

특허법 일부개정법률안(대안)

의안 번호	6928
----------	------

제안연월일 : 2024. 12. .

제안자 : 산업통상자원중소벤처기업위원장

1. 대안의 제안경위

의안명	의안번호	대표발의	발의일	심사경과
특허법 일부개정 법률안	2203858	이철규의원	2024.9.10	-제418회 국회(정기회) 제9차 산업통상 자원중소벤처기업위원회('24.11.20.) 상 정 후 제안설명, 검토보고, 대체토론을 거쳐 소위 회부 -제418회 국회(정기회) 제2차 산업통상 자원특허소위('24.11.26.) 상정, 축조심 사 및 의결(대안반영폐기)
	2204182	고동진의원	2024.9.23	
	2204271	이철규의원	2024.9.25	

가. 제418회 국회(정기회) 제2차 산업통상자원특허소위원회(2024. 11. 26.)에서 위 3건의 법률안을 심사한 결과, 각각의 법률안을 본회의에 부의하지 아니하기로 하고, 각 법률안의 내용을 통합·조정하여 우리 위원회의 대안을 마련하기로 함.

나. 제418회 국회(정기회) 제10차 산업통상자원중소벤처기업위원회(2024. 11. 28.)에서 산업통상자원특허소위원회가 심사보고한 대로 3건의 법률안은 각각 본회의에 부의하지 아니하는 대신 산업통상자원특허소위원회가 마련한 위원회 대안을 제안하기로 의결함.

2. 대안의 제안이유

현행 허가등에 따른 특허권 존속기간 연장제도에서는 유효 특허권 존속기간의 상한(캡)과 연장가능한 특허권 수의 제한이 존재하지 않아 제네릭 출시가 지연되는 경우가 발생하여 국민의 의약품 조기 접근권 확보에 차질이 발생하고 있는 실정임. 미국·유럽 등 주요국의 경우에는 유효 특허권 존속기간의 상한(캡)과 연장가능한 특허권 수를 제한하는 규정이 존재하여 허가등에 따른 특허권 존속기간 연장제도의 국제적 조화가 필요한 상황임.

한편, 현행법은 발명의 실시 행위 규정에서 수출이 규정되어 있지 않아 해외로 수출하는 물건에 대한 특허권자의 권리침해를 보호할 수 없는 문제가 있어 제도적인 개선이 필요하다는 의견이 제기되었음.

또한, 현행법은 국방상 필요한 경우 외국에 특허출원하는 것을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 특허출원의 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있도록 하고 있으나, 이러한 위반행위에 대한 처벌 규정이 없어 국방상 중요한 기술 등이 국외유출되는 것을 방지할 실효성이 떨어지고 있어 이에 대해 처벌 규정을 도입하여야 한다는 의견이 제기되고 있음.

이에 허가등에 따른 특허권 존속기간 연장제도에서 유효 특허권 존속기간의 상한(캡)을 설정하고, 연장가능한 특허권 수를 제한함으로써 국민의 의약품 조기 접근성과 건강보험의 재정 절감 효과를 높여 국민의 권익을 증진시키고 미국·유럽 등 주요국 수준으로 상기 연장제

도를 제고하려는 것임.

또한 발명의 실시 행위에 수출을 추가하고, 국방상 필요한 경우에 따른 외국에의 특허출원 금지 등을 받은 자가 이를 위반하는 경우 처벌규정을 마련함으로써 발명을 보호·장려 및 국가의 안전보장과 국민경제의 발전에 기여하려는 것임.

3. 대안의 주요내용

가. 발명의 실시 행위에 수출을 추가하고, 관련 규정을 정비함(안 제2조제3호, 제127조 및 제181조).

나. 특허권의 존속기간에 등록지연에 따른 연장기간을 포함시켜 허가 등에 따른 특허권 존속기간의 기산점을 명확히 함(안 제89조제1항).

다. 허가등에 따른 연장된 특허권의 존속기간을 허가를 받은 날부터 14년을 초과할 수 없도록 근거를 마련하고, 위반 시 거절결정 및 무효심판을 청구할 수 있도록 함(안 제89조제1항 단서 신설 등).

라. 하나의 허가등에 대하여 연장 가능한 특허권 수를 단수로 규정하고, 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권이 있는 경우에는 연장등록출원인은 그 중 하나의 특허권에 대해서만 존속기간의 연장등록출원을 하여야 함(안 제90조제7항 신설).

마. 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 포기·무효·취하되거나 거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 처음부터 없었던 것으로 봄(안 제90조

제8항 신설).

바. 국방상 필요한 경우에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 받은 자가 이를 위반하는 경우 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하도록 함(안 제229조의3 신설).

참고사항

이 법률안은 산업통상자원중소벤처기업위원장이 제안한 「실용신안법 일부개정법률안」(대안)(의안번호 제6926호)의 의결을 전제로 하므로, 같은 법률안이 의결되지 아니하거나 수정의결되는 경우에는 이에 맞추어 조정되어야 할 것임.

특허법 일부개정법률안

특허법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제3호가목 및 다목 중 “대여 또는”을 각각 “대여·수출 또는”으로 한다.

제89조제1항 중 “존속기간”을 “존속기간(제92조의5제2항에 따라 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다)”으로 하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 허가등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장할 수 없다.

제90조에 제7항 및 제8항을 각각 다음과 같이 신설한다.

⑦ 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권이 있는 경우에는 연장등록출원인은 그 중 하나의 특허권에 대해서만 존속기간의 연장등록출원을 하여야 하고, 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원이 있는 경우에는 어느 특허권의 존속기간도 연장할 수 없다.

⑧ 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 출원은 제7항을 적용할 때는 처음부터 없었던 것으로 본다.

1. 포기, 무효 또는 취하된 경우

2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

제91조제3호 중 “그 특허발명을 실시할 수 없었던”을 “연장의”로 하고, 같은 조에 제6호를 다음과 같이 신설한다.

6. 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원을 한 경우

제93조 중 “제67조”를 “제67조, 제78조제1항·제3항”으로 하고, 같은 조에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 제78조제1항 중 “특허취소신청에 대한 결정”은 “제92조의4 및 제92조의5에 따른 연장등록거절결정 또는 연장등록결정”으로, “그 심사절차”는 “허가등에 따른 연장등록출원 심사 절차”로 본다.

제127조제1호 및 제2호 중 “대여 또는”을 각각 “대여·수출 또는”으로 한다.

제134조제1항제3호 중 “그 특허발명을 실시할 수 없었던”을 “제89조에 따라 인정되는 연장의”로 하고, 같은 항에 제6호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제4항제1호 중 “그 특허발명을 실시할 수 없었던”을 “제89조에 따라 인정되는 연장의”로 하고, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

6. 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권의 존속기간이 연장등록된 경우

⑤ 연장등록이 제1항제6호에 해당하여 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 처음부터 없

었던 것으로 본다.

제181조제1항 각 호 외의 부분 중 “수입하거나”를 “수출 또는 수입하거나”로 하고, 같은 조 제2항제2호 및 제3호 중 “대여 또는”을 각각 “대여·수출 또는”으로 한다.

제229조의3을 다음과 같이 신설한다.

제229조의3(외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령 위반죄) 제41조제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

제230조 각 호 외의 부분 중 “제228조 또는 제229조”를 “제228조, 제229조 또는 제229조의3”으로 하고, 같은 조에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 제229조의3의 경우: 1억원 이하의 벌금

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장에 관한 적용례) 제89조제1항, 제90조제7항·제8항, 제91조, 제93조 및 제134조제1항·제4항·제5항의 개정규정은 이 법 시행 이후 허가등을 받은 특허발명의 허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록출원부터 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. 2. (생략) 3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도· <u>대여</u> 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위 나. (생략) 다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도· <u>대여</u> 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위	제2조(정의) ----- -----. 1. 2. (현행과 같음) 3. ----- -----. 가. ----- ----- <u>대여·수출 또는</u> ----- ----- ----- ----- ----- 나. (현행과 같음) 다. ----- ----- ----- <u>대여·수출 또는</u> ----- ----- -----
제89조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장) ① 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령	제89조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장) ① ----- -----

에 따라 허가를 받거나 등록
등을 하여야 하고, 그 허가 또
는 등록 등(이하 “허가등”이라
한다)을 위하여 필요한 유효성
· 안전성 등의 시험으로 인하
여 장기간이 소요되는 대통령
령으로 정하는 발명인 경우에
는 제88조제1항에도 불구하고
그 실시할 수 없었던 기간에
대하여 5년의 기간까지 그 특
허권의 존속기간을 한 차례만
연장할 수 있다. <단서 신설>

② (생략)

제90조(허가등에 따른 특허권의
존속기간의 연장등록출원) ①
~ ⑥ (생략)
〈신설〉

----- 존속기간(제92조의5제

----- 존속기간(제92조의5제
2항에 따라 특허권의 존속기간
의 연장이 등록된 경우에는 그
연장된 날까지를 말한다)-----
----- . 다만, 허가
등을 받은 날부터 14년을 초과
하여 연장할 수 없다.

② (현행과 같음)

제90조(허가등에 따른 특허권의
존속기간의 연장등록출원) ①
~ ⑥ (현행과 같음)
⑦ 하나의 허가등에 대하여 둘
이상의 특허권이 있는 경우에
는 연장등록출원인은 그 중 하
나의 특허권에 대해서만 존속
기간의 연장등록출원을 하여야

<신 설>

제91조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정)
 심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다.

1. 2. (생략)

3. 연장신청의 기간이 제89조에 따라 인정되는 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초

하고, 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원이 있는 경우에는 어느 특허권의 존속기간도 연장할 수 없다.

⑧ 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 출원은 제7항을 적용할 때는 처음부터 없었던 것으로 본다.

1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

제91조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정)

 -----.

1. 2. (현행과 같음)

3. -----
 -----연장의-----

<p>과하는 경우</p> <p>4.·5. (생략)</p> <p><u><신설></u></p> <p>제93조(준용규정) 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 심사에 관하여는 제57조제1항, 제63조, 제67조, 제148조제1호부터 제5호까지 및 같은 조 제7호를 준용한다. <u><후단 신설></u></p> <p>제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.</p> <p>1. 특허가 물건의 발명인 경우:</p>	<p>4.·5. (현행과 같음)</p> <p>6. 제90조제7항을 위반하여 <u>하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원을 한 경우</u></p> <p>제93조(준용규정) ----- ----- ----- -----제67조, 제78조제1항·제3항----- ----- ----- ----- ----- -----이 경우 제78조제1항 중 “특허취소신청에 대한 결정”은 “제92조의4 및 제92조의5에 따른 연장등록거절결정 또는 연장등록결정”으로, “그 심사절차”는 “허가등에 따른 연장등록출원 심사 절차”로 본다.</p> <p>제127조(침해로 보는 행위) ----- ----- ----- ----- ----- -----.</p> <p>1. -----</p>
---	--

그 물건의 생산에만 사용하는
물건을 생산·양도·대여 또
는 수입하거나 그 물건의 양
도 또는 대여의 청약을 하는
행위

2. 특허가 방법의 발명인 경우:
그 방법의 실시에만 사용하는
물건을 생산·양도·대여 또
는 수입하거나 그 물건의 양
도 또는 대여의 청약을 하는
행위

제134조(특허권 존속기간의 연장
등록의 무효심판) ① 이해관
계인 또는 심사관은 제92조에
따른 특허권의 존속기간의 연
장등록이 다음 각 호의 어느
하나에 해당하는 경우에는 무
효심판을 청구할 수 있다.

- 1.·2. (생략)
3. 연장등록에 따라 연장된 기
간이 그 특허발명을 실시할
수 없었던 기간을 초과하는
경우
4.·5. (생략)
<신설>

-----대여·수
출 또는-----

2. -----

-----대여·수
출 또는-----

제134조(특허권 존속기간의 연장
등록의 무효심판) ① -----

-----.

- 1.·2. (현행과 같음)
3. -----
----제89조에 따라 인정되는
연장의-----
4.·5. (현행과 같음)
6. 제90조제7항을 위반하여 하
나의 허가등에 대하여 들 이

<p>②・③ (생략)</p> <p>④ 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 연장등록에 따른 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기간에 대해서만 연장이 없었던 것으로 본다.</p> <p>1. 연장등록이 제1항제3호에 해당하여 무효로 된 경우: 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하여 연장된 기간</p> <p>2. (생략)</p> <p><u><신설></u></p> <p>제181조(재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 특허취소결정 또는 심결이 확</p>	<p><u>상의 특허권의 존속기간이 연장등록된 경우</u></p> <p>②・③ (현행과 같음)</p> <p>④ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p> <p>1. ----- -----제89조 에 따라 인정되는 연장의-----</p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p>⑤ <u>연장등록이 제1항제6호에 해당하여 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 처음부터 없었던 것으로 본다.</u></p> <p>제181조(재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한) ① ----- ----- ----- ----- -----</p>
--	--

정된 후 재심청구 등록 전에
선의로 수입하거나 국내에서
생산 또는 취득한 물건에는 미
치지 아니한다.

1. ~ 4. (생략)

② 제1항 각 호의 어느 하나에
해당하는 경우의 특허권의 효
력은 다음 각 호의 어느 하나
의 행위에 미치지 아니한다.

1. (생략)

2. 특허가 물건의 발명인 경우
에는 그 물건의 생산에만 사
용하는 물건을 해당 특허취소
결정 또는 심결이 확정된 후
재심청구 등록 전에 선의로
생산·양도·대여 또는 수입
하거나 양도 또는 대여의 청
약을 하는 행위

3. 특허가 방법의 발명인 경우
에는 그 방법의 실시에만 사
용하는 물건을 해당 특허취소
결정 또는 심결이 확정된 후
재심청구 등록 전에 선의로
생산·양도·대여 또는 수입
하거나 양도 또는 대여를 청
약하는 행위

-----수출 또는 수입하거나-----

1. ~ 4. (현행과 같음)

② -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

-----대여·수출 또는-----

3. -----

-----대여·수출 또는-----

<p><u><신 설></u></p> <p>제230조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제225조제1항, <u>제228조 또는 제229조의</u> 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. · 2. (생략)</p> <p><u><신 설></u></p>	<p><u>제229조의3(외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령 위반죄)</u> 제41조제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.</p> <p>제230조(양벌규정) -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>----- <u>제228조,</u></p> <p><u>제229조 또는 제229조의3</u>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>1. · 2. (현행과 같음)</p> <p>3. <u>제229조의3의 경우: 1억원 이하의 벌금</u></p>
---	---