

## 특허법

[시행 2016.6.30.] [법률 제14112호, 2016.3.29., 일부개정]

### 개정이유

[일부개정]

#### ◇ 개정이유

특허권자가 특허권을 포기하거나 특허거절결정 등이 심판으로 취소된 경우에 특허료와 심판청구료 등을 반환받을 수 있도록 하여 특허료와 수수료의 체계를 합리적으로 개선하고, 특허침해소송에서 법원의 증거제출 명령대상 범위를 서류에서 자료로 확대할 뿐만 아니라 침해행위에 대한 입증자료를 포함하도록 하여 실체적 진실 발견에 기여하려는 것임.

#### ◇ 주요내용

가. 특허권을 포기하거나 특허거절결정이 취소된 경우 등에 특허료 또는 심판청구료 등을 반환하도록 함(제84조제1항제6호부터 제11호까지 신설).

나. 손해액 산정을 위하여 법원이 감정을 명한 경우 당사자는 감정인에게 필요한 사항을 설명하도록 의무화함(제128조의2 신설).

다. 특허침해소송에서 법원의 증거제출 명령대상 범위를 서류에서 자료로 확대하고 침해에 대한 증명자료를 포함하도록 하며, 증거제출명령에 불응한 경우 해당 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 함(제132조).

<법제처 제공>

### 개정문

국회에서 의결된 특허법 일부개정법률을 이에 공포한다.

대통령 박근혜 (인)

2016년 3월 29일

국무총리 황교안

국무위원 산업통상자원부 장관 주형환

#### ◎ 법률 제14112호

특허법 일부개정법률

특허법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제83조제2항 중 "「국민기초생활 보장법」 제5조에 따른 수급권자"를 "「국민기초생활 보장법」에 따른 의료급여 수급자"로 한다.

제84조제1항에 제6호부터 제11호까지를 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항 중 "특허청장"을 "특허청장 또는 특허심판원장"으로 한다.

6. 특허권을 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분

7. 제176조제1항에 따라 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정이 취소된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함하되, 심판 또는 재심 중 제170조제1항에 따라 준용되는 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 보정이 있는 경우는 제외한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료(재심의 경우에는 재심청구료를 말한다. 이하 이 조에서 같다)

8. 심판청구가 제141조제2항에 따라 결정으로 각하되고 그 결정이 확정된 경우(제184조에 따라 재심의

절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액

9. 심리의 종결을 통지받기 전까지 제155조제1항에 따른 참가신청을 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액
10. 제155조제1항에 따른 참가신청이 결정으로 거부된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액
11. 심리의 종결을 통지받기 전까지 심판청구를 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액

제128조의 제목 중 "손해액의 추정"을 "손해배상청구권"으로 하고, 같은 조 제1항부터 제6항까지를 각각 제2항부터 제7항까지로 하며, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항(중전의 제1항) 중 "특허권자 또는 전용실시권자는 고의나 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상"을 "제1항에 따라 손해배상"으로 하며, 같은 조 제3항(중전의 제2항) 본문 중 "제1항"을 "제2항"으로 하고, 같은 조 제4항(중전의 제3항) 중 "특허권자 또는 전용실시권자가 고의나 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위로 이익을 얻었을 때에는 그"를 "제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은"으로 하며, 같은 조 제5항(중전의 제4항) 중 "특허권자 또는 전용실시권자가 고의나 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상"을 "제1항에 따라 손해배상"으로 하고, 같은 조 제6항(중전의 제5항) 전단 중 "제4항"을 "제5항"으로 하며, 같은 조 제7항(중전의 제6항) 중 "제1항부터 제5항까지"를 "제2항부터 제6항까지"로 한다.

- ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.

제128조의2를 다음과 같이 신설한다.

제128조의2(감정사항 설명의무) 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다.

제132조의 제목 중 "서류"를 "자료"로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 본문 중 "전용실시권의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 해당 침해행위로 인한 손해를 계산하는 데 필요한 서류를 제출하도록 다른 당사자에게"를 "전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을"로 하고, 같은 항 단서 중 "서류"를 각각 "자료"로, "아니한다"를 "아니하다"로 하며, 같은 조에 제2항부터 제5항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

- ② 법원은 자료의 소지자가 제1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다.
- ③ 제1항에 따라 제출되어야 할 자료가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다.
- ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.
- ⑤ 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

제215조 중 "제84조제1항제2호"를 "제84조제1항제2호·제6호"로 한다.

제224조의3제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)"을 "영업비밀"로 하고, 같은 항 제1호 중 "준비서면 또는 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거"를 "준비서면, 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거 또는 제132조제3항에 따라 제출하였거나 제출하여야 할 자료"로 한다.

부칙

- 제1조(시행일) 이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.
- 제2조(특허료의 반환에 관한 적용례) 제84조제1항제6호 및 제215조의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 특허권을 포기한 경우부터 적용한다.
- 제3조(특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정이 취소된 경우의 적용례) 제84조제1항제7호의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정이 취소된 심판청구(재심청구를 포함한다. 이하 부칙에서 같다)부터 적용한다. 다만, 종전의 「특허법」(법률 제9381호 특허법 일부개정법률로 개정되기 전의 것을 말한다) 제173조제1항에 따라 심판청구를 하고 명세서 또는 도면을 보정하여 특허청장에게 통지한 출원의 심판청구는 적용하지 아니한다.
- 제4조(심판청구가 결정으로 각하된 경우의 적용례) 제84조제1항제8호의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 각하결정이 확정된 심판청구부터 적용한다.
- 제5조(참가신청을 취하한 경우의 적용례) 제84조제1항제9호의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 취하한 참가신청부터 적용한다.
- 제6조(참가신청이 결정으로 거부된 경우의 적용례) 제84조제1항제10호의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 결정으로 거부된 참가신청부터 적용한다.
- 제7조(심판청구를 취하한 경우의 적용례) 제84조제1항제11호의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 취하한 심판청구부터 적용한다.
- 제8조(특허권 또는 전용실시권 침해소송에 관한 적용례) 제128조의2, 제132조 및 제224조의3의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 제기되는 소송부터 적용한다.
- 제9조(종전의 「국민기초생활 보장법」 제5조에 따른 수급권자의 특허출원 또는 특허권에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 한 특허출원 또는 설정등록한 특허권에 관하여는 제83조제2항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.
- 제10조(다른 법률의 개정) 실용신안법 일부를 다음과 같이 개정한다.  
제30조 중 "「특허법」 제126조, 제128조"를 "「특허법」 제126조, 제128조, 제128조의2"로 한다.