

----- 1차 추록 : 2024년 8월 7일 시행 개정법 [비가성비 구간 : 조문 개정 내용 4개]

#1

p. 891 특허법 제217조의2 -> 삭제

11.1.4 서류의 전자화 등 - 제217조의2

법조문	특허법 제217조의2 - 특허문서 전자화업무의 대행	☆☆☆☆
① [특허문서 전자화업무 위탁수행] 특허청장은 특허에 관한 절차를 효율적으로 처리하기 위하여 필요하다고 인정하면 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 전산정보처리조직과 전산정보처리조직의 이용기술을 활용하여 전자화하는 업무 또는 이와 유사한 업무(이하 “특허문서 전자화업무”라 한다)를 산업통상자원부령으로 정하는 시설 및 인력을 갖춘 법인에게 위탁하여 수행하게 할 수 있다.		
② 삭제		
③ [출원발명 - 비밀유지의무] 제1항에 따라 특허문서 전자화업무를 위탁받은 자(이하 “특허문서 전자화기관”이라 한다)의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 직무상 알게 된 특허출원 중의 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다.		
④ [제출서류의 전자문서화] 특허청장은 제28조의3 제1항 [전자문서에 의한 절차수행]에 따른 전자문서로 제출되지 아니한 특허출원서나 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 제1항에 따라 전자화하고, 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 전산정보처리조직의 파일에 수록할 수 있다.		
⑤ [전자문서 - 서류간주] 제4항에 따라 파일에 수록된 내용은 해당 서류에 적혀 있는 내용과 같은 것으로 본다.		
⑥ [위임 규정] 특허문서 전자화업무의 수행방법, 그 밖에 특허문서 전자화업무 수행에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.		
⑦ [전자화기관 지정조치 및 취탁취소] 특허청장은 특허문서 전자화기관이 제1항에 따른 산업통상자원부령으로 정하는 시설 및 인력기준을 충족하지 못하는 경우 또는 임직원이 직무상 알게 된 특허출원 중인 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 지정조치를 요구할 수 있으며, 특허문서 전자화기관이 지정조치 요구에 따르지 아니하는 경우에는 특허문서 전자화업무의 위탁을 취소할 수 있다. [의견진술기회] 이 경우 미리 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.		

※ 법조문 취지

본조는 특허에 관한 절차의 효율적 처리를 위해 특허문서 전자화업무에 관해 규정하고 있다.

#2

p. 890 특허법 제217조 제1항 제2호 -> 일부 수정 (특허법 제217조의2 -> 타법 이동 반영)

법조문	특허법 제217조 - 특허출원 등에 관한 서류 등의 반출 및 감정 등의 금지	☆☆☆☆☆
<p>① [반출사유]</p> <p>2. [전자화업무 관련 반출] 제217조의2 제1항 [특허문서 전자화업무 위탁수행]에 따른 특허 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률 제12조제1항에 따른 산업재산문서 전자화업무의 위탁을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우</p>		

* 참고 - 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률 (기존의 특허법 제217조의2 제1항)

제12조(산업재산문서 전자화업무) ① 특허청장은 「특허법」·「실용신안법」·「디자인보호법」 및 「상표법」에 따른

특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 절차를 효율적으로 처리하기 위하여 산업재산의 출원, 심사, 심판, 재심 및 그 밖의 절차에서 제출 또는 생성된 문서(이하 “산업재산문서”라 한다)를 전산정보처리조직과 그 조직의 기술을 활용하여 전자화하는 업무 또는 이와 유사한 업무(이하 “산업재산문서 전자화업무”라 한다)를 할 수 있다.

#3

p. 853 발명진흥법 제13조 개정

법조문	발명진흥법 제13조 - 승계 여부의 통지	☆☆☆☆☆
① [승계 여부 통지 의무] 제12조에 따라 [직무발명 완성사실의] 통지를 받은 사용자 등은 대통령령으로 정하는 기간 [발명진흥법 시행령 제7조 - 법 제12조에 따른 [직무발명 완성사실의] 통지를 받은 날부터 4개월 이내] 에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 한다. [예외 - 사전승계 계약 부존재] 다만, 미리 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.		
② [승계 의사 통지 효력] 제1항에 따른 기간에 사용자 등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그 때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 본다.		
③ [승계 여부 통지 의무 불이행(해태)] 사용자 등이 제1항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자 등은 제10조 제1항 [직무발명 : 사용자 등의 무상의 통상실시권] 에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다. ¹⁾²⁾		

개정 많이 됨. (아예 새로운 것으로 교체)

법조문	발명진흥법 제13조 - 승계 여부의 통지	☆☆☆☆☆
① [사전승계 약정 존재 시 - 사용자의 승계 여부 통지 의무 부존재] 제12조에 따라 [직무발명 완성사실의] 통지를 받은 사용자 등이 종업원 등의 직무발명에 대하여 미리 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자 등에게 승계된다. [예외 - 사용자의 불승계 통지] 다만, 사용자 등이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원 등에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니하다.		
② [사전승계 약정 부존재 시 - 사용자의 승계 여부 통지 의무 존재] 제1항에 따른 계약 또는 근무규정이 모두 없는 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 제12조에 따라 [직무발명 완성사실의] 통지를 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간 [발명진흥법 시행령 제7조 - 제12조에 따른 통지를 받은 날로부터 4개월 이내] 에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 서면으로 알려야 한다. [반의사 불승계] 이 경우 사용자 등은 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.		
③ [사전승계 약정 부존재 시 - 승계 여부 통지 의무 불이행(해태)] 사용자 등이 제2항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. [법정실시권 불발생] 이 경우 사용자 등은 제10조제1항 [직무발명 : 사용자 등의 무상의 통상실시권] 에도 불구하고 그 발명을 한 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.		

-> 궁금하면 옆의 표 참조

해당 페이지 하단의 각주 1개 삭제합니다. (현행법과 정합 X)

- [참고 판례] 발명진흥법 제13조 제3항 적용범위 - 사전승계 약정이 없는 경우 발명진흥법 제13조 제3항은 사전승계계약규정이 존재하여 사용자에게 권리승계 여부를 선택할 권한이 있음을 전제로 하는 경우에만 적용될 수 있을 뿐, 이러한 사전승계계약규정이 없는 경우에는 적용될 여지가 없다고 해석함이 합리적이다. (특허법원 2017. 6. 2. 선고 2016하8926 판결)
- [참고 판례] 직무발명 사후승계 가부 사전승계 계약규정이 없는 경우로서 사용자가 권리승계에 관한 의사를 발명자인 종업원에게 통지하지 않았다고 하더라도, 그후로도 얼마든지 발명자인 종업원과 사용자 사이에는 권리승계에 관한 합의가 성립할 수 있고, 이 경우 발명에 관한 권리가 사용자에게 유효하게 승계된다고 할 것이다. (특허법원 2017. 6. 2. 선고 2016하8926 판결)

p. 853 기출예제 1938번, 1939번 삭제 (현행 발명진흥법 제13조와 정합성이 맞지 않음)

기출예제	
1. [辨 2007년 44회 문제 5 지문 ㉔] 사전승계 약정이 없는 경우 사용자가 직무발명의 승계여부의 통지를 해대한 경우에는 사용자는 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 보고, 그 후 종업원이 특허를 받은 경우라도 사용자는 종업원의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.	옳음
2. [辨 2001년 38회 문제 21 지문 ㉑] 종업원 등의 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 당사자간에 반대의 특약이 없는 한 사용자 등에게 있다.	그림

* 발명진흥법 제13조 개정 내용이 궁금하면 참조해도 됨.

(특허법 내용이 아닌, 발명진흥법 내용이니, 적당히만 참조해도 됨 [비가성비 구간])

田 직무발명

기업 종류	사전승계 약정 존재	사용자 통지	종업원 의사	특박권 귀속주체	무상의 통상실시권
중소기업	O	승계 의사 통지	-	사용자(13①)	-
		불승계 의사 통지		종업원(13①단서)	O(10①)
		불통지		사용자(13①)	-
	X	승계 의사 통지	승계 의사 존재	사용자(13②)	-
		불승계 의사 통지	승계 의사 부존재	종업원(13②후단)	O(10①)
		불통지	-	종업원	O(10①)
대기업 (중견기업 포함)	O	승계 의사 통지	-	사용자(13①)	-
		불승계 의사 통지		종업원(13①단서)	O(10①)
		불통지		사용자(13①)	-
	X	승계 의사 통지	승계 의사 존재	사용자(13②)	-
		불승계 의사 통지	승계 의사 부존재	종업원(13②후단)	X(10①단서)
		불통지	-	종업원	X(10①단서)

#4

p. 860 발명진흥법 제58조 개정 (1항 -> 2항 이동 / 1, 3항 추가 / 적당히 넘어갈 것 [비가성비 구간])

법조문	발명진흥법 제58조 - 벌칙	☆☆☆☆☆
① [형벌] 제19조를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.		
② [친고죄] 제1항의 죄는 사용자 등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.		



(아예 새로운 것으로 교체)

법조문	발명진흥법 제58조 - 벌칙	☆☆☆☆☆
① [비밀유지명령 위반죄 - 형벌] 국내외에서 정당한 사유 없이 제55조의9제1항 [직무발명 보상금에 관한 소송]에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.		
② [종업원 등의 비밀유지의무 위반죄 - 형벌] 제19조 [종업원 등의 비밀유지의무]를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.		
③ [발명 등의 평가 관련 비밀유지의무 위반죄 - 형벌] 제31조의7 [발명 등의 평가 관련 비밀유지의무]을 위반한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.		
④ [친고죄] 제1항 및 제2항의 죄는 비밀유지명령을 신청한 자 및 사용자등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다.		

----- 2차 추록 : 2024년 8월 21일 시행 개정법

p. 418

제128조 제8항 : 3배 -> 5배

법조문	1특허법 제128조 - 손해배상청구권 등	★★★★★
<p>⑧ [징벌적 손해배상 제도] 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 35배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.</p>		

법조문 취지 : 3 -> [5] (별도의 개정법 취지 부존재[특허청 취지 부존재] : 특허권 보호 강화[자연적 취지])

※ 법조문 취지

오는 7월 9일부터 타인의 특허권 또는 영업비밀을 고의로 침해했을 때 손해액의 최대 [5]배까지 배상하는 ‘징벌적 손해배상제도’가 시행된다. 이전까지는 손해배상액이 많지 않아 침해가 예상되더라도 우선 침해를 통해 이익을 얻고 사후에 보상하면 된다는 인식이 많았다. 그러나 앞으로 징벌배상이 시행됨에 따라 ‘지식재산 침해 악순환 고리가 끊어지고, 지식재산이 시장에서 제값 받는 환경이 마련될 것’으로 보인다. (2019년 7월 30일 시행 개정법 특허청 보도자료 1페이지)

p. 446

제128조 제8항 : 3배 -> 5배

법조문	특허법 제128조 제8항, 제9항 - 징벌적 손해배상 제도	☆☆☆☆
<p>⑧ [징벌적 손해배상 제도] 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.</p>		

p. 446

기출예제 1010, 기출예제 1011 : 3배 -> 5배

기출예제		
1.		그림
2. [辨 2021년 58회 문제 10 지문 ⑤] 법원은 타인의 특허권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 특허법 제128조(손해배상청구 등) 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.		올음
3. [辨 2020년 57회 문제 12 지문 ⑤] 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.		올음 아마

----- 3차 추록 : 2024년 8월 7일 시행 개정법

p. 893

제128조 제8항 : 전담기관 또는 특허문서 전담화기관 -> 전담기관 (즉, '특허문서 전담화기관' 삭제)

법조문	특허법 제226조의2 - 전문기관 등의 임직원에 대한 공무원 의제	☆☆☆☆★
<p>① [외부 임직원 - 특허청 직원 간주] 제58조 제2항 [전문기관 등록의무] 에 따른 전문기관, 제58조 제3항 [전담기관 업무대행] 에 따른 전담기관 또는 전담화기관의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 제226조 제1항을 적용하는 경우에는 특허청 소속 직원 또는 직원이었던 사람으로 본다.</p> <p>② [전문심리위원 - 공무원 간주] 전문심리위원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 [뇌물 관련 죄 - 수뢰, 사전수뢰, 제삼자뇌물제공, 수뢰후부정청사, 사후수뢰, 알선수뢰] 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.</p>		