

특허법 · 실용신안법 시행규칙 조문별 개정이유서

1 선행기술조사 전문기관 처분기준 완화 (안 특칙 별표)

※ 실용신안의 경우 실칙 제17조에서 특허법 시행규칙 개정사항을 준용

□ 개정 이유

- 선행기술조사 전문기관이 문헌 또는 장비 요건을 위반하더라도 쉽게 보완이 가능하므로, 현재의 처분 기준은 지나치게 과중

□ 개정 내용

- 영 제8조의2제1항제1호에 따른 문헌 또는 장비를 확보하지 아니한 경우, 업무정지 3개월을 1차 처분으로 추가

< 특허법 시행규칙 별표(안) 일부 >

현 행					
위반사항	근거 법령	처분기준			
		1차	2차	3차	4차
가. (생략) 나. (생략) 1) 영 제8조의2 제1항제1호에 따른 문헌 또는 장비를 확보하지 아니한 경우 2) ~ 4) (생략) 다. (생략)	법 제58조의2 제1항 제2호	업무 정지 6월	지정 취소	<신설>	

개정안					
위반사항	근거 법령	처분기준			
		1차	2차	3차	4차
가. (생략) 나. (생략) 1) 영 제8조의2 제1항제1호에 따른 문헌 또는 장비를 확보하지 아니한 경우 2) ~ 4) (생략) 다. (생략)	법 제58조의2 제1항 제2호	업무 정지 3월	업무 정지 6월	지정 취소	

□ 개정 효과

- 위반사항 보완 시 전문기관의 조속한 업무 재개 가능

전자화기관 지정요건 완화 및 재검토형 일몰 규정 신설 (안 특칙 제120조의2, 제123조)

※ 실용신안의 경우 실칙 제17조에서 특허법 시행규칙 제120조의2 개정사항을 준용하며, 특허법 시행규칙 제123조의 준용은 새롭게 추가

□ 개정 이유

- 전자화기관 지정 요건 중 인력 요건*이 업무(문서 스캔, DB화 등)에 비해 과다하고,
 - * 학사학위를 가진 자로서 9년 이상의 전산정보처리분야의 업무를 수행한 자
 - 이미 폐지(12)된 SW기술자 등급제에 맞춰 규정되어 있어, 이에 대한 정비 필요
- 국무조정실에서 규제들에 대한 재검토형 일몰 조항 신설을 요구 (14.4.8., 규제시스템 개혁 시행지침)함에 따라 이를 반영

□ 개정 내용

- 특허문서전자화기관 지정을 위한 인력 요건 중 학력 요건을 삭제 하고, 업무경력 요건도 5년 이상으로 완화 (안 특칙 제120조의2)
 - 한편, 비공개 문서를 다루는 전자화 업무의 특성 상 책임 소재를 명확히 하기 위해 '책임자' 요건을 추가
- 전자화기관의 지정기준의 적정성과 존속 여부를 2년마다 재검토 하도록 규정 신설 (안 특칙 제123조)

< 특허법 시행규칙 제120조의2(안) >

현 행	개정안
<p>제120조의2(특허문서전자화기관의 지정 등) ① 법 제217조의2제1항에서 “산업통상자원부령이 정하는 시설 및 인력을 갖춘 법인”이란 다음 각 호의 기준에 해당하는 법인을 말한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 데이터 입력장치, 데이터 저장장치 등 특허문서전자화업무의 효율적인 수행에 적합한 장비와 <u>학사학위를 가진 자로서 9년 이상 전산정보처리분야의 업무를 수행한 자 1인 이상을</u> 보유할 것</p> <p>3. ~ 4. (생략)</p> <p>② ~ ⑤ (생략)</p>	<p>제120조의2(특허문서전자화기관의 지정 등) ① 법 제217조의2제1항에서 “산업통상자원부령이 정하는 시설 및 인력을 갖춘 법인”이란 다음 각 호의 기준에 해당하는 법인을 말한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 데이터 입력장치, 데이터 저장장치 등 특허문서전자화업무의 효율적인 수행에 적합한 장비와 <u>5년 이상 전산정보처리분야의 업무를 수행한 1인 이상의 책임자를</u> 보유할 것</p> <p>3. ~ 4. (생략)</p> <p>② ~ ⑤ (생략)</p>

< 특허법 시행규칙 제123조(안) >

현 행	개정안
<p><신 설></p>	<p>제123조(규제의 재검토) 특허청장은 제120조의2제1항에 따른 특허문서전자화기관의 지정기준에 대하여 2016년 1월 1일을 기준으로 2년마다(매 2년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다.) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.</p>

□ 개정 효과

- 지정 요건 완화를 통해 신규사업자들에 대한 진입 장벽 완화

3

특허표시 관련 규정 신설 (안 특칙 제121조)

※ 실용신안의 경우 실칙 제16조

□ 개정 이유

- 물건에 특허출원표시를 할 수 없는 경우의 표시 방법 규정 필요
- 인터넷 특허표시*(15.7.22., 지재위 의결)를 위한 근거 신설 필요

* 물건에는 인터넷사이트 주소를 표기하고, 해당 인터넷사이트에 특허번호 게재

□ 개정 내용

- 특허출원표시를 물건에 할 수 없는 경우에는 그 물건의 용기 또는 포장에 할 수 있도록 규정
- 특허표시를 하는 경우, “특허+인터넷사이트 주소”로 표시하고 특허번호는 그 인터넷사이트에 기재하는 것도 허용

* 특허출원표시를 하는 경우는 “특허출원(심사중)+인터넷사이트 주소”로 표시

< 특허법 시행규칙 제121조(안) >

현 행	개정안
제121조(특허표시) ① ~ ② (생략) <신설>	제121조(특허표시) ① ~ ② (생략)
<신설>	③ 제2항에 따른 특허출원표시를 물건에 할 수 없는 경우에는 그 물건의 용기 또는 포장에 할 수 있다.
	④ 제1항 내지 제3항에 따른 특허표시 또는 특허출원표시는 그 특허번호 또는 출원번호를 별도의 비용을 지불하지 않고 접속이 가능한 인터넷사이트에 게재하고, 물건 또는 그 물건의 용기나 포장에 “특허” 또는 “특허출원(심사중)”이라는 문자와 그 인터넷사이트의 주소를 표시하는 것으로 대체할 수 있다.

□ 개정 효과

- 기업들의 특허표시 편의성 제고

4

포괄위임 절차 보완 (안 특칙 제5조의2)

※ 실용신안의 경우 실칙 제17조에서 특허법 시행규칙 개정사항을 준용

□ 개정 이유

- 포괄위임의 중요성을 고려해, 포괄위임의 범위·내용 등을 출원인에게 설명한 후 확인받도록 특허법 시행규칙을 개정('15.7.29. 시행)
- 현재 국문으로 된 포괄위임등록신청서에 출원인의 확인을 받도록 하고 있어, 외국 출원인의 서명을 받는 경우 대리인의 불편 발생

□ 개정 내용

- 출원인의 서명 확인 위치를 별지 제3호서식의 포괄위임등록신청서에서 포괄위임장으로 변경 (별지 제3호서식 기재요령도 개정 ☞ 붙임 1)

< 특허법 시행규칙 제5조의2(안) >

현 행	개정안
<p>제5조의2(포괄위임) ① 특허에 관한 절차를 대리인에 의하여 밟는 경우에 있어서 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 포괄위임하려는 경우에는 별지 제3호서식의 포괄위임등록 신청서에 대리권을 증명하는 서류(이하 “포괄위임장”이라 한다)를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 대리인은 포괄위임을 하려는 자에게 포괄위임에 대하여 설명하고 <u>별지 제3호서식의 포괄위임등록 신청서에 포괄위임을 하려는 자의 서명 또는 날인을 받아야 한다.</u></p> <p>② ~ ⑤ (생략)</p>	<p>제5조의2(포괄위임) ① 특허에 관한 절차를 대리인에 의하여 밟는 경우에 있어서 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 포괄위임하려는 경우에는 별지 제3호서식의 포괄위임등록 신청서에 대리권을 증명하는 서류(이하 “포괄위임장”이라 한다)를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 대리인은 포괄위임을 하려는 자에게 포괄위임에 대하여 설명하고 포괄위임장에 포괄위임을 하려는 자의 서명 또는 날인을 받아야 한다.</p> <p>② ~ ⑤ (생략)</p>

□ 개정 효과

- 외국 출원인에 대한 포괄위임등록 신청 시 대리인의 편의성 제고

5

증명(접근코드부여)신청서 서식 개선 (안 제120조)

※ 실용신안의 경우 실칙 제17조에서 특허법 시행규칙 개정사항을 준용


□ 개정 이유

- 심판관 결정*에 불복하여 소를 제기할 경우 결정문의 송달증명이 필요하나, 관련 규정·서식이 없어 발급 불가능

- * ① 상표·디자인 거절결정불복심판 중 보정각하결정 (특허법원에 제기)
- ② 당사자계 심판의 심판비용액결정 (서울행정법원 등)
- ③ 심판청구서각하결정 (특허법원)

※ 심판관 심결에 불복하여 소를 제기할 경우에는 심결문송달증명원이 필요하며, 이는 별지 제19호서식을 통해 신청 가능

□ 개정 내용

- 결정문송달증명원도 별지 제19호서식(증명(접근코드부여)신청서  붙임 2)을 이용해 발급을 신청할 수 있도록 규정

< 특허법 시행규칙 제120조(안) >

현 행	개정안
제120조(서류의 열람 등) ① 법 제216조에 따른 특허등록원부발급신청·자료 열람(복사)신청·서류등본(초본)발급신청 및 특허원부기록사항발급신청은 별지 제29호서식, 심판청구사실증명·심결 확정사실증명 및 <u>심결문송달증명신청</u> 은 별지 제19호서식에 따른다. (단서 생략)	제120조(서류의 열람 등) ① 법 제216조에 따른 특허등록원부발급신청·자료 열람(복사)신청·서류등본(초본)발급신청 및 특허원부기록사항발급신청은 별지 제29호서식, 심판청구사실증명·심결 확정사실증명 및 <u>심결문(결정문)송달 증명신청</u> 은 별지 제19호서식에 따른다. (단서 생략)
② (생략)	② (생략)

□ 개정 효과

- 심판 청구인·피청구인의 증명원 발급 편의성 제고

6

심판청구서 서식 개선 (안 별지 제31호서식)

※ 실용신안의 경우 실칙 제14조에서 특허법 시행규칙 개정사항을 준용

□ 개정 이유

- 서비스표등록거절결정불복심판의 청구 취지를 상표등록거절결정 불복심판으로 적는 실수를 방지하기 위해, 기재 예시 추가 필요
- 정정심판 청구 시 보정서가 아닌 정정한 명세서 또는 도면을 첨부함에 따라, 심판관이 심리 시 정정 전·후를 대비하기가 곤란
- 권리범위확인심판의 경우 특허, 상표 등 사건에 따라 첨부서류가 상이한데도 특허 위주로만 안내되어, 이에 대한 보완 필요

※ 실용신안, 상표, 디자인에 대한 권리범위확인심판 청구인의 첨부서류 제출 실수와 이에 따른 불필요한 보정 요구가 발생

□ 개정 내용

- 서비스표등록거절결정불복심판에 대한 ‘청구의 취지’ 기재 예시 추가

< 특허법 시행규칙 별지 제31호서식(안) 일부 >

현행	개정안
4. 【청구의 취지】란 이 난에는 해당 심판청구의 취지를 다음 예와 같이 간략하게 적되 필요에 따라 별지를 사용할 수 있습니다. [예 1] ~ [예 5] (생략) <신설>	4. 【청구의 취지】란 이 난에는 해당 심판청구의 취지를 다음 예와 같이 간략하게 적되 필요에 따라 별지를 사용할 수 있습니다. [예 1] ~ [예 5] (생략) ⇒ <u>[예 5-1] 서비스표등록거절결정불복심판의 경우</u> <u>【청구의 취지】</u> “원결정을 취소합니다. 서비스표 등록출원 00-0000-0000000호는 서비스표등록결정합니다.” 라는 심결을 구함 [예 6] ~ [예 8] (생략)

○ 정정심판 청구 시 정정 전·후의 구체적인 대비표를 적도록 명시

< 특허법 시행규칙 별지 제31호서식(안) 일부 >

현 행	개정안
5. 【청구의 이유】란 가. ~ 라. (생 략) <u><신 설></u>	5. 【청구의 이유】란 가. ~ 라. (생 략) ⇒ <u>마. 정정심판을 청구하는 경우 정정 전과 후에 대한 특허발명(등록실용신안)과의 구체적인 대비표를 적어야 합니다.</u>

○ 권리범위확인심판 청구 시, 사건 종류(특허, 실용신안, 상표, 디자인)에 따라 필요한 첨부서류를 명확히 규정

< 특허법 시행규칙 별지 제31호서식(안) 일부 >

현 행	개정안
9. 【첨부서류】란 가. (생 략) (1) 특허발명과 대비될 수 있는 설명서(그 설명서에는 특허발명의 구체적인 대비표를 적어야 합니다) 및 필요한 <u>도면</u> 각 1통(권리범위확인심판의 경우에 한정합니다) (2) ~ (6) (생 략) 나. ~ 마. (생 략)	9. 【첨부서류】란 가. (생 략) (1) 특허발명과 대비될 수 있는 설명서(그 설명서에는 특허발명의 구체적인 대비표를 적어야 합니다) 및 필요한 <u>도면(등록실용신안에 대해서는 그 등록실용신안과 대비될 수 있는 설명서 및 도면, 등록디자인에 대해서는 그 등록디자인과 대비될 수 있는 도면, 등록상표에 대해서는 그 등록상표와 대비될 수 있는 상표 견본 및 그 사용상품목록)</u> 각 1통(권리범위확인심판의 경우에 한정합니다) (2) ~ (6) (생 략) 나. ~ 마. (생 략)

□ 개정 효과

○ 심판청구인의 편의성 제고 및 정정심판 심리의 효율성 향상

□ 개정 이유

- 특허법 개정(14.6.11., 법률 제12753호)으로 시행규칙과의 불일치 발생

□ 개정 내용

- 특허법 시행규칙 제111조의 인용 조문을 ‘법 제201조제4항’에서 ‘법 제201조제5항’으로 정비

< 특허법 시행규칙 제111조(안) >

현 행	개정안
제111조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 서류제출기간의 특례) 법 제200조에서 “산업통상자원부령이 정하는 기간” 이란 법 제201조제4항에 따른 기준일 경과후 30일을 말한다.	제111조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 서류제출기간의 특례) 법 제200조에서 “산업통상자원부령이 정하는 기간” 이란 법 제201조제5항에 따른 기준일 경과후 30일을 말한다.

※ 법 제200조는 국제특허출원에 대한 공지에외주장의 취지 및 증빙서류의 제출기간을 산업통상자원부령(특칙 제111조)으로 규정

※ 기재요령

1. ~ 4. (생략)

5. 【첨부서류】란

가. ~ 마. (생략)

바. 포괄위임장에는 다음과 같이 위임사항[코드번호(A01, A02, B01...)]을 적고 기명한 후 서명 또는 날인합니다. 또한, 포괄위임을 받으려는 대리인은 포괄위임을 하려는 자에게 포괄위임과 관련된 위임범위, 위임기간, 철회방법 등 중요사항에 관하여 설명하고, 포괄위임을 하려는 자는 해당 설명을 듣고 이해한 경우 포괄위임장에 다음과 같이 【포괄위임 설명확인】란을 만들어 기명한 후 서명 또는 날인합니다. 다만, 포괄위임장을 온라인 제출하거나 전자적기록매체에 수록하여 제출하는 경우에는 포괄위임을 하려는 자가 특허청에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 그 포괄위임장에 전자서명을 하거나 포괄위임을 하려는 자의 휴대전화로 전송되는 인증번호를 입력하여 본인임을 확인하고, 서명 또는 날인한 포괄위임장의 전자적 이미지를 제출하여야 합니다.

포괄위임장

○○○(출원인코드: 0-0000-000000-0)은 변리사 ○○○(대리인코드: 0-0000-000000-0), 변리사 ○○○(대리인코드: 0-0000-000000-0), 변리사 ○○○(대리인코드: 0-0000-000000-0), ...를 대리인으로서 다음과 같이 위임합니다.

- 다음 -

A01. 특허출원에 관한 모든 절차

(생략)

F00. 헤이그협정에 따른 디자인의 국제출원과 관련된 모든 절차

20XX. X. X.

위임자 (서명 또는 인)

【포괄위임 설명확인】

위 대리인으로부터 포괄위임의 중요사항(위임범위, 기간, 철회방법 등)을 상세하게 설명 듣고 이해하였습니다.

설명일자 . . . 위임자 (서명 또는 인)

6. (생략)

■ 특허법 시행규칙 [별지 제19호서식]

특허로(www.patent.go.kr)에서
온라인으로 제출 가능합니다.

증명(접근코드부여)신청서

(앞쪽)

- 【신청구분】 미생물분양자격증명 출원사실증명 우선권증명
- 심판청구사실증명 심결 확정사실증명
- 심결문(결정문)등본송달증명
- 비밀디자인등록증명 세계지식재산권기구의 접근코드부여

【제출인】

【성명(명칭)】

【출원인코드】

【사건과의 관계】

【대리인】

【성명(명칭)】

【대리인코드】

(【포괄위임등록번호】)

【신청대상의 표시】

【출원번호[특허(등록)번호, 심판번호, 국제출원번호, 국제등록번호, 특허청참조번호]】

(【신청대상】)

(【신청부수】)

(【신청이유(출원예정국가)】)

【수령방법】

위와 같이 특허청장(특허심판원장)에게 제출합니다.

제출인(대리인)

(서명 또는 인)

【수수료】 원 (기재요령 제7호 참조)

(【수수료 자동납부번호】)

【첨부서류】 법령에서 정한 서류 각 1통(기재요령 제8호 참조)