

# 입법예고기간 제출 의견에 대한 검토 결과

<'20. 11., 특허청>

## □ 해당 법령 : 실용신안법 일부개정법률안

### □ 개정이유 및 주요내용

- (개정이유) 중소기업 등이 사업화 초기단계에 라이프사이클이 상대적으로 짧은 기술에 대해 특허보다 손쉽게 배타적 권리를 확보함으로써 안정적으로 사업을 영위하고 성장할 수 있도록 지원하고자 함
- (주요내용) 등록 문턱을 낮추되, 이에 상응하여 권리행사 일부 제한
  - (법명변경) 실용신안법 → 소발명보호법
  - (등록요건) 진보성 요건을 완화(하나의 인용발명 기준)
  - (실시요건) 무분별한 출원 남발을 억제하고, 소발명 기반으로 실제 사업을 하려는 사람을 보호
  - (존속기간) 안정적으로 시장에 안착할 때까지 짧게 보호(10년 → 5년)
  - (구제수단) 권리자 등이 실시하는 경우에만 금지청구 허용

### □ 입법예고 개요 및 검토결과

- (기간) '20. 9. 25. ~ '20. 11. 4. ⇒ 전자관보 및 홈페이지
- (의견 제출건수) 총 2건(일본 변리사회, 캐논 주식회사)
  - (일본 변리사회) 낮은 등록문턱에 따른 권리행사 남용 및 외국 출원인에게 불리한 실시요건(심사·금지청구)에 관한 우려 표명
  - (캐논) 권리 획득이 쉬워 소송 남발 우려를 나타냈고, NPE에 의한 금지청구 배제를 위해 실시요건의 명확화를 요구
- (검토결과) 일부 수용
  - 일본 변리사회에서 요청한 신규성 및 진보성 판단방법의 차이는 향후 심사기준에 구체적으로 명시할 예정임

**<일본 변리사회>**

외부의견	검토의견	비고
<p>(제4조)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 특허와 같은 강력한 권리가 극히 쉽게 부여되고 무효가 되지 않음으로써 권리 행사의 남용 우려가 있고, 신규성 및 진보성 판단방법의 차이가 명시될 필요 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 낮은 등록문턱을 고려하여 제한적 금지청구권, 존속기간 단축 등 권리 행사를 일부 제한하였고, 신규성 및 진보성 판단방법은 향후 심사기준에 구체적으로 명시할 예정임</li> </ul>	<p><b>일부 수용</b></p>
<p>(제22조)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 존속기간(출원일로부터 5년)이 너무 짧음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 등록요건의 완화에 따라 사익(소발명권자) 및 공익(일반 공중)의 적절한 균형을 도모하고, 사업화 초기에 제품의 시장 안착시까지 짧은 기간동안 배타적 권리로 보호하려는 것이 개정 취지임</li> </ul>	
<p>(제12조의2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 심사청구시 실시요건 및 심사청구기간 단축은 외국 출원인에게 엄격한 요건임</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 심사청구시 실시요건은 무분별한 출원 남발을 억제하고, NPE(비제조 특허 전문회사)를 일부 규제하려는 것이지 외국 출원인을 차별하는 것이 아님. 심사청구기간 단축도 짧은 존속기간 등을 종합적으로 고려한 것임</li> </ul>	
<p>(제28조의2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 제한적 금지청구권은 외국 출원인의 권리 행사를 불가능하게 할 우려 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 금지청구를 위한 권리자 등의 실시요건은 등록요건 완화에 따른 과도한 분쟁 증가를 억제하고, NPE(비제조 특허 전문회사)를 일부 규제하려는 것이지 외국 출원인을 차별하는 것이 아님. 그 외 손해배상청구 등 권리 행사에는 제한이 없음</li> </ul>	

**<캐논 주식회사>**

외부의견	검토의견	비고
<p>(제4조)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 본래 등록소발명으로서 보호할 가치가 없을 수도 있는 권리의 발행이 다수 발생하고 소송이 남발돼 산업발전을 저해할 우려</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 낮은 등록문턱에 따른 출원 남발이나 분쟁 증가를 고려하여 심사청구시 실시요건, 제한적 금지청구권, 존속기간 단축 등 제도 전반의 적절한 균형을 도모하였음</li> </ul>	
<p>(제28조의2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· NPE에 의한 금지청구 배제를 위해 '업으로서 실시'의 기준을 명확하고 적절한 것으로 해주길 바람</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· '업으로서 실시' 요건은 현재도 관련 판례가 있고, 금지청구 배제에 관해서는 향후 추가적인 판례에 의해 정립될 것으로 보임</li> </ul>	