

특 허 법 시 행 규 칙 일 부 개 정 령 안

2018. 12.

특 허 청
(특허심사제도과)

법 제 처 심 사 전

1. 개정이유

발명자 추가·정정 범위 제한, 의견서 제출 제한, 대리인 위임장의 증명서류 한정, 심사순위 예외규정 등 출원인 규제를 완화하는 한편,

중복 제출 서류에 대한 반려 규정 신설, 대리인의 선임 관련 규정 명확화 등 제도 정비에 따른 사항을 반영하려는 것임.

2. 주요내용

가. 대리인의 선임 관련 규정 정비(안 제5조)

특허에 관한 절차에 있어서 대리인의 선임신고 유·무와 그에 따른 대리권의 범위를 보다 명확하게 규정함.

나. 외국법인의 대리인 위임장 증명서류 개선(안 제8조)

위임장의 증명서류 종류를 확대하여 서명에 대한 공증서 외에도 서명 권한을 증명하는 서류를 폭넓게 규정함.

다. 중복 제출 서류에 대한 반려 규정 신설(안 제11조)

출원인의 착오 등으로 동일한 내용의 서류가 중복하여 제출되는 경우 실무적으로 반려하고 있으나 근거 규정이 부재하여 이를 마련함.

라. 특허여부 결정 후 발명자 추가·정정 범위 확대(안 제28조)

진정한 발명자의 성명계재권을 보장하기 위해 특허여부 결정 후에도 확인서류를 제출하는 경우 발명자를 추가하거나 정정할 수 있도록 함.

마. 심사순위 예외규정 삭제 및 심사보류시 확인절차 명시(안 제38조 및 제40조)

선행기술조사가 의뢰된 경우 심사청구순서와 관계없이 심사순위를 변경할 수 있도록 한 예외규정을 폐지하고, 심사보류할 경우 심사장의 확인을 받도록 함.

바. 의견서 제출 제한 폐지(안 제41조)

출원인이 특허청의 문서 송달과는 상관없이 언제든지 자유롭게 의견서를 제출할 수 있도록 함.

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(9999. 12. 31. ~ 12. 31.) 결과, 특기할 사항 없음

특허법 시행규칙 일부개정령안

특허법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제1항 및 제2항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항 중 “제2항”을 “제1항”으로 한다.

① 특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인을 선임하여 그 절차를 밟으려는 경우에는 대리인의 선임신고를 하여야 한다. 다만, 특허출원·법 제199조제2항에 따른 국제특허출원의 국내서면제출·특허출원인변경신고·특허취소신청·심판청구·재심청구를 하거나 심판청구·재심청구에 대한 답변을 하는 때에 특허출원서·법 제203조에 따른 서면·권리관계 변경신고서·특허취소신청서·심판청구서 또는 답변서에 위임장을 첨부하여 대리인이 제출하는 경우에는 대리인의 선임신고를 한 것으로 본다.

② 제1항에도 불구하고 특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인의 선임신고 없이 대리인에 의하여 그 절차를 밟고자 하는 경우에는 별지 제1호서식의 위임장을 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 해당 절차에 한하여 대리권이 있는 것으로 본다.

제8조제1항제3호 중 “포함한다)”를 “포함한다), 그 밖에 서명에 대한 권한을 증명할 수 있는 서류 등”으로 한다.

제11조제1항에 제21호를 다음과 같이 신설한다.

21. 동일한 출원인등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한
경우

제28조제1항 본문 중 “그 특허출원의 특허여부결정 전까지 추가”를 “추
가”로 하고, 같은 항 단서를 삭제하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분에
단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 제2호에 따른 서식을 제출할 때에는 발명자의 기재가 누락(특허
출원서에 적은 발명자의 누락에 한정한다) 또는 잘못 적은 것임이 명
백한 경우를 제외하고는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명
또는 날인한 확인서류를 첨부하여야 한다.

제38조제2항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항을 삭제한다.

② 제1항에도 불구하고 심사청구된 특허출원을 법 제52조에 따라 분
할출원하여 심사청구한 경우 또는 심사청구된 실용신안등록출원을 법
제53조에 따라 특허출원으로 변경출원하여 심사청구한 경우에는 원출
원의 심사청구 순위에 따라 심사한다.

제40조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 심사관이 제1항에 따라 심사를 보류하려는 경우에는 특허청장이
지정한 심사장의 확인을 받아야 한다.

제41조 각 호 외의 부분 중 “법 제63조제1항, 법 제66조의2제3항, 법 제6
7조의2제2항, 법 제132조의3제3항, 법 제133조의2제4항, 법 제136조제
6항 또는 법 제137조제4항에 따라 의견서”를 “의견서”로 한다.

별지 제9호서식 앞쪽 【보정구분】 란을 다음과 같이 한다.

- 【보정구분】 출원서 등 보정 출원서 등 보완 명세서 등 보정
- 심판청구서 등 보정 심판청구서 등 보충 이의신청서 등 보정
- 정정명세서 등 보정 취소신청서 등 보정 취소신청서 등 보충

별지 제9호서식 뒤쪽 제1호의 표의 출원서 등 보정(보완) 항목을 다음과 같이 한다.

보정구분	내 용	관련 규정
출원서 등 보정	출원서 또는 그 중간서류의 서지(書旨)사항을 보정하는 경우	「특허법 시행규칙」 제13조·제28조·제40조의3, 「실용신안법 시행규칙」 제7조·제10조의3·제17조
출원서 등 보완	공지에외적용 취지 기재를 보완하려는 경우	「특허법 시행규칙」 제20조의3, 「실용신안법 시행규칙」 제17조

별지 제24호서식 앞쪽 【서류구분】 란을 다음과 같이 한다.

- 【서류구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견 직권보정 사항에 대한 의견
- 심판사건답변 심판사건의견
- 이의답변 이의신청의견
- 이의신청재답변 반려이유통지에 따른 소명
- 취소신청사건의견 외국 심사결과 제출명령에 대한 의견
- 기타의견

별지 제24호서식 뒤쪽 제1호의 표에 다음과 같이 신설한다.

서류구분	내 용	관련 규정
기타의견	분할출원시, 우선권주장출원시, 자진보정서 제출시 등에 관련 의견을 제출하는 경우	「특허법 시행규칙」 제41조 및 「실용신안법 시행규칙」 제17조

별지 제29호서식 뒤쪽 기재요령 제5호나목의 “특허권(실용신안권)의 설정등록 후 발명자(고안자)의 기재가 누락(출원서에 적은 발명자(고안자)의 누락으로 한정합니다)되었거나 발명자(고안자)를 잘못 적은 것임이 명백하여 이를 추가 또는 정정하려는 경우에는”을 “발명자(고안자)를

추가 또는 정정하려는 경우에는”으로 한다.

부 칙

이 규칙은 2019년 3월 1일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<p>제5조(대리인의 선임 등) ① <u>특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인에 의하여 그 절차를 밟고자 하는 경우에는 별지 제1호서식의 위임장을 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.</u></p> <p>② <u>특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인을 선임하여 그 절차를 밟으려는 경우에는 대리인의 선임신고를 하여야 한다. 다만, 특허출원·법 제199조제2항에 따른 국제특허출원의 국내서면제출·특허출원인변경신고·특허취소신청·심판청구·재심청구를 하거나 심판청구·재심청구에 대한 답변을 하는 때에 특허출원서·</u></p>	<p>제5조(대리인의 선임 등) ① ----- ----- <u>--을 선임하여 그 절차를 밟으려는 경우에는 대리인의 선임신고를 하여야 한다. 다만, 특허출원·법 제199조제2항에 따른 국제특허출원의 국내서면제출·특허출원인변경신고·특허취소신청·심판청구·재심청구를 하거나 심판청구·재심청구에 대한 답변을 하는 때에 특허출원서·법 제203조에 따른 서면·권리관계 변경신고서·특허취소신청서·심판청구서 또는 답변서에 위임장을 첨부하여 대리인이 제출하는 경우에는 대리인의 선임신고를 한 것으로 본다.</u></p> <p>② <u>제1항에도 불구하고 특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인의 선임신고 없이 대리인에 의하여 그 절차를 밟고자 하는 경우에는 별지 제1호서식의 위임장을 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 해당 절차에 한하여 대리권이 있는 것으로 본다.</u></p>

법 제203조에 따른 서면·권리관계 변경신고서·특허취소신청서·심판청구서 또는 답변서에 위임장을 첨부하여 대리인이 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제2항 본문에 따라 대리인의 선임신고를 하거나 대리인이 복대리인을 선임하려는 경우에는 별지 제2호서식의 신고서에 그 신고내용을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하되, 먼저 선임된 대리인 또는 복대리인이 있는 때에는 그 해임 여부를 기재하여야 한다.

④ 삭 제

⑤ ~ ⑨ (생략)

제8조(증명서류의 제출) ① 특허청장·특허심판원장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자에 대한 구체적인 확인이 필요하다고 인정되면 다음 각 호의 서류를 제출하게 할 수 있다.

1. ~ 2. (생략)

3. 서명에 대한 공증서(외국인인 경우에는 본인이 서명을 하였다는 본국 관공서의 증명서면을 포함한다)

③ 제1항 -----

-----.

⑤ ~ ⑨ (현행과 같음)

제8조(증명서류의 제출) ① -----

-----.

1. ~ 2. (현행과 같음)

3. -----

----- 포함한다), 그 밖에 서명에

대한 권한을 증명할 수 있는 서류 등

② ~ ④ (현행과 같음)

제11조(부적법한 출원서류 등의 반력) ①-----

1. ~ 20. (현행과 같음)

21. 동일한 출원인등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우

② ~ ④ (현행과 같음)

제28조(발명자의 추가 등) ①-----

추가

----- . <단서 삭제>

② ~ ④ (생략)

제11조(부적법한 출원서류 등의 반력) ① 특허청장 또는 특허심판원장은 법 제42조·제90조·제92조의3·제132조의4·제140조 또는 제140조의2에 따른 특허출원, 특허권의 존속기간의 연장 등록출원, 특허취소신청 또는 심판에 관한 서류·건본이나 그 밖의 물건(이하 "출원서류등"이라 한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 적법한 출원서류등으로 보지 아니한다.

1. ~ 20. (생략)

<신설>

② ~ ④ (생략)

제28조(발명자의 추가 등) ① 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못된 때에는 그 특허출원의 특허여부결정 전까지 추가 또는 정정할 수 있다. 다만, 발명자의

당하는 경우: 원출원의 심사청구 순위

가. 심사청구된 특허출원을 법 제52조에 따라 분할출원한 후 그 분할출원을 심사청구한 경우

나. 심사청구된 실용신안등록출원을 법 제53조에 따라 특허출원으로 변경출원한 후 그 변경출원을 심사청구한 경우

2. 특허청장이 법 제58조제1항에 따라 특허출원의 심사에 필요한 선행기술의 조사를 전문기관에 의뢰한 경우: 특허출원에 대한 심사의 효율성을 고려하여 특허청장이 정하는 기준에 따른 심사 순위

③ 심사관이 제2항제2호에 따른 심사 순위에 따라 심사하려는 경우에는 특허청장이 지정한 심사장의 확인을 받아야 한다.

제40조(동일출원의 심사) 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공고 될 때까지 후출원의 심사를 보류하여야 한다. 다만, 선출원을 거절할 이유와 동일한 이유에 의하여 후출원을

특허출원으로 변경출원하여 심사청구한 경우에는 원출원의 심사청구 순위에 따라 심사한다.

<삭 제>

제40조(동일출원의 심사) ① -----

거절하는 경우에는 그러하지 아니하다.

<신 설>

제41조(의견서) 법 제63조제1항, 법 제66조의2제3항, 법 제67조의2제2항, 법 제132조의3제3항, 법 제133조의2제4항, 법 제136조제6항 또는 법 제137조제4항에 따라 의견서를 제출하려는 자는 별지 제24호서식 의견서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장·특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다.

1. 2. (생략)

-----.

② 심사관이 제1항에 따라 심사를 보류하려는 경우에는 특허청장이 지정한 심사장의 확인을 받아야 한다.

제41조(의견서) 의견서-----

-----.

1. 2. (현행과 같음)