

특 허 법 시 행 령 일 부 개 정 령

2020. 7.

특 허 청

특허심사제도과

1. 개정이유

외국에서 미생물에 관계되는 발명을 특허출원하려는 자의 편의를 도모하기 위하여 미생물 기탁기관을 확대하고, 특허권 실시를 위해 받아야 하는 허가 등에 장기간이 소요되어 특허권 존속기간을 연장할 수 있는 발명에 마약 또는 향정신성의약품의 발명을 추가함으로써 사실상 특허권을 실시할 수 없었던 기간에 대한 특허권자의 불이익을 해소하는 한편, 특허권 등록지연에 따른 특허권 존속기간 연장에서 제외되는 기간과 관련하여 재심사와 관련한 기간의 경우 현재는 특허거절결정부터 재심사 청구까지의 기간을 제외하고 있었으나 앞으로는 특허거절결정부터 재심사에 따른 특허여부결정일까지의 기간을 제외하도록 하는 등 출원인의 심사 지연 방지를 위한 노력을 유도하고 특허권 존속기간 관련 주요국과의 형평성을 확보하는 방향으로 정비하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 미생물 기탁기관 확대(안 제2조제1항제3호 신설, 안 제3조, 제4조제1항 및 제2항)

미생물에 관계되는 발명을 특허출원하려는 자가 해당 미생물을 기탁할 수 있는 기관에 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약」의 당사국에 해당되지 않으나 우리나라와 미생물 기탁

기관을 상호 인정하기로 합의한 국가에서 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 지정된 기관을 추가함.

나. 허가 등에 따른 특허권 존속기간 연장등록출원 대상 발명 추가(안 제7조제1항제1호)

특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가 등을 받아야 하고 이를 위해 필요한 유효성·안전성 등 시험에 장기간이 소요되는 경우 그 실시할 수 없었던 기간에 대해 특허권의 존속기간을 연장해 주고 있는바, 그 연장 대상 발명에 「마약류 관리에 관한 법률」에 따라 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품의 발명을 추가함.

다. 출원인으로 인하여 지연된 기간 정비(안 제7조의2제1항제1호아목 및 어목 신설, 안 제7조의2제1항제1호하목)

1) 외국어 특허출원에 대한 국어번역문의 오역정정서를 심사 청구일 부터 8개월이 되는 날보다 늦게 제출하는 경우에는 그 8개월이 되는 날의 다음날부터 오역정정서를 마지막으로 제출한 날까지의 기간을 특허권 존속기간 연장 대상에서 제외함.

2) 특허권 존속기간 연장 대상에서 제외되는 출원인으로 인하여 지연된 기간 중 재심사와 관련한 기간을 현재는 특허거절결정부터 재심사 청구까지의 기간으로 규정하고 있으나, 앞으로는 특허거절결정부터 재심사에 따른 특허여부결정일까지의 기간으로 확대함.

3) 미생물 기탁 증명서류, 우선권 증명서류 등 특허출원심사에 필요한 서류를 심사 청구일부터 8개월이 되는 날까지 제출하지 않은 경우에

는 그 8개월이 되는 날의 다음날부터 해당 서류를 제출한 날까지의 기간을 특허권 존속기간 연장 대상에서 제외함.

라. 특허심판원 심판장의 자격요건 완화(안 제8조제3항)

특허심판원에서 각 심판사건에 관한 사무를 총괄하는 심판장의 자격요건을 3급의 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직 공무원에서 4급 이상의 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 완화함.

3. 주요토의과제

없 음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 행정안전부 등과 합의되었음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(2019. 10. 21. ~ 12. 2., 2020. 4. 20. ~ 6.

1.) 결과, 특기할 사항 없음

특허법 시행령 일부개정령안

특허법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “기탁하여야”를 “기탁해야”로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 “아니할”을 “않을”로 하며, 같은 항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 국가에서 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 지정한 기관(이하 “지정기탁기관”이라 한다)

가. 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약」의 당사국이 아닐 것

나. 해당 국가의 특허청장이 대한민국 국민에게 특허절차상 미생물 기탁에 대해 대한민국과 동일한 조건의 절차를 인정하기로 특허청장과 합의한 국가일 것

제3조 중 “국내기탁기관 또는 국제기탁기관”을 “국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관”으로, “아니한”을 “않은”으로 한다.

제4조제1항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제2항 중 “국내기탁기관 또는 국제기탁기관”을 각각 “국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관”으로 한다.

제7조의 제목“(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원 대상 발명)”을“(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원 대상 발명 등)”으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 항(종전의 제목 외의 부분) 각 호 외의 부분 중 “대통령령이”를 “대통령령으로”로 하고, 같은 항 제1호를 다음과 같이 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

1. 특허발명을 실시하기 위하여 「약사법」 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)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 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.
- 제7조의2제1항제1호아목부터 버목까지를 각각 자목부터 서목까지로 하고, 같은 호에 아목을 다음과 같이 신설하며, 같은 호 자목(종전의 아목) 중 “제203조제2항”을 “제203조제3항”으로 하고, 같은 호 하목(종전의 과

목) 중 “경우에는”을 “경우에는 재심사 청구 전에”로, “재심사를 청구한 날”을 “특허청장이 재심사에 따른 특허여부의 결정을 한 날”로 하며, 같은 호에 어목을 다음과 같이 신설한다.

아. 법 제42조의3제6항에 따라 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 정정한 문서(이하 이 목에서 “오역정정서”라 한다)를 출원심사 청구일부터 8개월이 되는 날보다 늦게 제출하는 경우 그 8개월이 되는 날의 다음날부터 오역정정서를 마지막으로 제출한 날까지의 기간

어. 다음의 어느 하나에 해당하는 서류 또는 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

제8조제3항 각 호 외의 부분 본문 중 “3급”을 “4급 이상의”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(출원인으로 인한 지연기간에 관한 적용례) ① 제7조의2제1항제1호아목 및 어목의 개정규정은 이 영 시행 이후 특허출원된 특허권에 대하여 법 제92조의2에 따라 존속기간을 연장하는 경우부터 적용한다.

② 제7조의2제1항제1호하목의 개정규정은 이 영 시행 이후 재심사 청구된 특허권에 대하여 법 제92조의2에 따라 존속기간을 연장하는 경우부터 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<p>제2조(미생물의 기탁) ① 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 특허출원 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에 특허청장이 정하여 고시하는 방법에 따라 해당 미생물을 <u>기탁하여야</u> 한다. 다만, 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 기탁하지 <u>안</u> <u>니</u>할 수 있다.</p> <p>1.·2. (생 략)</p> <p><u><신 설></u></p>	<p>제2조(미생물의 기탁) ① ----- ----- ----- ----- ----- <u>기탁해야</u> -----. ----- ----- ----- <u>않</u> <u>을</u> -----.</p> <p>1.·2. (현행과 같음)</p> <p>3. <u>다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 국가에서 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 지정한 기관(이하 “지정기탁기관”이라 한다)</u></p> <p style="padding-left: 20px;"><u>가. 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약」의 당사국이 아닐 것</u></p> <p style="padding-left: 20px;"><u>나. 해당 국가의 특허청장이</u></p>

대한민국 국민에게 특허절
차상 미생물기탁에 대해
대한민국과 동일한 조건의
절차를 인정하기로 특허청
장과 합의한 국가일 것

②·③ (생 략)

제3조(미생물에 관계되는 발명의 특허출원명세서 기재) 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 법 제42조제2항에 따른 명세서(특허출원서에 최초로 첨부한 명세서를 말한다)를 적을 때 제2조제1항 본문에 따라 미생물을 기탁한 경우에는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에서 부여받은 수탁번호를, 같은 항 단서에 따라 그 미생물을 기탁하지 아니한 경우에는 그 미생물의 입수방법을 적어야 한다.

제4조(미생물의 분양) ①제2조에 따라 기탁된 미생물에 관계되는 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하려는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 산업통상자원부령으로 정하는

②·③ (현행과 같음)

제3조(미생물에 관계되는 발명의 특허출원명세서 기재) -----

---- 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관-----
----- 않은 -----
-----.

제4조(미생물의 분양) ①-----

바에 따라 국내기탁기관 또는 국제기탁기관으로부터 그 미생물을 분양받을 수 있다.

1. 2. (생략)

② 제2조에 따라 미생물을 기탁한 자로부터 미생물 분양에 대한 허락을 받은 자는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 신청하여 해당 미생물을 분양받을 수 있다.

③ (생략)

제7조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원 대상 발명) 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. 이하 이 조에서 같다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허

----- 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관-----.

1. 2. (현행과 같음)

② -----
----- 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관-----.

③ (현행과 같음)

제7조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원 대상 발명 등) ① -----대통령령으로-----.

1. 특허발명을 실시하기 위하여 「약사법」 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허

가를 받은 의약품으로 한정한다]의 발명

가를 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. (생략)

2. (현행과 같음)

<신설>

② 제1항 각 호의 발명과 관련하여 법 제89조제1항에 따른 특허발명을 실시할 수 없었던 기간의 산정 및 그 밖에 특허권의 존속기간 연장등록출원의 심사 에 관한 세부적인 사항은 특허청장이 정하여 고시한다.

제7조의2(출원인으로 인하여 지연된 기간) ① 법 제92조의2제3항에서 “출원인으로 인하여 지연된 기간”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다.

제7조의2(출원인으로 인하여 지연된 기간) ① -----

1. 특허청 또는 특허심판원에

1. -----

계속 중인 특허에 관한 절차
에서 다음 각 목의 어느 하나
에 해당하는 기간

가. ~ 사. (생략)

<신설>

아. 법 제46조, 제141조제1항
또는 제203조제2항에 따라
특허청장·특허심판원장
또는 심판장이 기간을 정
하여 보정을 명한 경우에
는 그 기간(법 제15조제2
항에 따라 출원인의 청구
에 의하여 기간이 단축된
경우에는 그 단축된 만큼
의 기간은 제외한다)

자. ~ 타. (생략)

가. ~ 사. (현행과 같음)

아. 법 제42조의3제6항에 따
라 최종 국어번역문의 잘
못된 번역을 정정한 문서
(이하 이 목에서 “오역정
정서”라 한다)를 출원심사
청구일부터 8개월이 되는
날보다 늦게 제출하는 경
우 그 8개월이 되는 날의
다음날부터 오역정정서를
마지막으로 제출한 날까지
의 기간

자. -----
---- 제203조제3항-----

차. ~ 파. (현행 자목부터 타

파. 법 제67조의2제1항 본문
에 따른 재심사를 청구한
경우에는 법 제67조제2항
에 따른 특허거절결정의
등본을 송달받은 날부터
재심사를 청구한 날까지의
기간

하. ~ 버. (생략)

<신 설>

목까지와 같음)

하. -----

경우에는 재심사 청구 전
에 -----

특허청장이 재심사에 따른
특허여부의 결정을 한 날-

거. ~ 선. (현행 하목부터 버
목까지와 같음)

어. 다음의 어느 하나에 해당
하는 서류 또는 서면을 출
원심사 청구일부터 8개월
이 되는 날까지 제출하지
않은 경우에는 그 8개월이
되는 날의 다음날부터 그
서류 등을 제출한 날까지
의 기간

1) 미생물에 관계되는 발명
에 대한 특허출원인 경우
제2조제2항에 따른 미생
물의 기탁 사실을 증명하
는 서류

2) 법 제30조제3항제1호에
따라 같은 조 제1항제1호

를 적용받으려는 경우 그
증명서류

3) 법 제54조제3항에 따라
우선권을 주장한 경우 같
은 조 제4항에 따른 서류
또는 서면

2. ~ 4. (생 략)

② (생 략)

제8조(심사관 등의 자격) ①·②
(생 략)

③심판장이 될 수 있는 사람은
특허청 또는 그 소속기관의 3급
일반직 국가공무원 또는 고위공
무원단에 속하는 일반직공무원
으로서 다음 각 호의 어느 하나
에 해당하는 사람으로 한다. 다
만, 「국가공무원법」 제28조의
4제1항에 따른 개방형 직위로
지정된 심판장으로 임용될 수
있는 사람은 같은 조 제2항에
따라 설정된 직무수행요건을 갖
춘 사람으로 하고, 같은 법 제28
조의5제1항에 따른 공모 직위로
지정된 심판장으로 임용될 수
있는 사람은 같은 조 제2항에
따라 설정된 직무수행요건을 갖

2. ~ 4. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제8조(심사관 등의 자격) ①·②
(현행과 같음)

③-----
----- 4급
이상의 -----

준 사람으로 한다.

1. · 2. (생략)

④ ~ ⑥ (생략)

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

< 의안 소관 부서명 >

특허청 특허심사제도과	
연 락 처	(042) 481 - 5399