

특허법 일부개정법률안
(양금희의원 대표발의)

의안 번호	4855
----------	------

발의연월일 : 2020. 11. 2.

발 의 자 : 양금희 · 김영식 · 지성호
김기현 · 유의동 · 서일준
윤창현 · 윤두현 · 김예지
태영호 · 이주환 · 송언석
전봉민 의원(13인)

제안이유 및 주요내용

산업재산권 분쟁 시 심판 또는 소송을 통한 해결은 많은 시간과 비용이 소요되어 중소기업 등에게 큰 부담으로 작용함. 따라서 산업재산권분쟁조정위원회의 조정제도를 활용하는 것이 효과적인 해결 수단임에도 아직은 활용실적이 기대에 미치지 못하고 있음.

심판 단계에서 조정제도가 도입된다면 소송 전 분쟁의 조기 해결이 가능하고 침해소송이 결부된 경우에는 소송까지 종결할 수 있으나, 현재는 ‘심판-조정 연계제도’의 부재로 분쟁 당사자의 신청에 의해서만 조정절차가 진행되고 있음.

이에 「발명진흥법」 ‘심판-조정 연계제도’ 도입에 맞춰 심판사건을 산업재산권분쟁조정위원회에 회부할 수 있는 근거를 마련하고, 더불어 심판사건의 기록도 조정위원회에 반출할 수 있도록 함으로써 분쟁조정위원회 조정제도를 활성화하려는 것임(안 제164조의2 및 제217조제1

항 제1호의2 신설).

참고사항

이 법률안은 양금희의원이 대표발의한 「발명진흥법 일부개정법률안」(의안번호 제4853호)의 의결을 전제로 하는 것이므로 같은 법률안이 의결되지 아니하거나 수정의결되는 경우에는 이에 맞추어 조정하여야 할 것임.

특허법 일부개정법률안

특허법 일부를 다음과 같이 개정한다.

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 「발명진흥법」 제41조에 따른 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 조정 불성립으로 종료되면 제1항에 따른 중지 결정을 취소하고 심판을 재개하며, 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(심판사건의 조정위원회 회부에 관한 적용례) 제164조의2의 개정 규정은 이 법 시행일 현재 심판이 진행 중인 사건에도 적용한다.

제3조(다른 법률의 개정) 실용신안법 일부를 다음과 같이 개정한다.

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

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<p><u><신 설></u></p>	<p><u>제164조의2(산업재산권분쟁조정위원회 회부) ① 심판사건을 합리적으로 해결하기 위하여 필요하다고 인정되면 심판장은 당사자의 동의를 받아 해당 심판사건의 절차를 중지하고 결정으로 해당 사건을 「발명진흥법」 제41조에 따른 산업재산권분쟁조정위원회(이하 “조정위원회”라 한다)에 회부할 수 있다.</u></p> <p><u>② 심판장은 제1항에 따라 조정위원회에 회부한 때에는 해당 심판사건의 기록을 조정위원회에 송부하여야 한다.</u></p> <p><u>③ 심판장은 조정위원회의 조정절차가 조정 불성립으로 종료되면 제1항에 따른 중지 결정을 취소하고 심판을 재개하며, 조정이 성립된 경우에는 해당 심판사건은 취하된 것으로 본다.</u></p>
제217조(특허출원 등에 관한 서	제217조(특허출원 등에 관한 서

<p>류 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>②·③ (생략)</p>	<p>류 등의 반출 및 감정 등의 금지) ① -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p><u>1의2. 제164조의2제2항에 따른</u></p> <p><u>조정을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우</u></p> <p>2. ~ 4. (현행과 같음)</p> <p>②·③ (현행과 같음)</p>
--	---