

특허법 일부개정법률 설명자료

목 차

1. 추진배경	1
2. 추진경과	1
3. 개정안 주요 내용	2

특 허 청

특허심사기획국 특허심사제도과

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
 - ☐ 조속한 권리확정 및 정당한 권리자의 보호 강화를 위한 제도 마련 필요
 - 심사청구기간이 길어 특허발명의 권리확정이 지연되는 문제 발생
 - 정당한 권리자의 효율적 구제수단 마련을 위해 현재의 별도 출원 방식* 외에 소송을 통한 구제 방법도 마련할 필요
- * 지금까지 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결을 받은 후 별도로 출원하는 방식으로만 특허 획득 가능
- ☐ 기타 제도 개선
 - 사소한 실수로 특허등록이 지연되거나 특허거절되는 경우가 발생하고 있으며, 침해소송 등에서 심판결과를 활용할 수 있게 하는 실효성 있는 소송절차 중지 제도 미비

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 : '15. 8. 10.
- ☐ 국회 통과 : '16. 2. 3.
- ☐ 공포 : '16. 2. 29. ('17. 3. 1. 시행 예정)

3. 개정안 주요 내용 ※ 특허법과 실용신안법 내용 동일

1

부실특허 예방을 위한 특허취소 신청제도 (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 부실특허를 신속하게 취소

현 행	개 정 안
<신 설>	제6장의2 특허취소신청 제132조의2(특허취소신청) ① 누구든지 특허권의 설정등록일 부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에 게 특허취소신청을 할 수 있다. (∼ 중략 ∼) 1. 제29조에 위반된 경우(∼ 중략 ∼)

□ 개정 효과

○ 부실 특허를 조기에 취소하여 시장 혼란과 기업 부담 최소화

2

부실탁허 예방을 위한 직권 재심사제도 (제66조의3)

□ 개정 이유

- 부실탁허의 사전 방지를 위해 특허결정 이후에도 심사관이 명백한 거절이유를 발견하면 다시 심사하는 절차 마련 필요
- 특허결정 후에 하자를 발견해도 다시 심사할 수 없어 부실탁허가 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

- 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

4

특허권 이전청구제도의 도입 (제99조의2 신설)

□ 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

□ 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 문제 발생

□ 개정 내용 (개정 조문 생략)

- 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

□ 개정 효과

- 사소한 실수로 특허등록이 지연되거나 특허거절되는 경우를 최소화하여 고객 만족도 제고

□ 개정 이유

- 침해소송 등에서 심판결과를 활용할 수 있도록 소송절차의 중지신청 절차를 마련할 필요
- 현재 법원만 직권으로 소송절차를 중지할 수 있도록 명문화되어 있을 뿐 당사자의 신청에 의한 중지 규정은 없는 상황
- 이에, 당사자는 중지 요청에 부담을 느끼고, 법원 역시 소극적이어서 심판결과를 침해소송 등에서 활용 못하는 사례 발생

<특허침해소송과 무효심결의 불일치 사례>

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

□ 개정 내용

- 법원이 소송절차에서 필요한 경우 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지
- ※ (입법례) 「식물신품종보호법」 제39조, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제44조 등
- ※ 당사자의 절차중지 신청은 법원을 구속하지는 않고, 법원이 침해소송 절차를 중지하는 직권 발동을 촉구하는 의미로 신청

현행	개정안
제 164조(소송과의 관계) ② 법원은 소송절차에서 <u>필요하면</u> 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.	제 164조(소송과의 관계) ② ----- ----- <u>필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허 취소신청에 대한 결정이나 --.</u>

□ 개정 효과

- 심판결과를 침해소송 등에서 활용할 수 있을 것으로 기대