

[붙임] 지식재산권 법률 개정 주요 내용

□ 특허법·실용신안법 개정

- 2016. 3. 29 개정, 2016. 6. 30 시행

항목	개정 전	개정 후
특허료 반환 범위 확대 (제84조 제 항6 호 내지 제1 호 신설)	-	심사청구료/특허료 등의 반환 범위 확대
당사자의 감정인에 대한 설명 의무화 (제 128조의2 신설)	-	특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 손해액의 산정시 당사자의 감정인에 대한 감정에 필요한 사항을 설명 의무화
특허침해소송 증거제출명령 대상범위 확대 및 불응의 효과 (제 132조)	특허침해소송에서 법원은 손해계산을 위해 필요한 서류의 제출을 다른 당사자에게 명할 수 있으나 그 서류의 소지자가 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 경우 거부 가능	법원은 자료의 소지자가 제 항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있음

- 2016. 2. 29 개정, 2017. 3. 1 시행

항목	개정 전	개정 후
특허취소신청제도 (제132조의2 내지 제 132조의 7까지 신설)	특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 3개월 이내에는 누구든지 특허무효심판을 청구할 수 있음	누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 신규성, 진보성, 선출원 위반의 하자가 있는 특허에 대하여 특허심판원에 특허취소 신청 가능
직권 재심사제도 (제66조의3 신설)	-	심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고 다시 심사
특허출원의 심사청구기간 단축 (제 59조)	특허출원일로부터 5년 이내	조속한 권리확정을 위해 5년에서 3년으로 단축
정당한 권리자 출원 기간 연장 (제 35조 단서)	무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내 또는 심결이 확정된 날부	무권리자 특허공고 후 2년까지 출원할 것이라는 제척기간 삭제

	터 30일 이내 중 빠른 날	
특허권 이전 청구제도 도입 (제99조의 2 신설)	-	무권리자 출원에 따른 무효사유가 있는 경우 정당한 권리자가 특허권의 이전을 법원에 직접 청구할 수 있는 제도 마련
외국 심사결과 제출 명령 제도 (제63조의 3)	-	제1국 출원을 기초로 한 조약우선권주장출원의 특허심사 시 심사관이 제1국의 심사 인용 기술 문헌을 제출토록 명하는 제도
국내우선권주장 선출원 서류열람 개선 (제216조)	-	국내우선권주장출원의 선출원 전체에 대해 서류열람 허용
소송당사자 절차중지 신청 (제164조 제1,2항)	심판장은 그 심판사건과 관련되는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를, 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지 가능	심장판이나 법원의 직권으로뿐만 아니라 당사자의 신청에 의하여 무효 정정심판 확정시까지 침해소송절차 중지 가능
법인 해산 시 특허권 소멸 규정 정비 (제124조 제2항)	-	청산절차가 진행 중인 법인의 특허권은 법인의 청산종결 등기일까지 특허권의 이전 등록이 없으면 그 다음날 소멸
전문기관 지정 취소 근거 마련 (제58조의 2 제1항 제3호)	-	전문기관 임직원의 비밀유지의무 위반 시 지정취소 또는 업무정지 가능
직권보정제도 정비 (제51조, 제66조의 2)	거절이유가 아닌 명백히 잘못된 기재만 심사관의 직권 보정 후 특허결정 가능	거절이유사항이지만 명백히 잘못 기재된 내용인 경우도 직권 보정 후 특허결정 가능
무효심판 정정청구 취하 시기 조정 (제133조의 2)	언제든지 정정청구 취하 가능	정정청구가능기간과 그 기간 만료일로부터 개월까지의 기간 또는 보정가능기간에만 취하가능

□ 상표법 개정

- 2016. 2. 29 전부개정, 2016. 9. 1 시행

항목	개정 전	개정 후
<p>상표의 정의 (제2조)</p>	<p>(제2조) ‘상표’를 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이라고 정의하고 각목에서 표장의 유형을 예시적으로 열거/상표와 별도로 서비스표를 정의</p>	<p>(제2조) ‘상표’란 자기의 상품(서비스)를 포함한다. 이하 같다. 타인의 상품을 구별하기 위하여 사용하는 표장으로 정의하여, 상표의 개념에 서비스표가 포함되도록 정의 “표장”을 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시로 정의</p>
<p>불사용취소심판 제도의 합리적 보완 (제119조 제4항)</p>	<p>(제73조) 불사용취소심판의 청구인을 이해관계인에 한정/불사용취소심결 확정 시 장래를 향하여 권리소멸</p>	<p>(제119조 제4항) 불사용취소심판의 청구인 자격을 ‘누구든지’로 확대/불사용취소심결이 확정되면 ‘그 심판 청구일에 소급’하여 권리가 소멸하는 것으로 규정</p>
<p>상표의 효력제한사유 규정의 정비 (제90조 제1항 제1호)</p>	<p>(제51조) 상표의 사용태양(제1호)과 구성태양(제2~4호)에 따른 상표권 제한사유이나, 이를 구분하지 아니하고 “보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표”로 표현</p>	<p>(제90조) 자기의 성명·상호 등을 간판 등에 사용(제1호)하는 경우, 그 구성태양과 관계없이 상표권의 효력이 미치지 않도록 “상거래 관행에 따라 사용하는 상표”로 그 표현을 변경</p>
<p>상표부등록사유에 해당하는지 여부의 판단시점 변경 (제34조 제2항)</p>	<p>(제7조 제2항) 상표부등록사유를 공익적 거절사유와 사익적 거절사유로 나누어 사익적 규정이라고 보는 제6호부터 제10호까지의 존재에 관한 판단시점을 “상표등록출원시”로 규정</p>	<p>(제34조 제2항) 상표부등록사유의 존재에 관한 판단시점을 공익·사익의 구별없이 등록여부결정시로 변경</p>
<p>상표부등록사유로 변경 (제34조)</p>	<p>(제23조 제1항 제3호) 외국 상표권자의 국내 대리점, 총판 등 대리인이나 대표자가 동일·유사한 상표를 무단으로 국내에서 등록하는 것을 이의신청을 통하여 방지하도록 규정</p>	<p>(34조) 상표부등록사유를 제34조로 이전하고, 취소심판 사유에서 무효심판 사유로 변경</p>
<p>상표권 소멸 후 1년간 출원 금지에 관한 규정 삭제 (제34조)</p>	<p>(제7조제1항제8호) 선출원등록상표가 실효된 뒤에도 1년 정도는 수요자 사이에 그 상표에 관한 기억과 신용이 남아 있어 상품 출처의 혼동을 일으킬 우려로 인해 상표권이 소멸한 날부터 1년간은 타인의 등록을 배제하고 있음</p>	<p>제7조제1항제8호 및 제8조의2 및 그 규정의 적용 예외를 규정하고 있는 제7조제4항을 삭제하여, 상표권 소멸후 1년을 기다림 없이 상표등록을 할 수 있도록 함</p>

□ 저작권법 개정

- 2016. 3. 22 일부 개정, 2016. 9. 23 시행

항목	개정 전	개정 후
음반의 정의 (제2조 제5호)	음반을 음(음성·음향)이 유형물에 고정된 것(음이 영상과 함께 고정된 것은 제외한다)이라고 정의	음반의 개념에 음을 디지털화한 것 포함
판매용 음반의 용어변경 (제21조)	판매용 음반	상업적 목적으로 공표된 음반(상업용 음반)으로 수정
공정이용으로서 허용되는 비영리 목적 (제29조 제1항)	영리를 목적으로 하지 않는 공연의 경우 공표된 저작물을 공연 또는 방송할 수 있다고 규정	영리를 목적으로 하지 않는 저작물의 '공연'이 공정이용으로 허용되는 범위에서 상업용 음반 또는 상업적 목적으로 공표된 영상저작물을 재생하는 경우를 제외한다고 명확히 함
공정이용의 목적 삭제 (제35조의3)	저작물의 공정이용의 목적을 보도·비평·교육·연구 등으로 열거하면서 제2항 제호에서 '영리성 또는 비영리성'을 이용의 목적 및 성격의 판단기준으로 규정	공정이용 조항에서 "보도·비평·교육·연구 등을 위하여" 부분을 삭제하고, 제2항 제1호 중 '영리성 또는 비영리성 등' 부분을 삭제
저작권 사용료 및 보상금의 통합징수 (제106조 및 제109조)	하나의 음악서비스에 대해 저작권·저작인접권 등 권리별 단체들이 저작권 사용료와 보상금을 별도 징수	사용료 및 보상금을 통합징수할 수 있도록 문화체육관광부장관으로 하여금 신탁관리단체 또는 보상금 수령단체 중 통합징수기관을 지정할 수 있도록 하고, 통합징수의 실효성을 담보하기 위하여 정당한 사유 없이 지정된 기관이 통합징수를 이행하지 않을 경우에는 허가 취소 등 행정적 제재를 부과하도록 규정