정 이유 기재를 의무화하는 등 품질관리 강화

중점과제 2

부실특허 방지 및 조기해소

(1) 심사관 직권 재심사제도 도입

- 현재, 특허결정 이후부터 특허권 발생 전까지 하자를 발견하더라도 다시 심사할 수 없어 무효가능성이 있는 특허가 그대로 등록될 우려
- 설정등록(특허권 발생) 전까지 중대한 하자를 발견하면 직권으로 특허결정을 취소하고 다시 심사를 재개하는 제도 도입 추진
- * 미국(USPTO)·유럽(EPO)에서도 유사한 제도 운영 중

(2) 특허취소신청제도 도입

- 현재, 공개된 특허*가 선행기술과 동일하거나 진보성이 없다고 판단되면 누구든지 정보제공을 통해 심사에 참여 할 수 있으나,
- * 특허공개: 출원 후 18개월 지나면, 특허법에 따라 의무적으로 특허내용 공개

- 심사기간 단축에 따라 특허공개 전에 특허결정이 이루어지는 비율*이 증가하면서 정보제공을 통한 공중참여 심사기회가 축소
 - * 심사기간('11년 16.8개월→'14년 11.0개월), 공개 전 특허비율('11년 20% → '14년 40%)
- 부실특허를 간이·신속한 절차로 조기에 해소하기 위해 누구든지 특허등록공고 후 6월 이내에 특허취소신청 할 수 있는 제도 도입
 - 특허권자는 취소신청에 대응하여 손쉽게 정정(권리 감축) 가능
 - * 미국·유럽에서도 유사한 제도 운영 중이고, 일본은 5월부터 시행 예정

중점과제 3

등록 특허권의 법적 안정성 제고

(1) 무효심결 예고제도 도입

- 현재, 무효심판 심리결과에 대응하여 권리를 감축하는 정정청구 등을 통하면 특허권이 무효로 되지 않을 사례가 다수 있지만,
 - 무효심판의 최종단계에서 특허권자의 무효방어(정정) 기회 미비
- 심판관이 최종 무효심결을 하기 전에 특허권자에게 무효심결 예고통지를 하고, 일정 기간 내에 특허권을 정정할 수 있는 기회 부여
 - * 일본은 '12년 무효심결 예고제도 시행 → 무효예정 특허의 약 16%(18건/114건) 구제

(2) 무효심판 심리방식 개선

- 현재, 청구인의 무효주장에 대한 증거제출을 엄격하게 요구하지 않고 있으며, 심판관이 특허성 판단시 기술발전추세를 정확하게 반영하지 않는 경향도 일부 존재
- 심판단계에서 청구인 입증책임 강화 등 무효심판 심리방식 개선
 - 청구인의 주지·관용기술 주장에 대해서도 증거제출 요구
 - 심결문 양식을 개선하여, 특허성 판단오류 가능성이 많은 단순한 기술 대비 방식을 지양하고, 발명 전체로 대비하는 판단 방식 지향
 - 특허무효 사건의 정확한 기술쟁점 파악을 위해 구술심리 내실화

(3) 심급간 심리범위 및 판단기준 조화

- 현재, 특허심판원의 특허유효 심결에 대하여 청구인이 불복하여 특허 법원에 제소한 건 중 무효라고 심결취소*된 건의 비율이 높은 수준

* '14년, 특허법원 소제기 특허유효심결 93건 중 64건(약 70%)가 심결취소

- 심판원과 법원의 심·판결 불일치 최소화를 위해 심판원-법원간 공동 포럼, 세미나 개최 등 심급간 판단기준 조화 노력 경주

- 특허무효에 관한 심결취소소송의 합리적인 심리범위* 연구·검토

* 우리 법원은 ‘심판단계에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 소송단계에서 새로이 주장·입증할 수 있다’는 무제한설에 따라 심리

* 일본 특허법원은 우리와 특허무효 소송제도가 유사하지만 제한설 입장

라. 기대효과

- 특허권의 법적 안정성 제고로 창의적 아이디어가 권리로 보호·활용 되어 새로운 시장과 일자리를 만들어 내는 창조경제 선순환에 기여
- 발명자의 기술개발·특허출원 의지를 고취하고, 공개되는 우수한 특허기술을 통해 기술개발 촉진과 국가 산업발전에 이바지
- 부실특허 등록을 방지하여 불필요한 특허분쟁을 예방하고, 특허 분쟁으로 인한 사회·경제적 비용절감

3. 참고 사항

- 관계부처 협의 완료 ('15. 3월)

**특허권의 법적 안정성 제고를 위한
특허 심사 · 심판 제도 개선방안**

2015. 4.

특 허 청

목 차

I . 추진배경	1
II . 특허무효심판 인용률 현황 및 영향요인	2
1. 현황 및 평가	2
2. 영향요인	4
III . 특허권의 법적 안정성 제고방안	6
1. 고품질의 강한 특허창출	7
가. 1인당 심사처리건수 적정화	
나. 선행기술 DB 및 검색시스템 확충	
다. 특허심사 평가·검증 기능 강화	
2. 부실특허의 방지 및 조기해소	10
가. 심사관 직권 재심사제도 도입	
나. 특허취소신청제도 도입	
3. 등록 특허권의 법적 안정성 제고	12
가. 무효심결 예고제도 도입	
나. 무효심판 심리방식 개선	
다. 심급간 심리범위 및 판단기준 조화	
IV . 기대효과 및 추진일정	15

□ 지식재산권은 창조경제 구현의 핵심요소

- 특허 등 지식재산권은 창의적 아이디어가 권리로 보호·활용되어 새로운 시장과 일자리를 만들어 내는 창조경제 선순환*의 핵심요소

* 창의적 아이디어 → 특허출원 → 정확한 심사 → 법적 안정성 높은 강한 특허 → 창업·사업화 촉진 → 시장·일자리 창출 → 창의적 아이디어

- 지식재산권이 창조경제를 이끌어가는 동력으로 작용하기 위해서는 지식재산권의 신뢰성·안정성 확보가 무엇보다 중요

□ 법적 안정성이 낮은 특허는 창조경제 활성화 저해

- 법적으로 불안정한 특허는 발명자·기업의 특허기술 사업화·라이센싱을 어렵게 하여 창조경제 활성화 저해

- 특허권에 대한 투자자의 신뢰도를 감소시켜 특허기술에 대한 투자기피 현상 초래 및 기업의 특허 거래·금융의 장애요인으로 작용

* 특허무효심판 인용률(무효건/심결건): ('13) 49.2% → ('14) 53.2%

- 부실특허는 불필요한 분쟁 야기로 사회·경제적 비용을 발생시키고, 발명자의 기술개발·특허출원 의지를 약화시켜 새로운 기술의 공개 감소 및 국가 산업발전 저해 가능

□ 특허심사 품질제고 및 특허권의 안정성 제고 대책 요망

- 국회 국정감사* 등에서 등록특허의 무효율이 높다고 지적하면서 특허심사품질 개선 및 무효율 감소대책 마련 요구

* '13, '14년 산업통상자원위원회 국정감사시 정수성·우윤근 위원 등 5명

- 언론보도* 등에서도 특허권자가 권리행사를 하다가 오히려 특허가 무효되는 사례가 많으면서 특허권의 법적 안정성 제고 필요성 제기

* '12.12.9.자 매일경제, '14.7.9.자 문화일보, '15.3.12.자 중앙일보 등

II

특허무효심판 인용률 현황 및 영향요인

1 현황 및 평가

가. 특허무효심판 인용률 현황

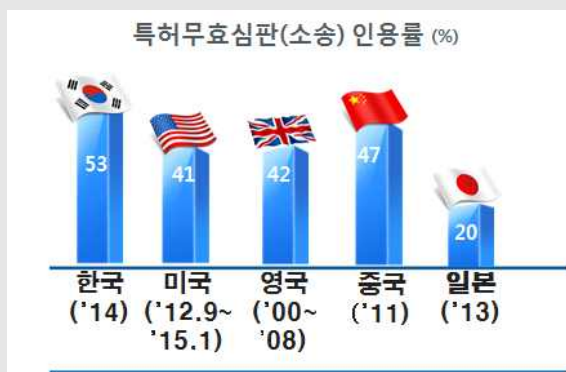
▶ 특허무효심판 인용률은 특허심판원의 특허무효심판 처리 건 중 무효라고 심결한 건(무효 인용) 비율을 말함

- 우리나라의 특허무효심판 인용률은 '09년 이후 지속적인 감소 추세이나, '14년 53.2%로 전년 대비 다소 증가한 상황

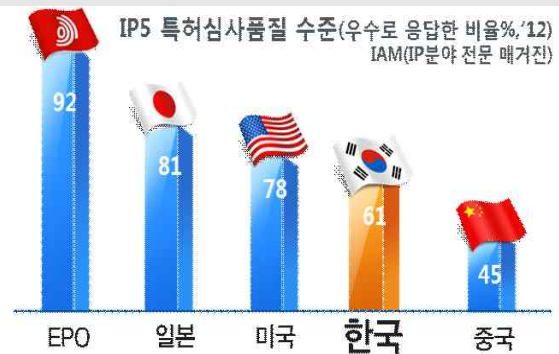
연도	2009	2010	2011	2012	2013	2014
인용률	60.1%	53.1%	53.4%	52.1%	49.2%	53.2%
	318/529	336/633	374/700	405/777	317/644	314/590

- 특허무효심판 인용률이 주요국에 비해 다소 높은 것이 현실
 - 각국별로 무효심판(소송) 제도 및 통계 산출방식에 차이가 있어 정확한 비교는 어려우나, 우리나라가 비교적 높은 수준

주요국의 특허무효심판 인용률 비교¹⁾



주요국의 심사품질 수준 비교



1) 한·미·일 3국은 특허청 공식통계로 볼 수 있으나, 영국·중국은 연구논문에 실린 조사 결과를 인용

나. 특허무효심판 인용률 평가

□ 특허권의 품질 평가지표로서 특허무효심판 인용률의 한계

- 무효심판은 침해소송 등 이해당사자 간 다툼이 있는 특허권 중 무효 가능성이 있는 특허*를 대상으로 주로 청구하므로 무효율의 높고 낮음을 단순히 특허 심사·심판의 문제로 논하기는 곤란

* 심사 시 모든 나라의 선행기술 탐색 한계, 당사자간·심급간 진보성 판단에 대한 견해차이 등에 기인하여 등록 특허의 무효 주장 가능성 상존

- 무효 될 개연성이 높은 일부 특허권*에 대한 무효심판 결과만을 특허 품질의 객관적 지표로 규정하기에는 한계

* 연도별 등록특허건수 대비 무효특허건수의 비율은 0.36% 수준에 불과

구 분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	합계
등록특허건수	73,512	120,790	123,705	83,523	56,732	68,843	527,105
무효특허건수*	314	442	434	334	188	216	1,928
비율(%) (무효건/등록건)	0.43	0.37	0.35	0.40	0.33	0.31	0.36

* 위의 표에서 무효특허건수는 2005-2014년간 특허무효 심판된 6,313건을 등록연도 기준으로 무효건수를 분석한 것임

□ 특허무효심판 인용률의 개선 필요성

- 위와 같은 한계에도 불구하고, 일본·미국 등 주요국에 비해 우리나라의 무효심판 인용률이 높고, 일반인들은 무효율을 특허품질지표로 인식하는 경향이 있으므로, 현재 수준보다 낮출 필요성 존재
- 특허출원량 대비 심사인력 부족 등 열악한 심사환경, 제도적 미비점, 심판원-법원 간의 무효 판단기준의 견해차이 등 개선 여지
- 한편, 무효심판은 등록 후 일정기간* 경과된 특허권을 대상으로 청구하므로, 특허무효심판 인용률 개선방안 효과는 일정 시차를 두고 발생

* 최근 5년간 무효 된 특허권 중 약 65%는 '08년 이전 등록된 특허임

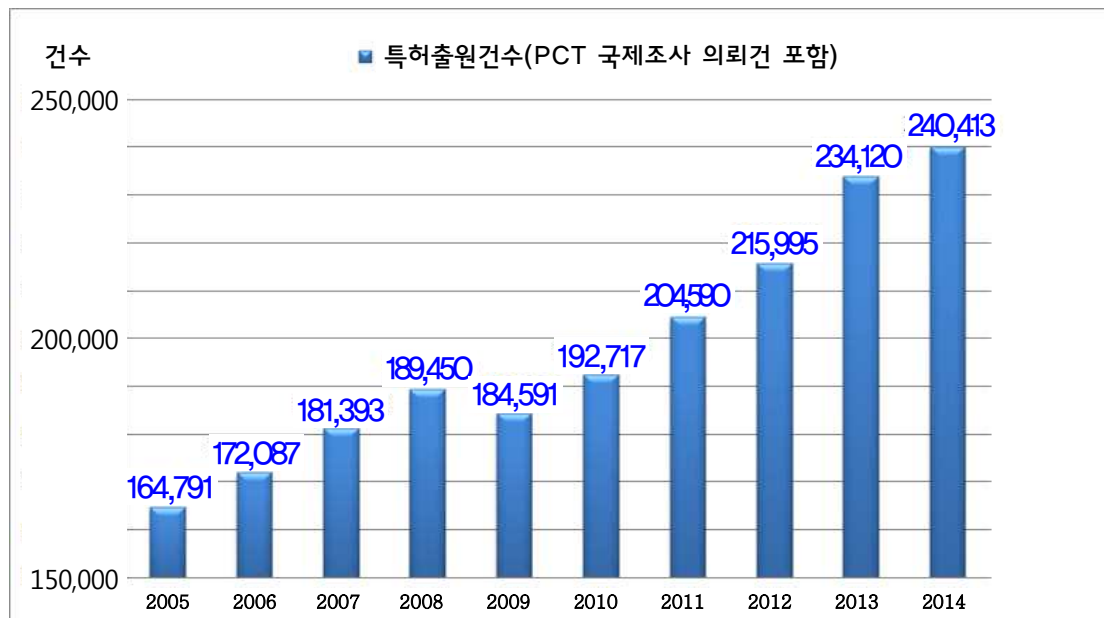
2 특허무효심판 인용률 영향요인

□ (심사환경) 심사관 1인당 심사건수 및 담당기술범위의 과도

- 우리나라 심사관 1인당 처리건수는 주요국 심사관에 비해 상당히 많은 편으로, 최근 출원추세를 감안하면 더욱 증가할 것으로 전망

* 최근 10년간 연평균 출원 증가율: 특허 3.1%, PCT 국제조사 25.6%

< 연도별 특허출원 건수동향 >



- 우리나라 심사관 1인당 담당기술범위는 주요국의 심사관 대비 2~10배 넓은 수준으로, 심사의 전문성을 저해하는 요인으로 작용

<선진 5개 특허청(IP5) 심사 비교('13년 기준)>

구 분	한국	일본	유럽	중국	미국
심사관(명)	812	1,701	4,101	7,271	7,928
심사처리기간(월)	13.2	14.1	26.4	10.9	18.2
심사관 1인당 처리건수(건)	250	234	49	59	77
심사관 1인당 실질처리건수*(건)	225	156	49	59	77
출원 1건당 심사투입시간(시간)	8.9	12.8	40.8	33.9	26.0
심사관 1인당 담당기술분류(개)	87	42	17	10	9

* 예산 투입을 통한 선행기술조사 용역 효과를 반영한 처리건수(韓·日만 용역 수행)

□ (제도) 부실특허 방지의 한계 및 특허권자 보호 제도의 미흡

- 심사기간 단축에 따라 특허공개* 전에 특허결정이 이루어지는 비율**이 증가하면서 제3자 정보제공을 통한 공중참여 심사기회 축소

* 특허공개: 출원 후 18개월 지나면, 특허법에 따라 의무적으로 특허내용 공개

** 특허공개 전 특허결정 비율: '11년 20% → '14년 40%로 급증

- 현행 통지서 발송 후 심사품질 검증체제에서는 심사완료 후 발견되는 심사오류 사항에 대한 치유에 한계
- 특허권자의 무효 방어기회(정정청구)가 제한적으로 운영되고 있어, 무효심판 결과에 대응한 무효사유 해소(정정) 곤란

* 일본은 특허법 개정('12.4월)을 통해 무효심결 최종결정 전 추가 정정기회 부여

□ (무효판단기준) 심급별 특허무효 여부 판단기준의 차이

- 특허법원의 심결취소 환송판결에 따른 특허심판원의 재심결 건을 제외할 경우, 특허무효심판 인용률은 매년 2~5% 정도 감소

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014
인용률	55.8%	51.5%	51.8%	48.9%	46.3%	47.8%
(취소판결에 따른 재심결 건 제외)	249/446	296/575	334/645	344/703	269/581	244/510

- (심리범위 無 제한) 특허심판원의 특허유효 심결에 대하여 특허법원에 제소한 건 중 무효라고 판단한 건의 비율이 높은 수준

- 주요 원인은 법원단계에서 새로운 증거제출을 허용하는 제도적 요인 때문

* 일본은 특허법원의 심결취소소송 단계에서 새로운 증거 제출 불허(심리범위 제한)

- (심급제도의 한계) 심급별 판단기준 차이도 특허심판원의 심결이 특허법원에서 취소되는 비율을 높이는 주요 원인으로 작용

- 심급제도의 본질상 상급심의 기준에 영향을 받을 수밖에 없음

* 일본 경우는 지적재산고등재판소가 진보성 기준을 낮춰 특허심판원도 기준을 낮춤

비전

특허권의 법적 안정성 제고를 통한
창조경제 기반 강화

(특허부여 前) 무효가능성이
적은 고품질 특허 창출

추진
방향

(특허부여 後) 등록 권리의
법적 안정성 제고

중점과제

세부추진과제

고품질의 강한
특허 창출

- 심사관 1인당 심사처리건수 적정화
- 선행기술 검색환경 개선
- 특허심사 평가·검증 기능 강화

부실특허 방지 및
조기해소

- 심사관 직권 재심사제도 도입
- 특허취소신청제도 도입

등록 특허권의
법적 안정성 제고

- 무효심결 예고제도 도입
- 무효심판의 심리방식 개선
- 심급간 심리범위 및 판단기준 조화

과제 1

고품질의 강한 특허창출

- ◆ 심사관 1인당 심사처리건수 적정화, 선행기술 DB·검색시스템 개선, 심사 평가·검증 기능 강화 등을 통하여 품질 높은 강한 특허창출

가 심사관 1인당 심사처리건수 적정화

현황

- 심사처리기간 단축을 위하여 심사관 증원('01년 360명 ⇒ '15년 842명)을 추진하였으며, 우리 특허청 심사관의 전문성은 세계 최고 수준
 - * 특허청의 특허 심사관 757명 중 박사·기술사·변리사·변호사·기술고시 출신은 591명으로 약78% 차지('15. 1. 현원 기준)
- 하지만, 주요국 특허청(IP5)과 비교할 때 심사관 1인당 처리건수가 많고, 심사담당 기술분야도 넓어 심사품질 제고에 한계
 - 기술발전 가속화 등으로 선행기술문헌 양이 급증하고 문헌형태도 다양해지고 있어, 1인당 심사처리건수 과다는 선행기술조사 시간 감소 및 심사품질 저하로 연결 가능



개선방안

□ 심사관 인력증원을 통한 적정 심사처리건수 확보

- 심사관 1인당 심사처리건수 적정화*를 위해 행자부·기재부 등 관계 부처와 심사인력의 추가** 확보를 위해 지속적으로 협의 추진

* 심사관 1인당 심사처리건수 목표: ('15) 220건→ ('16) 200건→ ('17) 180건

** 작년('14년)에 100명 이상의 특허심사관 증원 추진하였으나 25명 증원에 그침

나 **선행기술 DB 및 검색시스템 확충**

현황

- 국내·외 특허공보 및 논문 등 비특허문헌 선행기술 DB*의 지속적 확충 및 검색시스템 개선 추진
 - * 한국·일본·미국 등 11개국 선행기술 DB 구축 건수('14): 약 2억 5천만 건
 - 동일 특허의 다수국 출원이 증가함에 따라 선진 5개국 특허청(IP5)의 심사결과를 확인할 수 있는 시스템(OPD, One Portal Dossier)도 운영 중
- 다만, 선진 5개국 특허청의 심사 결과 외 미공개 출원과 IP5 이외 국가*의 심사결과 활용 시스템 미비
 - * IP5 이외 국가의 조약우선권주장 특허출원: 8,387건('13년, 전체 출원의 19.4%)
 - 또한, 특허무효심판·소송 단계에서 새롭게 제출되는 무효증거의 분석 및 검색 DB·시스템 개선 미흡

개선방안

□ 선행기술 DB 확충 및 검색시스템 고도화

- (심사공유시스템(OPD) 확충) IP5 이외 호주·캐나다 등의 특허심사 결과도 심사관이 참고할 수 있도록 심사공유 대상국가 확대
 - 특허청에서 접근하기 어려운 외국특허청(선진 5개국 특허청외 국가)의 심사결과 선행기술의 제출을 유도
 - 미국·유럽 특허청이 활용하고 있는 선진특허분류(CPC*)를 도입하여 심사관이 해외 특허공보를 쉽게 검색할 수 있도록 지원
 - * CPC(Cooperative Patent Classification): 미국·유럽 주도로 국제특허분류(IPC) 7만여 개를 26만여 개로 세분화한 새로운 기술분류체계
- (무효증거 DB 탑재) 심판·소송단계에서 새로 제출된 무효증거 자료 등을 분석하여 추가 DB 발굴·탑재 및 검색기능 보강

다 특허심사 평가·검증 기능강화

현황

- 심사 과장, 파트장의 결재 등을 통한 부서별 자체 품질 점검 외에 심사품질을 집중·전담 관리하는 심사품질담당관실(20명) 운영
 - 품질담당관실의 분야별 평가관이 심사 건(특허결정, 거절결정)을 무작위 추출하여 심사 전 과정의 적정성 여부를 상시 점검·평가
- 다만, 심사완료 건 위주의 통지서 발송 후 심사평가 체제로 인하여 심사오류 사항의 사전적 치유 미흡

개선방안

□ 특허심사 평가·검증 기능강화

- (협의심사 활성화) 원거절 결정을 반복하여 특허결정하고자 하는 재심사 건은 담당심사관-파트장-과장 3인 협의로 등록적합성 검토

* 선행기술 검색이 어려운 융·복합 기술분야에 대해서도 협의심사 활성화 추진

- (착수등록 건 품질관리 강화) 심사관이 선행기술 등을 찾지 못해 의견 제출통지 없이 바로 등록하는 건*은 심사보고서**에 등록이유를 기재 하도록 의무화

* 착수등록 건은 심사처리건 중 10% 정도이나, 무효건 중에는 20% 정도 차지하여 상대적으로 무효 가능성이 높게 나옴

** 심사보고서: 검색이력, 선행기술 조사 등 심사 과정을 기록한 보고서

□ 특허심사결과 통지서 발송 전 심사평가체제 도입

- 심사평가시스템을 종래 통지서 발송 후 평가시스템에서 통지서 발송 전 평가로 전환하여 심사오류 사전치유 기회부여

과제 2

부실특허 방지 및 조기해소

- ◆ 심사관 직권 재심사제도 도입, 등록공고 후 공중의 특허취소신청제도 도입 등을 통해 무효가능성 있는 특허의 발생방지 및 조기해소

가 심사관 직권 재심사제도 도입

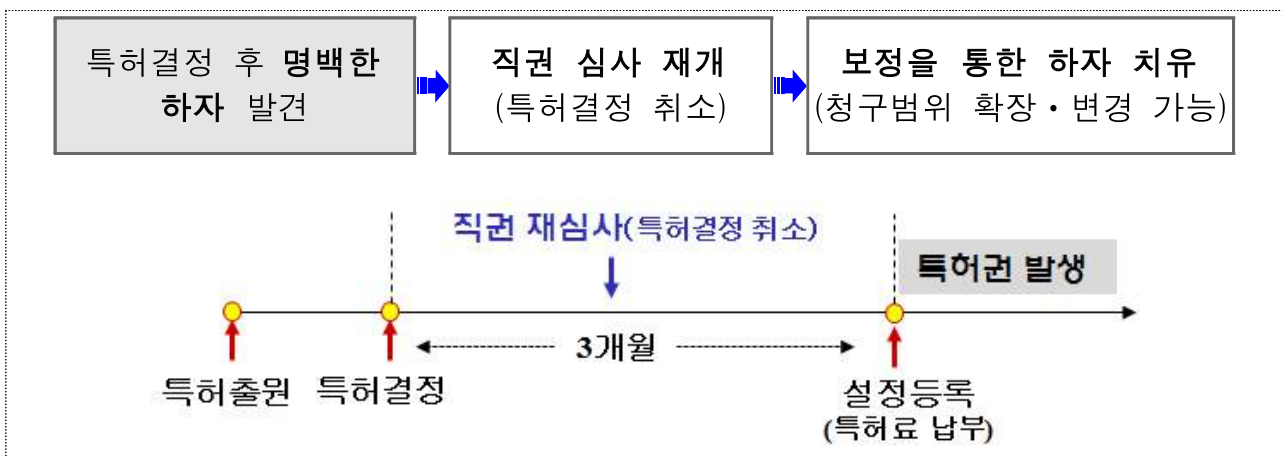
현황

- 특허결정 이후부터 특허권이 발생*하기 전까지 하자를 발견하더라도 다시 심사할 수 없어 무효가능성이 있는 특허가 그대로 등록될 우려
 - * 특허결정 후 3개월 이내에 출원인이 특허료를 내야만 특허권이 발생
- 하자 있는 특허가 등록되는 것을 미리 방지하기 위해 특허결정 후에도 심사관이 명백한 거절이유를 발견하면 다시 심사하는 절차 마련 필요

개선방안

□ 심사관 직권 재심사제도 도입

- 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
 - * 미국(USPTO)·유럽(EPO)에서도 유사한 제도 운영 중
- 다만, 심사결과의 신뢰 보호를 위해 설정등록 전까지만 심사 재개 가능



* 특허법 일부개정 법률안(제66조의3 신설) 의견수렴 후 국회 제출 추진

나 특허취소신청제도 도입

현황

- 누구든지 공개된 특허가 선행기술과 유사하거나 쉽게 발명할 수 있다고 판단되면 특허청에 정보제공 가능하고, 심사관은 이를 참고
- 다만, 심사기간 단축에 따라 특허공개 전에 특허결정이 이루어지는 비율이 증가하면서 정보제공을 통한 공중참여 심사기회가 축소
- * 현재, 누구든지 특허권 발생 후 3개월 내 무효심판 청구제도 운영 중이나, 이는 당사자 간 분쟁해결을 위한 것으로 공중심사 강화 및 책임행정 구현 목적과는 상이

개선방안

□ 특허취소신청제도 도입

- 누구든지 등록공고 후 6개월까지 특허취소신청을 하면 특허심판원에서 등록특허를 재검증하여 특허를 취소할 수 있는 제도 도입
- 무효심판은 정보 제공과 달리 무효사유의 주장·입증 등 절차가 불편하고 비용부담이 많아 제3자의 활용이 적었으나, 특허취소 신청은 간단한 절차로 특허등록 초기에 하자 있는 특허 정리 가능
- 특허권자는 의견제출 형태로 손쉽게 정정(감축) 가능
- * 미국·유럽에서도 유사한 제도 운영 중이고, 일본은 5월부터 시행 예정

<특허취소신청제도와 특허무효심판제도 비교>

구 분	특허취소 신청제도	現 특허무효심판
제도취지	특허심사결과 재검토	당사자 간 분쟁 해결
제도성격	공중심사, 결정제	당사자계
신청시기	등록일부터 6월	언제라도 가능
신청이유	특허문헌 등에 근거한 신규성·진보성 등	모든 무효 사유
심리방식	서면심리(신속·간편 절차)	구술심리 원칙
소송수행	특허청이 수행(책임행정)	당사자가 수행
비용	저비용	고비용

* 특허법 일부개정 법률안(제3장의2 신설) 의견수렴 후 국회 제출 추진

과제 3

등록 특허권의 법적 안정성 제고

- ◆ 특허권자의 방어권 확대를 위한 무효심결 예고제도 도입, 무효 심판청구인의 입증책임 강화, 사후적 고찰 방지, 심급간 판단기준 조화 등을 통하여 특허권의 법적 안정성 제고(Pro-Patent)

가 무효심결 예고제도 도입

현황

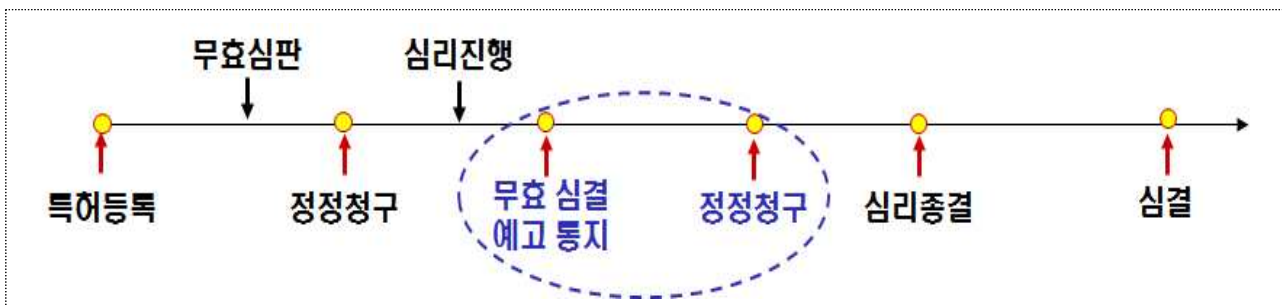
- 특허권자가 무효심판 심리결과에 대응하여 정정청구 등을 통하여 특허권이 무효로 되지 않을 사례 다수 존재
- 하지만, 현 제도상 무효심판의 최종단계에서 무효방어 기회 미비

개선방안

□ 무효심결 예고제도 도입

- 심판관이 최종 무효심결을 하기 전에 특허권자에게 무효심결 예고 통지를 하고, 일정 기간 내에 정정청구 기회 부여
- 특허권자가 정정 청구하면 심판관은 다시 심리 진행
- * 특허권자는 무효이유를 미리 받아본 후 정정을 청구할 수 있으므로 무효 사유 해소 가능성이 높아져 특허 무효율 개선에 기여 전망
- * 일본은 '12년 무효심결 예고제도 시행 → 무효예정 특허의 약 16%(18건/114건) 구제

<무효심결 예고제도 도입에 따른 심리 절차>



* 특허법 일부개정 법률안(제166조의2 신설) 의견수렴 후 국회 제출 추진

나 무효심판 심리방식 개선

현황

- 특허무효심판에서 무효 청구인의 입증책임 완화 및 심판관이 무효 증거를 직권탐지하여 심리하는 경향 존재
 - 무효 청구인이 구체적인 증거 없이 심판을 청구해도 인용되는 사례 발생
- 특허무효심판에서 진보성 판단 시 사후적 고찰 경향 존재
 - * 심판관은 관련 자료를 통해 발명의 해결원리를 이미 알고 있는 상태에서 특허성을 판단하기 때문에 해당 발명의 기술적 어려움(진보성)을 쉽게 부정
- 심판관 1인당 처리건수*가 주요국에 비해 1.2~6배 높은 수준이어서, 구술심리 등을 통한 심리 충실성 확보에도 한계
 - * 1인당 심판처리건수('13년): 한국(79), 일본(43), 미국(66), 중국(45), EPO(13)

개선방안

- 심판단계에서 주지·관용기술에 대한 청구인 입증책임 강화 및 바람직한 특허심판 심리방식 연구
 - 심판관이 청구인의 주장을 받아들여 주지·관용기술임을 인정하는 경우에는 그 구체적인 근거를 심결문에 기재토록 추진
 - 미국·일본·유럽 등 주요국의 심판심리방식 조사 및 무효심판에서 직권탐지주의·변론주의의 바람직한 적용 방안 연구·검토
- 심결문 양식 개선 및 구술심리 내실화로 사후적 고찰 방지
 - (심결문 양식 개선) 사후적 고찰 발생 가능성이 많은 단순한 구성 대비 방식을 지양하고, 발명 전체의 해결원리 중심의 대비 지향
 - (구술심리 내실화) 특허무효 사건의 구술심리를 내실화하여 정확한 기술쟁점 파악을 통한 심판관의 사후적 고찰 가능성 차단
 - * 심판관 1인당 심판처리건수 적정화를 통한 심리시간 확보를 위해 행자부, 기재부 등 관계부처와 심판인력 증원 협의 추진

다 심급간 심리범위 및 판단기준 조화

현황

- 특허심판원의 특허유효 심결에 대하여 청구인이 불복하여 특허법원에 제소한 건 중 특허무효 취지로 심결취소*된 건의 비율이 높은 수준
 - * '14년, 특허법원 소제기 특허유효심결 93건 중 64건(약 70%)가 심결취소
- 특허법원의 진보성 인정기준이 높은 것으로 평가
- 특허법원은 심판단계에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 소송단계에서 새로이 주장·입증할 수 있다는 심리범위 무제한설 입장
 - 대법원 판례(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결) 근거로 운영

개선방안

- 심·판결의 불일치 최소화를 위해 심급간 판단기준 조화 노력 경주
 - 특허권의 유·무효를 판단하는 심판관-판사 간 진보성 판단 기준 조화 도모를 위해 공동 연구 및 소통 확대
 - * 심급제에 따라 심판원의 판단기준은 상급심(특허법원·대법원)의 기준에 영향을 받으며, 일본 경우는 특허법원(지재고재)이 진보성 기준을 낮춰 무효율이 대폭 감소함
 - * 심판원-법원 공동 포럼, 세미나 등을 통해 바람직한 판단기준 연구
 - 동일 특허권이지만 우리나라의 심·판결 결과와 주요 외국의 심·판결 결과가 다른 사례* 공동연구를 통한 판단기준 조화 추진
 - * 하나의 국제특허출원에 대해서 외국에서는 유효라는 심판·소송결과가 있으나, 한국에서는 무효라는 결과가 나온 사례의 타당성 검증
- 특허법원 심결취소소송의 심리범위 연구·검토 추진
 - 심판원-법원의 합리적인 역할 분담 및 특허권의 법적 안정성 제고를 위한 심결취소소송의 합리적인 심리범위 연구·검토
 - * 일본 특허법원(지재고재)은 우리와 특허심판제도가 유사하지만 제한설 입장

1. 기대효과

- 특허심사 인프라 확충, 심사·심판 제도 개선 등을 통해서 특허 무효심판 인용률 감소 및 특허권의 법적 안정성 제고
 - 특허무효심판 인용률 감소(목표)*: '14년(53.2%) → '17년(40%이하)
 - * 특허권의 안정성 지표로 삼기에는 한계(변수)가 있으나, 무효심판이 현 수준으로 청구되는 것을 전제로 목표 설정
- 특허권의 법적 안정성 제고로 창조경제 기반 강화
 - 특허권에 대한 신뢰가 확보되면, 특허에 대한 투자확대로 이어지고, 사업화 및 창업을 촉진하여 새로운 시장과 일자리 창출 가능
 - 법적 안정성 높은 특허는 특허금융*, 특허거래 등을 활성화 시켜 창조경제 생태계 조성에 기여
 - * 특허권의 담보가치증가로 특허금융 활성화에 기여
 - 발명자의 기술개발·특허출원 의지를 고취하고 특허기술 공개를 확산시켜, 기술개발 촉진과 국가 산업발전에 이바지
- 지식재산권에 대한 존중문화 확산 및 대외 신인도 상승
 - 특허권 사용에 대한 정당한 로열티 지급, 특허침해 억제 등을 통해 사회 전반으로 지재권 보호문화 확산
 - 특허권의 안정성이 높아져 외국 투자자들이 우리나라의 특허보호 수준을 높이 평가하게 되어 대외적인 국가신인도 상승
- 불필요한 특허분쟁 예방으로 사회·경제적 비용절감
 - 안정성 높은 특허확보로 불필요한 특허분쟁 예방 및 특허권자·기업의 소송(심판·소송) 비용 절감

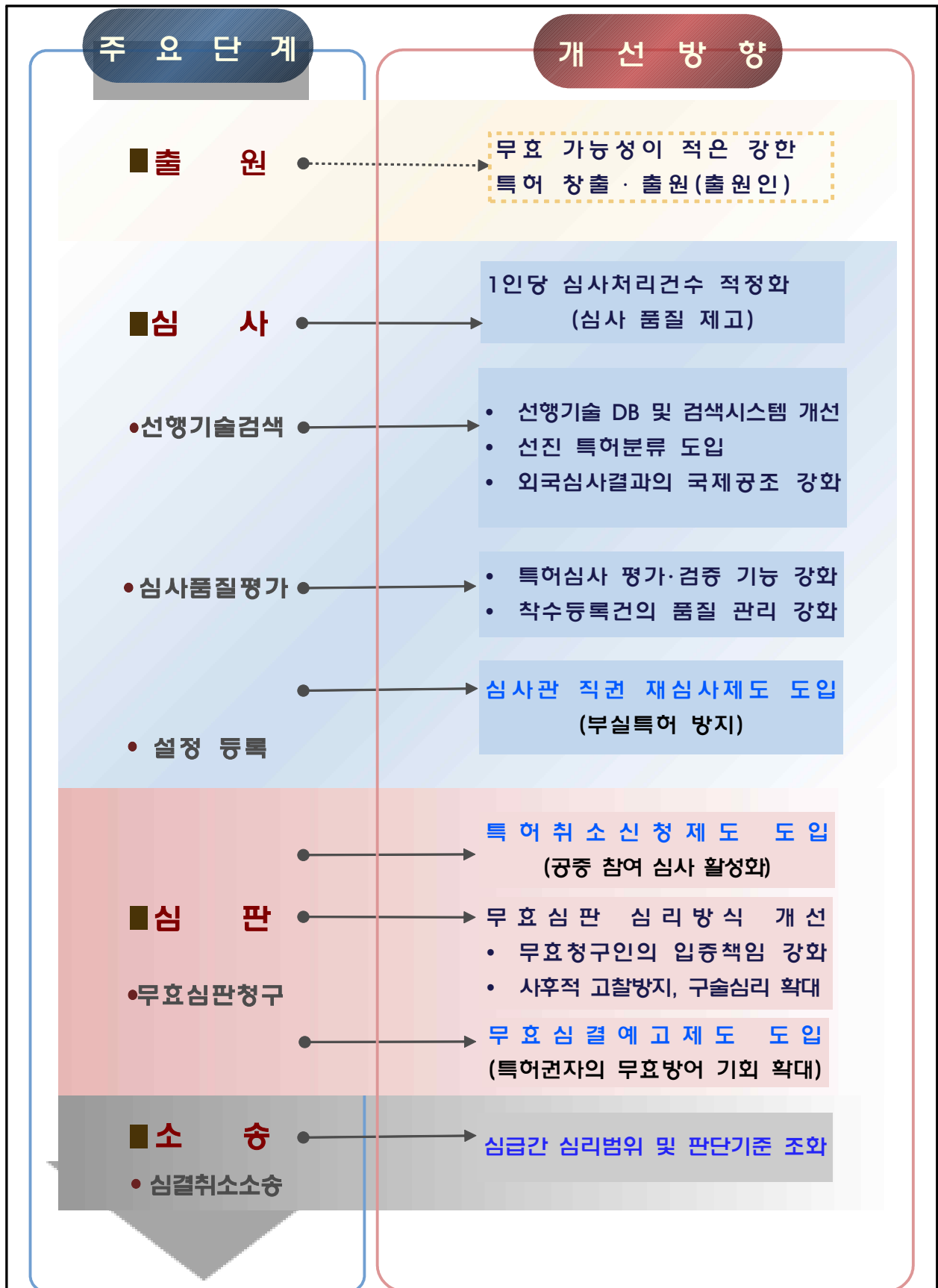
2. 추진 일정

< 과제 별 추진 일정 >

과제 내용	시행일정		특허청 소관부서 (관계부처·기관)
	'15년 하	'16년	
□ 고품질의 강한 특허창출			
· 1인당 심사처리건수 적정화			특허심사기획과 / 창조행정담당관 (행자부, 기재부)
· 선행기술 DB 및 검색시스템 확충			특허심사기획과 / 정보관리과 (기재부)
· 특허심사 평가·검증 기능 강화			심사품질담당관 / 특허심사부서
□ 부실특허의 방지 및 조기해소			
· 심사관 직권 재심사제도 도입			특허심사제도과 (국회)
· 특허취소신청제도 도입			특허심사제도과 (국회)
□ 등록 특허권의 안정성 제고			
· 무효심결 예고제도 도입			심판정책과 / 특허심사제도과 (국회)
· 무효심판 심리방식 개선			심판정책과
· 심급간 심리범위 및 판단기준 조화			심판정책과 (법원)

- [붙임] 1. 단계별 특허권의 법적 안정성 제고방안
2. 특허법 주요 개정 사항. 끝.

붙임 1 단계별 개선방안 요약



붙임 2 특허법 주요 개정 사항

□ 심사관 직권 재심사제도 도입(제66조의3 신설)

현 행	개정안
<신 설>	제66조의3(특허결정 이후 직권 재심사) ① 심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 새롭게 발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원의 심사(이하 이 조에서 “직권 재심사”라 한다)를 다시 할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
⇒	1. ~ 3. (생략)

□ 특허취소신청제도 도입(제3장의2 신설, 제78조의3 등 포함)

현 행	개정안
<신 설>	제78조의3(특허취소신청) ① 누구든지 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다.
⇒	1. ~ 3. (생략)

□ 무효심결 예고제도 도입(제166조의2 신설)

현 행	개정안
<신 설>	제166조의2(특허무효심판에 관한 특칙) ① 심판장은 특허무효심판 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우로서 심판의 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에는 심결의 예고를 당사자에게 통지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
⇒	1. 2. (생략) ② 심판장은 제1항에 따른 심결의 예고를 통지하는 경우에는 무효심판의 피청구인에게 기간을 정하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있는 기회를 주어야 한다.