



특허법 일부개정법률 주요 내용

(‘16. 2. 29 공포, ‘17. 3. 1 시행 예정 법률 제14035호)

특허법인 가산

● I. 개정 사항 요약

● II. 개정 배경

● III. 주요 개정 사항

● IV. 참고 문헌

● V. 참고 자료

WE ARE ALWAYS ON YOUR SIDE

KASAN
on your side



I . 개정 사항 요약

특허법 일부개정법률 주요 내용

(‘16. 2. 29 공포, ‘17. 3. 1 시행 예정 법률 제14035호)

구분	개정 사항	관련 조문
제도 신설	1. 부실권리 예방을 위한 특허취소신청제도 도입	특허법 제132조의2 내지 15
	2. 특허 등록 전 검증 절차 강화를 위한 직권 재심사제도 도입	특허법 제66조의3
	3. 정당한 권리자 보호를 위한 특허권 이전 청구제도 도입	특허법 제99조의2
	4. 외국 심사결과 제출 명령 제도 도입	특허법 제63조의3
근거 규정 마련	5. 국내우선권주장 기초출원에 대한 서류 열람 근거 마련	특허법 제216조
	6. 소송당사자의 절차 중지 신청 규정 마련	특허법 제164조 제2항
	7. 법인 해산 시 특허권 소멸 규정 정비	특허법 제124조 제2항
	8. 전문기관 임직원의 비밀유지의무 위반 시 지정취소 근거 마련	특허법 제58조의2 제1항 제3호
제도 수정/보완	9. 조속한 권리확정을 위한 심사청구기간 단축	특허법 제59조 제2항
	10. 정당 권리자 출원기간 연장	특허법 제35조
	11. 사소한 실수의 구제를 위한 직권보정범위 확대	특허법 제66조의2
	12. 특허무효심판의 정정청구 취하시기 조정	특허법 제133조의2 제5항
	13. 절차의 추후보완 기간 연장	특허법 제17조

WE ARE ALWAYS ON YOUR SIDE

KASAN
on your side



Ⅱ. 개정 배경

특허법 일부개정법률 주요 내용

(‘16. 2. 29 공포, ‘17. 3. 1 시행 예정 법률 제14035호)



특허 검증 절차 강화로 특허 공신력 높일 필요

- ✓ 1인당 심사건수* 과다로 특허 품질 저하 우려
-> 특허 취소신청 제도, 심사관의 직권 재심사, 외국 심사결과 제출 명령 제도 등

* '14년 인당 심사 건수 : 한국 230건, 일본 160건, 유럽 47건



권리 미확정 기간 단축과 정당한 권리자 보호 강화를 위한 제도적 뒷받침 필요

- ✓ 주요국보다 긴 심사 청구 기간*은 권리확정의 고의지연 야기
-> 심사청구 기간 단축
- ✓ 정당 권리자의 구제수단으로 소송을 통한 구제 방법도 마련 필요
-> 특허권 이전 청구 제도

* 심사청구기간(출원 후) : 한국 5년, 중국/일본 3년, 유럽 2년



기타 불필요한 규제와 불합리한 제도를 합리적으로 개선할 필요

- ✓ 정당 권리자 출원기간 연장
- ✓ 소송당사자의 절차중지 신청
- ✓ ...



Ⅲ. 주요 개정 사항

특허법 일부개정법률 주요 내용

(‘16. 2. 29 공포, ‘17. 3. 1 시행 예정 법률 제14035호)

1. 특허취소신청제도 도입
2. 직권 재심사제도 도입
3. 특허권 이전 청구제도 도입
4. 외국 심사결과 제출 명령 제도 도입
5. 국내우선권주장 기초출원에 대한 서류 열람 근거 마련
6. 소송당사자의 절차 중지 신청 규정 마련
7. 법인 해산 시 특허권 소멸 규정 정비
8. 전문기관 임직원의 비밀유지의무 위반 시 지정취소 근거 마련
9. 심사청구기간 단축
10. 정당 권리자 출원기간 연장
11. 직권보정범위 확대
12. 특허무효심판의 정정청구 취하시기 조정
13. 절차의 추후보완 기간 연장

1. 특허취소신청제도 도입 (1/2)

◆ 개정 이유

- 전문가 등 제3자 참여로 등록특허를 초기에 재검토한 후 부실 특허를 초기에 걸러냄으로써 권리 안정성도모 필요

- ✓ 1인당 심사 건수 과다하여 특허 품질에 대한 우려 증가
- ✓ 전 세계 기술문헌의 급증로 심사관 부담

※ 특허 무효심판 제도의 경우 분쟁 당사자가 이용하는 제도이고, 절차 복잡하며, 비용부담도 많아 활용도가 낮음

◆ 개정 내용

✓ 이 법 시행 이후 설정등록된 특허권부터 적용(부칙 제10조)

- 누구나 등록공고 후 6개월까지 특허취소이유를 제공하면 심판관이 검토하여 하자 여부를 신속하게 피드백(특허법 제132조의2 내지 15)

- ✓ 부실특허를 조기 취소 및 법원에 불복 시 소송절차까지 특허청이 수행하여 책임 행정 구현
- ✓ 하자가 없으면 취소신청 절차를 곧바로 종료(불복불가)하여 안정된 권리를 조기 제공

◆ 개정 효과

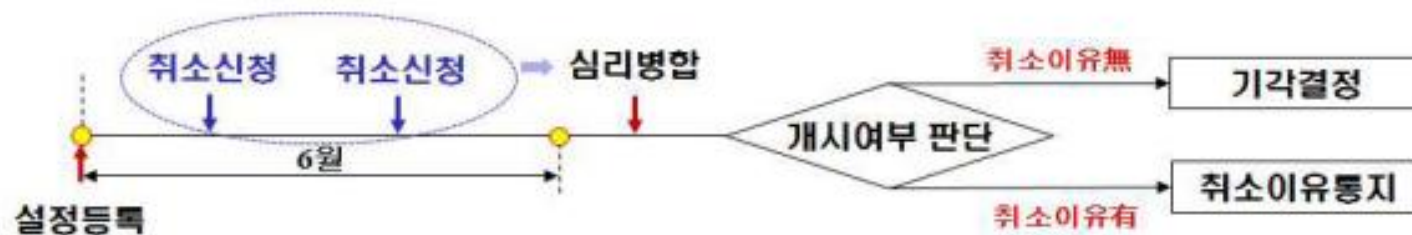
- 하자 있는 특허 조기 취소 및 안정된 권리 선별 제공하여 시장 혼란 및 기업 부담 최소화

1. 특허취소신청제도 도입 (2/2)



특허취소신청제도의 주요 내용

- ✓ 주체 :- 누구나
- ✓ 기간 :- 설정등록일부터 등록공고 후 6개월까지 "결정계" 특허취소 신청
- ✓ 이유 :- 특허문헌 · 간행물에 근거한 신규성 · 진보성 등
- ✓ 심리 :- 취소신청이유를 종합 · 정리 후 일괄하여 심리진행*



- ✓ 불복 :- 취소결정만 불복 가능, 심판부터 법원까지 심판원이 수행

* 다만, 특허권자가 희망하는 경우나 신속한 처리 필요 시 먼저 심리 개시 가능



현행 무효심판제도와와의 관계

- ✓ 등록공고 후 3개월 이내에는 누구든지 무효심판 청구 가능하여 일부 중복될 가능성 있음
-> (개정안) 기간 관계없이 청구인 적격을 이해관계인 또는 심사관으로 제한

신구 조문 대비표-특허취소심판제도 (1/2)

조문 번호	개정 전	개정 후
제132조의2 (특허취소 신청)	제132조의2 (특허심판원) 조문은 132조의16으로 이동	① <u>누구든지</u> 특허권의 <u>설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날</u>까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 <u>특허심판원장</u>에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 <u>청구항마다</u> 특허취소신청을 할 수 있다. 1. <u>제29조(같은 조 제1항제1호)</u>에 해당하는 경우와 같은 호에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우는 <u>제외</u>한다)에 위반된 경우 2. <u>제36조제1항부터 제3항</u>까지의 규정에 위반된 경우 ② 제1항에도 불구하고 <u>특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한</u> 이유로는 <u>특허취소신청을 할 수 없다.</u> [종전 제132조의3은 제132조의16으로 이동]
제132조의11 (특허취소 신청의 병합 또는 분리)	<신 설>	① 심판관 합의체는 하나의 특허권에 관한 둘 이상의 특허취소신청에 대해서는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 <u>그 심리를 병합하여 결정하여야 한다.</u> ② 심판관 합의체는 특허취소신청의 심리에 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항에 따라 병합된 심리를 분리할 수 있다.

신구 조문 대비표-특허취소심판제도 (2/2)

조문 번호	개정 전	개정 후
제132조의13 (특허취소 신청에 대한 결정)	<신 설>	① 심판관 합의체는 특허취소신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 그 특허를 취소한다는 취지의 결정(이하 “특허취소결정”이라 한다)을 하여야 한다. ② 심판장은 특허취소결정을 하려는 때에는 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다. ③ 특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. ④ 심판관 합의체는 특허취소신청이 제132조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하거나 같은 조 제2항을 위반한 것으로 인정되는 경우에는 결정으로 그 특허취소신청을 기각하여야 한다. ⑤ 제4항에 따른 기각결정에 대해서는 불복할 수 없다.

2. 직권 재심사제도 도입

◆ 개정 이유

- 특허 결정 이후 심사관이 **명백한 거절이유** 발견 시 **하자 있는 특허 등록 방지** 필요
 - ✓ 특허결정이 있더라도 특허료를 내야만 특허권 발생(특허법 제87조제1항, 2항)
 - ✓ 특허결정이후부터 특허권 발생 전까지 하자를 발견하더라도 다시 심사 재개할 수 있는 현행 제도 없음

◆ 개정 내용

✓ 이 법 시행 이후 특허결정하는 특허출원부터 적용(부칙 제6조)

- 특허결정 후에도 **명백한 거절이유** 발견 시 특허결정을 취소하고 다시 심사하는 제도(특허법 제66조의3)
 - ✓ 신규성 등 명백한 거절이유에 한함(절차적 거절이유인 제42조3항제2호, 같은 조 제8항 및 제45조는 제외)
 - ✓ 권리의 안정성을 위해 **설정등록 전까지만** 심사 재개 가능



◆ 개정 효과

- 특허 등록 전 검증 절차 강화를 통해 **하자 있는 특허의 등록 방지**

조문 번호	개정 전	개정 후
제66조의3 (특허결정 이후 직권 재심사)	<신 설>	① 심사관은 <u>특허결정된 특허출원</u>에 관하여 <u>명백한 거절이유</u>를 발견한 경우에는 <u>직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원을 다시 심사</u>(이하 “직권 재심사”라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 거절이유가 <u>제42조제3항제2호, 같은 조 제8항 및 제45조</u>에 따른 요건에 관한 것인 경우 2. 그 특허결정에 따라 특허권이 <u>설정등록</u>된 경우 3. 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우 ② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 특허결정을 취소한다는 사실을 특허출원인에게 통지하여야 한다. ③ 특허출원인이 <u>제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 특허출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.</u>

신구 조문 대비표-직권 재심사제도 제도 (2/4)

조문 번호	개정 전	개정 후
제63조 (거절이유 통지)	① 심사관은 제62조에 따라 특허거절결정을 하려면 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제51조제1항에 따라 각하결정을 하려는 경우에는 그러하지 아니하다. <신 설> <신 설>	① - - - - 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 - - - - - . - - - - - . - - - - - . 1. 제62조에 따라 특허거절결정을 하려는 경우 2. 제66조의3제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우

조문 번호	개정 전	개정 후
제47조 (특허 출원의 보정)	① 특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다. 1. (생략) 2. <u>거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간</u>	① - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. (현행과 같음) 2. <u>거절이유통지(제66조의3제2항에 따른 통지를 한 경우에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한-</u> - - - - - - - - - - - - - - -

신구 조문 대비표-직권 재심사제도 제도 (4/4)

조문 번호	개정 전	개정 후
제 51조 (보정각하)	① 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. <u>다만, 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정인 경우에는 그러하지 아니하다.</u> <신 설> <신 설> <신 설> ② (생 략) ③ 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다. 다만, <u>제132조의3에 따른 특허거절결정에 대한 심판에서 그 각하결정(제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 제외한다)에 대하여 다투는 경우에는 그러하지 아니하다.</u>	① - - - - - . 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다. 1. <u>제66조의2에 따른 직권보정</u>을 하는 경우: <u>그 직권 보정 전에 한 보정</u> 2. <u>제66조의3에 따른 직권 재심사</u>를 하는 경우: <u>취소 된 특허결정 전에 한 보정</u> 3. <u>제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우: 그 청구 전에 한 보정</u> ② (현행과 같음) ③ - - - - - . - <u>제132조의17에 따른</u> - - - - - 각하결정(제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 각하결정과 제67조의2에 따른 - - - - - - - - - - - - - - - 아니하다.

3. 특허권 이전 청구제도 도입

◆ 개정 이유

- **정당한 권리자의 효율적 구제수단 마련 필요**
 - ✓ 무권리자가 특허받은 경우, 지금까지는 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결을 받은 후 별도 출원 필요

◆ 개정 내용

✓ 이 법 시행 이후 설정등록된 무권리자의 특허권부터 적용(부칙 제8조)

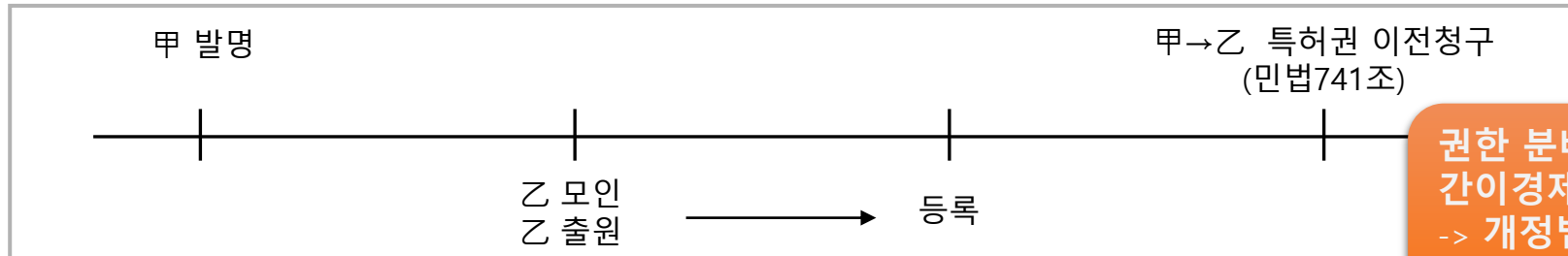
- **정당한 권리자가 해당 특허권의 이전을 법원에 청구하는 방식으로 특허권을 취득하는 제도 도입하여 2트랙 보호 제도*** 마련 (특허법 제99조의2)



◆ 개정 효과

- **정당한 권리자의 보호 강화**

◆ 특허권이전등록절차이행(2012다11310)



권한 분배원칙상 타당하나,
간이경제적 측면에서는 부당
-> 개정법 99조의2에 따라
법원에 청구가능

◆ 판시사항 및 판결 요지

- 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어진 경우, **정당한 권리자가 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 있는지 여부(소극)**
- 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35조). 이처럼 특허법이 **선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지**에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 **특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고** 무권리자에 대하여 **직접** 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다.

신구 조문 대비표-특허권 이전 청구 제도 (1/3)

조문 번호	개정 전	개정 후
제86조 (특허증의 발급)	③ 특허청장은 제136조제1항에 따른 정정심판의 심결이 확정된 경우에는 그 심결에 따라 새로운 특허증을 발급하여야 한다.	③ 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 결정, 심결 또는 이전등록에 따른 새로운 특허증을 발급하여야 한다. 1. 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 인정한다 는 취지의 결정 또는 심결이 확정된 경우 2. 제99조의2제2항에 따라 특허권이 이전등록된 경우
99조의2 (특허권의 이전청구)	<신 설>	① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 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. ② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다. 1. 해당 특허권 2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권 3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권 ③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

조문 번호	개정 전	개정 후
제103조의2 (특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시 의한 통상실시권)	<신 설>	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제99조의2제2항에 따른 특허권의 <u>이전등록이 있기 전에</u> 해당 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 것을 <u>알지 못하고</u> 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다. 1. 이전등록된 특허의 원(原)특허권자 2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다. ② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 특허권자에게 <u>상당한 대가</u>를 지급하여야 한다.

조문 번호	개정 전	개정 후
제133조 (특허의 무효심판)	① <u>이해관계인</u> 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. <u>이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 3개월 이내에는 누구든지 다음 각 호(제2호는 제외한다)의 어느 하나에 해당한다는 이유로 무효심판을 청구할 수 있다.</u> 1. (생략) 2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우 <단서 신설>	① <u>이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다)</u> - - - - - - - - - - - - - - - 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. 1. (현행과 같음) 2. - - - - - - - - - - 다만, <u>제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외</u>한다.

4. 외국 심사결과 제출 명령 제도 도입

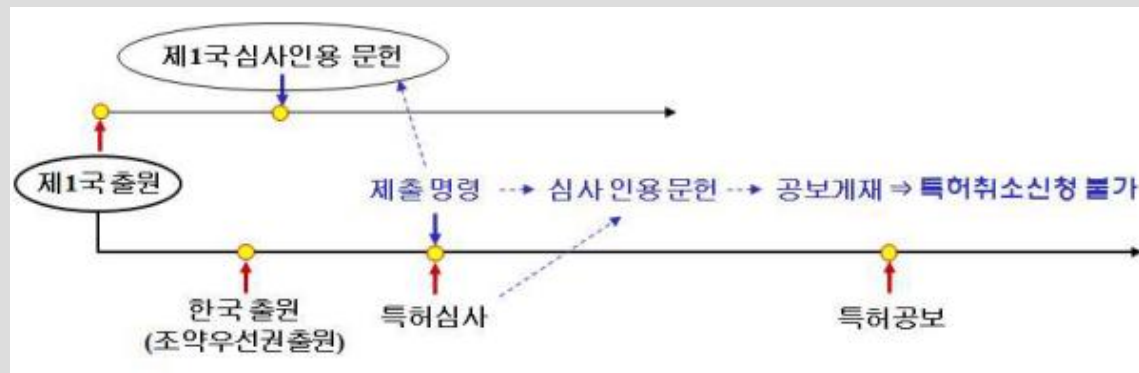
◆ 개정 이유

- 동일 기술에 대한 복수 국가 교차출원 급증에 따라 특허청 간 심사결과 상호 활용 필요성 증대
 - ✓ 미공개 출원과 IP5(한국, 미국, EPO, 중국, 일본) 외 국가의 심사결과 확인 어려움

◆ 개정 내용

✓이 법 시행 전에 출원된 우선권 주장을 수반한 특허출원에 대해서도 적용(부칙 제5조)

- 조약우선권주장출원(특허법 제54조)의 특허심사 시 심사관이 제1국의 심사 인용 기술문헌을 제출토록 명할 수 있는 제도 도입 보호 제도 마련 (특허법 제63조의3)
- 심사관이 특허심사 시 인용한 선행기술문헌으로는 특허취소신청 불가(특허법 제132조의2 제2항)



◆ 개정 효과

- 외국의 심사결과를 활용하여 하자 있는 특허의 등록 방지

조문 번호	개정 전	개정 후
제63조의3 (외국의 심사결과 제출 명령)	<신 설>	심사관은 제54조에 따른 우선권 주장을 수반한 특허출원의 심사에 필요한 경우에는 기간을 정하여 <u>그 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과에 대한 자료(그 심사결과가 없는 경우에는 그 취지를 적은 의견서를 말한다)</u>를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 제출할 것을 특허출원인에게 명할 수 있다.

5. 국내우선권주장 기초출원에 대한 서류 열람 근거 마련

◆ 개정 이유

- 국내우선권주장출원(특허법 제 55조)의 선출원도 서류열람 대상임을 명확히 할 필요
 - ✓ 공개 전에 취하 간주된 선출원이 서류 열람대상인지 논란이 있음
 - ✓ 조약우선권주장출원이 설정등록 등이 되면 제1국 출원은 서류 열람 허가되므로 불합리

◆ 개정 내용

✓이 법 시행 전에 출원한 국내우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여는
종전의 규정 적용(부칙 제22조)

- 국내우선권주장출원이 출원공개 되거나 설정등록되면 국내우선권의 기초가 된 선출원은 서류열람 가능토록 개선(특허법 제216조)



◆ 개정 효과

- 불필요한 민원 방지 및 심사의 공정성 확대

신구 조문 대비표- 국내우선권주장 기초출원에 대한 서류 열람 근거 마련

KASAN

on your side

Ⅲ. 주요 개정 사항

조문 번호	개정 전	개정 후
제216조 (서류의 열람 등)	① 특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 신청할 수 있다. ② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 설정등록 또는 출원공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류, 그 특허출원의 132조의3에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류와 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것은 허가하지 아니할 수 있다.	① 특허출원, 특허취소신청, 심판 등- - - - - - - - - - - - - - - 특허심판원장에게 서류의 열람 등의 허가를 - - - - - . ② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 비밀로 유지할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 서류의 열람 또는 복사를 허가하지 아니할 수 있다. 1. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원 (제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우에는 그 선출원은 제외한다)에 관한 서류 2. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원의 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류 3. 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 서류

6. 소송당사자의 절차 중지 신청 규정 마련

◆ 개정 이유

- 특허 침해소송과 무효심판의 판단 불일치 사례 존재하여 침해 소송 등에서 심판결과를 활용할 필요 있음
 - ✓ 현재는 법원만 직권으로 소송절차 중지 가능하도록 규정되어 있음(특허법 제164조 제2항)
 - ✓ 명문 근거 없으므로 당사자는 중지 요청에 부담 느끼고, 법원 또한 직권 중지에 소극적이어서 심판결과를 침해소송 등에서 활용 못하는 현실

◆ 개정 내용

- 법원이 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지 하도록 개정(특허법 제164조 제2항)

◆ 개정 효과

- 침해소송 등에서 심판결과를 활용하여 판단 결과가 서로 달라지는 경우 최소화
- 행정/사법 기관에 대한 국민의 신뢰도 증대

신구 조문 대비표- 소송당사자의 절차 중지 신청 규정 마련

조문 번호	개정 전	개정 후
제164조 (소송과의 관계)	① 심판장은 심판에서 <u>필요하면</u> 그 심판사건과 관련되는 <u>다른</u> 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다. ② 법원은 소송절차에서 <u>필요하면</u> 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.	① - - - - - <u>필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라</u> - - - - - <u>특허취소신청에 대한 결정 또는 다른</u> - - - - - . ② - - - - - <u>필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허취소신청에 대한 결정이나</u> - - - - - .

7. 법인 해산 시 특허권 소멸 규정 정비

◆ 개정 이유

- 법인의 해산 시 특허권 처리 여부를 **명확히 규정할 필요** 있음
 - ✓ 현재 특허법에는 **상속인이 없는 경우에만 소멸 규정** 있음 (특허법 제124조)
 - ✓ 상표법에는 법인의 해산에 대한 상표권 소멸 규정 존재(상표법 제64조 제2항)

◆ 개정 내용

✓이 법 시행 이후 청산종결등기가 된 법인의 특허권부터 적용(부칙 제9조)

- 법인의 특허권은 법인의 청산종결등기일까지 특허권의 이전등록을 하지 않으면 **그 청산 종결 등기일의 다음날에 소멸**토록 함(특허법 제124조 제2항)
 - ✓ 상표법 제64조제2항과 동일

◆ 개정 효과

- 특허권의 소멸 근거 규정 명확화 통해 법률관계 명확화

신규 조문 대비표-법인 해산 시 특허권 소멸 규정 정비

조문 번호	개정 전	개정 후
제124조 (상속인이 없는 경우의 특허권 소멸)	① (생략) ≤신설>	① (현행과 같음) ② <u>청산절차가 진행 중인 법인의 특허권은 법인의 청산종결등기일</u> <u>(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는</u> <u>청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른</u> <u>날로 한다. 이하 이 항에서 같다)까지 그 특허권의 이전등록을 하지 아니한</u> <u>경우에는 청산종결등기일의 다음 날에 소멸한다.</u>

8. 전문기관 임직원의 비밀유지의무 위반 시 지정취소 근거 마련

◆ 개정 이유

- 고시*로 운영하던 '전문기관 임직원의 비밀유지의무 위반 시 전문기관 지정취소 규정'을 **상위법으로 상향 입법** 필요 있음
 - ✓ 법제처 개선권고사항

* 선행기술조사 전문기관 지정 및 운영과 선행기술조사 사업 관리 등에 관한 고시 등(제20조 비밀유지의무 위반 시 지정 취소 가능)

◆ 개정 내용

✓ 이 법 시행 이후 전문기관의 임직원이 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우부터 적용(부칙 제4조)

- 전문기관의 임직원이 비밀유지의무 위반 시 지정 취소 또는 업무의 정지를 명할 수 있는 **근거 규정을 법률에 마련**(특허법 제58조의2 제1항 제3호)

◆ 개정 효과

- 상위법에 제재 규정의 근거를 마련하여 **투명성을 제고**

신구 조문 대비표-전문기관 임직원의 비밀유지의무 위반 시 지정취소 근거 마련

KASAN

on your side

Ⅲ. 주요 개정 사항

조문 번호	개정 전	개정 후
제58조의2 (전문기관 지정의 취소 등)	① 특허청장은 제58조제1항에 따른 전문기관이 제1호에 해당하는 경우에는 전문기관의 지정을 취소하여야 하며, 제2호에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 1.2. (생략) <신설>	① ----- ----- 제2호 또는 제3호----- ----- -----. 1.2. (현행과 같음) 3. <u>전문기관의 임직원이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우</u>

9. 심사청구기간 단축

◆ 개정 이유

- 권리 미확정 기간을 줄이기 위해 심사청구기간을 **국제적 추세***에 맞추어 조정 필요
 - ✓ 권리 확정 지연 시, 사업화를 준비 중인 제3자의 감시부담 증가 우려

구분	한국	미국	EPO	중국	일본
심사청구기간	5년	심사청구제도 없음	2년	3년	3년

* < IP5 국가별 심사청구기간 >

◆ 개정 내용

✓ 이 법 시행 전에 출원한 특허출원에 관하여는 종전의 규정에 적용(부칙 제19조)

- 심사청구기간을 출원일부터 **5년에서 3년**으로 조정(특허법 제59조 제2항)
 - ✓ 필요 시 심사유예 제도 활용하면 출원일부터 최대 5년까지 심사결과 유예 가능

◆ 개정 효과

- 조속한 권리확정을 유도하여 기업 등의 특허 감시부담 완화

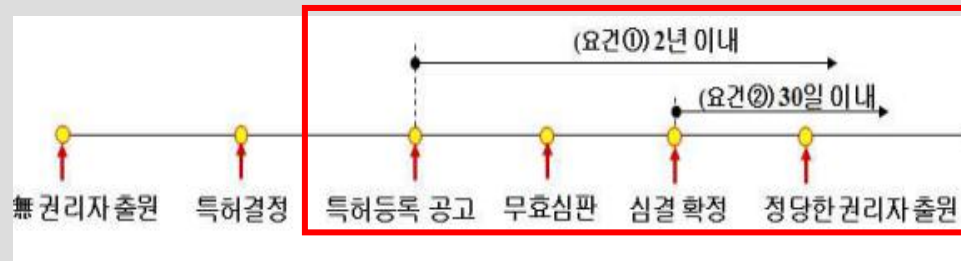
신규 조문 대비표- 심사청구기간 단축

조문 번호	개정 전	개정 후
제59조 (특허출원 심사의 청구)	① (생 략) ② 누구든지 특허출원에 대하여 특허출원일부터 <u>5년</u> 이내에 특허청장에게 출원심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 특허출원인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원심사의 청구를 할 수 없다.	① (현행과 같음) ② ----- 3년 ----- -----, ----- ----- -----.

10. 정당한 권리자 출원 기간 연장

◆ 개정 이유

- 정당한 권리자 보호 위해 기존 **정당한 권리자의 출원 구제 기간***을 합리적으로 조정할 필요
 - ✓ 무효심결이 확정되더라도 등록공고 후 2년이 지난 후(요건①)에는 정당한 권리자가 보호받지 못하는 문제 발생



* < 현재 정당한 권리자의 출원 기간 >

◆ 개정 내용

✓ 이 법 시행 전에 설정등록된 무권리자의 특허권에 관하여는 종전의 규정 적용(부칙 제18조)

- 무권리자의 특허에 대한 무효심결이 확정된 날부터 30일까지만 정당한 권리자가 출원하면 구제받을 수 있도록 개선 (특허법 제35조)
 - ✓ 요건 ①(무권리자의 특허 등록 공고 후 2년 이내) 삭제

◆ 개정 효과

- 무효심결 지연 등에 따른 정당한 권리자의 피해 최소화

조문 번호	개정 전	개정 후
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. <u>다만, 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지난 후 또는 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.</u>	- - - - -
		- - - - -
		- - - - -
		- - - - -
		- - - - -
		- - - - -
		- - - - -
		- - - - -
		- - - - -
		- - - - -
		다만, - - - 심결 - - - - -

11. 직권보정범위 확대 (1/2)

◆ 개정 이유

- 사소한 기재불비로 특허절차가 지연되거나 특허거절되는 경우 방지 필요
 - ✓ 현재, 거절이유가 아닌 명백히 잘못된 기재만 직권보정 가능하여 활용도 및 실효성 낮음
 - ✓ 특히, 마지막 보정 단계에서 명백히 잘못 기재된 내용이지만 거절이유가 실수로 포함되면 그 보정은 각하(특허법 제51조제1항중단)되어 결국 특허거절되는 문제 발생

◆ 개정 내용

✓이 법 시행 전에 직권보정이 이루어진 경우에는 종전의 규정 적용(부칙 제20조)

- 사소한 오타자 외에 거절이유에 해당하는 기재불비 사항도 명백히 잘못 기재된 경우 심사관이 직권보정 가능토록 직권보정범위 확대 (특허법 제66조의2)
 - ✓ 재심사청구 시 보정 또는 최후거절이유통지 후의 보정에 대해서도 직권보정 시 특허결정 가능하면 확대 적용
 - ✓ 거절이유에 해당하지만 명백히 잘못 기재된 내용까지로 확대하기 위해, 직권보정에 동의하지 않으면 특허결정을 취소한다는 조건으로 특허결정토록 규정

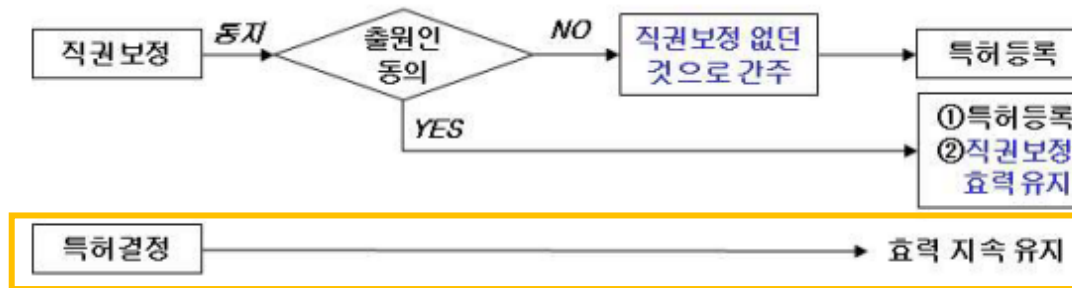
◆ 개정 효과

- 사소한 실수로 특허등록 지연 또는 거절되는 경우 최소화하여 고객 만족도 제고

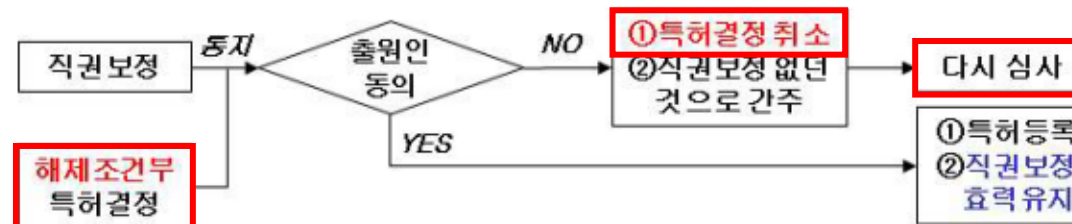
11. 직권보정범위 확대 (2/2)



현행 및 개선된 직권보정제도의 절차 비교



<현행 직권보정 제도>



<개선된 직권보정 제도>

- ✓ 현행 : 특허결정 + 직권보정 시 출원인이 미동의하더라도 특허결정은 유효
- ✓ 개선 : 조건부 특허결정이므로 직권보정 미동의 시 특허결정 취소되고 다시 심사

조문 번호	개정 전	개정 후
제51조 (보정각하)	① 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, <u>제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정인 경우에는 그러하지 아니하다.</u> <신 설>	① - <u>- - - - -. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다.</u> <u>1. 제66조의2에 따른 직권보정을 하는 경우: 그 직권보정 전에 한 보정</u>

신규 조문 대비표-직권보정범위 확대 (2/2)

조문 번호	개정 전	개정 후
제66조의2 (직권보정 등)	① 심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 <u>명백히 잘못 기재된 내용이</u> 있으면 직권으로 보정(이하 "직권보정"이라 한다)할 수 있다. ②·③ (생략) ④ 특허출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다. <후단 신설> ⑤ <u>명백히 잘못 기재된 것이 아닌 사항에 대하여 제1항에 따라 직권보정이 이루어진 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.</u>	① - - - - - <u>적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는</u> - - - - - . ②·③ (현행과 같음) ④ - - - - - . <u>이 경우 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 본다.</u> 다만, 특허출원서에 첨부된 <u>요약서</u>에 관한 직권보정 사항의 전부 또는 일부만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다. ⑤ 삭제

12. 특허무효심판의 정정청구 취하시기 조정

◆ 개정 이유

- 특허무효심판 대상의 조기 확정을 위하여 특허발명에 대한 정정청구의 취하 가능 시기를 합리적으로 조정할 필요 있음
 - ✓ 현재, 정정청구 시기만 규정되어 있고 취하 시기에 대한 규정이 없어 언제든지 정정청구 취하 허용(특허법 제133조의2)
 - ✓ 심리 진행 중 정정청구 취하 시 정정청구 전 내용으로 다시 심리하는 등 지연 문제 발생

◆ 개정 내용

✓ 이 법 시행 이후 특허정정청구를 하는 경우부터 적용 (부칙 제11조)

- 정정청구의 취하는 다음의 기간에만 취하할 수 있도록 개선(특허법 제133조의2 제5항)
 - ✓ 정정청구 가능 기간과 그 기간 만료일부터 1개월까지의 기간
 - ✓ 정정 불인정 통지에 대한 의견서 제출기간

◆ 개정 효과

- 취하 가능 시기를 조정하여 절차 안정 도모 및 지연 예방

신구 조문 대비표- 특허무효심판의 정정청구 취하시기 조정

조문 번호	개정 전	개정 후
제133조의2 (특허무효심 판절차에서의 특허의 정정)	① 제133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 <u>증거서류를 제출함</u>으로 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. ②·③·④ (생략) ⑤ 제4항을 적용할 때 제133조제1항에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제4항을 준용하지 아니한다. <신 설>	① ----- ----- ----- ----- ----- 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함 ----- -----. ②·③ (현행과 같음) ④ (생략) ⑤ 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다. 1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간 2. 제4항에서 준용하는 제136조제6항에 따라 지정된 기간 ⑥ 제4항을 적용할 때 제133조제1항에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.

13. 절차의 추후보완 기간 연장

◆ 개정 이유

- 절차의 추후보완 기간을 **외국의 입법례나 특허법 조약에 맞춰** 정비할 필요 있고 **절차 추후 보완 기간이 짧아**(사유 소멸한 날부터 14일) 국민의 권리가 제한될 우려

◆ 개정 내용

✓이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 절차를 추후 보완할 수 있는 기간이 이미 경과된 경우에는 종전의 규정 적용 (부칙 제17조)

- 특허거절결정 등에 대한 심판 및 재심청구에 대한 절차의 추후 보완 가능 기간을 현행 **14일에서 2개월로** 연장(특허법 제17조)

◆ 개정 효과

- 고객의 이익 보호 및 만족도 제고

신구 조문 대비표-절차의 추후보완 기간 연장

조문 번호	개정 전	개정 후
제17조 (절차의 추후보완)	특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. 1. 제132조의3에 따른 심판의 청구기간 2. (생략)	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2개월 - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - , 1. 제132조의17에 따른 - - - - - 2. (현행과 같음)



IV. 참고 문헌

특허법 일부개정법률 주요 내용

(‘16. 2. 29 공포, ‘17. 3. 1 시행 예정 법률 제14035호)

1. [특허청 특허법·실용신안법 일부개정법률 설명자료](#)
2. [법제처 신구조문 대비표](#)
3. [특허법 제14035호](#)



V. 참고 자료

특허법 일부개정법률 주요 내용

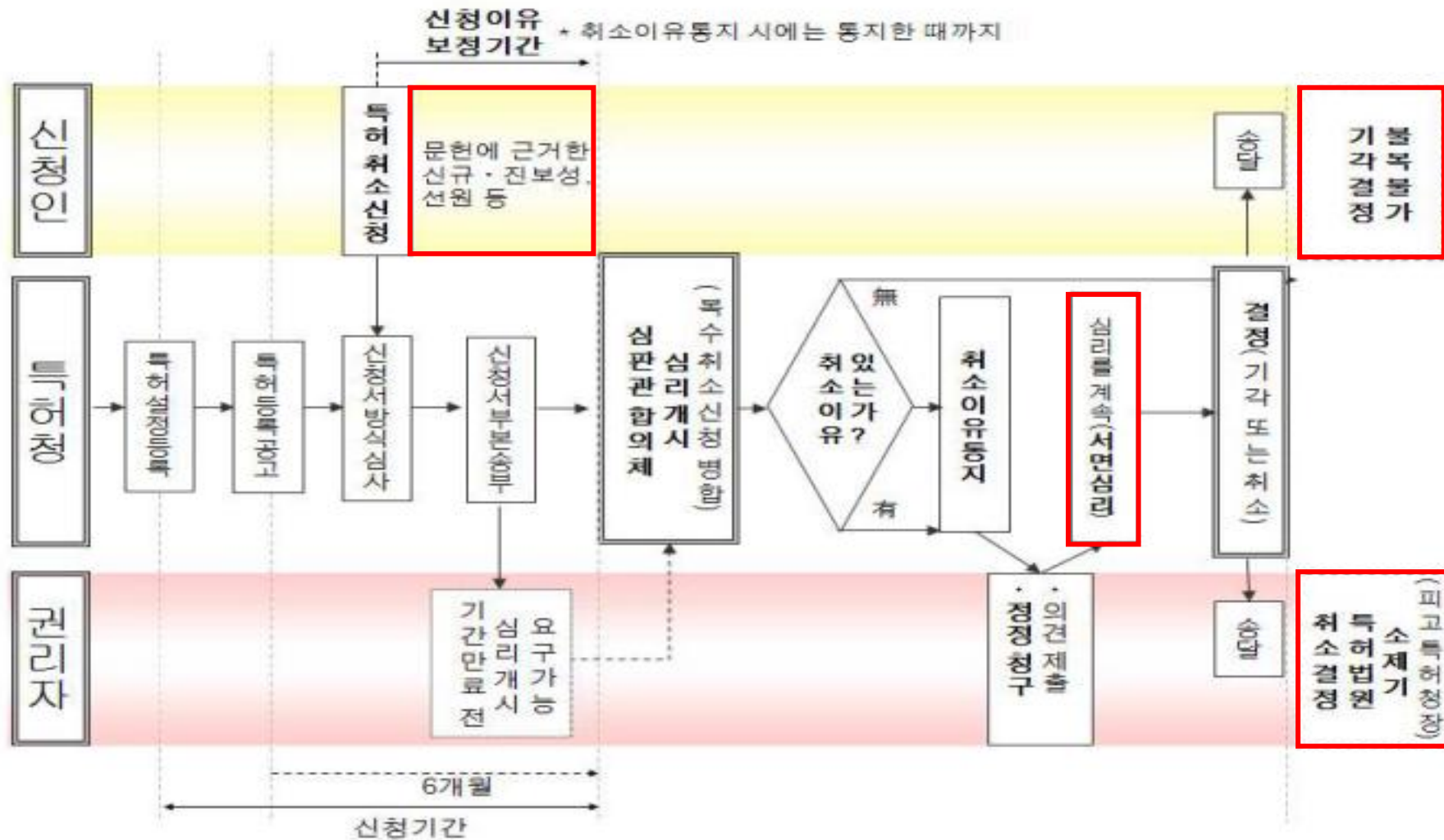
(‘16. 2. 29 공포, ‘17. 3. 1 시행 예정 법률 제14035호)

1. 개정 추진 경과
2. 특허취소신청제도 상세
3. 특허취소신청제도와 무효심판 제도 비교
4. 기타 개정사항
5. 경과 규정

1. 개정 추진 경과

추진 사항	추진 기간	추진 내용
의견수렴	'14. 2 ~ '15. 7	✓ 특허분과위원회, 변리사 제도위원회, 대학기술이전협회, 기업체 간담회, 공청회 개최 등
정책 연구 용역	'14. 5 ~ '15. 12	✓ 지재권 법대 교수 수행
한국 갤럽 설문조사 4회	14, '15	✓ 기업체/연구기관/대학 등의 특허 담당자와 변리사 등을 대상으로 실시
입법 예고	'15. 3 ~ '15. 4	✓ 특이 사항 없음
법체처 심사 및 본회의 통과	'15. 5 ~ '16. 2. 4	✓ 법체처 심사->국회 제출->산업위 통과->법사위 통과 ->본회의 통과
법률 공포	'16. 2. 29	✓ 법률 제14035호
법률 시행	'17. 3. 1	✓ 공포 후 1년이 경과한 날

2. 특허취소신청제도 상세 (1/6)



<특허취소신청제도 절차의 흐름>

2. 특허취소신청제도 상세 (2/6)

구분		특허취소 신청제도	관련 조문
신청	주체	✓ 신청인 :- 누구나 ✓ 피신청인 :- 특허심판원장	제132조의2 제1항
	시기	✓ 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월까지	
	이유	✓ 특허, 간행물에 근거한 신규성, 진보성, 선출원 주의 위반 등	제132조의2 제1항 각호
		✓ 특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 이유는 제외	제132조의2 제2항
	방식	✓ 특허취소신청서를 특허심판원장에게 제출	제132조의4 제1항
		✓ 취소신청 기간과 취소이유통지 한 때 중 빠른 날까지 신청 이유 및 증거의 표시는 보정 가능 (절차 신속화 취지)	제132조의4 제2항
	취하	✓ 시기 :- 결정등본송달 전까지 ✓ 제한 :- 특허권자 및 참가인에게 취소 이유 통지 된 후 취하 불가	제132조의12 제1항
		✓ 방식 :- 청구항마다 취하 가능	제132조의12 제2항

2. 특허취소신청제도 상세 (3/6)

구분		특허취소 신청제도		관련 조문
심리	주체		✓ 3~5인의 심판관 합의체	제132조의7 제1항
			✓ 심판관의 제척규정(제148조) 준용됨	제132조의7 제2항
	진행	방식심리	✓ 주체 :- 심판장 ✓ 위반 사유 :- 신청서 방식 위반, 행위능력/대리권 흠결 등	제132조의5 제1항
			✓ 위반 시 취급 :- 보정명령 뒤 흠이 치유되지 않은 경우 취소신청서 각하 결정	제132조의5 제2항
		적법성 심리	✓ 위반 사유 :- 부적법한 취소신청으로 흠을 보정할 수 없는 사유 ✓ 위반 시 취급 :- 취소 신청 각하 결정	제132조의6 제1항
			본안심리	✓ 직권 심리 원칙 :- 제출하지 아니한 이유도 심리 가능
		✓ 직권 심리의 제한 :- 신청하지 아니한 청구항은 심리 불가		제132조의 10 제2항
		방식		✓ 서면 심리 원칙 (제3자 부담 완화 및 절차 신속화위해 구술심리 배제)
	✓ 병합 심리 원칙 :- 특별한 사정 제외하고 병합 필수 (필요시 분리 가능 :- 동조 제2항)			제132조의11 제1항

2. 특허취소신청제도 상세 (4/6)

구분		특허취소 신청제도	관련 조문
결정	각하 결정	✓ 심판장의 취소신청서 각하 결정 :- 방식 심리 위반시 (불복 가능)	제132조의5 제2항
		✓ 심판관 합의체의 취소신청 각하 결정 :- 적법성 심리 위반시 (불복 불가)	제132조의6
	취소 결정	✓ 사유 :- 본안 심리 후 취소신청이 이유 있다고 인정되는 때	제132조의13 제1항
		✓ 절차 :- 특허권자 및 참가인에게 취소이유 통지 및 의견서 제출기회 부여 필수	제132조의13 제2항
		✓ 효과 :- 소급 무효	제132조의13 제3항
	기각 결정	✓ 취소신청의 이유가 없거나, 공보에 게재된 선행기술을 기초로 취소 신청한 경우 (불복 불가)	제132조의13 제4항
	방식	✓ 서면 및 기명날인	제132조의14 제1항
		✓ 결정의 등본을 특허취소신청인, 특허권자, 참가인 및 참가 신청 거부된 자에게 송달	제132조의14 제2항

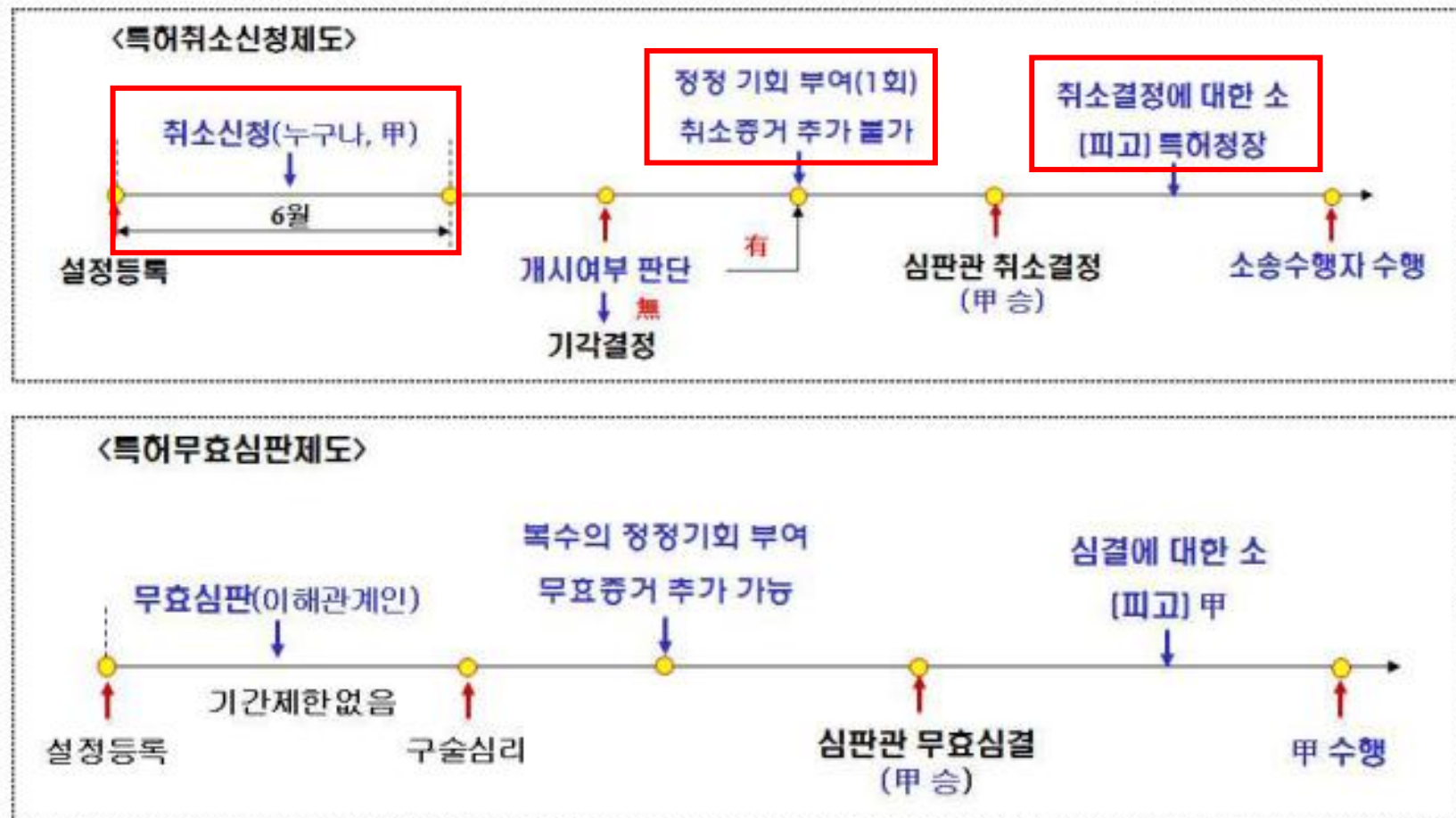
2. 특허취소신청제도 상세 (5/6)

구분		특허취소 신청제도	관련 조문
불복	당사자	✓ 원고적격 :- 취소 신청인(취소신청서 각하결정 시), 특허권자(취소결정 시), 참가 신청 거부된 자	제186조 제2항
		✓ 피고적격 :- 특허청장	제187조
	시기	✓ 취소 결정의 등본 송달받은 날부터 30일 이내, 불변기간, 부가기간 가능	제186조 제3 내지 5항
	범위	✓ 취소신청서 각하 결정 또는 취소 결정	제186조 제1항
		✓ 취소신청 각하 결정과 기각 결정은 불복 불가	제132조의6 제2항 제132조의13 제5항
	절차	✓ 특허법원 전속관할	제186조 제1항 법원조직법 제28조의4
		✓ 결정/심결 전치주의	제186조 제6항 행정소송법 제18조1항

2. 특허취소신청제도 상세 (6/6)

구분		특허취소 신청제도	관련 조문
정정	청구인	✓ 특허권자	제132조의3 제1항
	시기	✓ 취소 이유 통지에 대한 의견서 제출 기간 내	
	사유	✓ 제136조 제1항 각호의 사유 (정정심판 청구 사유)	
	취하	✓ 취소 이유 통지에 대한 의견서 제출 기간과 그 기간 만료일부터 1개월까지의 기간 ✓ 정정 불인정 통지에 대한 의견서 제출기간	제132조의3 제4항
	기타	✓ 해당 절차에서 복수의 정정 청구 시 이전 정정 청구는 취하간주	제132조의3 제2항
		✓ 취소신청이 된 청구항 정정하는 경우 출원 시 특허 받을 수 있을 것이라는 정정 요건은 배제됨 (무효심판 중 정정 청구와 동일)	제132조의3 제5항
참가	참가인	✓ 특허권에 관하여 권리를 가진 자 또는 이해관계를 가진 자	제132조의9 제1항
	시기	✓ 특허취소신청에 대한 결정 전까지	
	절차 및 효력	✓ 심판의 보조참가 규정 준용(제155조 제4항, 제156조)	제132조의9 제2항

3. 특허취소신청제도와 무효심판 제도 비교 (1/2)



3. 특허취소신청제도와 무효심판 제도 비교 (2/2)

구분	특허취소 신청제도	특허무효 심판제도
신청인 적격	누구나	이해관계인 또는 심사관
신청시기	등록공고일부터 6월	언제나 가능
제도 성격	특허심사결과 재검토(미국 EPR 제도와 유사)	당사자간 분쟁 해결
신청 이유	신규성, 진보성 등 선행문헌 관련 사유	모든 무효 사유
심리 병합	일괄 병합 원칙	필요 시 병합
심리 진행	취소이유가 있는 경우만 진행	무조건 심리 진행
제도 운영	결정계	당사자계
심리 방식	모두 서면 심리	구술 심리 원칙
신청이유 보정	제한	심리종결 전까지 무제한
정정 기회	원칙상 1회	제한 없음
결정(심결) 예고	취소이유 통지	없음
종결 방식	결정	심결
대리인 비용	저비용	고비용
수수료	저비용	고비용
불복 절차	법원 이후는 특허청이 수행	당사자가 수행

4. 기타 개정사항 (1/2)

개정 내용	관련 조문	경과규정
✓ 외국어 특허출원에 대한 복수의 오역 정정 시 처리 :- 이전 정정은 없었던 것으로 간주	제42조의3 제7항	이 법 시행 이후 국어번역문 정정하는 경우 부터 적용 (부칙 제10조)
✓ 보정각하의 예외 사유 추가 :- 직권보정 및 직권 재심사 전의 보정 추가	제51조1 제1항	직권보정 사유의 경우 이 법 시행 이후 직권보정하는 경우 부터 적용(부칙 제3조)
✓ 등록공고의 게재사항을 대통령령에서 특허법으로 상향 입법	제87조 제3항	이 법 시행 이후 설정등록된 특허권에 관한 등록공고 부터 적용(부칙 제7조)
✓ 정정심판의 청구제한기간 추가 :- 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 단, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결된 날까지 정정심판 청구 가능	제136조 제2항	별도의 경과 규정 없음
✓ 정정심판 청구 시 특허권자의 미동의 사유 신설 :- 동의를 받아야 하는 자(전용실시권자, 질권자 등)가 무효심판을 청구한 경우에는 동의 요하지 않도록 단서 신설	제136조 제8항	이 법 시행 이후 청구되는 정정심판 부터 적용 (부칙 제12조)

4. 기타 개정사항 (2/2)

개정 내용	관련 조문	경과규정
✓ 정정 무효심판 중 정정청구 사유 추가 :- 청구인이 증거 제출하거나 새로운 무효사유 주장하여 정정청구 허용할 필요가 있는 경우	제137조 제3항 후단	이 법 시행 당시 계속 중인 정정무효심판에도 적용(부칙 제13조)
✓ 심판청구서의 결정각하 사유 명확화 :- 보정하더라도 요지변경 시는 결정 각하	제141조 제2항	이 법 시행 이후 청구되는 심판부터 적용(부칙 제14조)
✓ 거절결정에 대한 심판에 준용되는 심사 규정 추가 :- 복수의 보정에 대한 처리규정 추가(제47조 제4항)	제170조 제1항	이 법 시행 당시 계속 중인 거절결정에 대한 심판의 보정에도 적용(부칙 제15조)
✓ 무효사유 2호의 청구인 적격 명확화 및 특허취소신청과 중첩되는 사항 조정 :- 2호의 청구인은 특허받을 수 있는 권리를 가진 자만 가능 :- 등록공고일 후 3월 내에도 이해관계인 및 심사관만 청구 가능하도록 조정	제133조 제1항	이 법 시행 전 설정등록된 특허권에 관하여는 종전 규정 적용(부칙 제21조)

5. 경과 규정 (1/2)

구분	개정 내용	관련 조문	경과규정
제도 신설	1. 특허취소신청제도	제132조의2 내지 15	이 법 시행 이후 설정등록된 특허권부터 적용(부칙 제10조)
	2. 직권 재심사제도	제66조의3	이 법 시행 이후 특허결정하는 특허출원부터 적용(부칙 제6조)
	3. 특허권 이전 청구제도	제99조의2	이 법 시행 이후 설정등록된 무권리자의 특허권부터 적용(부칙 제8조)
	4. 외국 심사결과 제출 명령 제도	제63조의3	이 법 시행 전에 출원된 우선권 주장을 수반한 특허출원에 대해서도 적용(부칙 제5조)
근거 규정 마련	5. 국내우선권주장 기초출원에 대한 서류 열람	제216조	이 법 시행 전에 출원한 국내우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여는 종전의 규정 적용(부칙 제22조)
	6. 소송당사자의 절차 중지 신청	제164조 제2항	별도의 경과규정 없음
	7. 법인 해산 시 특허권 소멸	제124조 제2항	이 법 시행 이후 청산종결등기가 된 법인의 특허권부터 적용(부칙 제9조)
	8. 전문기관 임직원의 비밀유지의무 위반 시 지정취소	제58조의2 제1항 제3호	이 법 시행 이후 전문기관의 임직원이 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우부터 적용(부칙 제4조)

5. 경과 규정 (2/2)

구분	개정 내용	관련 조문	경과규정
제도 수정 / 보완	9. 심사청구기간 단축	제59조 제2항	이 법 시행 전에 출원한 특허출원에 관하여는 종전의 규정에 적용(부칙 제19조)
	10. 정당 권리자 출원기간 연장	제35조	이 법 시행 전에 설정등록된 무권리자의 특허권에 관하여는 종전의 규정 적용(부칙 제18조)
	11. 직권보정범위 확대	제66조의2	이 법 시행 전에 직권보정이 이루어진 경우에는 종전의 규정 적용(부칙 제20조)
	12. 특허무효심판의 정정청구 취하시기 조정	제133조의2 제5항	① 제133조의2제1항 후단의 개정규정은 이 법 시행 당시 특허무효심판이 계속 중인 특허의 정정에 대해서도 적용 ② 제133조의2제5항의 개정규정은 이 법 시행 이후 특허 정정청구를 하는 경우부터 적용 (부칙 제11조)
	13. 절차의 추후보완 기간 연장	제17조	이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 절차를 추후 보완할 수 있는 기간이 이미 경과된 경우에는 종전의 규정 적용 (부칙 제17조)