

[시행 2022. 4. 20.] [법률 제18505호, 2021. 10. 19. 일부개정]

개정법 정리

특허법 · 상표법 · 디자인보호법 개정안 요약	
① 출원인의 권리 회복요건 완화	<ul style="list-style-type: none"> 절차의 무효처분 취소 및 상표권의 회복 요건을 '책임질 수 없는 사유'에서 '정당한 사유'로 완화하여 권리구제 ※ 예) (정당한 사유) 지병으로 인한 입원, 수수료 자동이체 오류 등
② 특상디 분할출원의 우선권주장 자동인정제도 도입	<ul style="list-style-type: none"> 先 출원에서 우선권 주장이 있으면 先 출원의 분할출원 시에도 자동 인정하여, 우선권 주장의 누락으로 거절되는 사례 방지
③ 특상디 거절결정 등에 대한 심판청구기간(재심사청구기간) 연장(30일 → 3월) 등	<ul style="list-style-type: none"> (기간 연장) 충분한 준비기간 제공 및 불필요한 기간 연장 최소화 (특허 재심사청구 대상 확대) 등록결정 후에도 명세서 등을 수정하여 재심사청구 가능
④ 특상디 권리 이전에 따른 공유자의 통상실시(사용)권 보호	<ul style="list-style-type: none"> 공유인 특허권 등을 분할 청구(경매)한 경우, 지분이 상실된 나머지 공유자에게 통상실시(사용)권을 부여하여 계속 중인 사업을 보호 질권설정 전 상표를 사용하고 있는 경우에 경매 등에 의하여 상표권이 이전되더라도 상표권자에게 통상사용권 부여(특허, 디자인 既 도입)
⑤ 특 분리출원제도 도입	<ul style="list-style-type: none"> 거절결정불복심판의 기각심결(거절결정 유지)을 받은 후에도 출원에서 거절되지 않은 청구항만을 분리하여 출원할 수 있는 제도 도입
⑥ 특 특허법상 국내 우선권주장 출원대상 확대	<ul style="list-style-type: none"> 등록결정 후에도 해당 특허출원을 개량·추가한 발명을 우선권 주장을 통해 새롭게 출원하여 특허받을 수 있도록 대상 확대
⑦ 상디 상표등록결정 이후의 직권 재심사	<ul style="list-style-type: none"> 등록료 납부 전까지 명백한 거절이유를 발견한 경우 직권으로 다시 심사(특허 既 도입)
⑧ 디 재심사청구 시 보정기회 확대	<ul style="list-style-type: none"> (보정기회 확대) 재심사 청구에 따른 출원의 보정은 재심사 청구기간까지로 확대
⑨ 디 법인의 청산절차 진행에 따른 디자인권의 소멸	<ul style="list-style-type: none"> 법인의 청산종결등기일까지 이전등록을 하지 아니한 경우 등기일의 다음 날에 소멸

개정이유 및 주요내용

1. 추후보완사유 완화

특허출원인, 특허권자의 권리구제를 확대하기 위하여 특허출원 및 특허권의 회복요건을 합리적인 기준으로 완화(개정법 제 16 조 제 2 항, 제 67 조의 3, 제 81 조의 3).

2. 불복기간 30 일에서 3 개월로 확대

특허거절결정 후 출원인에게 충분한 심판의 청구기간을 제공함으로써 청구기간을 연장하거나 청구의 이유를 보정하는 등의 불필요한 행정 처리를 최소화하도록 특허거절결정 등에 대한 심판 및 재심사의 청구기간 늘림(개정법 제 52 조 제 1 항 제 2 호, 제 53 조 제 1 항 제 1 호, 제 67 조의 2 제 1 항, 제 132 조의 17).

3. 재심사청구 대상 확대

특허결정등본 송달받은 날부터 설정등록 받기 전까지 재심사청구 가능(개정법 제 67 조의 2 제 1 항, 제 3 항).

4. 기존 판례 결론이 가혹하다고 보고 분할출원시 원출원 우선권주장 효력 자동승계 도입

분할출원의 우선권 주장 기재를 생략할 수 있도록 함으로써 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선, 보완하고 출원인의 편의 도모(개정법 제 52 조 제 4 항, 제 5 항).

5. 국내 우선권주장 가능 시기 명확화

특허결정된 경우에 설정등록을 하지 않았다면 출원일로부터 1 년 이내에 우선권 주장 출원을 할 수 있도록 그 대상을 특허결정된 특허출원으로 확대(개정법 제 55 조 제 1 항 제 4 호, 제 8 항, 제 56 조 제 1 항 제 2 호).

6. 분할출원 확대 개념으로 분리출원 제도 신설

특허거절결정에 대한 심판의 청구가 기각된 후에도 일정 범위 내에서 거절결정에 포함되지 않은 청구항을 분리하여 출원을 할 수 있도록 분리출원제도를 도입하여 출원인이 특허받을 수 있는 기회를 확대(개정법 제 52 조의 2, 제 59 조 제 3 항, 제 62 조 제 6 호, 제 67 조의 2 제 1 항 제 3 호, 제 84 조 제 1 항 제 4 호, 제 92 조의 2 제 4 항 제 2 호의 2, 제 133 조 제 1 항 제 7 호).

7. 법정실시권 사유 추가

공유물분할청구로 공유특허권이 타인에게 이전되더라도 실시중인 타공유특허권자에게 통상실시권을 부여하여 실시사업을 계속할 수 있도록 함으로써 공유특허권자를 보호(개정법 제 122 조).

1 차 준비하시는 분들께

본 개정법은 시험범위에 해당하지 않으니 정리하지 않으셔도 됩니다.

시험장에서도 기존에 알고 계신 법령 및 판례로 문제풀면 됩니다.

2 차 준비하시는 분들께

2022. 2. 18. 시행법과 2022. 4. 20. 시행법에 대해 무료특강을 진행하여 변리사스쿨에 업로드하겠습니다.

변경된 내용도 있고, 신설된 내용도 있어 개정내용이 많습니다.

정리해서 무료특강 촬영하도록 하겠습니다.

감사합니다.