

1. 개정이유 및 주요내용

종전에는 특허출원의 특허여부결정 후에는 특허출원서에 적은 발명자의 기재가 누락 또는 잘못 적은 것임이 명백한 경우에만 발명자를 추가 또는 정정할 수 있도록 하던 것을 앞으로는 특허여부결정 후에도 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하는 경우 발명자를 추가 또는 정정할 수 있도록 하고, 특허에 관한 절차를 밟는 자의 서명에 대한 증명서류에 공증서 이외에도 서명에 대한 권한을 증명할 수 있는 서류를 포함하도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법예고(2019. 1. 22. ~ 3. 4.) 결과, 특기할 사항
없음

특허법 시행규칙 일부개정령

특허법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제1항제3호를 다음과 같이 한다.

3. 서명에 대한 공증서 등 서명에 대한 권한을 증명할 수 있는 서류(외국인인 경우에는 본인이 서명을 하였다는 본국 관공서의 증명서면을 포함한다)

제11조제1항에 제21호를 다음과 같이 신설한다.

21. 동일한 출원인등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우

제28조제1항 본문 중 “그 특허출원의 특허여부결정 전까지 추가”를 “추가”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(특허출원서에 적은 발명자의 누락에 한정한다) 또는 잘못 적은 것임이 명백한 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 원출원의 심사청구 순위에 따라 심사한다.

제40조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 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 제67조의2제2항, 법 제132조의3제3항, 법 제133조의2제4항, 법 제136조제6항 또는 법 제137조제4항에 따라”를 “거절이유 등 통지, 직권보정 사항, 심판사건, 이의신청, 취소신청사건, 분할출원, 우선권주장출원, 자진보정 또는 기타절차에 관한”으로 한다.

별지 제9호서식 앞쪽 보정구분란을 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 출원서 등 보정(보완)란을 다음과 같이 한다.

출원서 등 보정	출원서 또는 그 중간서류의 서지(書誌)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 서류구분란을 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 외국 심사결과 제출명령에 대한 의견란 다음에 기타의견란을 다음과 같이 신설한다.

기타의견	분할출원시, 우선권주장출원시, 자진보정서 제출시 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

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(심사의 순위에 관한 적용례) 제38조제2항의 개정규정은 이 규칙 시행 전에 특허청장이 특허출원의 심사에 필요한 선행기술의 조사를 전문기관에 의뢰한 경우로서 특허청장이 정하는 기준에 따른 심사 순위를 부여받은 특허출원에도 적용한다.

제3조(서식에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따른 서식은 이 규칙 시행일부터 3개월간 이 규칙에 따른 서식과 함께 사용할 수 있다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<p>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.</p> <p>1. 2. (생략)</p> <p>3. 서명에 대한 공증서(외국인인 경우에는 본인이 서명하였다는 본국 관공서의 증명서면을 포함한다)</p> <p>② ~ ④ (생략)</p> <p>제11조(부적법한 출원서류 등의 반려) ①특허청장 또는 특허심판원장은 법 제42조·제90조·제92조의3·제132조의4·제140조 또는 제140조의2에 따른 특허출원, 특허권의 존속기간의 연장등록출원, 특허취소신청 또는 심판에 관한 서류·견본이나 그 밖의 물건(이하 “출원서류 등”이라 한다)이 다음 각 호의</p>	<p>제8조(증명서류의 제출) ① ----- ----- ----- ----- ----- -----.</p> <p>1. 2. (현행과 같음)</p> <p>3. 서명에 대한 공증서 등 서명에 대한 권한을 증명할 수 있는 서류(외국인인 경우에는 본인이 서명하였다는 본국 관공서의 증명서면을 포함한다)</p> <p>② ~ ④ (현행과 같음)</p> <p>제11조(부적법한 출원서류 등의 반려) ①----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>

어느 하나에 해당하는 경우에는
법령에 특별한 규정이 있는 경
우를 제외하고는 적법한 출원서
류등으로 보지 아니한다.

1. ~ 20. (생략)

<신설>

② ~ ④ (생략)

제28조(발명자의 추가 등) ①특허
출원인이 착오로 인하여 특허출
원서에 발명자 중 일부의 발명
자의 기재를 누락하거나 잘못
적은 때에는 그 특허출원의 특
허여부결정 전까지 추가 또는
정정할 수 있다. 다만, 발명자의
기재가 누락(특허출원서에 적은
발명자의 누락에 한정한다) 또
는 잘못 적은 것임이 명백한 경
우에는 특허여부결정 후에도 추
가 또는 정정할 수 있다.

②특허출원인 또는 특허권자가
제1항에 따라 발명자를 추가 또
는 정정하려면 다음 각 호에 따
른 보정서 또는 신청서를 특허
청장에게 제출하여야 한다. <단

-----.

1. ~ 20. (현행과 같음)

21. 동일한 출원인등이 이미 제
출한 서류와 중복되는 서류를
제출한 경우

② ~ ④ (현행과 같음)

제28조(발명자의 추가 등) ①-----

----- 추가 -----

-----.

<단서 삭제>

②-----

-----.

다

서 신설>

③ (생략)

제38조(심사의 순위) ① (생략)

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 심사할 수 있다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우: 원출원의 심사청구 순위

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

나. 심사청구된 실용신안등록출원을 법 제53조에 따라 특허출원으로 변경출원한

만, 제2호에 따른 서식을 제출할 때에는 발명자의 기재가 누락(특허출원서에 적은 발명자의 누락에 한정한다) 또는 잘못된 것이 명백한 경우를 제외하고는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하여야 한다.

③ (현행과 같음)

제38조(심사의 순위) ① (현행과 같음)

② 제1항에도 불구하고 심사청구된 특허출원을 법 제52조에 따라 분할출원하여 심사청구한 경우 또는 심사청구된 실용신안등록출원을 법 제53조에 따라 특허출원으로 변경출원하여 심사청구한 경우에는 원출원의 심사청구 순위에 따라 심사한다.

후 그 변경출원을 심사청
구한 경우

2. 특허청장이 법 제58조제1항
에 따라 특허출원의 심사에
필요한 선행기술의 조사를 전
문기관에 의뢰한 경우: 특허출
원에 대한 심사의 효율성을
고려하여 특허청장이 정하는
기준에 따른 심사 순위

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

제40조(동일출원의 심사) (생략)

<신설>

제41조(의견서) 법 제63조제1항,
법 제66조의2제3항, 법 제67조
의2제2항, 법 제132조의3제3항,
법 제133조의2제4항, 법 제136
조제6항 또는 법 제137조제4항
에 따라 의견서를 제출하려는
자는 별지 제24호서식 의견서에

<삭제>

제40조(동일출원의 심사) ① (현
행 제목 외의 부분과 같음)

② 심사관이 제1항에 따라 심사
를 보류하려는 경우에는 특허청
장이 지정한 심사장의 확인을
받아야 한다.

제41조(의견서) 거절이유 등 통지,
직권보정 사항, 심판사건, 이의
신청, 취소신청사건, 분할출원,
우선권주장출원, 자진보정 또는
기타절차에 관한 -----

다음 각 호의 서류를 첨부하여
특허청장·특허심판원장 또는
심판장에게 제출하여야 한다.

1.·2. (생략)

-----.

1.·2. (현행과 같음)