개정법

(2021. 6. 23. 시행법 기준)

2020년 주요 개정법률

특허법

2019. 12. 10. 개정

컴퓨터 관련 발명 보호 강화

구법은 소프트웨어 등과 같은 방법발명인 경우 그 방법을 사용하는 행위만을 특허를 받은 발명의 실시로 규정하고 있어 소프트웨어 등을 정보통신망을 통하여 전송하는 행위가 특허를 받은 발명의 실시에 해당하는지 불분명해 보호하기 어려운 측면이 있었다. 이에 방법발명인 경우에 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 특허를 받은 발명의 실시에 포함되도록 하되, 이로 인한 소프트웨어 산업의 위축을 방지하기 위하여 특허를 받은 발명의 실시가 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미치도록 개정하였다.

구법	현행법
2iii "실시" 란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위	2iii "실시" 란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 **또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위**
-	94② **특허발명의 실시가 제2조제3호나목에 따른 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미친다**.

1. 프로그램발명(컴퓨터관련 발명)의 범주

프로그램은 주로 방법발명으로 청구항을 구성한다. 방법발명은 발명의 사용행위만이 실시태양에 해당하여, 그 방법을 온라인상에서 전송하는 행위는 특허권 침해를 벗어난다.

2. 전송행위

특허청은 프로그램 보호 강화를 위해 방법발명의 온라인 전송행위를 실시태양에 추가하는 개정을 추진한 바 있다. 그러나 급작스럽게 개정하면 침해분쟁으로 인해 관련 산업이 위축될 수 있다는 우려로 위 개정추진은 중단되었다.

3. 청약행위

프로그램 보호 강화 필요성이 지속적으로 대두되어 방법의 사용을 청약하는 행위가 실시태양에 추가되었다(특허법 제2조 제3호 나목). 단 이로 인한 산업 위축을 방지하기 위해 침해를 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 특허권의 효력이 미치도록 제한하였다(특허법 제94조 제2항).

2020. 6. 9. 개정

손해배상청구 금액 상향조정(침해자의 양도수량 전부에 대해 손해배상청구 가능)

구 특허법 제128조 제2항 및 제3항에 따르면 손해배상액이 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력한도로 제한되어, 침해행위로 인한 침해자의 이익액이 손해배상액과 같거나 이보다 많을 수 있었다(침해자 이익 ≥ 실제 손해배상액). 즉 적법하게 실시권 설정 계약을 체결하는 것보다 권리를 침해하는 것이 오히려 이익이 되는 불합리한 상황이 발생할 수 있었다. 이에 손해배상이 적정 수준으로 산정되어 침해행위를 억제할 수 있도록 침해자의 모든 양도수량에 대해 손해액 산정이 가능하게끔 개정하였다.

(구법) 특허권자 또는 전용실시권자 생산능력범위 x 단위당 이익액

(현행법) (특허권자 또는 전용실시권자 생산능력범위 x 단위당 이익액) + (초과분 x 합리적 실시료)

구법	현행법
128② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.	128② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 **다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액**을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 1. 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액 2. **그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액**

인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com

인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

128③ 제2항에 따라 손해액을 산정하는 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.	삭제

1. 특허법 제 128조 제2항

가. 법적성격

통설은 본 규정의 법적성격을 제4항과 마찬가지로 일실이익에 대한 추정규정으로 본다.

나. 내용

특허권자 또는 전용실시권자는 침해자 양도수량(침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력한도까지는 권리자의 단위수량당 이익액을 곱하고, 생산능력한도를 넘는 수량 또는 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대해서는(실시권을 설정할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량) 합리적 실시료를 곱하여, 이 둘의 합산금액을 손해액으로 청구할 수 있다.

다. 개정

1) 구 특허법 제128조 제2항 및 제3항에 따르면 손해배상액이 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력한도로 제한되어, 침해행위로 인한 침해자의 이익액이 손해배상액과 같거나 이보다 많을 수 있었다(침해자 이익 ≥ 실제 손해배상액). 즉 적법하게 실시권 설정 계약을 체결하는 것보다 권리를 침해하는 것이 오히려 이익이 되는 불합리한 상황이 발생할 수 있었다.

2) 개정법에서는 손해배상이 적정 수준으로 산정되어 침해행위를 억제할 수 있도록 침해자의 모든 양도수량에 대해 손해액 산정이 가능하게끔 개정하였다.

라. 제4항과의 대비

본 규정은 제4항에 비해 특허권자 또는 전용실시권자의 단위수량당 이익액등으로 손해액을 인정해주기 때문에 손해액의 입증이 용이하다.

2020. 10. 20. 개정

침해죄를 친고죄에서 반의사불벌죄로 전환(단 실용신안법은 여전히 친고죄)

침해죄에 대해 구법에서는 피해자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없는 친고죄로 규정하여 대부분 민사 분쟁만으로 끝났었으나, 현행법에서는 침해행위를 더 억제하고자 피해자의 명시한 의사에 반하여는 공소를 제기할 수 없도록 하는 반의사불벌죄로 전환하여 민사 분쟁과 함께 수사와 공판이 같이 진행되어 침해자를 더 옥죌 수 있게 되었다. 즉 현행법에서는 피해자(특허권자, 전용실시권자)의 고소가 없거나 형사소송법 제230조 제1항의 고소기간 6개월이 경과하더라도 검찰이 공소를 제기할 수 있게 되어 특허권자 보호가 한층 강화되었다.

구법	현행법
225② 제1항의 죄는 **고소가 없으면** 공소를 제기할 수 없다.	225② 제1항의 죄는 **피해자의 명시적인 의사에 반하여** 공소를 제기할 수 없다.

1. 특허권자 또는 전용실시권자의 형사상 조치

특허권자 또는 전용실시권자는 수사기관에 대하여 침해자의 침해행위 사실을 고소할 수 있다(특허법 제225조).

2. 침해죄 개정

구법에서는 침해죄가 친고죄였으며 공소를 위해서는 고소가 반드시 요구되었으나, 고소하

는 비율이 높지 않아 죄에 대한 처벌이 미흡했다. 현행법에서는 반의사불벌죄로 개정되어 피해자의 고소 없이도 공소 제기가 가능하게 되었다. 이는 과거 침해에 대한 죄의식이 부족하여 침해가 만연하는 행위가 있었음이 지적되어 개정된 것이다.

2020. 12. 22. 개정

코로나 관련 발명 우선심사사유에 추가

우선심사사유에 '재난의 대응 등에 필요하다고 인정되는 경우' 를 추가함으로써 코로나바이러스 감염증 등 국가적 재난의 극복과 관련된 발명의 의욕을 한층 더 장려하였다.

구법	현행법
-	61 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원에 대해서는 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다. 3. **대통령령으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우**

특허법 및 실용신안법 시행령

2020. 7. 14. 개정

가. 특허출원 인정 기탁기관 추가(지정기탁기관)

구법	현행법
령2① 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 특허출원 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에 특허청장이 정하여 고시하는 방법에 따라 해당 미생물을 기탁하여야 한다. 다만 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 기탁하지 아니할 수 있다. 1. 특허법 제58조제2항에 따라 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 등록한 기관(국내기탁기관) 2. 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 제7조에 따라 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관(국제기탁기관)	령2① 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 특허출원 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에 특허청장이 정하여 고시하는 방법에 따라 해당 미생물을 기탁해야 한다. 다만 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 기탁하지 않을 수 있다. 1. 특허법 제58조제2항에 따라 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 등록한 기관(국내기탁기관) 2. 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 제7조에 따라 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관(국제기탁기관) **3. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 국가에서 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 지정한 기관(지정기탁기관)** **가. 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약의 당사국이 아닐 것** **나. 해당 국가의 특허청장이 대한민국 국민에게 특허절차상 미생물기탁에 대해 대한민국과 동일**

	한 조건의 절차를 인정하기로 특허청장과 합의한 국가일 것

나. 허가 등에 따른 특허권 존속기간연장등록출원의 대상 발명 추가(마약류 의약품)

구법	현행법
령7 법 제89조제1항에서 "대통령령이 정하는 발명" 이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명을 말한다. 1. 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다]의 발명 2. 특허발명을 실시하기 위하여 농약관리법 제8조제1항, 제16조제1항 또는 제17조제1항에 따라 등록한 농약 또는 원제(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 농약 또는 원제로서 최초로 등록한 농약 또는 원제로 한정한다)의 발명	령7 ① 법 제89조제1항에서 "대통령령이 정하는 발명" 이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명을 말한다. 1. 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다] **또는 마약류 관리에 관한 법률 제18조제2항 또는 제21조제2항에 따라 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 마약 또는 향정신성의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품으로 한정한다)의 발명** 2. 특허발명을 실시하기 위하여 농약관리법 제8조제1항, 제16조제1항 또는 제17조제1항에 따라 등록한 농약 또는 원제(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 농약 또는 원제로서 최초로 등록한 농약 또는 원제로 한정한다)의 발명 **② 제1항 각 호의 발명과 관련하여 법 제89조제1항에 따른 특허발명을 실시할 수 없었던 기간의**

	산정 및 그 밖에 특허권의 존속기간 연장등록출원의 심사에 관한 세부적인 사항은 특허청장이 정하여 고시한다.

다. 등록지연에 따른 특허권 존속기간연장등록출원의 출원인으로 인하여 지연된 기간 정비

· 외국어 특허출원에 대한 국어번역문의 오역정정서, 미생물 기탁 증명서류, 우선권 증명서류 등 특허출원심사에 필요한 서류를 심사청구일부터 8개월이 되는 날까지 제출하지 않은 경우 그 8개월이 되는 날의 다음날부터 해당 서류를 제출한 날까지의 기간을 특허권 존속기간 연장 대상에서 제외함(통상 실무적으로 심사청구일부터 8개월이 되는 날쯤 심사에 착수하여 심사청구일부터 9개월 되는 날까지 심사결과를 통지하고 있으며 이를 고려한 규정).

· 재심사와 관련한 기간을 구법에서는 거절결정부터 재심사청구까지의 기간으로 규정했으나, 현행법에서는 거절결정부터 재심사에 따른 특허여부결정일까지의 기간으로 확대함.

구법	현행법
-	령7-2①아 **법 제42조의3제6항에 따라 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 정정한 문서(오역정정서)를 출원심사 청구일부터 8개월이 되는 날보다 늦게 제출하는 경우 그 8개월이 되는 날의 다음날부터 오역정정서를 마지막으로 제출한 날까지의 기간**
령7-2①파 법 제67조의2제1항 본문에 따른 재심사를 청구한 경우에는 법 제67조제2항에 따른 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 **재심사를 청구한 날**까지의 기간	령7-2①하 법 제67조의2제1항 본문에 따른 재심사를 청구한 경우에는 재심사 청구 전에 법 제67조제2항에 따른 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 특허청장이 **재심사에 따른 특허여부의 결정을 한 날**까지의 기간
-	령7-2①어 다음의 어느 하나에 해당하는 서류 또

	는 서면을 출원심사 청구일부터 8개월이 되는 날까지 제출하지 않은 경우에는 그 8개월이 되는 날의 다음날부터 그 서류 등을 제출한 날까지의 기간 1) 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원인 경우 제2조제2항에 따른 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류 2) 법 제30조제3항제1호에 따라 같은 조 제1항제1호를 적용받으려는 경우 그 증명서류 3) 법 제54조제3항에 따라 우선권을 주장한 경우 같은 조 제4항에 따른 서류 또는 서면

라. 심판장 자격요건 완화

구법	현행법
령8③ 심판장이 될 수 있는 사람은 특허청 또는 그 소속기관의 **3급** 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다.	령8③ 심판장이 될 수 있는 사람은 특허청 또는 그 소속기관의 **4급 이상의** 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다.

다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

(1) 허가 등에 따른 존속기간연장제도 및 등록지연에 따른 존속기간연장제도의 취지를 설명하시오. (6점)

(2) 허가 등에 따른 존속기간연장제도와 등록지연에 따른 존속기간연장제도의 차이점을 대비하시오. (7점)

(3) 아래의 사례에서 등록지연을 이유로 연장 가능한 존속기간을 산정해보시오. (7점)

일자	내역
2013. 1. 1.	특허출원
2015. 1. 1.	심사청구
2016. 10. 1.	의견제출통지서 발송
2016. 12. 1.	기간연장신청(2 개월)
2017. 2. 1.	보정서 및 의견서 제출
2017. 8. 1.	**특허거절결정 등본 송달**
2017. 9. 1.	**법정기간 연장 신청**
2017. 10. 1.	**재심사 청구**
2017. 11. 1.	**특허거절결정 등본 송달**
2017. 12. 1.	거절결정불복심판청구
2018. 8. 1.	거절결정불복심판청구 인용 심결
2018. 10. 1.	특허결정 등본 송달
2019. 1. 1.	특허료 납부(특허권 설정등록)

1. 문제의 요지

설문 (1) 에서는 존속기간연장제도의 입법취지인 형평성의 관점을 살핀다.

설문 (2) 에서는 연장대상, 연장효력, 연장절차상의 차이점을 대비한다.

설문 (3) 에서는 연장기준일을 특정한 후 출인인 귀책으로 지연된 기간을 고려해 연장 가능 기간을 살핀다.

2. 존속기간연장등록제도 의의

가. 허가 등에 따른 존속기간연장

허가 등에 따른 존속기간연장등록제도란 설정등록을 받았음에도 불구하고 약사법에 의한 허가 등의 제한으로 특허발명을 실시할 수 없었을 때 5년 이내에서 실시가 금지되었었던 기간을 연장해주는 제도다.

나. 등록지연에 따른 존속기간연장

등록지연에 따른 존속기간연장등록제도란 심사처리지연으로 보편적인 심사기간인 연장기준일보다 설정등록이 늦어졌을 때 그 지연기간만큼 연장해주는 제도다.

3. 설문 (1) 에 대하여

가. 특허제도 본질

특허제도는 발명의 공개를 강제하는 대신 특허권으로써 일정기간 독점적 판매에 따른 경제적 수익을 허용하여 또 다른 발명의 공개를 장려하는 것이 본질이다.

나. 의약 및 등록지연된 특허발명 등의 독점적 판매기간 특징

① 의약 등의 특허발명은 국민건강을 위해 허가 전까지 실시가 금지되어 이로써 특허권에 의한 독점적 판매기간이 다른 발명에 비해 짧을 수 있다.

② 등록지연된 특허발명은 심사지연으로 설정등록이 늦어져 독점적 판매기간이 다른 발명에 비해 짧을 수 있다.

다. 존속기간연장등록제도 도입 취지

① 신약 제조사 등은 다른 발명과의 형평성을 주장하며 의약 등만 독점적 판매기간이 짧을

경우 연구개발 의욕이 저해된다고 주장하였고, 이 점이 반영되어 존속기간연장등록제도가 도입되었다.

② 등록지연의 경우도 보편적으로 심사가 진행된 다른 발명보다 독점적 판매기간이 짧아 형평성에 어긋난다는 취지에서 존속기간연장등록제도가 도입되었다.

4. 설문 (2) 에 대하여

가. 연장대상

① 허가 등에 따른 존속기간연장은 허가 등 전까지 실시가 금지되는 의약품 및 농약에 한해 가능하며, 인간의 존엄성이라는 가치관과의 충돌 우려로 오리지널 신약만 1번만 연장 가능하다는 제한이 있다(특허법 제89조 제1항).

② 이에 반해 등록지연에 따른 존속기간연장은 위와 같은 제한이 없다.

나. 연장효력

① 허가 등에 따른 존속기간연장은 인간의 존엄성이라는 가치관과의 충돌 우려로 최대 연장 가능 기간이 5년으로 제한되고(특허법 제89조 제1항), 연장된 효력범위가 허가등의 대상물건에 관한 특허발명 실시로 한정된다(특허법 제95조).

② 이에 반해 등록지연에 따른 존속기간연장은 위와 같은 제한이 없다.

다. 연장절차

① 허가 등에 따른 존속기간연장등록출원은 (주체) 연장등록을 받고자 하는 자가 (기간) 허가 등을 받은 날부터 3개월 및 원 존속기간 만료 전 6개월 이내 (서면) 출원서를 제출하면 된다. 이 경우 출원과 동시에 연장등록이 간주되는 특징이 있다.

② 등록지연에 따른 존속기간연장등록출원은 (주체) 연장등록을 받고자 하는 자가 (기간) 설정등록일부터 3개월 이내 (서면) 출원서를 제출하면 된다.

5. 설문 (3) 에 대하여

가. 연장 기준일

연장기준일인 출원일부터 4년 또는 심사청구일부터 3년 중 늦은 날보다 늦게 설정등록된 경

인마이제이 프라이빗룸 인마이제이 독서실 & 스터디센터
동영상강의수강+세미나실+스터디룸 갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
inmyj.com instituteJ.com

우 그 기간만큼 연장된다.

나. 출원인 귀책사유

다만 출원인으로 인하여 지연된 기간은 연장기간에서 제외된다. 예컨대 심사청구 후(심사기준) 거절이유가 있어 의견제출통지서가 발송된 경우 그 지정기간, 출원인이 청구에 따라 지정기간 및 법정기간을 연장한 경우 그 연장된 기간, 재심사청구한 경우 거절결정서 송달 받은 후 재심사에 따른 특허여부결정할 때까지의 기간, 특허결정서 송달 받은 후 특허료 납부할 때까지의 기간이 이에 해당한다(특허법 시행령 제7조의2).

다. 구체적 판단 및 결론

(연장 기준일) 출원일부터 4년이 되는 날(2017.1.1.)보다 심사청구일부터 3년이 되는 날(2018.1.1.)이 더 늦으므로 연장기준일은 2018.1.1.이다.

(출원인 귀책사유) ① 2016.10.1.~2017.2.1. 은 출원인이 지정기간연장을 청구했고, 보정서를 제출했다는 점에서 심사관의 거절이유 지적이 합당했다고 볼 수 있으므로, 출원인 귀책사유로 지연된 기간이다.

② 2017.8.1.~2017.11.1. 은 출원인이 법정기간연장을 청구했고, 보정서를 제출했다는 점(재심사청구)에서 심사관의 거절결정이유 지적이 합당했다고 볼 수 있으므로, 출원인 귀책사유로 지연된 기간이다.

③ 2018.10.1.~2019.1.1. 은 출원인이 특허료를 늦게 납부한 것이므로 출원인 귀책사유로 지연된 기간이다.

④ 따라서 연장등록 가능 기간은 2018.1.1.~2019.1.1. 중 2016.10.1.~2017.2.1., 2017.8.1.~2017.11.1. 및 2018.10.1.~2019.1.1. 의 기간을 제외한 나머지 기간이다. 끝

특허법 시행규칙

2020. 3. 30. 개정

임시명세서 제도 도입

청구범위 제출을 유예할 때 출원서에 취지표시하면 임시명세서 제출이 가능하다. 임시명세서란 특허법 시행규칙에서 정한 형식에 따르지 않고 임의의 형식으로 작성한 명세서를 말한다. 한편 임시명세서를 전자문서로 제출할 때는 특허청에서 제공하는 소프트웨어가 아닌 hwp 등 상용화된 소프트웨어로 문서 작성하는 것도 가능하다.

임시명세서를 제출한 경우에는 특허법 제42조의2 제2항에 따른 기간까지 청구범위와 함께 특허법 시행규칙에서 정한 형식에 따른 정식명세서를 특허법 제47조에 따른 보정절차를 통해 제출하여야 하며, 기간 내 미제출시 출원이 취하 간주된다.

구법	현행법
-	시규21⑤ 제2항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 법 제42조의2제1항 후단에 따라 명세서에 청구범위를 적지 않고 출원할 때에는 특허출원서에 제2항부터 제4항까지의 기재방법을 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서(임시명세서)를 첨부하여 제출할 수 있다. 이 경우 임시명세서를 전자문서로 제출하기 위해서는 특허청장이 정하여 고시하는 파일 형식[1]을 따라야 한다.
-	시규21⑥ 제5항에 따라 임시명세서를 제출하는 경

[1] 전자문서 제출 파일의 형식 및 재전자화에 관한 고시 제6조
1. 특허청에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 생성한 표준 파일 형식
2. 상용소프트웨어를 이용하여 생성한 다음의 파일 확장자를 갖는 파일 형식 – hwp, doc, docx, pdf, ppt, pptx, jpg, tif

	우에는 특허출원서에 그 취지를 기재해야 하며, 법 제47조에 따라 임시명세서를 보정할 때에는 별지 제9호 서식의 보정서에 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 명세서, 요약서 및 필요한 도면을 첨부하여 특허청장에게 제출해야 한다.

1. 의의 및 취지

임시명세서란 특허법 시행규칙에서 정한 형식에 따르지 않고 임의의 형식으로 작성한 명세서를 말한다. 이는 논문·연구노트 등을 정해진 명세서의 서식에 맞추어 재작성할 필요 없이 임시명세서 형태 그대로 제출할 수 있도록 함으로써 출원인이 해당 발명의 선출원 지위를 빠르게 확보할 수 있도록 지원하고자 마련되었다.

2. 절차

(주체) 출원인이 (기간) 출원시 (서면) 청구범위 제출을 유예하면서 출원서에 취지 표시하면, 임시명세서를 제출할 수 있다.

3. 효과

① 임의 형식으로 발명의 설명을 작성할 수 있다.

② 전자문서로 제출하는 경우 특허청에서 제공하는 소프트웨어뿐 아니라, 상용 소프트웨어를 이용할 수 있다.

4. 정식명세서 제출 및 위반시 취급

① (주체) 출원인은 (기간) 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 (서면) 보정서로, 청구범위와 함께 정식명세서를 제출하여야 한다.

② 위반시 출원이 취하간주된다.

5. 관련문제(심사기준 참고사항 정리)

가. 우선권주장

임시명세서를 첨부하여 제출된 출원도 명세서의 형식에서 차이가 있을 뿐 정규출원으로 인정되므로 이를 기초로 하여 조약우선권주장출원 또는 국내우선권주장출원을 할 수 있다.

나. 분할·변경출원

임시명세서를 첨부하여 제출된 출원을 분할 또는 변경하는 경우에는 분할출원 또는 변경출원의 명세서를 임시명세서로 제출할 수 있다. 그러나 청구범위 제출기한이 되는 날까지 전문 보정된 명세서를 제출하지 않으면 그 다음날로 취하 간주된다. 다만 분할출원, 변경출원의 경우에는 청구범위 제출기한이 되는 날이 지난 후에도 분할출원, 변경출원을 한 날로부터 30일이 되는 날까지 전문 보정된 명세서를 제출할 수 있다.

다. 심사청구·출원공개 제한

임시명세서를 첨부하여 출원하는 경우 출원인은 청구범위를 포함하는 전문 보정된 명세서를 제출하여야 해당 출원에 대하여 심사청구를 할 수 있다.

그리고 전문 보정된 명세서를 제출한 출원에 한하여 출원공개되며, 이때 출원공개공보에는 전문 보정된 명세서에 최초명세서로서의 지위를 가지는 임시명세서가 첨부되어 공개된다.

라. 확대된 선원 지위

임시명세서를 첨부하여 출원하고 전문 보정한 후 출원공개된 출원을 타출원으로 하는 경우 타출원의 최초명세서는 임시명세서이므로 임시명세서에는 기재되어 있지 않으나 전문 보정 등에 의하여 새롭게 추가된 발명에 대해서는 특허법 제29조제3·4항이 적용되지 않는다.

마. 외국어출원

외국어로 적은 임시명세서를 첨부하여 출원한 경우에는 일정 기간 내에 임시명세서에

인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com
인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com

대한 국어번역문과 전문 보정서를 모두 제출하여야 한다. 이때 임시명세서에 대한 국어번역문을 제출한 경우에만 전문 보정을 할 수 있음에 주의하여야 한다.

2020. 7. 1. 개정

가. 발명자 추가 등 관련

정당권리자가 특허법 제99조의2에 따라 특허권 이전등록 받은 후 특허출원서상의 발명자를 올바르게 정정하고자 할 때는 현실적으로 이전 무권리자 측의 협조를 받을 수 없을 것인바 별도 확인서류 등을 첨부하지 않아도 발명자의 추가, 삭제, 정정이 가능하게끔 개정하였다.

구법	현행법
-	시규28④ **제2항 단서에도 불구하고 법 제99조의2 제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자가 발명자를 추가·삭제 또는 정정하려는 경우에는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다.**

나. 등록지연에 따른 특허권 존속기간연장등록출원의 출원인으로 인하여 지연된 기간 정비

구법	현행법
-	시규54-5iv **서열을 포함한 특허출원인 경우 제21조의4제1항에 따른 서열목록 또는 서열목록전자파일(같은 항 단서에 따라 서열목록을 특허청장이 정하는 방법에 따라 서열목록전자파일 형식으로 명세서에 적은 경우는 제외한다)을 출원심사 청구일부터 8개월이 되는 날까지 제출하지 않은 경우에는 그 8개월이 되는 날의 다음날부터 그 서열목록 또는 서열목록전자파일을 제출한 날까지의 기**

	간

다. 국제출원 보완명령 사유 추가

PCT 규칙 개정사항을 반영하여 국제출원의 명세서·도면 등이 누락된 경우(특허법 제194조 제1항 제3호와 다른 상황임)뿐만 아니라 잘못 제출된 경우에도 출원인에게 잘못 제출된 부분의 보완을 명하거나 정정하는 부분을 제출할 수 있도록 하며, 국제조사보고서 작성이 시작된 이후에 명세서·도면 등의 누락된 부분 또는 잘못 제출된 부분을 정정하는 부분이 제출된 경우에는 추가수수료의 납부를 명할 수 있도록 개정하였다.

구법	현행법
시규99-2① 특허청장은 법 제194조제1항에 따른 국제출원일을 인정할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2개월 이내에 그 누락된 부분을 제출하도록 출원인에게 보완을 명하여야 한다. 1. 발명의 설명 또는 청구범위의 일부가 누락(법 제194조제1항제3호에 해당하는 경우는 제외한다) 되어 있는 경우 2. 도면의 전부 또는 일부가 누락되어 있는 경우	시규99-2① 특허청장은 법 제194조제1항에 따른 국제출원일을 인정할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2개월 이내에 그 누락된 부분 **또는 잘못 제출된 부분을 정정하는 부분(정정 부분)**을 제출하도록 출원인에게 보완을 명하여야 한다. 1. 발명의 설명 또는 청구범위의 일부가 누락(법 제194조제1항제3호에 해당하는 경우는 제외한다) 되어 있거나 **잘못 제출**된 경우 2. 도면의 전부 또는 일부가 누락되어 있거나 **잘못 제출**된 경우
② 제1항에도 불구하고 출원인은 국제출원의 접수일부터 2개월 이내에 제1항에 따른 누락된 부분을 특허청장에게 제출할 수 있다.	② 제1항에도 불구하고 출원인은 국제출원의 접수일부터 2개월 이내에 제1항에 따른 누락된 부분 **또는 정정 부분**을 특허청장에게 제출할 수 있다.
③ 제1항 또는 제2항에 따라 누락된 부분을 제출하려는 자는 별지 제35호 서식의 서류제출서에 다	③ 제1항 또는 제2항에 따라 누락된 부분 **또는 정정 부분**을 제출하려는 자는 별지 제35호 서식의

음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 누락된 부분을 적은 발명의 설명, 청구범위 또는 도면 각 3통 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통	서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출해야 한다. 1. 누락된 부분 **또는 정정 부분**을 적은 발명의 설명, 청구범위 또는 도면 각 3통 2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
⑥ 특허청장은 **제3항에 따른 서류제출서가 접수된 경우에는 해당 서류의 접수일을 법 제194조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 국제출원일로 인정하여야 한다**. 다만 해당 접수일이 법 제194조제4항에 따라 국제출원일로 인정되는 날보다 앞서는 경우에는 그러하지 아니하다.	⑥ (현행 동일)
-	시규106-14 ⑤ **심사관은 국제출원에 대하여 국제조사보고서의 작성이 시작된 이후에 조약규칙 20.5 또는 20.5bis 에 따라 명세서, 도면 등의 누락 부분 또는 정정 부분이 제출된 경우에는 조약규칙 40bis.1 에 따라 기간을 정하여 추가수수료의 납부를 명할 수 있다.**

2019년 주요 개정법률

특허법

2019. 1. 8. 개정

가. 실시료 배상규정의 개정(특허법 제65조 제2항, 제207조 제4항, 제128조 제5항)

구법	개정법
제65조 ② 특허출원인은 제1항에 따른 경고를 받거나 제64조에 따라 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 **통상적**으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.	제65조 ② 특허출원인은 제1항에 따른 경고를 받거나 제64조에 따라 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 **합리적**으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.

특허출원된 발명이나 특허권 등의 침해자에게 청구할 수 있는 실시료 배상금액을 "통상적으로" 받을 수 있는 금액에서 "합리적으로" 받을 수 있는 금액으로 변경함.

1. 판단기준

   정당기술거래액에 의한 배상액은 합리적으로 받을 수 있는 금액을 고려하여 산정한다(특허법 제128조 제5항 등).

2. 검토

그 동안 우리나라에서 실시료 배상금액으로 인정된 비율은 매출액의 약 2-5% 로, 미국의 약 13.1% 에 비해 낮았다. 이에 기술탈취의 근절을 위해 배상금액 확대의 필요성이 있었으며, 이러한 경향에서 "통상적으로" 받을 수 있는 금액을 "합리적으로" 받을 수 있는 금액으로 개정하여, 사안별로 법원의 판단에 따라 배상금액을 결정할 수 있도록 유동성을 부여한 입법 태도는 타당해 보인다.

나. 구체적 행위태양 제시 의무 신설(특허법 제126조의2)

구법	개정법
-	제 126 조의 2 ① 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다. ② 법원은 당사자가 제 1 항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. ③ 제 2 항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제 132 조제 2 항 및 제 3 항을 준용한다. 이 경우 제 132 조제 3 항 중 "침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때"를 "구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때"로 한다. ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자가 자기의 구체적 행위태양을 제시하도록 함.

1. 판단기준

침해소송에서 특허권자 등의 원고가 주장한 구체적 행위태양을 피고가 부인하는 경우 피고에게 자기의 구체적 행위태양 제시의무를 부과했다(특허법 제126조의2). 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하면서도 자신의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우 법원은 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

2. 검토

그 동안 제조방법 발명은 피고 공장에서 침해가 이루어져 원고인 특허권자 등이 입증하기가 곤란했고, 입증책임이라는 소송절차의 법리를 악용해, 악의적 또는 의도적으로 특허권을 침해하는 행위들이 있었다. 이에 기술탈취를 근절하고 왜곡된 특허법의 질서를 바로잡고자 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 피고가 부인하는 경우, 정당한 이유가 없는 한 피고에게 구체적 행위태양을 제시하도록 의무를 부과한 입법태도는 타당해 보인다. 단 피고의 구체적 행위태양이 영업비밀에 해당할 가능성도 있으므로, 비밀심리절차 등을 통해 피고에게 불이익이 없도록 운영되어야 할 것이다.

다. 징벌적 손해배상제도 도입(특허법 제128조 제8항, 제9항)

구법	개정법
-	제 128 조 ⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제 1 항에도 불구하고 제 2 항부터 제 7 항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3 배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다. ⑨ 제 8 항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

인마이제이 프라이빗룸 **인마이제이 독서실 & 스터디센터**
동영상강의수강+세미나실+스터디룸 갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
inmyj.com instituteJ.com

	1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도 3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모 4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익 5. 침해행위의 기간·횟수 등 6. 침해행위에 따른 벌금 7. 침해행위를 한 자의 재산상태 8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

특허권 또는 전용실시권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하되, 침해행위가 고의적인지 여부를 판단할 때에는 침해자의 우월적 지위 여부, 고의의 정도, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이득의 정도 등을 고려하도록 하여 특허권 또는 전용실시권 침해에 따른 피해구제를 강화하도록 함.

1. 의의

징벌적 손해배상이란 불법행위가 고의적으로 행해진 경우 법원이 불법행위자를 처벌할 목적으로 손해배상액을 증액시켜 정하는 것을 말한다.

구법상 우리나라 특허침해소송에서의 손해배상액 중간값은 약 6천만으로, 미국의 손해배상액 중간값이 약 66억원인 것에 비해 턱없이 낮은 실정이었다. 이로 인해 우선 기술을 탈취하고 보자는 식의 고의적인 특허권 침해행위들이 왕왕 있어[2], 왜곡된 특허법의 질서를 바로잡고자 징벌적 손해배상제

[2] 특허청: 지식재산에 대해서 시장에서는 제 값을 정당하게 지불하기 보다는 침해를 통해 이익을 얻고, 침해가 적발되면 배상액을 지불하는 것이 더 이득이라는 인식이 형성되어 있다. 피해기업 역시 소송에서 이기더

도를 도입했다.

2. 법적성격

징벌적 손해배상은 피해자에게 구체적으로 발생한 현실적 손해를 불법행위 이전 상태로 회복 내지 전보하는 것을 목적으로 하는 보상적 손해배상과 구별되고, 비재산적 손해에 대한 보상적 손해배상의 의미를 갖는 위자료와도 구별되며, 처벌의 성격을 지닌다. 다만 법원이 부과하고 피해자에게 귀속된다는 점에서 과징금·과태료 또는 벌금과는 구별된다.

3. 판단기준

징벌적 손해배상이 인정되기 위한 불법행위자의 주관적 가중사유에 대해 논의가 있었으나[3], 특허법은 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우 고의의 정도 등 총 8가지의 상황을 고려해 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 법원이 배상액을 증액할 수 있다고 규정했다(특허법 제128조 제8항, 제9항).

4. 검토

그 동안 실손해 전보 원칙[4] 또는 정당기술거래액[5]에 의한 배상액은 그 액수가 지나치게 낮아 기술탈취의 요인이 된다는 비판이 있었다. 또한 미국, 대만, 호주 등 먼저 운영하고 있는 해외사례에 비추어보더라도, 특허권자 등의 보호를 위해 징벌적 손해배상제도의 입법은 필요했다고 판단된다. 다만 과도한 손해배상액의 증액은 침해자의 헌법상 기본권을 침해할 소지가 있으므로, 이를 고려하여 "고의" 의 주관적 가중사유를 요건으로 하고, 배상액의 상한을 3배로 제한한 입법태도도 타당해 보인다.

라. 국선대리인 선임 근거 마련(특허법 제139조의2)

라도 손해배상액이 충분하지 않기 때문에 소송을 포기하는 경우가 많아져, 지식재산 침해의 악순환이 계속되는 상황이었다.

[3] 과실만 있어도 인정되는지, 고의 또는 중과실 등 주관적 비난가능성까지 있어야 인정되는지 등

[4] 특허법 제128조 제2항, 제4항의 차액설

[5] 특허법 제128조 제5항의 로열티

인마이제이 프라이빗룸 **인마이제이 독서실 & 스터디센터**
동영상강의수강+세미나실+스터디룸 갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
inmyj.com instituteJ.com

구법	개정법
-	제 139 조의 2 ① 특허심판원장은 산업통상자원부령으로 정하는 요건을 갖춘 심판 당사자의 신청에 따라 대리인(이하 "국선대리인"이라 한다)을 선임하여 줄 수 있다. 다만, 심판청구가 이유 없음이 명백하거나 권리의 남용이라고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 국선대리인이 선임된 당사자에 대하여 심판절차와 관련된 수수료를 감면할 수 있다. ③ 국선대리인의 신청절차 및 수수료 감면 등 국선대리인 운영에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

특허심판에서 국선대리인 선임 근거를 마련하고, 국선대리인 선임 사건에 대해 수수료를 감면함.

1. 판단기준

특허심판원장은 특정 요건을 갖춘 심판 당사자의 신청에 따라 국선대리인을 선임하여 줄 수 있다(특허법 제139조의2).

2. 검토

대리인을 선임할 비용이 부족한 중소기업이나 청년 창업자 또는 장애인 등의 사회·경제적 약자도 대기업과의 분쟁에서 기술을 탈취 당하지 않고 지식재산권을 정당하게 보호받을 수 있어야, 창의적 산업활동이 부흥될 수 있는바, 공정경제의 실현 측면에서 국선대리인 제도의 도입은 타당해 보인다.

인마이제이 프라이빗룸
동영상강의수강+세미나실+스터디룸
inmyj.com

인마이제이 독서실 & 스터디센터
갤러리형 진정의 프리미엄 멤버쉽 독서실
instituteJ.com