

특허법 · 실용신안법 · 의장법 · 상표법 및 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률중 개정령(안)입법예고

특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법 및 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률을 개정함에 있어 국민에게 미리 알려 의견을 수렴하고자 그 개정취지와 주요내용을 행정절차법 제41조의 규정에 의하여 다음과 같이 공고합니다.

(산업자원부공고 제2000-118호 2000년 7월 28일)

특허법중개정법률(안)

가. 개정취지

특허심사·심판의 신속한 진행을 도모하고 기술 및 심사환경의 변화를 반영하며, 특허권의 보호를 강화함과 아울러 특허관련 용어를 일반인이 이해하기 쉽도록 개선하고자 함.

나. 주요골자

- 1) 인터넷에 공개된 기술정보를 간행물에 게재된 것으로 인정
 - 인터넷 등에 공개된 기술정보를 간행물에 게재된 것으로 인정하도록 제29조제1항제2호에 “대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명”을 추가함.
- 2) 보정제도
 - 특허사정등본 송달전 또는 거절이유가 있는 경우 최초거절이 유통지를 받기 전까지 자진 보정을 할 수 있도록 하고,
 - 명세서 또는 도면에 신규사항이 추가되는 보정을 금지하고 이를 위반하는 경우 거절, 이의 신청 및 무효의 이유로 하며,
 - 보정으로 신규사항이 추가될 때마다 거절과 보정의 반복으로 인한 절차의 지연을 방지하고

자 최후거절이유통지제도를 도입하여, 최초거절이유통지에 대응하여 제출된 보정의 내용에 거절이유가 존재할 경우 최후거절이유통지를 통지하도록 하고,

- 최초거절통지에 대한 보정에는 제한을 두지 아니하나 최후거절이유통지에 대한 보정 및 거절사정불복심판청구시의 보정에는 특허청구범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명에 한정하여 보정할 수 있도록 하며,
- 최후거절이유통지에 대한 보정 및 거절사정불복심판청구시의 보정이 부적법한 경우에 보정 각하를 함.

3) 우선권주장

- 최선일부터 1년 4개월 이내에 우선권주장에 대하여 보정 또는 추가를 인정하고,
- 선출원이 산업자원부령이 정하는 국가에서 출원된 경우 이를 기초로 우선권주장을 하는 출원에 대하여 우선권주장 증명 서류의 제출을 생략할 수 있도록 하며,
- 우선권주장의 기초가 되는 선출원이 실용신안등록출원인 경우 후출원의 출원과 동시에 선출원이 취하되도록 함.

4) 특허이의신청

- 특허이의신청 기간을 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일후 3월이 되는 날까지로 하고,
- 이의결정을 함에 있어 2이상의 이의신청이 있는 경우에는 모든 이의신청이유에 대하여 결정하도록 하며,
- 심사관의 직권심사에 의한 새로운 취소이유의 송달이 있은 후에는 이의신청의 취하를 금지하고,
- 의견서 제출기간내에 특허권자가 부적법한 정정을 해소할 수 있도록 함.

5) 심판제도

- 보정각하불복심판제도를 폐지하고 보정각하에 대한 불복은 거절사정불복심판에서 다투도록 함.
- 무효심판이 계류중인 경우 무효심판의 절차에서 특허의 정정을 청구할 수 있도록 하고 별도의 정정심판은 이를 청구할 수 없도록 하며
- 특허권 소멸후에도 권리범위 확인심판을 청구할 수 있도록 하고
- 정정심판에 있어 정정청구공고 및 이에 대한 이의신청제도를 폐지함.

법령안입법예고

- 정정의 무효심판의 청구대상에 현행의 정정심판에 의한 정정 외에 특허이의신청절차에서의 정정 및 무효심판절차에서의 정정을 추가하고, 정정무효심판절차에서 특허의 정정을 할 수 있도록 함.
- 거절사정불복심판의 청구이유의 기재는 출원인의 자유의사에 맡기고, 청구의 이유의 기재가 없는 건에 대하여는 전치심사가 원사정유지되는 경우에 한하여 보정형식으로 제출하도록 함.
- 심판의 서면심리를 원칙으로 하되, 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권의 구술심리로 할 수 있다고 규정함.
- 법원은 산업재산권 관련 소송의 제기 및 판결결과를 특허심판원장에게 통보하고, 특허심판원장은 동 소송사건 관련 심판의 제기 및 심판결과를 법원에 통보
심결에 불복하여 특허법원에 소가 제기되거나 상고가 있는 경우에 법원은 특허심판원장에게 이를 통보

6) 산업재산권 보호강화

- 불가피하게 특허료의 납부가 해태된 경우 추가료 부담을 조건으로 권리를 회복시킬 수 있도록 하고, 회복된 특허권에 대한 효력제한 규정을 신설.
- 특허권 침해시 침해자가 판매한 수량에 권리자의 원가계산에 의한 단위 이익액을 곱한 것을 권리자의 손해액으로 추정하도록 함으로써, 판매수량만 확인하면 손해액을 쉽게 산정할 수 있도록 함.
- 특허권 침해에 대한 형량을 상향조정하고 징역형과 벌금형을 병과할 수 있도록 하며 양벌죄의 경우 중과할 수 있도록 함.

7) 타법의 개정사항의 반영

- 상표법조약을 반영하여 상표법에서 각종 서식에 “대표자의 성명” 및 “제출연월일”에 대한 기재를 삭제하기로 함에 따라 이를 반영
- 상표법에서 입체상표의 도입을 반영하여 저촉관계에 있는 권리로서 상표권을 추가
- 행정소송법의 개정사항을 반영하여 특허청의 행정처분에 대하여 행정심판 또는 행정소송 중 선택하여 불복할 수 있도록 함.

8) 기타

- 절차에 관한 기간에 대해서만 기간의 말일이 공휴일인 경우 그 기간을 연장하도록 함.
- 불가피한 사유로 기간을 준수할 수 없는 경우 그 사유의 소멸일부 2개월 이내에 추완할 수

있도록 함.

- 보상금의 지급기준을 특허법시행령에 규정할 수 있는 근거규정 마련
- 대통령령이 정하는 출원의 경우 출원공개전에도 우선심사를 할 수 있도록 함.
- 특허무효심판 등에 의하여 무효된 청구항의 수에 따라 기납 특허료의 반환을 할 수 있도록 함.
- 특허사정된 출원에 대하여 특허권의 설정 등록시에 청구항을 포기할 수 있도록 함.
- 특허사정, 거절사정, 사정 등 일반인이 이행하기 힘든 용어를 특허결정, 특허거절결정, 특허여부 결정 등으로 용어를 순화

실용신안법중개정법률(안)

가. 개정취지

이중출원제도의 효율적인 운용을 통하여 실용신안 선등록제도의 이용을 확대하고 실용신안권의 보호를 강화하기 위하여 관련규정을 정비함.

나. 주요골자

- 이중출원의 경우 선원규정을 적용하지 아니하도록 함.
- 1실용신안등록출원범위를 물건에 대한 1특허출원범위와 일치시켜 이중출원제도의 활용을 촉진
- 기초적요건 심사시에 보정에 의하여 신규사항이 추가된 경우 심사관이 보정명령을 하도록 함.
- 기초적요건 심사에 의하여 실용신안등록출원이 각하된 경우 특허심판원에 각하에 대한 불복 심판을 청구할 수 있도록 함.
- 청구항이 2이상 있는 경우 모든 청구항에 대하여 기술평가를 청구하는 것으로 하고, 유지결정 및 취소결정은 항별로 하도록 함.
- 기술평가 청구는 설정등록이후에 한정하여 하도록 함.
- 기술평가 청구는 원칙적으로 1회에 한하여 허용하도록 함.

의장법중개정법률(안)

가. 개정취지

의장의 보호범위를 확대하려는 국제사회의 노력에 부응하기 위하여 부분의장제도를 도입하고

법령안입법예고

한 벌의 물품의 의장에 관한 등록요건을 완화하는 한편, 의장무심사등록출원에 대한 등록요건의 심사범위확대, 확대된 선출원주의 채택 및 일반 국민의 공중심사 참여기회 확대를 통하여 부실권리의 발생을 최소화하고 등록된 권리의 안전성을 강화하고자 함.

나. 주요골자

1) 부분의장제도의 도입

- 물품의 부분의 의장에 대한 창작적 가치를 보호하고 부분의장의 도용으로 인한 권리간의 분쟁을 방지하기 위하여 현행 보호받지 못하고 있는 물품의 부분의 의장을 보호하도록 함.

2) 확대된 선출원의 지위 부여제도 도입

- 부분의장제도가 도입됨에 따라 부분의장을 포함하고 있는 선출원의장에 대하여 후출원된 부분의장에 대한 선출원의 지위를 부여하고 일반적인 선출원주의 적용의 문제점을 개선하기 위하여 확대된 선출원지위 부여제도를 채택함.

3) 기능성 의장의 보호 제외

- 출원된 의장이 그 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 의장은 특허나 실용신안의 보호대상이므로 의장법의 보호대상에서 제외함.

4) 다의장등록출원의 용어 변경

- 현행 “다의장등록출원”의 용어는 1의장1출원원칙을 위반한 출원을 의미하는 것으로 오해할 소지가 있으므로 그 용어를 “복수의장등록출원”으로 변경함.

5) 한 벌 물품의 성립요건 및 등록요건의 완화

- 사회의 거래관습에 구애받지 않고 현실적으로 한 벌의 물품으로 사용되고 있는 물품은 구성 물품의 동종여부에 상관없이 한 벌 물품으로 성립될 수 있도록 하였고, 각 구성물품에 대한 의장권은 발생하지 않으면서 실제적 등록요건을 요구하는 한 벌 물품 의장제도의 모순을 개선하고 한 벌 물품 의장의 등록요건 완화를 통하여 시스템의장의 보호범위를 확대하기 위하여 각 구성물품에 대한 등록요건을 폐지함.

6) 한 벌의 물품의 의장에 관한 의장등록출원의 분할금지

- 다수의 물품으로 구성된 한 벌의 물품의 의장이 성립요건을 충족하고 있는 경우에는 그 의장은

전체로서 1의장에 해당되어 이를 다수의 의장으로 분할하는 것은 당초 출원인이 요구한 권리 요구범위를 벗어나는 것이고 또한, 출원분할제도의 취지에도 어긋나는 것이므로 이를 분할할 수 없도록 함.

7) 출원의 변경에 따른 원출원의 취하간주 규정 삭제

- 출원의 변경이 있는 경우 원출원의 취하간주규정에 의하여 신규 출원번호가 부여되고 이에 따른 심사처리의 지연과 관리의 어려움이 있어 이를 해소하기 위하여 취하 간주규정을 삭제 함.

8) 일반국민의 정보제공 대상 및 정보제공 이유의 확대

- 일반국민의 정보제공을 통하여 심사관의 심사역량을 강화하기 위하여 의장등록출원된 의장에 대하여 출원공개여부와 관계없이 누구나 정보제공이 가능하도록 하고 정보제공 사유도 거절 이유 전체로 확대함.

9) 유사의장무심사등록출원의 심사 강화

- 유사의장무심사등록출원의 심사를 강화하기 위하여 유사의장등록출원인이 기본의장의 의장권자와 다른 경우와 유사의장무심사등록출원된 의장이 기본의장과 유사하지 않은 경우도 거절할 수 있도록 함.

10) 의장무심사등록제도의 개선

- 의장무심사등록출원된 의장에 대한 현행 심사처리기간을 유지하면서 부실권리 발생을 최소화하기 위하여 의장의 성립요건, 공업상 이용가능성, 부등록사유 전체에 대하여 심사하도록 함.

11) 의장무심사등록 이의신청기간의 확대

- 의장무심사등록의장에 대한 일반공중의 심사참여 기회를 확대하고 무효심판 청구기간과의 형평을 유지하기 위하여 이의신청기간을 설정등록이 있는 날부터 의장무심사등록공고일후 3월이 되는 날까지로 확대함.

12) 창작내용의 요점 기재요령의 개선

- 출원된 의장의 신규성·창작성 판단의 원활화와 등록후 권리분쟁의 최소화를 위하여 출원인이 창작내용의 요점을 상세하고 명확하게 기재할 수 있도록 하고 다만, 그 내용은 권리범위 판단에

법령안입법예고

영향을 미치지 않도록 함.

13) 의장무심사등록의장의 실시권자의 과실추정

- 의장무심사등록의장의 전용실시권자 및 통상실시권자가 다른 사람의 의장권을 침해한 경우에도 과실이 추정됨을 명문화함.

14) 통상실시권 허여심판청구인의 범위 확대

- 등록의장에 유사한 의장이 다른 사람의 등록의장 또는 이와 유사한 의장 등을 이용하거나 다른 사람의 의장권 등에 저촉되는 경우에 다른 사람의 허락을 받을 수 없는 때에는 그 의장권자는 선등록의장 등에 대한 통상실시권 허여심판청구가 가능함을 명문화 함.

15) 다른 산업재산권법과 공통으로 개정되는 사항

- 본인이 책임질 수 없는 사유로 인하여 등록료 추납기간까지 등록료를 납부하지 못하여 출원이 포기되거나 의장권이 포기된 경우의 구제
- 침해자에 대한 손해배상청구시 침해물품의 판매수량에 기초한 손해배상액의 산정기준 신설
- 의장권의 침해자 및 그 법인 등에 대한 처벌 강화
- 법률용어의 순화

상표법중개정법률(안)

가. 개정취지

WTO 출범에 따른 국경없는 경쟁시대를 맞이하여 「상표법조약」과 「표장의 국제등록에 관한 마드리드 의정서」와 같은 상표관련 국제규범을 국내에 반영·적용함으로써 국내기업의 해외 상표출원절차의 용이화와 국내 상표출원·등록절차의 간소화 및 국제적 통일화를 지향하고 그동안 상표제도의 운영과정에서 나타난 미비점을 보완함으로써 출원인의 국내·외상표 출원·등록에 관한 절차상의 편의를 제고시키고자 함.

나. 주요골자

1) 사용에 의하여 식별력을 인정받은 현저한 지리적 명칭의 상표등록 허용

- 현저한 지리적 명칭으로 구성된 상표라도 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 상표등록을 허용함으로써 장기간 사용으로 축적된 상표권자의 신용을 보호하기로 함.

- 2) 상표법조약 체결국을 파리협약 동맹국과 동등하게 취급하기 위한 관련조항 개정
 - 상표법조약의 규정에 따라 상표법조약의 체결국을 파리협약의 동맹국과 동등하게 취급하기 위하여 상표법조약 체결국의 국기·국장 등도 상표등록을 받을 수 없는 상표에 포함시켜 거절하기로 함.

- 3) 저명상표 희석화 방지규정의 명시적 반영
 - 저명상표와 동일·유사한 상표를 비유사한 상품에 사용하여 혼동을 일으키지 않더라도 유명 상표의 식별력이나 명성을 부정하게 이용하거나 부당한 방법으로 손상 또는 희석시킬 염려가 있는 상표를 거절하는 조항을 신설함.

- 4) 출원서·각종 신청서 기재사항의 간소화
 - 상표법조약에 따라 출원서와 각종 상표출원·등록절차와 관련된 신청서 기재사항중 '법인 대표자 성명'과 '제출연월일'을 삭제하기로 함.

- 5) 출원일의 인정과 의견진술의 기회를 부여하지 않는 반려제도 폐지
 - 상표법조약에 따라 출원일인정에 최소한의 요건을 규정하고 이러한 요건이 충족된 출원서류에 대해서는 일단 출원일을 인정하고, 이러한 최소요건이 충족되지 않더라도 보완할 수 있는 의견진술의 기회를 부여하기로 함.

- 6) 정당한 상표권자의 권리보호 기회 확대
 - 정당한 상표권자의 허락없이 그 대리인들이 행한 상표등록출원에 대하여 이의신청이 있는 경우에만 거절하도록 규정하고 있으나, 출원후 이의신청전이라도 정보제공이 있는 경우 거절할 수 있도록 하여 정당한 상표권자의 권리보호의 기회를 확대시킴.

- 7) 특수표장의 고유한 거절사유 조항 신설
 - 특수한 표장인 단체표장, 업무표장에만 존재하는 고유한 거절사유조항을 신설함으로써 특수 표장 심사의 법적 투명성과 타당성을 제고함.

- 8) 손실보상청구권 제도의 신설
 - 마드리드 의정서 제4조(1)(a)에 의한 효과를 인정하기 위하여, 원칙적으로 출원인이 출원공고 후에는 경고를 하고 업무상 손실에 상당하는 보상금을 청구할 수 있도록 하되 상표등록출원의

법령안입법예고

사본을 제시하고 경고하는 경우에는 출원공고 전에도 보상금을 청구할 수 있도록 함.

9) 2이상의 지정상품이 있는 상표등록결정된 상표등록출원 등에 대한 특칙

- 실체심사결과 상표등록결정등본을 송달받고 상표권설정등록을 받고자 하는 자는 상표등록료 납부시에 상표권의 설정등록을 원하지 않는 지정상품을 포기하고 남은 지정상품에 대하여 상표 등록료를 납부할 수 있도록 근거규정을 신설함.

10) 상표등록료불납으로 인하여 실효된 권리의 회복 및 회복된 상표권의 효력제한

- 상표등록료 미납으로 출원이 포기되는 것으로 보는 상표등록출원이나 지정상품의 추가등록출원, 상표권의 존속기간갱신등록출원중 출원인 본인이 책임질 수 없는 사유로 인하여 법정기간 이내에 상표등록료를 납부할 수 없을 경우 출원인은 그 사유가 없어진 날로부터 2월이내에 등록료를 추가납부할 수 있도록 하는 구제조치를 신설함.
- 상표권 회복에 따라 상표권의 갱신등록출원이 포기된 것으로 믿고 당해 상표와 동일·유사한 상표를 사용한 선의의 제3자를 보호하기 위하여 등록료 납부기간 경과후 상표권이 회복되기 전까지 그 상표와 동일·유사한 상표의 사용행위에는 당해 상표권의 효력이 미치지 아니하도록 규정함.

11) 갱신등록절차의 간소화 및 상품분류전환등록제도의 신설

- 상표권의 갱신등록절차를 보다 간소화하여 갱신등록료 납부만으로 갱신등록케 하고, 상표법 조약에 따라 갱신등록의 요건으로 구상품분류를 신상품분류인 니스분류로 전환요구할 수 없으므로 갱신등록출원절차와 별개의 절차인 상품분류전환등록 절차를 부칙에 신설하기로 함.

12) 특허권 등의 존속기간 만료후에 상표를 사용하는 권리

- 입체상표의 등록출원일전 또는 동일일에 출원·등록된 특허권 등이 입체상표와 저촉되는 경우 그 특허권의 존속기간이 만료되는 때에는 원특허권의 범위안에서 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용할 권리를 부여하는 조항을 신설함으로써 입체상표와 특허권등 타 산업재산권과 저촉문제를 해결함.

13) 상표권침해시 권리자의 손해액 입증책임 완화

- 상표권 침해에 대한 손해액의 산정시 침해자가 물품의 판매를 통하여 권리를 침해한 경우 침해자의 판매수량에 권리자의 원가계산에 의한 물품당 이익액을 곱한 것을 권리자의 손해액

으로 추정토록 하여 권리자의 손해액 입증책임을 완화함.

14) 상표등록후 식별력을 상실한 상표를 무효화할 수 있는 근거조항 신설

- 상표등록후 등록상표가 사회환경 등의 변화 또는 상표관리의 소홀 등으로 인하여 식별력을 상실한 경우 무효심판 대상이 되게 하고 당해 상표권의 효력은 식별력이 상실된 때부터 없었던 것으로 규정함으로써 갱신시 실제심사의 폐지에 따른 문제점을 보완함.

15) 본국관청(the Office of origin)에 관한 절차 규정

- 특허청을 통하여 국제출원을 할 수 있도록 하고, 이 경우 특허청은 기재사항이 국제출원의 기초가 되는 국내상표등록출원 또는 국내상표등록의 기재사항과 합치되는지 여부를 심사한 후 국제사무국에 국제출원서 및 필요한 서면을 보내도록 함.

16) 지정국관청(the Office of a designated Contracting Party)에 관한 절차 규정

- 외국특허청을 통한 국제출원이 대한민국을 지정국으로 정한 경우에는 원칙적으로 국제등록일 또는 사후지정일에 출원된 상표등록출원으로 간주하여 취급하되, 마드리드 의정서에 의하여 인정되지 아니하는 출원의 분할·변경 등에 관하여는 특례를 정함.

17) 재출원에 관한 특례 규정

- 국제출원의 기초가 되는 출원 또는 등록에 대한 취소 등으로 국제등록이 소멸된 경우 또는 외국의 의정서 폐기에 의하여 출원인이 출원인적격을 잃게 된 경우에는 재출원을 할 수 있도록 하고, 일정요건하에 출원일을 소급시키며, 대한민국에서 상표권이었던 재출원에 대하여는 재심사를 하지 아니하고 상표등록결정을 함.

18) 상표권 침해에 대한 제재 강화

- 상표권 보호를 강화하기 위하여 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대한 징역형과 벌금형을 5년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금에서 7년이하의 징역 또는 1억이하의 벌금형으로 상향조정하고 징역형과 벌금형을 병과할 수 있도록 함.

19) 법률용어의 순화

- 법제처 용어순화 지침 및 민사소송법 개정 내용을 반영하여 등록사정, 거절사정, 사정 등 일반인이 이해하기 힘든 특허관련 용어를 상표등록결정, 상표등록거절결정, 상표등록여부결정 등

법령안입법예고

으로 용어를 순화함으로써 일반인이 쉽게 상표법의 내용을 이해할 수 있도록 함.

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률중개정법률(안)

가. 개정취지

상표법조약 가입 추진을 위한 준비단계로서 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에 의해 이행되어야 할 사항과 상표희석화 방지에 관한 국제규범을 검토하여 반영하고 기타 법률 시행상 나타난 일부 미비점을 보완하고자 함.

나. 주요골자

- 1) 유명상표와 혼동을 일으키지는 않지만 유명상표의 식별력이나 명성을 부정하게 이용하거나 부당한 방법으로 손상 또는 희석시키는 표지의 사용행위를 부정경쟁행위로 규정하여 WTO/TRIPs 규정 및 WIPO 유명상표보호규범의 내용을 명시적으로 반영하고 그 효과로 인터넷도메인네임과 상표권의 저축을 보다 원활히 해결하고자 함.
- 2) 대리인이나 대표자, 또는 대리인이나 대표자이었던 자가 정당한 이유없이 상표권자의 동의를 받지 않고 상표권자의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한 경우를 부정경쟁행위 유형에 추가하여 파리협약 제6조의7제2항을 이행함.
- 3) 상표법조약 체결국도 파리협약 동맹국과 동등하게 취급하여야 하므로 상표법조약 체결국의 국기·국장 등의 허가없는 사용을 금지하고 이를 위반할 경우에 대한 벌칙규정을 정하여 상표법조약상의 의무를 이행함.
- 4) 기존의 부정경쟁행위와 새로이 추가되는 희석화행위에 대한 책임의 정도에 구분을 두어 희석화 규정 위반의 경우 고의가 있는 경우에 한하여 손해배상 및 신용회복의 책임을 묻도록 함.
- 5) 손해액 추정 방식을 개선하여 손해배상 청구 소송을 보다 용이하게 진행하여 침해당한 자의 권리 구제를 효과적으로 할 수 있도록 하여 산업재산권의 보호를 강화함.
- 6) 기타 법률 운용상 발견된 일부 미비점을 보완함.