

문 의	특허심사기획국	과 장 양재석	042-481-8321
	특허심사제도과	서기관 명대근	042-481-5736
	상표디자인심사국	과 장 박주연	042-481-5265
	상표심사정책과	사무관 김완곤	042-481-5377
	상표디자인심사국	과 장 최철승	042-481-5331
	디자인심사정책과	서기관 배홍선	042-481-5766
<div style="display: flex; align-items: center;"> <p>2021년 9월 30일(목) 오전 배포 즉시 보도해 주시기 바랍니다.</p> </div>			

- ## 출원인의 실수 구제 및 지식재산권 획득 기회 확대를 위한 특허법·상표법·디자인보호법 개정안 국회 본회의 통과

  - ① (공통) 거절결정불복심판 청구기간 연장(30일→3개월), 서류미제출·수수료미납 등으로 소멸된 권리의 회복 요건 완화(책임질 수 없는 사유→정당한 사유) 등
  - ② (특허) 거절결정불복심판에서 거절결정이 유지(기각심결)되더라도 등록 가능한 부분만을 구분하여 출원하는 분리출원 제도 신설 등
  - ③ (상표·디자인) 심사관에 의한 직권 재심사 제도 도입 등

□ 특허청(청장 김용래)은 지식재산권(지재권) 기반이 취약한 개인, 중소기업 등의 실수를 적극 구제하고 권리 획득 기회를 최대한 보장하기 위한 특허법·상표법·디자인보호법 일부개정안(송갑석 의원 대표발의)이 9월 29일(수) 국회 본회의를 통과\*했다고 밝혔다.

\* 10월 중 개정 법률안 공포 예정 → 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행

□ (특·상·디 공통) 먼저, 거절결정불복심판 청구기간을 현행 30일에서 3개월로 늘려 심판에 대해 충분한 준비기간을 제공\*하고 불필요한 기간 연장\*\*을 최소화할 수 있게 되었다.

\* 주요국 특허 거절결정불복심판(거불복심판) 청구기간: (美·日·中) 3개월, (韓) 30일

\*\* 특허 거불복심판 기간연장 비율(20): 32.1%(643건/2,001건), 기간연장 비용: 1회 2만원(5회 이상 24만원)

○ 또한, 서류제출, 수수료 납부 등 기간 경과로 인해 권리가 소멸되었을 경우, 권리 회복요건을 ‘책임질 수 없는 사유’에서 ‘정당한 사유’로 완화하였다. 예를 들어, 코로나19로 갑자기 입원하여 절차를 진행하지 못한 경우 등은 앞으로 구제가 가능하게 되었다.

○ 이에 더하여, 선(先) 출원에 우선권 주장이 있으면 선 출원에 대한 분할출원 시에도 우선권을 자동으로 인정하여 우선권 주장의 누락\* 등의 실수로 출원이 거절되는 것을 방지할 수 있게 되었다.

\* 분할출원을 하면서 우선권주장을 누락한 특허출원은 연평균 137건('16~'20 연평균)

□ (특허) 현재는 거절결정불복심판이 진행되면 일부가 등록가능해도 특허 전체가 거절되어 등록가능한 청구항이 있더라도 특허를 받을 수 없었다. 그러나 개정안에서는 심판에서 거절결정이 유지(기각심결)되더라도 등록가능한 청구항만을 구분하여 출원하는 분리출원 제도를 새롭게 도입하여 출원인의 권리획득 기회를 확대하였다.

○ 또한, 특허결정 후에도 시장상황에 따라 발명이 개량되었을 경우, 개량발명을 추가하여 국내 우선권주장 출원할 수 있도록 하였다.

□ (상표·디자인) 등록결정된 상표·디자인등록출원이 설정등록 되기 전에 심사관이 명백한 거절이유를 발견한 경우, 등록결정을 취소하고 직권으로 재심사할 수 있도록 하여 무효사유가 있는 부실권리의 발생을 사전에 차단하여 분쟁 소지를 방지할 수 있게 되었다.

○ 또한, 디자인등록거절결정에 대응해 ‘재심사 청구시’에 보정서를 제출하여야 했으나, 이를 ‘재심사 청구 기간 내’로 확대하였다.

□ 김용래 특허청장은 “코로나19에도 불구하고 작년에 이어 올해에도 지재권 출원의 증가세\*가 이어지고 있다”라고 하면서,

○ “지재권을 통해 위기를 극복하려는 노력이 지속되고 있는 상황에서, 이번 개정으로 지재권 기반이 취약한 개인, 중소기업에게 큰 도움이 될 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

\* 지재권(특상다) 출원동향(매년8월): ('19) 324,244건 → ('20) 342,003건(5.5%↑) → ('21) 378,509건(11%↑)

□ 의안번호 2104891(특), 2104893(상), 2104892(디) 송갑석 의원 대표 발의

\* 실용신안법은 특허법 부칙 개정으로 특허법 개정사항이 모두 그대로 적용됨

## 특허법 · 상표법 · 디자인보호법 개정안 요약

### ① 출원인의 권리 회복요건 완화

- 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

- 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

- (기간 연장) **충분한 준비기간 제공** 및 불필요한 **기간 연장 최소화**
- (특허 재심사청구 대상 확대) **등록결정 후**에도 명세서 등을 수정하여 재심사청구 가능

### ④ **특상디** 권리 이전에 따른 공유자의 통상실시(사용)권 보호

- 공유인 특허권 등을 분할 청구(경매)한 경우, 지분이 상실된 **나머지 공유자에게 통상실시(사용)권을 부여**하여 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

- 거절결정불복심판의 기각심결(거절결정 유지)을 받은 후에도 출원에서 **거절되지 않은 청구항만을 분리**하여 출원할 수 있는 제도 도입

### ⑥ **특** 특허법상 국내 우선권주장 출원대상 확대

- 등록결정 후에도** 해당 특허출원을 개량·추가한 발명을 우선권 주장을 통해 새롭게 출원하여 특허받을 수 있도록 대상 확대

### ⑦ **상디** 상표등록결정 이후의 직권 재심사

- 등록료 납부 전까지 **명백한 거절이유를 발견**한 경우 직권으로 **다시 심사**(특허 既 도입)

### ⑧ **디** 재심사청구 시 보정기회 확대

- (보정기회 확대) 재심사 청구에 따른 **출원의 보정은 재심사 청구기간까지로 확대**

### ⑨ **디** 법인의 청산절차 진행에 따른 디자인권의 소멸

- 법인의 **청산종결등기일까지** 이전등록을 하지 아니한 경우 **등기일의 다음 날에 소멸**

특상디

□ (도입배경) 특허 가능한 출원발명에 대해 특허획득 기회 확대 부여

- 일부 청구항이 특허 가능\*해도, 심판 단계에서 전체 청구항 중 하나라도 기각(거절 유지)되면 전체 청구항(발명)이 특허 거절

\* 거절결정건 중 일부 청구항만 거절한 비율(5년 연평균): 9.1%(4,407건/48,232건)

- 출원인은 이러한 한계를 극복하기 위해 거절결정불복심판 청구時 상당수\*에 대해 심판청구와 별도로 분할출원을 추가로 제출

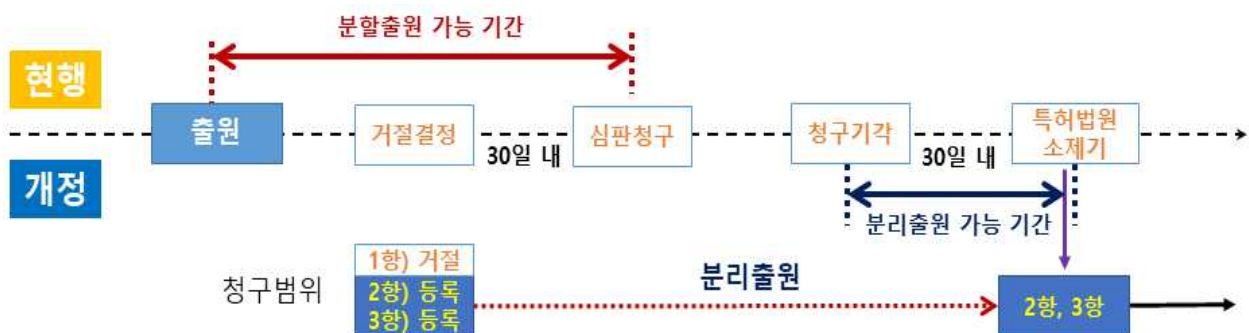
\* 거절불복심판청구(3,821건/年, '16~'20)時 분할출원(1,561건/年, '16~'20) 활용률: 40.8%

⇒ 심판과 동시에 분할출원이 남용되는 것을 방지하고, 심판 단계 이후에도 출원인에게 권리를 획득할 수 있는 기회 부여 가능

□ (분리출원 도입 개요) 분할 대상, 기간 및 제한사항(원출원, 파생출원 요건) 등에서 분할출원과 차이가 있어 분리출원 용어·조문 신규 도입

- ① (시기) 분할: 심사 진행 중, 분리: 심판 종결 후 법원 소제기 전에만 가능
- ② (범위) 분할: 원출원의 전체 범위 내, 분리: 거절결정되지 않은 청구항
- ③ (제한) 청구범위 유예, 외국어 출원 불허 및 새로운 분할·분리·변경으로 파생 금지

< 분할출원과 분리출원 비교 >



근< [참고] 주요국의 분리출원 관련 제도 운영 현황 >

구분	미국	유럽(독일)	일본
심판에서 분할가능 여부	<ul style="list-style-type: none"> <li>심결 후에도 분할 가능</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(유럽) 1심 심판(Appeal Board)에서만 분할 가능</li> <li>(독일) 특허법원, 대법원 모두 분할 가능</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>심판원에서 분할 불가</li> <li>* 한국의 분할출원과 동일</li> </ul>