

특허법 일부개정법률안 (이소영의원 대표발의)

의안 번호	5443
----------	------

발의연월일 : 2020. 11. 17.

발 의 자 : 이소영 · 김경만 · 김민철
민형배 · 박영순 · 양정숙
윤준병 · 이광재 · 조오섭
주철현 · 한병도 · 홍정민
황운하 의원(13인)

제안이유 및 주요내용

소송 위주의 지식재산권 분쟁 해결은 고비용과 장시간이 소요되어 중소기업 등에게는 큰 부담으로 작용하고 있어, 심판에서 조정제도를 활용하는 것이 효과적이지만 현행 제도는 미비한 수준으로 기대에 미치지 못하고 있음.

심판 단계에서 조정제도를 이용하면 소송 전 분쟁의 조기 해결이 가능하고 침해소송이 결부된 경우에는 소송까지 종결할 수 있으나, 현재는 ‘심판-조정 연계제도’ 없이 분쟁 당사자의 신청에 의해서만 산업재산권분쟁조정위원회의 조정절차가 진행되고 있음.

따라서 자금력이 부족한 중소·벤처기업이 새로운 분쟁해결 수단을 통해 분쟁을 조기에 해결하도록 심판-조정 연계제도를 도입할 필요가 있음.

이에, 심판사건을 산업재산권분쟁조정위원회에 회부할 수 있는 근거

를 마련하고(안 제164조의2 신설), 이 경우 심판사건의 기록을 조정위원회에 회부할 수 있는 근거를 마련하려는 것임(안 제217조제1항제1호의2 신설).

또한, 심판절차에서 주장·증거의 제출 시기에 제한이 없어 심리가 지연되는 문제가 자주 발생하고 있는데, 분쟁기간이 장기화될수록 자금력이 부족한 중소·벤처기업에게 불리하기 때문에 새로운 주장·증거의 제출시기를 심판장이 지정하고, 뒤늦게 제출한 증거 등은 각하할 수 있는 법적근거도 마련하려는 것임(안 제158조의2 신설).

참고사항

이 법률안은 이소영의원이 대표발의한 「발명진흥법 일부개정법률안」(의안번호 제5441호)의 의결을 전제로 하는 것이므로 같은 법률안이 의결되지 아니하거나 수정의결되는 경우에는 이에 맞추어 조정되어야 할 것임.

특허법 일부개정법률안

특허법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제158조의2를 다음과 같이 신설한다.

제158조의2(적시제출주의) 심판절차에서의 주장·증거제출에 관하여는 「민사소송법」 제146조, 제147조 및 제149조를 준용한다.

제164조의2를 다음과 같이 신설한다.

제164조의2(산업재산권분쟁조정위원회 회부) ① 심판사건을 합리적으로 해결하기 위하여 필요하다고 인정되면 심판장은 당사자의 동의를 받아 해당 심판사건의 절차를 중지하고 결정으로 해당 사건을 산업재산권분쟁조정위원회(이하 “조정위원회”라 한다)에 회부할 수 있다.

② 심판장은 제1항에 따라 조정위원회에 회부한 때에는 해당 심판사건의 기록을 조정위원회에 송부하여야 한다.

③ 심판장은 조정위원회의 조정절차가 종료되면 제1항에 따른 중지결정을 취소하며, 조정이 성립된 경우에는 해당 심판사건은 취하된 것으로 본다.

제217조제1항에 제1호의2를 다음과 같이 신설한다.

1의2. 제164조의2제2항에 따른 조정을 위하여 특허출원·심사·특허

취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법률의 개정) 실용신안법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제33조 중 “제154조부터 제166조까지”를 “제154조부터 제158조까지, 제158조의2, 제159조부터 제164조까지, 제164조의2, 제165조, 제166조”로 한다.

신·구조문대비표

현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	<u>제158조의2(적시 제출주의) 심판절차에서의 주장·증거제출에 관하여는 「민사소송법」 제146조, 제147조 및 제149조를 준용한다.</u>
<u><신 설></u>	<u>제164조의2(산업재산권분쟁조정위원회 회부) ① 심판사건을 합리적으로 해결하기 위하여 필요하다고 인정되면 심판장은 당사자의 동의를 받아 해당 심판사건의 절차를 중지하고 결정으로 해당 사건을 산업재산권분쟁조정위원회(이하 “조정위원회”라 한다)에 회부할 수 있다.</u> <u>② 심판장은 제1항에 따라 조정위원회에 회부한 때에는 해당 심판사건의 기록을 조정위원회에 송부하여야 한다.</u> <u>③ 심판장은 조정위원회의 조정절차가 종료되면 제1항에 따른 중지결정을 취소하며, 조정이 성립된 경우에는 해당 심판</u>

<p>제217조(특허출원 등에 관한 서류 등의 반출 및 감정 등의 금지) ① 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 외부로 반출할 수 있다.</p> <p>1. (생략)</p> <p><u><신설></u></p> <p>2. ~ 4. (생략)</p> <p>② (생략)</p>	<p><u>사건은 취하된 것으로 본다.</u></p> <p>제217조(특허출원 등에 관한 서류 등의 반출 및 감정 등의 금지) ① ----- ----- ----- -----.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p><u>1의2. 제164조의2제2항에 따른 조정을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우</u></p> <p>2. ~ 4. (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p>
--	---