

| 지식재산 이야기 |

개정 특허법 및 실용신안법 (2014.06.11. 공포)

주요 내용 안내

추장희, 신진섭

특허청에서 2014년 6월11일 공포(2015년1월1일 시행)한 개정 특허법 및 실용신안법의 주요 내용을 안내합니다. 개정된 특허법은 일반 국민이 창의적 아이디어를 쉽게 보호할 수 있도록 출원일 인정 요건을 완화하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다.

1. 출원일 인정 요건 완화

먼저 출원한 자에게 특허권을 부여하는 선출원제도에서는 빠른 출원일 확보가 무엇보다 중요하므로, 출원인이 빠른 출원일을 확보할 수 있도록 출원일 선점 요건(형식 및 언어 요건)을 완화 및 명확화하였습니다.

(1) 출원일 선점을 위한 명세서 기재 및 언어 요건 완화 (제42조의2 신설 등)

● 명세서 기재 형식 완화

형식에 구애 없이 논문이나 연구노트 등 완성된 '아이디어 설명자료'(발명의 설명)를 적어 출원하더라도 출원일이 인정됩니다. 최우선일로부터 1년 2개월 이내에 정식 명세서를 제출하여야 합니다.

출원일 선점 요건

- ◆ (특허출원서) 발명자, 출원인 이름 등을 기재한 출원서가 있을 것
- ◆ (명세서) 발명의 설명을 적은 명세서가 특허출원서에 첨부되어 있을 것

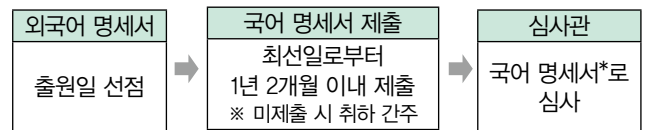
▶ '15.1.1. 이후 특허출원 적용

● 명세서 언어 요건 완화

특허출원 시 제출하는 명세서를 국어뿐만 아니라 부령으로 정하는 외국어(영어)로도 기재하는 것이 가능해집니다.

다만, 최우선일로부터 1년 2개월 이내에 국어 번역문을 제출해야 합니다.

< 외국어 명세서 출원 심사 절차 >



* 국어 번역문에 의해 외국어 명세서가 국어 명세서로 보정된 것으로 간주됨(제42조의3제5항 본문)

(2) 외국어 출원의 보정·정정 기준 전환(제47조, 제208조 등)

외국어 국제특허출원의 경우 오역이 있더라도 국어번역문 범위에서만 보정할 수 있는 현행 명세서 보정기준을 외국어 명세서 범위에서 보정(원문주의)할 수 있도록 보정 기준이 전환됩니다.

< 원문주의 vs 번역문주의 보정범위 비교 사례 >

구분	원문	번역문	Ca
현행(번역문주의)	Ca	칼륨	칼륨 ⇒ 칼슘 (보정 불가)
개정 후(원문주의)	Ca	칼륨	칼륨 ⇒ 칼슘 (보정 가능)

▶ 외국어 국제특허출원('15.1.1. 이후 국제특허출원) 및 외국어 특허출원('15.1.1. 이후 출원)부터 적용

<저자 약력>

- 추장희 박사는 1992년 연세대학교에서물리학 박사학위를 취득하고, 한국표준과학연구원 post-Doc., 1996년 한전 전력연구원 선임연구원을 거쳐 2003년부터 특허청 특허심사3국 디스플레이기기심사팀에 재직중이다.(jhchu@korea.kr)
- 신진섭 박사는 2004년 연세대학교 화학공학전공으로 공학박사를 취득하고, 2004년부터 특허청 약품화학심사과 화학소재심사과 등을 거쳐 현재는 특허심사기획국 특허심사제도과에 재직중이다.(kjs shin@korea.kr)

2. 국내외 특허 환경 변화에 대응한 법 개정 수요 반영

(1) 특허 용어 통일화(제42조, 제201조 등)

국내에서의 명세서 의미와 외국에서의 명세서 의미가 서로 다르고, 특허법에서도 국내출원과 국제출원별로 명세서의 의미를 달리 사용하고 있어서 용어 불일치로 인한 혼란을 해소하기 위하여 명세서 및 청구범위 의미를 정비하였습니다.

기존에는 명세서에 발명의 명칭, 간단한 도면의 설명, 발명의 상세한 설명, 특허청구범위를 포함하고 있으나, 개정법에서는 명세서를 발명의 설명과 청구범위로 구분하여 용어를 정의하고 있습니다. (발명의 설명(Description) = 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명)

구분		발명의 설명 부분	권리서 부분	도면
현행 특허법	제42조	명세서 발명의 명칭 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명	특허청구 범위	도면
	제201조	명세서	청구의 범위	도면
일본 제36조		明細書	特許請求の範囲	圖面
PCT 제3조		Description	Claim(s)	Drawing(s)
미국 제112조		Specification		Drawing(s)
		Description	Claim(s)	
PLT 제5조		Description	Claim(s)	Drawing(s)
개정 특허법 (제42조 & 제201조)		명세서	청구범위	도면
		발명의 설명		

(2) 특허료 미납 관련 특허권 회복 규정 완화(제81조의3)

특허권자의 의사와 달리 단순 실수로 인한 특허료 미납으로 특허권을 상실한 경우 특허권 회복 요건인 '실시 중인 발명'을 삭제하고 특허권 회복을 위해 내야 하는 납부액을 특허료의 3배에서 2배로 인하하였습니다.

〈 특허료 미납에 따라 소멸된 특허권 회복 요건 〉

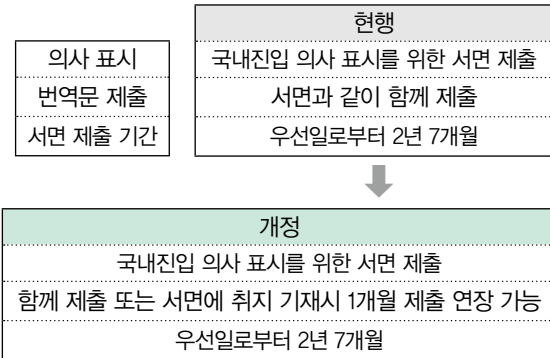
	현행	개정
회복 대상	'실시 중인' 특허발명 only	모든 특허 발명
회복료	납부해야 하는 특허료 3배	납부해야 하는 특허료 2배
가능 기간	소멸일로부터 3개월 이내	소멸일로부터 3개월 이내

▶ 공포일('14. 6. 11.) 이후 특허권 회복 신청부터 적용

(3) 국제특허출원에 대한 번역문 제출 기간 연장 제도 도입 (제201조) ※ 실용신안법의 경우 제35조

출원인의 신청이 있으면 외국어 국제특허출원의 국어번역문 제출기간을 1개월 연장할 수 있습니다.

〈 외국어 국제특허출원의 국어번역문 제출 〉



▶ '15. 1. 1. 이후 국제출원한 국제특허출원부터 적용

3. 기타 개정 사항

- 언어에 상관없이 최초 출원 명세서(국제특허출원은 국제출원 시 명세서*)에 확대된 선출원 지위 부여(제29조 제5항~제7항)
- 국방관련 출원의 보상금 청구권 관련 규정 정비(제41조)
- 우선권 증명서류 제출 면제를 위한 서면 기재사항 정비(제54조)
- 국내 미생물 기탁기관의 지정 및 관리 규정 마련(제58조)
- 재심사 청구 가능 대상 명확화(제67조의2)
- 의약품 존속기간 연장 제도 정비(제89조)
- 정정심판 청구 제한(제136조)
- 정정 무효심판 계속 중인 경우 정정심판 제한(제137조)
- 심판청구서 중 특허권자 또는 청구인 보정(제140조)
- 구술심리 중 심판장의 심판정 내 질서 유지 권한 명문화(제154조)

* 외국어 국제특허출원 중 국내 진입하지 않은 출원은 확대된 선출원 지위 미부여(현행과 동일)