

특허법 일부개정법률안 설명자료

목 차

1. 추진배경	1
2. 추진경과	1
3. 개정안 주요 내용	2

특 허 청

특허심사기획국 특허심사제도과

특허법 일부개정법률안 주요 내용 요약

※ 특허법과 실용신안법 내용 동일

개정 배경	주요 개정 사항
	< 부실풀허 예방 > ①(특허취소신청제도) 누구나 선행기술정보 등을 제출하면 심판관이 검토하여 하자가 확인된 특허를 신속하게 취소 ②(직권 재심사제도) 특허결정 후에도 특허권이 설정 등록되기 전까지 중대한 하자 발견 시 직권으로 다시 심사하는 제도
▶1인당 심사건수 과다로 특허품질에 대한 우려 제기 ▶국민 참여를 통한 등록 전·후 검증 절차 강화 필요	< 공유특허 활용 촉진 및 실시사업 보호 > ③(공유특허제도 개선) ㉠ 타 공유자 동의 없이도 지분 전체 양도 허용 ㉡ 1회 계약으로 5년 이상도 분할(경매) 금지 약정 허용 ④(통상실시권 무등록 보호) 특허청에 통상실시권을 등록하지 않아도 계약사실만으로 추후 특허권을 양수받는 자에게 대항 가능
▶공유특허 활용 저조 ▶공유특허의 분할을 위해 특허권이 경매되는 경우 실시사업 중단 우려 ▶통상실시권자의 실시사업 보호를 위한 통상실시권 등록비율 1.3%에 불과	< 조속한 권리확정 및 분쟁 장기화 방지 > ⑤(심사청구기간 단축) 조속한 권리확정을 위해 5년에서 3년으로 단축 ⑥(정정심판 청구기간 조정) 분쟁 장기화 방지를 위해 무효심판이 대법원에 계속 중에는 정정심판 불허
▶권리 미확정의 장기화로 제3자 감시부담 증가 * IP5 중 심사청구기간 최장 (참고: 日·中 3년, EPO 2년) ▶무분별한 정정심판으로 분쟁 장기화	

1. 추진 배경

- 특허검증 강화를 통한 부실특허 예방으로 특허공신력을 높일 필요
 - 심사처리기간은 세계에서 가장 빠른 수준이나, 1인당 심사건수가 과다하여 특허 품질에 대한 우려가 증가함에 따라 특허검증 절차를 강화할 필요
- 공유특허의 활용 촉진 및 실시사업 보호를 위한 제도 마련 필요
 - 그간 공동 연구 활성화로 공유특허 창출*에는 많은 성과가 있었으나, 기술이전 등 특허 활용은 미흡**
 - * 공유특허('09→'13): 5.6→12.6천 건, ** 전체 양도건 중 공유특허 비율('13) 2.8%
 - 공유특허의 분할을 위해 특허권이 경매되는 경우* 공유특허권자의 실시사업에 장애가 발생
 - * 최근 대법원 판결('14.8.20)에 따라 공유특허 전체의 경매 처분을 허용
- 조속한 권리확정과 분쟁 장기화 방지를 위한 제도 마련 필요
 - 심사청구기간이 길어 특허발명의 권리확정이 지연되고 무분별한 정정심판에 따라 특허분쟁이 장기화되는 문제 발생

2. 추진 경과

- 관계부처 협의 : '15. 3. 9. ~ '15. 3. 20.
- 입법 예고 : '15. 3. 19. ~ '15. 4. 28. (특이사항 없음)
- 공청회 : '15. 4. 15.
- 규제 심사 : '15. 4. 17. (규제대상 없음)
- 법제처 심사 : '15. 5. 13. ~ '15. 6. 30.
- 국회 제출 : 7월 중순 예정

3. 개정안 주요 내용 ※ 특허법과 실용신안법 내용 동일

1

부실풋허 예방을 위한 특허취소 신청제도 (안 제132조의2)

□ 개정 이유

○ 공중 참여로 등록특허를 조기에 재검토할 필요

- 1인당 심사건수*가 과다하여 특허품질에 대한 우려가 증가

* 심사관 1인당 연간처리 건('14년): (韓) 230, (日) 173, (EP) 47, (美) 70

- 한편, 심사처리기간 단축으로 출원공개 전의 특허결정 비율이 급증*하여 발명 공개 후 공중의 특허심사 참여 기회 축소

* 출원공개 전 특허결정 비율('11→'14): 20.0%(2만 건) → 39.7%(5만 건)

□ 개정 내용

○ 누구나 등록공고 후 6개월까지 특허취소이유를 제공하면 심판관이 검토하여 하자가 확인된 특허를 신속하게 취소

현 행	개 정 안
<신 설>	제6장의2 특허취소신청
	제132조의2(특허취소신청) ① 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. (∼ 중략 ∼)
	1. 제29조를 위반한 경우(∼ 중략 ∼)

□ 개정 효과

○ 하자 특허를 조기에 취소하여 시장 혼란과 기업 부담 최소화

2

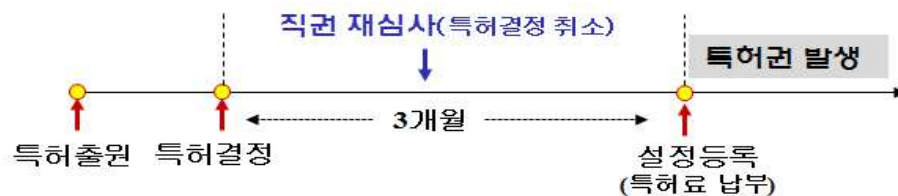
부실탁허 예방을 위한 직권 재심사제도 (안 제66조의3)

□ 개정 이유

- 하자 특허의 사전 방지를 위해 특허결정 이후에도 심사관이 명백한 거절이유를 발견하면 다시 심사하는 절차 마련 필요
- 특허결정 후에 하자를 발견해도 다시 심사할 수 없어 하자 특허가 그대로 등록될 우려

□ 개정 내용

- 특허결정 후에도 중대한 하자 발견 시 특허결정을 취소하고 다시 심사하는 제도 도입
- 다만, 권리 안정성을 위해 설정등록(특허권 발생) 전까지만 가능



개 정 안

제66조의3(특허결정 이후 직권 재심사) ① 심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원을 다시 심사(이하 “직권 재심사”라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 거절이유가 제42조제3항제2호 ~ (종략)~ 에 따른 요건에 관한 것인 경우
2. 그 특허출원이 설정등록된 경우
3. 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우

② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 특허결정을 취소한다는 사실을 특허출원인에게 통지하여야 한다.

□ 개정 효과

- 설정등록 전 재검증을 통해 하자 있는 특허 등록을 미리 방지

□ 개정 이유

○ 대학 등 실시능력이 없는 자와 기업 등 실시사업 중인 자 간의 이익 균형을 고려한 공유특허제도 개선이 필요

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

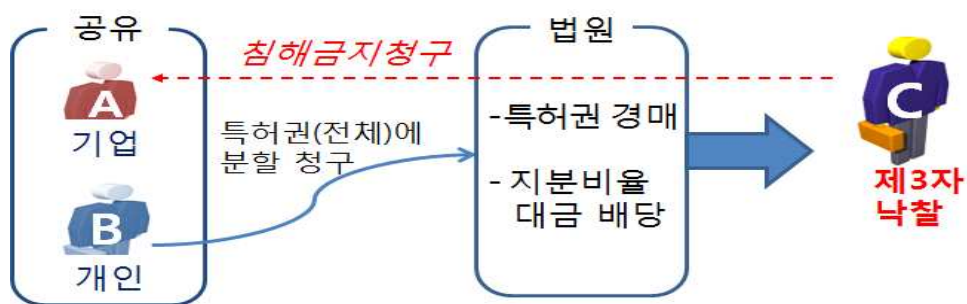
➔ 특허법상 지분활용 요건 완화를 지속적으로 요구

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

- (기업 측) 최근 대법원 판결('14.8.20)로 공유특허의 민법상 대금 분할이 인정됨에 따라 특허권 전체가 경매 처분되어 실시사업을 중단해야 하는 문제점 발생

※ 민법상 분할금지가 가능하나 최대 5년마다 갱신 필요(민법 제268조)

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



※ (문제점) 공유자 B의 분할청구 시 공유자 A의 지분도 처분 → 낙찰 받은 특허권자 C의 침해금지 청구로 공유자 A의 실시사업 중단

➔ 대금분할을 막을 수 있는 제도적 보완 장치를 강하게 요구

□ 개정 내용

① 공유인 특허권의 지분 양도의 제한 완화 (안 제99조제2항)

- 계약으로 특별 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의 없이도 자신의 지분 전부를 양도할 수 있도록 개선
- 다만, 공유특허의 지분 활용 방법 중 지분 일부 양도와 통상실시권 허락은 타 공유자의 이익을 해칠 우려가 커 현행처럼 유지

② 공유인 특허권의 분할약정에 관한 특례 (안 제99조제6항)

- 기업 등의 실시사업 보호를 위해 민법과 달리 1회 계약으로 5년 이상도 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있도록 특칙 신설

현 행	개 정 안
제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.	제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다. 1. 1인에게 그 지분의 전부를 양도하는 행위 2. 1인에게 그 지분의 전부를 목적으로 하는 질권을 설정하는 행위
<신 설>	⑤ 제2항에 다른 약정은 등록한 경우에만 제3자에게 대항할 수 있다.
<신 설>	⑥ 특허권이 공유인 경우에는 「민법」 제268조에도 불구하고 계약으로 정한 기간까지 분할하지 아니할 것을 특별히 약정할 수 있다.

□ 개정 효과

- 지분양도와 대금분할을 상호 계약으로 해결토록 기본 Rule을 변경하여 대학의 협상력 제고와 기업의 분할금지 요구를 모두 충족

4

무등록 통상실시권의 보호 (안 제102조제3항)

□ 개정 이유

- 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 통상실시권자는 실시사업을 중단해야 할 우려

- 그러나 대규모로 계약되는 통상실시권을 일일이 등록하기 어렵고 등록 시 내용 공시에 따른 영업비밀 노출 우려로 등록을 기피

※ 주요국(美, 獨, 日, 中 등) 중 한국만 등록 후 대항제도 운영

□ 개정 내용

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



현 행	개 정 안
제 102 조(통상실시권) <신 설>	제 102 조(통상실시권) ③ 통상실시권은 그 통상실시권이 발생한 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.

□ 개정 효과

- 상대적 약자인 통상실시권자가 충실히 보호될 것으로 기대

□ 개정 이유

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

* 특허출원의 특허심사를 특허청에 요청하는 기간(심사청구 → 특허심사)

- 주요국보다 심사청구기간이 길어 특허발명에 대한 권리 확정 지연되는 문제 발생

※ 권리확정 지연 시, 사업화 준비 중인 제3자의 감시부담 증가 우려

* (유럽특허청) 2년 (日・中) 3년 (美) 출원과 동시에 자동 심사청구

□ 개정 내용

- 심사청구기간을 출원일부터 5년에서 3년으로 조정

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

□ 개정 효과

- 조속한 권리확정을 유도하여 기업 등의 특허 감시부담을 줄일 것으로 기대

정정심판 청구기간의 조정 (안 제136조제2항)

□ 개정 이유

- 무분별한 정정심판에 따른 특허분쟁의 장기화를 방지할 필요
 - 현재는 무효심판이 심판원에 계속 중인 경우만 정정심판청구 금지
 - 한편, 무효사건이 대법원에 계류 중인 상황에서 정정심판이 인용되면 판단 대상의 변경을 이유로 바로 파기 환송되어 처음부터 다시 심리를 진행해야 하는 문제 발생

* 무효심결→대법원→정정심판(판단대상 변경)→파기환송→재심리

※ 정정심판 중 약 53%(5년간, 341/645)는 무효사건이 법원에 있을 때 청구

□ 개정 내용

- 특허의 무효심판 등이 특허법원에 계속 중이면 특허법원에서
변론이 종결된 날까지만 정정심판을 청구할 수 있도록 함

※ (종전) 무효심결→소 제기→법원(정정심판)→대법원(정정심판)

(개정) 무효심결→소 제기→법원(변론종결일까지)→대법원(정정심판 불가)

현행	개정안
제136조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. <u>다만, 특허의 무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.</u>	제136조(정정심판) ① ----- ----- ----- . <단서 삭제> ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다. 다만, <u>특허무효심판 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.</u> 2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 심결이 확정될 때까지의 기간

□ 개정 이유

- 대리권의 증명 서면 제출을 대폭 감소하여 국민 편의 증진
 - 현재는 모든 절차에서 예외 없이 증명 서면을 제출토록 의무화
 - ※ 불필요한 대리권의 증명서면 제출로 국민 불편 초래

□ 개정 내용

- 대리인이 출원 취하 등 특정절차*를 밟는 경우에만 대리권의 증명 서면을 제출토록 개선

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

- 대신에 특허청장 등은 필요 시 대리권의 증명 서면 제출을 명할 수 있도록 보완 규정 신설

현 행	개 정 안
제7조(대리권의 증명) 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인의 대리권은 서면으로써 증명하여야 한다.	제7조(대리권의 증명) ① 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인의 대리권에 관한 다음 각 호의 사실은 서면으로써 증명하여야 한다. 1. 법정대리인의 경우 법정대리권이 있는 사실 2. 법정대리인이 아닌 대리인이 산업통상자원부령으로 정하는 절차를 밟으려는 경우 대리권이 있다는 사실 3. 제6조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우 해당 행위를 할 수 있는 특별한 권한을 위임받았다는 사실 ② 특허청장 ~ 인정하는 경우에는 대리권을 증명하는 서면의 제출을 명할 수 있다.

□ 개정 효과

- 불필요한 대리권의 증명 서면 제출이 대폭 감소할 것으로 기대

□ 개정 이유

- 정당한 권리자의 충실한 보호를 위해 정당한 권리자의 출원 구제기간을 합리적으로 조정할 필요
 - 현재, 무권리자의 특허 무효 후 일정 기간에 정당한 권리자가 출원하면 무권리자 출원 시에 출원한 것으로 소급
 - ※ (현행) 무권리자 특허→무효심결→①무권리자의 특허 등록공고 후 2년 & ②심결 확정일부터 30일까지 정당한 권리자 출원→출원일 소급, 특허 획득
 - 그러나 무권리자의 특허 공고 후 2년이 지난 후에 무효가 확정 되면 정당한 권리자가 보호받지 못하는 문제 발생

□ 개정 내용

- 정당한 권리자의 출원 요건 중 무권리자 특허의 등록공고 후 2년까지라는 요건을 삭제

현행	개정안
제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) ~ 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</u> 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.	제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) ----- ----- ----- ----- ----- . <u>심결</u> ----- ----- ----- .

□ 개정 효과

- 무효심결 지연 등에 따른 정당한 권리자의 피해를 최소화

□ 개정 이유

- 정당한 권리자의 효율적 구제수단 마련을 위해 현재의 별도 출원 방식 외에 소송을 통한 구제 방법도 마련할 필요
- 지금까지는 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결을 받은 후 별도로 출원하는 방식으로만 특허를 받을 수 있어, 불편
- 이에 2트랙으로 민사소송을 통해 직접 무권리자로부터 권리를 이전받는 방식도 도입할 필요가 있다는 의견이 대두

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

□ 개정 내용

- 앞으로는 해당 특허권의 이전을 법원에 청구하는 방법으로도 무권리자의 특허를 반환받을 수 있도록 2트랙 보호제도 마련



현행	개정안
<신설>	제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가 제133조제1항제2호에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

□ 개정 효과

- 정당한 권리자가 더욱 두텁게 보호될 것으로 기대