

특허법 일부개정법률안 (박성민의원 대표발의)

의안 번호	5629
----------	------

발의연월일 : 2024. 11. 15.

발 의 자 : 박성민 · 구자근 · 최보운
이인선 · 강민국 · 강승규
박상웅 · 고동진 · 서일준
이상희 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

현행 「특허법」은 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자의 권리구제를 확대하기 위하여 2022년 4월 특허출원 또는 특허권의 회복요건을 “책임질 수 없는 사유”에서 “정당한 사유”로 완화하였음.

그러나, 현행법에 따른 특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원 또는 특허권의 회복요건으로서 “정당한 사유”의 인정률은 약 16%이며, 국내 개인·중소기업의 신청률은 약 83%에 달하고 있는 상황을 보면, 국내 개인·중소기업들이 특허료 납부시기를 놓쳐 특허권이 소멸되는 등 충분히 보호받고 있지 못한 상황으로 판단되며, 특허권 소멸사태 중에서는 탄소중립 관련 기술 등 국가적으로 중요한 기술이 포함되어 있다는 민원 또한 제기되고 있음.

또한, 「특허법」 제81조의2에서는 특허료의 일부를 내지 아니한 경

우 일정기간 동안 미납한 금액에 대해 특허료의 보전을 명할 수 있는 제도를 운영하고 있는데, 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 특허료의 보전기간 내에 보전하지 아니하면 특허출원이 포기되거나 특허권이 소멸된 것으로 보아 이미 납부된 금액에 대해 반납을 진행하게 되므로, 이러한 경우는 보전대상이 아니라 「특허법」 제81조의3에서 규정한 특허출원 또는 특허권의 회복대상이 되어야 함.

이에 따라, 국내 개인·중소기업 등이 특허료 납부시기를 놓쳐 특허출원이 포기되거나 특허권이 소멸되는 불이익을 방지할 수 있도록 현행법의 특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원 및 특허권의 회복요건을 “정당한 사유”에서 “고의가 아닌 경우”로 완화하고, 특허료의 보전기간이 도과된 건에 대해 보전대상이 아닌 회복대상으로 규정하고자 하는 것임(안 제81조의3 및 제87조).

참고사항

이 법률안은 박성민의원외이 대표발의한 「실용신안법 일부개정법률안」(의안번호 제5627호), 「디자인보호법 일부개정법률안」(의안번호 제5628호)의 의결을 전제로 하므로, 같은 법률안이 의결되지 아니하거나 수정의결되는 경우에는 이에 맞추어 조정되어야 할 것임.

특허법 일부개정법률안

특허법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제81조의3제1항 본문 중 “정당한 사유”를 “고의”로, “경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 특허료를 내거나 보전할”을 “경우를 제외하고는 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년 이내에 제79조에 따른 특허료의 3배를 낼”로 하고, 같은 항 단서를 삭제하며, 같은 조 제2항 및 제4항 중 “내거나 보전한”을 각각 “낸”으로 하고, 같은 조 제7항 중 “납부나 보전”을 “납부”로 한다.

제87조제2항제4호 중 “내거나 보전하였을”을 “냈을”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권의 회복 등에 관한 적용례) 제81조의3 및 제87조제2항의 개정규정은 이 법 시행 이후 추가납부기간 또는 보전기간이 만료된 건부터 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<p>제81조의3(특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권의 회복 등) ① 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 <u>정당한 사유</u>로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니한 <u>경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 특허료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다.</u></p> <p>② 제1항에 따라 특허료를 내거나 보전한 자는 제81조제3항에도 불구하고 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.</p> <p>③ (생략)</p> <p>④ 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원 또는 특허권의 효력은</p>	<p>제81조의3(특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권의 회복 등) ① -----</p> <p>----- <u>고의</u>-----</p> <p>-----</p> <p>----- <u>경우를 제외하고는 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년 이내에 제79조에 따른 특허료의 3배를 낼</u> ----- . <단서 삭제></p> <p>② ----- 낸 -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>③ (현행과 같음)</p> <p>④ -----</p> <p>-----</p>

추가납부기간 또는 보전기간이
지난 날부터 특허료를 내거나
보전한 날까지의 기간(이하 이
조에서 “효력제한기간”이라 한
다) 중에 타인이 특허출원된 발
명 또는 특허발명을 실시한 행
위에 대해서는 그 효력이 미치
지 아니한다.

⑤·⑥ (생략)

⑦ 제1항 본문에 따른 납부나
보전 또는 제3항 전단에 따른
신청에 필요한 사항은 산업통상
자원부령으로 정한다.

제87조(특허권의 설정등록 및 등
록공고) ① (생략)

② 특허청장은 다음 각 호의 어
느 하나에 해당하는 경우에는
특허권을 설정하기 위한 등록을
하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 제81조의3제1항에 따라 특허
료를 내거나 보전하였을 때

5. (생략)

③·④ (생략)

----- 낸 -----

⑤·⑥ (현행과 같음)

⑦ ----- 납부 -----

제87조(특허권의 설정등록 및 등
록공고) ① (현행과 같음)

② -----

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. -----
- 냈을 -----

5. (현행과 같음)

③·④ (현행과 같음)

실용신안법 일부개정법률안 (박성민의원 대표발의)

의안 번호	5627
----------	------

발의연월일 : 2024. 11. 15.

발 의 자 : 박성민 · 구자근 · 최보운
이인선 · 김성원 · 강민국
강승규 · 박상용 · 서일준
고동진 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

「실용신안법」이 준용하고 있는 「특허법」은 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자의 권리구제를 확대하기 위하여 2022년 4월 특허출원 또는 특허권의 회복요건을 “책임질 수 없는 사유”에서 “정당한 사유”로 완화하였음.

그러나, 현행 「특허법」에 따른 특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원 또는 특허권의 회복요건으로서 “정당한 사유”의 인정률은 약 16%이며, 국내 개인·중소기업의 신청률은 약 83%에 달하고 있는 상황을 보면, 국내 개인·중소기업들이 특허료 납부시기를 놓쳐 특허권이 소멸되는 등 충분히 보호받고 있지 못한 상황으로 판단되며, 특허권 소멸사례 중에서는 탄소중립 관련 기술 등 국가적으로 중요한 기술이 포함되어 있다는 민원 또한 제기되고 있으므로 「특허법」 개정이 필요한 상황임.

따라서 개정이 필요한 「특허법」의 특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원 및 특허권의 회복요건과 관련된 규정 중에서 현행 법에서 「특허법」을 준용하고 있지 아니한 「실용신안법」의 실용신안권의 설정등록 규정을 「특허법」과 같은 취지의 내용으로 개정할 필요가 있음.

이에 「실용신안법」의 실용신안권의 설정등록 규정을 「특허법」의 개정내용과 맞춰서 정비하고자 하는 것임(안 제21조제2항제4호).

참고사항

이 법률안은 박성민의원외이 대표발의한 「특허법 일부개정법률안」(의안번호 제5629호), 「디자인보호법 일부개정법률안」(의안번호 제5627호)의 의결을 전제로 하므로, 같은 법률안이 의결되지 아니하거나 수정의결되는 경우에는 이에 맞추어 조정되어야 할 것임.

실용신안법 일부개정법률안

실용신안법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제21조제2항제4호 중 “내거나 보전하였을”을 “냈을”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(등록료의 추가납부 또는 보전에 의한 실용신안등록출원과 실용신안권의 회복 등에 관한 적용례) 제21조제2항의 개정규정은 이 법 시행 이후 추가납부기간 또는 보전기간이 만료된 건부터 적용한다.

신·구조문대비표

현 행	개 정 안
<p>제21조(실용신안권의 설정등록 및 등록공고) ① (생략)</p> <p>② 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 실용신안권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다.</p> <p>1. ~ 3. (생략)</p> <p>4. 제20조에 따라 준용되는 「특허법」 제81조의3제1항에 따라 등록료를 <u>내거나 보전하였을 때</u></p> <p>5. (생략)</p> <p>③·④ (생략)</p>	<p>제21조(실용신안권의 설정등록 및 등록공고) ① (현행과 같음)</p> <p>② ----- ----- ----- -----.</p> <p>1. ~ 3. (현행과 같음)</p> <p>4. ----- ----- -----<u>냈을</u>----- --</p> <p>5. (현행과 같음)</p> <p>③·④ (현행과 같음)</p>