

# 감 사 원 통 보

제 목 특허료 등의 반환 및 사후감면신청 안내 방안 미비

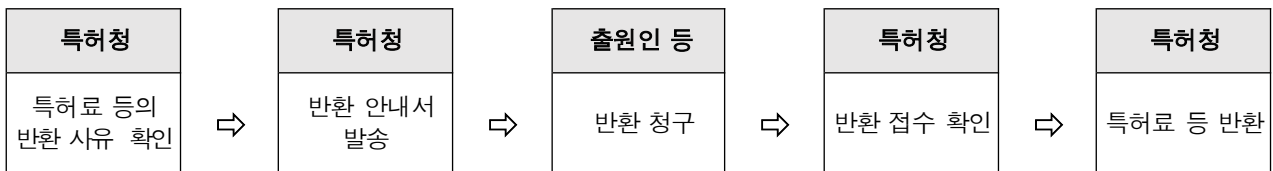
소 관 기 관 특허청

조 치 기 관 산업통상자원부

내 용

특허청은 「특허법」 제84조 등에 따라 출원인 등이 잘못 납부한 특허료 및 수수료 (이하 “특허료 등”이라 한다)를 [그림]과 같이 출원인 등에게 반환하고 있고, 「특허료 등의 징수규칙」 제7조에 따라 중견기업 등에게는 특허료 등을 감면하고 있다.

[그림] 잘못 납부한 특허료 등의 반환절차



자료: 특허청 제출자료 재구성

## 1. 특허료 등의 반환방안 미비

「특허법」 제79조 제1항 및 제82조 제1항에 따르면 특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록을 받으려는 날부터 3년분의 특허료를 내야 하고, 특허권자는 그 다음 해부터의 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 특허료를 내도록 되어 있으며, 특허에 관한 절차를 밟는 자는 수수료를 내도록 되어 있다.

그리고 「특허법」 제84조에 따르면 특허청장 또는 특허심판원장은 특허료 및

수수료가 잘못 납부된 경우 그 사실을 납부한 자에게 통지하고, 납부한 자의 청구에 의해 반환하되 반환청구는 통지를 받은 날로부터 3년이 지나면 할 수 없도록 되어 있다.

그러나 특허청이 특허료 등에 대한 반환 안내를 하더라도 출원인 등이 반환청구 기간을 지키지 못하는 등의 사유로 반환대상 특허료 등을 돌려받지 못하는 사례가 발생하고 있다.

#### 반환청구기간 경과로 인한 미반환 사례

- A(출원번호: ○)은 2014. 10. 28. 특허청으로부터 잘못 납부한 특허 등록료 331,800원을 반환청구하도록 안내받았으나 반환청구기간(3년)이 지난 2018. 1. 18. 반환청구를 하여 잘못 납부한 특허 등록료를 반환받지 못함

한편, 지방자치단체는 사전에 지방세 환급금 지급계좌를 등록<sup>1)</sup>할 수 있도록 하고, 환급금 발생 시 해당 계좌로 환급해 주고 있다.

따라서 특허청은 반환대상 특허료 등이 반환청구기간 경과로 반환되지 못하는 사례가 발생하지 않도록 특허료 등을 납부할 때 사전에 반환계좌를 등록하는 등의 방안을 마련하는 것이 바람직하다.

그런데 특허청은 특허료 등의 반환사유가 발생한 경우 출원인 등이 반환안내에 따른 반환청구를 한 경우에만 특허료 등을 반환하고 있을 뿐 반환되지 못한 특허료 등에 대한 해소방안을 마련하지 않고 있었다.

이에 대해 이번 감사원 감사기간(2018. 3. 19.~4. 4.) 중 특허료 등의 반환금 발생 및 반환 현황을 확인한 결과, [별표] “반환대상 특허료 등의 미반환 현황(2010~2017년)”과

1) 「지방세기본법 시행령」 제40조 및 제41조와 「지방세기본법 시행규칙」 제19조 등에 규정

같이 2010년부터 2017년까지 발생한 특허료 등의 반환대상 251,418건(35,611백만 원) 중 227,389건(33,471백만 원)은 출원인 등의 반환청구에 따라 반환되었으나 24,029건(2,140백만 원)은 출원인 등의 반환청구가 없다는 사유로 반환되지 않고 있었다.

더욱이 2010년부터 2014년까지 출원인 등이 반환안내 통보를 받고도 반환청구를 하지 않은 11,764건(1,077백만여 원)은 반환청구기간(3년)이 지나 반환되지 못한 채 국고에 귀속되었다.

## 2. 특허료 등 사후감면신청 안내방안 미비

「특허료 등의 징수규칙」 제7조에 따르면 [표 1]과 같이 중견기업 등에 대해서는 일정비율의 특허료 등을 감면하도록 되어 있다.

[표 1] 특허료 등 감면대상 및 감면비율

감면비율	감면대상	감면내용
▪ 전액(100%) 면제	▪ 「국민기초생활 보장법」상 의료급여 수급자, 국가유공자, 장애인, 학생, 만 6세 이상 ~ 만 19세 미만인 자, 군인 등	▪ 출원료 ▪ 심사청구료 ▪ 최초 3년분의 특허료 및 등록료
▪ 85% 감면	▪ 만 19세 이상 ~ 만 30세 미만인 자, 만 65세 이상인 자	
▪ 70% 감면	▪ 개인, 소기업, 중기업	
▪ 50% 감면	▪ 공공연구기관, 전담조직, 지방자치단체, 대기업과 중소기업 공동연구	
▪ 30% 감면	▪ 중견기업	

자료: 특허청 제출자료 재구성

그리고 「특허료 등의 징수규칙」 제7조 제8항에 따르면 출원인 등이 출원신청 등을 할 때 특허료 등의 감면사유와 감면대상 등을 기재하지 아니하거나 이를 증명하는 서류<sup>2)</sup>를 첨부하지 아니하는 경우에는 감면을 받지 못하고, 특허료 등을 납부한 자가 사후에 감면분을 반환받으려면 특허료 등을 납부한 날부터 5년 이내에 감면대상임을 증명하는 서류와 사후감면신청서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하도록

2) 중견기업은 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제25조에 따른 중견기업확인서, 중소기업은 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」 제1조 및 제6조에 따른 중소기업확인서

되어 있다.

그러나 중견기업 및 중소기업(이하 “중견기업 등”이라 한다)이 출원 시 특허료 등 감면대상에 해당하는데도 출원신청서에 감면대상인 중견기업<sup>3)</sup> 등임을 표시하지 않아 감면받지 못하는 사례가 발생하고 있고, 특허청은 특허넷 시스템<sup>4)</sup>에서 해당 업체가 이전 출원 시 제출한 중견기업확인서 등<sup>5)</sup>을 통해 특허료 등의 감면대상에 해당하는지를 확인할 수 있다.

#### 업체의 출원 이력 확인을 통한 감면가능(중견기업) 사례

- **★★주식회사**는 2016. 11. 29. ‘전자식 주차 브레이크용 액츄에이터의 일체형 기어박스’(발명의 명칭)를 특허 출원(출원번호: ㄱ) 시 중견기업확인서(유효기간: 2016. 4. 1.~2017. 3. 31.)를 제출하고 특허료 등을 감면받았으나 2016. 12. 23. ‘전동공구 비트 착탈 장치’(발명의 명칭)를 출원(출원번호: ㄴ)하면서는 감면신청을 하지 않아 정당 납부액 347,900원보다 149,100원 많은 497,000원을 납부
- **☆☆주식회사**는 2017. 4. 17. ‘지대치의 축 결정 방법, 장치 및 기록매체’(발명의 명칭)를 특허 출원(출원번호: ㄷ) 시 중견기업확인서(유효기간: 2017. 4. 1.~2018. 3. 31.)를 제출하고 특허료 등을 감면받았으나 2017. 5. 2. ‘치과용 세정도구’(발명의 명칭)를 출원(출원번호: ㄹ)하면서는 감면신청을 하지 않아 정당 납부액 563,500원보다 241,500원 많은 805,000원을 납부

따라서 특허청은 중견기업 등의 출원 이력을 검토하여 감면대상에 해당하는데도 감면신청을 하지 못한 중견기업 등에 사후 감면신청을 할 수 있도록 안내하는 것이 바람직하다.

그런데 특허청은 중견기업 등의 출원 이력을 검토하면 감면대상 여부를 확인할 수 있는데도 사후감면을 신청하도록 안내하지 않고 해당 업체가 감면신청한 경우에만

3) 중견기업에 대한 감면규정은 2013. 1. 1.부터 시행

4) 특허넷(KIPOnet) 시스템은 특허 출원부터 심사, 등록, 심판업무에 이르는 특허 행정 전 과정을 전산화한 것으로 1999년 1월 개통

5) 특허넷 시스템에서 해당 업체 출원 이력을 검색하면 특허료 납부이력 및 중견(중소)기업확인서의 유효기간 등이 확인 가능

특허료 등을 감면하고 있었다.

이에 대해 이번 감사원 감사기간 중 2015년부터 2017년까지 중견기업이 출원한 특허 29,430건<sup>6)</sup>(4.7%)에 대한 출원료 납부내역<sup>7)</sup>을 확인한 결과, [표 2]와 같이 중견기업이 출원한 특허 4,369건은 이전 특허 출원 시 출원료를 감면받은 이력이 있는 데도 해당 출원신청 시 감면대상임을 표시하지 않아 출원료 253백만여 원을 감면 받지 못하고 있었다.

[표 2] 중견기업 특허 출원 중 사후감면 대상 내역

(단위: 건, 원)

구분	2015년	2016년	2017년	계
출원 건수	10,180	8,859	10,391	29,430
사후감면 대상 <sup>1)</sup>	1,173	1,521	1,675	4,369
감면대상금액 <sup>2)</sup>	51,181,710	82,960,710	119,674,200	253,816,620

주: 1. 중견기업으로 사후감면 신청이 가능한 특허 출원 건은 동일 업체가 ① 이전 특허 출원 시 중견기업확인서를 제출하여 감면받고, ② 해당 특허 출원 시점이 기존 출원 시 제출한 중견기업확인서 유효기간 내에 포함되며, ③ 이후 특허 출원 시에도 동일 중견기업확인서로 감면받은 건을 추출한 것임

2. 「특허료 등의 징수규칙」 제7조 제8항에 따라 5년 내 정산 및 반환 가능

자료: 특허청 제출자료

그 결과 출원인 등이 잘못 납부한 특허료 등을 반환받지 못하거나 감면대상인 데도 감면받지 못해 불필요한 부담이 발생하고 있다.

**관계기관 의견** 특허청은 감사결과에 동의하면서 출원인에 대한 편의 제공 및 특허 서비스 향상을 위해 특허료 등의 반환 및 사후감면신청제도를 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

6) 2015년부터 2017년(3개년)까지 특허 출원 627,299건 중 중소기업의 출원 건수는 138,327건(22.1%), 중견기업의 출원 건수는 29,430건(4.7%)으로 중소기업의 경우 감사원 감사기간 중 확인하여야 할 건수가 많아 감사기간 및 특허청의 부담 등을 고려하여 중견기업을 대상으로 점검

7) 특허·실용신안·디자인의 출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 특허료 및 등록료 중 가장 비중이 높은 특허 출원료 납부내역만 확인

**조치할 사항** 특허청장은 반환대상 특허료 등이 반환청구 기간의 경과로 반환되지 않는 사례가 발생하지 않도록 특허료 등을 납부할 때 사전에 반환계좌를 등록하도록 하고, 출원이력을 검토하여 감면대상인데도 감면받지 못한 중견기업 등에 사후감면을 신청하도록 안내하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)