

의안번호	제 호	의결사항
의결	2015. . .	
연월일	(제 회)	

특허법 일부개정법률안

제출자	국무위원 000 (0000장관)
제출 연월일	2015. . .

1. 의결주문

특허법 일부개정법률안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

부실특허를 예방하기 위하여 누구든지 선행기술정보 등 특허취소사유를 특허심판원에 제공하면 심판관이 해당 특허의 취소 여부를 신속하게 결정하는 특허취소신청제도를 도입하고, 특허권자의 권리 보호 강화를 위하여 특허무효 심결 전에 심결의 예고를 통지하여 특허발명의 정정 기회를 추가로 부여하며, 특허발명의 활용 제고를 위하여 공유인 특허권에 대하여 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 자신의 지분 전부를 다른 사람에게 양도할 수 있도록 하고, 특허출원된 발명의 조속한 권리확정을 위하여 출원심사의 청구기간을 특허출원일로부터 5년 이내에서 3년 이내로 단축하는 한편, 그 밖에 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

3. 주요내용

가. 특허출원의 심사청구기간 단축(안 제59조제2항)

- 1) 특허출원을 심사받기 위해서는 특허출원일로부터 5년 이내에 출원심사의 청구를 하여야 하나, 심사청구기간이 너무 길어 특허발명에 대한 권리확정이 지연됨에 따라 제3자의 감시부담이 증가하

는 문제점이 있음.

- 2) 조속한 권리확정을 위하여 특허출원의 심사청구기간을 국제적 추세에 맞추어 특허출원일로부터 5년 이내에서 3년 이내로 단축함.

나. 심사관의 직권 재심사제도 도입(안 제66조의3 신설)

- 1) 심사관이 특허결정 등본을 발송하더라도 특허권자가 그 등본을 송달받은 날부터 3개월이 되는 날까지 특허료를 내야만 특허권이 발생함. 한편, 심사관이 특허결정을 한 이후부터 특허권이 발생하기 전까지 명백한 거절이유를 발견하더라도 다시 심사를 재개할 수 있는 수단이 없어 부실특허를 사전에 방지하기 어려운 문제점이 있음.
- 2) 부실특허를 사전에 방지하기 위하여 심사관의 특허결정 후에도 특허권이 발생하기 전까지 명백한 거절이유를 새롭게 발견한 경우에는 특허결정을 취소하고 특허출원의 심사를 다시 재개하는 것을 내용으로 하는 직권 재심사제도를 도입함.

다. 특허취소신청제도 도입(안 제3장의2 신설)

- 1) 특허출원에 대한 심사처리기간의 단축으로 출원공개 전에 특허심사가 이루어짐에 따라 공중이 특허심사에 참여하여 부실 특허를 사전에 방지하는 기회가 줄어드는 문제점이 있음.
- 2) 공중이 참여하여 부실특허를 조기에 취소할 수 있도록 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 누구든지 선행기술정보 등 특허취소사유를 특허심판원에 제공하면 심

판관이 해당 특허의 취소 여부를 신속하게 결정하는 것을 내용으로 하는 특허취소신청제도를 도입함.

라. 공유특허제도의 개선(안 제99조)

- 1) 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 자신의 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있는바, 다른 공유자가 동의하지 않으면 자신의 지분 양도 등을 통해 이익을 창출하는 기회가 차단되는 문제점이 있음.
- 2) 공유특허의 활용 제고를 위하여 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의 없이도 자신의 지분 전부를 양도하거나 그 지분의 전부를 목적으로 하는 질권을 설정하는 행위를 할 수 있도록 함.
- 3) 한편, 최근 대법원 판결(2013다415789)에 따라 다른 공유자의 동의 없이도 공유특허권 전체를 경매에 부쳐 그 대금을 지분비율로 배당하는 민법상 대금분할청구가 인정되었고, 민법에서 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있는 기간도 최대 5년 이내로 제한하고 있는바, 공유자의 의사와 무관하게 경매에 의해 특허권의 지분을 상실할 우려가 있고, 지분 상실 시 공유자는 자신의 실시사업을 중단해야 하는 문제점이 있음.
- 4) 공유 특허권자의 실시사업 보호를 위하여 민법과 달리 1회 계약으로 5년 이상도 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있도록 특칙 규

정을 신설함.

마. 통상실시권 무등록 보호제도 도입(안 제118조)

- 1) 현재는 통상실시권을 특허청에 등록한 경우에만 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생하도록 하고 있는바, 실수 또는 절차상 번거로움으로 인하여 통상실시권을 특허청에 등록하지 않으면 나중에 특허권을 양도받은 자에게 대항할 수 없어 통상실시권자는 자신의 실시사업을 중단해야 하는 문제점이 있음.
- 2) 통상실시권자의 실시사업 보호 강화를 위하여 특허청에 통상실시권을 등록하지 않더라도 그 통상실시권이 발생한 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생하도록 국제적 추세에 맞추는 것을 내용으로 하는 통상실시권 무등록 보호제도를 도입함.

바. 정정심판을 청구할 수 있는 시기의 합리적 조정(안 제136조제2항)

- 1) 현재는 특허무효심판이 특허심판원에 계속 중인 경우에만 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 없도록 하고 있는바, 특허무효심판이 대법원에 계속 중인 경우, 별도의 정정심판을 특허심판원에 청구하여 인용되면 대법원은 특허무효심판의 심리대상이 변경되었다는 이유만으로 곧바로 파기 환송하여 특허법원에서 처음부터 다시 심리를 진행하여야 하는 문제점이 있음.
- 2) 무분별한 정정심판에 따른 특허분쟁의 장기화를 방지하기 위하여

특허무효심판이 특허법원에 계속 중이면 특허법원에서 변론이 종결될 때까지만 정정심판을 청구할 수 있도록 하고, 특허무효심판이 대법원에 계속 중이면 정정심판을 청구할 수 없도록 정정심판을 청구할 수 있는 시기를 합리적으로 조정함.

사. 특허무효 심결 예고제도 도입(안 제166조의2 신설)

1) 현행 특허무효심판의 절차에서는 공격과 방어 방법의 균형을 위하여 특허권자에게 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구하는 기회를 부여하고 있으나, 해당 정정청구는 특허무효심판사건의 초기에만 가능할 뿐 심리가 진행된 이후에는 정정을 청구할 수 없어 특허권자의 권리가 충실히 보호되지 못하는 문제점이 있음. 한편, 이와 별도로 특허권자는 무효심결 후에 별도로 정정심판을 청구할 수 있으나 이는 특허분쟁 사건이 지연되고 복잡해지는 문제점이 있음.

2) 특허권자의 권리 보호를 강화하는 한편, 별도의 정정심판 청구에 따른 특허분쟁의 장기화도 방지하기 위하여 특허무효의 심리 종결 전에 미리 무효 이유를 적은 특허무효심결 예고를 특허권자에게 통지하고 기간을 정하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 기회를 추가로 부여하는 것을 내용으로 하는 특허무효 심결예고 제도를 도입함.

아. 그 밖에 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점 개선·보완

1) 대리인의 위임장 제출 제도 개선(안 제7조)

특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인의 권한은 예외 없이 서면으로 증명하도록 하여 왔으나, 앞으로는 법정대리권이 있는 사실 또는 특허출원의 취하·포기 등 특별한 권한을 위임받아야만 할 수 있는 행위 등에 대한 대리인의 권한에 대해서만 서면으로 증명하도록 함.

2) 정당한 권리자의 권리 보호 강화를 위한 정당한 권리자의 출원 가능 기간 연장(안 제35조 단서)

무권리자의 특허가 무효로 확정된 경우 무권리자 특허의 등록공고에 있는 날부터 2년 이내까지 또는 무효심결이 확정된 날부터 30일까지 중 빠른 날까지 정당한 권리자가 특허출원을 하여야만 무권리자의 특허출원 시에 특허출원한 것으로 소급받아 특허를 받을 수 있었으나, 앞으로는 무권리자 특허의 등록공고일과 무관하게 무효심결이 확정된 날부터 30일까지만 정당한 권리자가 특허출원을 하면 출원시점을 소급받아 특허받을 수 있도록 함.

3) 심사관의 직권보정범위 확대(안 제66조의2)

심사관이 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 직권보정하는 경우, 지금까지는 특허출원인이 직권보정사항을 받아들일 수 없다는 의견서를 제출하면 특허결정은 유효하되 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 보도록 하여 왔으나, 앞으로는 종전에 이루어졌던 특허결정이 취소된 것으로 보고 다시 특허출원의 심사를 하도록 함으로써 심사관의 직권보정범위를 확대할 수 있는 근거 규정을 마련함.

4) 특허권 포기 시 잔여 특허료 반환 근거의 신설(안 제84조제1항제 5호)

특허권자가 스스로 특허권을 포기한 경우 특허권을 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분은 납부한 자의 청구에 따라 반환되도록 하여 수수료 반환 대상의 범위를 확대함

5) 정당한 권리자의 권리 보호 강화를 위한 특허권의 이전 청구제도 도입(안 제99조의2 신설)

무권리자가 특허출원을 하여 특허를 받은 경우, 지금까지는 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결을 받은 후에만 정당한 권리자가 별도로 특허출원을 하여 특허를 받아야만 하여 왔으나, 이에 덧붙여 앞으로는 정당한 권리자가 직접 무권리자에게 해당 특허권의 이전을 법원에 청구하는 방법으로도 자신의 특허권을 반환받을 수 있도록 함.

6) 특허무효심판절차에서의 특허의 정정청구 취하 가능 시기 규정(안 제133조의2제6항 신설)

특허무효심판이 청구된 경우 특허권자는 이에 대응하기 위하여 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있도록 하고 있으나 그 정정청구의 취하 가능 시기에 대해서는 규정이 미비하여 지금까지는 특허무효심판의 심결이 확정되기 전까지는 언제든지 정정청구의 취하가 가능하여, 심리가 지연되는 등의 문제점이 발생하고 있으므로 이를 개선하기 위하여 특허무효심판절차에서 정정을 청구할

수 있는 기간 또는 정정에 대한 보정 가능 기간에만 해당 정정청구를 취하할 수 있도록 관련 규정을 마련함.

7) 소극적 권리범위확인심판제도 개선(안 제140조제6항)

이해관계인이 타인의 특허발명에 대한 보호범위에 확인대상발명이 속하는지를 확인하기 위하여 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 경우 지금까지는 확인대상발명이 실제 실시하고 있는 발명인지, 실시 예정인 발명인지를 구분하여 적도록 하지 않고 있는바, 실시 예정인 확인대상발명에 대한 권리범위확인심판의 심결이 실제 실시하고 있는 확인대상발명에 관한 심결로 오인되거나 악용되는 문제점이 발생하고 있으므로 이를 개선하기 위하여 앞으로는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 때 확인대상발명에 대한 실시 여부를 구분하여 적도록 함.

8) 소송당사자의 소송절차 중지 신청 절차 도입(안 제164조)

소송절차를 중지하려는 경우, 지금까지는 법원이 직권으로 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 중지할 수 있도록 하여 왔으나, 앞으로는 당사자의 신청에 의해서도 소송절차에서 필요한 경우 법원이 소송절차를 중지할 수 있도록 함.

9) 국내우선권주장의 기초출원에 대한 서류열람 절차 개선(안 제216조제2항)

설정등록 또는 출원공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류에 대한 열람 신청은 허가하지 않을 수 있도록 하고 있으며, 국내우선권주장

의 기초가 된 선출원은 출원공개 전에 취하된 것으로 보아 지금까지는 출원공개된 국내우선권주장출원과 같은 내용에 한해서만 예외적으로 서류의 열람을 허용하였으나, 조약우선권주장출원과 형평을 맞추고 분쟁 시 국내우선권주장의 기초출원에 적힌 내용을 확인할 필요가 있는 만큼, 앞으로는 국내우선권주장출원이 출원공개된 경우, 그 우선권주장의 기초가 된 선출원에 대하여는 별도의 예외 없이 서류의 열람을 허용할 수 있도록 관련 규정을 정비함.

4. 주요토의과제

없 음

5. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 0000부 등과 합의되었음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(9999. 12. 31. ~ 12. 31.) 결과, 특기할 사항 없음

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

- 규제 신설·폐지 등, 없음

특허법 일부개정법률안

특허법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2항 중 “청구한”을 “청구한 제78조의3에 따른 특허취소신청(이하 “특허취소신청”이라 한다)이나”로 한다.

제4조 중 “청구인,”를 “청구인, 특허취소신청인,”로 한다.

제7조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 항을 다음과 같이 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

① 법정대리권이 있는 사실 또는 제6조에 따른 특별한 권한을 위임받아야만 할 수 있는 행위와 산업통상자원부령이 정하는 절차에 대한 대리인의 권한은 서면으로 증명하여야 한다. 특허관리인의 경우에도 또한 같다.

② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에서 규정한 사항 외에도 대리인(특허관리인을 포함한다)이 수행한 절차에 대하여 필요하다고 인정되는 경우에는 대리권을 증명하는 서면의 제출을 명할 수 있다.

제8조 각 호 외의 부분 중 “위임을 받은 대리인”을 “대리인(특허관리인을 포함한다. 이하 같다)”으로 한다.

제15조제1항 본문 중 “특허청장 또는 특허심판원장”을 “특허청장”으로 한다.

제35조 단서 중 “그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지난 후 또는 심결”을 “심결”로 한다.

제42조의3에 제7항을 다음과 같이 신설한다.

⑦ 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정정한 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 취하된 것으로 본다.

제47조제3항 각 호 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 제66조의3제1항 본문에 따른 직권 재심사 이후에 거절이유통지를 최초로 받은 경우 해당 거절이유통지에 따른 의견서제출기간에 한 보정은 그러하지 아니하다.

제51조제1항 단서를 다음과 같이 한다.

다만, 다음 각 호의 구분에 따른 보정인 경우에는 그러하지 아니하다.

제51조제1항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우: 취소된 특허결정 전에 한 보정
2. 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우: 그 청구 전에 한 보정

제51조제3항 단서 중 “각하결정(제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한”을 “각하결정(제1항 단서의 구분에 따른 보정에 대한”으로 한다.

제55조제3항 중 “제136조제4항(제133조의2제4항”을 “제136조제5항(제78조의14제5항 또는 제133조의2제4항”으로 한다.

제58조의2제1항 각 호 외의 부분 중 “제2호”를 “제2호 또는 제3호”로 하고, 같은 항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 전문기관의 임직원이 제226조의2를 위반한 경우

제59조제2항 각 호 외의 부분 본문 중 “5년”을 “3년”으로 한다.

제59조의2를 다음과 같이 신설한다.

제59조의2(외국의 심사결과 제출 명령) 심사관은 제54조에 따른 우선권 주장이 수반된 특허출원(「특허협력조약」 제8조에 따른 우선권주장을 수반한 국제특허출원을 포함한다)의 심사에 필요한 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과에 대한 자료(그 심사결과가 없는 경우에는 그 취지를 적은 의견서를 말한다)를 기간을 정하여 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 제출할 것을 특허출원인에게 명할 수 있다.

제63조제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 제1항 본문에도 불구하고 제66조의3에 따라 직권 재심사를 하는 경우에는 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유에 대해서도 특허출원인에게 거절이유를 다시 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

제65조제6항제3호를 제4호로 하고, 같은 항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 제78조의4제2항에 따른 특허취소결정이 확정된 경우

제66조의2제1항 중 “명세서, 도면 또는 요약서”를 “명세서 또는 도면”으로 하고, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 제51조제1항 본문에도 불구하고 직권보정을 하면 그 보정을 각하하지 않고 특허결정할 수 있는 경우에도 직권보정을 할 수 있다.

제66조의2제5항을 다음과 같이 한다.

⑤ 제4항에 따라 직권보정 사항의 전부 또는 일부가 처음부터 없었던 것으로 보는 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허결정은 취소된 것으로 본다.

제66조의3을 다음과 같이 신설한다.

제66조의3(특허결정 이후 직권 재심사) ① 심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 새롭게 발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원의 심사(이하 이 조에서 “직권 재심사”라 한다)를 다시 할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 새롭게 발견한 거절이유가 제42조제3항제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 따른 요건에 관한 것인 경우

2. 그 특허출원이 설정등록된 경우

3. 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우

② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 특허결정 취소이유를 특허출원인에게 통지하여야 한다.

③ 특허출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 특허출원이 제1항

제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.

제78조제1항 중 “심결”을 “제78조의4제2항에 따른 특허취소결정이나 심결”로 한다.

제3장의2(제78조의3부터 제78조의16까지)을 다음과 같이 신설한다.

제3장의2 특허취소신청

제78조의3(특허취소신청) ① 누구든지 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다.

1. 제29조제1항제2호를 위반한 경우
2. 제29조제2항(같은 조 제1항제1호에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다)을 위반한 경우
3. 제36조제1항부터 제3항까지를 위반한 경우

② 제1항에도 불구하고 등록공고된 특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다.

제78조의4(특허취소신청에 대한 결정) ① 특허취소신청은 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 합의체가 심리하여 결정한다.

② 심판관 합의체는 특허취소신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 그 특허를 취소한다는 취지의 결정(이하 “특허취소결정”이라 한다)을 하

여야 한다.

③ 특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.

④ 심판관 합의체는 특허취소신청이 제78조의3제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않거나 같은 조 제4항의 요건을 위반한 것으로 인정되는 경우에는 결정으로 그 특허취소신청을 기각하여야 한다.

⑤ 제4항에 따른 기각결정에 대해서는 불복할 수 없다.

제78조의5(특허취소신청방식) ① 특허취소신청을 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허취소신청서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 특허취소신청인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 특허취소신청인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
3. 특허취소신청의 대상이 되는 특허의 표시
4. 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시

② 제1항에 따라 제출된 특허취소신청서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 제78조의3제1항에 따른 기간(그 기간 중 제78조의14제1항에 따른 통지가 있는 경우에는 통지한 때까지로 한정한다)에 제1항 제4호의 사항을 보정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 심판장은 특허취소신청서 부분을 특허권자에게 송달하여야 한다.

④ 특허취소신청이 있는 경우에는 제133조제4항을 준용한다.

제78조의6(특허취소신청서 등의 각하) ① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다.

1. 특허취소신청서가 제78조의5제1항(같은 항 제4호는 제외한다)을 위반한 경우

2. 특허취소신청에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당에 해당하는 경우

가. 제3조제1항 또는 제6조를 위반한 경우

나. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우

다. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우

② 심판장은 제1항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제78조의5제2항을 위반한 경우에는 특허취소신청서 또는 해당 절차를 결정으로 각하하여야 한다.

③ 제2항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.

제78조의7(보정할 수 없는 특허취소신청의 결정각하) ① 심판관 합의체는 부적법한 특허취소신청으로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 결정으로서 그 특허취소신청을 각하할 수 있다.

② 제1항에 따른 각하결정은 불복할 수 없다.

제78조의8(심판관 지정 등) 제78조의4제1항의 합의체 및 이를 구성하는

심판관에 대해서는 제144조, 제145조, 제146조제2항·제3항, 제148조부터 제153조의2까지를 준용한다. 이 경우 제148조제6호 중 “심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우”를 “심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 특허취소결정에 관여한 경우”로 본다.

제78조의9(심리의 방식 등) ① 특허취소신청에 관한 심리는 서면심리로 한다.

② 공유인 특허권의 특허권자 중 1인에게 특허취소신청절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.

제78조의10(참가) ① 특허권에 관하여 권리를 가진 자 또는 이해관계를 가진 자는 특허취소신청에 대한 결정이 있을 때까지 특허권자를 보조하기 위하여 그 심리에 참가할 수 있다.

② 제1항의 참가인에 관하여는 제155조제4항·제5항 및 제156조를 준용한다.

제78조의11(특허취소신청의 심리에서의 직권심리) ① 특허취소신청에 관한 심리에서는 특허권자, 특허취소신청인 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다.

② 특허취소신청에 관한 심리에서는 특허취소신청인이 신청하지 않은 청구항에 대해서는 심리할 수 없다.

제78조의12(특허취소신청의 병합 또는 분리) ① 심판관은 둘 이상의 특허취소신청에 대하여는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그 심

리를 병합하여 결정한다.

② 심판관은 특허취소신청의 심리에 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항에 따라 병합된 심리를 분리할 수 있다.

제78조의13(특허취소신청의 취하) ① 특허취소신청은 제78조의15제2항에 따라 결정등본이 송달되기 전까지만 취하할 수 있다. 다만, 제78조의14제1항에 따른 특허의 취소이유의 통지가 있는 후에는 취하할 수 없다.

② 둘 이상의 청구항에 관하여 특허취소신청이 있는 경우에는 청구항마다 취하할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 따른 취하가 있으면 그 특허취소신청 또는 그 청구항에 대한 특허취소신청은 처음부터 없었던 것으로 본다.

제78조의14(의견서의 제출 등) ① 심판장은 특허취소결정을 하려는 때에는 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다.

② 특허권자는 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제1항에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다.

③ 제2항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 특허취소신청 절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.

④ 제2항에 따른 정정청구는 제1항에 따라 지정된 기간 또는 제6항에서 준용하는 제136조제6항에 따라 지정된 기간에만 취하할 수 있다.

⑤ 제2항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지, 제8항부터 제12항까지, 제139조제3항, 제140조제1항·제2항·제5항 및 제141조를 준용한다. 이 경우 제136조제10항 중 “제161조의2제1항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제3항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제1항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에”는 “제136조제6항에 따른 통지가 있을 때에는 지정된 기간에”로 본다.

⑥ 제5항을 적용할 때 제78조의3에 따른 특허취소신청이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.

제78조의15(특허취소신청의 결정 방식) ① 특허취소신청에 대한 결정은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 하며, 결정을 한 심판관은 그 서면에 기명날인하여야 한다.

1. 특허취소신청사건의 번호
2. 특허권자, 특허취소신청인 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)
3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
4. 결정에 관련된 특허의 표시
5. 결정의 결론 및 이유
6. 결정연월일

② 심판장은 특허취소신청에 대한 결정이 있는 때에는 그 결정의 등본을 특허권자, 특허취소신청인, 참가인 및 그 특허취소신청에 대한 심리에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다. 제78조의16(심판규정의 특허취소신청에의 준용) 특허취소신청의 심리·결정에 관하여는 제147조제3항, 제158조, 제164조, 제165조제3항부터 제6항까지, 제166조를 준용한다.

제84조제1항제2호 중 “특허를”을 “특허취소결정이나 특허를”로 하고, 같은 항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 특허권을 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분

제85조제1항제2호 중 “전용실시권 또는 통상실시권”을 “전용실시권”으로 하고, 같은 항 제3호 중 “특허권·전용실시권 또는 통상실시권”을 “특허권 또는 전용실시권”으로 한다.

제86조제3항을 다음과 같이 한다.

③ 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 결정, 심결 또는 이전등록에 따라 새로운 특허증을 발급하여야 한다.

1. 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 인정한다는 취지의 결정 또는 심결이 확정된 경우

2. 제99조의2제1항의 청구에 따라 이전등록이 있는 경우

제87조제3항 중 “특허권자의 성명·주소 및 특허번호 등 대통령령으로 정하는”을 “다음 각 호의”로 하고, 같은 항에 제1호부터 제8호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)
2. 특허출원번호 및 출원연월일
3. 발명자의 성명 및 주소
4. 특허출원서에 첨부된 요약서
5. 특허번호 및 설정등록연월일
6. 등록공고연월일
7. 제63조제1항 본문에 따라 거절이유를 통지할 때 그 통지서에 적은 선행기술에 관한 정보(선행기술이 적혀 있는 간행물의 명칭과 그 밖에 선행기술에 관한 정보의 소재지를 말한다)
8. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

제87조제5항을 삭제한다.

제91조제2호 중 “전용실시권이나 등록된”을 “전용실시권이나”로 한다.

제99조제2항을 다음과 같이 한다.

② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다.

1. 그 지분의 전부를 양도하거나 그 지분의 전부를 목적으로 하는 질권을 설정하는 행위
2. 그 특허발명을 자신이 실시하는 행위

제99조제3항을 삭제하고, 같은 조 제4항 중 “공유자는”을 “공유자는 계

약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는”으로, “그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할”을 “다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할”로 하며, 같은 항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 그 지분의 일부를 양도하거나 그 지분의 일부를 목적으로 하는 질권을 설정하는 행위
2. 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락하는 행위

제99조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

- ⑤ 특허권이 공유인 경우에는 계약으로 정한 기간까지 분할하지 아니할 것을 특별히 약정할 수 있다.

제99조의2를 다음과 같이 신설한다.

제99조의2(특허권의 이전의 특례) ① 특허가 제133조제1항제2호에 해당하는 경우에는 해당 특허에 관한 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가진 자는 그 특허권자에게 해당 특허권의 이전(특허를 받을 권리가 공유인 경우에는 그 지분에 해당하는 특허권의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

- ② 제1항 본문에 따른 청구에 따라 특허권의 이전등록이 있는 경우에는 그 특허권은 처음부터 해당 등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다. 그 특허권과 관련된 발명에 대하여 제65조제2항 또는 제207조제4항에 따른 청구권에 대해서도 같다.

③ 공유인 특허권에 대하여 제1항에 따른 청구에 따라 그 지분을 양도하는 경우에는 제99조제2항 및 제4항을 적용하지 아니한다.

제102조제7항을 다음과 같이 한다.

⑦ 통상실시권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

제103조의2를 다음과 같이 신설한다.

제103조의2(특허권의 이전등록 전의 실시에 따른 통상실시권) ① 제99조의2제1항의 청구에 따라 특허권의 이전등록이 있는 때에 다음 각 호의 어느 하나의 권리를 가진 자로서 그 특허권의 이전등록 전에 특허가 제133조제1항제2호에 위배된다는 것을 모르고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 특허발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가진다.

1. 그 특허권
2. 그 특허권에 대한 전용실시권
3. 그 특허권 또는 전용실시권에 대한 통상실시권

② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 해당 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

제104조제1항제5호 본문 중 “취득하고 등록을 받은 자.”를 “가진 자”로 하고, 같은 호 단서를 삭제한다.

제118조를 다음과 같이 한다.

제118조(통상실시권의 대항력) 통상실시권은 그 통상실시권이 발생한 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.

제124조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 제1항(중전의 제목 외의 부분) 중 “특허권의”를 “특허권은”으로, “그 특허권은 소멸된다”를 “소멸한다”로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 청산절차가 진행 중인 법인의 특허권은 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었다라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날로 한다. 이하 이 항에서 같다)까지 그 특허권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 다음 날에 소멸한다.

제132조의2제1항 중 “특허·실용신안·디자인·상표”를 “특허·실용신안에 관한 취소신청, 특허·실용신안·디자인·상표”로 한다.

제133조제1항 각 호 외의 부분 전단 중 “이해관계인”을 “이해관계인(제2호의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자를 말한다)”으로 하고, 같은 항 각 호 외의 단서를 삭제하며, 같은 항 제2호에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 제99조의2제1항의 청구에 따라 특허권의 이전등록이 있는 경우에는 제외한다.

제133조의2제1항 전단 중 “제147조제1항 또는 제159조제1항 후단”을

“제147조제1항, 제159조제1항 후단 또는 제166조의2제2항”으로 하고, 같은 항 후단 중 “제출함”을 “제출하거나 새로운 무효사유를 주장함”으로 하며, 같은 조 제4항 전단 중 “제136조제2항부터 제5항까지 및 제7항부터 제11항까지”를 “제136조제3항부터 제6항까지 및 제8항부터 제12항까지”로 하고, 같은 항 후단 중 “제136조제9항 중 “제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에”는 “제136조제5항에 따른 통지가 있을 때에는 지정된 기간에””를 “제136조제10항 중 “제161조의2제1항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제3항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제1항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에”는 “제136조제6항에 따른 통지가 있을 때에는 지정된 기간에””로 하며, 같은 조 제5항 중 “제136조제4항”을 “제136조제5항”으로 하고, 같은 조에 제6항을 다음과 같이 신설한다.

- ⑥ 제1항에 따른 정정청구는 제1항에 따른 정정을 청구할 수 있는 기간 또는 제4항에서 준용하는 제136조제6항에 따른 기간에만 취하할 수 있다.

제134조제1항제2호 중 “전용실시권 또는 등록된 통상실시권”을 “전용실시권 또는 통상실시권”으로 한다.

제135조제1항 중 “특허권자, 전용실시권자 또는 이해관계인은”을 “특허권자 또는 전용실시권자는 자신의”로, “확인심판”을 “확인심판(이하 “적극적 권리범위 확인심판”이라 한다)”으로 하고, 같은 조 제2항을 다음과

같이 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

② 이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판(이하 “소극적 권리범위 확인심판”이라 한다)을 청구할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 따른 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.

제136조제1항 각 호 외의 부분 단서를 삭제하고, 같은 조 제6항을 삭제하며, 같은 조 제2항부터 제5항까지를 각각 제3항부터 제6항까지로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제7항을 다음과 같이 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다. 다만, 특허무효심판 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 제기된 이후부터 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)되기 전까지의 기간에는 청구할 수 있다.

1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간

2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 심결이 확정될 때까지의 기간

⑦ 제1항에 따른 정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다.

다만, 특허취소결정 또는 특허를 무효(제133조제1항제4호에 의한 무효는 제외한다)로 한다는 심결이 확정된 후에는 그러하지 아니하다. 제136조제8항부터 제11항까지를 각각 제9항부터 제12항까지로 하고, 같은 조에 제8항을 다음과 같이 신설한다.

⑧ 특허권자는 전용실시권자, 질권자와 제100조제4항·제102조제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권을 갖는 자의 동의를 받아야만 제1항에 따른 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허권자가 정정심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우에는 그러하지 아니하다.

제136조제10항(종전의 제9항) 중 “제162조제3항”을 “제161조의2제1항”으로, “제4항”을 “제3항”으로, “제3항”을 각각 “제1항”으로 한다.

제137조제1항 각 호 외의 부분 중 “심사관은”을 “심사관은 제78조의14제2항,”로 하고, 같은 항 제2호 중 “제136조제2항부터 제4항까지의 규정(제133조의2제4항)”을 “제136조제3항부터 제5항까지의 규정(제78조의14제5항 또는 제133조의2제4항)”으로 하며, 같은 조 제3항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거서류를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정 청구를 하게 할 수 있다.

제139조제1항 중 “제135조제1항”을 “제135조제1항·제2항”으로 한다.

제140조제2항제3호 중 “특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 제135조에 따른”을 “제135조제1항에 따른 적극적”으로 하고, 같은 조 제3항 중 “제135조제1항”을 “제135조제1항 또는 같은 조 제2항”으로 하며, 같은 조에 제6항을 다음과 같이 신설한다.

⑥ 제135조제2항에 따라 소극적 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 확인대상발명(청구인의 발명을 말한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는지를 구분하여 심판청구서에 적어야 한다.

1. 실시하고 있는 발명
2. 실시 예정인 발명

제141조의 제목 “(심판청구의 각하)”를 “(심판청구서 등의 각하)”로 하고, 같은 조 제1항제1호 중 “제5항”을 “제6항”으로 하며, 같은 조 제2항 중 “아니하면 결정으로 심판청구를”을 “아니하거나 보정한 사항이 제140조제2항 또는 제140조의2제2항을 위반한 경우에는 심판청구서 또는 해당 절차를 결정으로”로 한다.

제148조제1호 중 “당사자 또는 참가인인”을 “당사자, 참가인 또는 특허취소신청인인”으로 하고, 같은 조 제2호, 제3호 및 제5호 중 “당사자 또는 참가인”을 각각 “당사자, 참가인 또는 특허취소신청인”으로 한다.

제161조의2를 다음과 같이 신설한다.

제161조의2(심리종결의 통지) ① 심판장은 사건(특허무효심판 사건을 제외한다)이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자와 참가인에게 통지하여야 한다.

② 심판장은 특허무효심판 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.

1. 제166조의2제1항에 따른 심결의 예고를 할 필요가 없는 경우
2. 제166조의2제2항에 따른 기간에 피청구인이 제133조의2제1항의 정정청구를 하지 아니한 경우

③ 심판장은 필요하다고 인정하면 제1항 또는 제2항에 따라 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다.

④ 심결은 제1항 또는 제2항에 따른 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 한다.

제162조제3항부터 제5항까지를 각각 삭제한다.

제164조제1항 중 “필요하면”을 “필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라”로, “다른”을 “특허취소신청에 대한 결정 또는 다른”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “필요하면”을 “필요하면 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 특허취소결정이나”로 한다.

제166조의2 및 제166조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.

제166조의2(특허무효심판에 관한 특칙) ① 심판장은 특허무효심판 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우로서 심판의 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에는 심결의 예고를 당사자에게 통지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 심결의 예고를 통지할 때 이미 심결의 예고통지가 있는 경우
2. 피청구인이 심결의 예고를 희망하지 않는다는 취지의 신청을 한 경우

② 심판장은 제1항에 따른 심결의 예고를 통지하는 경우에는 무효심판의 피청구인에게 기간을 정하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있는 기회를 주어야 한다.

③ 심결의 예고는 다음 각 호의 사항을 기재한 서면으로 하여야 한다.

1. 심판의 번호
2. 당사자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
4. 심판사건의 표시
5. 심결예고의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)
6. 정정청구 가능 기간

제166조의3(정정심판에 관한 특칙) 정정심판에는 제147조제1항·제2항, 제155조 및 제156조를 적용하지 아니한다.

제170조제1항 전단 중 “제47조제1항제1호·제2호”를 “제47조제1항제1호·제2호, 같은 조 제4항”으로 한다.

제178조제1항 중 “심결”을 “특허취소결정 또는 심결”로 한다.

제180조제1항 중 “심결”을 “특허취소결정 또는 심결”로 하고, 같은 조 제2항 중 “심결등본”을 “특허취소결정등본 또는 심결등본”으로, “심결”을 각각 “특허취소결정 또는 심결”로 하며, 같은 조 제3항 및 제4항 중 “심결”을 각각 “특허취소결정 또는 심결”로 한다.

제181조제1항 각 호 외의 부분 중 “심결”을 “특허취소결정 또는 심결”로 하고, 같은 항에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 특허취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우

제181조제2항제1호부터 제3호까지 중 “심결”을 각각 “특허취소결정 또는 심결”로 한다.

제182조 중 “심결”을 “특허취소결정 또는 심결”로 한다.

제184조 중 “심판에”를 “특허취소결정 또는 심판에”로, “심판의”를 “특허취소신청 또는 심판의”로 한다.

제186조제1항 중 “심결”을 “특허취소결정 또는 심결”로, “심판청구서나 재심청구서”를 “특허취소신청서·심판청구서·재심청구서”로 하고, 같은 조 제2항제3호 중 “심판이나”를 “특허취소신청의 심리, 심판 또는”으로 하며, 같은 조 제6항 중 “심판”을 “특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판”으로, “소는”을 “소는 특허취소결정이나”로 한다.

제187조 단서 중 “제135조제1항”을 “제135조제1항·제2항”으로 한다.

제201조제7항을 제8항으로 하고, 같은 조에 제7항을 다음과 같이 신설한다.

⑦ 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정

정한 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 취하된 것으로 본다.
제214조제6항 중 “제7항까지”를 “제8항까지”로 한다.

제215조 중 “제84조제1항제2호”를 “제78조의4제3항, 제84조제1항제2호
· 제5호”로, “제136조제6항”을 “제136조제7항”으로 한다.

제216조제1항 중 “특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본
의 발급, 특허원부 및 서류”를 “특허출원 또는 심판 등에 관한 증명, 서
류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류”로 하고, 같은 조 제2항
을 다음과 같이 한다.

② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 다음 각
호의 어느 하나에 해당하는 서류를 비밀로 유지할 필요가 있다고 인정
하는 경우에는 허가하지 아니할 수 있다.

1. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원(선출원은 제외한다.

다만, 그 선출원을 기초로 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반
하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우로 한정한다)에 관
한 서류

2. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원의 제132조의3에 따른
특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류

3. 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해할
우려가 있는 서류

제217조제1항 각 호 외의 부분 중 “특허출원·심사·심판·재심”을 “특
허출원·심사·특허취소신청·심판·재심”으로 하고, 같은 항 제2호 중

“특허출원·심사·심판·재심”을 “특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심”으로 하며, 같은 항 제3호 중 “특허출원·심사·심판·재심”을 “특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “특허출원·심사·심판”을 “특허출원·심사·특허취소신청·심판”으로 한다.

제217조의2제1항 중 “특허출원·심사·심판·재심”을 “특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심”으로 한다.

제222조 중 “당사자에게”를 “당사자에게 특허취소신청,”로 한다.

제223조를 다음과 같이 한다.

제223조(특허표시) ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 특허표시를 할 수 있다.

1. 물건의 특허발명의 경우: 그 물건에 특허표시
2. 물건을 생산하는 방법의 특허발명의 경우: 그 방법에 따라 생산된 물건에 특허표시
3. 물건에 특허표시를 할 수 없는 경우: 그 물건의 용기 또는 포장에 특허표시

② 제1항에 따른 특허표시 등의 방법에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

제224조의2제1항 중 “심결, 심판청구서나 재심청구서”를 “특허취소결정, 심결이나 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서”로 한다.

제227조제2항 중 “심결”을 “특허취소신청에 대한 결정 또는 심결”로 한

다.

제229조 중 “연장등록”을 “연장등록, 특허취소신청에 대한 결정”으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(특허취소신청에 관한 적용례) 제3조, 제4조, 제55조제3항 중 특허취소신청 관련 개정부분, 제65조제6항제3호, 제78조제1항, 제3장의 2, 제84조제1항제2호 · 제86조제3항 · 제132조의2제1항 · 제137조제1항 · 제148조 · 제164조 중 특허취소신청 관련 개정부분, 제178조, 제180조부터 제186조까지, 제215조 · 제216조제1항 중 특허취소신청 관련 개정부분, 제217조, 제217조의2, 제222조, 제224조의2, 제227조 및 제229조의 개정규정은 이 법 시행 후 특허권의 설정등록이 된 것에 관한 특허취소신청부터 적용한다.

제3조(대리인의 증명에 관한 적용례) 제7조의 개정규정은 이 법 시행 후 출원하는 특허출원부터 적용한다.

제4조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호에 관한 적용례) 제35조 개정규정은 이 법 시행 후 무권리자의 특허권의 설정등록이 된 것부터 적용한다.

제5조(국어번역문의 정정에 관한 적용례) 제42조의3제7항 및 제201조

제7항의 개정규정은 이 법 시행 후 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 정정하는 것부터 적용한다.

제6조(직권 재심사에 관한 적용례) 제47조제3항 단서, 제51조제1항·제3항 중 직권 재심사 관련 개정부분, 제63조제2항 및 제66조의3의 개정규정은 이 법 시행 후 특허결정등본을 송달하는 것부터 적용한다.

제7조(특허출원심사의 청구에 관한 적용례) 제59조제2항의 개정규정은 이 법 시행 후 출원하는 특허출원부터 적용한다.

제8조(특허료 등의 반환에 관한 적용례) 제84조제1항제5호 및 제215조 중 특허료 등의 반환 관련 개정부분의 개정규정은 이 법 시행 후 특허권을 포기하는 것부터 적용한다.

제9조(특허권의 이전의 특례에 관한 적용례) 제86조제3항 중 특허권의 이전에 관한 개정부분, 제99조의2, 제103조의2 및 제133조제1항제2호 단서의 개정규정은 이 법 시행 후 특허권의 설정등록이 된 것부터 적용한다.

제10조(특허권의 등록공고에 관한 적용례) 제87조제3항제7호의 개정규정은 이 법 시행 후 특허결정등본을 송달하는 것부터 적용한다.

제11조(특허권의 이전 및 공유 등에 관한 적용례) 제99조제2항, 제4항 및 제5항의 개정규정은 이 법 시행 후 출원하는 특허출원부터 적용한다.

제12조(상속인의 없는 경우의 특허권 소멸에 관한 적용례) 제124조제2

항의 개정규정은 이 법 시행 후 특허권의 설정등록이 된 것부터 적용한다.

제13조(정정심판에 관한 적용례) 제55조제3항 중 정정심판 관련 개정부분, 제133조의2제4항·제6항 중 정정심판 관련 개정부분, 제136조, 제137조제1항제2호 중 정정심판 관련 개정부분 및 제166조의3의 개정규정은 이 법 시행 후 특허권의 설정등록이 된 것에 관한 정정심판부터 적용한다.

제14조(정정의 무효심판에 관한 적용례) 제137조제3항 후단의 개정규정은 이 법 시행 당시 계속 중인 정정의 무효심판에 대해서도 적용한다.

제15조(소극적 권리범위 확인심판에 관한 적용례) 제140조제6항의 개정규정은 이 법 시행 후 청구되는 소극적 권리범위 확인심판부터 적용한다.

제16조(심판청구서 등의 각하에 관한 적용례) 제141조의 개정규정은 이 법 시행 후 청구되는 심판부터 적용한다.

제17조(심리종결의 통지 등에 관한 적용례) 제133조의2제4항·제136조제10항 중 심리종결의 통지 관련 개정부분, 제161조의2 및 제162조의 개정규정은 이 법 시행 후 특허권의 설정등록이 된 것에 관한 심판부터 적용한다.

제18조(거절결정불복심판 중 심사규정의 준용에 관한 적용례) 제170조제1항의 개정규정은 이 법 시행 후 보정하는 것부터 적용한다.

제19조(서류의 열람 등에 관한 적용례) 제216조제2항의 개정규정은 이 법 시행 후 서류의 열람 등을 신청하는 것부터 적용한다.

제20조(통상실시권의 대항력 등에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 발생한 특허권의 통상실시권에 대해서는 종전의 규정에 따른다.

제21조(특허무효심판의 변경에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 특허권의 설정등록이 된 것에 대한 특허무효심판에 대해서는 종전의 규정에 따른다.

제22조(일반적 경과조치) 이 법 시행 전에 출원된 특허출원에 대해서는 종전의 규정에 따른다.

제23조(다른 법령과의 관계) 이 법 시행 당시 다른 법령에서 종전의 「특허법」의 규정을 인용하고 있는 경우에 이 법 가운데 그에 해당하는 규정이 있으면 종전의 규정을 갈음하여 이 법의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<p>제3조(미성년자 등의 행위능력) ① (생략) ② 제1항의 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 상대방이 <u>청구한</u> 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다.</p>	<p>제3조(미성년자 등의 행위능력) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- <u>청구한</u> <u>제78조의3에 따른 특허취소신청(이하 “특허취소신청”이라 한다)이나 -.</u></p>
<p>제4조(법인이 아닌 사단 등) 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사의 <u>청구인</u>, 심판의 <u>청구인</u>·<u>피청구인</u> 또는 재심의 <u>청구인</u>·<u>피청구인</u>이 될 수 있다.</p>	<p>제4조(법인이 아닌 사단 등) ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>청구인, 특허취소신청인, -----.</u></p>
<p>제7조(대리권의 증명) 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인(특허관리인을 포함한다. 이하 같다)의 대리권은 서면으로써 증명하여야 한다.</p>	<p>제7조(대리권의 증명) ① 법정대리권이 있는 사실 또는 제6조에 따른 특별한 권한을 위임받아야만 할 수 있는 행위와 산업통상자원부령이 정하는 절차에 대한 대리인의 권한은 서면으로 증명하여야 한다. 특허관리인의 경우에도 또한 같다.</p>

<신 설>

제8조(대리권의 불소멸) 특허에 관한 절차를 밟는 자의 위임을 받은 대리인의 대리권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있어도 소멸하지 아니한다.

- 1. ~ 5. (생략)

제15조(기간의 연장 등) ① 특허청장 또는 특허심판원장은 청구에 따라 또는 직권으로 제132조의3에 따른 심판의 청구기간을 30일 이내에서 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다.

- ②·③ (생략)

제35조(무권리자의 특허와 정당한

② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에서 규정한 사항 외에도 대리인(특허관리인을 포함한다)이 수행한 절차에 대하여 필요하다고 인정되는 경우에는 대리권을 증명하는 서면의 제출을 명할 수 있다.

제8조(대리권의 불소멸) -----

-- 대리인(특허관리인을 포함한다. 이하 같다)-----

-----.

- 1. ~ 5. (현행과 같음)

제15조(기간의 연장 등) ① 특허청장-----

-----.

- ②·③ (현행과 같음)

제35조(무권리자의 특허와 정당한

은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.

<단서 신설>

1. ~ 4. (생략)

④·⑤ (생략)

제51조(보정각하) ① 심사관은 제 47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정인 경우에는 그러하지 아니하다.

<신설>

-----.

다만, 제66조의3제1항 본문에 따른 직권 재심사 이후에 거절이유통지를 최초로 받은 경우 해당 거절이유통지에 따른 의견서제출기간에 한 보정은 그러하지 아니하다.

1. ~ 4. (현행과 같음)

④·⑤ (현행과 같음)

제51조(보정각하) ① -----

----- 다만, 다음 각 호의 구분에 따른 보정인 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우: 취소된 특허

<신 설>

② (생 략)

③ 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다. 다만, 제132조의3에 따른 특허거절결정에 대한 심판에서 그 각하결정(제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 제외한다)에 대하여 다투는 경우에는 그러하지 아니하다.

제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ①·② (생 략)

③ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조제1항·제2항, 같은 조 제3항 본문, 같은 조 제4항 본문, 제30조제1항, 제36조제1항부터

결정 전에 한 보정

2. 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우: 그 청구 전에 한 보정

② (현행과 같음)

③ -----

----- 각하결정(제1항 단서의 구분에 따른 보정에 대한-----

-----.

제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ①·② (현행과 같음)

③ -----

제3항까지, 제96조제1항제3호, 제98조, 제103조, 제105조제1항·제2항, 제129조 및 제136조제4항(제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「실용신안법」 제7조제3항·제4항 및 제25조, 「디자인보호법」 제95조 및 제103조제3항을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다.

④ ~ ⑦ (생략)

제58조의2(전문기관 지정의 취소 등) ① 특허청장은 제58조제1항에 따른 전문기관이 제1호에 해당하는 경우에는 전문기관의 지정을 취소하여야 하며, 제2호에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다.

1. 2. (생략)

<신설>

②·③ (생략)

제59조(특허출원심사의 청구) ①

----- 제136조제5항(제78조의14제5항 또는 제133조의2제4항-----

-----.

④ ~ ⑦ (현행과 같음)

제58조의2(전문기관 지정의 취소 등) ① -----

----- 제2호 또는 제3호-----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. 전문기관의 임직원이 제226조의2를 위반한 경우

②·③ (현행과 같음)

제59조(특허출원심사의 청구) ①

(생략)

② 누구든지 특허출원에 대하여 특허출원일부터 5년 이내에 특허청장에게 출원심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 특허출원인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원심사의 청구를 할 수 없다.

1. 2. (생략)

③ ~ ⑤ (생략)

<신설>

제63조(거절이유통지) ① (생략)

(현행과 같음)

② -----
----- 3년 -----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

제59조의2(외국의 심사결과 제출 명령) 심사관은 제54조에 따른 우선권주장이 수반된 특허출원(「특허협력조약」 제8조에 따른 우선권주장을 수반한 국제특허출원을 포함한다)의 심사에 필요한 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과에 대한 자료(그 심사결과가 없는 경우에는 그 취지를 적은 의견서를 말한다)를 기간을 정하여 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 제출할 것을 특허출원인에게 명할 수 있다.

제63조(거절이유통지) ① (현행과 같음)

<신 설>

② (생 략)

제65조(출원공개의 효과) ① ~

⑤ (생 략)

⑥ 제64조에 따른 출원공개 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2항에 따른 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.

1. 2. (생 략)

<신 설>

3. (생 략)

제66조의2(직권에 의한 보정 등)

① 심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 명백히 잘못 기재된 내용

같음)

② 제1항 본문에도 불구하고 제66조의3에 따라 직권 재심사를 하는 경우에는 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유에 대해서도 특허출원인에게 거절이유를 다시 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

③ (현행 제2항과 같음)

제65조(출원공개의 효과) ① ~

⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. 제78조의4제2항에 따른 특허 취소결정이 확정된 경우

4. (현행 제3호와 같음)

제66조의2(직권에 의한 보정 등)

① -----

----- 명세서 또는 도면-----

이 있으면 직권으로 보정(이하 “직권보정”이라 한다)할 수 있다. <후단 신설>

② ~ ④ (생략)

⑤ 명백히 잘못 기재된 것이 아닌 사항에 대하여 제1항에 따라 직권보정이 이루어진 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

<신설>

--. 이 경우 제51조제1항 본문에도 불구하고 직권보정을 하면 그 보정을 각하하지 않고 특허 결정할 수 있는 경우에도 직권보정을 할 수 있다.

② ~ ④ (현행과 같음)

⑤ 제4항에 따라 직권보정 사항의 전부 또는 일부가 처음부터 없었던 것으로 보는 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허결정은 취소된 것으로 본다.

제66조의3(특허결정 이후 직권 재심사) ① 심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 새롭게 발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원의 심사(이하 이 조에서 “직권 재심사”라 한다)를 다시 할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 새롭게 발견한 거절이유가 제42조제3항제2호, 같은 조 제

제78조(심사 또는 소송절차의 중지) ① 특허출원의 심사에 필요한 경우에는 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 심사절차를 중지할 수 있다.

②·③ (생략)

<신설>

8항 및 제45조에 따른 요건에 관한 것인 경우

2. 그 특허출원이 설정등록된 경우

3. 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우

② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 특허결정 취소 이유를 특허출원인에게 통지하여야 한다.

③ 특허출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 특허출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.

제78조(심사 또는 소송절차의 중지) ① -----

----- 제78조의4제2항에 따른 특허취소결정이나 심결-----
-----.

②·③ (현행과 같음)

제3장의2 특허취소신청

제78조의3(특허취소신청) ① 누구든지 특허권의 설정등록이 있는

날부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다.

1. 제29조제1항제2호를 위반한 경우

2. 제29조제2항(같은 조 제1항제1호에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다)을 위반한 경우

3. 제36조제1항부터 제3항까지를 위반한 경우

② 제1항에도 불구하고 등록공고된 특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다.

제78조의4(특허취소신청에 대한 결정) ① 특허취소신청은 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 합의체가 심리하여 결정한

다.

② 심판관 합의체는 특허취소신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 그 특허를 취소한다는 취지의 결정(이하 “특허취소결정”이라 한다)을 하여야 한다.

③ 특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.

④ 심판관 합의체는 특허취소신청이 제78조의3제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않거나 같은 조 제4항의 요건을 위반한 것으로 인정되는 경우에는 결정으로 그 특허취소신청을 기각하여야 한다.

⑤ 제4항에 따른 기각결정에 대해서는 불복할 수 없다.

제78조의5(특허취소신청방식) ①

특허취소신청을 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허취소신청서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 특허취소신청인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)

2. 특허취소신청인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)

3. 특허취소신청의 대상이 되는 특허의 표시

4. 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시

② 제1항에 따라 제출된 특허취소신청서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 제78조의 3제1항에 따른 기간(그 기간 중 제78조의14제1항에 따른 통지가 있는 경우에는 통지한 때까지로 한정한다)에 제1항제4호의 사항을 보정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 심판장은 특허취소신청서 부분을 특허권자에게 송달하여야 한다.

④ 특허취소신청이 있는 경우에는 제133조제4항을 준용한다.

제78조의6(특허취소신청서 등의

각하) ① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다.

1. 특허취소신청서가 제78조의5 제1항(같은 항 제4호는 제외한다)을 위반한 경우

2. 특허취소신청에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당에 해당하는 경우

가. 제3조제1항 또는 제6조를 위반한 경우

나. 제82조에 따라 내야 할 수수료 내지 아니한 경우

다. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우

② 심판장은 제1항에 따른 보정 명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제78조의5제2항을 위반한 경우에는 특허취소신청서 또는 해당 절차를 결정으로 각하하여야 한다.

③ 제2항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여

야 한다.

제78조의7(보정할 수 없는 특허취소신청의 결정각하) ① 심판관 합의체는 부적법한 특허취소신청으로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 결정으로서 그 특허취소신청을 각하할 수 있다.

② 제1항에 따른 각하결정은 불복할 수 없다.

제78조의8(심판관 지정 등) 제78조의4제1항의 합의체 및 이를 구성하는 심판관에 대해서는 제144조, 제145조, 제146조제2항·제3항, 제148조부터 제153조의2까지를 준용한다. 이 경우 제148조제6호 중 “심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우”를 “심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 특허취소결정에 관여한 경우”로 본다.

제78조의9(심리의 방식 등) ① 특허취소신청에 관한 심리는 서면심리로 한다.

② 공유인 특허권의 특허권자 중 1인에게 특허취소신청절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.

제78조의10(참가) ① 특허권에 관하여 권리를 가진 자 또는 이해관계를 가진 자는 특허취소신청에 대한 결정이 있을 때까지 특허권자를 보조하기 위하여 그 심리에 참가할 수 있다.

② 제1항의 참가인에 관하여는 제155조제4항·제5항 및 제156조를 준용한다.

제78조의11(특허취소신청의 심리에서의 직권심리) ① 특허취소신청에 관한 심리에서는 특허권자, 특허취소신청인 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다.

② 특허취소신청에 관한 심리에서는 특허취소신청인이 신청하지 않은 청구항에 대해서는 심리할 수 없다.

제78조의12(특허취소신청의 병합 또는 분리) ① 심판관은 둘 이

상의 특허취소신청에 대하여는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그 심리를 병합하여 결정한다.

② 심판관은 특허취소신청의 심리에 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항에 따라 병합된 심리를 분리할 수 있다.

제78조의13(특허취소신청의 취하)

① 특허취소신청은 제78조의15 제2항에 따라 결정등본이 송달되기 전까지만 취하할 수 있다. 다만, 제78조의14제1항에 따른 특허의 취소이유의 통지가 있는 후에는 취하할 수 없다.

② 둘 이상의 청구항에 관하여 특허취소신청이 있는 경우에는 청구항마다 취하할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 따른 취하가 있으면 그 특허취소신청 또는 그 청구항에 대한 특허취소신청은 처음부터 없었던 것으로 본다.

제78조의14(의견서의 제출 등) ①

심판장은 특허취소결정을 하려는 때에는 특허권자 및 참가인

에게 특허의 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다.

② 특허권자는 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제1항에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다.

③ 제2항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 특허취소신청 절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.

④ 제2항에 따른 정정청구는 제1항에 따라 지정된 기간 또는 제6항에서 준용하는 제136조제6항에 따라 지정된 기간에만 취하할 수 있다.

⑤ 제2항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지, 제8항부터 제12항까지, 제139조제3항, 제140조제1항·제2항·제5항 및 제141조를 준용한다. 이 경우 제136조제10항 중 “제161조의2제1항에 따른 심

리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제3항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제1항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에”는 “제136조제6항에 따른 통지가 있을 때에는 지정된 기간에”로 본다.

⑥ 제5항을 적용할 때 제78조의 3에 따른 특허취소신청이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.

제78조의15(특허취소신청의 결정 방식) ① 특허취소신청에 대한 결정은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 하며, 결정을 한 심판관은 그 서면에 기명날인하여야 한다.

1. 특허취소신청사건의 번호
2. 특허권자, 특허취소신청인 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)
3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허

법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]

- 4. 결정에 관련된 특허의 표시
- 5. 결정의 결론 및 이유
- 6. 결정연월일

② 심판장은 특허취소신청에 대한 결정이 있는 때에는 그 결정의 등본을 특허권자, 특허취소신청인, 참가인 및 그 특허취소신청에 대한 심리에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다.

제78조의16(심판규정의 특허취소신청에의 준용) 특허취소신청의 심리·결정에 관하여는 제147조제3항, 제158조, 제164조, 제165조제3항부터 제6항까지, 제166조를 준용한다.

제84조(특허료 등의 반환) ① 납부된 특허료 및 수수료는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다.

- 1. (생략)
- 2. 특허를 무효로 한다는 심결

제84조(특허료 등의 반환) ① ---

-----.

- 1. (현행과 같음)
- 2. 특허취소결정이나 특허를 --

이 확정된 해의 다음 해부터
의 특허료 해당분

3.·4. (생략)

<신설>

②·③ (생략)

제85조(특허원부) ① 특허청장은
특허청에 특허원부를 갖추어 두
고 다음 각 호의 사항을 등록한
다.

1. (생략)

2. 전용실시권 또는 통상실시권
의 설정·보존·이전·변경·
소멸 또는 처분의 제한

3. 특허권·전용실시권 또는 통
상실시권을 목적으로 하는 질
권의 설정·이전·변경·소멸
또는 처분의 제한

② ~ ④ (생략)

제86조(특허증의 발급) ①·②
(생략)

③ 특허청장은 제136조제1항에
따른 정정심판의 심결이 확정된
경우에는 그 심결에 따라 새로
운 특허증을 발급하여야 한다.

3.·4. (현행과 같음)

5. 특허권을 포기한 해의 다음
해부터의 특허료 해당분

②·③ (현행과 같음)

제85조(특허원부) ① -----

1. (현행과 같음)

2. 전용실시권-----

3. 특허권 또는 전용실시권----

② ~ ④ (현행과 같음)

제86조(특허증의 발급) ①·②
(현행과 같음)

③ 특허청장은 다음 각 호의 어
느 하나에 해당하는 경우에는
결정, 심결 또는 이전등록에 따
라 새로운 특허증을 발급하여야

제87조(특허권의 설정등록 및 등록공고) ①·② (생략)
 ③ 특허청장은 제2항에 따라 등록한 경우에는 특허권자의 성명·주소 및 특허번호 등 대통령령으로 정하는 사항을 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

한다.

1. 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 인정한다는 취지의 결정 또는 심결이 확정된 경우

2. 제99조의2제1항의 청구에 따라 이전등록이 있는 경우

제87조(특허권의 설정등록 및 등록공고) ①·② (현행과 같음)

③ -----
 ----- 다음 각 호의 -----

1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)

2. 특허출원번호 및 출원연월일

3. 발명자의 성명 및 주소

4. 특허출원서에 첨부된 요약서

5. 특허번호 및 설정등록연월일

6. 등록공고연월일

7. 제63조제1항 본문에 따라 거절이유를 통지할 때 그 통지서에 적은 선행기술에 관한

<신 설>

④ (생 략)

⑤ 특허청장은 등록공고가 있는 날부터 3개월 동안 출원서류 및 그 부속물건을 공중이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

제91조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정) 심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다.

1. (생 략)

2. 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조 제1항에 따른 허가등을 받지 아니한 경우

3. ~ 5. (생 략)

정보(선행기술이 적혀 있는 간행물의 명칭과 그 밖에 선행기술에 관한 정보의 소재지를 말한다)

8. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

④ (현행과 같음)

<삭 제>

제91조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정)

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----
-- 전용실시권이나-----

3. ~ 5. (현행과 같음)

제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ① (생략)

② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ① (현행과 같음)

② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다.

1. 그 지분의 전부를 양도하거나 그 지분의 전부를 목적으로 하는 질권을 설정하는 행위

2. 그 특허발명을 자신이 실시하는 행위

<삭제>

④ -----
----- 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 -- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할---
-----.

<신 설>

1. 그 지분의 일부를 양도하거나 그 지분의 일부를 목적으로 하는 질권을 설정하는 행위

<신 설>

2. 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락하는 행위

<신 설>

⑤ 특허권이 공유인 경우에는 계약으로 정한 기간까지 분할하지 아니할 것을 특별히 약정할 수 있다.

<신 설>

제99조의2(특허권의 이전의 특례)

① 특허가 제133조제1항제2호에 해당하는 경우에는 해당 특허에 관한 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가진 자는 그 특허권자에게 해당 특허권의 이전(특허를 받을 권리가 공유인 경우에는 그 지분에 해당하는 특허권의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

② 제1항 본문에 따른 청구에 따라 특허권의 이전등록이 있는 경우에는 그 특허권은 처음부터 해당 등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다. 그 특허권과 관련

제102조(통상실시권) ① ~ ⑥ (생략)

⑦ 통상실시권에 관하여는 제99조제2항 및 제3항을 준용한다.

<신 설>

된 발명에 대하여 제65조제2항 또는 제207조제4항에 따른 청구권에 대해서도 같다.

③ 공유인 특허권에 대하여 제1항에 따른 청구에 따라 그 지분을 양도하는 경우에는 제99조제2항 및 제4항을 적용하지 아니한다.

제102조(통상실시권) ① ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦ 통상실시권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

제103조의2(특허권의 이전등록 전의 실시에 따른 통상실시권) ① 제99조의2제1항의 청구에 따라 특허권의 이전등록이 있는 때에 다음 각 호의 어느 하나의 권리를 가진 자로서 그 특허권의 이전등록 전에 특허가 제133조제1항제2호에 위배된다는 것을 모르고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고

있는 자는 그 실시하거나 준비
를 하고 있는 특허발명 및 사업
목적의 범위에서 그 특허권에
관하여 통상실시권을 가진다.

1. 그 특허권

2. 그 특허권에 대한 전용실시
권

3. 그 특허권 또는 전용실시권
에 대한 통상실시권

② 제1항에 따라 통상실시권을
가진 자는 해당 특허권자에게
상당한 대가를 지급하여야 한
다.

제104조(무효심판청구 등록 전의
실시에 의한 통상실시권) ① 다
음 각 호의 어느 하나에 해당하
는 자가 특허 또는 실용신안등
록에 대한 무효심판청구의 등록
전에 자기의 특허발명 또는 등
록실용신안이 무효사유에 해당
하는 것을 알지 못하고 국내에
서 그 발명 또는 고안의 실시사
업을 하거나 이를 준비하고 있
는 경우에는 그 실시하거나 준
비하고 있는 발명 또는 고안 및
사업목적의 범위에서 그 특허권

제104조(무효심판청구 등록 전의
실시에 의한 통상실시권) ① --

에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. ~ 4. (생략)

5. 제1호부터 제4호까지의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조 제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

② (생략)

제118조(통상실시권의 등록의 효력) ① 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.

② 제81조의3제5항, 제103조부터 제105조까지, 제122조, 제182조, 제183조 및 「발명진흥법」

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. -----

----- 가진 자 <단서 삭제>

② (현행과 같음)

제118조(통상실시권의 대항력) 통상실시권은 그 통상실시권이 발생한 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.

제10조제1항에 따른 통상실시권은 등록이 없더라도 제1항에 따른 효력이 발생한다.

③ 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다.

제124조(상속인이 없는 경우의 특허권 소멸) 특허권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 그 특허권은 소멸된다.

<신 설>

제132조의2(특허심판원) ① 특허

제124조(상속인이 없는 경우의 특허권 소멸) ① 특허권은 -----
----- 소멸한다.

② 청산절차가 진행 중인 법인의 특허권은 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었다더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일 부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날로 한다. 이하 이 항에서 같다)까지 그 특허권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 다음 날에 소멸한다.

제132조의2(특허심판원) ① 특허

· 실용신안 · 디자인 · 상표에
관한 심판과 재심 및 이에 관한
조사 · 연구 사무를 관장하게 하
기 위하여 특허청장 소속으로
특허심판원을 둔다.

② · ③ (생 략)

제133조(특허의 무효심판) ① 이
해관계인 또는 심사관은 특허가
다음 각 호의 어느 하나에 해당
하는 경우에는 무효심판을 청구
할 수 있다. 이 경우 청구범위의
청구항이 둘 이상인 경우에는
청구항마다 청구할 수 있다. 다
만, 특허권의 설정등록일부터
등록공고일 후 3개월 이내에는
누구든지 다음 각 호(제2호는
제외한다)의 어느 하나에 해당
한다는 이유로 무효심판을 청구
할 수 있다.

1. (생 략)

2. 제33조제1항 본문에 따른 특
허를 받을 수 있는 권리를 가
지지 아니하거나 제44조를 위
반한 경우 <단서 신설>

· 실용신안에 관한 취소신청,
특허 · 실용신안 · 디자인 · 상표

② · ③ (현행과 같음)

제133조(특허의 무효심판) ① 이
해관계인(제2호의 경우에는 특
허를 받을 수 있는 권리를 가진
자를 말한다)

----- <단
서 삭제>

1. (현행과 같음)

2. -----

----- . 다만, 제99조의2제1항
의 청구에 따라 특허권의 이

3. ~ 8. (생략)

② ~ ④ (생략)

제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ① 제133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거서류를 제출함으로 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.

②·③ (생략)

④ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제2항부터 제5항까지 및 제7항부터 제11항까지, 제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항을 준용한다.

전등록이 있는 경우에는 제외한다.

3. ~ 8. (현행과 같음)

② ~ ④ (현행과 같음)

제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ① -----

----- 제147조제1항, 제159조제1항 후단 또는 제166조의2제2항-----

----- . -----

----- 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함-----

----- .

②·③ (현행과 같음)

④ -----
----- 제136조제3항부터 제6항까지 및 제8항부터 제12항까지-----

----- .

이 경우 제136조제9항 중 “제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에”는 “제136조제5항에 따른 통지가 있을 때에는 지정된 기간에”로 본다.

⑤ 제4항을 적용할 때 제133조제1항에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제4항을 준용하지 아니한다.

<신 설>

제134조(특허권 존속기간의 연장 등록의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 제92조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.

----- 제136조제10항 중 “제161조의2제1항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제3항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제1항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에”는 “제136조제6항에 따른 통지가 있을 때에는 지정된 기간에”-----.

⑤ -----

----- 제136조제5항-----
-----.

⑥ 제1항에 따른 정정청구는 제1항에 따른 정정을 청구할 수 있는 기간 또는 제4항에서 준용하는 제136조제6항에 따른 기간에만 취하할 수 있다.

제134조(특허권 존속기간의 연장 등록의 무효심판) ① -----

-----.

1. (생략)

2. 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상 실시권을 가진 자가 제89조에 따른 허가등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우

3. ~ 5. (생략)

② ~ ④ (생략)

제135조(권리범위 확인심판) ① 특허권자, 전용실시권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따른 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.

<신설>

1. (현행과 같음)

2. -----
----- 전용실시권 또는 통상실시권-----

3. ~ 5. (현행과 같음)

② ~ ④ (현행과 같음)

제135조(권리범위 확인심판) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 자신의-----

----- 확인심판(이하 “적극적 권리범위 확인심판”이라 한다)

② 이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판(이하 “소극적 권리범위 확인심판”이라 한다)을 청구할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 따른 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구

제136조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허의 무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. ~ 3. (생략)

<신설>

항마다 청구할 수 있다.

제136조(정정심판) ① -----

----- <단서 삭제>

1. ~ 3. (현행과 같음)

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다. 다만, 특허무효심판 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 제기된 이후부터 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)되기 전까지의 기간에는 청구할 수 있다.

1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간
2. 특허무효심판 또는 정정의

② (생략)

③ ~ ⑤ (생략)

⑥ 제1항에 따른 정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 특허를 무효(제133조제1항제4호에 의한 무효는 제외한다)로 한다는 심결이 확정된 후에는 그러하지 아니하다.

⑦ 특허권자는 전용실시권자, 질권자와 제100조제4항·제102조제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권을 갖는 자의 동의를 받아야만 제1항에 따른 정정심판을 청구할 수 있다.

<신설>

무효심판이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 심결이 확정될 때까지의 기간

③ (현행 제2항과 같음)

④ ~ ⑥ (현행 제3항부터 제5항까지와 같음)

<삭제>

⑦ 제1항에 따른 정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 특허취소결정 또는 특허를 무효(제133조제1항제4호에 의한 무효는 제외한다)로 한다는 심결이 확정된 후에는 그러하지 아니하다.

⑧ 특허권자는 전용실시권자, 질권자와 제100조제4항·제102조제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권을 갖는 자의 동의를 받아야만 제1항에 따른 정정심판을 청구할

⑧ (생략)

⑨ 청구인은 제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전 (같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에 제140조제5항에 따른 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다.

⑩·⑪ (생략)

제137조(정정의 무효심판) ① 이 해관계인 또는 심사관은 제133조의2제1항, 제136조제1항 또는 이 조 제3항에 따른 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 다음 각 호의 어느 하나의 규정을 위반한 경우에는 정정의 무효심판을 청구할 수 있다.

1. (생략)

수 있다. 다만, 특허권자가 정정 심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑨ (현행 제8항과 같음)

⑩ ----- 제161조의2제1항-----

----- 제3항-----

---- 제1항-----

⑩·⑪ (현행 제10항 및 제11항과 같음)

제137조(정정의 무효심판) ① ---
----- 심사관은 제78조의
14제2항, -----

1. (현행과 같음)

2. 제136조제2항부터 제4항까지의 규정(제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)

② (생략)

③ 제1항에 따른 무효심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다. <후단 신설>

④·⑤ (생략)

제139조(공동심판의 청구 등) ① 동일한 특허권에 관하여 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항의 무효심판이나 제135조제1항의 권리범위

2. 제136조제3항부터 제5항까지의 규정(제78조의14제5항 또는 제133조의2제4항-----

② (현행과 같음)

③ -----

----- . 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거서류를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.

④·⑤ (현행과 같음)

제139조(공동심판의 청구 등) ① -----

- 제135조제1항·제2항-----

확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다.

② ~ ④ (생략)

제140조(심판청구방식) ① (생략)

② 제1항에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 2. (생략)

3. 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 제135조에 따른 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 발명(청구인이 주장하는 피청구인의 발명을 말한다)의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 또는 도면을 보정하는

-----.

② ~ ④ (현행과 같음)

제140조(심판청구방식) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. 제135조제1항에 따른 적극적

경우

③ 제135조제1항에 따른 권리범
위 확인심판을 청구할 때에는
특허발명과 대비할 수 있는 설
명서 및 필요한 도면을 첨부하
여야 한다.

④·⑤ (생략)

<신설>

제141조(심판청구의 각하) ① 심
판장은 다음 각 호의 어느 하나
에 해당하는 경우에는 기간을
정하여 그 보정을 명하여야 한
다.

1. 심판청구서가 제140조제1항
및 제3항부터 제5항까지 또는
제140조의2제1항을 위반한 경
우

2. (생략)

③ 제135조제1항 또는 같은 조
제2항-----

-----.

④·⑤ (현행과 같음)

⑥ 제135조제2항에 따라 소극적
권리범위 확인심판을 청구할 때
에는 확인대상발명(청구인의 발
명을 말한다)이 다음 각 호의
어느 하나에 해당하는지를 구분
하여 심판청구서에 적어야 한
다.

1. 실시하고 있는 발명

2. 실시 예정인 발명

제141조(심판청구서 등의 각하)

① -----

-----.

1. -----
----- 제6항-----

2. (현행과 같음)

② 심판장은 제1항에 따른 보정 명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하면 결정으로 심판청구를 각하하여야 한다.

③ (생략)

제148조(심판관의 제척) 심판관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 심판에서 제척된다.

1. 심판관 또는 그 배우자이거나 배우자이었던 사람이 사건의 당사자 또는 참가인인 경우

2. 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 친족이거나 친족이었던 경우

3. 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 법정대리인이거나 법정대리인이었던 경우

4. (생략)

5. 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 대리인이거나 대리인이었던 경우

② -----

----- 아니하거나 보정한 사항이 제140조제2항 또는 제140조의2제2항을 위반한 경우에는 심판청구서 또는 해당 절차를 결정으로 -.

③ (현행과 같음)

제148조(심판관의 제척) -----

1. -----

-- 당사자, 참가인 또는 특허 취소신청인인 --

2. ----- 당사자, 참가인 또는 특허 취소신청인-----

3. ----- 당사자, 참가인 또는 특허 취소신청인-----

4. (현행과 같음)

5. ----- 당사자, 참가인 또는 특허 취소신청인-----

6.·7. (생략)

<신설>

6.·7. (현행과 같음)

제161조의2(심리종결의 통지) ①

심판장은 사건(특허무효심판 사건을 제외한다)이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자와 참가인에게 통지하여야 한다.

② 심판장은 특허무효심판 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.

1. 제166조의2제1항에 따른 심결의 예고를 할 필요가 없는 경우

2. 제166조의2제2항에 따른 기간에 피청구인이 제133조의2제1항의 정정청구를 하지 아니한 경우

③ 심판장은 필요하다고 인정하면 제1항 또는 제2항에 따라 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다.

제162조(심결) ①·② (생략)

③ 심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.

④ 심판장은 필요하다고 인정하면 제3항에 따라 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다.

⑤ 심결은 제3항에 따른 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 한다.

⑥ (생략)

제164조(소송과의 관계) ① 심판장은 심판에서 필요하면 그 심판사건과 관련되는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다.

② 법원은 소송절차에서 필요하면 특허에 관한 심결이 확정될

④ 심결은 제1항 또는 제2항에 따른 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 한다.

제162조(심결) ①·② (현행과 같음)

<삭제>

<삭제>

<삭제>

⑥ (현행과 같음)

제164조(소송과의 관계) ① ----- 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 -- 특허취소신청에 대한 결정 또는 다른 -----
-----.

② -----
- 필요하면 직권으로 또는 당사

때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.

③·④ (생략)

<신설>

자의 신청에 따라 특허취소결정이나 -.

③·④ (현행과 같음)

제166조의2(특허무효심판에 관한

특칙) ① 심판장은 특허무효심판 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우로서 심판의 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에는 심결의 예고를 당사자에게 통지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 심결의 예고를 통지할 때 이미 심결의 예고통지가 있는 경우

2. 피청구인이 심결의 예고를 희망하지 않는다는 취지의 신청을 한 경우

② 심판장은 제1항에 따른 심결의 예고를 통지하는 경우에는 무효심판의 피청구인에게 기간을 정하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있는 기회를 주어야 한다.

③ 심결의 예고는 다음 각 호의 사항을 기재한 서면으로 하여야

한다.

1. 심판의 번호

2. 당사자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)

3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]

4. 심판사건의 표시

5. 심결예고의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)

6. 정정청구 가능 기간

제166조의3(정정심판에 관한 특칙) 정정심판에는 제147조제1항·제2항, 제155조 및 제156조를 적용하지 아니한다.

<신 설>

제170조(심사규정의 특허거절결정에 대한 심판에의 준용) ① 특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 제47조제1항제1호·제2호, 제51조, 제63조, 제63조의2 및 제66조를 준용한다. 이 경우

제170조(심사규정의 특허거절결정에 대한 심판에의 준용) ① -

---- 제47조제1항제1호·제2호, 같은 조 제4항-----
-----.

제51조제1항 본문 중 “제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정”은 “제47조제1항제2호에 따른 보정(제132조의3의 특허거절 결정에 대한 심판청구 전에 한 것은 제외한다)”으로, 제63조의 2 본문 중 “특허청장”은 “특허심판원장”으로 본다.

② (생략)

제178조(재심의 청구) ① 당사자는 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다.

② (생략)

제180조(재심청구의 기간) ① 당사자는 심결 확정 후 재심사유를 안 날부터 30일 이내에 재심을 청구하여야 한다.

② 대리권의 흠을 이유로 재심을 청구하는 경우에 제1항의 기간은 청구인 또는 법정대리인이 심결등본의 송달에 의하여 심결이 있는 것을 안 날의 다음 날부터 기산한다.

③ 심결 확정 후 3년이 지나면 재심을 청구할 수 없다.

④ 재심사유가 심결 확정 후에

② (현행과 같음)

제178조(재심의 청구) ① -----
----- 특허취소결정 또는 심결-----.

② (현행과 같음)

제180조(재심청구의 기간) ① ---
--- 특허취소결정 또는 심결 ---

② -----

③ 특허취소결정 또는 심결 -----

④ ----- 특허취소결정 또는

생겼을 때에는 제3항의 기간은 그 사유가 발생한 날의 다음 날 부터 기산한다.

⑤ (생략)

제181조(재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 수입하거나 국내에서 생산 또는 취득한 물건에는 미치지 아니한다.

1. ~ 3. (생략)

<신설>

② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나의 행위에 미치지 아니한다.

1. 해당 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 한 해당 발명의 선의의 실시

2. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 해당 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전

심결 -----

-----.

⑤ (현행과 같음)

제181조(재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한) ① -----

----- 특허취소 결정 또는 심결-----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 특허취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우

② -----

-----.

1. ----- 특허취소결정 또는 심결-----

2. -----

----- 특허취소결정 또는 심결-----

에 선의로 생산·양도·대여
또는 수입하거나 양도 또는
대여의 청약을 하는 행위

3. 특허가 방법의 발명인 경우
에는 그 방법의 실시에만 사
용하는 물건을 해당 심결이
확정된 후 재심청구 등록 전
에 선의로 생산·양도·대여
또는 수입하거나 양도 또는
대여를 청약하는 행위

제182조(재심에 의하여 회복한 특
허권에 대한 선사용자의 통상실
시권) 제181조제1항 각 호의 어
느 하나에 해당하는 경우에 해
당 심결이 확정된 후 재심청구
등록 전에 국내에서 선의로 그
발명의 실시사업을 하고 있는
자 또는 그 사업을 준비하고 있
는 자는 실시하고 있거나 준비
하고 있는 발명 및 사업목적의
범위에서 그 특허권에 관하여
통상실시권을 가진다.

3. -----

----- 특허취
소결정 또는 심결-----

제182조(재심에 의하여 회복한 특
허권에 대한 선사용자의 통상실
시권) -----

----- 특허취
소결정 또는 심결-----

제184조(재심에서의 심판규정의 준용) 심판에 대한 재심의 절차에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 심판의 절차에 관한 규정을 준용한다.

제186조(심결 등에 대한 소) ① 심결에 대한 소 및 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.

② 제1항에 따른 소는 다음 각 호의 자만 제기할 수 있다.

1. 2. (생략)
3. 해당 심판이나 재심에 참가 신청을 하였으나 신청이 거부된 자

③ ~ ⑤ (생략)

⑥ 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다.

⑦ · ⑧ (생략)

제187조(피고적격) 제186조제1항에 따라 소를 제기하는 경우에

-.

제184조(재심에서의 심판규정의 준용) 특허취소결정 또는 심판에 -----

-- 특허취소신청 또는 심판의 -----

제186조(심결 등에 대한 소) ① 특허취소결정 또는 심결 - 특허취소신청서 · 심판청구서 · 재심청구서-----

② -----

1. 2. (현행과 같음)

3. ----- 특허취소신청의 심리, 심판 또는 -----

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판 - 소는 특허취소결정이나 -----.

⑦ · ⑧ (현행과 같음)

제187조(피고적격) -----

는 특허청장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조제1항, 제134조제1항·제2항, 제135조제1항, 제137조제1항 또는 제138조제1항·제3항에 따른 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소를 제기하는 경우에는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다.

제201조(국제특허출원의 국어번역문) ① ~ ⑥ (생략)
<신설>

⑦ (생략)

제214조(결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원) ① ~ ⑤ (생략)
⑥ 제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원에 관하여는 제199조제2항, 제200조, 제200조의2, 제201조제5항부터 제7항까지, 제202조제1항·제2항, 제208조 및 제210조를 준용한다.

----. -----
----- 제135조제1항·
제2항-----

-----.

제201조(국제특허출원의 국어번역문) ① ~ ⑥ (현행과 같음)
⑦ 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정정한 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 취하된 것으로 본다.

⑧ (현행 제7항과 같음)

제214조(결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원) ① ~ ⑤ (현행과 같음)
⑥ -----

----- 제8항까지-----
-----.

⑦ (생략)

제215조(둘 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관한 특칙)
둘 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관하여 제65조제6항, 제84조제1항제2호, 제85조제1항제1호(소멸의 경우만 해당한다), 제101조제1항제1호, 제104조제1항제1호·제3호·제5호, 제119조제1항, 제133조제2항·제3항, 제136조제6항, 제139조제1항, 제181조, 제182조 또는 「실용신안법」 제26조제1항제2호·제4호·제5호를 적용할 때에는 청구항마다 특허가 되거나 특허권이 있는 것으로 본다.

제216조(서류의 열람 등) ① 특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 신청할 수 있다.

② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 설정등록 또는 출원공개되지 아니

⑦ (현행과 같음)

제215조(둘 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관한 특칙)

-- 제78조의4제3항, 제84조제1항제2호·제5호-----

----- 제136조제7항-----

-----.

제216조(서류의 열람 등) ① 특허 출원 또는 심판 등에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류-----

-----.

② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하

한 특허출원에 관한 서류, 그 특허출원의 제132조의3에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류와 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것은 허가하지 아니할 수 있다.

제217조(특허출원 등에 관한 서류 등의 반출 및 감정 등의 금지)
① 특허출원·심사·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 외부로 반출할 수 있다.
1. (생략)

는 서류를 비밀로 유지할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 허가하지 아니할 수 있다.

1. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원(선출원은 제외한다. 다만, 그 선출원을 기초로 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우로 한정한다)에 관한 서류

2. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원의 제132조의3에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류

3. 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해할 우려가 있는 서류

제217조(특허출원 등에 관한 서류 등의 반출 및 감정 등의 금지)
① 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심-----

1. (현행과 같음)

2. 제217조의2제1항에 따른 특
허문서 전자화업무의 위탁을
위하여 특허출원·심사·심판
·재심에 관한 서류 또는 특
허원부를 반출하는 경우

3. 「전자정부법」 제32조제2항
에 따른 온라인 원격근무를
위하여 특허출원·심사·심판
·재심에 관한 서류 또는 특
허원부를 반출하는 경우

② 특허출원·심사·심판 또는
재심으로 계속 중인 사건의 내
용이나 특허여부결정·심결 또
는 결정의 내용에 관하여는 감
정·증언하거나 질의에 응답할
수 없다.

제217조의2(특허문서 전자화업무
의 대행) ① 특허청장은 특허에
관한 절차를 효율적으로 처리하
기 위하여 필요하다고 인정하면
특허출원·심사·심판·재심에
관한 서류 또는 특허원부를 전
산정보처리조직과 전산정보처
리조직의 이용기술을 활용하여
전자화하는 업무 또는 이와 유
사한 업무(이하 “특허문서 전자

2. -----

----- 특허출원·심사·특
허취소신청·심판·재심-----

3. -----

----- 특허출원·심사·특허취
소신청·심판·재심-----

② 특허출원·심사·특허취소
신청·심판 -----

-----.

제217조의2(특허문서 전자화업무
의 대행) ① -----

특허출원·심사·특허취소신청
·심판·재심-----

화업무”라 한다)를 산업통상자원부령으로 정하는 시설 및 인력을 갖춘 법인에게 위탁하여 수행하게 할 수 있다.

② ~ ⑦ (생략)

제222조(서류의 제출 등) 특허청장 또는 심사관은 당사자에게 심판 또는 재심에 관한 절차 외의 절차를 처리하기 위하여 필요한 서류나 그 밖의 물건의 제출을 명할 수 있다.

제223조(특허표시) 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 특허표시를 할 수 있다.

1. 물건의 특허발명의 경우: 그 물건에 특허표시
2. 물건을 생산하는 방법의 특허발명의 경우: 그 방법에 따라 생산된 물건에 특허표시
3. 물건에 특허표시를 할 수 없는 경우: 그 물건의 용기 또는 포장에 특허표시

-----.

② ~ ⑦ (현행과 같음)

제222조(서류의 제출 등) -----
----- 당사자에게
특허취소신청, -----

-----.

제223조(특허표시) ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 특허표시를 할 수 있다.

1. 물건의 특허발명의 경우: 그 물건에 특허표시
2. 물건을 생산하는 방법의 특허발명의 경우: 그 방법에 따라 생산된 물건에 특허표시
3. 물건에 특허표시를 할 수 없는 경우: 그 물건의 용기 또는 포장에 특허표시

② 제1항에 따른 특허표시 등의 방법에 관하여 필요한 사항은

제224조의2(불복의 제한) ① 보정
각하결정, 특허여부결정, 심결,
심판청구서나 재심청구서의 각
하결정에 대해서는 다른 법률에
따른 불복을 할 수 없으며, 이
법에 따라 불복할 수 없도록 규
정되어 있는 처분에 대해서는
다른 법률에 따라 불복을 할 수
없다.

② (생략)

제227조(위증죄) ① (생략)

② 제1항에 따른 죄를 범한 자
가 그 사건의 심결이 확정되기
전에 자수한 경우에는 그 형을
감경 또는 면제할 수 있다.

제229조(거짓행위의 죄) 거짓이나
그 밖의 부정한 행위로 특허, 특
허권의 존속기간의 연장등록 또
는 심결을 받은 자는 3년 이하
의 징역 또는 2천만원 이하의
벌금에 처한다.

산업통상자원부령으로 정한다.

제224조의2(불복의 제한) ① -----

특허취소결정, 심결이나 특허취
소신청서·심판청구서·재심청
구서-----

-----.

② (현행과 같음)

제227조(위증죄) ① (현행과 같음)
② -----
----- 특허취소신청에
대한 결정 또는 심결-----
-----.

제229조(거짓행위의 죄) -----

----- 연장등록, 특허
취소신청에 대한 결정 -----
-----.

< 의안 소관 부서명 >

특허청 특허심사제도과	
연 락 처	(042) 481 - 5736