



문 의	특허심판원 심판정책과	과 장 류동현 사무관 박승배	042-481-8444
	2017년 3월 2일(목) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 3월 1일(수) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.		

심판 편람 개정판(제12판) 발간, 심판품질 향상 기대 - 특허취소신청제도 등 개정법령, 실무, 판례 반영 -

특허심판원(원장 김연호)은 특허취소신청제도 등 바뀐 법령, 판례 등을 반영하여 ‘심판 편람’을 개정 발간하였다.

심판 편람은 심판업무를 담당하는 직원들을 위한 심판실무 참고서이자, 당사자와 대리인에게 심판절차의 진행과 처리기준을 알려주는 안내서이다.

이번 심판 편람은 12번째 개정판으로, ‘14년 7월 이후의 특허법, 상표법 개정사항과 심판실무, 심리에 반영해야할 주요 판례를 수록하였다.

특히, 3월부터 시행되는 특허취소신청제도의 절차, 방식·실체심리 방법을 규정하여, 제도가 원활하게 운영되도록 하는데 중점을 뒀다고 심판원은 설명했다.

특허취소신청제도는 누구나 등록공고 후 6개월까지 출원 전에 공개된 간행물에 의해 쉽게 발명될 수 있다는 이유로 특허등록취소를 구하는 제도이다.

동일특허에 대한 복수의 취소신청이 있는 경우, 신청기간이 경과한 후 모아서 한꺼번에 심리하는 것을 원칙으로 하고, 취소이유가 있으면 취소이유를 통지하여 특허권자가 의견서 제출 및 정정청구 기회를 가질 수 있도록 하는 등 공중심사의 취지를 살렸다.

그 외에도, 불사용 취소심판의 청구인 적격과 심결의 효력, 권리범위 확인심판의 지정상품별 청구 등 상표법 개정사항과 대법원 최신 판례 10여건을 반영하였다.

개정된 심판 편람은 특허심판원 홈페이지(www.kipo.go.kr/ipt)에서 다운 받을 수 있다.

김연호 특허심판원장은 “심판편람은 단순히 심판관을 위한 것이 아니라, 심판의 전문성과 공정성을 담보하는 지침”이라고 하면서, “개정된 심판 편람을 토대로 심판품질을 높이고, 심리기준을 일관되게 정립하여 신뢰 받는 특허심판원이 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

< 첨부 >

□ 심판편람 주요 개정사항

○ 특허취소신청의 구체적 절차 마련

주요 내용
○ 취소신청의 대상 - 2017. 3. 1. 이후 설정등록된 특허 및 실용신안 - 청구항별 신청 가능
○ 취소신청의 이유 및 증거 - (신청이유) 신규성, 진보성, 확대된 선원, 선출원 - (증거자료) 서면 또는 전기통신회선을 통해 공개된 자료로 한정
○ 당사자 - (신청인) 누구든지, (특허권자) 특허권 공유시 전원, (참가인) 특허권자측 보조 참가 가능
○ 취소신청 및 그 취하 가능시기 - (신청기간) 등록공고일 후 6개월까지, 다만 권리 소멸 후에는 불가 - (취하시기) 결정등본이 송달되기 전까지, 다만 취소이유통지 후에는 불가
○ 심리절차 - (심리개시) 신청기간 경과 후 병합하여 심리, 다만 특별한 경우 조기 개시 가능 - (심리범위) 취소신청된 청구항에 한하여 심리 - (심리방식) 서면심리 - (취소이유통지) 취소이유가 있으면 특허권자에게 취소이유를 통지하여 의견서 제출 및 정정청구 기회 부여
○ 결정 및 효과 - (결정) 신청된 모든 청구항에 대해 각각 취소, 기각, 각하 결정 - (확정) 취소결정은 제소기간 경과시, 기각결정은 결정등본 송달시 - (결정의 효과) 취소결정 확정시, 특허권은 소급하여 소멸 - (불복소제기) 특허취소결정에 대해 특허법원에 불복, 다만 기각결정, 합의체에 의한 각하결정은 불복 불가

○ 법령 등 개정사항 반영

개정사항	주요 내용
특허법 개정	○ 무효심판 등의 절차에서 정정청구 취하시기 조정 ○ 당사자의 신청에 의한 심판절차 중지 등
상표법 개정	○ 불사용 취소심판에서 청구인 적격 등 변경사항 반영 ○ 권리범위확인심판에서 지정상품별 청구 허용 ○ 상표법 전부 개정에 따른 법조항 정리

○ 주요 판례 및 심판실무 반영

개정사항	주요 내용
주요 판례 추가	○ 소극적 권리범위확인심판에서 당사자간 다툼이 없는 경우 각하(대법 2014후2849) ○ 일부 지정상품에 대한 불사용취소심판 청구가 가능하지만, 취소 청구된 지정상품 중 일부에 대한 취하는 불가능(대법 2012후3220) ○ 의약품 특허발명에서 품목허가 후 약가등재까지 마친 경우, 의약품을 생산·판매하지 않음에도 확인의 이익을 인정(특허법원 2008허4943)
심판실무 반영	○ 우선·신속심판의 적용대상 확대 ○ 구술심리에서 친인척 등의 신분확인 서류 제출을 삭제하고, 친인척 등은 심판장의 허락을 얻어 참고인 자격으로만 발언하도록 규정 ○ 무효심판의 심결취소소송 계속 중 정정심판 청구시 심문서 발송, 정정심판청구사실 통지를 통해 심결취소소송에서 주장된 무효사유를 제출하도록 안내