

특 허 법 시 행 규 칙 일 부 개 정 령 안

2020. 3.

특 허 청
(특허심사제도과)

법제처 심사 전

1. 개정이유

증명서류의 본인 확인이 필요한 경우 특허고객번호에 등록된 인감 또는 서명을 확인할 수 있도록 확인 절차를 개선하고, 무권리자가 출원한 특허가 정당한 권리자의 청구에 의하여 이전등록된 경우 발명자 정정을 용이하게 할 수 있도록 하며, 국가 간 합의에 따른 우선권증명서류의 전자적 교환 시스템 변경에 따라 관련 제도를 정비하고, 특허협력조약(PCT)의 개정사항을 국내 규정에 반영하는 등 현행 제도 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 증명서류의 본인 확인절차 개선(안 제8조)

신청인 본인 확인을 요하는 증명서류를 접수하는 경우 현행 규정에 따르면 인감증명서 등을 제출하게 할 수 있으나, 그 절차가 번거롭고 실무와 차이가 있어, 인감증명서 등의 제출명령을 특허고객번호에 등록된 인감 또는 서명을 확인하는 것으로 갈음할 수 있도록 근거규정을 마련함

나. 전자문서로 제출할 수 있는 서류를 추가(안 제9조의2)

현재 전자화내용 정정신청서는 서면으로만 제출 가능하나, 전자문서를 특허청에서 다시 전자화하는 것이 가능해짐에 따라 정정신청건수가 증가할 것으로 예상되므로, 전자화내용 정정신청서를 전자문서로 제출할 수 있도록 개선함

다. 우선권증명서류의 전자적 교환을 위한 접근코드 발급절차 개선(안 제24조)

국가 간 우선권증명서류 교환 시스템이 세계지식재산기구(WIPO)의 전자적 접근 서비스(DAS)로 일원화될 예정에 따라 향후 해외출원시 국내 출원에 대한 우선권을 주장하기 위해서는 DAS 접근코드가 필요하므로, 현재 신청에 의해서만 발급하고 있는 DAS 접근코드를 특허출원시 자동 발급하도록 개선함

라. 무권리자 특허의 이전등록시 발명자 정정 요건 완화(안 제28조)

특허권자가 발명자를 추가·정정 신청하기 위해서는 특허권자 및 신청전후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 제출하여야 하나, 무권리자가 출원한 특허에 대하여 정당한 권리자가 「특허법」 제99조의2에 따라 이전을 청구하여 특허권을 이전받는 경우에는 현실적으로 확인서류의 제출이 곤란하므로, 이를 생략할 수 있도록 함

마. 국제출원의 명세서 등의 보완 대상 확대(안 제99조의2, 제106조의14)

특허협력조약에 따른 국제출원의 명세서, 도면 등이 잘못 제출된 경우 수리관청이 해당 내용의 보완을 요청하고 필요시 추가수수료를 청구할 수 있도록 조약규칙이 개정됨에 따라 이를 국내 규정에 반영하여 국제출원시 잘못 제출된 명세서 등의 보완 절차를 마련함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 0000부 등과 합의되었음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

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

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음
- 규제 신설·폐지 등, 없음

특허법 시행규칙 일부개정령안

특허법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제1항 각 호 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 특허에 관한 절차를 밟는 자가 특허고객번호 정보에 인감 또는 서명을 등록한 경우에는 특허청장·특허심판원장 또는 심판장은 그 인감 또는 서명을 확인하는 것으로 다음 각 호의 서류(「특허권 등의 등록령」 제22조제1항제7호에 해당하는 경우는 제외한다)의 제출명령을 갈음할 수 있다.

제9조의2제1항제7호를 삭제한다.

제24조를 다음과 같이 한다.

제24조(특허출원번호 등의 통지) 특허청장은 특허출원서를 수리한 때에는 다음 각 호의 사항을 기재한 특허출원번호통지서를 특허출원인에게 통지하여야 한다.

1. 특허출원번호
2. 특허출원일자
3. 외국에 특허출원을 할 때 그 특허출원에 관하여 파리조약 제4조D(1)에 따른 우선권을 주장하기 위한 증명서를 특허청장이 세계지식재산기구에 전자적 접근 서비스(DAS, Digital Access Service)를 통

하여 송달(세계지식재산기구의 요청이 있는 경우에 한정한다)하기
위하여 필요한 접근코드

제28조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 제2항에도 불구하고, 법 제99조의2제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자가 발명자를 추가·삭제 또는 정정하려는 경우에는 제2항제2호에 따른 서식에 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하지 아니할 수 있다.

제99조의2제1항 각 호 외의 부분 중 “누락된 부분”을 “누락된 부분, 또는 잘못 제출된 부분을 정정하는 부분(이하 “정정 부분”이라 한다)”으로 하고, 같은 항 제1호 및 제2호 중 “있는”을 각각 “있거나 잘못 제출된”으로 하며, 같은 조 제2항, 제3항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호 중 “누락된 부분”을 각각 “누락된 부분 또는 정정 부분”으로 한다.

제106조의14의 제목 “(국제조사에 관한 발명의 단일성)”을 “(국제조사에 관한 발명의 단일성 등)”으로 하고, 같은 조 제5항을 제7항으로 하며, 같은 조에 제5항 및 제6항을 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제7항(중전의 제5항) 중 “제1항”을 “제1항 또는 제5항”으로 한다.

⑤ 심사관은 국제출원에 대하여 국제조사보고서의 작성이 시작된 이후에 조약규칙 20.5 또는 20.5bis에 따라 명세서, 도면 등의 누락된 부분 또는 정정 부분이 제출된 경우에는 조약규칙 40bis.1의 규정에 의하여 기간을 정하여 추가수수료의 납부를 명할 수 있다.

⑥ 심사관은 제5항의 규정에 의하여 추가수수료의 납부명령을 받은

자가 지정된 기간내에 추가수수료를 납부한 경우에는 제출된 누락된 부분 또는 정정 부분을 포함한 국제출원에 대하여 국제조사보고서를 작성하여야 한다.

제106조의15의 제목 “(추가수수료이의신청)”을 “(발명의 단일성요건 미충족에 대한 추가수수료이의신청)”으로 한다.

별지 제4호서식 뒤쪽 기재요령 제1호가목의 3)을 다음과 같이 하고, 뒤쪽 기재요령 제1호아목2) 중 “날인합니다”를 “날인하며, 법정대리인의 특허고객번호가 있는 경우에는 【특허고객번호】를 적는 것으로 이를 갈음할 수 있습니다”로 하며, 같은 뒤쪽 기재요령 제1호아목 ※ 【제출인】란의 작성 시 유의사항 중 “【제출인 인감】란을 삭제하고”를 삭제한다.

3) 제출인이 국내 법인인 경우에는 【법인등록번호】란으로, 국내에 주소나 영업소를 갖는 외국 법인인 경우에는 【사업자등록번호】란으로 바꾸고 법인등록번호 또는 본점 소재지의 사업자등록번호를 적습니다.

별지 제5호서식 뒤쪽 기재요령 제7호가목(1)(다) 중 “및 사업자등록증명 각 1통”을 “또는 사업자등록증명 1통”으로 한다.

별지 제13호서식 뒤쪽 기재요령 제6호가목 중 “다만, 【접근코드】란은 우선권증명서류의 전자적 송달을 위해 세계지식재산기구의 전자적 접근 서비스(DAS, Digital Access Service)를 이용하는 경우에만 적습니다.”를 삭제한다.

별지 제14호서식 뒤쪽 기재요령 제9호나목 중 “우선권증명서류의 전자적 송달을 위해 세계지식재산기구의 전자적 접근 서비스(DAS, Digital

Access Service)를 이용하지 않는 경우에는 【접근코드】란에 “없음”이라고 적습니다.”를 삭제한다.

별지 제35호서식 뒤쪽 제1호 중 “누락되어 있어 그 누락된 부분”을 “누락되어 있거나 잘못 제출되어 그 누락된 부분 또는 정정 부분”으로, “누락되어 있어 그 누락된 도면”을 “누락되어 있거나 잘못 제출되어 그 누락된 도면 또는 정정하는 도면”으로 하고, 뒤쪽 기재요령 제7호나목을 다음과 같이 한다.

나. 누락되어 있거나 잘못 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면의 누락된 부분 또는 정정 부분을 제출하려는 경우에는 다음 예와 같이 【제출내용】란의 다음 행에 【누락된 부분】 또는 【정정 부분】란을 만들어 추가 또는 정정할 부분을 명시합니다. 누락된 도면을 제출하려는 경우에는 도면이 국제출원에 포함되지 아니하였으나 해당 도면에 관하여 언급하고 있는 부분을 명시합니다.

[예] 【제출내용】

【누락된 부분】

별지 제41호서식 Box No. VI PRIORITY CLAIM란의 Incorporation by reference란 중 “referred to in Rule 20.5(a)”를 “referred to in Rule 20.5(a), or an element or part of the description, claims or drawings referred to in Rule 20.5bis(a)”로 한다.

별지 제41호의2서식 제6기재란 우선권주장란의 인용에 의한 보완란 중 “도면의 일부”를 “도면의 일부, 또는 규칙 20.5bis(a)에서 규정하는 요소 또는 발명의 설명, 청구 범위 또는 도면의 일부”로 한다.

별지 제50호서식 뒤쪽 제1호의 “못하여”를 “못하거나, 국제조사보고서의 작성이 시작된 이후에 명세서, 도면 등의 누락된 부분 또는 정정 부분을

제출하여”로 하고, “「특허법 시행규칙」 제106조의14제5항”을 “「특허법 시행규칙」 제106조의14제7항”으로 한다.

별지 제59호서식 상단에 “특허로(www.patent.go.kr)에서 온라인으로 제출 가능합니다.”를 신설하고, 뒤쪽 제1호를 다음과 같이 한다.

1. 서식의 용도 및 관련 규정

이 서식은 서류를 서면 또는 전자문서로 제출하고, 해당 서류가 「특허법」 제217조의2제4항, 「상표법」 제217조제4항 또는 「디자인보호법」 제208조제4항에 따라 전자화된 내용을 통지받은 출원인등이 제출한 서면 또는 전자문서 내용과 전자화된 내용이 다른 경우에 전자화한 내용의 정정을 신청하기 위하여 제출합니다(관련 규정: 「특허법 시행규칙」 제120조의6, 「실용신안법 시행규칙」 제17조, 「디자인보호법 시행규칙」 제99조, 「상표법 시행규칙」 제98조).

부 칙

이 규칙은 2020년 7월 1일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
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. <u><단서 신설></u>	제8조(증명서류의 제출) ① ----- ----- ----- ----- -----. <u>다만, 특허에 관한 절차를 밟는 자가 특허고객번호 정보에 인감 또는 서명을 등록한 경우에는 특허청장·특허심판원장 또는 심판장은 그 인감 또는 서명을 확인하는 것으로 다음 각 호의 서류(「특허권 등의 등록령」 제22조제1항제7호에 해당하는 경우는 제외한다)의 제출명령을 갈음할 수 있다.</u>
② ~ ④ (생략)	② ~ ④ (현행과 같음)
제9조의2(전자문서로 제출할 수 있는 서류) ①법 제28조의3제4항에 따라 특허청장 또는 특허심판원장에게 전자문서로 제출할 수 있는 서류는 다음 각 호의 것을 제외한 서류로 한다.	제9조의2(전자문서로 제출할 수 있는 서류) ①----- ----- ----- -----.
1. ~ 6. (생략)	1. ~ 6. (현행과 같음)

7. 전자화내용 정정신청서

② 삭 제

③ (생 략)

제24조(특허출원번호의 통지) 특허청장은 특허출원서를 수리한 때에는 그 특허출원번호 및 특허출원일자를 기재한 특허출원번호통지서를 특허출원인에게 통지하여야 한다.

<신 설>

제28조(발명자의 추가 등) ① ~ ③ (생 략)

<신 설>

<삭 제>

③ (현행과 같음)

제24조(특허출원번호 등의 통지) 특허청장은 특허출원서를 수리한 때에는 다음 각 호의 사항을 기재한 특허출원번호통지서를 특허출원인에게 통지하여야 한다.

1. 특허출원번호

2. 특허출원일자

3. 외국에 특허출원을 할 때 그 특허출원에 관하여 파리조약 제4조D(1)에 따른 우선권을 주장하기 위한 증명서를 특허청장이 세계지식재산기구에 전자적 접근 서비스(DAS, Digital Access Service)를 통하여 송달(세계지식재산기구의 요청이 있는 경우에 한정한다)하기 위하여 필요한 접근 코드

제28조(발명자의 추가 등) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ 제2항에도 불구하고, 법 제99조의2제2항에 따라 특허권 이전

제99조의2(국제출원의 명세서 등의 보완) ① 특허청장은 법 제194조제1항에 따른 국제출원일을 인정할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2개월 이내에 그 <u>누락된 부분</u>을 제출하도록 출원인에게 보완을 명하여야 한다. 1. 발명의 설명 또는 청구범위의 일부가 누락(법 제194조제1항제3호에 해당하는 경우는 제외한다)되어 <u>있는</u> 경우 2. 도면의 전부 또는 일부가 누락되어 <u>있는</u> 경우 ② 제1항에도 불구하고 출원인은 국제출원의 접수일부터 2개	<u>등록을 받은 자가 발명자를 추가·삭제 또는 정정하려는 경우에는 제2항제2호에 따른 서식에 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다.</u> 제99조의2(국제출원의 명세서 등의 보완) ① ----- ----- ----- ----- <u>누락된 부분,</u> <u>또는 잘못 제출된 부분을 정정하는 부분(이하 “정정 부분”이라 한다)</u>-----. 1. ----- ----- ----- <u>있거나 잘못 제출된</u> ----- 2. ----- ----- <u>있거나 잘못 제출된</u> ----- ----- ② ----- -----
---	---

월 이내에 제1항에 따른 누락된
부분을 특허청장에게 제출할 수
있다.

③ 제1항 또는 제2항에 따라 누
락된 부분을 제출하려는 자는
별지 제35호서식의 서류제출서
에 다음 각 호의 서류를 첨부하
여 특허청장에게 제출하여야 한
다.

1. 누락된 부분을 적은 발명의
설명, 청구범위 또는 도면 각
3통

2. (생략)

④ ~ ⑥ (생략)

제106조의14(국제조사에 관한 발
명의 단일성) ① ~ ④ (생략)

<신설>

----- 누락된
부분 또는 정정 부분-----
---.

③ ----- 누
락된 부분 또는 정정 부분-----

--.

1. 누락된 부분 또는 정정 부분

--

2. (현행과 같음)

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

제106조의14(국제조사에 관한 발
명의 단일성 등) ① ~ ④ (현행
과 같음)

⑤ 심사관은 국제출원에 대하여
국제조사보고서의 작성이 시작
된 이후에 조약규칙 20.5 또는 2
0.5bis에 따라 명세서, 도면 등
의 누락된 부분 또는 정정 부분
이 제출된 경우에는 조약규칙 4
0bis.1의 규정에 의하여 기간을
정하여 추가수수료의 납부를 명
할 수 있다.

<u><신 설></u> ⑤ 제1항의 규정에 의한 추가수수료를 납부하고자 하는 자는 별지 제50호서식에 의한 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다. 제106조의15(추가수수료이의신청) ① ~ ④ (생략)	⑥ 심사관은 제5항의 규정에 의하여 추가수수료의 납부명령을 받은 자가 지정된 기간내에 추가수수료를 납부한 경우에는 제출된 누락된 부분 또는 정정 부분을 포함한 국제출원에 대하여 국제조사보고서를 작성하여야 한다. ⑦ 제1항 또는 제5항----- ----- ----- -----. 제106조의15(발명의 단일성요건 미충족에 대한 추가수수료이의신청) ① ~ ④ (현행과 같음)
--	--