

# 특허법·실용신안법 시행령 조문별 개정이유서

## 특허법·실용신안법 개정('17.3.1. 시행) 사항 반영

### 1 특허취소신청 관련 절차 신설 (안 특허법 시행규칙 제57조 등)

※ 실용신안의 경우 실용신안법 시행규칙 제14조 등

#### □ 개정 이유

- 특허취소신청제도 도입을 포함한 특허법 개정('17.3.1. 시행)에 따라, 제도의 원활한 운영을 위한 세부절차 마련 필요
- 특허취소신청제도 도입으로 변경된 특허법 조문 번호\* 반영 필요
  - \* (예시) 법 제132조의3(특허거절결정등에 대한 심판) → 법 제132조의17

#### □ 개정 내용

- (특허취소신청) 별지 제31호의2에 특허취소신청서\*를 신설하고, 동 서식을 통해 특허취소신청을 하도록 규정 (안 특칙 제57조제5항)

#### < 특허법 시행규칙 제57조(안) >

현 행	개정안
제57조(심판청구서) ① ~ ③ (생략)	제57조(심판청구서 등) ① ~ ② (현행과 같음)
④법 제132조의3의 규정에 의하여 심판청구를 하고자 하는 자는 별지 제31호서식의 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.	④법 제132조의17의 규정에 의하여 심판청구를 하고자 하는 자는 별지 제31호서식의 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.
<신설>	⇒ ⑤ 법 제132조의2의 규정에 의하여 특허취소신청을 하고자 하는 자는 별지 제31호의2서식의 특허취소신청서에 제1항 각 호의 서류를 첨부하여 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

[ 특허취소신청 절차 및 관련 법령 ]

	법	시행규칙
취소신청	취소신청 근거, 신청 방식 (제 132조의2, 제 132조의4)	취소신청 방법 (제57조)
↓		
심판관 합의체 구성	합의체 구성 (제 132조의7)	사건번호 부여, 심판관 지정 (제58조)
↓		
신청서 보정·각하결정	보정 사유, 각하결정 근거 (제 132조의5, 제 132조의6)	신청서 보정 방법 등 (제 13조의3, 제67조)
↓		
심리	심리방식 (제 132조의8)	심리개시신청 방법 (제57조의2)
↓		
취소이유 통지	의견서 제출 기회 제공 (제 132조의13)	의견서 제출 방법 (제60조)
↓		
정정 청구	정정기회 제공 (제 132조의3)	정정 방법 (제57조의3, 제 13조의4)
↓		
취소신청에 대한 결정	취소결정 근거 (제 132조의 13, 제 132조의14)	-

○ (심리 개시 신청) 특허취소신청기간 종료\* 전에도 특허권자가 심리 진행을 신청\*\*하면 바로 심리를 개시하도록 규정 (안 특칙 제57조의2)

\* 등록공고일 후 6개월이 되는 날

\*\* 종전 별지 제33호서식 심판사건 신청서 활용

※ 동 조문 신설에 따라, 종전 제57조의2(정정청구서)는 제57조의3으로 변경

< 특허법 시행규칙 제57조의2(안) >

현 행	개정안
<신 설>	제57조의2(특허취소신청의 심리 개시 신청) 법 제132조의2제1항에 따라 지정된 기간이 경과하기 전에 특허취소 신청의 심리 개시를 신청하려는 특허권자는 별지 제33호서식의 취소신청 사건 신청서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

- (그 외 절차) 보정, 정정청구, 참가, 제척·기피 등 특허취소신청 제도 시행에 필요한 일반적인 절차는 심판 절차와 동일하게 규정

\* [조문] 사건번호(제58조), 신청서 보정(제13조의3), 의견서(제41조, 제60조), 정정청구(제57조의3), 정정명세서 보정(제13조의4), 참가(제62조), 심판관 제척(제61조), 취하(제69조) 등

[서식] 별지 제9호서식 보정서, 제12호서식 취하서, 제24호서식 의견서, 제32호서식 정정청구서, 제33호서식 심판(취소신청)사건 신청서

< 특허법 시행규칙 제13조의3(안) 일부 >

현행	개정안
제13조의3(심판청구서 등의 보정) <b>법 제46조</b> 또는 법 제141조의 규정에 의한 보정을 하고자 하는 자는 별지 제9호서식의 보정서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다.	제13조의3(심판청구서 등의 보정) <b>법 제46조, 법 제132조의5</b> 또는 법 제141조의 규정에 의한 보정을 하고자 하는 자는 별지 제9호서식의 보정서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다.

- (기타 사항) 포괄위임장에 특허취소신청 관련 위임사항 추가 (안 특칙 별지 제3호서식)

- 특허취소신청 관련 **증명원 발급규정\* · 서식\*\*** 정비 (안 특칙 제120조)

\* 특허취소신청사실증명원, 특허취소결정확정사실증명원 발급 근거 마련

\*\* 별지 제19호서식 증명(접근코드부여)신청서 활용

- 기타 시행규칙 조문 및 서식\*에 특허취소신청 관련 사항 반영

\* [조문] 제1조의2(정의), 제5조(대리인의 선임 등), 제9조(특허고객번호의 부여등), 제11조(부적법한 출원서류 등의 반려), 제12조(특허번호등의 표시), 제25조(우선권증명서류의 제출 등) 등

\* [서식] 별지 제1호서식, 제2호서식, 제5호서식, 제7호서식, 제8호서식, 제10호서식, 제11호서식, 제13호서식, 제59호서식

## □ 개정 효과

- 특허취소신청제도의 원활한 시행을 위한 세부 절차 마련

## 2

### 외국 심사결과 제출 절차 신설 (안 특허법 시행규칙 제45조의2)

※ 실용신안의 경우 실용신안법 시행규칙 제17조에서 특허법 시행규칙 준용

#### □ 개정 이유

- 외국 심사결과 제출명령 제도의 도입(“17.3.1. 시행)에 따라, 법률에서 위임(특허법 제63조의3)\* 받은 제출 절차에 대한 규정 필요

\* 심사관이 조약우선권주장 출원 심사 시 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 제1국 심사결과 자료를 하도록 명령

#### □ 개정 내용

- 심사결과 제출명령에 따른 제출 대상을 외국 특허청의 의견제출 통지서 및 선행기술문헌의 사본으로 규정 (안 특칙 제45조의2)
  - 출원인 부담 완화를 위해, 심사관이 선행기술문헌을 정보통신망을 통해 쉽게 확인할 수 있는 경우, 사본 제출은 생략 가능

< 특허법 시행규칙 제45조의2(안) >

현 행	개정안
<p>&lt;신 설&gt; ⇒</p>	<p>제45조의2(외국의 심사결과 제출) ① 법 제63조의3에 따라 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 국가(이하 이 조에서 “<u>선출원국</u>”이라 한다.)의 심사결과에 대한 제출명령을 받은 자는 별지 제13호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 그 심사결과가 없는 경우에는 별지 제24호서식의 의견서에 그 취지를 적어 제출하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 선출원국 심사관이 거절이유 또는 특허여부결정을 통지한 경우 그 통지서의 사본 각 1통</li> <li>2. 제1호의 통지서에 적혀있는 문헌의 사본 각 1통 (정보통신망을 통해 쉽게 확인할 수 있는 문헌의 경우는 제외한다)</li> <li>3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통</li> </ol>

- 선행기술문헌의 국어번역문은 원칙적으로 제출하지 않도록 하되, 심사에 필요한 경우에는 제출을 요청할 수 있도록 규정 (안 특칙 제45조의2, 제4조)

< 특허법 시행규칙 제45조의2(안) >

현행	개정안
<신설> ⇒	<p>② 심사관은 심사를 위하여 필요한 경우 기간을 정하여 제1항제1호 및 제2호 서류의 국어번역문을 제출할 것을 출원인에게 명할 수 있다.</p> <p>③ 제2항에 따라 제출명령을 받은 자가 그 국어번역문을 제출하려는 경우에는 별지 제13호서식의 서류제출서에 따른다.</p>

< 특허법 시행규칙 제4조(안) >

현행	개정안
<p>제4조(서류의 사용어 등) ① 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 서류는 다음 각 호의 서류를 제외하고는 국어로 적어야 한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>2. (생략)</p> <p>② 제1항제2호에 따른 서류(우선권증명서류는 제외한다)를 제출하는 경우에는 국어번역문을 첨부하여야 한다.</p>	<p>제4조(서류의 사용어 등) ① ----- ----- -----.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>⇒ 2. 법 제63조의3에 따라 제출하는 제45조의2제1항제1호 및 제2호의 서류</p> <p>3. (현행 제1항제2호와 같음)</p> <p>② 제1항제3호에 따른 서류(우선권증명서류는 제외한다)를 제출하는 경우에는 국어번역문을 첨부하여야 한다.</p>

**□ 개정 효과**

- 외국 심사결과 제출 명령 제도의 원활한 운영 가능
- 외국 심사결과를 활용해 특허심사의 내실화 도모

### 3

## 당사자의 심판 중지신청 절차 신설 (안 특허법 시행규칙 제67조의2)

※ 실용신안의 경우 실용신안법 시행규칙 제17조에서 특허법 시행규칙 준용

### □ 개정 이유

- 당사자가 특허취소신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결확정시까지 관련된 특허취소신청·심판절차의 중지를 신청할 수 있게 됨 (특허법 제164조제1항)\*에 따라, **중지신청 절차에 대한 규정 필요**

\* 심판장은 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 그 심판사건과 관련된 특허취소신청 결정 또는 다른 심판의 심결 확정까지 그 절차의 중지 가능 (특허취소신청의 경우, 법 제132조의16에서 법 제164조를 준용)

### □ 개정 내용

- 별지 제33호의2서식 **심판절차 중지신청서**를 신설하고, 동 서식을 통해 심판절차의 중지를 신청할 수 있도록 규정 (안 특칙 제67조의2)

< 특허법 시행규칙 제67조의2(안) >

현 행	개정안
<신 설>	제67조의2(심판절차 중지신청) 법 제 164조제1항(법 제132조의5에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 특허취소신청절차 또는 심판절차의 중지를 신청하려는 당사자는 별지 제33호의2서식의 절차 중지신청서를 심판장에게 제출하여야 한다.

### □ 개정 효과

- 심판절차 중지신청 제도의 원활한 시행
- 심결과 다른 심판·소송의 결과가 달라지는 경우 최소화 가능

## 4

# 비밀 누설 시 전문기관 처분기준 규정 (안 특허법 시행규칙 별표)

※ 실용신안의 경우 실용신안법 시행규칙 제17조에서 특허법 시행규칙 준용

### □ 개정 이유

- 전문기관 임직원의 비밀유지의무 위반 시 전문기관 지정취소 규정을 고시에서 법률로 상향 입법\*함에 따라, 구체적인 처분기준 필요

- \* 특허법 제58조의2제3항: 전문기관 임직원이 비밀유지의무 누설 시 전문기관 지정 취소 또는 6개월 내 업무 정지 가능 ('14.6. 법제처 개선 권고 사항)
- \* 기존에는 비밀유지의무 위반 시 지정취소 가능함을 고시에서 규정

### □ 개정 내용

- 비밀유지의무 위반 시 선행기술조사 전문기관은 즉시 지정취소
- 다만, 미생물 기탁 기관은 즉시 지정취소 할 경우 미생물 분양 업무의 연속성 단절이 우려됨에 따라, 처분기준을 4단계로 세분화

< 특허법 시행규칙 별표(안) 일부 >

2. 개별기준					
위반사항	근거법령	처분기준			
		1차	2차	3차	4차
가. ~ 다. (생략)					
라. 전문기관 임직원이 특허출원 중인 발명(국제출원중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우	법 제58조의2 제1항제3호	지정 취소 경고	업무 정지 3월	업무 정지 6월	지정 취소
1) 영 제8조의2에 따라 지정된 조사·분류 전문기관의 경우					
2) 영 제8조의4에 따라 지정된 미생물 기탁·분양에 관한 전문기관의 경우					

### □ 개정 효과

- 명확한 처분기준 규정으로 전문기관의 비밀유지의무 준수 유도

## 5

### 기타 법률 개정 사항 반영 (안 특허법 시행규칙 제16조 등)

※ 실용신안의 경우 실용신안법 시행규칙 제12조 등

#### □ 개정 이유

- 특허법 개정(17.3.1. 시행)으로 새로운 특허증 발급 요건이 추가\* 됨에 따라, 이를 **휴대용 특허증 발급 요건에 반영할 필요**
  - \* (종전) 정정을 인정한다는 취지의 심결이 확정된 경우 → (개정) 정정을 인정한다는 취지의 결정 또는 심결이 확정된 경우, 특허권 이전청구에 따라 특허권이 이전등록된 경우 (특허법 제86조제3항)
- 거절결정불복심판 청구기간 연장의 주체를 특허청장으로 한정\* 하는 특허법 개정에 따라, 관련 시행규칙 규정 정비 필요
  - \* (종전) 특허청장 또는 특허심판원장 → (개정) 특허청장
  - ※ 특허법 제15조제1항: 특허청장은 거절결정불복심판의 청구기간을 30일 이내에서 한 차례(교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 추가로) 연장 가능
- 개정된 특허법에서 변경된 **특허법 조문 번호\*** 반영 필요
  - \* 법 제136조제5항, 제7항, 제9항 → 법 제136조제6항, 제8항, 제11항 등

#### □ 개정 내용 \* 구체적인 개정 조문은 별첨한 일부개정령안 참조

- 법 제86조제3항 각 호의 요건에 따라 새로운 특허증이 발급된 경우, 새로운 **휴대용 특허증을 발급하도록 규정** (안 특칙 제50조의2)
- 거절결정불복심판 청구기간 **추가연장의 주체를 특허청장으로 한정** (안 특칙 제16조)하고, 변경된 특허법 조문 번호 반영 (안 특칙 제41조 등)

#### □ 개정 효과

- 법률 개정 사항 반영을 통한 **하위법령 규정 명확화**



## 기타 개정 수요 반영

### 1 정정청구 취하 절차 신설 (안 특허법 시행규칙 제69조)

※ 실용신안의 경우 실용신안법 시행규칙 제17조에서 특허법 시행규칙 준용

#### □ 개정 이유

- 개정 특허법(제133조의2제5항 등)에서 정정청구 취하 가능시기\*를 규정함에 따라, 정정청구의 취하와 관련된 구체적인 절차 마련 필요

\* 정정청구 가능기간 및 그 만료일로부터 1개월 이내, 정정불인정통지에 대한 의견서 제출기간

※ 현재는 정정청구의 취하를 위한 서식이 없어 의견서를 통해 취하

#### □ 개정 내용

- 정정청구를 취하할 경우 별지 제12호서식 취하서를 제출토록 하고, 취하 시 당사자 및 참가인에게 통지하도록 규정 (안 특칙 제69조)

< 특허법 시행규칙 제69조(안) 일부 >

현행	개정안
제69조(심판청구 등의 취하) ① ~ ③ (생략) <신설>	제69조(심판청구 등의 취하) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 법 제132조의3제4항 또는 법 제133조의2제5항(법 제137조제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 정정청구를 취하하고자 하는 경우에는 별지 제12호서식의 취하서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. ⑤ 심판장은 제4항에 따른 정정청구의 취하가 있을 때에는 이를 심판청구인, 특허권자 및 참가인에게 통지하여야 한다.

#### □ 개정 효과

- 정정청구 취하 절차 명확화

## 2

### 정정청구 시 정정명세서 원용 허용 (안 특허법 시행규칙 제10조)

※ 실용신안의 경우 실용신안법 시행규칙 제17조에서 특허법 시행규칙 준용

#### □ 개정 이유

- 특허에 관해 2이상의 절차를 동시에 밟는 경우, 동일한 서류의 반복 제출을 막기 위해 일부 증명서류\*에 한해 서류 원용을 허용

\* 대리권 증명서류, 공지에외주장 증명서류, 복수당사자의 대표자 증명서류 등

- 그러나 동일 특허에 대한 복수의 심판에서 정정청구를 할 경우에도 반복적인 정정명세서 제출에 따른 불편이 있어, 개선 필요

\* 동일 권리에 대한 무효심판 14건에 정정명세서를 각각 제출한 사례도 존재

#### □ 개정 내용

- 정정명세서를 제출한 자가 다른 특허취소신청·심판에서 동일한 내용의 정정명세서를 제출하려는 경우 원용 허용 (안 특칙 제10조)

#### < 특허법 시행규칙 제10조(안) >

현행	개정안
제10조(서류의 원용) ① ~ ③ (생략) <u>&lt;신설&gt;</u>	제10조(서류의 원용) ① ~ ③ (현행과 같음)  ④ 이미 특허심판원에 정정청구서를 제출한 자가 다른 특허취소신청절차 또는 심판절차에서 법 제132조의3제1항, 법 제133조의2제1항 또는 법 제137조제3항에 따라 정정청구서를 제출하고자 할 때에는 그 정정청구서에 첨부하고자 하는 정정명세서 및 도면의 내용이 이미 제출된 정정청구서에 첨부된 정정명세서 및 도면의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 그 정정청구서의 첨부서류란에 그 취지를 명기함으로써 정정명세서 및 도면의 제출을 생략할 수 있다.

#### □ 개정 효과

- 동일 내용의 정정명세서의 반복 제출에 대한 특허권자 부담 완화

### 3

## PCT 국제조사보고서 부작성 사유 정비 (안 특허법 시행규칙 제106조의11)

※ 실용신안의 경우 실용신안법 시행규칙 제17조에서 특허법 시행규칙 준용

### □ 개정 이유

- PCT 조약규칙(6.4(a))은 종속청구범위 기재 방식\*을 위반한 경우 그 청구범위를 국제조사에서 제외할 수 있도록 규정(임의규정)
  - \* 2이상의 청구범위를 인용하는 종속청구범위는 2이상의 청구범위를 인용하는 다른 종속청구범위의 기초로 사용될 수 없음
- 반면, 특허법 시행규칙에는 PCT 조약규칙 6.4(a)를 위반한 경우 '국제조사를 하지 않는다'고 규정(강행규정)되어 있어, 조약규칙과 합치시킬 필요

### □ 개정 내용

- PCT 조약규칙 6.4(a)를 위반한 청구범위를 국제조사에서 제외할 수 있도록 하는 임의적 규정으로 전환 (안 특칙 제106조의11)

< 특허법 시행규칙 제106조의11(안) >

현행	개정안
제106조의11(국제조사의 대상 등) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 국제출원의 청구범위 일부가 제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 <u>경우 또는 그에 기재된 종속항이 조약규칙 6.4(a)에 위반되는 경우에는</u> 심사관은 국제조사보고서에 그 취지를 기재하고 해당 청구범위에 대하여는 국제조사를 하지 아니한다.	제106조의11(국제조사의 대상 등) ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ 국제출원의 청구범위 일부가 제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 <u>경우에는</u> 심사관은 국제조사보고서에 그 취지를 기재하고 해당 청구범위에 대하여는 국제조사를 하지 아니한다.

<신 설>

⑦심사관은 제5항 또는 제6항에 따라 국제조사를 하지 아니한 청구범위에 대해서는 국제조사기관의 견해서에 그 취지를 기재하고 해당 청구범위에 대한 견해를 제시하지 아니한다.

⑦ 국제출원의 청구범위가 조약규칙 6.4(a)에 위반되는 경우에는 심사관은 국제조사보고서에 그 취지를 기재하고 해당 청구범위에 대하여는 국제조사를 하지 아니할 수 있다.

⑧ 심사관은 제5항 내지 제7항에 따라 국제조사를 하지 아니한 청구범위에 대해서는 국제조사기관의 견해서에 그 취지를 기재하고 해당 청구범위에 대한 견해를 제시하지 아니한다.

**□ 개정 효과**

- PCT 조약규칙과 국내 하위법령 간 불일치 해소

## 4

### 국제특허출원 관련 취하서 서식 개선 (안 특허법 시행규칙 별지 제12호서식)

※ 실용신안의 경우 실용신안법 시행규칙 제17조에서 특허법 시행규칙 준용

#### □ 개정 이유

- 국제특허출원의 취하를 위해서는 별지 제12호서식의 취하서(‘특허 등 절차 취하’ 선택)를 제출해야 하나, 동 서식의 항목 구분에 국제특허출원의 취하에 대한 기재가 없어, 이를 명확히 할 필요
- 국제특허출원의 국어번역문 등을 취하하려는 출원인이 취하서를 제출할 경우 국제특허출원 자체가 취하될 위험성이 있어, 실수를 줄이기 위한 기재 예시 추가 필요

#### □ 개정 내용

- 사건의 표시에 ‘PCT 국제출원번호’를 추가하고, 기재 예시도 추가

< 특허법 시행규칙 별지 제12호서식(안) 일부 >

현 행	개정안
<p>【사건의 표시】 ( 【출원번호(<u>이의신청번호*</u>, 상품분류 전환등록신청번호, 국제등록번호*)】 )</p>	<p>【사건의 표시】 ( 【출원번호(<u>PCT 국제출원번호, 이의신청번호*</u>, 상품분류 전환등록신청번호, 국제등록번호*)】 )</p>
<p>5. 【취하(포기)내용】란 가. 특허 등 절차 취하 또는 특허 등 절차 포기의 경우 [예 1] ~ [예 2] (생략)</p>	<p>5. 【취하(포기)내용】란 가. 특허 등 절차 취하 또는 특허 등 절차 포기의 경우 [예 1] ~ [예 2] (현행과 같음) [예 3] 【취하(포기)내용】     【취하(포기)대상】 국제특허출원의 취하     【접수번호】 1-1-2014-1234567-12</p>

#### □ 개정 효과

- 출원인의 서식 이해도 제고 및 실수 가능성 차단

## 5

### WIPO의 PCT 서식 개정 반영 (안 특허법 시행규칙 별지 제51호의2서식 등)

※ 실용신안의 경우 실용신안법 시행규칙 제17조에서 특허법 시행규칙 준용

#### □ 개정 이유

- 국제지식재산기구(WIPO)는 PCT 규칙 개정 상황에 따라 매년 PCT 출원서 및 국제예비심사청구서 서식을 개정
- 최근 신설된 PCT 조약규칙(제82조의4\*)이 WIPO 서식에 반영됨에 따라, 국내 서식에도 이를 적시에 반영할 필요

\* 천재지변 등으로 인해 국제출원 사본·번역문 제출 또는 수수료 지불을 기간 내에 하지 못한 경우 이를 면책하는 규정('16.7. 시행)

#### □ 개정 내용

- WIPO의 PCT 출원서 및 국제예비심사청구서 개정 사항 반영

< 특허법 시행규칙 별지 제51호의2서식(안) 일부 >

국제예비심사기관 전용	
1. 국제예비심사청구서의 실제 접수일:	
2. 규칙 60.1(b)에 의한 흠결보정에 따른 국제예비심사청구서의 정정 후 접수일:	
3. <input type="checkbox"/> 국제예비심사청구서가 우선일부 19개월의 기간 만료 후 접수되었으며, 아래 4, 5 항목은 적용되지 않는다. <input type="checkbox"/> 출원인에게 통지하였음	6. <input type="checkbox"/> 국제예비심사청구서가 규칙 54의2.1(a)의 기간 만료 후 접수되었으며, 아래 7, 8 항목은 적용되지 않는다.
4. <input type="checkbox"/> 국제예비심사청구서가 규칙 80.5에 따라 연장된 우선일부 19개월의 기간 내 접수되었다.	7. <input type="checkbox"/> 국제예비심사청구서가 규칙 80.5에 따라 연장된 규칙 54의2.1(a) 규정의 기간 내 접수되었다.
5. <input type="checkbox"/> 국제예비심사청구서가 우선일부 19개월의 기간 만료 후 접수되었으나, 규칙 82 또는 82의4에 따라 도달 지연의 책임이 면제되었다.	8. <input type="checkbox"/> 국제예비심사청구서가 규칙 54의2.1(a)의 기간 만료 후 접수되었으나, 규칙 82 또는 82의4에 따라 도달지연의 책임이 면제되었다.

\* 이외에도 특칙 별지 제41호, 제41호의2, 제42호, 제51호서식 개정

#### □ 개정 효과

- 국내법령 서식과 WIPO 서식을 일치시켜 출원인 혼동 방지

## 6

## 대리인 관련 서식 기재요령 정비 (안 특허법 시행규칙 별지 제1호서식 등)

※ 실용신안의 경우 실용신안법 시행규칙 별지 제1호서식

## □ 개정 이유

- 변리사가 아닌 자의 임의대리행위가 불가함에도 가능한 것으로 오해할 여지가 있게 기재되어 있는 서식 기재요령의 수정 필요

## □ 개정 내용

- 서식(기재요령)에서 변리사가 아닌 자의 임의대리 관련 내용 삭제

### < 특허법 시행규칙 별지 제1호서식(안) 일부 >

현 행	개정안
※ 기재요령 3. 【위임자】란 가. ~ 다. (생 략) 라. 공통 (1) (생 략) (2) <u>변리사 또는 특허법인·특허법인(유한) 외의 임의대리인에 의하여 제출하거나</u> 미성년자, 피한정후견인 또는 피성년후견인이 법정대리인에 의하여 제출하는 경우에는 다음 예와 같이 【위임자】란 기재사항의 다음 행에 <b>【법정대리인 등】</b> 란을 만들어 <b>법정대리인 등의 【성명】</b> 및 <b>【출원인코드】</b> 란을 적습니다. [예] <b>【법정대리인 등】</b> <b>【성명】</b> <b>【출원인코드】</b>	※ 기재요령 3. 【위임자】란 가. ~ 다. (현행과 같음) 라. 공통 (1) (현행과 같음) (2) 미성년자, 피한정후견인 또는 피성년후견인이 법정대리인에 의하여 제출하는 경우에는 다음 예와 같이 【위임자】란 기재사항의 다음 행에 <b>【법정대리인】</b> 란을 만들어 <b>법정대리인의 【성명】</b> 및 <b>【출원인코드】</b> 란을 적습니다. [예] <b>【법정대리인】</b> <b>【성명】</b> <b>【출원인코드】</b>

\* 이 외에도 특칙 별지 제2호서식부터 제5호서식까지, 제5호의2서식, 제7호서식부터 제14호서식까지, 제17호의2, 제18호서식부터 제22호서식까지, 제22호의2서식, 제23호서식부터 제25호서식까지, 제29호서식, 제30호서식, 제30호의2서식, 제31호서식부터 제34호서식까지, 제57호서식부터 제59호서식까지 개정

※ 실용신안의 경우 실용신안법 시행규칙 제17조에서 특허법 시행규칙 준용

## □ 개정 이유

- ① 무효심판 중 정정청구 시 보정서가 아닌 정정한 명세서 또는 도면을 첨부함에 따라, 심판관이 정정 전·후를 대비하기 곤란
  - \* 정정심판 시에는 정정 전·후의 대비표를 적도록 旣 개정('16.1.1. 시행)
- ② PCT 출원의 출원언어가 영어가 아닌 경우, 국제공개 시 국제지식 재산기구(WIPO)가 발명의 명칭을 영문으로 번역하여 공개하므로, 발명의 영문명칭은 국제공개서류를 통해 확인 가능
  - 그러나 제203조 서면\*에 발명의 영문명칭을 기재토록 함에 따라, 영문명칭이 국제공개서류의 기재와 다를 경우 보정 요구 등에 따른 출원인의 불편 발생
    - \* 출원인은 PCT 출원 후 31개월 내에 지정국 특허청에 특허법 제203조에 따른 서면과 국어번역문을 제출해야만 국내 심사 절차 진행 가능
- ③ 상표등록 후 사업 분야의 변경 등으로 인해 상표등록증의 대표 상품을 변경하고자 하더라도, 관련 절차나 서식이 없어 곤란
  - \* 상표등록출원 시에는 다수의 등록대상 상품을 지정할 수 있으나, 상표등록증에는 등록받은 상품 중 대표 상품만 표시
- ④ 배경 이미지 개선('14), CI 변경('16) 등 단순 디자인과 관련된 특허 등록증 개정 수요가 꾸준히 발생하나, 등록증 디자인이 시행규칙에 규정되어 있어 적시에 수요를 반영하기 곤란해 해결 필요
- ⑤ 전자화 제외 대상으로 지정된 다른 서류\*와 성격이 유사한 결정문 등본송달증명신청서와 특허취소신청사실증명신청, 특허취소결정 확정사실증명신청서(신설)도 전자화 대상에서 제외하도록 명시할 필요
  - \* 심판청구사실증명서, 심결확정사실증명서, 심결문등본송달증명서 등



- ⑥ 상표법(법률 제14033호, 2016.9.1. 시행), 행정사법(법률 제10441호, 2013.1.1. 시행) 등 타법 개정 사항 반영 필요
- ⑦ 특허법 개정(법률 제12753호, 2014.6.11. 시행)으로 법 제201조제4항이 제5항으로 변경됨에 따라 시행규칙 인용조문의 개정 필요
  - \* 기존 하위법령 개정 시 누락된 부분 정비
- ⑧ 심판청구서로 청구 가능한 심판 목록에 실용신안권의 존속기간 연장등록 무효심판·거절결정불복심판이 누락되어, 보완 필요
- ⑨ 전산시스템을 통해 위임사항을 관리하기 위해, 포괄위임장의 위임 사항은 제시된 항목 중 필요한 것을 선별 기재하도록 안내
  - 그러나 출원인이 임의로 항목을 추가하는 경우가 많아, 양식으로 제시된 항목 중 선택하여 기재해야 함을 명시해 줄 필요
- ⑩ 현재 1개월 이내로 규정된 소 제기 부가기간을 타 법령 및 심판 사무취급규정과 일치시킬 필요
  - \* 상표법 시행규칙(제75조), 디자인보호법 시행규칙(제29조제5항), 심판사무 취급규정(제88조)에서는 소 제기 부가기간을 모두 30일 이내로 규정

□ 개정 내용     \* 구체적인 개정 조문은 별첨한 일부개정령안 참조

- ① 특허취소신청 또는 심판 중 정정청구 시 정정 전·후 대비표를 적도록 하고, 기재 예시도 추가 (안 특칙 별지 제32호서식)
- ② PCT 출원의 국제공개 이후에는 제203조 서면 작성 시 발명의 영문명칭의 기재를 생략하도록 서식 및 기재요령 개선 (안 특칙 별지 제57호서식)
- ③ 상표등록증의 재발급을 신청할 때 대표 상품을 변경할 수 있도록, 등록증 재발급 신청서에 대표 지정상품 항목 추가 (안 특칙 별지 제29호서식)

- ④ 시행규칙의 특허증 서식에는 특허 등록사항\*만을 포함하도록 개선  
(안 특칙 별지 제26호서식부터 제26호의2서식, 제28호서식부터 제28호의2서식)  
\* 등록번호, 등록일, 출원번호, 출원일, 발명의 명칭, 특허권자, 발명자 등  
※ 실제 특허증은 배경 이미지가 인쇄된 종이에 발급하여, 외형상 변화는 없음
- ⑤ 전자화 대상 서류에서 결정문송달증명신청서, 특허취소신청사실  
증명신청, 특허취소결정확정사실증명신청서를 제외하도록 규정  
(안 특칙 제120조의5)
- ⑥ 상표법 개정으로 서비스표가 삭제됨에 따라, 현행 심판청구서의  
서비스표 관련 심판청구취지 기재 예시를 심판청구인의 실수가  
짚은 다른 예시(단체표장)로 변경 (안 특칙 별지 제31호서식)  
\* 상표법 인용조문 변경사항 등은 상표법 시행규칙 개정 시 旣 반영
- 행정사법 개정으로 종전 행정사법 제11조가 제20조로 변경됨에  
따라, 외국어특허증 발급 신청서의 행정사법 인용조문 수정  
(안 특칙 별지 제29호의2서식)
- ⑦ ‘법 제201조제4항’을 ‘법 제201조제5항’으로 정비 (안 특칙 제116조)
- ⑧ 심판청구서의 ‘심판구분’ 항목에 실용신안권의 존속기간 연장등록  
무효심판·거절결정불복심판 추가 (안 특칙 별지 제31호서식)
- ⑨ 포괄위임장의 위임사항은 양식에 나열된 사항 중에서 선택하여  
적도록 포괄위임등록신청서 기재요령 개정 (안 특칙 별지 제3호서식)
- ⑩ 소 제기 부가기간을 30일 이내로 변경 (안 특칙 제16조제5항)

## □ 개정 효과

- 출원인, 심판청구인 또는 권리자의 편의성 제고
- 타법 개정 반영 및 오기재 사항 등의 정비에 따른 법령서식 명확화