

개정법 정리

변리사스쿨

변리사 조현중

1 / 27

[시행 2022. 10. 18.] [법률 제19007호, 2022. 10. 18. 일부개정]

1. 특허료 및 수수료 반환청구기간 확대

반환청구기간 3년 → 5년

제84조③	
제1항에 따른 특허료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지를 받은 날부터 3년 이 지나면 할 수 없다.	제1항에 따른 특허료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지를 받은 날부터 5년 이 지나면 할 수 없다.

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

1. 추후보완사유 완화

출원인, 특허권자의 권리구제를 확대하기 위하여 출원 및 특허권의 회복요건을 합리적 기준으로 완화(개정법 제 16 조 제 2 항, 제 67 조의 3, 제 81 조의 3). 단 제 17 조는 제외.

‘책임질 수 없는 사유’ → ‘정당한 사유(지병으로 인한 입원, 수수료 자동이체 오류 등)’

제16조②	
특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 책임질 수 없는 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.	특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.

2. 불복기간 확대

거절결정 후 출원인에게 충분한 준비기간을 제공함으로써 기간연장 등의 불필요한 행정 처리를 최소화하고자 거절결정 등에 대한 심판 및 재심사 청구기간을 확대(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).

‘30 일’ → ‘3 개월’

제 132 조의 17	
특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에	특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에

불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 <u>30일</u> 이내에 심판을 청구할 수 있다.	불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 <u>3개월</u> 이내에 심판을 청구할 수 있다.
---	---

3. 재심사청구 대상 확대

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

'거절결정 받은 후' → '특허결정 또는 거절결정 받은 후'

제 67 조의 2 제 1 항	
<p>특허출원인은 그 특허출원에 관하여 <u>특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에</u> 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사(이하 "재심사"라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허거절결정이 있거나 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>특허출원인은 그 특허출원에 관하여 <u>특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에</u> 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사(이하 "재심사"라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부의 결정이 있는 경우 2. 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우(제176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다) 3. 그 특허출원이 분리출원인 경우

[특허결정 후 거절이유 발견 시 출원인 조치]

1. 문제의 요지

특허결정 후 거절이유 극복 가능 수단 마련 위해 재심사 청구 기간을 확대한 법령의 태도를 살핀다.

2. 재심사청구 의의

재심사청구란 거절결정 또는 특허결정된 출원에 대해서 보정하여 다시 심사받을 수 있는 기회를 말한다. 이는 절차가 다소 지연되는 한이 있어도 출원인의 이익을 위해 도입되었다.

3. 재심사청구 절차

가. 구법과 개정법 대비

(주체) 출원인은 (기간) 구법에서는 거절결정서 받은 날부터 30 일 이내, 개정법에서는 거절결정서 받은 날부터 3 개월 또는 특허결정서 받은 날부터 제 79 조에 따른 설정등록 받기 전에 (서면) 재심사청구 취지를 표시한 명세서 등의 보정서를 제출함으로써, 재심사청구절차를 밟을 수 있다.

나. 검토

구법상 특허결정 후 거절이유 발견한 출원인이 자진 극복하기 위해서는 특허등록 후 정정심판 청구하는 방법뿐이었다. 개정법은 재심사청구 기간 확대로써 심판보다 간이한 절차로 자진 극복 기회를 마련해주었다는 점에서 절차 경제상 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

(주체) 출원인은 (기간) 등록료 납부 전 (서면) 재심사청구 취지 표시한 보정서 제출하여 재심사청구함으로써 거절이유 극복하면 된다.

4. 기존 판례 결론이 가혹하다고 보고 분할, 분리출원시 원출원 우선권주장 효력 자동승계 도입

원출원에서 우선권 주장이 있으면 분할, 분리출원시 자동 승계(개정법 제 52 조 제 4 항, 제 5 항).

‘분할, 분리출원시 우선권 주장 취지 표시 등 필요’ → ‘분할, 분리출원시 우선권 주장 취지 표시 등 불요’

제 52 조 제 4 항, 제 5 항	
-	<u>분할의 기초가 된 특허출원이 제54조 또는 제55조에 따라 우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 특허출원에 대하여 제54조제4항에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다.</u>
-	제4항에 따라 우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원에 관하여는 제54조제7항 또는 제55조제7항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.

[우선권주장출원 기초로 분할·변경·분리출원하는 경우 자동승계 규정 대비]

1. 문제의 요지

분할·분리출원은 우선권주장 자동승계 규정이 있는 반면, 변경출원은 그렇지 않은 법령의 태도를 대비한다.

2. 분할, 분리, 변경출원 의의

분할, 분리출원은 2 이상의 발명을 하나로 출원했을 때 발명별로 출원을 나눌 수 있는 제도이고, 변경출원은 제도를 변경하는 제도다. 출원인 이익을 위해 도입되었다.

3. 분할출원시 국내우선권주장 자동승계

가. 구법상 판례의 태도

구법상 법원은 원출원에서 우선권주장 절차를 밟았어도 분할출원시 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면서 우선권주장 절차를 밟지 않으면 분할출원은 우선권주장의 효력을 인정받을 수 없다고 보았다.

나. 개정법의 태도

개정법은 분할출원시 별도의 우선권주장 절차를 밟지 않더라도 원출원의 우선권주장 효력이 자동승계되는 것으로 본다(특허법 제52조 제4항).

다. 검토

구법상 판례는 분할출원인에게 지나치게 가혹하다는 비판이 있었다. 특허법 제30조 제3항 등 절차의 방식요건을 완화하려는 경향이 비추어 보더라도 개정법의 태도가 타당하다.

4. 분리출원 및 변경출원의 경우

가. 개정법의 태도

분리출원은 분할출원의 우선권주장 자동승계 규정을 준용한다. 반면 변경출원은 관련 규정이 없다.

나. 검토

최근 출원인 이익 위해 절차의 방식요건을 완화하고 있는 추세에 비추면, 변경출원만 달리 취급할 이유 없다. 변경출원에 대해서도 우선권주장 자동승계 규정 도입함이 바람직하다.

5. 구체적 판단 및 결론

丙이 분할, 분리출원하는 경우는 별도의 우선권주장절차를 밟지 않더라도 국제특허출원의 우선권주장 효력을 자동승계한다. 단 변경출원하는 경우는 변경출원시 우선권주장절차를 반드시 밟아야 우선권 인정받을 수 있다.

5. 국내 우선권주장 가능 시기 명확화

특허결정된 경우 설정등록을 하지 않았다면 출원일로부터 1년 이내에 국내우선권 주장 출원이 가능함을 명시(개정법 제 55 조 제 1 항 제 4 호, 제 8 항, 제 56 조 제 1 항 제 2 호).

‘특허여부결정 확정 전’ → ‘설정등록 또는 거절결정 확정 전’

제 55 조 제 1 항 제 4 호, 제 8 항	
그 특허출원을 할 때에 선출원이 특허여부의결정, 실용신안등록 여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우	그 특허출원을 할 때에 선출원이 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
-	제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 제79조에 따른 설정등록을 받을 수 없다. 다만, 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우에는 그러하지 아니하다.

6. 분할출원 확대 개념으로 분리출원 제도 신설

거절결정에 대한 심판청구가 기각된 후에도 거절결정에 포함되지 않은 청구항을 분리하여 출원할 수 있는 분리출원 제도 도입(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).

	분할출원	분리출원
범위	원출원 최명도 내	원출원 최명도+거불심 청구된 청구범위 내
기간	.명도 보정기간 .거결 받은 날부터 3 개월 .특결 받은 날부터 3 개월 또는 설정등록일 중 빠른 날	.거불심 기각심결 받은 날부터 30 일
조문	제 52 조(분할출원)	제52조의2(분리출원)

<p>① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제 42 조의 3제 2 항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 제 47 조제 1 항에 따라 보정을 할 수 있는 기간 2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3 개월(제 15 조제 1 항에 따라 제 132 조의 17 에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간 3. 제 66 조에 따른 특허결정 또는 제 176 조제 1 항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심 심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3 개월 이내의 기간. 다만, 제 79 조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3 개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간 <p>② 제 1 항에 따라 분할된 특허출원(이하 "분할출원"이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 분할출원이 제 29 조제 3 항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제 4 조제 4 항에 따른 특허출원에 	<p>① 특허거절결정을 받은 자는 제132조의17에 따른 심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있다. 이 경우 새로운 특허출원의 청구범위에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항 2. 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항 3. 제1호 또는 제2호에 따른 청구항을 제47조제3항각호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항 4. 제1호부터 제3호까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항 <p>② 제1항에 따라 분리된 특허출원(이하 "분리출원"이라 한다)에 관하여는 제52조제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "분할"은 "분리"로, "분할출원"은 "분리출원"으로 본다.</p> <p>③ 분리출원을 하는 경우에는 제42조의2제1항 후단 또는 제42조의3제1항에도 불구하고 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 언어로 적을 수 없다.</p>
---	---

<p>해당하여 이 법 제 29 조제 3 항 또는 「실용신안법」 제 4 조제 4 항을 적용하는 경우</p> <p>2. 제 30 조제 2 항을 적용하는 경우</p> <p>3. 제 54 조제 3 항을 적용하는 경우</p> <p>4. 제 55 조제 2 항을 적용하는 경우</p> <p>③ 제 1 항에 따라 분할출원을 하려는 자는 분할출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다.</p> <p>④ 분할의 기초가 된 특허출원이 제 54 조 또는 제 55 조에 따라 우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 제 1 항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 특허출원에 대하여 제 54 조제 4 항에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다.</p> <p>⑤ 제 4 항에 따라 우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원에 관하여는 제 54 조제 7 항 또는 제 55 조제 7 항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30 일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.</p> <p>⑥ 분할출원의 경우에 제 54 조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제 4 항에 따른 서류를 같은 조 제 5 항에 따른 기간이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 3 개월 이내에 특허청장에게 제출할 수 있다.</p> <p>⑦ 분할출원이 외국어특허출원인 경우에는 특허출원인은 제 42 조의 3 제 2 항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제 3 항 본문에 따른</p>	<p>④ 분리출원은 새로운 분리출원, 분할출원 또는 「실용신안법」 제 10 조에 따른 변경출원의 기초가 될 수 없다.</p>
--	---

<p>새로운 국어번역문을 같은 조 제 2 항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30 일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제 42 조의 3 제 3 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다.</p> <p>⑧ 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원에 관하여는 제 42 조의 2 제 2 항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30 일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다.</p>	
--	--

[분리출원제도 도입 취지, 방식요건, 범위, 효과 및 출원공개시점 정리]

I. 분리출원 의의

분리출원은 청구범위에서 거절결정의 이유가 되지 않은 발명을 분리할 수 있는 제도다.

II. 분리출원제도 도입 취지에 대하여

1. 분할출원 남용 방지

분리출원은 거절결정불복심판청구시 기각심결 받을 것을 대비한 무분별한 분할출원의 남용을 방지하고, 심판단계 이후에도 출원인에게 권리 획득 기회를 부여하고자 도입되었다.

2. 제한

단 원출원 통해 상당 기간 심사 진행된 후 또다시 새롭게 시작되는 출원절차라는 점에서 각종 제한이 있으며, 분할출원은 임시명세서출원, 외국어출원, 재분할·변경·분리출원, 재심사청구가 가능함에 반해, 분리출원은 제한된다.

II. 분리출원의 주체적, 시기적, 객체적 요건에 대하여

1. 주체적 요건

분할출원과 마찬가지로 분리출원은 원출원인이 할 수 있다.

2. 시기적 요건

원출원 거절결정불복심판 기각심결 받은 날부터 30일 이내 할 수 있다. 분할출원은 원출원 심사단계 진행 중 가능함에 반해, 분리출원은 원출원 거절결정불복심판단계 종결 후 법원 소제기 전에만 가능하다.

3. 객체적 요건

분할출원은 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 전체 범위 내에서 가능함에 반해, 분리출원은 신규사항추가도 금지되며 추가로 거절결정의 이유가 되지 않은 청구범위 내에서 가능하다.

III. 분리출원의 출원일 소급효 부여 타당성, 출원일 소급효 관련 규정 및 출원공개 시점에 대하여

1. 출원일 소급효 타당성

가. 출원일

분할출원과 마찬가지로 분리출원은 원출원일로 출원일 소급효를 인정받을 수 있다(특허법 제52조의2 제2항).

나. 소급효 타당성

출원인 이익보호라는 도입 취지와, 분리출원 범위 고려시 분리출원 발명은 모두 적법하게 원출원을 통해 출원일자 인정 받았던 발명이라는 점에서, 소급효 인정하는 법령의 태도가 타당하다.

2. 소급효 관련 규정

가. 소급효 예외

분할출원과 마찬가지로 제3자 불이익 방지 위해 확대된 선출원지위는 소급효 인정하지 않는다. 또한 본인 이익 위해 제30조 제2항, 제54조 제3항, 제55조 제2항 적용하는 경우 소급효 예외로 한다.

나. 추가 기간 부여

분할출원은 번역문·청구범위·조약우선권주장 증명서류 제출 및 심사청구 관련하여 30일, 3개월의 추가 기간을 부여한다. 반면 분리출원은 심사청구 관련하여 30일 추가 기간 부여 규정 이외, 외국어출원·임시명세서출원은 아예 제한되며, 조약우선권주장 증명서류 제출 추가 기간 관련 규정은 없다.

3. 출원공개 시점

분리출원은 원출원과 별개 출원이므로 별도로 출원공개한다. 시점은 분할출원과 마찬가지로 조기공개신청 없는 한 우선일부터 1년 6개월 경과 후 공개하며, 분리출원이 위 1년 6개월 경과 후에 있는 경우는 지체 없이 공개한다.

7. 법정실시권 사유 추가

공유물분할청구로 공유특허권이 경매에 따라 타인에게 이전되더라도 법정실시권 부여하여 실시사업 계속할 수 있도록 함으로써 공유특허권자 보호(개정법 제 122 조).

‘질권설정 전 실시 중’ → ‘질권설정 또는 공유 특허권 분할청구 전 실시 중’

제 122 조	
<p>특허권자는 특허권을 목적으로 하는 <u>질권설정</u> 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게</p>	<p>특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 <u>분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다</u>)는 특허권을 목적으로 하는 <u>질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구</u> 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매</p>

상당한 대가를 지급하여야 한다.	등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.
-------------------	--

[시행 2022. 2. 18.] [법률 제18409호, 2021. 8. 17. 일부개정]

1. 직권보정 범위 제한

출원인이 의도하지 않은 보정 발생 방지를 위하여 직권보정이 제 47 조 제 2 항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 보정한 경우 무효 간주(개정법 제 66 조의 2 제 6 항).

제 66 조의 2 제 6 항	
-	직권보정이 제 47 조제 2 항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

2. 특허료 및 수수료 감면사유 추가

코로나 19 등으로 인한 재난사태 또는 특별재난지역이 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있어 어려움을 겪고 있는 자를 위한 감면 규정 마련(개정법 제 83 조 제 2 항). '의료급여 수급자, 산자부령으로 정하는 자' → '의료급여 수급자, 재난사태 또는 특별재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있는 자, 산자부령으로 정하는 자'

제 83 조 제 2 항	
특허청장은 「 <u>국민기초생활 보장법</u> 에 따른 <u>의료급여 수급자 또는 산업통상자원부령으로 정하는 자가 한 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 제 79 조 및 제 82 조에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 특허료 및 수수료를 감면할 수 있다.</u>	특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 한 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 제 79 조 및 제 82 조에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 특허료 및 수수료를 감면할 수 있다.

	<p>1. 「국민기초생활 보장법」에 따른 의료급여 수급자</p> <p>2. 「재난 및 안전관리 기본법」 제 36 조에 따른 재난사태 또는 같은 법 제 60 조에 따른 특별재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있는 자 중 산업통상자원부령으로 정하는 요건을 갖춘 자</p> <p>3. 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 자</p>
--	---

*산업통상자원부령은 특허료 등의 징수규칙을 말함.

3. 특허료 및 수수료 부당감면자 제재 신설

실제 발명에 기여하지 않은 미성년자를 발명자에 포함시켜 수수료를 부당하게 감면받는 사례 등을 예방하기 위해 부당감면이 발생할 경우 부당감면액의 2배를 징수하고, 일정기간 동안 다른 특허료, 수수료에 대해서도 감면받지 못하도록 제재(개정법 제83조 제4항).

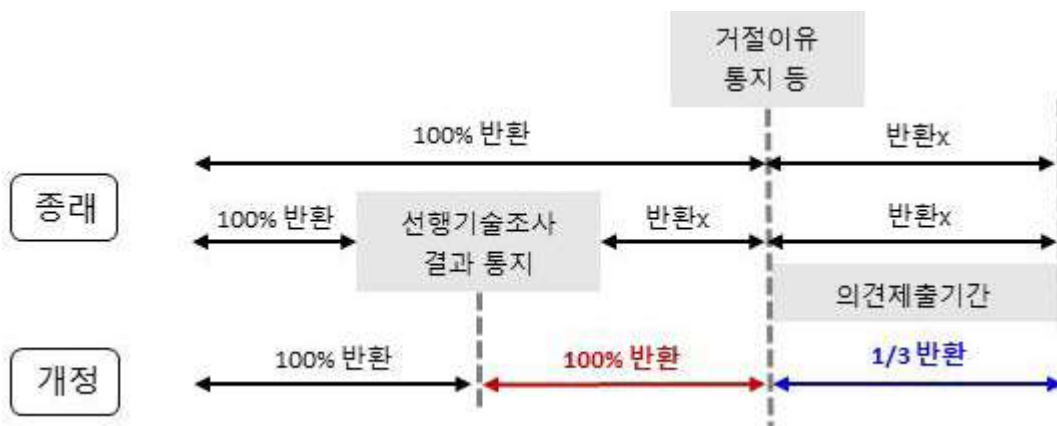
제83조 제4항	
-	<p>특허청장은 제2항에 따른 특허료 및 수수료 감면을 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받은 자에 대하여는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 감면받은 특허료 및 수수료의 <u>2배액을 징수할 수 있다</u>. 이 경우 그 출원인 또는 특허권자가 하는 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 <u>산업통상자원부령으로 정하는 기간 동안 제2항을 적용하지 아니한다</u>.</p>

4. 심사청구료 반환 사유 확대

구법에서는 선행기술조사가 되지 않은 상태에서 심사관이 거절이유를 통지하기 전에 출원이 취하·포기된 경우에만 심사청구료가 반환되었으나, 개정법에서는 심사

전(선행기술조사와 무관)에 출원을 취하·포기하면 심사청구료 전액을, 심사 후라도 의견제출기간 내 출원을 취하·포기하면 심사청구료 1/3 을 반환(개정법 제84조 제1항 제5호, 제5호의2).

‘심사결과 또는 선행기술조사결과 통지 전 취하·포기시 심사청구료 전액 반환’ → ‘심사결과 통지 전 취하·포기시 심사청구료 전액 반환, 의견제출기간 내 취하·포기시 심사청구료 1/3 반환’



제84조 제1항 제5호, 제5호의2	
출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목 중 어느 하나가 있기 전까지 특허출원을 취하(제53조제4항 또는 제56조제1항 본문에 따라 취하된 것으로 보는 경우를 포함한다)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료	출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목 중 어느 하나가 있기 전까지 특허출원을 취하(제53조제4항 또는 제56조제1항 본문에 따라 취하된 것으로 보는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료
가. 제36조제6항에 따른 협의 결과 신고 명령(동일인에 의한 특허출원에 한정한다)	가. 제36조제6항에 따른 협의 결과 신고 명령(동일인에 의한 특허출원에 한정한다)
나. 제58조제1항에 따라 의뢰된 선행기술의 조사업무에 대한 결과 통지	나. 삭제
다. 제63조에 따른 거절이유통지	다. 제63조에 따른 거절이유통지
라. 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달	라. 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달

-	출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간 내에 특허출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 낸 <u>심사청구료의 3분의 1</u> 에 해당하는 금액 가. 제 5 호 가목에 따른 신고 명령 후 신고기간 만료 전까지 나. 제 5 호 다목에 따른 거절이유통지(제 47 조제 1 항제 1 호에 해당하는 경우로 한정한다) 후 의견서 제출기간 만료 전까지
---	--

5. 심판사건 지원인력 마련

법원에서의 조사관, 재판연구원, 재판연구관 등의 지원인력 운영을 참고하여, 최첨단기술의 발달에 따라 관련 전문가(조사관 등)를 해당 심판사건의 지원인력으로 둘 수 있는 근거 마련함으로써, 기술변화에 따른 심판 전문성 강화(개정법 제132조의16 제3항, 제4항).

제132조의16 제3항, 제4항	
-	특허심판원에 제1항에 따른 조사·연구와 그 밖의 사무를 담당하는 인력을 둘 수 있다.
-	특허심판원의 조직과 정원 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

6. 심판사건 적시제출주의 도입

그동안 심판절차에서는 주장·증거 제출시기에 제한이 없어 심리가 지연되는 문제 발생. 이를 개선하고자 민사소송법의 적시제출주의 규정 준용. 개정법에서는 심판장이 요구하는 시기보다 고의 또는 중과실에 의하여 뒤늦게 제출한 주장이나 증거에 대해서는 심리에 반영되지 않고 각하되어 불이익 받을 수 있음(개정법 제158조의2).

제158조의2	
-	심판절차에서의 주장이나 증거의 제출에 관하여는 「민사소송법」 제146조, 제147조 및 제149조를 준용한다.

< 「민사소송법」의 적시제출주의 관련규정 >

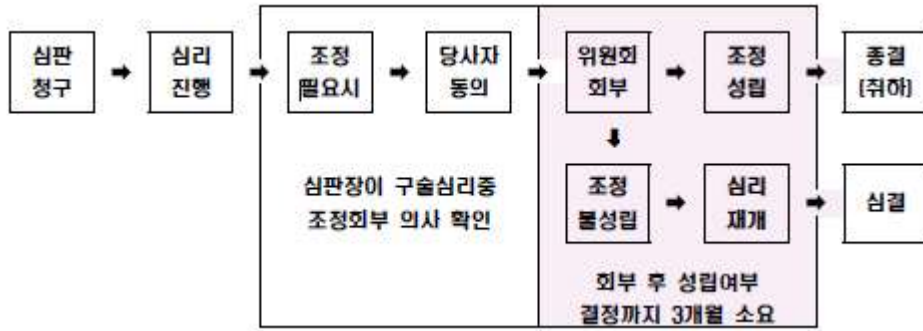
제146조(적시제출주의) 공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다.

제147조(제출기간의 제한) ①재판장은 당사자의 의견을 들어 한 쪽 또는 양 쪽 당사자에 대하여 특정한 사항에 관하여 주장을 제출하거나 증거를 신청할 기간을 정할 수 있다.
 ②당사자가 제1항의 기간을 넘긴 때에는 주장을 제출하거나 증거를 신청할 수 없다. 다만, 당사자가 정당한 사유로 그 기간 이내에 제출 또는 신청하지 못하였다는 것을 소명한 경우에는 그러하지 아니하다.

제149조(실기한 공격·방어방법의 각하) ①당사자가 제146조의 규정을 어기어 고의 또는 중대한 과실로 공격 또는 방어방법을 뒤늦게 제출함으로써 소송의 완결을 지연시키게 하는 것으로 인정할 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다.
 ②당사자가 제출한 공격 또는 방어방법의 취지가 분명하지 아니한 경우에 당사자가 필요한 설명을 하지 아니하거나 설명할 기일에 출석하지 아니한 때에는 법원은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다.

7. 심판-조정 연계제도 도입

심판 위주의 지재권 분쟁 해결은 고비용·장시간이 소요되어 중소기업 등에게 큰 부담으로 작용하고 있어 조정제도를 적극 활용할 필요가 있음. 그러나 구법에서는 분쟁 당사자의 신청에 의해서만 조정위원회의 조정절차가 진행되고 있어 한계가 있었음. 개정법에서는 심판장이 필요한 경우 심판사건을 양당사자의 동의를 얻어 조정위원회에 회부할 수 있음(개정법 제164조의2, 제217조 제1항 제1호의2). 조정위원회에 회부된 심판사건은 회부된 때로부터 3개월 내 양당사자 간 합의에 의하여 신속히 사건 종결.

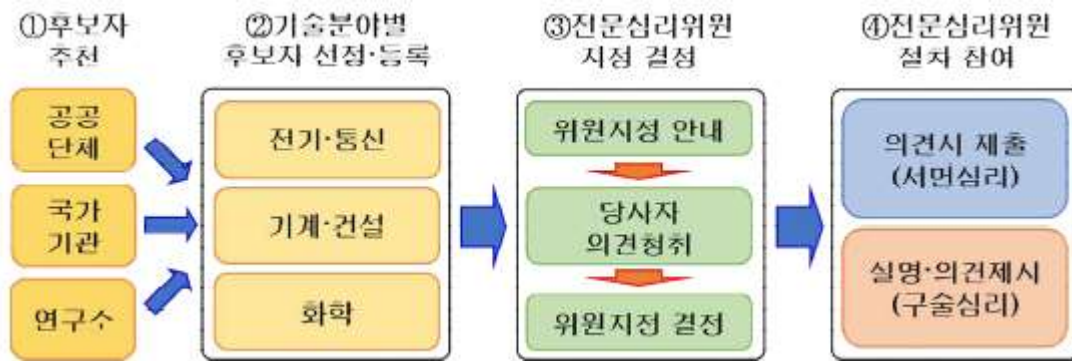


제164조의2	
-	<p>① 심판장은 심판사건을 합리적으로 해결하기 위하여 필요하다고 인정되면 당사자의 동의를 받아 해당 심판사건의 절차를 중지하고 결정으로 해당 사건을 조정위원회에 회부할 수 있다.</p> <p>② 심판장은 제 1 항에 따라 조정위원회에 회부한 때에는 해당 심판사건의 기록을 조정위원회에 송부하여야 한다.</p> <p>③ 심판장은 조정위원회의 조정절차가 조정 불성립으로 종료되면 제 1 항에 따른 중지 결정을 취소하고 심판을 재개하며, 조정이 성립된 경우에는 해당 심판청구는 취하된 것으로 본다.</p>

[시행 2021. 10. 21.] [법률 제18098호, 2021. 4. 20. 일부개정]

1. 전문심리위원 도입

심판 전문성 확보 위해 전문가(전문심리위원)와 협력하는 제도 도입. 기술변화가 빨리 진행되거나 현장 지식이 필요한 기술 분야를 선정하여 전문심리위원 후보자 모집. 심판장은 심판 중 전문심리위원의 참여가 필요하다고 판단하면 관련 기술 분야의 후보자 중 한 명 또는 그 이상을 전문심리위원으로 지정할 수 있으며, 다만 어느 한 당사자 입장에 치우치지 않도록 지정 전 양당사자 의견 청취. 전문심리위원은 심판사건의 기술 내용에 관한 쟁점을 분명하게 하기 위하여 심판장의 요청에 응해 설명이나 의견을 제시하는 역할 수행(개정법 제154조의2, 제226조 제2항, 제226조의2 제2항). 전문심리위원도 공정성에 우려가 있는 자는 제척·기피될 수 있음(개정법 제154조의2 제6항).



제 154 조의 2(전문심리위원) ① 심판장은 직권에 따른 결정으로 전문심리위원을 지정하여 심판절차에 참여하게 할 수 있다.
 ② 심판장은 제 1 항에 따라 전문심리위원을 심판절차에 참여시키는 경우 당사자의 의견을 들어 각 사건마다 1 명 이상의 전문심리위원을 지정하여야 한다.
 ③ 전문심리위원에게는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 수당을 지급하고, 필요한 경우에는 그 밖의 여비, 일당 및 숙박료를 지급할 수 있다.

- ④ 전문심리위원의 지정에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.
- ⑤ 제 1 항에 따른 전문심리위원에 관하여는 「민사소송법」 제 164 조의 2 제 2 항부터 제 4 항까지 및 제 164 조의 3 을 준용한다. 이 경우 "법원"은 "심판장"으로 본다.
- ⑥ 제 1 항에 따른 전문심리위원의 제척 및 기피에 관하여는 제 148 조부터 제 152 조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "심판관"은 "전문심리위원"으로 본다.

제226조(비밀누설죄 등) ② 전문심리위원 또는 전문심리위원이었던 자가 그 직무수행 중에 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 경우에는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

제226조의2(전문기관 등의 임직원에 대한 공무원 의제) ② 전문심리위원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

민사소송법 제164조의2(전문심리위원의 참여) ① 법원은 소송관계를 분명하게 하거나 소송절차 (증거조사·화해 등을 포함한다. 이하 이 절에서 같다)를 원활하게 진행하기 위하여 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 제164조의4제1항에 따라 전문심리위원을 지정하여 소송절차에 참여하게 할 수 있다.

② 전문심리위원은 전문적인 지식을 필요로 하는 소송절차에서 설명 또는 의견을 기재한 서면을 제출하거나 기일에 출석하여 설명이나 의견을 진술할 수 있다. 다만, 재판의 합의에는 참여할 수 없다.

③ 전문심리위원은 기일에 재판장의 허가를 받아 당사자, 증인 또는 감정인 등 소송관계인에게 직접 질문할 수 있다.

④ 법원은 제2항에 따라 전문심리위원이 제출한 서면이나 전문심리위원의 설명 또는 의견의 진술에 관하여 당사자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 주어야 한다.

민사소송법 제164조의3(전문심리위원 참여결정의 취소) ① 법원은 상당하다고 인정하는 때에는 직권이나 당사자의 신청으로 제164조의2제1항에 따른 결정을 취소할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 당사자가 합의로 제164조의2제1항에 따른 결정을 취소할 것을 신청하는 때에는 법원은 그 결정을 취소하여야 한다.

[시행 2022. 11. 1.] [대통령령 제32973호, 2022. 11. 1., 일부개정]

1. 우선심사사유 추가

반도체 관련 발명 우선심사사유 추가

제9조①

2의3. 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(특허청장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정한다)

[시행 2022. 4. 20.] [대통령령 제32590호, 2022. 4. 19., 일부개정]

1. 미생물 기탁절차 방식 완화

국내 소재지가 있는 기탁기관에 기탁한 경우는 증명서류 제출 생략 가능.

제2조②	
제1항에 따라 미생물을 기탁한 자는 특허출원서에 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 그 취지를 적고, 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류(국제기탁기관에 기탁한 경우에는 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 규칙 제7규칙에 따른 수탁증 중 최신의 수탁증 사본을 말한다)를 첨부하여야 한다.	제1항에 따라 미생물을 기탁한 자는 특허출원서에 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 그 취지를 적고, 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류(국제기탁기관에 기탁한 경우에는 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 규칙 제7규칙에 따른 수탁증 중 최신의 수탁증 사본을 말한다)를 첨부하여야 한다. <u>다만, 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다.</u>

2. 우선심사사유 용어 정비

제9조① i)	
녹색기술[온실가스 감축기술, 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 청정에너지 기술, 자원순환 및 친환경 기술(관련 융합기술을 포함한다) 등 사회·경제 활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술을 말한다]과 직접 관련된 특허출원	기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법에 따른 녹색기술과 직접 관련된 특허출원

[시행 2022. 7. 1.] [산업통상자원부령 제474호, 2022. 7. 1., 일부개정]

1. 반려사유 정비

- 1. 제2조의 규정에 위반하여 1건마다 서면을 작성하지 아니한 경우
- 2. 출원 또는 서류의 종류가 불명확한 것인 경우
- 3. 특허에 관한 절차를 밟는 자의 성명(법인의 경우에는 명칭) 또는 특허고객번호[특허고객번호가 없는 경우에는 성명·주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)]가 기재되지 아니한 경우
- 4. 국어로 적지 아니한 경우(제4조제1항 각 호에 해당하는 서류의 경우는 제외한다)
- 5. 출원서에 명세서(명세서에 발명의 설명이 기재되어 있지 아니한 경우를 포함한다)를 첨부하지 아니한 경우
- 5의2. 청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부하여 특허출원한 정당한 권리자의 출원으로서 그 특허출원 당시에 이미 법 제42조의2제2항에 따른 명세서의 보정기간이 경과된 경우
- 5의3. 특허출원서에 제21조제5항 전단에 따른 임시 명세서를 첨부한 출원의 보정 전에 명세서, 요약서 또는 도면을 보정한 경우
- 5의4. 법 제52조의2제1항에 따라 분리출원을 하려는 경우로서 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 않거나 명세서 및 도면(설명 부분만 해당한다)을 국어가 아닌 언어로 적은 경우
- 5의5. 법 제52조의2제2항에 따른 분리출원을 기초로 새로운 분할출원, 분리출원 또는 변경출원을 하는 경우
- 6. 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자가 법 제5조제1항에 따른 특허관리인에 의하지 아니하고 제출한 출원서류등인 경우
- 7. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류인 경우
- 8. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간중 연장이 허용되지 아니하는 기간에 대한 기간연장신청서인 경우

- 9. 법 제132조의17에 따른 심판의 청구기간 또는 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 지정한 기간을 경과하여 제출된 기간연장신청서인 경우
- 10. 특허에 관한 절차가 종료된 후 그 특허에 관한 절차와 관련하여 제출된 서류인 경우
- 11. 당해 특허에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류인 경우
- 12. 별지 제2호서식의 신고서(포괄위임 원용제하에 한한다), 별지 제3호서식의 포괄위임등록 신청서, 포괄위임등록 변경신청서 또는 포괄위임등록 철회서, 별지 제4호서식의 특허고객번호 부여신청서 또는 직권으로 특허고객번호를 부여하여야 하는 경우로서 당해서류가 불명확하여 수리할 수 없는 경우
- 13. 정보통신망이나 전자적기록매체로 제출된 특허출원서 또는 기타의 서류가 특허청에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 작성되지 아니하였거나 전자문서로 제출된 서류가 전산정보처리조직에서 처리가 불가능한 상태로 접수된 경우
- 13의2. 제3조의2제2항의 규정에 의하여 제출명령을 받은 서류를 기간내에 제출하지 아니한 경우
- 14. 제8조의 규정에 의하여 제출명령을 받은 서류를 정당한 소명 없이 소명기간내에 제출하지 아니한 경우
- 15. 특허출원인이 청구범위가 기재되지 아니한 명세서가 첨부된 특허출원에 대하여 출원심사청구서를 제출한 경우
- 16. 청구범위가 기재되지 아니한 명세서를 첨부한 특허출원 또는 법 제87조제3항에 따라 등록공고를 한 특허에 대하여 조기공개신청서를 제출한 경우
- 17. 제40조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 특허여부결정을 보류할 수 없는 경우
- 18. 제40조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하여 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 없는 경우(심사유예신청서에 한정한다)
- 19. 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 보정 없이 재심사를 청구하거나 법 제67조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 재심사를 청구할 수 없는 경우
- 20. 법 제47조제5항 또는 법 제52조제1항 단서에 따라 국어번역문이 제출되지 아니하거나 법 제53조제1항제2호, 법 제59조제2항제2호 또는 법 제64조제2항제2호에 해당하는 경우
- 21. 동일한 출원인등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우

2. 기타

서열 목록 관련(시규 제21조의4, 서열목록전자파일 첨부 의무화), 전문심리위원 참여 결정

취소 관련(시규 제65조의4), PCT 조약 관련(시규 제106조의12, 제106조의38)