



3년의 혁신,  
30년의 성장

공청회 참고자료

---

# 창조경제 기반강화를 위한 특허법 · 실용신안법 주요 개정 내용

---

2015. 4.

특 허 청  
특허심사제도과

## 창조경제기반 강화를 위한 특허법 일부개정 입법예고 주요 내용

□ (추진경과: '14.2~15.3) 전문가 위원회(16회), 한국 갤럽 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

▶ 1인당 심사건수 과다로 특허품질에 대한 우려 제기

☞ 국민 참여를 통한 등록 전·후 검증 절차 강화 필요

☞ 우수특허는 쉽게 무효화되지 않도록 하자 치유 기회를 추가로 제공할 필요

▶ 공유특허 양도 비율 28%('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

▶ 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

### 주요 개정 사항

#### <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 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

#### <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 쉼 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 보장함으로써 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% |

### Ⅲ 주요 개정 사항

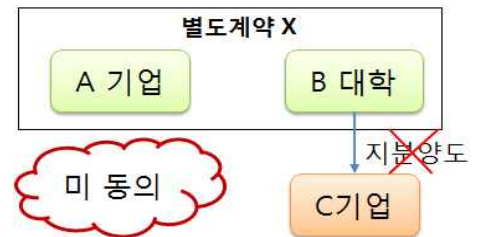
## Part 1 공유특허 활용 촉진과 실시사업 보호 제도

### 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

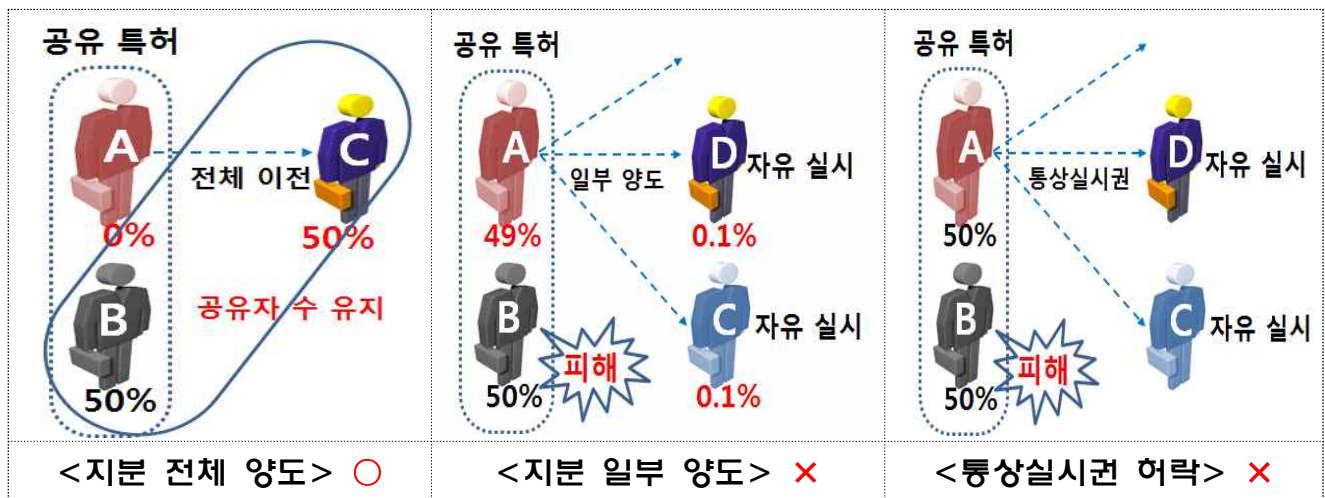
\* 안 제99조

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

**<참고 1> 공유특허제도 개선 관련 주요 개정 조문**

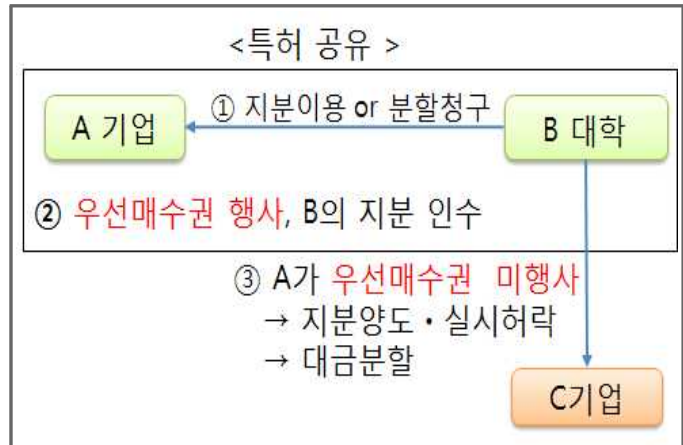
| 현행                                                                                         | 개정안                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제99조(특허권의 이전 및 공유 등)<br>① (생략)                                                             | 제99조(특허권의 이전 및 공유 등)<br>① (현행과 같음)                                                                          |
| ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.         | ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 <b>계약으로 특별히 약정한 경우를 제외</b> 하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다.   |
| ③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.    | 1. <b>그 지분의 전부를 양도하거나 그 지분의 전부를 목적으로 하는 질권을 설정하는 행위</b><br>2. 그 특허발명을 자신이 실시하는 행위                           |
| ④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 <b>다른 공유자 모두의 동의를 받아야만</b> 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다. | ④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 <b>다른 공유자 모두의 동의를 받아야만</b> 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다.    |
|                                                                                            | 1. <b>그 지분의 일부를 양도하거나 그 지분의 일부를 목적으로 하는 질권을 설정하는 행위</b><br>2. <b>그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락하는 행위</b> |
| <b>&lt;신설&gt;</b>                                                                          | ⑤ 특허권이 공유인 경우에는 <b>계약으로 정한 기간까지 분할하지 아니할 것을 특별히 약정</b> 할 수 있다.                                              |

## 추가 검토안

## 지분활용 및 경매에 의한 분할청구 가능하되 우선매수권 부여

- (지분활용) 다른 공유자의 동의 필요규정을 삭제하여 지분활용은 가능하게 하되 우선매수권 부여
- (분할청구) 현행처럼 분할청구 가능하되 우선매수권 부여

- ① 지분활용 · 분할청구 전 공유자 B가 다른 공유자 A에게 반드시 통지
- ② 공유자 A는 공유자 B에게 지분의 우선매수권 행사 가능
  - 우선매수권은 형성권이므로 행사 시 일방의 계약 해지 불가
- ③ 우선매수 금액 등에 대한 협의
- ④ 협의 불성립 시 법원이 가치 평가 후 우선매수금액 금액 최종 결정



- 한국 갤럽 결과(우선매수권 40% 선호)와 달리 기업체와 대학기술이전 협회 등에서는 우선매수금액 산정을 위한 특허 가치 평가 및 소송비용 부담\*을 이유로 반대
- \* 예) 가치평가 금액 2천 - 소송비용 및 가치평가를 위한 비용 5천 = (-) 3천만 원
- 우선매수절차가 복잡하고 매수 가격 합의도 어려워 분쟁발생 소지가 큼
- 추후 심층면담을 통한 설문조사('15.4월)를 통해 최종 개정방안을 확정할 계획

### 개정 이유

- 통상실시권자의 실시사업 보호를 위해 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

**한국갤럽 설문결과('14.12)** ➡ 통상실시권 보호제도: 찬성 57.8%, 반대 22.9%

| (단위: %) |             | 그렇다  | 아니다  | 잘 모르겠다 |
|---------|-------------|------|------|--------|
| 전 체     |             | 57.8 | 22.9 | 19.3   |
| 직역별     | 대 / 중 견 기 업 | 48.3 | 32.8 | 19.0   |
|         | 중소/벤처기업     | 59.4 | 17.4 | 23.2   |
|         | 학 계 / 연 구 계 | 78.7 | 6.4  | 14.9   |

○ (찬성이유) 실시사업 보호(34.2%) ⇔ (반대이유) 통상실시권 존부 확인 곤란(41.5%)

### <참고> 통상실시권 무등록 보호제도 관련 주요 개정 조문

| 현 행                                                                                                                                                                                                                              | 개 정 안                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>제118조(통상실시권의 등록의 효력)</b></p> <p>① 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.</p> <p>② (생 략)</p> <p>③ 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다.</p> | <p><b>제118조(통상실시권의 대항력) 통상</b></p> <p>실시권은 그 통상실시권이 발생한 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.</p> |

## Part 2 특허보호 강화와 분쟁 장기화 방지를 위한 심판제도 개선

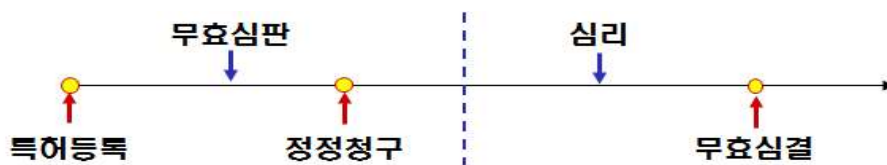
### 1 우수특허의 권리보호 강화를 위한 무효심결 예고제도

#### 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

- 현 제도의 정정청구는 특허발명의 무효 여부를 알 수 없는 무효심판 사건의 초기에만 가능하여 최종 단계에서 무효방어 기회가 결여



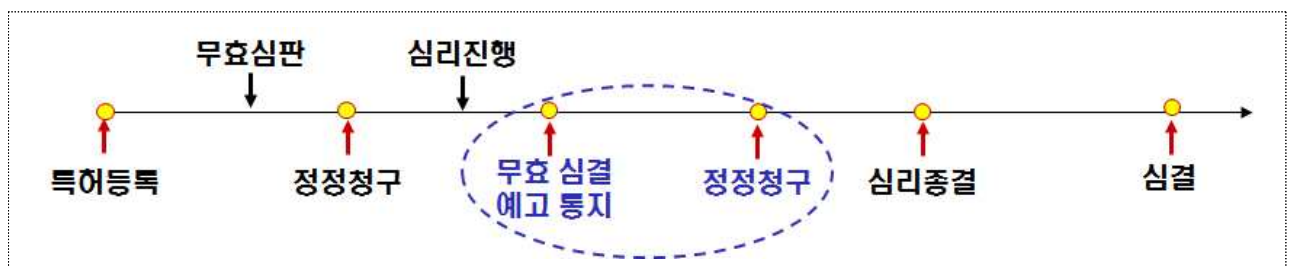
- 이에 무효 방어수단으로서 정정청구가 충분히 활용되지 못하는 문제 발생

#### 개정 내용

\* 안 제166조의2 신설 **규제개혁**

- 심판관의 최종 결정 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 가능성이 있는 사건의 약 16% 구제 예상(일본 사례 참조)

- 무효이유를 미리 받아본 후 정정을 청구할 수 있게 됨으로써 무효사유 해소 가능성이 높아져 특허권자의 권리보호 강화

**<참고> 무효심결 예고제도 관련 주요 신설 조문**

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. 심결의 예고를 통지할 때 이미 심결의 예고통지가 있는 경우

2. 피청구인이 심결의 예고를 희망하지 않는다는 취지의 신청을 한 경우

② 심판장은 제1항에 따른 심결의 예고를 통지하는 경우에는 무효심판의 피청구인에게 기간을 정하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정 청구를 할 수 있는 기회를 주어야 한다.

③ 심결의 예고는 다음 각 호의 사항을 기재한 서면으로 하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

5. 심결예고의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)

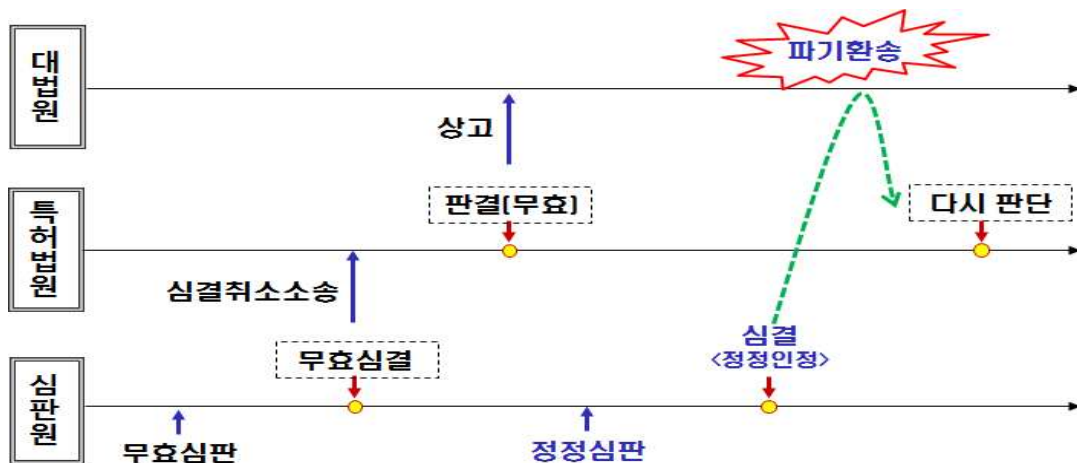
6. 정정청구 가능 기간

## 2

## 분쟁 장기화 방지를 위한 정정심판 가능 시기 합리적 조정

## 개정 이유

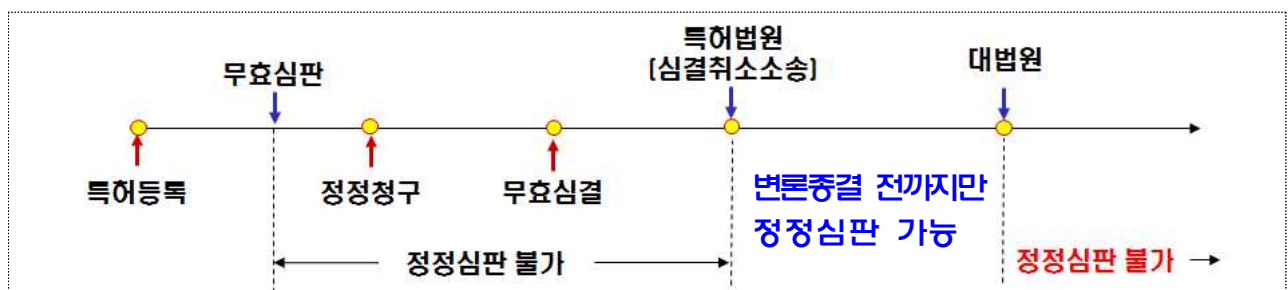
- 무분별한 정정심판으로 무효심판 등의 분쟁이 지연되는 것을 방지할 필요
  - 현재는 무효심판이 심판원에 계속 중인 경우만 정정심판청구 금지
    - ※ 무효사건이 특허법원이나 대법원에 계속 중이면 정정심판 청구 가능
  - 한편, 무효사건이 대법원에 계류 중인 상황에서 정정심판이 인용되면 판단 대상의 변경을 이유로 바로 파기 환송
- 이에 따라 심결취소소송이 대법원에 계류 중인 상황에서 정정심판이 인용되면 특허법원 판단이 무력화되고 무효사건이 지연되는 문제 발생



## 개정 내용

\* 안 제136조제2항

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



## 개정 효과

- 무분별한 정정심판에 의한 무효심판 등의 분쟁 장기화 방지
- 무효심판 사건의 계속 중 정정심판 인용으로 심판원과 법원의 무효판단이 무력화되는 것을 방지

### <참고> 정정심판 가능 시기의 합리적 조정 관련 개정 조문

| 현행                                                                                                                          | 개정안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제 136조(정정심판) ① 특허권자는 ~ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. <u>다만, 특허의 무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.</u> | 제 136조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. <u>&lt;단서 삭제&gt;</u>                                                                                                                                                                                                              |
| <u>&lt;신설&gt;</u>                                                                                                           | ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다. 다만, <u>특허무효심판 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 제기된 이후부터 특허법원에서 변론이 종결되기 전까지의 기간에는 청구할 수 있다.</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간</li> <li>2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 심결이 확정될 때까지의 기간</li> </ol> |

### 개정 이유

□ 무효심판 대상의 조기 확정으로 심리 지연을 방지하기 위해 정정청구 취하 가능 시기를 합리적으로 조정할 필요

○ 현재는 정정청구\* 가능 시기에 대해서만 규정되어 있을 뿐 정정청구 취하 가능 시기에 대한 명문의 규정은 부재

\* 무효사유에 대한 방어수단으로 무효심판절차 내에서 특허발명의 정정을 청구하는 제도

- 이에 따라 실무에서는 언제든지 정정청구의 취하를 인정

○ 언제든지 정정청구의 취하가 허용됨에 따라 심리대상 변경으로 처음부터 다시 심리를 진행할 수밖에 없어 심리지연\*의 문제 발생

\* 심리진행 중 정정청구가 취하되면 정정청구 전 내용으로 다시 심리

### 개정 내용

\* 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

| 현 행                                                   | 개 정 안                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 제 133조의2(특허무효심판 절차에서의 특허의 정정)<br><u>&lt;6항 신설&gt;</u> | 제 133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ⑥ 제1항에 따른 <u>정정청구는 정정을 청구할 수 있는 기간</u> ~에만 취하할 수 있다. |

### 개정 효과

□ 정정청구 취하로 무효심판 대상이 변경되어 처음부터 다시 심리를 진행함으로써 발생하는 분쟁 장기화 방지

### 개정 이유

- 침해소송 등에서 심판결과를 활용할 수 있도록 소송절차의 중지신청 절차를 마련할 필요
  - 현재는 법원만 직권으로 소송절차를 중지할 수 있도록 규정<sup>1)</sup>되어 있을 뿐 당사자의 신청에 의한 소송절차 중지는 미규정
  - 이에 따라 당사자는 법원이 직권으로 소송절차를 중지토록 요청하는데 부담을 느끼고, 법원 역시 중지 제도 이용에 소극적
    - 한편, 침해법원도 무효심판과 동일 하게 특허발명의 진보성 여부를 심리·판단할 수 있도록 함<sup>\*</sup>에 따라 침해소송에서 무효심판의 결과를 활용할 필요성이 증가
- \* 대법원 전원합의체 판결(2010다95390)
- 그러나 심판 결과 활용을 위한 당사자의 소송절차 중지 신청 규정이 없어 심판 결과를 침해소송 등에서 충분히 활용하기 곤란

#### <특허침해소송과 무효심결의 불일치 사례>

- (침해소송, 서울고법 2005나64691) 청구항 1, 2는 진보성이 있다.
- (무효심결취소소송, 특허법원 2006허9357) 청구항 1, 2는 진보성이 없다.

### 개정 내용

\* 안 제164조제2항

- 소송절차에서 필요한 경우 당사자가 특허취소결정 또는 심결이 확정될 때까지 소송절차의 중지를 신청할 수 있도록 함

※ (유사 입법례) 「식물신품종 보호법」 제39조, 「선박소유자 등의 책임제한절차에 관한 법률」 제61조 및 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제44조 등

1) 특허법 제164조(소송과의 관계) ② 소송절차에 있어서 필요하다고 인정되는 때에는 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.

- 당사자의 절차중지 신청은 법원을 구속하지는 않고, 법원이 침해소송 절차를 중지하는 직권 발동을 촉구하는 의미로 신청

## 개정 효과

- 소송절차의 중지 신청을 통해 침해소송 등에서 심판결과를 활용할 수 있을 것으로 기대
- 심판결과와 침해소송에서의 판단 결과가 서로 달라지는 경우를 최소화할 수 있을 것으로 기대

### 개정 이유

- ‘실시 예정’인 확인대상발명에 대한 소극적 권리범위 확인심판\*의 심결을 ‘실시 중’인 확인대상발명의 심결로 오인하거나 악용하는 사례를 방지할 필요

\* 이해관계인이 자신의 확인대상발명이 특허권자의 권리범위에 속하는지 확인하는 심판

- 소극적 권리범위확인심판에서 청구인은 실제 ‘실시 중’인 발명 또는 장래에 ‘실시 예정’인 발명을 확인대상발명으로 청구 가능
  - 청구인은 확인대상발명의 실시 여부를 적지 않아도 심판 청구 가능
  - 따라서 해당 심결에서 확인대상발명이 ‘실시 중’인지 ‘실시 예정’인지로 명확히 구분하여 기재하기가 곤란
- 이런 이유로 ‘실시 예정’인 발명에 대한 심결을 ‘실시 중’인 발명에 대한 심결로 오인하거나 악용\*될 우려가 상존

\* 청구인이 고의로 ‘실시 중’인 발명 대신 ‘실시 예정’인 발명으로 ‘특허발명의 권리범위에 속하지 않는다’는 심결을 받은 후, 검찰·경찰에 제출하는 사례 발생

### 개정 내용

※ 안 제140조제6항 등

- 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 실시 여부(실시 중 또는 실시 예정)를 청구인이 기재토록 의무화
- 실시 여부를 구분하여 적지 않은 경우, 보정요구 후 심판청구서를 각하

### 개정 효과

- ‘실시 예정’인 확인대상발명에 대한 심결을 ‘실시 중’인 확인대상발명의 심결로 오인하거나 악용하는 사례 방지

## Part 3-① 특허 검증 강화를 위한 제도 도입



※ 원활한 토론을 위해 무효심결 예고제도는 Part 3 심판분야 제도 개선에서 논의

### 1 공중참여로 등록특허를 재검토하는 특허취소 신청제도

#### 개정 이유

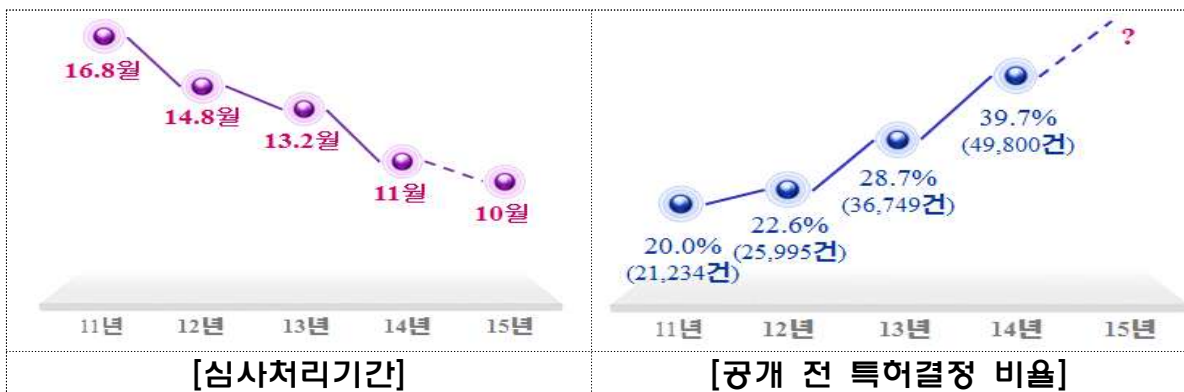
□ 공중 참여로 하자 우려가 있는 등록특허를 조기에 재검토함으로써 시장의 혼란과 기업의 부담을 최소화할 필요

○ 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 무효심판제도를 운영 중이나, 이는 당사자 간 분쟁해결을 위한 것으로 공중 심사 강화 및 책임행정 구현 목적과는 상당한 차이(☞ 붙임 1 참조)

※ 무효심판은 정보제공에 비하여 무효사유에 대한 주장과 입증 등의 절차가 불편하여 제3자의 활용이 적었으나, 특허취소신청은 비교적 간단한 절차로 특허등록 초기에 부실특허의 취소 가능

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

## 개정 내용

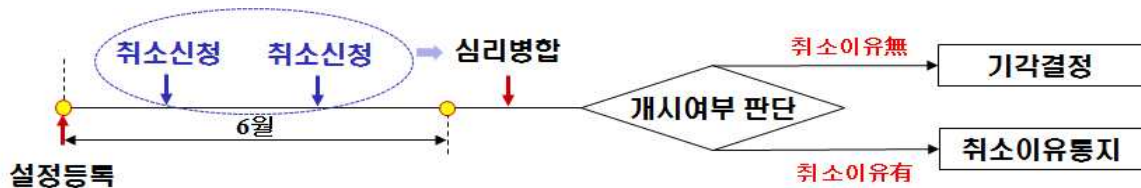
\* 안 제3장의 2 신설

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

## 요약 특허취소신청제도의 주요 내용



- (신청기간) 등록공고 후 6개월까지 “결정계” 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

| (단위: %) |             | 그렇다  | 아니다  | 잘 모르겠다 |
|---------|-------------|------|------|--------|
| 전 체     |             | 59.8 | 26.1 | 14.1   |
| 직역별     | 대 / 중 견 기 업 | 60.3 | 20.7 | 19.0   |
|         | 중소/벤처기업     | 67.6 | 17.4 | 15.0   |
|         | 변 리 사       | 30.4 | 69.6 | 0.0    |

- (찬성이유) 특허 검증 가능(44.5%), 무효심판보다 간편하게 특허 재검토 가능(31.0%) ⇔ (반대이유) 특허권의 안정성 저해(47.7%)

**<참고> 특허취소신청제도 관련 주요 신설 조문**

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. ~ 종략 ~  
1. 제29조를 위반한 경우 ~ 종략 ~

제78조의4(특허취소신청에 대한 결정) ② 심판관 합의체는 특허취소신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 특허취소결정을 하여야 한다.

③ 특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.

④ 심판관 합의체는 특허취소신청이 이유 없다고 인정하는 경우에는 결정으로 그 특허취소신청을 기각해야 한다.

⑤ 제4항에 따른 기각결정에 대해서는 불복할 수 없다.

제78조의12(특허취소신청의 병합) ① 심판관은 둘 이상의 특허취소신청에 대해서는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그 심리를 병합하여 결정한다.

제78조의14(의견서의 제출 등) ① 심판장은 특허취소결정을 하려는 때에는 특허권자에게 특허의 취소이유를 통지하여 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다.

② 특허권자는 ~ 제1항에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다.

제187조(피고적격) 제186조제1항(예: 특허취소결정에 대한 소)에 따라 소를 제기하는 경우에는 특허청장을 피고로 하여야 한다.

**개정 이유**

- 하자 있는 특허가 등록되는 것을 사전에 방지하기 위해 특허결정 이후에도 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

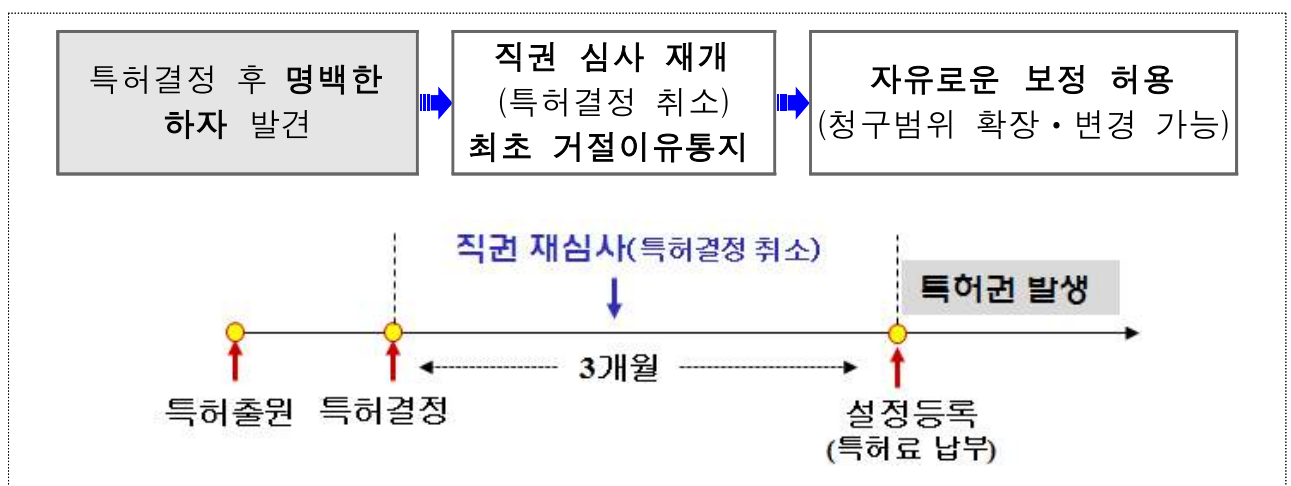
**개정 내용**

\* 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 절차 강화를 통해 하자 있는 특허의 등록을 방지

| (단위: %) |             | 그렇다  | 아니다  | 잘 모르겠다 |
|---------|-------------|------|------|--------|
| 전 체     |             | 62.2 | 26.8 | 11.0   |
| 직역별     | 대 / 중 견 기 업 | 63.8 | 19.0 | 17.2   |
|         | 중소/벤처기업     | 65.2 | 24.2 | 10.6   |
|         | 변 리 사       | 43.5 | 47.8 | 8.7    |

- (찬성이유) 하자 있는 특허의 등록 방지(38.4%), 조기에 하자 치유 가능(34.1%) ⇔ (반대이유) 특허결정의 신뢰성 저하 우려(47.3%)

**<참고> 직권 재심사제도 관련 주요 신설 조문**

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. 새롭게 발견한 거절이유가 제42조제3항제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 따른 요건에 관한 것인 경우
2. 그 특허출원이 설정등록된 경우
3. 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우

제63조(거절이유통지) ② 제1항 본문에도 불구하고 제66조의3에 따라 직권 재심사를 하는 경우에는 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유에 대해서도 특허출원인에게 거절이유를 다시 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

**개정 이유**

- 동일 기술의 복수 국가 교차출원이 급증함에 따라 주요국 특허청 간 심사결과의 상호 활용 필요성이 증대

<IP5 간 PCT+파리 루트 출원 건수\*('12)>

|      |     |   | USPTO  | EPO    | JPO    | SIPO  | 합계     |
|------|-----|---|--------|--------|--------|-------|--------|
| KIPO | Out | → | 29,481 | 7,476  | 5,708  | 8,985 | 51,650 |
|      | In  | ← | 11,346 | 10,194 | 16,004 | 982   | 38,526 |

\* (출처) IP5(韓・美・日・中・EPO) Statistics Report(2013 Edition)

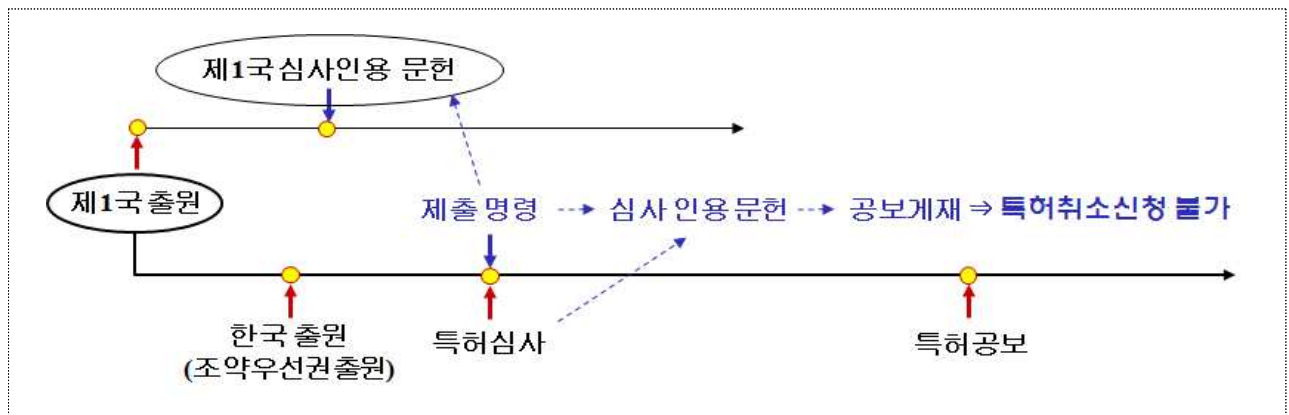
- 이에 공개된 출원에 대해 IP5 심사결과를 확인할 수 있는 국가 간 정보교환 시스템(One Portal Dossier)을 구현・시행 중
- 그러나 미공개 출원과 IP5 외 국가\*\*의 심사결과는 확인이 어려워, 외국 심사결과를 활용하지 못하는 경우가 발생

\* IP5 이외의 출원을 기초로 한 조약우선권주장출원: 8,387건('13년, 19.4%)

**개정 내용**

\* 안 제59조의2, 제87조, 제78조의3제2항

- 제1국 출원을 기초로 한 조약우선권주장출원의 특허심사 시 심사관이 제1국의 심사 인용 기술문헌을 제출토록 명할 수 있는 제도 도입
- 심사관이 특허심사 시 인용한 선행기술문헌으로는 특허취소신청 불가



## 개정 효과

□ 외국의 심사결과를 활용하여 부실특허를 방지하는 데 도움이 될 것으로 기대

### <참고> 선행기술 정보 제출 명령제도 주요 개정 조문

제59조의2(외국의 심사결과 제출 명령) 심사관은 제54조에 따른 우선권주장이 수반된 특허출원의 심사에 필요한 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과에 대한 자료(그 심사결과가 없는 경우에는 그 취지를 적은 의견서를 말한다)를 기간을 정하여 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 제출할 것을 특허출원인에게 명할 수 있다.

제87조(특허권의 설정등록 및 등록공고) ③ 특허청장은 제2항에 따라 등록한 경우에는 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다.

7. 제63조제1항 본문에 따라 거절이유를 통지할 때 그 통지서에 적은 선행 기술에 관한 정보

제78조의3(특허취소신청) ② 제1항에도 불구하고 등록공고된 특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술로는 특허취소신청을 할 수 없다.

## Part 3-② 조속한 권리확정 및 기타 제도 개선 사항

### 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

| 현행                                                                        | 개정안                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 제59조(특허출원심사의 청구) ② 누구든지 특허출원에 대하여 특허출원일부터 5년 이내에 특허청장에게 출원심사의 청구를 할 수 있다. | 제59조(특허출원심사의 청구) ② 누구든지 특허출원에 대하여 특허출원일부터 3년 이내에 특허청장에게 출원심사의 청구를 할 수 있다. |

#### 개정 효과

- 조속한 권리확정을 유도하여 기업 등의 특허 감시부담을 줄일 것으로 기대

**한국갤럽 설문결과('14.12)** ☞ **심사청구기간 단축: 찬성 80.7%, 반대 14.6%**

| (단위: %) |             | 그렇다  | 아니다  | 잘 모르겠다 |
|---------|-------------|------|------|--------|
| 전 체     |             | 80.7 | 14.6 | 4.6    |
| 직역별     | 대 / 중 견 기 업 | 74.1 | 19.0 | 6.9    |
|         | 중소/벤처기업     | 84.5 | 12.1 | 3.4    |
|         | 학 계 / 연 구 계 | 83.0 | 12.8 | 4.3    |
|         | 변 리 사       | 52.2 | 43.5 | 4.3    |
|         | 개 인 / 기 타   | 82.7 | 10.7 | 6.7    |

- (찬성이유) 권리 미확정 기간 감소로 감시 부담 감소(53.5%), 외국보다 우리나라에서 권리가 가장 늦게 확정되는 문제 해소(23.0%)
- (반대이유) 심사시기를 늦출 수 없어 특허등록료 유지 부담 증가(53.3%)

## 개정 이유

□ 불필요한 대리인 위임장 제출의 대폭 감소로 국민 편의를 증대할 필요

○ (현황) 현재는 특허절차의 원활·안정을 위하여 민사소송법과 같이 대리권을 서면으로 증명토록 의무화

\* 특허법 제7조 대리인의 대리권은 서면으로 증명하여야 한다.

○ (문제점) 그러나, 대리권의 존부나 범위에 대한 다툼이 예상되는 절차 이외의 절차에서도 예외 없이 위임장을 제출토록 의무화하여 불필요한 위임장 제출이 양산

※ 최근 5년간 총 **2백만** 건의 위임장이 제출

## 개정 내용

\* 안 제7조

□ 대리인이 특허 절차를 밟는 경우 예외 없이 위임장을 제출토록 한 규정을 폐지하고 출원 취하 등 특정절차\*만 제출토록 개선

\* 출원 취하·포기 등 출원인에게 불이익이 되는 절차나 대리인 선임·변경 등 출원인 의사 확인이 필요한 절차만 위임장을 제출토록 개선



| 위임장 제출이 불필요한 절차                                                                                                                                                                                                                                                                         | 위임장 제출이 필요한 절차                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보정서 제출(특칙 제13조)</li> <li>- 기간의 연장, 단축 신청(특칙 제16조)</li> <li>- 특허출원(특칙 제21조)</li> <li>- 우선권주장을 위한 서류 등의 교부(36조)</li> <li>- 우선심사의 신청(특칙 제39조)</li> <li>- 의견서 제출(특칙 제41조)</li> <li>- 정보제출서 제출(특칙 제45조)</li> <li>- 명백한 잘못의 정정(특칙 제84조) 등</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 법정대리인 증명</li> <li>- 특별수권 사항(특허출원의 변경, 포기, 취하/특허권의 포기/청구의 취하/우선권 주장 또는 취하/심판청구의 취하, 거절 결정불복심판 등, 특법 제6조)</li> <li>- 대리인 위임사항 변경, 복대리인 선임 등(특칙 제5조)</li> <li>- 출원인 변경(특칙 제26조)</li> <li>- 분할출원(특칙 제29조)</li> <li>- 심판청구(특칙 제57조) 등</li> </ul> |

- 한편, 특허청장 등은 필요 시 대리권을 증명하는 서면의 제출을 명할 수 있도록 보완 규정을 신설

## 개정 효과

\* 유사입법례: 일본, EPO

- 특정절차에서만 위임장을 제출토록 개선 시 위임장 제출 건수가 대폭 감소할 것으로 예상

## <참고> 대리인 위임장 제출 제도 관련 조문

제7조(대리권의 증명) ① 법정대리권이 있는 사실 또는 제6조에 따른 특별한 권한을 위임받아야만 할 수 있는 행위와 산업통상자원부령이 정하는 절차에 대한 대리인의 권한은 서면으로 증명하여야 한다.

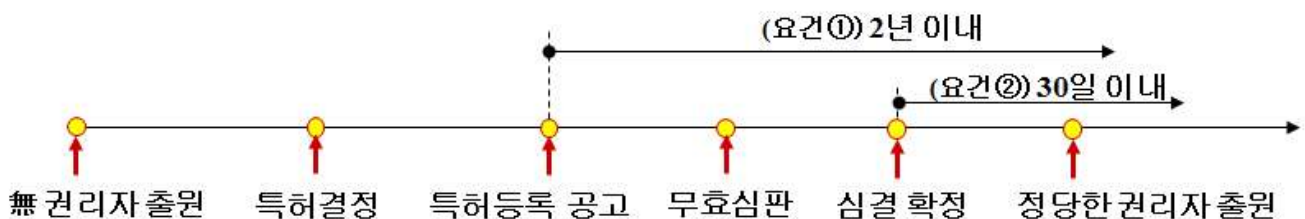
② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에서 규정한 사항 외에도 대리인(특허관리인을 포함한다)이 수행한 절차에 대하여 필요하다고 인정되는 경우에는 대리권을 증명하는 서면의 제출을 명할 수 있다.

**개정 이유**

□ **정당한 권리자의 충실한 보호**를 위해 무권리자의 출원일로 소급받는  
정당한 권리자의 출원 가능 기간을 합리적으로 조정할 필요

○ 현재, 무권리자 특허 무효 후 일정 기간에 정당한 권리자가 출원하면  
무권리자 출원 시에 출원한 것으로 소급받아 특허받는 제도를 운영 중

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



○ 그러나 무권리자의 특허 공고 후 2년이 지난 후에 무효가 확정되면  
정당한 권리자의 출원이 원천적으로 차단\*되는 문제 발생

\* 요건 ①(무권리자 특허 등록 공고 후 2년 이내 출원할 것) 위배

**개정 내용**

\* 안 제35조

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

※ 무권리자 특허→무효심결→무효심결 확정일부터 30일까지 정당한 권리자 출원  
→출원일 소급, 특허 획득

**개정 효과**

□ **정당한 권리자의 출원 가능 기간을 합리적으로 조정하여 무효심결  
지연 등에 따른 정당한 권리자의 피해를 최소화**

**<참고> 정당한 권리자의 출원 가능 기간 연장 관련 개정 조문**

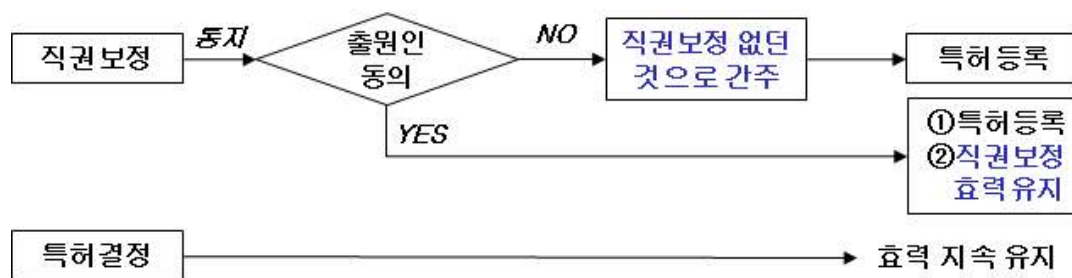
| 현행                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 개정안                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, <u>그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지난 후 또는 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에</u> 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니다. | 제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br><u>심결</u> -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----. |

## 4

## 사소한 실수의 구제를 위한 직권보정범위 확대

## 개정 이유

- 심사관이 직권으로 보정 가능한 범위를 확대하여 사소한 기재불비로 특허절차가 지연되거나 특허거절되는 경우를 방지할 필요
- 현재, 거절이유가 아닌 명백히 잘못된 기재만 심사관 직권 보정 후 특허결정하는 제도를 시행 중



- 그러나 동 제도는 거절이유가 아닌 단순 오기만 가능할 뿐 아무리 사소한 거절이유라\*도 직권보정이 불가하여 활용도 및 실효성 저하

※ 기재불비, 청구범위 기재방법 위배 등은 직권보정불가

- 특히, 마지막 보정 단계에서 명백히 잘못 기재된 내용이지만 거절이유가 실수로 포함되면 그 보정은 각하되어 결국 특허거절되는 문제가 발생

## 개정 내용

\* 안 제66조의2

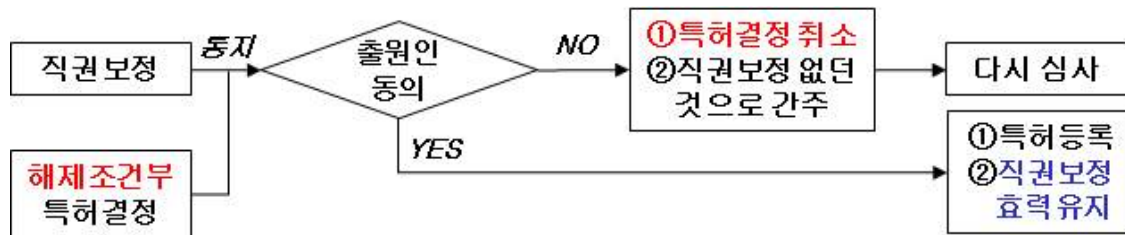
- 사소한 오타자 외에 거절이유에 해당하는 기재불비 사항도 명백히 잘못 기재된 경우 심사관이 직권보정 가능토록 직권보정범위 확대

※ (종전) 거절이유가 아닌 단순 오기 → (개선) 거절이유사항이지만 명백히 잘못 기재된 내용인 경우도 직권보정 가능

- 한편, 재심사청구 시 보정 또는 최후거절이유통지 후의 보정에 대해서도 직권보정 시 특허결정 가능하면 확대 적용

- 직권보정범위를 거절이유에 해당하지만, 명백히 잘못 기재된 내용까지로 확대하기 위해 직권보정에 동의하지 않으면 특허결정을 취소한다는 조건으로 특허결정토록 규정

※ (현행) 특허결정 + 직권보정 → 출원인 부동의 → 특허결정만 유효  
 (개선) 조건부 특허결정 + 직권보정 → 직권보정 未 동의 → 다시 심사



## 개정 효과

- 사소한 실수로 특허등록이 지연되거나 특허거절되는 경우를 최소화하여 고객 만족도 제고

**<참고> 정당한 권리자의 출원 가능 기간 연장 관련 개정 조문**

| 현행                                                                                                                                                             | 개정안                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>제66조의2(직권에 의한 보정 등)</p> <p>① 심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 명백히 잘못 기재된 내용이 있으면 직권으로 보정(이하 “직권보정”이라 한다)할 수 있다. <u>&lt;후단 신설&gt;</u></p> | <p>제66조의2(직권에 의한 보정 등)</p> <p>① -----<br/>-----<br/>---- 명세서 또는 도면-----<br/>-----<br/>-----<br/>-----</p> <p>--. 이 경우 제51조제1항 본문에도 불구하고 직권보정을 하면 그 보정을 각하하지 않고 특허결정할 수 있는 경우에도 직권보정을 할 수 있다.</p> |
| <p>⑤ 명백히 잘못 기재된 것이 아닌 사항에 대하여 제1항에 따라 직권보정이 이루어진 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.</p>                                                                               | <p>⑤ 제4항에 따라 직권보정 사항의 전부 또는 일부가 처음부터 없었던 것으로 보는 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허결정은 취소된 것으로 본다.</p>                                                                                                    |

### 개정 이유

- 정당한 권리자의 효율적 구제수단 마련을 위해 현재의 소급효를 통한 별도 출원 방식 이외에 민사소송을 통한 구제 방법도 마련할 필요
- 무권리자가 특허받은 경우, 지금까지는 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결을 받은 후 정당한 권리자가 별도로 출원하는 방식으로만 특허를 받을 수 있어, 불편함이 발생
- 이에 2트랙으로 민사소송을 통해 직접 무권리자로부터 권리를 이전 받는 방식도 도입할 필요가 있다는 의견이 대두

※ 특허법 주해(P.488), 대법원 판결(2012다11310) 사례 등

### 개정 내용

\* 안 제99조의2

- 앞으로는 정당한 권리자가 해당 특허권의 이전을 법원에 청구하는 방법으로 무권리자의 특허권을 반환받을 수 있도록 2트랙 보호제도를 마련



※ 특허권의 이전등록 전에 선의로 실시사업을 하던 자에게는 통상 실시권 부여

※ (외국 유사 입법례) 일본, 독일, 영국 등에서도 특허권 이전 청구 제도 시행 중

### 개정 효과

- 2트랙 보호제도를 통해 정당한 권리자가 더욱 두텁게 보호될 것으로 기대

## <참고> 특허권 이전 청구제도 관련 신설 조문

**제99조의2(특허권의 이전의 특례)** ① 특허가 제133조제1항제2호에 해당하는 경우에는 해당 특허에 관한 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가진 자는 그 특허권자에게 해당 특허권의 이전(특허를 받을 권리가 공유인 경우에는 그 지분에 해당하는 특허권의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

③ 공유인 특허권에 대하여 제1항에 따른 청구에 따라 그 지분을 양도하는 경우에는 제99조제2항 및 제4항을 적용하지 아니한다.

**제103조의2(특허권의 이전등록 전의 실시에 따른 통상실시권)** ① 제99조의2제1항의 청구에 따라 특허권의 이전등록이 있는 때에 다음 각 호의 어느 하나의 권리를 가진 자로서 그 특허권의 이전등록 전에 특허가 제133조제1항제2호에 위배된다는 것을 모르고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 특허발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가진다.

1. 그 특허권
2. 그 특허권에 대한 전용실시권
3. 그 특허권 또는 전용실시권에 대한 통상실시권

② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 해당 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

### 개정 이유

□ (현황) 現 서류 열람 규정에 따르면, 설정등록 또는 출원공개되지 않은 특허출원은 서류 열람을 허가하지 않을 수 있도록 규정\*

\* 특허법 제216조② 특허청장은 서류열람 신청이 있어도 설정등록 또는 출원 공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류는 열람을 허가하지 않을 수 있음

○ 이에 따라, 출원 공개 없이 취하 간주 된 국내우선권주장의 기초출원(선출원)은 원칙상 서류 열람을 불허 하되,

- 예외적으로 국내우선권주장출원(후출원)이 공개되면 기초출원(선출원)과 후출원에 모두 기재된 발명만 선별하여 서류 열람을 허용

#### <국내우선권주장>

○ (개요) 선출원을 기초로 1년 이내에 국내우선권주장출원(후출원)을 하면 선출원의 발명과 동일한 후출원의 발명은 선출원 시로 소급하여 특허요건 판단

|                    |                         |                 |       |                 |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-------|-----------------|
|                    | 1년                      | 취하간주<br>(1년 3월) | 미공개   | A만 선별 후<br>서류열람 |
| 국내출원<br>(선출원 A, B) | A 발명 소급 판단              |                 | 1년 6월 |                 |
|                    | 국내우선권주장출원<br>(후출원 A, C) |                 | 출원공개  | 특허등록            |

※ 실무상 선출원에 대한 서류열람 신청 시 선출원의 발명(A, B)과 국내우선권 주장출원의 발명(A)을 일일이 대조하여 A 발명 부분만 서류열람 허용

○ 한편, 국내우선권주장출원(후출원)으로 등록된 특허발명의 무효 여부를 알아보려면 선출원의 발명과 후출원의 발명이 같은지를 확인한 후 특허요건 판단 시점을 확정할 필요

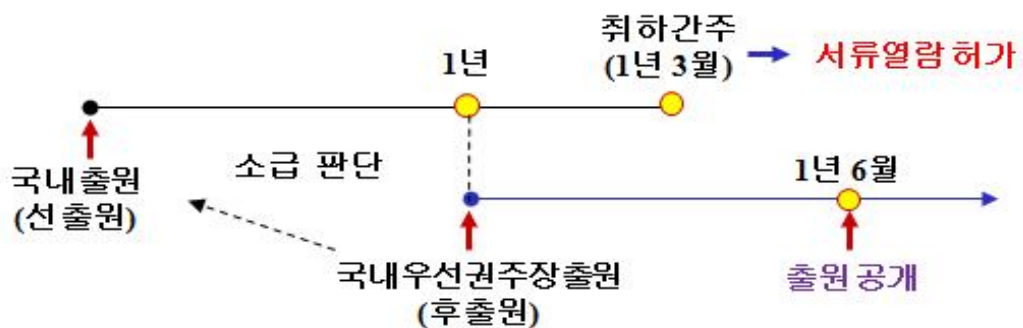
□ (문제점) 이런 이유로 선출원의 서류 열람을 신청하면,

- 선출원의 발명 중 선출원과 후출원에 모두 기재된 발명을 일일이 선별하여 서류열람을 허가하여야 하나
- 선별 과정이 쉽지 않고, 같은 발명인지 판단하기도 어려워 서류 열람 허가를 기피하거나, 서류열람 범위를 최소화하여 불필요한 민원 발생

※ 동 문제는 지속적으로 민원이나 제도개선을 요구하는 사항 중 하나

### 개정 내용 ※ 안 제216조

□ 국내우선권주장출원이 출원공개되거나 설정등록되면 국내우선권의 기초가 된 선출원은 서류열람 가능토록 개선



### 유사 제도

□ (조약우선권주장) 파리조약 회원국(제1국)에 먼저 출원(선출원)한 자가 동일발명을 1년 이내에 다른 회원국에 출원(후출원)하면 후출원의 특허요건 판단 시 선출원 시에 출원된 것으로 보는 제도

- 조약우선권주장출원을 하려는 자는 제1국 출원을 별도로 제출토록 하고,



- 조약우선권주장출원이 공개되거나 설정등록된 경우 제1국 출원서류는 조약우선권주장출원에 관한 서류이므로 서류열람을 허가

○ 조약우선권주장출원이 설정등록 등이 되면 기초출원(제1국 출원)은 서류 열람을 허가하는 데 반해

- 국내우선권주장의 기초출원은 서류열람을 허가하지 않는 것은 불합리

□ (일본 사례) 우리와 같은 제도를 운영 중인 일본은 실무적으로 특허청에 서류 열람을 신청하면 국내우선권주장의 기초가 된 선출원의 열람을 허가

○ 일본처럼 실무적으로 선출원 내용 전체를 허용할 수도 있으나,

- 공개되지 않은 출원은 서류열람을 허가하지 않는다는 기본 원칙상 논란이 있을 수 있어 명확화 차원에서 특허법을 개정하는 것이 바람직

① 특허권 포기 시 잔여 특허료 반환 근거 신설 (안 제84조제1항) **규제개혁**

- 특허권자가 스스로 특허권을 포기한 경우 특허권을 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분을 반환

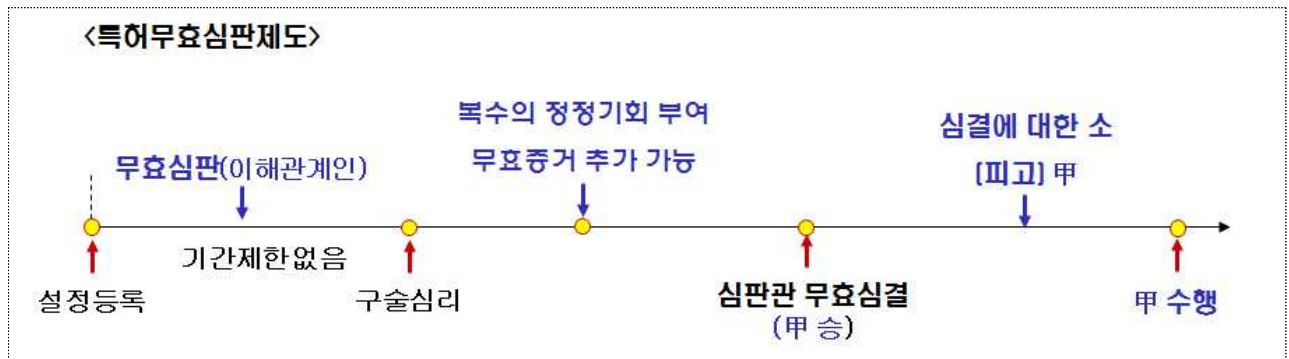
※ (효과) 기 납부된 수수료 중 포기분을 반환함으로써 특허행정 서비스 제고

② 전문기관 임직원의 비밀유지의무 위반 시 지정취소 근거 마련(안 제58조의2)

- 고시로 운영하던 ‘전문기관 임직원의 비밀유지의무 위반 시 전문기관 지정취소 규정’을 상위법으로 상향 입법 ('14.6월 법제처 개선권고 사항)

## 【붙임 1】 특허취소신청제도와 특허무효심판제도 비교

- 무효심판은 주로 구술심리로 진행되고, 당사자계 심판(법원, 대법원까지 당사자가 수행)이라는 점에서 제3자에게 큰 부담으로 작용



### <특허취소 신청제도와 무효심판제도 비교>

| 구분      | 新 특허취소 신청제도      | 現 특허무효심판     |
|---------|------------------|--------------|
| 신청인 적격  | 누구나              | 이해관계인        |
| 신청시기    | 등록일부터 6월         | 언제라도 가능      |
| 제도 성격   | 특허심사결과 재검토       | 당사자간 분쟁 해결   |
| 신청 이유   | 신규성, 진보성(특허·간행물) | 모든 무효 사유     |
| 심리 병합   | 일괄 병합 원칙         | 필요 시 병합      |
| 심리 개시   | 심리 개시 여부 판단      | 무조건 심리 개시    |
| 제도 운영   | 결정계              | 당사자계         |
| 심리 방식   | 모두 서면심리          | 구술심리 원칙      |
| 신청이유 보정 | 제한               | 심리종결 전까지 무제한 |
| 정정 기회   | 원칙상 1회           | 제한 없음        |
| 심결 예고   | 없음               | 심결 예고(1회)    |
| 종결 방식   | 결정               | 심결           |
| 대리인 비용  | 저비용              | 고비용          |
| 수수료     | 저비용              | 고비용          |
| 불복 절차   | 법원 이후는 특허청이 수행   | 당사자가 수행      |

## 【붙임 2】 주요 국가별 공유특허제도 비교

### 1 공유특허의 지분 활용\*에 관한 외국의 입법례

\* (지분 활용) 지분 양도, 질권 설정, 통상실시권 허락을 의미

- 지분 활용을 허가한다는 계약이 있으면 공유자 지분의 자유로운 활용이 가능하다는 점에는 모든 국가가 동일(소위, 민법상 임의규정)
- 다만, 지분 활용 등을 금지한다는 계약이 없으면 국가별로 차이
  - 한편, 같은 영미법계나 대륙법계의 나라일지라도 각각 달리 규정

#### < 공유특허의 지분활용에 대한 주요국 제도 현황 >

| 유형   | 나라      | 지분 양도 | 통상실시권 허락   | 이익배분 의무      |
|------|---------|-------|------------|--------------|
| 제1유형 | 한, 일, 영 | 전원 동의 | 전원 동의      | x            |
| 제2유형 | 미국      | 자유    | 자유         | x            |
| 제3유형 | 독일      | 자유    | 적어도 과반수 동의 | 공유자 간 협의로 결정 |
| 제4유형 | 프랑스     | 우선매수권 | 우선매수권      | 타 공유자에게 이익배분 |

### 2 공유특허 분할청구 관련 외국의 입법례

- 프랑스는 민법상 분할청구 금지, 미국·독일은 사적계약에 의해 무제한 분할청구 금지 가능, 일본은 우리와 동일

#### < 공유특허의 분할청구에 대한 주요국 제도 현황 >

| 유형   | 나라  | 민법상 분할청구                    | 약정에 의한 분할청구 금지 가능 기간  |
|------|-----|-----------------------------|-----------------------|
| 제1유형 | 한·일 | 원칙상 허용<br>* (일본) 판례는 없으나 통설 | 기본 5년 가능(再계약 시 5년 갱신) |
| 제2유형 | 미·독 | 원칙상 허용                      | 계약에 의해 무제한 금지 가능      |
| 제3유형 | 프랑스 | 원칙상 금지                      | -                     |