

신속한 심사·심판과 특허권보호강화를 위한 특허법 및 실용신안법의 개정

정 양 섭
특허청 심사2국장

목 차

- I. 머리말
- II. 주요 개정내용
 - 1. 신규성 상실사유의 추가
 - 2. 신규성 상실의 예외규정
 - 3. 보정제도
 - 4. 우선권주장 규정
 - 5. 이의신청제도
 - 6. 심판제도
 - 7. 산업재산권의 보호강화
 - 8. 다른 법의 개정을 반영
 - 9. 기타 개정사항
 - 10. 실용신안 선등록제도
 - 11. 부칙
- III. 맺는말

I. 머리말

특허청에서는 특허제도의 국제적 조화 및 심사·심판의 신속한 절차진행을 도모하고 기술 및 심사환경의 변화를 반영하며, 특허권의 보호를 강화하고 특허관련 용어를 일반인이 이해하기 쉽도록 개선하기 위하여 특허법을 개정하였다. (2001. 2. 3 법률 제 6411호) 실용신안법도 공통되는 사항에 대해서는 특허법과 같이 개정함과 아울러 실용신안 선등록제도가 보다 효율적으로 운용되도록 개정하였다. (2001. 2. 3 법률 제6412호)

이번 개정을 위하여 특허청은 2000년 1월 특허법 및 실용신안법 개정시안을 작성하여 관련 단체의 의견을 들었다. 또 학계, 업계, 변리사 등 외부전문가와 특허청내의 전문가들로 구성된 특허법·실용신안법 개정실무위원회 및 개정자문위원회의 검토를 거쳐 6월 20일 공청회를 개최하였고, 입법예고 및 법제처 심사 등 정부내의 절차를 거쳐 2000년 11월 3일 정부안이 국회에 제출되었으며, 2001년 1월 9일 국회 본회의를 통과하여 2001년 2월 3일 공포되었다. 개정법률은 2001년 7월 1일부터 시행되나 출원인의 편의를 위한 일부 규정은 공포된 날부터 시행되고 있다.

II. 주요 개정내용

1. 신규성 상실사유의 추가

1) 개정배경

인터넷 등을 통한 기술정보의 공개가 보편화되고 있는 현실을 반영하여 이를 통한 공개에 대하여도 신규성 상실사유에 추가하여야 할 필요성이 대두되었다. 그러나 현행의 특허법을 적용함에 있어서 인터넷 등을 통하여 기술정보를 공개하였을 경우, 그 인터넷 상에 공개된 기술정보는 현행 규정하에서는 특허법 제29조제1항제1호의 공지된 기술로 취급될 수 있으나, 그 입증이 곤란하여 이에 의거하여 특허출원을 거절하는 것에는 현실적으로 어려움이 있었다. 한편 인터넷 등에 개시된 기술정보는 잡지나 도서 등의 형태로 간행된 기술정보와 같은 정도의 정보성을 가지고 있고, 또한 과학·기술계에서 현재 일반적으로 이용되고 있는 실정이다.

2) 개정내용

현행 특허법의 특허요건에 관한 규정인 제29조의 제1항제2호의 「특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명」을 「특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재되거나 대통령령이 정하는 電氣通信回線을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명」으로 하였다. 여기에서 말하는 전기통신회선은 인터넷을 포함하는 넓은 의미를 가진다. 한편 전기통신회선중에서 “대통령령”이 정하는 것으로 한정된 것은 인터넷에 공개된 후에 그 내용이 변경될 가능성이 높은 사이트를 배제하고 신뢰성이 높은 국가기관, 국공립연구소 등의 사이트로 제한하기 위함이다.

2. 신규성 상실의 예외규정

1) 개정배경

신규성 상실의 예외규정은 특허법 제30조에 규정되어 있는 제도이다. 연구원 등이 특허출원에 앞서

자기의 연구결과를 발표한 후에 이를 기초로 특허출원을 한 경우에는 통상 자기가 발표한 사실에 의하여 특허법 제29조제1항제1호 또는 제2호에 해당되어 특허를 받지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 특히 연구원의 경우 자기의 연구성과를 가능한 한 빨리 공개하여 그 연구성과에 대하여 학계에서 우선권을 인정받는 것은 연구원에게는 학문상의 커다란 업적이 될 수 있다. 따라서 신규성 상실의 예외규정은 상기의 경우 자기가 발표한 것에 의하여 자기의 출원 발명은 신규성이 상실되지 아니한 것으로 간주하여 연구원이 한 연구결과와 신속한 발표를 통하여 궁극적으로 국가 산업발전을 도모하는 제도이다. 그러나 현행 규정은 현재 정보공개의 보편적인 수단이 되고 있는 인터넷 상 공개에 대하여는 신규성 상실의 예외대상으로 규정하고 있지 아니하고, 학술적인 논문발표와 다양한 형태의 권리보호를 위한 출원발명은 동일하지 않는 경우가 많음에도 이에 대한 배려가 미흡하며, 박람회

2) 개정내용

(1) 신규성 상실 예외대상의 확대

인터넷을 통하여 공개된 기술에 대하여도 신규성 상실의 예외사유에 추가하였다(개정특허법 제30조제1항제1호 다목).¹⁾ 이는 인터넷을 통한 정보의 공개에 대하여도 반포된 간행물의 기재와 마찬가지로 신규성 상실사유로 하는 개정을 한 사항을 반영하여 이를 통한 정보의 공개에 대하여도 신규성 상실 예외사유로 추가하여야 할 필요가 있는 것을 반영하여 특허법 제30조제1항제1호 다목에 신규성 상실의 예외대상에 「대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 발표」를 추가하였다.

(2) 신규성 상실 예외규정의 적용범위 확대

신규성 상실 예외규정의 적용범위를 확대하여 출원발명이 발표발명과 다른 경우에도 적용하도록 하

1) 개정실용신안법 : 제6조제1항 다목

였다(개정특허법 제30조제1항 본문).²⁾ 현행 규정에서는 신규성 상실의 예외가 인정되는 출원발명은 발표된 발명과 동일할 것을 규정하고 있어, 발표된 발명과 출원발명이 동일하지 않는 경우 보호를 받을 수 없는 문제점이 있었다. 출원발명이 발표된 발명보다 진보성이 있는 발명이라면 동 규정의 개정 없이도 특허를 받을 수 있으나 출원발명이 발표된 발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 범위 이내라면 자기의 발표된 발명으로 인하여 특허를 받을 수 없게 된다. 보통 학술적인 논문발표와 다양한 형태의 권리 보호를 위한 출원발명은 그 내용이 동일하지 않는 경우가 많다고 할 수 있다. 따라서 상기의 문제점을 해결하기 위하여 신규성 상실의 예외를 인정받는 범위를 발표된 발명과 출원발명이 동일한 경우뿐만 아니라 개량된 결과 동일하지 않게 된 경우에도 자기의 발표된 발명에 의해서는 거절되지 않고 보호받을 수 있도록 하였다.

(3) 박람회 범위의 개정

신규성 상실 예외규정의 적용을 받을 수 있는 박람회의 범위에 제한을 두지 아니하였다(개정특허법 제30조제1항제3호).³⁾ 이는 현재 국내외에서 박람회를 개최하는 경우 이를 승인하는 제도가 없음을 반영하였다. 결과적으로 박람회의 범위가 넓어지게 되었지만, 이를 통한 발표에 대하여는 발표한 자가 특허법 제30조제2항의 규정에 의하여 증명하여야 하기 때문에 제3자에게 끼치는 불이익은 없다.

3. 보정제도

1) 개정배경

보정은 특허출원절차에 있어서 중요한 요소이다. 선원주의하에서 발명자는 가능한 한 빨리 특허출원

을 할 필요가 있고 출원을 서두르다 보면 출원후에 이를 수정하여야 할 경우가 생기게 된다. 보정제도는 이러한 필요성에 의하여 생긴 제도이며 적법하게 보정을 하면 보정된 사항도 특허출원일로 소급하게 된다. 그러나 우리 나라의 보정제도는 보정의 허용이 가능한 범위 등에 있어서 선진각국과는 다르게 운용되고 있고 요지변경의 판단이라고 하는 독특한 제도를 가지고 있어 이를 국제적 조화의 관점에서 개정하여야 할 필요성이 대두되어 왔다. 또한 앞으로 심사처리기간이 단축되어 공개전 심사가 가능하게 될 경우 등을 고려하여 자진보정기간을 개선할 필요성이 대두되어 왔다.

2) 개정내용

(1) 자진보정기간

출원인이 출원 후 자진보정을 할 수 있는 시기를 심사관이 특허결정의 등본을 송달하기 전(거절이유가 있는 경우에는 최초거절이유통지를 받기 전)까지로 하였다(개정특허법 제47조제1항).⁴⁾ 현행규정에서는 특허출원후 1년 3개월 이내에는 출원인은 자기의 필요에 따라 언제든지 명세서 또는 도면에 대하여 보정을 할 수 있다(특허법 제47조제1항). 따라서 심사관에게는 특허출원후 1년 3개월 이내에는 심사를 착수할 수 없는 제한이 되기도 한다. 이 출원후 1년 3개월을 자진보정기간이라 하며, 심사관의 입장에서는 심사대기기간에 해당한다. 그러나 특허행정의 발달에 따라 이렇게 출원인에게 보장된 자진보정기간이 오히려 출원인에게 불이익으로도 작용할 수 있다. 그간 특허청에서는 심사처리축진을 위한 노력을 경주한 결과 심사처리기간이 1997년말 기준 약 36개월에서 1999년 말에 24개월로 대폭 단축되어 출원공개(출원후 1년 6개월) 전 심사가 가능한 상태로 되었다. 그리고 1999년 1월 1일부터 특허청에서

2) 개정실용신안법 : 제6조제1항 본문

3) 개정실용신안법 : 제6조제1항제3호

4) 실용신안법은 현행대로 실용신안등록출원후 2월 이내에 자진보정을 할 수 있다(실용신안법 제13조제1항 단서)

는 전자특허출원(KIPO-net)을 통한 출원이 가능하게 되었고 이러한 출원에 대하여 심사가능한 시기가 도래하면 공개전 선행기술의 검색이 가능하게 됨에 따라 실질적으로 공개전 심사가 가능하게 된다. 특허권은 권리설정등록일부터 발생하지만, 그 존속기간은 특허출원일부터 20년이 되는 날까지이므로(특허법 제88조제1항) 특허심사를 신속히 하면 출원인 입장에서는 권리를 장기간 향유할 수 있게 된다. 특허청에서는 이러한 점을 고려하여 이번의 개정으로 심사관이 심사를 할 수 있는 상황이 되면 언제든 심사를 할 수 있게 하였다.

(2) 거절이유통지의 횡수제한

특허청에서의 절차의 신속화를 위하여 거절이유통지의 횡수를 통상 2회(최초거절이유통지, 최후거절이유통지)로 제한하여 최초로 통지하는 거절이유통지를 최초거절이유통지로 하고(개정특허법 제47조제1항제1호), 최초거절이유통지에 대응하여 제출된 보정에 대하여 거절이유가 존재할 경우에 이에 대한 거절이유통지를 최후 거절이유통지로 하였다(개정특허법 제47조제1항제2호).⁵⁾ 이는 신규사항의 추가를 거절이유로 하는 개정을 반영한 것이다. 거절이유통지에 대한 보정에서 전번 거절이유는 해소되더라도 새로운 신규사항이 추가되면 다시 거절이유통지를 하여야 하며 상기 사항이 반복되면 거절이유통지의 횡수를 제한하지 않을 경우 이론적으로 거절이유통지와 이에 대한 보정이 끊임없이 계속될 수 있기 때문이다.

(3) 보정허용범위

보정허용범위를 개정하여 보정으로 신규사항이 추가되면 거절이유로 하였고(개정특허법 제47조제2항), 특허후에는 특허이의신청이유(개정특허법 제69조제1항제4호의2) 및 특허무효이유(개정특허법

제133조제1항제4호의2)로 하였다.⁶⁾ 현행 규정하에서는 요지변경이 되지 않는 한 자유로운 보정이 보장된다. 요지변경은 특허법 제48조에 규정되어 있다. 즉, 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위안에서 특허청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정은 요지변경이 되지 않는 것으로 본다. 따라서 출원인에게는 보정이 넓게 인정되지만 심사관에게는 보정이 될 때마다 요지변경여부를 판단하여야 하는 등 실무상 그 판단이 어려워 심사 지연 및 심사업무부담 과중의 원인이 되어 왔다. 이를 감안하여 개정법에서는 현행의 넓은 보정허용범위를 미국, 일본 등 선진국과 같이(미국의 경우 법조문에서 신규사항(new matter)이란 용어를 씀) “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내”로 제한하였다. 이를 보통 신규사항 추가금지라고 한다. 현행 제도하에서는 신규사항이 추가되어도 그것이 특허청구범위에 영향을 미치지 아니하면 요지변경이 되지 않아 인정되지만, 개정법에서는 심사단계에서는 거절이유, 특허권 설정등록 후에는 특허이의신청이유 및 특허무효이유가 된다. 따라서 출원인은 출원시에 현행보다는 완성도가 높은 명세서를 작성할 것이 요구된다. 그러나 선진국간에도 신규사항의 인정범위는 각각 다른 실정으로, 우리법의 운용에 있어서는 선진국의 심사지침을 연구·검토하여 보정이 가능한 범위를 가능한 넓게 인정하도록 심사지침을 작성하여 출원인에게 과도한 부담이 되지 않도록 할 계획이다.

(4) 최후거절이유통지이후의 특허청구범위에 대한 보정의 제한

최후거절이유통지후 및 특허거절결정에 대한 불복심판청구시의 특허청구범위에 대하여 보정을 제한하였다(개정특허법 제47조제3항 및 제4항). 현행 규정에서는 요지변경이 되지 않는 한 특허청구범위에 대

5) 그러나 최초거절이유통지후의 거절이유통지라 하여도 최초거절이유통지에 대응하는 보정에 관한 거절이유가 아닌 새로운 거절이유를 통지하는 경우에는 그 거절이유통지는 다시 새로운 거절이유통지로 인정하도록 하였다.

6) 개정실용신안법 : 제14조, 제47조제1항제4호의2, 제48조제1항제4호의2

하여 자유롭게 보정을 할 수 있어, 보정의 결과 특허 청구범위가 변경되거나 확장될 경우 그 때마다 선행 기술조사 등 재심사를 하여야 하므로 심사지연의 문제가 있었다. 개정법에서는 최초거절이유통지후에는 특허청구범위의 보정에 제한을 두지 않으나, 최후거절이유통지후 및 특허거절결정불복심판청구시에는 특허청구범위의 보정에 제한을 두어, 특허청구범위의 감축(청구항의 삭제를 포함), 잘못된 기재의 정정, 불명료한 기재를 명확하게 하는 것에 한정하기로 하였다. 이는 신규사항의 추가를 거절이유로 하는 제도를 도입함에 따라 불가피하게 도입되는 거절이유 통지의 횟수제한의 도입으로 최후거절이유통지후 특허청구범위의 보정을 제한하지 않으면 심사관이 후속처리를 할 수 없는 문제가 발생하는 것을 방지하고⁷⁾ 심사절차의 신속을 기하기 위함이다.

4. 우선권주장 규정

1) 우선권제도에 있어서 우선권주장의 보정 또는 추가

특허출원시에 우선권주장을 한 자는 최선일부터 1년 4개월 이내에 한하여 그 보정 또는 추가를 인정하도록 하였다(개정특허법 제54조제7항, 제55조제5항).⁸⁾ 이는 PCT에서는 국제출원후에도 우선권주장의 보정 또는 추가가 인정되고 있고 PLT에서도 이러한 사항이 채택되었음을 반영하여 출원인의 편의를 도모하기 위함이다. 현행 규정에서는 특허출원시 특허출원서에 우선권주장의 취지, 최초 출원국명 및

출원의 연월일을 기재하여야 하고 특허출원후에는 그 추가가 인정되지 않는다. 다만, 우선권주장의 보정의 경우는 절차의 보정 형식으로 현재 실무적으로 인정되고 있으나 매우 제한적으로 운용되고 있다.⁹⁾

2) 특허청간 우선권증명서류를 교환하는 전산협력 체제의 구축을 반영

파리조약에 의한 우선권주장에 있어서 산업자원부령이 정하는 국가에서 한 출원을 기초로 우선권주장을 하는 출원을 하는 경우 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 특허출원을 기재한 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본을 제출하지 않아도 되는 규정을 신설하였다(개정특허법 제54조제4항 단서).⁹⁾ 현행 규정에서는 출원인이 파리조약에 의한 우선권주장을 하는 경우 직접 우선권 증명서류를 특허청에 제출하여야 하나, 한·일 특허청간 우선권 증명서류를 교환하도록 하는 협상을 반영하여 출원인의 편의를 도모하게 하였다.

3) 국내우선권제도에 있어 선출원의 취하간주시기

국내우선권제도에 있어서 선출원이 실용신안등록 출원인 경우 후출원의 출원과 동시에 선출원이 취하되도록 하였다(개정특허법 제56조제1항).¹¹⁾ 이는 실용신안등록제도의 도입으로 인한 선후출원의 중복 등록을 방지하기 위한 개정이다. 현행 특허법 제56조제1항의 규정에 의하면 국내우선권주장을 한 경우 우선권주장의 기초가 되는 선출원은 그 선출원이 실

7) 발생될 수 있는 문제점으로서 첫째, 최후거절이유통지후 보정으로 청구항이 신설되었을 경우 신설청구항에 대하여 심사관이 심리한 결과 선행기술에 의한 거절이유가 있는 경우에 최후거절이유통지후이기 때문에 다시 거절이유를 통지할 수 없고 최후거절이유통지시의 거절이유가 해소되었다면 특허거절결정을 할 수 없기 때문이다. 둘째, 최후거절이유통지후에 청구항이 변경된 경우에도 청구항이 신설된 경우와 같은 문제가 발생된다. 특허청구범위를 감축하는 경우에도 제47조제4항제1호의 규정에 의하여 구성요소의 외적부기를 인정하지 않는 것은 재심사결과 새로운 선행기술에 의한 거절이유의 발생가능성을 없게 하기 위한 제한이다.

8) 개정실용신안법 : 제18조제3항, 제20조제3항에서 준용하는 특허법 제54조, 특허법 제54조를 준용하는 경우 우선권주장의 보정 또는 추가를 할 수 있는 시기는 최선일부터 1년 4월 이내이면서 설정등록을 받기 전이어야 함.

9) 그러나 현행에서 인정하고 있는 범위는 단순한 오기 또는 탈자의 수정으로, 개정법에서 인정하고자 하는 우선권주장의 기초가 되는 선출원을 A에서 B로 변경하는 것보다는 좁다.

10) 개정실용신안법 : 제20조제3항에서 특허법 제54조를 준용

용신안등록출원인 경우에도 후출원후 1년 3월이 경과한 후에 취하되도록 규정되어 있으나, 1999년 7월 1일부터 시행된 실용신안선등록제도의 시행으로 실용신안등록출원이 선출원이 되는 경우에는 실용신안등록출원은 출원후 통상 3개월부터 6개월 사이에 등록이 되므로 현행의 규정을 적용할 경우 선출원인 실용신안등록출원은 취하간주시기인 1년 3월이 경과된 때에 이미 등록되어 취하간주가 되지 아니하여(제56조제1항제4호) 결과적으로 선·후 출원이 중복등록되는 문제점이 발생하였다.

5. 이의신청제도

1) 개정배경

이의신청제도는 심사관이 실제심사를 하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우에 특허사정하고 특허권이 설정등록된 후 특허공고가 되면 이로부터 3개월 이내에 누구든지 이의신청을 하여 그 특허권을 취소시킬 수 있도록 하여 권리의 신뢰성을 제고시킨다는 의미에서 공중심사라고도 한다. 이번 법개정은 특허이의신청제도의 운영상의 문제점을 개선하는데 있다.

2) 주요 개정내용

(1) 특허이의신청의 신청기간

현행 규정에서 제3자는 특허등록의 공고일부터 3개월 이내에 특허이의신청을 할 수 있으나, 개정법에서는 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월이 되는 날까지로 하였다(개정특허법 제69조제1항).¹²⁾ 이번 개정으로 특허이의신청기간이 실질

적으로 늘어나는 효과를 가진다. 특허권은 설정등록에 의하여 발생되며 제3자가 특허권을 침해하고 있다고 판단하여 등록공고전에 특허권자가 권리행사를 한 경우에 제3자가 취할 수 있는 대응수단으로서는 현행규정하에서는 등록공고후에 특허이의신청을 하거나 무효심판을 청구하여야 하나 이번의 개정으로 제3자가 특허이의신청을 원할 경우 등록공고전에도 특허이의신청을 할 수 있게 되어 제3자의 선택의 폭이 넓어졌다.

(2) 특허이의신청의 병합 또는 분리

현행은 2 이상의 이의신청이 있고 그 신청이 이유가 있는 경우에 하나의 특허이의신청에 대해서만 결정을 하고 다른 이의신청에 대해서는 그 결과만을 송달하였으나, 개정법에서는 모든 이의이유에 대하여 결정하도록 하였다(개정특허법 제73조).¹³⁾ 현행 특허법 제73조제2항의 규정에 의하면 하나의 특허이의신청에 대하여만 심사하여 취소결정을 할 수 있으나, 이 경우 취소결정불복심판에서 취소결정이 취소되면 다른 이의신청에 대하여 새로이 심사하여야 하는 불편 및 시간적 낭비가 있어 이를 해소하여야 할 필요가 있는 것을 반영하였다.

(3) 정정청구제도의 개선

특허이의신청절차에 있어서 한 정정이 부적법한 경우에 의견서 제출기간 이내에 부적법한 정정을 보정할 수 있도록 하였다(개정특허법 제77조제3항에서 제136조제9항을 준용).^{14) 15)} 현행의 특허이의신청절차에서는 특허권자에 의한 특허의 정정이 그 정정의 요건을 충족시키지 못한 경우에는 심사관은 청구인에게 의견제출기회를 부여하고 있으나(특허법

11) 개정실용신안법 : 제19조제1항

12) 개정실용신안법 : 실용신안법의 경우 이의신청기간에 있어서는 현행을 유지하였다. 실용신안의 경우 제35조의 규정에 의하여 설정등록을 하여도 제44조의 규정에 의한 유지결정의 등본을 제시하지 않으면 권리행사를 할 수 없고, 실용신안기술평가는 설정등록이후에 이를 청구할 수 있도록 하여 특허법에서와 같은 상황은 발생하지 않기 때문이다.

13) 개정실용신안법 : 제48조에서 특허법 제73조를 준용

14) 개정실용신안법 : 제48조에서 특허법 제77조를 준용

15) 제136조제9항을 준용하되, 상기 항의 경우 당사자가 없는 관계로 심리종결통지전까지 그 보정을 할 수 있으나, 이의신청의 경우 당사자가 있고 절차의 신속한 진행을 위하여 그 보정기간에 제한을 두어 의견서 제출기간 이내에 한하도록 하였다.

제77조제3항에서 준용하는 제136조제4항), 특허권자가 상기 심사관의 지적에 따라 부적절한 정정을 해소하는 보정을 하려고 하여도 이에 대한 규정이 없어 보정을 할 수 없는 문제가 있었다.¹⁶⁾

(4) 특허이의신청의 취하시기의 개선

특허이의신청의 취하에 있어서 심사관의 직권심사에 의한 새로운 취소이유의 송달이 있는 후에는 이의신청의 취하를 금지하도록 하였다(개정특허법 제76조제1항).¹⁷⁾ 현행 규정에서 특허이의신청의 취하는 이의신청에 대한 결정등본을 송달받기 전까지는 가능하므로(제76조제1항), 취하에 대하여는 특허이의신청인의 자유의사에 맡기고 있다. 그러나 특허이의신청의 심사에서의 직권심사에 관한 규정인 제72조제1항에 의하여, 심사관에 의한 새로운 이유의 송달이 있는 후 이의신청인에 의한 특허이의신청의 취하를 인정하는 것은 하자 있는 특허권을 방치하는 결과를 초래하고(특허권자와 특허이의신청인이 담합하여 이의신청을 취하하는 대신에 특허권자가 특허이의신청인에게 무상으로 실시권을 허여함으로써 마땅히 취소되어 모든 사람이 자유롭게 사용하여야 할 자유기술을 특허권자와 특허이의신청인이 독점하는 등) 공익적인 관점에서 특허처분의 재검토를 도모하는 본 제도의 취지에 부합되지 아니하는 문제점이 있어 이를 개선하였다.

6. 심판제도

1) 개정배경

심판에는 사정계 심판과 당사자계 심판이 있다. 사정계 심판은 심사관의 거절사정에 불복이 있는 경우 특허출원인이 청구하는 것으로 거절사정불복심판이 대표적이다. 당사자계 심판은 특허권자 또는 이해관

계인이 청구하는 것으로 특허무효심판이 대표적이다. 당사자계 심판인 경우 특허권자와 이해관계인간 분쟁이 있는 경우에 청구되는 것이므로 절차를 신속하게 하는 것이 당사자에게 시간적, 경제적인 손실을 최소화하기 때문에 절차의 신속한 진행은 중요한 문제이다. 이를 감안하여 특허청에서는 절차의 신속한 진행을 저해하는 심판절차를 개선하고, 사정계 심판의 경우 보정제도의 개정을 심판에 반영하여야 할 필요가 있다.

2) 주요 개정내용

(1) 보정각하불복심판제도의 폐지

현행의 보정각하불복심판제도를 폐지하였다(현행 특허법 제132조의4 삭제). 현행 규정에서는 요지변경된 보정에 대하여는 그 보정을 각하하고, 일정기간 동안 후속처리를 할 수 없어 심사처리지연의 원인이 되어 왔다. 한편 심사관의 보정각하결정에 대하여 출원인이 수긍하지 아니할 경우에 개정법에서는 특허거절결정에 대한 불복심판에서 보정각하에 대한 불복도 함께 다루도록 하여 절차의 신속을 꾀하였다(개정특허법 제51조제1항 및 제3항).

(2) 특허의 무효심판과 정정심판의 연계

무효심판의 절차 중에 정정을 할 수 있도록 하였다(개정특허법 제133조의2).¹⁸⁾ 현행 규정에서는 무효심판이 청구되고 이에 대응하여 특허권자가 정정심판을 청구하여 무효심판과 정정심판이 동시에 특허심판원에 계속 중일 때에는 정정심판의 심결이 확정되기까지 무효심판의 심리가 통상 중지되었다. 그 결과 무효심판의 심리가 지연되는 문제가 있으나, 특허이의신청의 경우 이의신청 계속 중에는 별도의 정정심판을 불허하고 대신 정정청구를 하도록 하여 절차의 신속을 도모하고 있다. 따라서 무효심판절차에 있

16) 정정심판의 경우에는 심판청구서의 보정에 관한 규정인 제140조제2항의 규정에 의하여 부적절한 정정을 보정하고 있다.

17) 개정실용신안법 : 제48조에서 특허법 제76조를

18) 개정실용신안법 : 제49조의2

어서도 심리의 신속을 도모할 필요성이 대두되어 현행 특허이의신청제도와 같이 무효심판이 계속되고 있는 경우 무효심판절차에서 정정을 인정하는 대신 별도의 정정심판을 이를 불허하도록 하였다(개정특허법 제136조제1항 단서).¹⁹⁾

(3) 무효심판의 계속 중에 독립한 정정심판을 청구할 수 있는 시기

무효심판과 정정심판을 연계함에 따라 특허권자의 이익을 보호하여야 할 필요가 있어 무효심판의 계속 중이라 하여도 독립한 정정심판을 청구할 수 없는 시기를 무효심판이 특허청에 계속되고 있는 경우로 하여 무효심판의 심결에 대하여 심결취소소송이 제기되어 법원에 계류중인 경우에는 독립한 정정심판의 청구를 가능하게 하였다(개정특허법 제136조제1항 단서). 현행 특허법 제136조제1항 단서에서는 「특허이의신청」이 계속되고 있는 경우에는 독립한 정정심판을 청구할 수 없다고 규정하고 있고, 개정법에서 무효심판과 정정심판의 연계를 부가함에 따라 현행의 “계속”으로 유지하면 특허권자의 이익이 침해당할 우려가 있다. 즉, 단서 규정 중 “계속”에 대하여는, 특허이의신청절차의 경우 심판 또는 소송을 제기한 경우에는 이의신청이 계속되고 있다고 해석(심판 56070-2136호, '99.7.23) 되고 있어, 무효심판 등이 계속되고 있는 경우에 심리범위와 관련하여 실무상 문제가 발생될 수 있다. 특허심판원의 심결에 대하여 불복이 있는 경우에 그 취소를 구하여 특허법 제186조의 규정에 의하여 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다. 심리범위의 문제는 특허심판원의 심결에 적용한 이유 및 증거에 대하여 특허법원에서 어떻게 취급하는가에 따라 무제한설과 제한설로 나눌 수 있다. 무제한설은 소송절차에 있어서 심판단계에서 제출하지 아니한 증거를 제한 없이 제출할 수 있는 주의이고, 제한설은 그 반대개념이다. 특허법원의 심리범위에 관한 실무는, 사정계의 경우 제한설을 채

택하고 있으나 당사자계의 경우 무제한설을 채택하고 있다. 따라서 당사자계 사건인 무효심판에 대한 심결취소소송에 있어서 소송단계에서 새로운 무효이유를 이해관계인이 제출할 경우, 특허권자는 상기 해석에 의거 정정심판을 청구할 수 없게 되어 특허권자의 이익이 침해될 수 있는 문제점이 있다. 이는 무효로 한다는 심결에 대하여 특허권자가 불복하여 소를 제기한 경우에 해당된다. 왜냐하면, 소송단계에서 피고(심판에서의 무효심판청구인)가 심판절차에서 제출하지 않았던 더 확실한 새로운 증거를 발견하여 제출하였을 경우, 특허법원에서 새로운 증거를 기초로 하여 원고의 소를 기각하였다고 하면, 특허권자인 원고가 이에 불복하여 대법원에 상고하여도 승소할 가능성은 대법원은 법률심이기 때문에 희박하다 할 수 있다. 따라서 새로운 증거가 제출된 경우 정정심판을 청구하여 특허청구범위를 감축하여 그 무효원인을 해소하면 권리의 무효를 피할 수 있으나 그러할 수 없기 때문이다. 따라서 상기의 문제점을 해소하기 위하여 현행의 “계속”을 “특허청에 계속”으로 하여, 소송단계에서 독립한 정정심판을 청구할 수 있도록 하였다.

(4) 정정심판절차에서의 정정청구공고제도 및 이에 대한 이의신청제도의 폐지

정정심판에 있어서 정정심판의 정정청구공고 및 이에 대한 이의신청제도를 폐지하였다(현행특허법 제136조제5항 및 제6항 삭제). 정정심판에 관한 규정인 특허법 제136조제5항 및 제6항에서는 정정청구공고와 이에 대한 이의신청을 규정하고 있으나 실용신안의 정정심판(실용신안법 제51조)에는 이에 대한 규정이 없고 현행 특허이의신청제도에서도 정정청구된 경우에 정정청구공고 및 이의신청에 대한 규정이 없어 특·실의 심판간 및 특허법내의 심판절차와 이의신청절차사이의 조화와 심판처리의 신속화를 위한 개정이다.

19) 개정실용신안법 : 제51조제1항 단서

(5) 특허거절결정에 대한 불복심판에 있어 심사전치의 경우 청구의 이유를 보정할 수 있는 규정의 신설

특허거절결정에 대한 불복심판에 있어서 심판청구인이 명세서 또는 도면의 보정을 하는 경우에 심판청구시 청구의 이유의 기재를 생략할 수 있도록 하고 청구의 이유의 기재가 없는 건에 대하여는 심사관에 의한 재심사 결과 원사정이 유지되는 경우에 한하여 보정형식으로 청구의 이유를 기재할 수 있도록 하였다(개정특허법 제140조의2제1항 단서 및 제3항). 현행 규정에서는 특허법 제140조의2의 규정에 의하여 거절사정불복심판청구시 명세서 또는 도면의 보정이 있어 심사전치의 대상이 되는 건에 대하여도 청구의 이유의 기재는 필수요건이나, 현재 거절사정불복심판의 약 80%가 심사전치에 회부되고 그 중 약 65%가 등록사정되어 심판에 이송되지 않는 현실을 반영하여 출원인의 편의를 도모하고자 하였다.

(6) 정정의 무효심판

정정의 무효심판에 있어서 그 청구대상을 확대하고 정정무효심판의 절차에서 특허의 정정을 할 수 있도록 하였다(개정특허법 제137조제1항 각호의 1, 제3항 및 제4항).²⁰⁾ 현행은 정정의 무효심판의 청구대상을 정정심판에서의 부적합한 정정으로 한정하고 있으나 개정법에서는 현행외에 특허의신청절차에서의 특허의 정정 및 특허의 무효심판절차에서의 특허의 정정이 부적합한 경우에도 정정의 무효심판의 대상으로 하였다. 또한 현행 규정에서는 정정의 무효심판이 계속중인 경우에도 별도의 정정심판을 청구하여 부적합한 정정을 해소할 수 있으나 개정법에서는 정정의 무효심판절차에서 특허의 정정을 하도록 하여 절차의 신속을 기하였다.

(7) 심리의 원칙

심리의 원칙에 있어서는 행정심판법 제26조제2항²¹⁾과 조화를 기하였다. 현행 규정에서는 무효심판의 경우 구두심리를 원칙으로 한다고 규정하고 있으나 개정법에서는 현행 심판실무 등을 반영하여, 「심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우외에는 구술심리를 하여야 한다.」로 하였다(개정특허법 제154조제1항, 동조 제2항 삭제).

(8) 소송과의 관계

소송과의 관계에 있어서 법원과 특허심판원간 침해사건정보에 대한 교환규정을 신설하여 특허권 등의 침해사건에 관한 소송이 제기된 경우에 법원은 특허청에 그 취지를 통지(재판이 종료된 경우에도 마찬가지로 그 취지를 통지)하고 또한 법원으로부터 특허심판원에 소송이 제기된 취지의 통지가 있는 경우에는 특허심판원장은 법원에 그 침해소송에 대응하는 심판청구의 유무(심결이 있는 경우에는 그 취지)를 통지하도록 하였다(개정특허법 제164조제3항 및 제4항).²²⁾ 이번 개정으로 일반 민사법원이 특허에 관한 전문관청인 특허심판원의 심리결과 등을 활용하여 신속하고 효율적인 판결을 내릴 수 있어 산업재산권 분쟁의 효율적인 해결이 가능하게 되었다.

(9) 심판관의 회피에 관한 규정

심판관의 회피에 관한 규정을 신설하였다(개정특허법 제153조의2).²³⁾ 현행 규정에서는 심판관의 회피에 관한 규정이 없으나 특허법 제188조의2제3항은 기술심리관의 회피에 대하여 규정하고 있고, 민사소송법 제45조는 법관의 회피에 관하여 규정하고 있는 점을 반영하여 심판의 공정성 및 유사규정과 조화

20) 개정실용신안법 : 제52조제1항 각호의 1, 제3항 및 제4항

21) 행정심판의 심리는 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우외에는 구술심리를 하여야 한다.

22) 개정실용신안법 : 제56조에서 특허법 제154조를 준용

23) 개정실용신안법 : 제56조에서 특허법 제164조를 준용

를 피하기 위함이다.

7. 산업재산권의 보호강화

1) 특허료 불납으로 인하여 실효된 권리의 구제

특허료 납부기간의 해태가 불가피한 경우에 추가 납부를 조건으로 하여 권리를 회복하고 회복된 권리에 대하여는 효력을 제한하였다(개정특허법 제81조의2).²⁴⁾ 출원인 또는 특허권자가 본인이 책임질 수 없는 사유로 인하여 특허료를 납부하지 못한 경우에도 특허출원 등이 포기되는 것으로 간주하는 것은 너무 가혹하므로 이를 고려하여 개정하였다. 회복된 권리에 대하여는 그 특허료 추가납부기간이 경과한 후 특허권 회복등록전의 제3자의 실시행위에는 그 효력이 미치지 아니하고(개정특허법 제81조의2제3항), 실시자에 대하여는 법정실시권인 통상실시권을 부여하고 이에 대한 대가지급을 규정하였다(개정특허법 제81조의2제5항).

2) 손해액 추정규정의 개정

현행의 손해액 추정방법에 제1항을 신설하여 판매수량만 확인하면 권리자의 원가계산기준에 의하여 손해액을 쉽게 산정할 수 있는 근거를 마련하였다(개정특허법 제128조제1항).²⁵⁾ 이는 특허권에 대한 침해소송에 있어서 그 입증이 어려운 손해액의 산정을 용이하게 하기 위하여 침해자가 물건의 판매를 통하여 권리를 침해한 경우 침해자가 판매한 수량에 권리자의 원가계산에 의한 물건당 이익액을 곱한 것을

권리자의 손해액으로 추정하도록 하여 권리자의 손해액에 대한 입증을 용이하게 하기 위함이다.

3) 법정형량의 강화

현행 규정에서는 특허권의 침해에 대한 법정형량이 경미하여 이를 현실화하기 위하여 개정법에서는 벌칙을 상향조정²⁶⁾ 하고(개정특허법 제225조제1항)²⁷⁾ 양벌죄의 경우 중과²⁸⁾ 할 수 있도록 하였다(개정특허법 제230조).²⁹⁾

8 다른 법의 개정을 반영

1) 상표법상 입체상표의 도입을 반영

특허권과 저촉관계에 있는 권리로서 의장권외에 상표권을 추가하였다(개정특허법 제98조).³⁰⁾ 현행 규정에는 특허권과 저촉관계에 있을 수 있는 입체상표에 대한 先상표권이 있는 경우 자기의 특허발명을 실시하기 위하여 상표권자의 허락을 받아야 한다는 규정이 없다. 그러나 1997년 8월 22일 상표법이 개정되어 동법 제9조제2항에서 입체상표를 도입하였고 이를 반영하여 상표법 제53조에 등록상표와 저촉관계에 있을 수 있는 권리로서 특허권 및 실용신안권을 추가하였으나 현행 특허법 제98조에서는 상표법 제9조의 개정을 반영한 법개정을 하지 아니한 결과 특허권과 저촉관계에 있을 수 있는 상표권³¹⁾과의 관계에 대한 규정이 미비하였다.

2) 행정소송법의 개정을 반영

24) 개정실용신안법 : 제29조의3

25) 개정실용신안법 : 제46조에서 특허법 제128조를 준용

26) 징역의 경우 5년에서 7년으로, 벌금의 경우 5천만원에서 1억원으로 개정

27) 개정실용신안법 : 제78조제1항

28) 개인인 경우에는 각 본조의 벌금형을, 법인인 경우에는 3억원(제225조제1항) 또는 6천만원(제227조 또는 제228조) 이하의 벌금형

29) 개정실용신안법 : 제84조

30) 개정실용신안법 제39조

31) 특허권과 상표권의 저촉관계 가능성으로서, 입체상표의 도입으로 물품(상품) 자체의 형상을 표시하는 입체상표가 상표의 대상이 됨과 동시에, 물품의 형상에 관한 발명이 특허의 대상이 될 수 있다.

현행 규정에서는 행정처분에 불복이 있는 자는 행정심판을 우선적으로 거쳐야 하나, 개정된 행정소송법(1994. 7. 27개정, 1998. 3. 1시행) 제18조제1항³²⁾의 규정에 의하면 행정처분에 불복이 있는 자는 취소소송과 행정심판중 선택하여 불복할 수 있어 행정심판 전치주의를 규정한 현행 특허법 규정에 대하여 상기 행정소송법의 개정사항을 반영할 필요성이 대두되어, 개정법에서는 행정처분에 불복이 있는 자는 행정심판 또는 행정소송중 선택하여 불복할 수 있도록 하였다(개정특허법 제115조, 제224조의2).³³⁾

9. 기타 개정사항

1) 기간의 계산 규정

기간의 계산에 있어서 절차에 관한 기간에 대해서만 그 기간을 연장하도록 하였다(개정특허법 제14조제4호).³⁴⁾ 현행 규정에서는 모든 기간에 대하여 기간의 말일이 공휴일인 경우 그 기간은 익일로 연장되므로 특허권의 존속기간에 관한 규정인 제88조제1항 및 제89조(특허권의 존속기간의 연장)의 적용에 있어서도 기간의 말일이 공휴일인 경우 특허권의 존속기간이 그 익일에 만료되어 존속기간이 연장되는 문제점이 있었다.

2) 직무발명에 대한 보상규정의 정비

직무발명 보상체계 구축을 위하여 특허법 시행령에 보상금의 지급기준을 규정할 수 있는 근거규정을 마련하였다(개정특허법 제40조제2항).³⁵⁾ 이는 발명과 기술혁신에 대한 정당한 보상체계 확립의 유도를

통하여 신기술개발 촉진 및 국가산업경쟁력을 제고하고 종업원 및 연구원의 연구개발에 대한 의욕을 증대시키기 위함이다.

3) 특허출원서 등에서 기재사항의 간소화

특허출원서에 제출연월일 및 특허출원인이 법인인 경우에는 대표자의 성명에 대한 기재는 이를 요구하지 않도록 하였다(개정특허법 제42조제1항, 제69조제2항, 제75조제1항, 제90조제1항, 제92조제1항, 제140조제1항, 제140조의2제1항, 제162조제2항, 제203조).³⁶⁾ 이는 상표법조약을 반영하여 상표법이 개정됨을 고려하여 출원인이 특허청에 제출하는 서류에 기재하여야 하는 사항을 통일하고 PLT에서도 상표법조약과 같은 내용이 타결된 것을 반영하기 위함이다.

4) 우선심사규정

대통령령이 정하는 출원의 경우 출원공개전에도 우선심사를 할 수 있도록 하였다(개정특허법 제61조). 현행은 모든 출원에 대하여 공개후에만 우선심사를 할 수 있도록 규정되어 있다. 그러나 제3자 실시이외의 대통령령이 정하는 출원의 경우 공개를 전제할 필요가 없고 또한 공개전 심사가 일반화되는 추세를 반영하고, 우선심사를 신청하기 위하여 조기공개를 신청하는 번거로움을 제거할 필요가 있음을 반영하여 개정을 하였다.

5) 특허 또는 특허권에 관한 특칙규정

32) 행정소송법 제18조(행정심판과의 관계)제1항 : 행정소송은 법령의 규정에 의하여 당해 처분에 대한 행정심판을 제기할 수 있는 경우에도 이를 거치지 아니하고 제기할 수 있다. 다만, 다른 법률에 당해 처분에 대한 행정심판의 재결을 거치지 아니하면 취소소송을 제기할 수 없다는 규정이 있는 때에는 그러하지 아니하다.

33) 개정실용신안법 : 제42조에서 특허법 제115조를 준용하고, 제77조에서 특허법 제224조의2를 준용

34) 개정실용신안법 : 제3조에서 특허법 제14조를 준용

35) 개정실용신안법 : 제20조에서 특허법 제40조를 준용

36) 개정실용신안법 : 제9조제1항 등

현행은 특허무효심판 등에 의하여 무효된 청구항의 수에 따라 기납 특허료의 반환을 할 수 있는 규정이 없으나 개정법에서는 이 경우 기납 특허료의 반환을 할 수 있도록 하였다(개정특허법 제215조).³⁷⁾ 이는 특허청구범위의 청구항은 항마다 무효 또는 취소될 수 있어 전체가 무효 또는 취소되지 않고 일부 청구항이 무효 등이 되어도 특허료를 반환하여야 할 필요가 있음을 반영한 것이다.

6) 특허결정후 특허료 납부시 청구항 포기규정 신설

특허결정된 출원에 대하여 특허권설정등록시에 청구항을 포기할 수 있도록 하였다(개정특허법 제215조의2). 현행은 특허권의 설정등록후에만 청구항마다 포기를 할 수 있다. 그러나 이 경우 출원인이 판단하여 불필요한 청구항이라 하여도 일단 그 청구항에 대하여도 특허료를 납부한 후에 포기 등을 하여야 하는 문제가 있어 출원인의 편의를 고려하여 개정을 하였다.

7) 용어순화

「특허청구범위에 기재된 사항」에 대한 용어를 「특허출원한 발명」 또는 「특허출원된 발명」으로 통일시키고(개정특허법 제29조제3항, 제36조제3항, 제55조제3항, 제61조, 제65조, 제103조 및 제207조제2항),³⁸⁾ 특허사정, 거절사정, 사정 등 일반인이 이해하기 힘든 용어를 특허결정, 특허거절결정, 특허여부결정 등으로 용어를 순화하였다. 이는 법체계의 일

관성을 유지하고 일반인이 쉽게 접근할 수 있도록 하기 위함이다.

10. 실용신안 선등록제도

1) 1 실용신안등록출원범위의 확대

하나의 출원으로 할 수 있는 1실용신안등록출원의 범위를 물건에 대한 1특허출원범위와 일치시켰다(개정실용신안법 제10조). 현행은 실용신안의 경우 원칙적으로 하나의 독립항만을 인정하고 있으므로³⁹⁾ 특허법의 물건에 대한 1특허출원범위와 상이하다. 따라서 특허출원 후 실용신안등록출원으로 이중출원을 할 경우 1실용신안등록출원으로 할 수 없는 경우가 많이 발생하여, 이중출원제도의 취지를 충분히 살리지 못하는 문제점⁴⁰⁾이 있으므로 이를 해결하여야 할 필요성이 제기되어 왔다.

2) 기초적 요건심사

(1) 보정명령주체의 개정

기초적 요건에 대한 심사에 있어서 심사관이 보정명령을 하고(개정실용신안법 제12조제2항) 보정을 하지 아니한 경우에는 심사관이 실용신안등록출원을 각하하도록 하였다(개정실용신안법 제12조제3항). 현행 규정에서는 기초적 요건심사결과 명세서 또는 도면에 대한 보정명령은 특허청장이 이를 하고(제12조) 이에 대하여 보정을 하지 아니한 경우에는 특허청장이 실용신안등록을 무효로 할 수 있으나(제3

37) 개정실용신안법 : 제74조

38) 개정실용신안법 : 제5조3항, 제8조제3항, 제12조제1항 및 제2항 및 제18조제3항 등

39) 현행 실용신안법 제10조에서 실용신안등록출원은 1고안을 1실용신안등록출원으로 한다고 규정하고 있다. 한편 실용신안법시행령 제3조에서는 1실용신안등록출원의 요건은 물품에 관한 1독립항을 기재하는 것을 원칙으로 하며 단서에서 1독립항만으로 기재하는 것이 부적합한 경우에는 20상의 독립항으로 기재할 수 있다고 규정하고 있다. 실용신안법 제3조 단서의 해석으로서 특허청 심사지침서(제9장 5.3의 20상의 독립항의 기재가 인정되는 경우)에서 예외적으로 볼트 및 너트와 같이 20상의 독립항이 물품의 조합에 해당되는 경우에만 이를 인정하고 있다.

40) 예를 들어 특허출원시 물건에 관한 3개의 독립항을 기재하고 이를 실용신안등록출원으로 이중출원하고자 하는 경우에는 3개의 독립된 실용신안으로 나누어 출원하여야 하는 불편함이 있다. 한편 하나의 출원서에 기재된 청구항의 경우 청구항 상호간 실질적으로 동일하여도 무방하나, 상기와 같이 3개의 독립된 실용신안등록출원으로 나누어 출원하는 경우에는 청구항이 실질적으로 동일한 경우 선원관계가 성립되어 3개의 출원이 모두 취소될 가능성이 존재하여 다양한 형태의 침해를 예상하여 청구항을 작성하고자 하는 다항제의 취지가 살려질 수 없는 우려가 있다.

조), 기초적 요건에 대한 심사는 명세서 등의 내용에 대한 실질적이고 기술적인 심사에 해당되므로 심사관이 보정명령을 하고 그 불복에 대하여는 기술전문기관인 특허심판원에 불복하도록 하는 것이 바람직하여 이를 반영하기 위함이다.

(2) 기초적 요건 심사항목의 추가

보정의 경우 신규사항의 추가가 금지되고 이를 위반한 경우 기술평가시 등록취소이유가 되므로 기초적 요건에 대한 심사를 할 때에 자진보정기간중에 한 보정 또는 심사관에 의한 보정명령에 대한 보정에서 신규사항을 추가한 것으로 인정된 경우 심사관이 이에 대한 보정명령을 하도록 하였다(개정실용신안법 제12조제1항 및 제2항에 제5호 신설). 이는 보정허용범위가 요지변경금지에서 신규사항추가금지로 되었고 또한 기술평가의 등록취소이유가 됨에 따라 출원단계에서 이 부분에 대한 심사를 하여 출원인의 편의를 도모하기 위함이다.

3) 실용신안 기술평가

(1) 실용신안 기술평가 청구의 범위

실용신안 기술평가의 청구에 있어 청구항이 2이상 있는 경우에는 모든 청구항에 대하여 기술평가를 청구하도록 하고(제21조제1항) 유지결정 및 취소결정은 항별로 할 수 있도록 하였다(제74조에 제25조제4항을 추가). 이는 현행의 기술평가의 청구에 있어 청구항이 2이상 있는 경우 청구항마다 할 수 있는 결과 발생할 수 있는 문제점⁴¹⁾을 해소하기 위함이다.

(2) 실용신안 기술평가 청구의 시기

실용신안 기술평가의 청구는 설정등록이후에 한정하여 청구하도록 하였다(개정실용신안법 제21조제1항). 이는 현행의 기술평가 청구시기에 있어 출원이 후 언제든지 할 수 있는 결과 발생할 수 있는 문제점⁴²⁾을 해소하기 위함이다.

(3) 실용신안 기술평가 청구횟수의 제한

기술평가 청구를 할 수 있는 횟수는 1회에 한하여 허용하도록 하고, 선출원에 대한 심사를 할 수 없는 경우(제25조제2항의 단서)에는 1회에 한하여 더 청구할 수 있도록 하였다(개정실용신안법 제21조제4항). 현행은 기술평가 청구를 횟수의 제한 없이 허용하고 있으나 기술평가청구에 대한 심사관의 기술평가는 특정한 무효이유의 제시에 의한 무효심판에 대한 심리 및 특정한 취소이유의 제시에 의한 특허이의 신청에 대한 심사와는 그 성격이 다르다고 할 수 있다.⁴³⁾ 따라서 심사관에 의한 기술평가의 결과 유지결정을 받은 실용신안권은 특허권과 같은 정도의 신뢰성을 가진다고 할 수 있으나 기술평가청구에 대한 현행 규정상 그 청구횟수에 대한 제한 규정이 없어 이를 개정하여 명확히 하여야 할 필요가 있음을 반영하였다.

(4) 기술평가에 있어 취소이유 추가

실용신안 기술평가의 취소이유에 있어 이중출원에서의 중복등록을 금지하는 규정에 대하여 이를 취소이유에 추가하였다(개정실용신안법 제25조제1항제5호). 현행은 이중출원에서의 중복등록을 금지하는

41) 예를 들어 하위개념에 속하는 종속항에 대해서만 기술평가를 청구하여 당해 청구항이 등록취소 되었을 때 상위개념에 속하는 청구항들은 당연히 등록취소되어 함에도 부실권리로 존재하게 되고 또한 제3자에게는 당연히 등록취소되어야 할 청구항의 등록취소를 위하여 새로운 기술평가를 청구하여야 하는 부담을 주고, 이 경우 심사관은 동일한 내용에 대해 기술평가절차를 반복해서 해야 하므로 심사인력을 낭비시키는 결과를 초래하는 것이다.

42) 실용신안등록출원이 설정등록 되기 전에 자진보정 또는 보정명령에 의하여 청구항을 신설하였을 경우 신설된 청구항을 기존의 기술평가 청구항에 추가하는 보정은 청구취지의 변경으로 허용되지 않으므로 출원인은 신설된 청구항에 대해 신규의 기술평가청구를 또다시 해야하는 불편함과 신규 기술평가청구료를 납부해야 하는 경제적 부담이 발생된다. 한편 심사관은 1건의 실용신안등록에 2개의 기술평가청구를 별개의 건으로 하여 처리해야 하므로 심사인력을 낭비하는 문제점이 있다.

43) 실용신안 기술평가는 심사관이 특허법의 특허거절결정의 요건인 특허법 제62조의 규정에 해당되는 실용신안법 제25조의 규정에 해당되는 사유가 있는지를 심사한다.

규정이 취소이유에는 없으나 이중출원에서의 중복등록을 방지하는 규정인 제35조제2항 단서규정에 위배되면 이의신청이유, 무효이유가 되나 실용신안 기술평가의 취소이유는 아님을 반영하여 개정하였다.

4) 실용신안등록출원의 각하결정에 대한 심판

기초적 요건심사의 보정명령주체를 심사관으로 하고 심사관이 실용신안등록출원을 각하할 수 있도록 한 사항을 반영하여 현행의 기초적 요건심사결과 특허청장이 실용신안등록출원을 무효로 한 경우 행정심판법에 의하여 불복하여야 하는 것을 개정법에서는 실용신안등록출원이 각하된 경우 특허심판원에 불복심판을 청구하도록 하였다(개정실용신안법 제54조의2).

5) 실용신안권의 보호강화

특허법 제130조에서 규정하고 있는 과실추정규정은 실체심사를 거쳐 특허권이 설정등록된 경우에 인정되는 것으로서 실용신안제도가 선등록제도를 채택함에 따라 상기 규정을 두고 있지 않으나, 선등록제하에서도 기술평가 결과 유지결정을 받은 실용신안권은 실체심사를 거친 특허권과 그 권리의 유효성 측면에서 성격이 같다 할 수 있으므로 유지결정을 받은 실용신안권에 대하여는 특허권과 같이 과실추정규정을 인정하여야 할 필요성이 대두되어, 현행 제46조의 특허법 준용규정에서 과실추정에 관한 규정인 특허법 제130조를 준용하여 기술평가 결과 유지결정을 받은 실용신안권에 대하여 과실추정규정을 적용하도록 하였다.

11. 부 칙

1) 시행일

부칙 제1항 본문의 규정에 의하여 2001년 7월 1일부터 시행되나, 부칙 제1항 단서의 규정에 의하여 공포한 날인 2001년 2월 3일부터 시행하는 규정도 있다. 공포한 날부터 시행되는 규정은 다음과 같다.

국내우선권주장의 기초가 된 선출원의 취하에 관한 것으로⁴⁴⁾ 선출원이 이 법 공포후에 출원된 실용신안등록출원인 경우 이를 기초로 우선권주장을 하면 그 선출원은 우선권주장을 한 날에 취하되는 것으로 간주된다.

과오납된 특허료(등록료) 및 수수료의 반환에 관한 것으로⁴⁵⁾ 이 법 공포후에 수수료 등을 잘못 납부한 경우에 특허청장은 수수료 등을 잘못 납부한 자에게 그 취지를 통지하면 제84조제2항에 규정된 기간 이내에 그 반환을 청구할 수 있다.

선행기술의 조사의뢰 및 특허분류의뢰 등을 위한 출원서류의 반출에 관한 것으로⁴⁶⁾ 이 법의 공포후에 선행기술의 조사의뢰 등을 위하여 출원서류를 외부에 반출할 수 있도록 하고, 전문조사기관 등에서 출원서류에 관한 비밀을 누설한 경우에 그 직원 등에 대하여 공무원으로 간주하여 처벌할 수 있도록 하였다.

실용신안법에 있어서 출원의 단일성에 관한 것으로⁴⁷⁾ 이 법의 공포후에 출원되는 실용신안등록출원의 1 출원범위는 특허의 물건에 관한 1 출원범위와 같게 되어, 1 출원서에 다수의 독립항을 기재하여 출원할 수 있다. 예를 들어 이 규정의 시행전에 출원된 3개의 물건에 관한 독립항을 기재한 특허출원을 기초로 하여 이 규정의 시행후에 실용신안등록출원으로 이중출원을 하는 경우에 이 규정의 적용을 받아 3개의 물건에 관한 독립항을 기재한 실용신안등록출원을 할 수 있다.

44) 개정특허법 부칙 제1항 단서의 제56조제1항, 개정실용신안법 부칙 제1항 단서의 제19조제1항에 관한 부분

45) 개정특허법 부칙 제1항 단서의 제84조제2항 및 제3항, 개정실용신안법 부칙 제1항 단서의 제31조제2항 및 제3항에 관한 부분

46) 개정특허법 부칙 제1항 단서의 제217조제1항 단서 및 제229조의2, 개정실용신안법 부칙 제1항 단서의 제77조에서 준용하는 특허법 제217조제1항 단서 및 제83조에 관한 부분

47) 개정실용신안법 부칙 제1항 단서의 제10조에 관한 부분

실용신안법에 있어서 기술평가청구서의 각하에 관한 것으로⁴⁸⁾ 등록실용신안에 대하여 기술평가를 청구한 경우에 그 기술평가청구서가 불비하여 각하하고자 하는 경우에는 이를 각하할 수 있도록 하였다.

2) 일반적 경과조치 및 이에 대한 예외

이 법 시행당시 종전의 규정에 의하여 제출된 특허 출원에 대한 심사·특허등록·특허권·특허이의신청·심판·재심 및 소송은 개정법의 시행 후에도 종전의 규정에 의하여 처리된다.⁴⁹⁾ 그러나 상기 규정에 불구하고 절차의 신속화 및 출원인 등의 편의를 위한 규정에 대하여는 개정규정을 적용하도록 하였으며 다음과 같다.

이의신청의 절차에 있어서 부적법한 정정을 보정할 수 있도록 하였다.⁵⁰⁾ 특허의 무효심판에 있어서 무효심판이 특허청에 계속중인 경우에 독립한 정정 심판을 청구할 수 없도록 하고, 무효심판의 절차중에서 특허의 정정을 청구할 수 있도록 하였다.⁵¹⁾ 자기가 책임질 수 없는 사유로 특허출원 등이 포기된 것으로 보는 경우에 추가납부에 의하여 이를 회복할 수 있도록 하였다.⁵²⁾ 거절사정을 받은 출원인이 이에 대한 불복심판을 청구하고 심사전치의 대상이 되는 명세서 등을 보정하는 경우에 심판청구서에 청구의 이유의 기재를 생략할 수 있도록 하였다.⁵³⁾ 특허사정을 받은 출원인이 특허료를 납부하는 때에 특허청구범위의 청구항을 포기할 수 있도록 하였다.⁵⁴⁾ 실용신안 기술평가의 절차에 있어서 부적법한 정정을 보정할 수 있도록 하였다.⁵⁵⁾

III. 맺는말

앞으로는 경제의 국제화가 더욱더 가속화되고 기업간의 기술경쟁이 격화되어 기술력에 기초한 경쟁력 있는 기업만이 살아남을 것이며, 이에 따라 특허의 중요성이 날로 증대되고 있다. 이번의 특허법개정으로 심사·심판이 보다 신속히 이루어지고 특허권의 보호가 강화되게 되어 우리산업의 경쟁력제고에 크게 기여할 것으로 기대된다.

발특2001·4



48) 개정실용신안법 부칙 제1항 단서의 제28조중 특허법 제141조 및 제142조에 관한 부분 및 개정실용신안법 부칙 제3항제2호에 관한 부분
49) 개정특허법 부칙 제3항 본문, 개정실용신안법 부칙 제3항 본문에 관한 부분
50) 개정특허법 부칙 제3항제1호, 개정실용신안법 부칙 제3항제4호에 관한 부분
51) 개정특허법 부칙 제3항제3호, 개정실용신안법 부칙 제3항제5호에 관한 부분
52) 개정특허법 부칙 제3항제2호, 개정실용신안법 부칙 제3항제3호에 관한 부분
53) 개정특허법 부칙 제3항제4호에 관한 부분
54) 개정특허법 부칙 제3항제5호에 관한 부분
55) 개정실용신안법 부칙 제3항제1호에 관한 부분