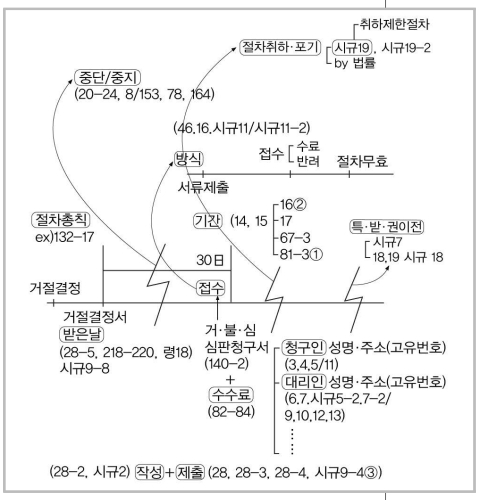
특허법

[시행 2022. 4. 20.] [법률 제18505호, 2021. 10. 19., 일부개정]

제1장 ■ 총칙 <개정 2014. 6. 11.>

제1조(목적) 이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]



제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2019. 12. 10.>

1. "발명"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.
2. "특허발명"이란 특허를 받은 발명을 말한다.
3. "실시"란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.
   가. 물건의 발명인 경우 : 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위
   나. 방법의 발명인 경우 : 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약[1]하는 행위
   다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우 : 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 [전문개정 2014. 6. 11.]

제3조(미성년자 등의 행위능력) ① 미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인은 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원·청구, 그 밖의 절차(이하 "특허에 관한 절차"라 한다)를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

전권자 : 동의 不要
후견인 : 동의 要

② 제1항의 법정대리인은 후견감독인의 동의[1-1] 없이 제132조의2에 따른 특허취소신청(이하 "특허취소신청"이라 한다)이나 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다. <개정 2016. 2. 29.> [전문개정 2014. 6. 11.]

↳ 특무·준무·집무·권확 심판 등

제4조(법인이 아닌 사단 등) 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사의 청구인, 특허취소신청인, 심판의 청구인·피청구인 또는 재심의 청구인·피청구인이 될 수 있다.[2] <개정 2016. 2. 29.> [전문개정 2014. 6. 11.]

1) (배타권 효력제한) 94② 에 따라 배타권 효력은 악의의 청약에 대해서만 미친다.

배타권 효력제한 - 94②, 95, 96, 81-3④, 181, 법정실시권, 강제실시권 등
실시권 효력제한 - 94但, 98

1-1) (대리인 능력) 친권자는 권한 제한 없으나 후견인은 제3자가 attack한 절차에 대한 방어 제외하고 일정 경우 후견감독인 동의가 필요하다는 권한 제한 있다.

법정대리인 친권자 - 규정無
법정대리인 후견인 - 3②ㄷ 동의 不要
임의대리인(특허관리인 포함) - 6
- 모든 절차 대표 (변경장, 우선권장, 포기취하 등 별도 등 제외)

2) (비법인 절차능력, 당사자능력) 비법인은 대표자나 관리인이 있어도 출원인, 특허권자가 밟을 수 있는 절차(권리능력이 요구되는 절차)는 밟을 수 없다. 심사청구, 특허취소신청 등은 출원인, 특허권자가 아닌 자가 밟을 수 있는 절차를 예시한 것이다.

행위무능력자 절차능력 - 3①
비법인 절차능력 - 4
재외자 절차능력 - 5

제5조(재외자의 특허관리인)[3] ① 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자(이하 "재외자"라 한다)는 재외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 그 재외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자(이하 "특허관리인"이라 한다)에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 대하여 소(訴)를 제기할 수 있다.

② 특허관리인은 위임된 권한의 범위에서 특허에 관한 모든 절차 및 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 관한 소송에서 본인을 대리한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제6조(대리권의 범위)[4] 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별히 권한을 위임받아야만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다. 특허관리인의 경우에도 또한 같다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 특허출원의 변경·포기·취하
2. 특허권의 포기
3. 특허권 존속기간의 연장등록출원의 취하
4. 신청의 취하
5. 청구의 취하
6. 제55조제1항에 따른 우선권 주장 또는 그 취하
7. 제132조의17에 따른 심판청구(거불심)
8. 복대리인의 선임 [전문개정 2014. 6. 11.]

제7조(대리권의 증명)[5] 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인(특허관리인을 포함한다. 이하 같다)의 대리권은 서면으로써 증명하여야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제7조의2(행위능력 등의 흠에 대한 추인) 행위능력[6] 또는 법정대리권[7]이 없거나 특허에 관한 절차를 밟는 데 필요한 권한의 위임에 흠이 있는 자[8]가 밟은 절차는 보정(補正)된 당사자[9]나 법정대리인이 추인하면 행위를 한 때로 소급하여 그 효력이 발생한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제8조(대리권의 불소멸)[9-1] 특허에 관한 절차를 밟는 자의 위임을 받은 대리인의 대리권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있어도 소멸하지 아니한다.

1. 본인의 사망이나 행위능력의 상실
2. 본인인 법인의 합병에 의한 소멸
3. 본인인 수탁자(受託者)의 신탁임무 종료
4. 법정대리인의 사망이나 행위능력의 상실
5. 법정대리인의 대리권 소멸이나 변경(대리권 상실) [전문개정 2014. 6. 11.]

제9조(개별대리) 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 2인 이상이면 특허청장 또는 특허심판원장에 대하여 각각의 대리인이 본인을 대리

3) 3(행위무능력자), 4(비버인), 5(재외자)는 본인 절차능력(=절차를 유효하게 행하는데 필요한 능력)과 관련된 조문이다.

본인 절차능력 하자사유	요구사항	위반시 조치	극복방안
미성년자 등(3)	법정 대리인	보정 명령 후 절차무효(46, 16)	법정 대리인 선임 후 보정(추인)
비법인(4)	대표자 또는 관리인	–	–
재외자(5)	특허 관리인	반려이유 통지 후 반려(시규11)	극복不可

4) (대리인 능력) 법정대리인 제외 임의대리인에 대해서만 적용되는 내용이다. 출·존·특·신·청·우·불·복

5) (대리인 능력) 대리인의 능력(=본인 대신 절차를 유효하게 행하는데 필요한 능력)과 관련된 조문이다.

대리인 능력 구분		조문	내용
법정 대리인	친권자	–	–
	후견인	3②	후견감독인 동의관련
임의대리인		6	특별위임장
		시규5-2	포괄위임 등록可 → 장래의 사건까지 맡길 수 있음

6) 3① 본문에 해당하는 자가 법정대리인 없이 절차를 밟은 경우를 말한다.

7) 친권자·후견인이 아닌 자 또는 후견인이지만 후견감독인 동의가 필요함에도 그 동의를 받지 아니한 자가 절차를 밟은 경우를 말한다.

8) 임의대리권과 관련하여 그 절차를 밟는 데 필요한 위임장, 특별위임장, 포괄위임등록번호를 제출하지 아니한 자가 절차를 밟은 경우를 말한다.

9) 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인에서 극복된 자를 말한다.

9-1) 8 - 사·능·합·수·사·상
20 - 사·능·합·수·사·상·사·상·사·상

한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제10조(대리인의 선임 또는 교체 명령 등) ① 특허청장[9] 또는 제145조제1항에 따라 지정된 심판장(이하 "심판장"이라 한다)은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리(口述審理)에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되면 대리인을 선임하여 그 절차를 밟을 것을 명할 수 있다.

② 특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되면 그 대리인을 바꿀 것을 명할 수 있다. <개정 2019. 12. 10.>

③ 특허청장 또는 심판장은 제1항 및 제2항의 경우에 변리사로 하여금 대리하게 할 것을 명할 수 있다.

④ 특허청장 또는 심판장은 제1항 또는 제2항에 따라 대리인의 선임 또는 교체 명령을 한 경우에는 제1항에 따른 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 제2항에 따른 대리인이 그 전에 특허청장 또는 특허심판원장에 대하여 한 특허에 관한 절차의 전부 또는 일부를 무효로 할 수 있다. <개정 2019. 12. 10.> [전문개정 2014. 6. 11.] [제목개정 2019. 12. 10.]

제11조(복수당사자의 대표) ① 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 제외하고는 각자가 모두를 대표[11]한다. 다만, 대표자를 선정하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 신고하면 그 대표자만이 모두를 대표할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 특허출원의 변경·포기·취하
2. 특허권 존속기간의 연장등록출원의 취하
3. 신청의 취하
4. 청구의 취하
5. 제55조제1항에 따른 우선권 주장 또는 그 취하
6. 제132조의17에 따른 심판청구(거불심)

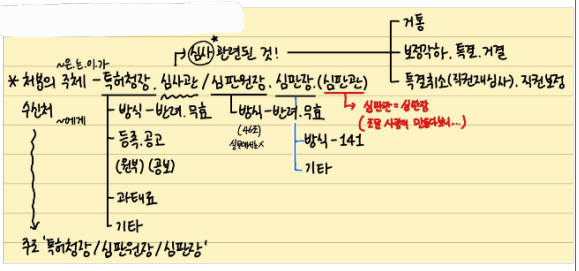
② 제1항 단서에 따라 대표자를 선정하여 신고하는 경우에는 대표자로 선임된 사실을 서면으로 증명[12]하여야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제12조(「민사소송법」의 준용) 대리인에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「민사소송법」 제1편제2장제4절을 준용한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제13조(재외자의 재판관할) 재외자의 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 특허관리인이 있으면 그 특허관리인의 주소 또는 영업소를, 특허관리인이 없으면 특허청 소재지를 「민사소송법」 제11조에 따른 재산이 있는 곳으로 본다. [전문개정 2014. 6. 11.]

10) 처분의 주체 구분 쟁점이다. 출원 등 기타절차는 특허청장이 담당한다. 심판장 지정된 후 심판절차는 심판장이 담당한다. 구술심리절차는 심판장 지정된 후 진행되는 심판절차다.

〈처분의 주체〉



11) (대표자 선임) 개별대리(9)와 유사한 내용이다. 국제출원은 본인만 대표자 선임할 수 있으나, 이와 달리 국제출원 part 1 에서는 수리관청이 대표자 지정할 수도 있다(197②).

12) 대리권 서면증명(7)과 유사한 내용이다. "대표" 의 쟁점은 "대리" 의 쟁점과 논리가 유사하다.

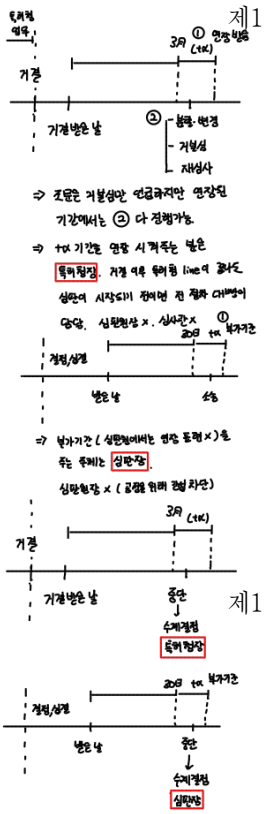
제14조(기간의 계산) 이 법 또는 이 법에 따른 명령에서 정한 기간의 계산은 다음 각 호에 따른다.

1. 기간의 첫날은 계산에 넣지 아니한다. 다만, 그 기간이 오전 0시부터 시작하는 경우[13]에는 계산에 넣는다.
2. 기간을 월 또는 연(年)으로 정한 경우에는 역(曆)에 따라 계산한다.
3. 월 또는 연의 처음부터 기간을 기산(起算)하지 아니하는 경우에는 마지막의 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전날로 기간이 만료한다. 다만, 월 또는 연으로 정한 경우에 마지막 월에 해당하는 날이 없으면 그 월의 마지막 날로 기간이 만료한다.
4. 특허에 관한 절차[14]에서 기간의 마지막 날이 공휴일(「근로자의날제정에관한법률」에 따른 근로자의 날 및 토요일을 포함한다)에 해당하면 기간은 그 다음 날로 만료한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

13) 34, 35 등이 해당될 수 있으나 오전 0시부터 시작하는 경우는 거의 없다고 봐도 무방하다.

14) 절차와 무관한 존속기간계산(88) 등에서는 적용되지 않는다. 절차란 서면의 제출이 필요한 행위라고 정리하면 된다.

<처음의 주제 기준 point>



제15조(기간의 연장 등) ① 특허청장은 청구에 따라 또는 직권으로 제132조의17에 따른 심판의 청구기간을 30일 이내에서 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 산업통상자원부령[15]으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다.[16] <개정 2016. 2. 29.>

② 특허청장·특허심판원장[17]·심판장[18] 또는 제57조제1항에 따른 심사관[19](이하 "심사관"이라 한다)은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 경우에는 청구에 따라 그 기간을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 특허청장 등은 그 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 아니하도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다.

③ 심판장은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기일[20]을 정한 경우에는 청구에 따라 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

15) (법정기간) 시규16④ 추가 연장 횟수 1회, 기간 30일

16) 거불심 청구기간 연장 처분의 주체는 특허청장이다. 심결·결정취소소송 부가기간 지정 처분의 주체는 심판장이다(186⑤).

17) 보정명령(46), 반려이유통지(시규11)시의 지정기간을 예로 들 수 있다.

18) 보정명령시(141)의 지정기간을 예로 들 수 있다.

19) 거절이유통지(63)시의 지정기간을 예로 들 수 있다.

20) 구술심리기일(154④)을 예로 들 수 있다.

제16조(절차의 무효) ① 특허청장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다.

② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.[21]

21) 기간쟁점은 계산(14) → 연장 등(15) → 정지(20, 23, 78, 153, 164) → 추후보완(16②, 17, 67-3, 81-3①)으로 이어진다.

추후보완사유	기간
보정명령(16②)	2月, 1年
거불심, 재심(17)	
심사청구, 재심사청구(67-3)	
등록료, 유지료(81-3①)	

· 추후보완	★ 무조건 시정명령	3개월(14일)
거절심·재심	책임질 수 없는 사유	2개월 1년
심청·재심사	정당한 사유	〃
특허료	〃	〃
보정명령(6)	〃	〃

③ 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항 본문·단서에 따른 무효처분 또는 제2항 본문에 따른 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

21-1) 17 - 책임질 수 없는 사유
그 외 - 정당한 사유

제17조(절차의 추후보완) 특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유[21-1]로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 제132조의17에 따른 심판의 청구기간
2. 제180조제1항에 따른 재심의 청구기간 [전문개정 2014. 6. 11.]

제18조(절차의 효력 승계) 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 밟은 절차의 효력은 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에게 미친다. [전문개정 2014. 6. 11.] → 다시 절차 안 진행 필요

제19조(절차의 속행) 특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 특허청 또는 특허심판원에 계속(係屬) 중일 때 특허권 또는 특허에 관한 권리가 이전되면 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행(續行)하게 할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

★ 심판의 경우
출원인 변경신고해도
심판 청구인 변경 ✓
→ 절차속행명령 날아옴.
★ 출원의 경우
출원인 변경신고하면 바로
변경해줌. → 절차속행명령 ×

21-2) 사·능·합·수·사·상·사·상·사·상

제20조(절차의 중단)[21-2] 특허에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 중단된다. 다만, 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

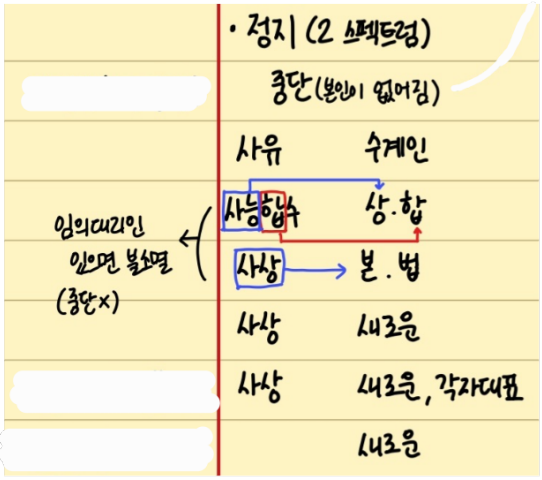
1. 당사자가 사망한 경우
2. 당사자인 법인이 합병에 따라 소멸한 경우
3. 당사자가 절차를 밟을 능력을 상실한 경우
4. 당사자의 법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우
5. 당사자의 신탁에 의한 수탁자의 임무가 끝난 경우
6. 제11조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우
7. 파산관재인 등 일정한 자격에 따라 자기 이름으로 남을 위하여 당사자가 된 자가 그 자격을 잃거나(상실) 사망한 경우 [전문개정 2014. 6. 11.]

제21조(중단된 절차의 수계)[22] 제20조에 따라 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차가 중단된 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 자가 그 절차를 수계(受繼)하여야 한다.

1. 제20조제1호의 경우 : 사망한 당사자의 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 따라 절차를 속행할 자. 다만, 상속인은 상속을 포기할 수 있을 때까지 그 절차를 수계하지 못한다.
2. 제20조제2호의 경우 : 합병에 따라 설립되거나 합병 후 존속하는 법인

22) 중단사유와 수계할 자 정리한 표이다.

중단사유	수계할 자
당사자 사망	상속인 등(단 상속포기기간 지난 후 수계 가능)
법인 합병에 따른 소멸	합병 후 법인
당사자 능력상실, 법정대리인 사망·대리권 상실	능력 회복한 당사자, 법정대리인
수탁자 임무 종료	새로운 수탁자
대표자 사망·자격 상실	새로운 대표자 또는 각 당사자
파산관재인 등 사망·자격 상실	같은 자격 가진 자



3. 제20조제3호 및 제4호의 경우 : 절차를 밟을 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 된 자
4. 제20조제5호의 경우 : 새로운 수탁자
5. 제20조제6호의 경우 : 새로운 대표자 또는 각 당사자
6. 제20조제7호의 경우 : 같은 자격을 가진 자 [전문개정 2014. 6. 11.]

제22조(수계신청)[22-1] ① 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청은 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 할 수 있다. 이 경우 그 상대방은 특허청장 또는 제143조에 따른 심판관(이하 "심판관"이라 한다)에게 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 수계신청할 것을 명하도록 요청할 수 있다.

② 특허청장 또는 심판장은 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청이 있으면 그 사실을 상대방에게 알려야 한다.

③ 특허청장 또는 심판관은 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여 직권으로 조사하여 이유 없다고 인정하면 결정으로 기각하여야 한다.

④ 특허청장 또는 심판관은 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에 [중단된 절차에 관한 수계신청에 대해서는 수계하게 할 것인지를 결정하여야 한다[22-2].]

⑤ 특허청장 또는 심판관은 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 중단된 절차를 수계하지 아니하면 직권으로 기간을 정하여 수계를 명하여야 한다.

⑥ 제5항에 따른 기간에 수계가 없는 경우에는 그 기간이 끝나는 날의 다음 날에 수계가 있는 것으로 본다.

⑦ 특허청장 또는 심판장은 제6항에 따라 수계가 있는 것으로 본 경우에는 그 사실을 당사자에게 알려야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제23조(절차의 중지) ① 특허청장 또는 심판관이 천재지변이나 그 밖의 불가피한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 그 사유가 없어질 때까지 중지된다.

② 당사자에게 [일정하지 아니한 기간 동안] 특허청 또는 특허심판원에 [계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애사유]가 생긴 경우에는 특허청장 또는 심판관은 결정으로 장애사유가 해소될 때까지 그 절차의 중지를 명할 수 있다.

③ 특허청장 또는 심판관은 제2항에 따른 결정을 취소할 수 있다.

④ 제1항 또는 제2항에 따른 중지나 제3항에 따른 취소를 하였을 때에는 특허청장 또는 심판장은 그 사실을 각각 당사자에게 알려야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제24조(중단 또는 중지의 효과) 특허에 관한 절차가 중단되거나 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고, 그 절차의 수계통지를 하거나 그 절차를 속행하였을 때부터 다시 모든 기간이 진행된다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제25조(외국인의 권리능력) 재외자 중 외국인[23]은 다음 각 호의 어느 하나

22-1) (수계절차) 수계신청, 수계명령, 수계명령요청

22-2) 처분의 주체 구분, 前 절차 총괄자가 수계절차 담당

23) 재외자, 재내자, 내국인, 외국인은 각각 구분할 필요가 있다.

	내국인(한국국적)	외국인(외국국적)
재내자(한국주거)	–	–
재외자(외국주거)	5,206(방식사유, 특허관리인 要)	5,206(방식사유, 특허관리인 要) / 25(거절이유)

에 해당하는 경우를 제외하고는 특허권 또는 특허에 관한 권리를 누릴 수 없다.

1. 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우
2. 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우에는 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우
3. 조약 또는 이에 준하는 것(이하 "조약"이라 한다)에 따라 특허권 또는 특허에 관한 권리가 인정되는 경우 [전문개정 2014. 6. 11.]

제26조 삭제 <2011. 12. 2.>

제27조 삭제 <2001. 2. 3.>

23-1) 서류작성, 제출, 송달

작성 - 고유번호(주소), 서명(전자서명)
제출 - 직접, 우편, 온라인
송달 - 직접, 우편, 온라인, 공시

제28조(서류제출의 효력발생시기)[23-1] ① 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 출원서, 청구서, 그 밖의 서류(물건을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 제출의 효력이 발생한다. <개정 2014. 6. 11.>

② 제1항의 출원서, 청구서, 그 밖의 서류를 우편으로 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 날에 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 것으로 본다. 다만, 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류와 「특허협력조약」 제2조(vii)에 따른 국제출원(이하 "국제출원"이라 한다)에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 그 서류가 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 효력이 발생한다. <개정 2014. 6. 11.>

1. 우편물의 통신일부인(通信日附印)에 표시된 날이 분명한 경우 : 표시된 날
2. 우편물의 통신일부인에 표시된 날이 분명하지 아니한 경우 : 우체국에 제출한 날을 우편물 수령증에 의하여 증명한 날

③ 삭제 <1998. 9. 23.>

④ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 우편물의 지연, 우편물의 망실(亡失) 및 우편업무의 중단으로 인한 서류제출에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. <개정 2014. 6. 11.> [제목개정 2014. 6. 11.]

24) 시규9, 특허청, 특허심판원의 거의 모든 절차라고 보면 된다.

25) 시규9②, 특허청, 특허심판원은 가급적 사전에 고유번호를 부여받은 후 절차를 밟는 서류에는 주소 대신 부여받은 고유번호를 적을 것을 적극 권장하고 있다.

제28조의2(고유번호의 기재) ① 특허에 관한 절차를 밟는 자 중 산업통상자원부령으로 정하는 자[24]는 특허청장 또는 특허심판원장에게 자신의 고유번호의 부여를 신청하여야 한다.[25]

② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따른 신청을 받으면 신청인에게 고유번호를 부여하고, 그 사실을 알려야 한다.

③ 특허청장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 제1항에 따라 고유번호를 신청하지 아니하면 그에게 직권으로 고유번호

를 부여하고, 그 사실을 알려야 한다.

④ 제2항 또는 제3항에 따라 고유번호를 부여받은 자가 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 서류에 자신의 고유번호를 적어야 한다. 이 경우 이 법 또는 이 법에 따른 명령에도 불구하고 그 서류에 주소(법인인 경우에는 영업소의 소재지를 말한다)를 적지 아니할 수 있다.[26]

⑤ 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인에 관하여는 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.

⑥ 고유번호의 부여 신청, 고유번호의 부여 및 통지, 그 밖에 고유번호에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제28조의3(전자문서에 의한 특허에 관한 절차의 수행) ① 특허에 관한 절차를 밟는 자는 이 법에 따라 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 특허출원서, 그 밖의 서류[27]를 산업통상자원부령으로 정하는 방식에 따라 전자문서화하고, 이를 정보통신망을 이용하여 제출하거나 이동식 저장장치 등 전자적 기록매체에 수록하여 제출할 수 있다.

② 제1항에 따라 제출된 전자문서는 이 법에 따라 제출된 서류와 같은 효력을 가진다.

③ 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 제출된 전자문서는 그 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있는 때에 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다.

④ 제1항에 따라 전자문서로 제출할 수 있는 서류의 종류·제출방법, 그 밖에 전자문서에 의한 서류의 제출에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제28조의4(전자문서 이용신고 및 전자서명) ① 전자문서로 특허에 관한 절차를 밟으려는 자는 미리 특허청장 또는 특허심판원장에게 전자문서 이용신고를 하여야 하며, 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 전자문서에 제출인을 알아볼 수 있도록 전자서명을 하여야 한다.[28]

② 제28조의3에 따라 제출된 전자문서는 제1항에 따른 전자서명을 한 자가 제출한 것으로 본다.

③ 제1항에 따른 전자문서 이용신고 절차[29], 전자서명 방법 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.[30] [전문개정 2014. 6. 11.]

제28조의5(정보통신망을 이용한 통지 등의 수행) ① 특허청장·특허심판원장·심판장·심판관 또는 심사관은 제28조의4제1항에 따라 전자문서 이용신고를 한 자에게 서류의 통지 및 송달(이하 "통지등"이라 한다)을 하려는 경우에는 정보통신망을 이용하여 통지등을 할 수 있다.

② 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 한 서류의 통지등은 서면으

26) 시규2, 주소 또는 고유번호 중 하나를 적어야 한다. 그렇지 않으면 반려사유에 해당한다(시규11).

27) 시규9-2③, 단 국방관련 출원의 경우는 비밀해제통지 전까지는 전자문서로 관련 서류를 제출할 수 없다.

28) 시규2
방식상 일반서류 필수기재사항 - 성명+고유번호(또는 주소)+서명(또는 날인)
방식상 전자문서 필수기재사항 - 성명+고유번호(또는 주소)+전자서명

29) 시규9-3

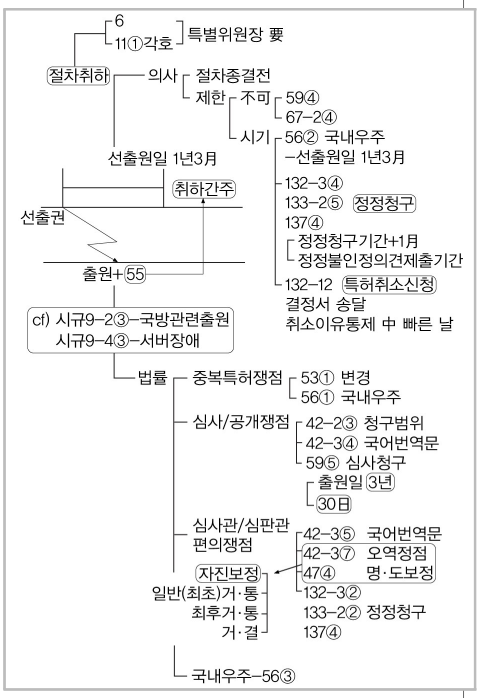
30) 시규9-4③, 전산장애

로 한 것과 같은 효력을 가진다.

③ 제1항에 따른 서류의 통지등은 그 통지등을 받을 자가 자신이 사용하는 전산정보처리조직을 통하여 그 서류를 확인한 때에 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 도달한 것으로 본다.

④ 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 하는 통지등의 종류[31]·방법 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

31) 시규9-8



1. 절차총칙

- 당사자(본인)
  - 능력 – 절차능력
    - 미성년자등(3)
    - 비법인(4)
    - 재외자(5)
  - 기타(11)
- 대리인
  - 권한
    - 법정대리인(3②)
    - 임의대리인(시규 5-2, 6, 7)
  - 기타(7-2, 9, 10, 12, 13)
- 서류
  - 작성(시규2, 28-2, 28-4)
  - 제출 – 직접, 우편, 온라인(시규3, 시규9-4, 28, 28-2)
  - 송달 – 직접, 우편, 온라인, 공시송달(시규9-8, 28-5, 218, 219, 220, 령18)
- 기간
  - 계산(14)
  - 연장, 단축, 변경(15)
  - 추후보완(시규17, 16②, 17, 67-3, 81-3)
  - 정지
    - 중단(시규18-2, 8, 20, 21, 22, 24)
    - 중지(23 / 78, 153, 164)
- 수수료(82-84)
- 반려/절차무효(시규11, 시규11-2, 16, 46)
- 권리이전시 절차 속행/효력승계(시규7, 시규18, 18, 19)
- 취하/포기(시규19, 시규19-2, 215-2)

제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명[32]으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 시·분·초까지 생각

[신규성]

1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명[32-1]
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명 (시험문제 잘 X)

[진보성] ② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. (진보성 X)

[확선] ③ 특허출원한 발명(심사 대상)이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른(확선지위)[33] 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것
2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것

공개 시점이 다른 것은 출원공개 또는 설정등록으로 나옴. 확선만 엠법자가 잘못 만들어서 등록공고

↳ 시점에서는 출원공개만 나옴

④ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 실용신안[34]등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 고안(考案)과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 실용신안등록출원의 고안자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 실용신안등록출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 특허출원일 전에 출원된 실용신안등록출원일 것
2. 그 특허출원 후 「실용신안법」 제15조에 따라 준용되는 이 법 제64조에 따라 출원공개되거나 「실용신안법」 제21조제3항에 따라 등록공고된 실용신안등록출원일 것

⑤ 제3항을 적용할 때 다른 특허출원이 제199조제2항에 따른 국제특허출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제3항 본문 중 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"으로, 같은 항 제2호 중 "출원공개"는 "출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개"로 본다.

WIPO에서 경정 잘못해서 part 3와서 보완한 방식 → PCT에서는 확·명·도라는 말 안씀

⑥ 제4항을 적용할 때 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제34조제2

32) 2 i

<용어정리>

* 29① 각호지위 = 비교대상발명
= 인용발명
= 선행발명
= 공지발명

32-1) 공연실시 vs 노하우실시
29① i vs 129 i
공지가 빠져있음

33) 다른 출원 = 확선지위
그 출원 = 거절이유 심사대상
다른 출원으로 보지 않는다 = 확선지위 없다

34) 29③은 특허출원에 확선지위가 있는 경우, 29④은 실용신안등록출원에 확선지위가 있는 경우

항에 따른 국제실용신안등록출원(같은 법 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제4항 본문 중 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "국제출원일까지 제출한 고안의 설명, 청구범위 또는 도면"으로, 같은 항 제2호 중 "출원공개"는 "출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개"로 본다.

⑦[35] 제3항 또는 제4항을 적용할 때 제201조제4항에 따라 취하[36]한 것으로 보는 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하[37]한 것으로 보는 국제실용신안등록출원은 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보지 아니한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항[38] 또는 제2항[39]을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.

1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다.
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우

② 제1항제1호를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.[40]

③ 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다. <신설 2015. 1. 28.>

1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간
2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간 [전문개정 2014. 6. 11.]

제31조 삭제 <2006. 3. 3.>

제32조(특허를 받을 수 없는 발명) 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 제29조제1항

35) 국내출원 - 출원공개(등록공고)
외국어 국제특허출원 - 국제공개(출원공개, 등록공고)+대한민국 진입
국어 국제특허출원 - 국제공개(출원공개, 등록공고)

36) 외국어국제특허출원이 번역문 제출하면서 대한민국에 진입하지 않아 취하된 경우, 국어국제특허출원은 해당되지 않음

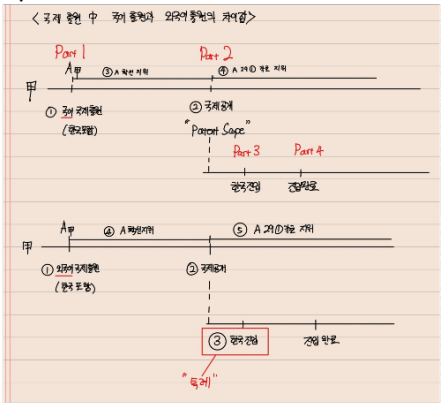
37) 외국어국제실용신안등록출원이 대한민국 진입하지 않은 경우, 국어국제실용신안등록출원은 해당되지 않음

	국내출원	국제출원	
		국어출원	외국어 출원
확선지위 인정요건	출원+출원공개 등록공고	출원+출원공개 등록공고 국제공개	출원+출원공개 등록공고 국제공개+대한민국 진입

38) 신규성
39) 진보성

40) 공지예외적용 절차

	의사에 의한 공지	의사에 반한 공지
주체	출원인	출원인
기간	12개월	12개월
서면	출원시 출원서에 취지 표시 출원일부터 30일 내에 증명서류 제출 보완수수료 납부시 보완 가능(30③)	- (문제되는 경우 증명서류 제출)
공개형태 제한	출원공개 or 등록공고 등은 적용 불가	(제한 없음)
효과	공지되지 아니한 것으로 취급	공지되지 아니한 것으로 취급



에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제33조(특허를 받을 수 있는 자)[40-1] ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인[41]은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.

② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유[41-1]한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제34조(무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유[41-2]로 제62조제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우[42]에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.[43] <개정 2016. 2. 29.> [전문개정 2014. 6. 11.]

제36조(선출원) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.

③ 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것이면 제1항을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것이면 제2항을 준용한다.

④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다.[44] 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는

40-1) (정당권리자) 발명자, 명시적 승계인, 묵시적 승계인(判)

41) 38에 따라 승계받은 자

41-1) (공유쟁점) 재산권 행사제한(사용수익행위시 동의 要), 절차제한(특허청·심판원 절차 고유필수적 공동 要)

41-2) 44 사유는 해당 X

42) 거절결정확정, 거절결정불복심판 기각심결확정

43) 정당권리자출원 절차

	무권리자 출원	무권리자 특허
주체	정당권리자	정당권리자
기간	거절결정확정or 거절결정불복심판 기각심결확정일 부터 30일 전	무효심결확정일 부터 30일 전
서면	출원시 출원서에 취지 표시, 증명서류 첨부	출원시 출원서에 취지 표시, 증명서류 첨부
효과	출원일 소급효	출원일 소급효

44) 36④⑤ 처음부터 없었던 것으로 본다 = 선원지위 인정하지 않는다

취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결[45]이 확정된 경우

⑤ 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자[46]가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. = 무권리자 선원지위 X

⑥ 특허청장은 제2항의 경우에 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다[46-1]. [전문개정 2014. 6. 11.]

제37조(특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등) ① 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다. (지분만 이전도 가능)

② 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다.[47] ×

③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제38조(특허를 받을 수 있는 권리의 승계) ① 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다. → 출원시 대항요건

② 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있으면 특허출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다.

X ③ 동일한 자로부터 동일한 발명 및 고안에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 및 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 특허출원 및 실용신안등록출원이 있으면 특허출원인 및 실용신안등록출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다.

④ 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다.

⑤ 특허를 받을 수 있는 권리의 상속, 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.

⑥ 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원인변경신고가 있으면 신고를 한 자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생한다. → 협의 X시 기존 에가 특허받음

⑦ 제2항·제3항 또는 제6항의 경우에는 제36조제6항을 준용한다. [전문개정 2014. 6. 11.] 지정기간 주고 협의요구

45) 거절결정불복심판 기각심결

46) 무권리자

★ 46-1) 선원지위 vs 확선지위

	선원지위	확선지위
지위	청구범위	최명도
동일자	적용(협의제)	–
동일인	적용	–

47) 99② 특허권과 특받권의 차이점

		특받권(37)	특허권(99)
이전(양도+일반승계)		가능	가능
실시권		–	가능
질권		불가능	가능
공유	지분 양도	공유자 동의 필요	공유자 동의 필요
	지분 질권설정	–	공유자 동의 필요
	실시권설정 or허락	–	공유자 동의 필요

제39조 삭제 <2006. 3. 3.>

제40조 삭제 <2006. 3. 3.>

제41조(국방상 필요한 발명 등)[48] ① 정부는 국방상 필요한 경우 외국에 특허출원하는 것을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 특허출원의 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만, 정부의 허가를 받은 경우에는 외국에 특허출원을 할 수 있다.

② 정부는 특허출원된 발명이 국방상 필요한 경우에는 특허를 하지 아니할 수 있으며, 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다. 잘 비교

③ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실에 대해서는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

④ 제2항에 따라 특허하지 아니하거나 수용한 경우에는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

⑤ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 본다. + 보상금 미지급

⑥ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실보상금의 청구권을 포기한 것으로 본다.

⑦ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 및 비밀취급의 절차, 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 수용, 보상금 지급의 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]
안 정함

제42조(특허출원)[49][50] ① 특허를 받으려는 자(시)는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 특허청장(수신처)에게(주) 제출하여야 한다. <개정 2014. 6. 11.>

1. 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
3. 발명의 명칭
4. 발명자의 성명 및 주소 — 동명 여럿 찾으려고 쓰는 것. 시청에서 발명자에게 통지x

② 제1항에 따른 특허출원서에는 발명의 설명·청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. <개정 2014. 6. 11.>

③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건 을 모두 충족하여야 한다. <개정 2014. 6. 11.>

1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시[51]할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것
2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것

④ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하

48) 국방상 필요한 발명 내용정리

제한	요건	위반시 취급
외국출원 금지	국방상 필요	특받권 포기간주+ 보상금 청구권 포기간주
비밀취급 명령	국방상 필요	
특허 불허	국방상 필요	
특받권 수용	국방상 필요+비상시	
전자문서 제출 불가	비밀해제 통지 전까지 (시규9-2③)	

수용 정부로 하면 공산주의, 남자가 나여..

49) 출원 절차

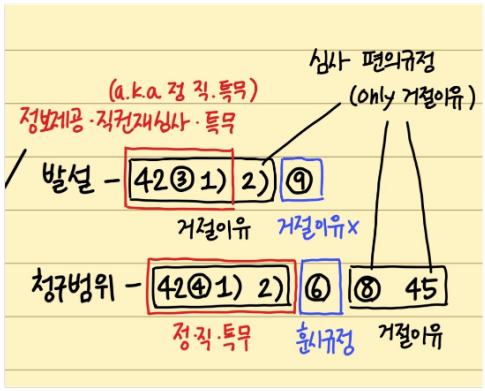
주체	특허를 받으려는 자
기간	-
서면	출원서, 명세서(청구범위 유예 가능), 도면, 요약서
효과	거절이유 없을 경우 특허 가능

50) 기탁 절차

주체	출원인
기간	출원시
서면	출원서에 취지 표시 증명서류 첨부(단 국내 소재지 있는 기탁기관 제외)
효과	42③ i 판단시 기탁 참고

기탁된 미생물 분양 가능시기·실시범위
령4② - 허락
령4① - 연구·시험용 실시만 可
- 공개, 의견서 작성 필요시 분양

51) 2iii
물건발명 : 생·사·양·대·수·청·전,
방법발명 : 사·청·전
제법발명 : 사·청·전+물건의 사·양·대·수·청·전



52) 령5

53) 시규21

54) 청구범위 기재방법(령5) 위반 - 거절이유(62)
발명의 설명 기재방법(시규21③) 위반 - 절차무효사유(46, 16)

55) 발명의 설명 미기재 - 반려사유(시규21)

55-1) 분리출원 - 임시명세서출원, 외국어출원 不可, 반려사유
정당권리자출원 - 임시명세서출원 不可, 반려사유

56) 출원서 외국어 작성 不可

57) 시규21-2, 영어

국내출원의 경우 국어, 영어 可
국제출원의 경우 국어, 영어, 일어 可

"청구항"이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. <개정 2014. 6. 11.>

1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것
2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것

⑤ 삭제 <2014. 6. 11.>

⑥ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다. <개정 2014. 6. 11.>

⑦ 삭제 <2014. 6. 11.>

⑧ 제2항에 따른 청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령[52]으로 정한다. <개정 2014. 6. 11.>

⑨ 제2항에 따른 발명의 설명, 도면 및 요약서의 기재방법 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령[53]으로 정한다.[54] <개정 2014. 6. 11.> [제목개정 2014. 6. 11.]

제42조의2(특허출원일 등) ① 특허출원일은 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날로 한다. 이 경우 명세서에 청구범위는 적지 아니할 수 있으나, 발명의 설명은 적어야 한다.[55),55-1)]

② 특허출원인은 제1항 후단에 따라 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 보정을 하여야 한다.

③ 특허출원인이 제2항에 따른 보정을 하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다. [본조신설 2014. 6. 11.]날

제42조의3(외국어특허출원 등) ① 특허출원인이 명세서 및 도면[56](도면 중 설명부분에 한정한다. 이하 제2항 및 제5항에서 같다)을 국어가 아닌 산업통상자원부령으로 정하는 언어[57]로 적겠다는 취지를 특허출원을 할 때 특허출원서에 적은 경우에는 그 언어로 적을 수 있다.

② 특허출원인이 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 제1항에 따른 언어로 적은 특허출원(이하 "외국어특허출원"이라 한다)을 한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 제출하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에

는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 제출하여야 한다.

③ 제2항에 따라 국어번역문을 제출한 특허출원인은 제2항에 따른 기한 이전에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 명세서 또는 도면을 보정(제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우
2. 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우

④ 특허출원인이 제2항에 따른 명세서의 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다.

⑤ 특허출원인이 제2항에 따른 국어번역문 또는 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다. 다만, 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막 국어번역문(이하 이 조 및 제47조제2항 후단에서 "최종 국어번역문"이라 한다) 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

⑥ 특허출원인은 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 산업통상자원부령으로 정하는 방법[58]에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다.[59]

⑦ 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2016. 2. 29.> [본조신설 2014. 6. 11.]

제43조(요약서) 제42조제2항에 따른 요약서는 기술정보로서의 용도로 사용하여야 하며, 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제44조(공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제45조(하나의 특허출원의 범위) ① 특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일군(群)의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다.

② 제1항 단서에 따라 일 군의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있는 요건은 대통령령[60]으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

58) 시규21-3③

	외국어 출원 절차	국어번역문 제출 절차	오역정정 절차
주체	출원인	출원인	출원인
기간	출원시	1년2개월or3개월 중 빠른 날(명세서·도면 보정, 출원인 심사청구 후에는 불가)	명세서·도면 보정기간
서면	출원서에 취지 표시	서류제출서, 번역문	오역정정서, 설명서
효과	명세서·도면 영어로 작성 가능	명세서·도면 보정+번역문 제출	번역문 정정

59) 국어번역문제출 절차와 달리 오역정정 절차는 명세서·도면 보정효과는 없음

60) 령6
기술적 상호관련성 있을 것
기술적 상호관련성이 선행기술에 비해 개선된 것일 것

제46조(절차의 보정) 특허청장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. 이 경우 보정명령을 받은 자는 그 기간에 그 보정명령에 대한 의견서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출할 수 있다.

1. 제3조제1항[61] 또는 제6조[62]를 위반한 경우
2. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우
3. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우 [전문개정 2014. 6. 11.]

제47조(특허출원의 보정)[63] ① 특허출원인은 [제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지] 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우[64] : 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
2. 거절이유통지(제66조의3제2항에 따른 통지를 한 경우[64-1]에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우[65] : 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우 : 청구할 때

② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다.

③ 제1항제2호[66] 및 제3호[67]에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.

1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우
2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우
4. 제2항[68]에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우(빼박)

④ 제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 보정을 하는 경우에는 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 본다.[69]

61) 미성년자 등이 법정대리인에 의하지 않고 절차 밟은 경우

62) 특별위임장 제출 or 포괄위임등록번호 기재 없이 대리인이 출존특신청우 불복 절차 밟은 경우

63) 명세서·도면 보정절차

주체	출원인
기간	자진보정기간, 최초거절이유통지에 따른 의견서제출기간, 최후거절이유통지에 따른 의견서제출기간, 거절결정 후 재심사청구시
서면	보정서
효과	명세서·도면 보정

64) 최초거절이유통지

65) 직권재심사를 위한 특허결정취소통지

65) 최후거절이유통지

66) 최후거절이유통지에 따른 의견서제출기간

67) 재심사청구시

68) 신규사항추가+오역

69) 국어번역문 복수회 제출(42-3⑤), 제1호or제2호 기간 오역정정서 복수회 제출(42-3⑦), 제1호or제2호 기간 명세서·도면 보정서 복수회 제출(47④), 정정청구서 복수회 제출(132-3②, 133-2②, 137④)

⑤ 외국어특허출원인 경우에는 제1항 본문에도 불구하고 제42조의3 제2항에 따라 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.[70] [전문개정 2014. 6. 11.]

제48조 삭제 <2001. 2. 3.>

제49조 삭제 <2006. 3. 3.>

제50조 삭제 <1997. 4. 10.>

제51조(보정각하) ① 심사관은 제47조제1항제2호[71] 및 제3호[72]에 따른 보정이 같은 조 제2항[73] 또는 제3항[74]을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 제66조의2에 따른 직권보정을 하는 경우 : 그 직권보정 전에 한 보정
2. 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 : 취소된 특허결정 전에 한 보정
3. 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 : 그 청구 전에 한 보정

② 제1항에 따른 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.

③ 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다. 다만, 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에서 그 각하결정(제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 각하결정과 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 제외한다)에 대하여 다투는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 2. 29.> [전문개정 2014. 6. 11.]

나눌다 = 분할·분리
참전다 = 국내우선

제52조(분할출원)[75] ① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다[75-1]. <개정 2015. 1. 28., 2016. 2. 29.>

1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간
2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간
3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간.

70) 외국어특허출원의 절차제한 - 명세서·도면 보정제한(47⑤), 분할출원제한(52①但), 변경출원제한(53①ii), 출원인 심사청구제한(59②ii), 조기공개제한(64②ii) - 시규11①

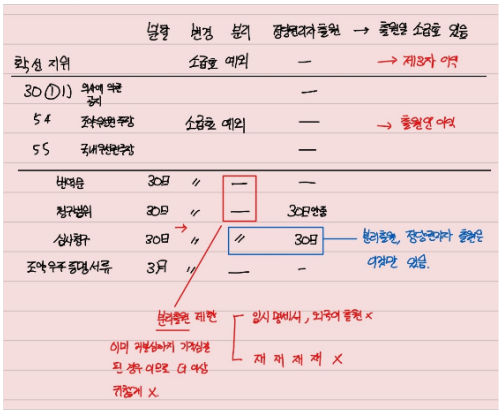
71) 최후거절이유통지에 따른 의견서제출기간

72) 재심사청구시

73) 신규사항추가+오역

74) 감잘명빼박

(기간 쟁점)



75) 기간쟁점

	분할	분리	변경	정당
30①i 취지 증명서류	소급효 예외			-
54 취지등				-
55 취지등				-
54 증명서류	+3月	-	+3月	-
42-3 번역문	+30日	不可	+30日	-
42-2 청구범위	+30日	不可	+30日	不可
59 심사청구	+30日			

75-1) 보·분·변·심·조

다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

② 제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 "분할출원"이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때[76]에 출원한 것으로 본다.

소급효 예외

1. 분할출원이 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우[77]
2. 제30조제2항을 적용하는 경우[78]
3. 제54조제3항을 적용하는 경우[79]
4. 제55조제2항을 적용하는 경우[80]

③ 제1항에 따라 분할출원을 하려는 자는 분할출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다.[81]

④ 분할의 기초가 된 특허출원이 제54조 또는 제55조에 따라 우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 특허출원에 대하여 제54조제4항에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다.

⑤ 제4항에 따라 우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원에 관하여는 제54조제7항 또는 제55조제7항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.

⑥ 분할출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기간이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 3개월 이내에 특허청장에게 제출할 수 있다.

⑦ 분할출원이 외국어특허출원인 경우에는 특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다.

⑧ 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원에 관하여는 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제52조의2(분리출원) ① 특허거절결정을 받은 자는 제132조의17에 따른 심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간

76) 출원일 소급효 예외

77) 확선지위

78) 출원시 의사에 의한 공지예외적용 절차 취지표시, 출원일부터 30일 이내 증명서류제출

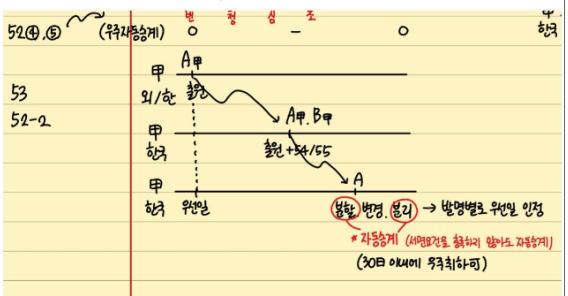
79) 출원시 조약우선권주장 절차 취지, 국가명, 연월일 기재

80) 출원시 국내우선권주장 절차 취지, 선출원기재

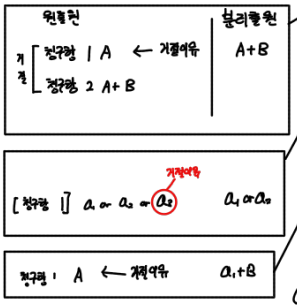
81) 분할출원, 변경출원 절차

	분할출원	변경출원
주체	원출원인	원출원인
기간	명세서·도면 보정기간, 거절결정서 받은 후 3개월, 특허결정서 받은 후 3개월or설정등록일 중 빠른 날	최초 거절결정서 받은 후 30일 전
서면	분할출원시 출원서에 취지, 원출원 표시	변경출원시 출원서에 취지, 원출원 표시
효과	출원일 소급효(예외 있음)	출원일 소급효(예외 있음), 원출원 취하간주

<우주자동승계>



을 말한다) 이내[81-1]에 ㉠ 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있다. 이 경우 새로운 특허출원의 청구범위에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다[81-2].



1. 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항
2. 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항
3. 제1호 또는 제2호에 따른 청구항을 제47조제3항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항
4. 제1호부터 제3호까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항

② 제1항에 따라 분리된 특허출원(이하 "분리출원"이라 한다)에 관하여는 제52조제2항부터 제5항[81-3]까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "분할"은 "분리"로, "분할출원"은 "분리출원"으로 본다.

③ 분리출원을 하는 경우에는 제42조의2제1항 후단 또는 제42조의3제1항에도 불구하고 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 언어로 적을 수 없다.

④ 분리출원은 새로운 분리출원, 분할출원 또는 「실용신안법」 제10조에 따른 변경출원의 기초가 될 수 없다[81-4].

제53조(변경출원) ① 실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2014. 6. 11., 2016. 2. 29.>

1. 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(「실용신안법」 제3조에 따라 준용되는 이 법 제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다)이 지난 경우
2. 그 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제8조의3제2항에 따른 외국어실용신안등록출원인 경우로서 변경하여 출원할 때 같은 항에 따른 국어번역문이 제출되지 아니한 경우

② 제1항에 따라 변경된 특허출원(이하 "변경출원"이라 한다)이 있는 경우에 그 변경출원은 실용신안등록출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 변경출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2014. 6. 11.>

1. 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조

81-1) 분할출원, 분리출원 절차

	분할출원	분리출원
주체	원출원인	원출원인
기간	명세서·도면 보정기간, 거절결정서 받은 후 3개월, 특허결정서 받은 후 3개월or설정등록일 중 빠른 날	거불심 기각심결 받은 후 30일
서면	분할출원시 출원서에 취지, 원출원 표시	분리출원시 출원서에 취지, 원출원 표시
효과	출원일 소급효(예외 있음)	출원일 소급효(예외 있음)

81-2) 분할·변경출원, 분리출원 범위

	분할출원	분리출원
무효사유 해당	원출원 최명도 내	원출원 최명도 내
무효사유 제외	–	원출원 거절결정 청구범위 내

81-3) 52② – 출원일 소급효, 확·공·조·국 소급효 예외
52③ – 출원시 출원서에 취지, 원출원 표시
52④ – 원출원 우주 자동승계
52⑤ – 자동승계 우주 30일 이내 취하 可

81-4) (분리출원 제한) 외국어출원, 임시명세서출원, 재분할·분리·변경출원, 재심사청구 不可(67-2①iii)

제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우

2. 제30조제2항을 적용하는 경우
3. 제54조제3항을 적용하는 경우
4. 제55조제2항을 적용하는 경우

③ 제1항에 따라 변경출원을 하려는 자는 변경출원을 할 때 특허출원서에 그 취지 및 변경출원의 기초가 된 실용신안등록출원의 표시를 하여야 한다. <개정 2014. 6. 11.>

④ 변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다. <개정 2014. 6. 11.>

→ 중복특허 우려사항

⑤ 삭제 <2014. 6. 11.>

⑥ 변경출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기간이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 3개월 이내에 특허청장에게 제출할 수 있다. <개정 2013. 3. 22.>

⑦ 특허출원인은 변경출원이 외국어특허출원인 경우에는 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다. <신설 2014. 6. 11.>

⑧ 특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 변경출원의 경우 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다. <신설 2014. 6. 11.> [전문개정 2006. 3. 3.]

30 30 30 3개 Line.
자동승계가 빠져있음..

제54조(조약에 의한 우선권 주장) ① 조약에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제29조 및 제36조를 적용할 때에 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다.

신·준·선·확

1. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국의 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우

→ 발명범주 복잡

2. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 대한민국 국민이 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우

② 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 1년 이내에 특허출원을 하지 아니하면 우선권을 주장할 수 없다.

③ 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원의 연월일을 적어야 한다.

④ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자는 제1호의 서류 또는 제2호의 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호의 서면은 산업통상자원부령으로 정하는 국가의 경우만[82] 해당한다.

1. 최초로 출원한 국가의 정부가 인증하는 서류로서 특허출원의 연월일을 적은 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본 상장
2. 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호 및 그 밖에 출원을 확인할 수 있는 정보 등 산업통상자원부령으로 정하는 사항[83]을 적은 서면 출원 번호 + DAS 번호

⑤ 제4항에 따른 서류 또는 서면은 다음 각 호에 해당하는 날 중 최우선일(最優先日)부터 1년 4개월(=증명서류는) 이내에 제출하여야 한다.

우선권주장 O - 우선일
〃 2개↑ - 최우선일
우선권주장 X - 출원일

1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일
2. 그 특허출원이 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일
3. 그 특허출원이 제3항에 따른 다른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일

⑥ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자가 제5항의 기간에 제4항에 따른 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권 주장은 효력을 상실한다. → 원래 서류 미제출시 방식 위반인데 그냥 추가로 넣은 느낌

⑦ 제1항에 따라 우선권 주장(주)을 한 자 중 제2항의 요건을 갖춘 자는 제5항에 따른 최우선일부터 1년 4개월(기간) 이내에 해당 우선권(로) 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.[84] [전문개정 2014. 6. 11.] (서) 보정서

제55조(특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장) ① [특허를 받으려는 자는 자신]이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 "선출원"이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년이 지난 후에 출원된 경우
2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원 또는 제52조의2제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분리출원이거나 제53조제2항 또는 「실용신안법」 제10조제2항에 따른 변경출원인 경우
3. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 포기·무효 또는 취하된 경우
4. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

② 제1항에 따른 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다.

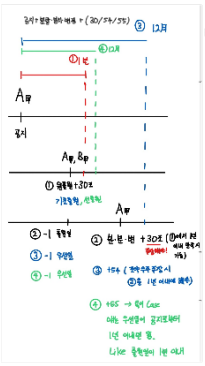
증명서류 불필요

82) 시규25②
↳ 서류 필요X, 우리만 가능

83) 시규25⑥, 접근코드

84) 우선권주장 절차

	조약우선권주장	국내우선권주장
주체	기초출원인or 우선권주장 승계인 파리조약 동맹국 국민or재내자	선출원인or 선출원 실질적 승계인
기간	1년	1년
서면	출원시 출원서에 취지, 국가명, 연월일 표시 1년 4개월 내에 증명서류 제출	출원시 출원서에 취지, 선출원 표시
기초 출원/ 선출원	최선성 정규성 특허·실용 등	분할·분리·변경 출원 아닐 것 출원 계속 중일 것 특허·실용
효과	29, 36 등에서 발명별로 우선일 인정	29, 36 등에서 발명별로 우선일 인정 30① 공지예외적 용시 우선일 인정

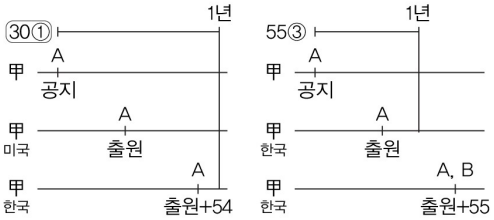


만약 시험문제 88)

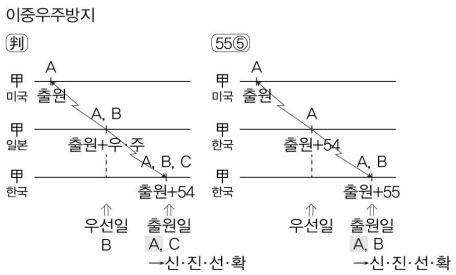
출원이 살아있어야 함
예) 조약우주는 주어도됨 (정규성만 있으면 OK)
국내우주는 정규성 + 살아있을 것

85) 신규성
86) 진보성
87) 확선
88) 공지예외적용
89) 선원
90) 특허권 효력 제한, 국내에 있는 물건
91) 이용·저촉관계
92) 선사용권
93) 디자인권자 법정실시권
→심사기준

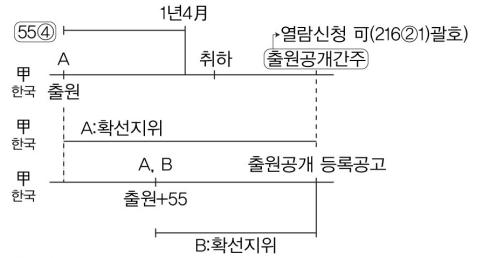


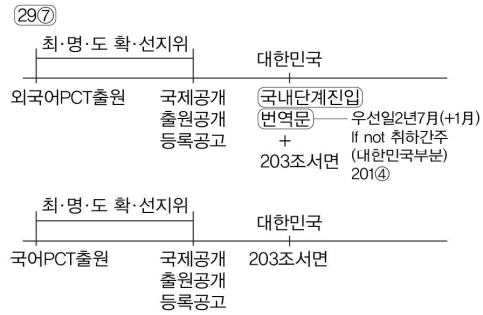


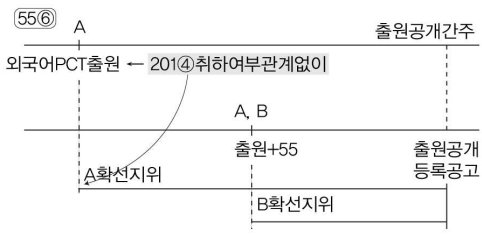
94) 제조방법추정
95) 정정요건 중 독립특허요건
96) 이중우선권주장 방지



97) 확선지위 내용정리







(표) ③ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조제1항[85]·제2항[86], 같은 조 제3항 본문, 같은 조 제4항 본문[87], 제30조제1항[88], 제36조제1항부터 제3항까지[89], [제96조제1항제3호[90], 제98조[91], 제103조[92], 제105조제1항·제2항[93], 제129조[94] 및 제136조제5항[95](제132조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다),] 「실용신안법」 제7조제3항·제4항 및 제25조, 「디자인보호법」 제95조 및 제103조제3항을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. <개정 2016. 2. 29.>

④ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 [최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명의 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 [제29조제3항 본문, 같은 조 제4항 본문 또는 「실용신안법」 제4조제3항 본문·제4항 본문을 적용한다.]

⑤ 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 선출원에 관하여 우선권 주장의 기초가 된 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 제3항과 제4항을 적용하지 아니한다.[96]

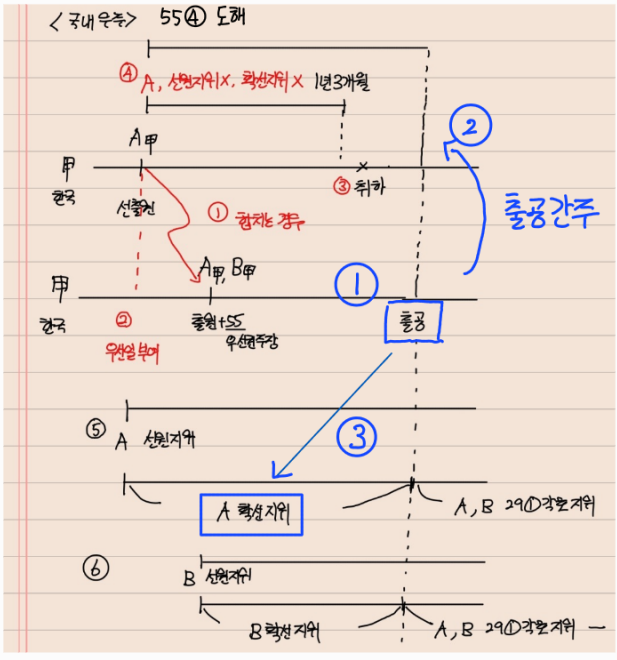
1. 선출원이 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우
2. 선출원이 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약」 제4조D(1)에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우

⑥ 제4항을 적용할 때[97] 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하더라도 제29조제7항을 적용하지 아니한다.

1. 선출원이 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원인 경우
2. 선출원이 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원인 경우

⑦ [제1항에 따른 요건을 갖추어 우선권 주장을 한 자는 선출원일(선출원이 둘 이상인 경우에는 최선출원일을 말한다)부터 1년 4개월 이내에/그 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.[98]/ (서) 보정서

⑧ 제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 제79조에 따른 설정등록을 받을 수 없다. 다만, 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2021. 10. 19.> [전문개정 2014. 6. 11.]



* 출원간주 넣은 이유) A를 선출원일부터 확선지위 주기 위해서는 A가 선출원에서 공개되어야 하는데 ③에서 1년 3月 후 취하됨. 따라서 출원간주 줌.

서브집 p.61. pdf 참조 표 참고

싱·공·존·재·유·등·보 제56조(선출원의 취하 등)[99] ① 제55조제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 그 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

선출원이 여미 중요 경우

1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
2. 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

55⑧ 때문에 사실 안됨...

3. 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우 → 우주 취하시 선출원 안 중요

② 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일부터 1년 3개월이 지난 후에는 그 우선권 주장을 취하할 수 없다. 국내우주취하 시기 제한 → 절차 중요 pass

③ 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년 3개월 이내에 취하된 때에는 그 우선권 주장도 동시에 취하된 것으로 본다. [전문개정 2014. 6. 11.]

2. 거절이유(62)

- 출원인
  - 25
  - 33①本 - 37, 38
  - 44 – 33②
  - 33①但
- 기재요건
  - 발설
    - 42③ i , 42③ ii
    - 42⑨, 시규21③④
  - 청구범위
    - 42④ i , 42④ ii , 42⑧(령5), 45(령6)
    - 42⑥
- 발명의 성립성(2 i , 29①本)
- 산업상 이용가능성(29①本)
- 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원(29①각호, 29②, 36, 29③–⑦)
- 불특허(32)
- 신규사항추가
  - 47②前
  - 52① / 52-2①
  - 53①
- 오역(47②後)
- 조약위반

98) 우선권주장추가 절차

	조약우선권주장 추가	국내우선권주장 추가
주체	조약우선권주장을 한 자	국내우선권주장을 한 자
기간	최우선일부터 1년 4개월	최선출원일부터 1년 4개월
서면	보정서	보정서
효과	조약우선권주장 추가	국내우선권주장 추가

99) 선출원 취하간주(56①)
국내우선권주장 취하시기 제한(56②)
국내우선권주장 취하간주(56③)

if) 1년 3개 후 우주주장 출원 취하시
→ 우주주장출원 + 선출원 전부 다 중요

3. 출원+SIDE절차

- 출원절차
  - 일반출원(42, 43)
  - 정당권리자출원(34, 35, 시규31, 시규33) / 특허권 이전청구(99-2)
  - 분할출원(52)
  - 변경출원(53)
- 공지예외주장절차(30)
- 우선권주장절차
  - 조약(54, 시규25)
  - 국내(55, 56)
- 청구범위제출유예제도(42-2)
- 외국어출원절차(42-3, 시규21-2, 시규21-3)
- 기탁절차(령2, 령3, 령4) / 핵산염기서열등(시규21-4)
- 명도 보정절차(47)
- 발명자 정정절차(시규28)
- 조기공개신청절차(시규44)
- 심사청구절차(59, 60)
- 우선심사신청절차(61, 령9, 령10)
- 특허여부결정보류신청절차(시규40-2)
- 심사유예신청절차(시규40-3)
- 재심사청구절차(67-2)

제3장 ■ 심사 <개정 2014. 6. 11.>

제57조(심사관에 의한 심사) ① 특허청장은 심사관에게 특허출원을 심사하게 한다.

② 심사관의 자격에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제58조(전문기관의 등록 등) ① 특허청장은 출원인이 특허출원할 때 필요하거나 특허출원을 심사(국제출원에 대한 국제조사 및 국제예비심사를 포함한다)할 때에 필요하다고 인정하면 제2항에 따른 전문기관에 미생물의 기탁·분양, 선행기술의 조사, 특허분류의 부여, 그 밖에 대통령령으로 정하는 업무를 의뢰할 수 있다. <개정 2016. 12. 2.>

② 제1항에 따라 특허청장이 의뢰하는 업무를 수행하려는 자는 특허청장에게 전문기관의 등록을 하여야 한다. <신설 2016. 12. 2.>

③ 특허청장은 제1항의 업무를 효과적으로 수행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 전담기관[100]으로 하여금 전문기관 업무에 대한 관리 및 평가에 관한 업무를 대행하게 할 수 있다. <신설 2018. 4. 17.>

④ 특허청장은 특허출원의 심사에 필요하다고 인정하는 경우에는 관계 행정기관, 해당 기술분야의 전문기관 또는 특허에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수 있다. 이 경우 특허청장은 예산의 범위에서 수당 또는 비용을 지급할 수 있다. <개정 2016. 12. 2., 2018. 4. 17.>

(안중요) ⑤ 제2항에 따른 전문기관의 등록기준, 선행기술의 조사 또는 특허분류의 부여 등의 의뢰에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2016. 12. 2., 2018. 4. 17.> [전문개정 2014. 6. 11.] [제목개정 2016. 12. 2.]

제58조의2(전문기관 등록의 취소 등)[100-1] ① 특허청장은 제58조제2항에 따른 전문기관이 제1호에 해당하는 경우에는 전문기관의 등록을 취소하여야 하며, 제2호 또는 제3호에 해당하는 경우에는 그 등록을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. <개정 2016. 2. 29., 2016. 12. 2., 2018. 4. 17.>

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우
2. 제58조제5항에 따른 등록기준에 맞지 아니하게 된 경우
3. 전문기관의 임직원이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우

② 특허청장은 제1항에 따라 전문기관의 등록을 취소하거나 업무정지를 명하려면 청문을 하여야 한다. <개정 2016. 12. 2.>

(안중요) ③ 제1항에 따른 처분의 세부 기준과 절차 등에 관하여 필요한 사항

100) 령8-5

100-1) 취소사유대비 (둘이 원래 같아야 하지만 차이점 존재)

전문기관	전자화기관
부정한 방법으로 등록	⊖ ?
등록기준 미달	시설 및 인력기준 미달
비밀 누설 등	비밀 누설 등

은 산업통상자원부령으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.] [제목개정 2016. 12. 2.]

제59조(특허출원심사의 청구) ① 특허출원에 대하여 심사청구가 있을 때에만 이를 심사한다.

② 누구든지 특허출원에 대하여 특허출원일[101]부터 3년 이내에 특허청장에게 출원심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 특허출원인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원심사의 청구를 할 수 없다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우[102]
2. 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우 (외국어특허출원의 경우로 한정한다)

③ 제34조 및 제35조에 따른 정당한 권리자의 특허출원, 분할출원, 분리출원 또는 변경출원에 관하여는 제2항에 따른 기간이 지난 후에도 정당한 권리자가 특허출원을 한 날, 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 각각 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다.[103]

④ 출원심사의 청구는 취하할 수 없다.[104]

⑤ 제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간에 출원심사의 청구가 없으면 그 특허출원은 취하한 것으로 본다.[105]

[전문개정 2014. 6. 11.]

제60조(출원심사의 청구절차) ① 출원심사의 청구를 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 출원심사청구서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 청구인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 출원심사의 청구대상이 되는 특허출원의 표시

② 특허청장은 출원공개 전에 출원심사의 청구가 있으면 출원공개 시에, 출원공개 후에 출원심사의 청구가 있으면 지체 없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다.

③ 특허청장은 특허출원인이 아닌 자로부터 출원심사의 청구가 있으면 그 취지를 특허출원인에게 알려야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제61조(우선심사) 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원에 대해서는 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.

1. 제64조에 따른 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업(業)으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우
2. 대통령령[106]으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우
3. 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우 [전문개정 2014. 6. 11.]

101) 출원일 기준으로 기산하는 기간 예시(심·공·존·재·우·등·보)

출원일기준
- 공지예외 30②
- 국내우주 56
- 심사청구 59
- 존속기간 88
- 등록지연 92-2①
- 재정 107②
- 특허여부결정보류 시규 40-2

102) 임시명세서출원 제한 - 심·조
외국어출원 제한 – 보·분·변·심·조

103) 출원일 소급효 절차 비교

	정당 출원	분할 출원	분리 출원	변경 출원
심사청구 기간	+30	+30	+30	+30
국어번역문 제출기간	–	+30	–	+30
청구범위 보정기간	–	+30	–	+30
조약우선권주장 증명서류 제출기간	–	+3月	–	+3月

104) 심사청구절차, 재심사청구절차는 취하 불가

105) 취하간주 - 변경출원(53①), 국내우선권주장(56①③), 청구범위 미기재(42-2③), 국어번역문 미제출(42-3④), 심사미청구(59⑤)

106) 령9

제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다.

1. 제25조[107] · 제29조[108] · 제32조[109] · 제36조제1항부터 제3항까지[110] 또는 제44조[111]에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
2. 제33조제1항 본문[112]에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서[113]에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
3. 조약을 위반한 경우
4. 제42조제3항[114] · 제4항[115] · 제8항[116] 또는 제45조[117]에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우
5. 제47조제2항[118]에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우
6. 제52조제1항[119]에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2제1항[119-1]에 따른 범위를 벗어나는 분리출원인 경우
7. 제53조제1항[120]에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우 [전문개정 2014. 6. 11.]

왜냐하면 심사관 안나오는데 심사와 관련 된 경우 ㅇ.

제63조(거절이유통지) ① 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제51조제1항에 따라 각하결정을 하려는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 제62조에 따라 특허거절결정을 하려는 경우
2. 제66조의3제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우

② 심사관은 청구범위에 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제1항 본문에 따라 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명확히 밝히고, 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적어야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.] → 독립항 종속항 있는 경우 청구항 별로 특허 가능 여부 판단

제63조의2(특허출원에 대한 정보제공) 특허출원에 관하여 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 다만, 제42조제3항제2호, 같은 조 제8항[다항제] 및 제45조[단일성][121]에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. [전문개정 2014. 6. 11.]

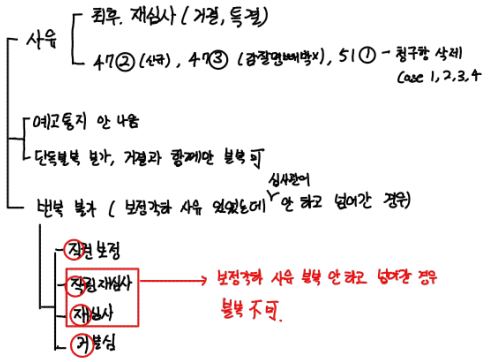
제63조의3(외국의 심사결과 제출명령) 심사관(처분의 주체) 명시 안 되는 "심사관" 조문임은 제54조에 따른 우선권 주장을 수반한 특허출원의 심사에 필요한 경우에는 기간을 정하여 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과에 대한 자료(그 심사결과가 없는 경우에는 그 취지를 적은 의견서를 말한다)를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 제출할 것을 특허출원인에게 명할 수 있다. [본조신설 2016. 2. 29.]

제64조(출원공개) ① 특허청장은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년

→ 거절이유 · 정보제공사유 · 직권재심사사유 · 특허취소사유 · 특허무효 사유 → 다 구분해서 외우기

107) 재외자+외국인+비동맹국 국적or거주자
108) 산업상이용가능성, 발명의 성립성, 신규성, 진보성, 확선
109) 불특허
110) 선원
111) 공동출원
112) 무권리자
113) 특허청, 특허심판원 직원
114) 발명의 설명 - 쉽게 실시 가능하게 기재, 배경기술 기재
115) 청구범위 - 발명의 설명에 의해 뒷받침, 명확 · 간결
116) 령5, 다항제 기재방법
117) 단일성
118) 신규사항추가, 오역
119) 분할출원범위
119-1) 분리출원범위
120) 변경출원범위

→ 보정각하 문제 3가지



→ 배경기술 기재

121) 발명의 설명 배경기술 미기재, 다항제 기재방법, 단일성

조기공개신청

6개월이 지난 후 또는 그 전이라도 특허출원인이 신청[122]한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 출원공개를 하여야 한다.

1. 제54조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우 : 그 우선권 주장의 기초가 된 출원일
2. 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우 : 선출원의 출원일
3. 제54조제1항 또는 제55조제1항에 따른 둘 이상의 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우 : 해당 우선권 주장의 기초가 된 출원일 중 최우선일
4. 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하지 아니하는 특허출원의 경우 : 그 특허출원일

X 무조건 시험!

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원공개를 하지 아니한다[122-1].

1. 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우
2. 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다)
3. 제87조제3항에 따라 등록공고를 한 특허의 경우

③ 제41조제1항에 따라 비밀취급된 특허출원의 발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허출원의 출원공개를 보류하여야 하며, 그 발명의 비밀취급이 해제된 경우에는 지체 없이 제1항에 따라 출원공개를 하여야 한다. 다만, 그 특허출원이 설정등록된 경우에는 출원공개를 하지 아니한다. + 공서양속 위배

④ 제1항의 출원공개에 관하여 출원인의 성명·주소 및 출원번호 등 특허공보에 게재할 사항은 대통령령[123]으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

→ "심사청구사실" 이 시행령 잘 나옴.

제65조(출원공개의 효과) ① 특허출원인은 출원공개[123-1]가 있은 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다.

실제 조건

② 특허출원인은 제1항에 따른 경고를 받거나 제64조에 따라 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. <개정 2019. 1. 8.>

→ X 출원공개 + 경고 or 악의
설정등록 + // X
→ 이 때는 특허권행사

= 합리적 로열티

③ 제2항에 따른 청구권은 그 특허출원된 발명에 대한 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다.

④ 제2항에 따른 청구권의 행사는 특허권의 행사[124]에 영향을 미치지 아니한다. → 보상금 청구권 + 특허권 동시 행사 가능

122) 시규44, 조기공개신청절차

122-1) 출원공개 예외 - 청구범위 미기재, 국어번역문 미제출, 등록공고 완료, 비밀취급명령, 공서양속 등 위배
등록공고 예외 - 비밀취급명령
→ 시행령에

123) 령19, 심사청구사실, 최명도(외국어 출원은 번역문) 등

123-1) 국내출원 - 출원공개 후
외국어 국제특허출원 - 출원공개 후
국어 국제특허출원 - 국제공개 후
→ 특례

124) 128, 손해배상청구 등

⑤ 제2항에 따른 청구권을 행사하는 경우에는 제127조[125] · 제129조[126] · 제132조[127] 및 「민법」 제760조[128] · 제766조[129]를 준용한다.[130] 이 경우 [「민법」 제766조제1항 중 "피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날"은 "해당 특허권의 설정등록일"로 본다. (안 날부터 → 등하는 다 만기 여서 3년 / = 소멸시효)

⑥ 제64조에 따른 출원공개 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2항에 따른 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다. <개정 2016. 2. 29.>

(특허면 안 나옴 보상금청구× 의미)

1. 특허출원이 포기 · 무효 또는 취하된 경우
2. 특허출원에 대하여 제62조에 따른 특허거절결정이 확정된 경우
3. 제132조의13제1항에 따른 특허취소결정이 확정된 경우
4. 제133조에 따른 특허를 무효로 한다는 심결(같은 조 제1항제4호에 따른 경우[131]는 제외한다)이 확정된 경우 [전문개정 2014. 6. 11.]

제66조(특허결정) 심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정을 하여야 한다.[132] [전문개정 2014. 6. 11.]

제66조의2(직권보정 등)[132-1] ① 심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정(이하 "직권보정"이라 한다)할 수 있다. 이 경우 직권보정은 제47조제2항에 따른 범위에서 하여야 한다. <개정 2016. 2. 29.>

등지규정

② 제1항에 따라 심사관이 직권보정을 하려면 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 한다. (Not 발명인!)

수신처규정 / 등지 / 구별: 특허청장 vs 심판원장

③ 특허출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없으면 제79조제1항에 따라 특허료를 낼 때(= 취하간주 (시점에 쓰여 있어))까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

④ 특허출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 [전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다.] 이 경우 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 본다. (= 취하간주 (현출생 용어)) 다만, 특허출원서에 첨부된 요약서에 관한 직권보정 사항의 전부 또는 일부만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 2. 29.>

⑤ 삭제 <2016. 2. 29.>

★ 시험 100% New!!

⑥ 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2021. 8. 17.> [전문개정 2014. 6. 11.] [제목개정 2016. 2. 29.] → 특허청에서 무효간주로 설명

제66조의3(특허결정 이후 직권 재심사) ① 심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원을 다시 심사(이하 "직권 재심사"라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하

125) 간접침해

126) 생산방법추정

127) 자료제출명령

128) 공동불법행위

129) 소멸시효(3년)

130) 특허권과의 차이점 – 민사상 금지청구(126), 손해액 추정 등(128), 신용회복청구(131) 불가, 민사상 입증책임경감 관련하여 과실추정(130), 구체적 행위태양 제시 의무(126-2) 적용 못 받음, 형사상 죄 성립 안함(225)

준용안하는 것으로 볼것!

131) 후발적 무효사유로 인한 무효심결확정

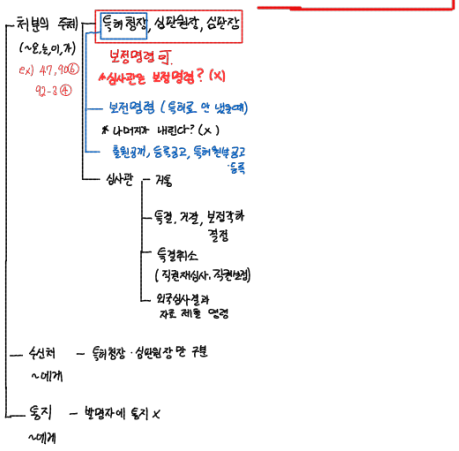
132) 처분의 주체 – 심사와 관련된 처분인 거절이유통지, 거절결정, 보정각하결정, 특허결정(직권보정 포함), 특허결정취소(직권재심사), 외국심사결과 제출명령(63-3), 기타자료제출명령(222)는 심사관이 함

132-1) 직권보정

사유	명백히 잘못된 기재
절차	특허결정시 직권보정
취하간주	특허료 낼 때까지 의견서 제출
	명도 직권보정 취하간주시 특허결정취소+재심사
무효간주	신규사항추가, 명백히 잘못되지 아니한 사항 직권보정

직권재심사

사유	42③ii, 42⑧, 45 제외 명백한 거절이유
절차	특허결정취소통지+최초거통
	특허결정취소통지 받기 전 출원취하, 포기, 등록될 경우 재심사 不可



지 아니하다.

1. 거절이유가 제42조제3항제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 따른 요건에 관한 것인 경우
2. 그 특허결정에 따라 특허권이 설정등록된 경우
3. 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우

② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 특허결정을 취소한다는 사실을 특허출원인에게 통지하여야 한다.

③ 특허출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 특허출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다. [본조신설 2016. 2. 29.]

제67조(특허여부결정의 방식) ① 특허결정 및 특허거절결정(이하 "특허여부결정"이라 한다)은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.

② 특허청장은 특허여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제67조의2(재심사의 청구) ① 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사(이하 "재심사"라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다[133]. <개정 2016. 2. 29., 2021. 10. 19.>

1. 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부의 결정이 있는 경우
2. 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우(제176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다)
3. 그 특허출원이 분리출원인 경우

② 특허출원인은 제1항에 따른 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다.

③ 제1항에 따라 재심사가 청구된 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허결정 또는 특허거절결정은 취소된 것으로 본다. 다만, 재심사의 청구절차가 제16조제1항에 따라 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제67조의3(특허출원의 회복) ① 특허출원인이 정당한 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를

133) 보정 없이 재심사청구, 재심사에 따른 특허결정에 대해 재심사청구, 재심사에 따른 거절결정에 대해 재심사청구, 거절결정불복심판 청구 후 재심사청구, 분리출원에 대해 재심사청구시 반려사유(시규11)

재심사 vs 거불심 택1 쟁점

심사기준
Case1) 심판청구서→보정서 : 보정서반려, 거불심진행 (재심사)
Case2) 보정서→심판청구서 : 재심사진행 (재심사)
Case3) 심판청구서+보정서 : 보정서반려 (재심사)
Case4) 심판청구서+보정서 : 보정서 반려

재심사청구절차

주체	출원인
기간	거절결정서 받은 후 3개월, 특허결정서 받은 후 3개월 or 설정등록일 중 빠른 날
서면	보정서에 재심사청구 취지
효과	거절결정, 특허결정취소+재심사

할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다.

1. 제59조제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간
2. 제67조의2제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간

② 제1항에 따른 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구가 있는 경우에는 제59조제5항[134]에도 불구하고 그 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 보거나 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다. [본조신설 2013. 3. 22.]

제68조(심판규정의 심사에의 준용) 특허출원의 심사에 관하여는 제148조제1호부터 제5호까지 및 제7호[135]를 준용한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제69조 삭제 <2006. 3. 3.>

제70조 삭제 <2006. 3. 3.>

제71조 삭제 <2006. 3. 3.>

제72조 삭제 <2006. 3. 3.>

제73조 삭제 <2006. 3. 3.>

제74조 삭제 <2006. 3. 3.>

제75조 삭제 <2006. 3. 3.>

제76조 삭제 <2006. 3. 3.>

제77조 삭제 <2006. 3. 3.>

제78조(심사 또는 소송절차의 중지) ① 특허출원의 심사에 필요한 경우에는 특허취소신청에 대한 결정이나 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 심사절차를 중지할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

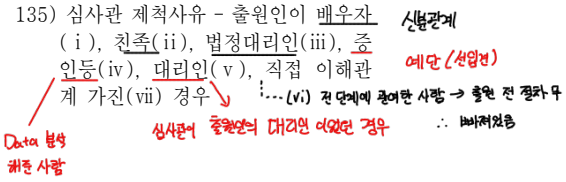
② 법원은 소송에 필요한 경우에는 특허출원에 대한 특허여부결정이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 중지에 대해서는 불복할 수 없다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제78조의2 삭제 <2006. 3. 3.>

134) 심사청구기간까지 심사미청구시 출원 취하간주된다는 규정

135) 심사관 제척사유 - 출원인이 배우자(ⅰ), 친족(ⅱ), 법정대리인(ⅲ), 증인등(ⅳ), 대리인(ⅴ), 직접 이해관계 가진(ⅶ) 경우



4. 심사관 심사

- 심사관 제척(57, 68)
- 심사협력
  - 전문기관(58, 58–2) / 전자화기관(217–2)
  - 제3자(63–2)
  - 외국심사결과(63–3)
- 심사(시규38, 시규40, 51, 62, 63, 66, 67) / 재심사(66–2, 66–3, 67–2)
- 출원공개(64, 65, 221, 령19) / 등록공고(87③④) / 서류열람(216)
- 문서반출 등(217) / 제출명령(222)
- 국방관련출원(41, 령13–15)

제4장 ■ 특허료 및 특허등록 등 <개정 2014. 6. 11.>

제79조(특허료) ① 제87조제1항에 따른 특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록을 받으려는 날(이하 "설정등록일"이라 한다)부터 3년분의 특허료를 내야 하고, 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 내야 한다.

② 제1항에도 불구하고 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료는 그 납부연도 순서에 따라 수년분 또는 모든 연도분을 함께 낼 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 특허료, 그 납부방법 및 납부기간, 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령[136]으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제80조(이해관계인에 의한 특허료의 납부) ① 이해관계인은 특허료를 내야 할 자의 의사와 관계없이 특허료를 낼 수 있다.

② 이해관계인은 제1항에 따라 특허료를 낸 경우에는 내야 할 자가 현재 이익을 얻는 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제81조(특허료의 추가납부 등) ① 특허권의 설정등록을 받으려는 자[137] 또는 특허권자는 제79조제3항에 따른 납부기간이 지난 후에도 6개월 이내(이하 "추가납부기간"이라 한다)에 특허료를 추가로 낼 수 있다.

② 제1항에 따라 특허료를 추가로 낼 때에는 내야 할 특허료의 2배의 범위에서 산업통상자원부령으로 정하는 금액[138]을 납부하여야 한다.

③ 추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 제81조의2제2항에 따른 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 제79조제1항 또는 제2항에 따라 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제81조의2(특허료의 보전) ① 특허청장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 제79조제3항 또는 제81조제1항에 따른 기간에 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전(補塡)을 명하여야 한다.

② 제1항에 따라 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 1개월 이내(이하 "보전기간"이라 한다)에 특허료를 보전할 수 있다.

③ 제2항에 따라 특허료를 보전하는 자는 내지 아니한 금액의 2배의 범위에서 산업통상자원부령으로 정한 금액[139]을 내야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

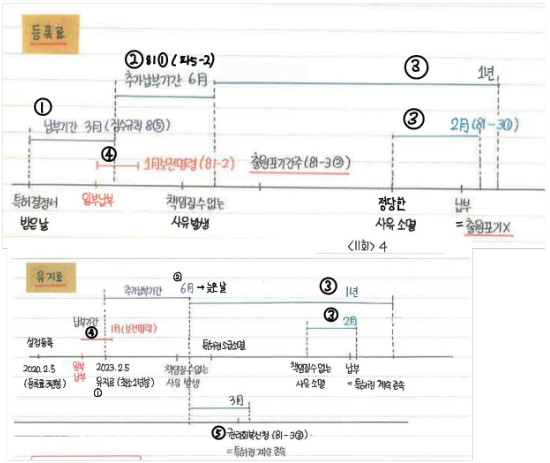


136) 특허료 등의 징수규칙 8

	등록료	유지료
금액	3년분	최소 1년분
① 납부기간	특허결정서 or 특허결정심결문 받은 날부터 3개월	매해 설정등록일에 해당하는 날
② 추납기간	6개월	6개월
④ 보전기간	1개월	1개월
⑤ 권리회복 신청기간	–	3개월
③ 추후보완기간	2개월, 1년	2개월, 1년

137) 등록을 받으려는 자가 납부하는 돈 = 등록료, 특허권자가 납부하는 돈 = 유지료

138) 특허료 등의 징수규칙 8⑥



139) 특허료 등의 징수규칙 8⑨

제81조의3(특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권의 회복 등) ① 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 [추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니한 경우에는] 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 특허료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다.

② [제1항에 따라 특허료를 내거나 보전한 자]는 제81조제3항에도 불구하고 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.

③ 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3개월 이내에 제79조에 따른 특허료의 2배를 내고, 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다. 이 경우 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.

④ 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원 또는 특허권의 효력은 [추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날]부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간(이하 이 조에서 "효력제한기간"이라 한다) 중에 타인이 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다.

⑤ 효력제한기간 중 국내에서 선의로 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

⑥ 제5항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

⑦ 제1항 본문에 따른 납부나 보전 또는 제3항 전단에 따른 신청에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

[시행일 : 2014. 6. 11.] 제81조의3제3항

[시행일 : 2015. 1. 1.] 제81조의3

제82조(수수료) ① 특허에 관한 절차를 밟는 자는 수수료를 내야 한다.

② 특허출원인이 아닌 자가 출원심사의 청구를 한 후 그 특허출원서에 첨부한 명세서를 보정하여 청구범위에 적은 청구항의 수가 증가한 경우에는 그 증가한 청구항에 관하여 내야 할 심사청구료는 특허출원인이 내야 한다.

③ 제1항에 따른 수수료, 그 납부방법 및 납부기간, 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제83조(특허료 또는 수수료의 감면) ① 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허료 및 수수료는 제79조 및 제82조에도 불구하고 면제한다.

1. 국가에 속하는 특허출원 또는 특허권에 관한 수수료 또는 특허료
2. 제133조제1항[140], 제134조제1항[141]·제2항 또는 제137조제1항[142]에 따른 심사관의 무효심판청구에 대한 수수료

② 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 한 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 제79조 및 제82조에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 특허료 및 수수료를 감면할 수 있다. <개정 2016. 3. 29.>

1. 「국민기초생활 보장법」에 따른 의료급여 수급자
2. 「재난 및 안전관리 기본법」 제36조에 따른 재난사태 또는 같은 법 제60조에 따른 특별재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있는 자 중 산업통상자원부령으로 정하는 요건을 갖춘 자
3. 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 자[143]

③ 제2항에 따라 특허료 및 수수료를 감면받으려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다.

④ 특허청장은 제2항에 따른 특허료 및 수수료 감면을 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받은 자에 대하여는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 감면받은 특허료 및 수수료의 2배액을 징수할 수 있다. 이 경우 그 출원인 또는 특허권자가 하는 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 산업통상자원부령으로 정하는 기간 동안 제2항을 적용하지 아니한다[144]. [전문개정 2014. 6. 11.]

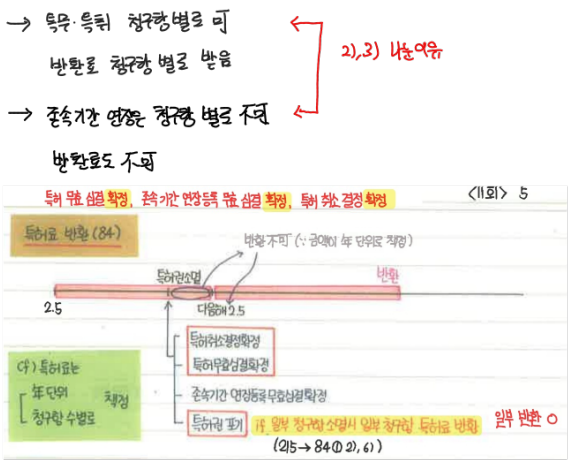
제84조(특허료 등의 반환) ① 납부된 특허료 및 수수료는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다. <개정 2015. 5. 18., 2016. 2. 29., 2016. 3. 29.>

1. 잘못 납부된 특허료 및 수수료
2. 제132조의13제1항에 따른 특허취소결정이나 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
3. 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
4. 특허출원(분할출원, 분리출원, 변경출원 및 제61조에 따른 우선심사의 신청을 한 특허출원은 제외한다) 후 1개월 이내에 그 특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 낸 수수료 중 특허출원료 및 특허출원의 우선권 주장 신청료
5. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목 중 어느 하나가 있기 전까지 특허출원을 취하(제53조제4항 또는 제56조제1항 본

140) 특허무효심판
141) 존속기간연장등록무효심판
142) 정정무효심판

143) 특허료 등의 징수규칙 7②

144) 특허료 등의 징수규칙 13-2③, 징수금액고지 송달받은 날부터 1년간



· 반환 ★★ 시험 100% 84①4) ~5-2) / 7) ~ 11)

[사유]

잘못 납부 (경정X)

심사단계

★ 출원 후 1月 이내 취·포 − 출원료+우편료

예외) (분·불·변·우) → 보통 출원 후 1月은 열안해서 반환 可.
분·불·변는 심사를 빨리하게 되므로 반환X

★★ 심사결과 통지 전. 출원 취·포 − 심사청구료 (구법에서는 1月 이내 취포시 돌려줌
애만 심사결과 통지 전으로 연장)
XX 시험 100%.

" " 후 + 지정기간 내 출원 취·포 − 1/3 심사청구료
최종처분 안했으니까
1/3 돌려줌

심판단계

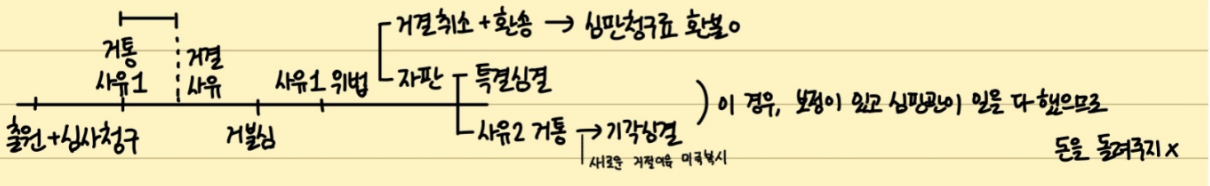
거불심 거절취소심결 − 심판청구료 (잘못 했으니까 돌려줄께…)

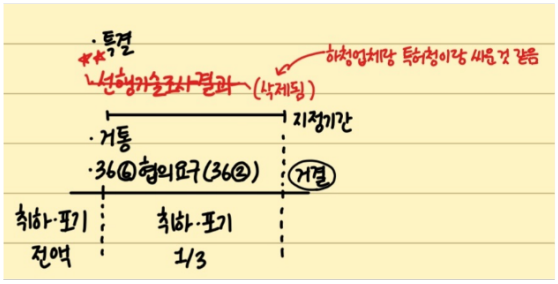
심리종결 심결 전 ┬ 취하 ┐
└ 심판청구서 각하결정 ┘ − 1/2 심판청구료
(방식위반으로 빨리 결정시)

제일 뵈산 열

참가거부 ┐
참가취하 ┘ − 1/2 참가료

*84①7) "보정이 있는 경우는 제외한다"





144-1) 제58조제1항에 따라 의뢰된 선행기술의 조사업무에 대한 결과 통지

문에 따라 취하된 것으로 보는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료

가. 제36조제6항에 따른 협의 결과 신고 명령(동일인에 의한 특허출원에 한정한다)

나. 삭제[144-1)]

다. 제63조에 따른 거절이유통지

라. 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달 (거절이유가 없는 경우 서둘러서로 특허결정 내리기 예정)

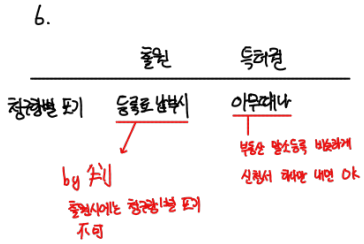
5의2. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간 내에 특허출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액

가. 제5호가목에 따른 신고 명령 후 신고기간 만료 전까지

기존) 나. 선행기술조사 결과 삭제 ---> 나. 제5호다목에 따른 거절이유통지(제47조제1항제1호에 해당하는 경우로 한정한다) 후 의견서 제출기간 만료 전까지

6. 특허권을 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분

7. 제176조제1항에 따라 [특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정이 취소된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함하되, 심판 또는 재심 중 제170조제1항에 따라 준용되는 제47조제1항제1호 또는 제2호[145)]에 따른 보정이 있는 경우는 제외한다)]에 이미 낸 수수료 중 심판청구료(재심의 경우에는 재심청구료를 말한다. 이하 이 조에서 같다) → 거분심 2가지 → 뭔 장 정 항고



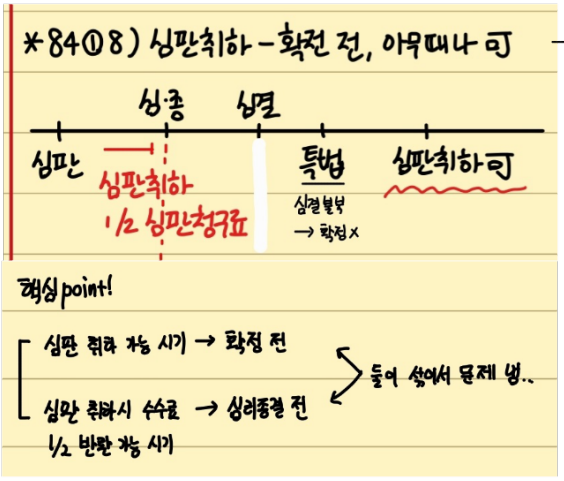
145) 최초거절이유통지 (i), 최후거절이유통지 (ii)에 따른 의견서제출기간에 한 보정을 말한다.

8. 심판청구가 제141조제2항에 따라 결정으로 각하되고 그 결정이 확정된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액

9. [심리의 종결을 통지받기 전까지 제155조제1항에 따른 참가신청을 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액 ← 심종 ≠ 심종 통지받기 전 구분 필요X

10. 제155조제1항에 따른 참가신청이 결정으로 거부된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액

11. 심리의 종결을 통지받기 전까지 심판청구를 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액



② 특허청장 또는 특허심판원장은 납부된 특허료 및 수수료가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사실을 납부한 자에게 통지하여야 한다. <개정 2016. 3. 29.>

③ 제1항에 따른 특허료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지

를 받은 날부터 3년이 지나면 할 수 없다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제85조(특허원부) ① 특허청장은 특허청에 특허원부를 갖추어 두고 다음 각 호의 사항을 등록한다.

1. 특허권의 설정·이전·소멸·회복·처분의 제한 또는 존속기간의 연장
2. 전용실시권 또는 통상실시권의 설정·보존·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한
3. 특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한

② 제1항에 따른 특허원부는 그 전부 또는 일부를 전자적 기록매체 등으로 작성할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 등록사항 및 등록절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 특허발명의 명세서 및 도면, 그 밖에 대통령령으로 정하는 서류는 특허원부의 일부로 본다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제86조(특허증의 발급) ① 특허청장은 특허권의 설정등록을 한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 특허권자에게 특허증을 발급하여야 한다.

② 특허청장은 특허증이 특허원부나 그 밖의 서류와 맞지 아니하면 신청에 따라 또는 직권으로 특허증을 회수하여 정정발급하거나 새로운 특허증을 발급하여야 한다.

③ 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 결정, 심결 또는 이전등록에 따른 새로운 특허증을 발급하여야 한다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 인정한다는 취지의 결정 또는 심결이 확정된 경우
2. 제99조의2제2항[146]에 따라 특허권이 이전등록된 경우 [전문개정 2014. 6. 11.]

146) 정당권리자의 특허권 이전청구에 따라 특허권이 이전등록된 경우

147) 특허원부 등록 쟁점

특허권	설이(일반승계 제외)포처	등록이 효력발생요건
전용실시권 / 특허권·전용실시권의 질권	설이(일반승계 제외)변소(혼동 제외)처	등록이 효력발생요건
통상실시권 / 통상실시권의 질권	설(법정실시권 예외)이변소처	등록이 제3자 대항요건

제87조(특허권의 설정등록 및 등록공고) ① 특허권은 설정등록에 의하여 발생[147]한다.

② 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다.

1. 제79조제1항에 따라 특허료를 냈을 때
2. 제81조제1항에 따라 특허료를 추가로 냈을 때
3. 제81조의2제2항에 따라 특허료를 보전하였을 때
4. 제81조의3제1항에 따라 특허료를 내거나 보전하였을 때
5. 제83조제1항제1호 및 같은 조 제2항에 따라 그 특허료가 면제되었을 때

③ 특허청장은 제2항에 따라 등록한 경우에는 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)
2. 특허출원번호 및 출원연월일
3. 발명자의 성명 및 주소
4. 특허출원서에 첨부된 요약서
5. 특허번호 및 설정등록연월일
6. 등록공고연월일
7. 제63조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 통지한 거절이유에 선행기술에 관한 정보(선행기술이 적혀 있는 간행물의 명칭과 그 밖에 선행기술에 관한 정보의 소재지를 말한다)가 포함된 경우 그 정보
8. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

④ 비밀취급이 필요한 특허발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허의 등록공고를 보류하여야 하며, 그 발명의 비밀취급이 해제된 경우에는 지체 없이 제3항에 따라 등록공고를 하여야 한다.

⑤ 삭제 <2016. 2. 29.> [전문개정 2014. 6. 11.]

제88조(특허권의 존속기간) ① 특허권의 존속기간은 제87조제1항에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다.

② 정당한 권리자의 특허출원이 제34조 또는 제35조에 따라 특허된 경우에는 제1항의 특허권의 존속기간은 무권리자의 특허출원일의 다음 날부터 기산한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제89조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장) ① 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가등"이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명[148]인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다.

② 제1항을 적용할 때 허가등을 받은 자에게 책임있는 사유로 소요된 기간은 제1항의 "실시할 수 없었던 기간"에 포함되지 아니한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제90조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원) ① 제89조제1항에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하려는 자(이하 이 조 및 제91조에서 "연장등록출원인"이라 한다)는 다음 각 호의 사항을 적은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
3. 연장대상특허권의 특허번호 및 연장대상청구범위의 표시
4. 연장신청의 기간
5. 제89조제1항에 따른 허가등의 내용
6. 산업통상자원부령으로 정하는 연장이유[149](이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)

② 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 제89조제1항에 따른 허가등을 받은 날부터 3개월 이내에 출원하여야 한다. 다만, 제88조에 따른 특허권의 존속기간의 만료 전 6개월 이후에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 할 수 없다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.

④ 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있으면 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 제91조의 연장등록거절결정이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 특허청장은 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있으면 제1항 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.

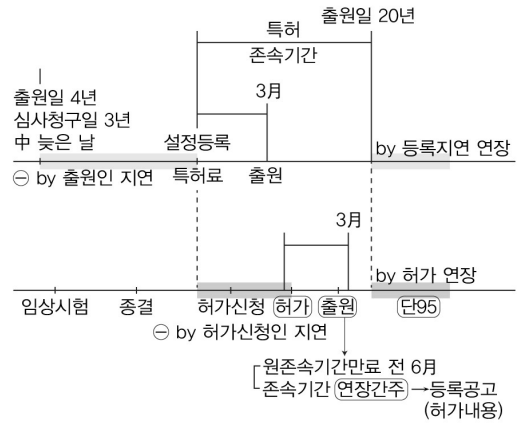
⑥ 연장등록출원인은 특허청장이 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 연장등록출원서에 적혀 있는 사항 중 제1항제3호부터 제6호[150]까지의 사항(제3호 중 연장대상특허권의 특허번호는 제외한다)에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절

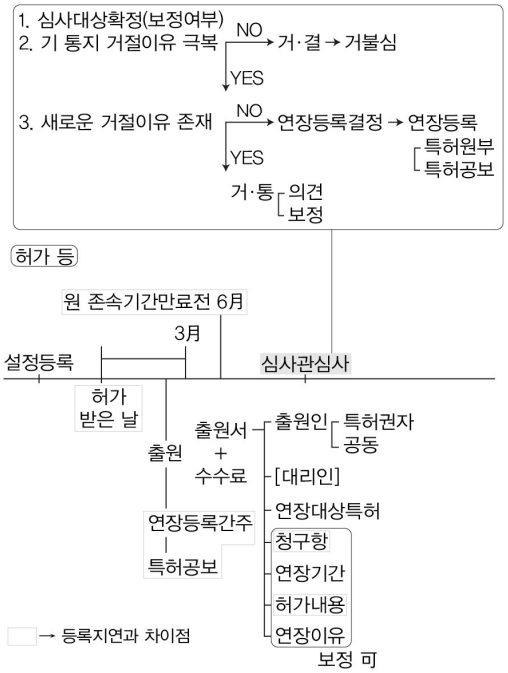
148) 령7, 신물질을 유효성분으로 하는 의약품, 향정신성의약품 또는 농약

149) 시규53

150) 연장대상청구범위, 연장신청기간, 허가내용, 연장이유

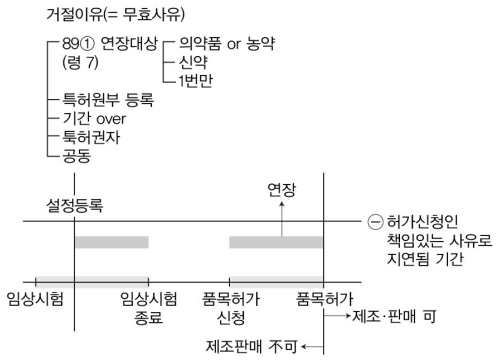
151)





152) 특허권이 공유인 경우 공동으로 출원하지 않은 경우

153)



이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다.[151] [전문개정 2014. 6. 11.]

제91조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정) 심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다.

1. 그 특허발명의 실시가 제89조제1항에 따른 허가등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우
2. 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조제1항에 따른 허가등을 받지 아니한 경우
3. 연장신청의 기간이 제89조에 따라 인정되는 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
4. 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우
5. 제90조제3항을 위반[152]하여 연장등록출원을 한 경우[153] [전문개정 2014. 6. 11.]

제92조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록결정 등) ① 심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제91조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 발견할 수 없을 때에는 연장등록결정을 하여야 한다.

② 특허청장은 제1항에 따른 연장등록결정을 한 경우에는 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.

③ 특허청장은 제2항에 따른 등록을 한 경우에는 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.

1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 특허번호
3. 연장등록의 연월일
4. 연장기간
5. 제89조제1항에 따른 허가등의 내용 [전문개정 2014. 6. 11.]

제92조의2(등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장) ① 특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.

② 제1항의 규정을 적용함에 있어서 출원인으로 인하여 지연된 기간은 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장에서 제외된다. 다만, 출원인으로 인하여 지연된 기간이 겹치는 경우에는 특허권의 존속기간의 연장에서 제외되는 기간은 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간을 초과하여서는 아니된다.

③ 제2항에서 "출원인으로 인하여 지연된 기간"에 관한 사항은 대통령령[154]으로 정한다.

④ 제1항에 따라 특허출원일부터 4년을 기산할 때에는 제34조[155], 제35조, 제52조제2항, 제52조의2제2항, 제53조제2항, 제199조제1항 및 제214조제4항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 날을 특허출원일로 본다.

1. 제34조 또는 제35조에 따른 정당한 권리자의 특허출원의 경우에는 정당한 권리자가 출원을 한 날
2. 제52조에 따른 분할출원의 경우에는 분할출원을 한 날
3. 제53조에 따른 변경출원의 경우에는 변경출원을 한 날
4. 제199조제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 제203조제1항 각 호의 사항을 기재한 서면을 제출한 날
5. 제214조에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 국제출원의 출원인이 제214조제1항에 따라 결정을 신청한 날
6. 제1호부터 제5호까지의 규정 중 어느 하나에 해당되지 아니하는 특허출원에 대하여는 그 특허출원일 [본조신설 2011. 12. 2.]

제92조의3(등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원) ① 제92조의2에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하려는 자(이하 이 조 및 제92조의4에서 "연장등록출원인"이라 한다)는 다음 각 호의 사항을 적은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2013. 7. 30.>

1. 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
3. 연장 대상 특허권의 특허번호
4. 연장신청의 기간
5. 산업통상자원부령이 정하는 연장이유[156](이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)

② 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 특허권의 설정등록일부터 3개월 이내에 출원하여야 한다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.

④ 연장등록출원인은 심사관이 특허권의 존속기간의 연장등록 여부결정 전까지 연장등록출원서에 기재된 사항 중 제1항제4호 및 제5호의 사항에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견

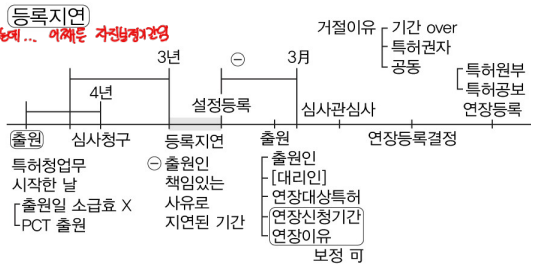
154) 령7-2

155) 출원일 소급효 절차 및 PCT절차

	출원일	4년 산정기준일
34	무권리자 출원일	정당권리자가 출원한 날
35	무권리자 출원일	정당권리자가 출원한 날
52②	원출원일	분할출원한 날
52-2②	원출원일	분리출원한 날
53②	원출원일	변경출원한 날
199①	국제출원일	대한민국에 진입한 날
214④	국제출원일로 인정할 수 있었던 날	대한민국에 결정을 신청한 날

156) 시규54-3

157)



서 제출기간에만 보정할 수 있다.[157] [본조신설 2011. 12. 2.]

제92조의4(등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정) 심사관은 제92조의3에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다.

1. 연장신청의 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우
2. 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우
3. 제92조의3제3항을 위반하여 연장등록출원을 한 경우 [본조신설 2011. 12. 2.]

제92조의5(등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록결정 등) ① 심사관은 제92조의3에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제92조의4 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 발견할 수 없는 경우에는 연장등록결정을 하여야 한다.

② 특허청장은 제1항의 연장등록결정이 있으면 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.

③ 제2항에 따른 등록이 있으면 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.

1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 특허번호
3. 연장등록 연월일
4. 연장 기간 [본조신설 2011. 12. 2.]

제93조(준용규정) 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 심사에 관하여는 제57조제1항, 제63조, 제67조, 제148조제1호부터 제5호까지 및 같은 조 제7호[158]를 준용한다. [전문개정 2011. 12. 2.]

제94조(특허권의 효력) ① 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시[159]할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제100조제2항에 따라 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다. <개정 2019. 12. 10.>

② 특허발명의 실시가 제2조제3호나목에 따른 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미친다.[160] <신설 2019. 12. 10.> [전문개정 2014. 6. 11.]

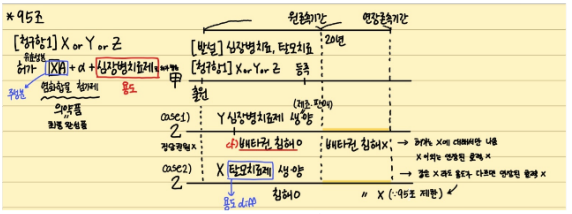
제95조(허가등에 따른 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력) 제90조제4항에 따라 특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가등의 대상물건(그 허가등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에

158) 심사청구, 최후거절이유통지, 보정각하결정, 재심사청구 등이 없다는 점 이외는 특허출원과 절차가 유사하다.

57①	심사는 심사관이 진행
63	거절이유가 있는 경우 거절이유통지
67	등록결정과 거절결정은 서면으로 하고 이유를 붙여야 하고 그 결정 등본을 출원인에게 송달하여야 함
148	심사관 제척사유(배우자, 친족, 법정대리인, 증인등, 대리인, 직접 이해관계)

159) 2iii

160) 배타권 효력제한 - 94②, 95, 96, 81-3④, 181 등
실시권 효력제한 - 94①但, 98



(case 1) 허가 여부에 따른 경우 (case 2) 용도가 다른 경우

관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제96조(특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에는 미치지 아니한다.

1. 연구 또는 시험(「약사법」에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 「농약관리법」에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 하기 위한[160-1] 특허발명의 실시
2. 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치, 그 밖의 물건
3. 특허출원을 한 때부터 국내에 있는 물건

② 둘 이상의 의약[사람의 질병의 진단·경감·치료·처치(處置) 또는 예방을 위하여 사용되는 물건을 말한다. 이하 같다]이 혼합되어 제조되는 의약의 발명 또는 둘 이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 「약사법」에 따른 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제97조(특허발명의 보호범위) 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제98조(타인의 특허발명 등과의 관계) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.[161] [전문개정 2014. 6. 11.]

제99조(특허권의 이전 및 공유 등) ① 특허권은 이전할 수 있다.

② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.[162][163] [전문개정 2014. 6. 11.]

160-1) ~ 목적의 생산행위 쟁점

case1 개량 위한 연구·시험 목적의 생산
- 비침해

case2 모방 위한 허가 목적의 생산
- 비침해

case3 존속기간만료 후 판매 목적의 생산
- 침해

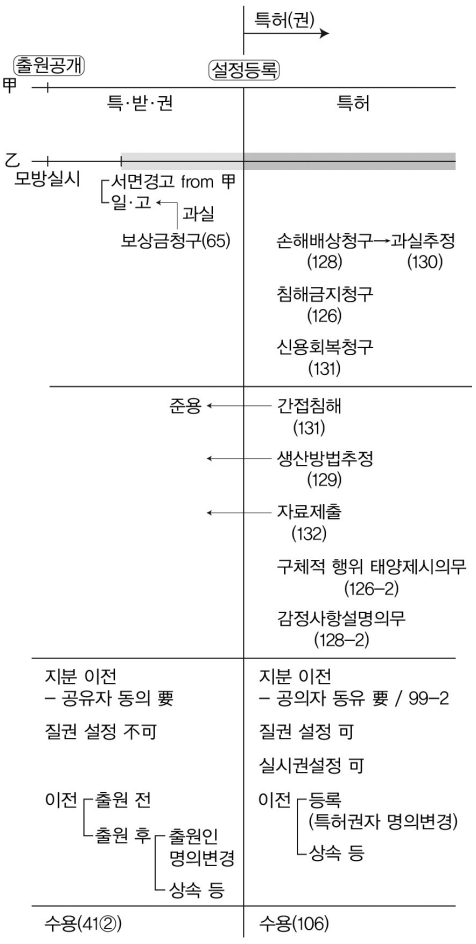
(cf) 94②, 96 - 실시 범위 제한

95 - 청구범위 제한

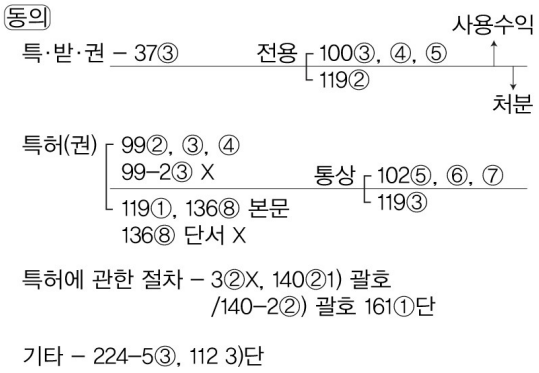
약사법 및 그 시행령에 따라 2 이상의 약을 합하는 경우 → 특허발명의 생산 ×

161) 특허법은 선원주의를 취하고 있기 때문에 후출원만 실시가 제한된다. 후출원이 아니면 실시가 제한되지 않는다. 참고로 동일자 출원은 후출원이 아니며 따라서 실시가 제한되지 않는다(98, 105).

162)



163)



164) 지분 0%인 자(=무권리자=발명자 or승계인이 아닌 자, 33①本), 지분 100% 미만인 자(44)가 특허 받은 경우

제99조의2(특허권의 이전청구) ① 특허가 제133조제1항제2호 본문[164]에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.

② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.

1. 해당 특허권
2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권
3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권[165]

165) 65② = 국내출원, 207④ = 국제특허출원

③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항[166]에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다. [본조신설 2016. 2. 29.]

166) 지분을 이전할 때는 다른 공유자 전원의 동의를 받아야 한다는 규정

제100조(전용실시권) ① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다.

② 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.

③ 전용실시권자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이전할 수 있다.

1. 전용실시권을 실시사업(實施事業)과 함께 이전하는 경우
2. 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우

④ 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

⑤ 전용실시권에 관하여는 제99조제2항부터 제4항까지[167]의 규정을 준용한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

167) 전용실시권이 공유인 경우 다른 공유자 전원의 동의를 받아야 한다는 규정, ② = 동의 있어야 지분 양도 가능, ③ = 특별히 약정한 경우를 제외하고는 공유자 동의 없이 발명 실시 가능, ④ = 동의 있어야 통상실시권 허락 가능

제101조(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.

1. 특허권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한

2. 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한[168]

② 제1항 각 호에 따른 특허권·전용실시권 및 질권의 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제102조(통상실시권) ① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다.

② 통상실시권자는 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가진다.

③ 제107조[169]에 따른 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있다.

④ 제138조[170] 「실용신안법」 제32조 또는 「디자인보호법」 제123조에 따른 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고, 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 소멸되면 함께 소멸된다.

⑤ 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다.

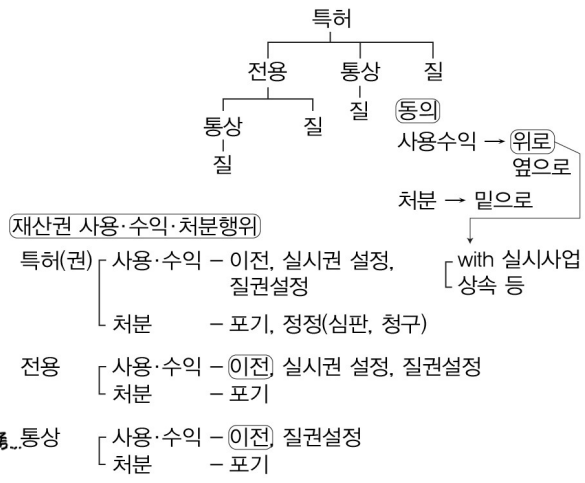
⑥ 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

⑦ 통상실시권에 관하여는 제99조제2항 및 제3항[171]을 준용한다.[172] [전문개정 2014. 6. 11.]

(선사용권) 제103조(선사용에 의한 통상실시권) 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나[173] 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어[174] 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다. [전문개정 2014. 6. 11.]

(준용권) 제103조의2(특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제99조의2제2항에

168)



169) 재정에 의한 강제실시권

170) 통상실시권 허락 심판에 의한 강제실시권

171) 통상실시권이 공유인 경우 다른 공유자 전원의 동의를 받아야 한다는 규정, ② = 동의 있어야 지분 양도 가능, ③ = 특별히 약정한 경우를 제외하고는 공유자 동의 없이 발명 실시 가능

172) 동의 쟁점

이전, 실시권 설정 or허락, 질권 설정	위로, 옆으로 동의
포기, 정정	밑으로 동의

173) 중복연구한 경우를 말한다.

174) 중복연구한 발명자로부터 승계한 경우를 말한다.

따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 해당 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 이전등록된 특허의 원(原)특허권자
2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.[175]

② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. [본조신설 2016. 2. 29.]

제104조(무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ① 다음 각 호의 어느 하나[176]에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나의 특허를 무효로 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자
2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원(原)실용신안권자
3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자
4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자
5. 제1호부터 제4호까지의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제105조(디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권) ① 특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 그 특허권과 저촉되는 경우 그 디자인권의 존속기간이 만료될 때에는 그 디자

175) 법정실시권자(118②)는 특허원부에 등록되어 있지 않아도 대항요건이 있기 때문이다.

176) i , ii : 36反 iii : 33①本反

→ 공평의 견지는 「실시 or 실시준비 범위 내에서」 안 나옴 제한x.

인권자는 그(디자인권의 범위)에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 그 디자인권의 존속기간 만료 당시 존재하는 그 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

② 특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 그 특허권과 저촉되는 경우 그 디자인권의 존속기간이 만료될 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 권리를 가진 자는 원(原)권리의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 그 디자인권의 존속기간 만료 당시 존재하는 그 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 그 디자인권의 존속기간 만료 당시 존재하는 그 디자인권에 대한 전용실시권 = 전용실시권자
2. 그 디자인권이나 그 디자인권에 대한 전용실시권에 대하여 「디자인보호법」 제104조제1항에 따라 효력이 발생[177]한 통상실시권 = 대항요건 갖춘 통상실시권자

③ 제2항[178]에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제106조(특허권의 수용) ① 정부는 특허발명이 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허권을 수용할 수 있다.[179]

× 필수전제 조건 → 그냥 국방상 필요 ×

② 특허권이 수용되는 경우에는 그 특허발명에 관한 특허권 외의 권리는 소멸된다.

③ 정부는 제1항에 따라 특허권을 수용하는 경우에는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에 대하여 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

④ 특허권의 수용 및 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제106조의2(정부 등에 의한 특허발명의 실시) ① 정부는 특허발명이 국가비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있다. → 사유만 외우기

② 정부 또는 제1항에 따른 정부 외의 자는 타인의 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있을 때에는 제1항에 따른 실시 사실을 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 신속하게 알려야 한다. → 선협의 × 내포 선조치후보고

③ 정부 또는 제1항에 따른 정부 외의 자는 제1항에 따라 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 정당한 보상금을 지급하여야 한다. = 대출권자

대출타격 없는자 동상 이 도맹!!

④ 특허발명의 실시 및 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.] → 정차 필요 없음! 안 중요!

제107조(통상실시권 설정의 재정) ① 특허발명을 실시하려는 자는 특허발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고, 그 특허발명의 특허권자

배타권에 대해서 실시권 입정 → 항해 불입정

배타권 - 특허·전용인
실시권 - 특허·전용인·통상인

177) 대항요건을 갖춘 통상실시권자, 즉 디자인권 등록원부에 등록된 통상실시권자or법정실시권자

178) 제1항에 따라 법정실시권을 갖게 된 자는 무상이다. 법정실시권 중에서 직무발명에 대한 사용자(발진법10), 선사용권(104), 저촉관계의 디자인권자(105), 추용권(182)만 무상이다.

179) 특받권 수용은 41②

전용인·통상인·질권인 상제 → 대신 보상금 → 득발청은 전·통·질 × → 조문도×, 보상금×

또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의(이하 이 조에서 "협의"라 한다)를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정(裁定)(이하 "재정"이라 한다)을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우와 제4호에 해당하는 경우에는 협의 없이도 재정을 청구할 수 있다.

1. 특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유[180] 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우
2. 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우
3. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우
4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
5. 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 이 조에서 "수입국"이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

② 특허출원일부터 4년이 지나지 아니한 특허발명에 관하여는 제1항제1호 및 제2호를 적용하지 아니한다.

③ 특허청장은 재정을 하는 경우 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 한다.

④ 특허청장은 제1항제1호부터 제3호까지 또는 제5호에 따른 재정을 하는 경우 재정을 받는 자에게 다음 각 호의 조건을 붙여야 한다.

1. 제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 재정의 경우에는 통상실시권을 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것
2. 제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것

⑤ 특허청장은 재정을 하는 경우 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제1항제4호 또는 제5호에 따른 재정을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 대가 결정에 고려할 수 있다.

1. 제1항제4호에 따른 재정의 경우에는 불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지
2. 제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치

⑥ 반도체 기술에 대해서는 제1항제3호(공공의 이익을 위하여 비상

180) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 6①

업적으로 실시하는 경우만 해당한다) 또는 제4호의 경우에만 재정을 청구할 수 있다.[181)]

181) 재정에 의한 강제실시권 사유 정리 (서브집 뒤에 표 보기)

	불실시	불충분실시	공익 상업적 실시	공익 비상업적 실시	불공정거래 행위 시정	의약품 수출
선협의	○	○	○	✗	✗	○
반도체	✗	✗	✗	○	○	✗
시기 제한	○ 계속해서 3년이상+ 출원일부터 4년 경과	○ 계속해서 3년이상+ 출원일부터 4년 경과	✗	✗	✗	✗
조건 부가	○ 국내수요 충족	○ 국내수요 충족	○ 국내수요 충족	○ 국내수요 충족	✗	○ 전량 수출
대가 참작	✗	✗	✗	✗	○ 불공정 거래행위 시정 취지	○ 수입국 경제적 가치

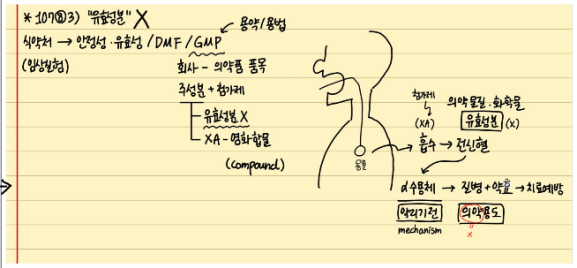
⑦ 수입국은 세계무역기구회원국 중 세계무역기구에 다음 각 호의 사항을 통지한 국가 또는 세계무역기구회원국이 아닌 국가 중 대통령령으로 정하는 국가로서 다음 각 호의 사항을 대한민국정부에 통지한 국가의 경우만 해당한다.

WTO 동맹국 + 수출 승인한 국가

1. 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량
2. 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인
3. 수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인

⑧ 제1항제5호에 따른 의약품은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

1. 특허된 의약품
2. 특허된 제조방법으로 생산된 의약품
3. 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분
4. 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트



⑨ 재정을 청구하는 자가 제출하여야 하는 서류, 그 밖에 재정에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제108조(답변서의 제출) 특허청장은 재정의 청구가 있으면 그 청구서의 부본(副本)을 그 청구에 관련된 특허권자·전용실시권자, 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

= 통상권

제109조(산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견청취) 특허청장은 재정을 할 때 필요하다고 인정하는 경우에는 「발명진흥법」 제41조에 따른 산업재산권분쟁조정위원회(이하 "조정위원회"라 한다) 및 관계 부처의 장의 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관이나 관계

인에게 협조를 요청할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제110조(재정의 방식 등) ① 재정은 서면으로 하고, 그 이유를 구체적으로 적어야 한다.

② 제1항에 따른 재정에는 다음 각 호의 사항을 구체적으로 적어야 한다.

1. 통상실시권의 범위 및 기간
2. 대가와 그 지급방법 및 지급시기
3. 제107조제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 따른 경우는 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소
4. 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시할 경우 법령 또는 조약에 따른 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항

→ 의약품 수출 시 상표 오인·혼동 없게 등록권자꺼 아니라고 공개정보 명시는 것.

③ 특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 재정청구일부터 6개월 이내에 재정에 관한 결정을 하여야 한다.

= 최대한 빠른 처리 권장

④ 제107조제1항제5호에 따른 재정청구가 같은 조 제7항 및 제8항에 해당하고 같은 조 제9항에 따른 서류가 모두 제출된 경우에는 특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 통상실시권 설정의 재정을 하여야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

= 의약품 같은 경우 서류만 제출 되어 있으면 다 해줘라.

제111조(재정서등본의 송달) ① 특허청장은 재정을 한 경우에는 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 재정서등본을 송달하여야 한다.

등록권자·통상권

② 제1항에 따라 당사자에게 재정서등본이 송달되었을 때에는 재정서에 적혀 있는 바에 따라 당사자 사이에 협의가 이루어진 것으로 본다. [전문개정 2014. 6. 11.]

배타권자 & 강제 실시권자 협의

* 재정서 – 특허 전용권 통상권

협의서 – 배타권자 & 강제실시권자

(시험x) 제111조의2(재정서의 변경) ① 재정을 받은 자는 재정서에 적혀 있는 제110조제2항제3호의 사항에 관하여 변경이 필요하면 그 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 변경청구를 할 수 있다.

② 특허청장은 제1항에 따른 청구가 이유있다고 인정되면 재정서에 적혀 있는 사항을 변경할 수 있다. 이 경우 이해관계인의 의견을 들어야 한다.

③ 제2항의 경우에 관하여는 제111조를 준용한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제112조(대가의 공탁) 제110조제2항제2호에 따른 대가를 지급하여야 하는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 대가를 공탁(供託)하여야 한다.

1. 대가를 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우
2. 대가에 대하여 제190조제1항에 따른 소송이 제기된 경우

법원에 대가에 대해 소송 들어온 경우

3. 해당 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우. 다만, 질권자의 동의를 받은 경우에는 그러하지 아니하다. [전문개정 2014. 6. 11.]

= 해당 배타권자만 경우

→ 질권자 줘? 배타권자 줘?

제113조(재정의 실효) 재정을 받은 자가 제110조제2항제2호에 따른 지급 시기까지 대가(대가를 정기 또는 분할하여 지급할 경우에는 최초의 지급분)를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니한 경우에는 그 재정은 효력을 잃는다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제114조(재정의 취소) ① 특허청장은 재정을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이해관계인의 신청에 따라 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다. 다만, 제2호의 경우에는 재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우로 한정한다.

1. 재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우
2. 통상실시권을 재정한 사유가 없어지고 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되는 경우
3. 정당한 사유 없이 재정서에 적혀 있는 제110조제2항제3호 또는 제4호의 사항을 위반[182]하였을 경우

② 제1항의 경우에 관하여는 제108조·제109조·제110조제1항 및 제111조제1항[183]을 준용한다.

③ 제1항에 따라 재정이 취소되면 통상실시권은 그때부터[184] 소멸된다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제115조(재정에 대한 불복이유의 제한) 재정에 대하여 「행정심판법」에 따라 행정심판을 제기하거나 「행정소송법」에 따라 취소소송을 제기하는 경우에는 그 재정으로 정한 대가는 불복이유로 할 수 없다.[185] [전문개정 2014. 6. 11.]

제116조 삭제 <2011. 12. 2.>

제117조 삭제 <2001. 2. 3.>

제118조(통상실시권의 등록의 효력) ① 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.

② 제81조의3제5항, 제103조부터 제105조까지, 제122조, 제182조, 제183조 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권[186]은 등록이 없더라도 제1항에 따른 효력이 발생한다.

③ 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 제3자에게 대항할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제119조(특허권 등의 포기의 제한) ① 특허권자는 다음 각 호의 모두의 동의를 받아야만 특허권을 포기할 수 있다.

1. 전용실시권자
2. 질권자
3. 제100조제4항[187]에 따른 통상실시권자

182) iii : 상표(출처표시) 구분 사항 공시 인터넷 주소, iv : 기타 준수사항

183) 108 : 답변제출기회부여, 109 : 외부의견 청취, 110① : 취소 처분은 서면으로 하고 이유 적시, 111① : 당사자 등에게 취소 처분 서면 송달

184) 장래효

185) 재정에 대한 처분은 확정한 후 대가는 별도로 민사법원 제기(190)

186) 법정실시권 9개

187) 100④ : 전용실시권자가 허락한 통상실시권, 102① : 특허권자가 허락한 통상실시권

4. 제102조제1항에 따른 통상실시권자

5. 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권자

② 전용실시권자는 질권자 또는 제100조제4항에 따른 통상실시권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 포기할 수 있다.

③ 통상실시권자는 질권자의 동의를 받아야만 통상실시권을 포기할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

188) 장래효

제120조(포기의 효과) 특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 포기한 때에는 특허권·전용실시권 또는 통상실시권은 그때부터[188] 소멸된다.[189] [전문개정 2014. 6. 11.]

포기 [절차 들 다 장래효 / 포기]
뒤라-절차 소급효

189)

- 특허소멸
  - 포기 – 등록
  - 존속기간만료 – 출원일 20년 or 연장 (88①)
    – 등록원부에 미리 기재
  - 특허료 미납 (81③)
    –추납기간 or 보전기간 中 늦은날까지 미납시
  - 상속인 등 부존재–상속개시된 때/청산종결등기일 다음날(124)
  - 특허취소결정, 특허무효심결, 존속기간연장무효심결 – 확정시

특허포기

- 장래효
- 등록
- 전·질·직·허 동의
- 청구항별 可

출원절차	특허
등록표 납부시 청구항별 포기 可 (215–2)	청구항별 포기 可 (215→119)

득	전용	통상	질
배타권	배	—	—
실시권	실	실	—

제121조(질권) 특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하였을 때에는 질권자는 계약으로 특별히 정한 경우를 제외하고는 해당 특허발명을 실시할 수 없다. [전문개정 2014. 6. 11.]

실시권×

(경매)

제122조(질권행사 등으로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권) 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. <개정 2021. 10. 19.>

[전문개정 2014. 6. 11.]

[제목개정 2021. 10. 19.]

실시 또는 실시중비 중이면 범위 내에서 갖는다 형식으로 쓰여야 하는데 조문이 이상하게 만들어짐.
그냥 조문대로 외우기

(민법)

제123조(질권의 물상대위) 질권은 이 법에 따른 보상금이나 특허발명의 실시에 대하여 받을 대가나 물건에 대해서도 행사할 수 있다. 다만, 그 보상금 등의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

상심해면 시행일제 → 그대로 옮김

제124조(상속인이 없는 경우 등의 특허권 소멸) ① 특허권의 상속이 개시

된 때 상속인이 없는 경우에는 그 특허권은 소멸된다. <개정 2016. 2. 29.>

② 청산절차가 진행 중인 법인의 특허권은 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날로 한다. 이하 이 항에서 같다)까지 그 특허권의 등이 전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 다음 날에 소멸한다. <신설 2016. 2. 29.> [전문개정 2014. 6. 11.] [제목개정 2016. 2. 29.]

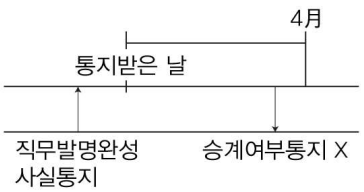
제125조(특허실시보고) 특허청장은 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에게 특허발명의 실시 여부 및 그 규모 등에 관하여 보고하게 할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제125조의2(대가 및 보상금액에 대한 집행권원) 이 법에 따라 특허청장이 정한 대가와 보상금액에 관하여 확정된 결정은 집행력 있는 집행권원(執行權原)과 같은 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정본은 특허청 소속 공무원이 부여한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

발진법 10①

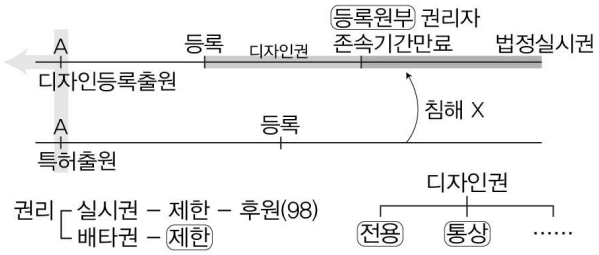
cf)

직무발명 + ┌ 사용자 대기업 – 사전예약승계계약체결 X



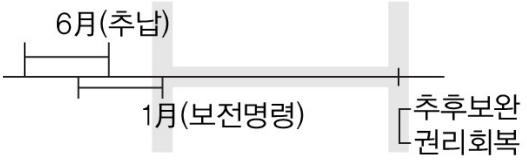
105

선원주의 – 후출원 불리 ↔ 선출원, 동일자출원 불리 X



권리 ┌ 실시권 – 제한 – 후원(98)
└ 배타권 – 제한

81-3



→ 상속인이 없는경우 풀어버림.

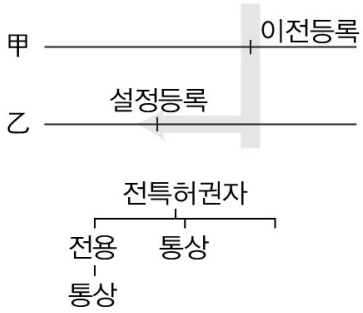
→ 실시권 내용 ㅇ

→ 대가 확정시 재판서에 5장 짱!
= 바로 집행권원 생김
→ 원래는 법원이 집행권원 5장으로 부여하는데
특허청에서 나온 대가는 특허청이 집행부여함.
(쓸모없는 내용…)

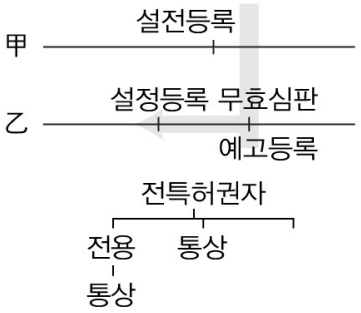
(103) 선원주의 보완책



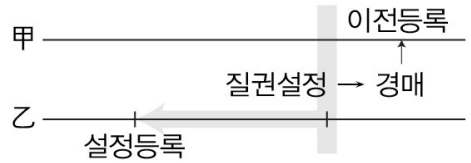
(103-2)
심사관심사결과신뢰보호



(104)
심사관심사결과신뢰보호



(122)



(182) 심판관심판결과신뢰보호
(183) 심판관심판결과신뢰보호



- 거불심(특허/존속기간)
- 특허취소신청, 특허무효심판, 존속기간무효심판
- 권리법위확인심판
- 통상실시권허락심판

5. 특허권, 실시권, 질권

- 특허권
  - 특허료
    - 납부(79, 80, 81, 81–2, 81–3, 215–2, 징수규칙8)
    - 면제/감면(83, 징수규칙7)
    - 반환(84, 215[1])
  - 공시 – 특허원부 등록(85, 87①②, 101)
  - 존속기간(88) 연장
    - by 허가(89–92, 93, 95, 령7, 고시[2])
    - by 등록지연(92–2, 92–3, 92–4, 92–5, 93, 령7–2)
  - 사용 · 수익 · 처분행위
    - 이전(99①②)
    - 실시권 설정 · 허락(99④)
    - 질권 설정(99②)
    - 포기 · 정정(119①, 120, 136⑧, 215[3])
  - 기타 – 특허증(86), 수용(106), 소멸(124), 실시보고(125), 특허표시(223, 시규121)
- 실시권
  - 전용(94但, 100, 101, 119②)
  - 통상
    - 허락(100④, 102①②⑤–⑦, 118, 119③)
    - 법정
      - 공평(발명진흥법10①, 105)
      - 선의 산업설비 보호(81–3⑤⑥, 103, 103–2, 104, 122, 182, 183)
    - 강제
      - 비상사태(106–2, 125–2)
      - 재정(107–115, 125–2, 190, 191)
      - 이용 · 저촉관계(98, 138, 183)
- 질권(121, 123)

190) 제6장은 배타권자 보호를 위한 실체적 내용이다. 따라서 배타권이 없는 통상실시권자는 등장하지 않는다.

제126조(권리침해에 대한 금지청구권 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자[190]는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

② 특허권자 또는 전용실시권자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무) ① 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.

② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중 "침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때"를 "구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때"로 한다.

④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다. [본조신설 2019. 1. 8.]

(간접침해) 제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

1. 특허가 물건의 발명인 경우 : 그 물건의 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우 : 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 [전문개정 2014. 6. 11.]

제128조(손해배상청구권 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다. <신설 2016. 3. 29.>

② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가

그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. <개정 2020. 6. 9.>

(2차기준) 추정규정 간주×

1. 그 물건의 양도수량([특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량]) 중 [특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량]에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액

→ 경정자가 없어서 수요자가 내버 다 연사간단 역이 (원칙적인 이해 / 고자에서 넬다가 달리난)

→ Max = 재고, 내 창고에 있는 수량

2. 그 물건의 양도수량 중 [특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량] 또는 [그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량]([특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량])에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액

→ Max 초과분

→ 공제

→ 실시권설정 不可 양

[(청양 - 공제) ≤ Max] · 배이 r (공제 + Max초과 - 실시권不可) · 합로

→ 계산문제로 나옴

①+② · 침해자 양도수량

③ 삭제 <개정 2020. 6. 9.>

④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다. <개정 2016. 3. 29.>

→ (시험에서는 어렵게 계산) 침해자 양도수량 × 침해자 단위수량 당 이익액 시험에 주의!

⑤ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다[191]. <개정 2016. 3. 29., 2019. 1. 8.>

= 합리적 로열티 / 그 로열티 당연히 그 범위에서 합리적 로열티 임

191) 손해액 입증책임경감

128②	[(침해자 양도수량 - 공제)≤Max] ×배타권자 단위수량당 이익액
	(공제 + Max 초과 - 실시권 不可)×합리적 실시료
128④	침해자 양도수량×침해자 단위수량당 이익액
128⑤	합리적 실시료

⑥ 제5항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다. <개정 2016. 3. 29.>

= 합리적 로열티 초과

+α

※ 초과액에 대해 감액. Not 참·로 감액!

민사법원

⑦ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 [그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것]이 해당 사실의 성질상 현저히 곤란한 경우에는 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. <개정 2016. 3. 29.>

→ 몇 개 팔았는지 잘 모르겠는 경우

양도 수량에 대한 자료 왜냐하면 보전 기한 경과로 폐기된 경우 (실비)

나에서 입증하는 것

+ 장부·회계·원장 · 경쟁 동업자로 제출

(징벌적 개념에 따른 손해배상액 증액)

⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다. <신설 2019. 1. 8.>

→ 과실×

| 침해행위 과실을 제외

⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. <신설 2019. 1. 8.>

1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
5. 침해행위의 기간·횟수 등
6. 침해행위에 따른 벌금
7. 침해행위를 한 자의 재산상태
8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도 [전문개정 2014. 6. 11.] [제목개정 2016. 3. 29.]

제128조의2(감정사항 설명의무) 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다. [본조신설 2016. 3. 29.]

제129조(생산방법의 추정) 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다. 다만, 그 물건이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 물건 [전문개정 2014. 6. 11.]

제130조(과실의 추정) 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제131조(특허권자 등의 신용회복) 법원은 고의나 과실로 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용을 떨어뜨린 자에 대해서는 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제132조(자료의 제출) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. <개정 2016. 3. 29.>

② 법원은 자료의 소지자가 제1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유

가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다. <신설 2016. 3. 29.>

③ 제1항에 따라 제출되어야 할 자료가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다. <신설 2016. 3. 29.>

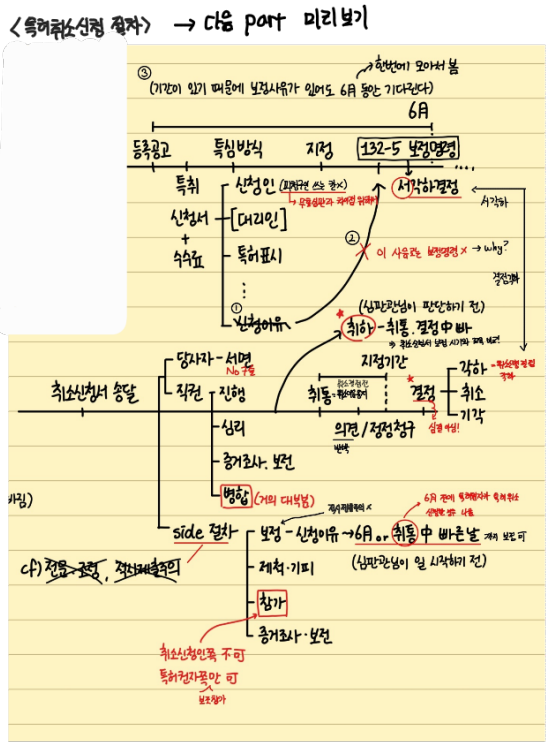
④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. <신설 2016. 3. 29.>

⑤ 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. <신설 2016. 3. 29.>

[전문개정 2014. 6. 11.] [제목개정 2016. 3. 29.]

6. 침해실체

- 배타권
  - 내용(97, 94, 2, 127)
  - 제한(94②, 95, 96, 81-3④, 181, 법정실시권, 강제실시권)
- 배타권 침해
  - 민사
    - 조치(126, 128, 131)
    - 입증책임경감(126-2, 128-2, 129, 130, 132)
  - 형사조치(225, 231)
- 기타벌칙(224, 224-3, 224-4, 224-5, 226, 226-2, 227, 228, 229, 229-2, 230) / 과태료(232)



제132조의2(특허취소신청) ① 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다[192] 특허취소신청을 할 수 있다.

1. 제29조(같은 조 제1항제1호에 해당하는 경우와 같은 호에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다)에 위반된 경우
2. 제36조제1항부터 제3항까지의 규정에 위반된 경우[193]

② 제1항에도 불구하고 특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다. [본조신설 2016. 2. 29.] [종전 제132조의2는 제132조의16으로 이동 <2016. 2. 29.>]

제132조의3(특허취소신청절차에서의 특허의 정정) ① 특허취소신청절차가 진행 중인 특허에 대한 특허권자는 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우[194]에만 제132조의13제2항에 따라 지정된 기간[195]에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다.

② 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 특허취소신청절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.

③ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지, 제8항, 제10항부터 제13항까지, 제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항을 준용한다.[196] 이 경우 제136조제11항 중 "제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에"는 "제132조의13제2항 또는 제136조제6항에 따라 지정된 기간에"로 본다.

④ 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다.

1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간
2. 제3항에서 준용하는 제136조제6항에 따라 지정된 기간

⑤ 제3항을 적용할 때 제132조의2에 따라 특허취소신청이 된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다. [본조신설 2016. 2. 29.] [종전 제132조의3은 제132조의17로 이동 <2016. 2. 29.>]

제132조의4(특허취소신청의 방식 등) ① 특허취소신청을 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허취소신청서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

192) 특허취소신청, 특허무효심판, 권리범위확인심판은 청구항별로 청구할 수 있고, 청구항별로 판단이 다를 수 있고, 청구항별로 취하할 수 있다.

193) 신규성(공지·공연실시에 의한 경우 제외), 진보성(공지·공연실시에 의한 경우 제외), 선원, 확선

194) 감잘명

195) 취소이유통지에 따른 의견서제출기간

196) 136③ : 감명은 특허발명 명도 범위, 잘은 최명도 범위 ; 136④ : 청구범위 실질적 확장, 변경금지 ; 136⑤ : 특허취소신청된 청구항이 아닌 부분에 대한 정정은 독립특허요건을 갖출 것; 136⑥ : 정정요건위반시 의견제출기회 부여 ; 136⑧ : 정정청구시 밑으로 동의 ; 136⑩ : 정정청구확정시 소급효; 136⑪ : 정정청구보정기간 ; 136⑫ : 정정청구 인용시 특허심판원장은 특허청장에게 통보 ; 136⑬ : 통보받은 특허청장은 정정내용을 특허공보에 게재 ; 139③ : 특허권이 공유인 경우 공동으로 정정청구할 것 ; 140① : 정정청구시 청구서를 작성하여 제출할 것 ; 140② : 정정청구 보정은 요지변경금지 ; 140⑤ : 정정청구시 청구서에 정정한 명도 첨부할 것

특허권자 쓰는 것도 없음. 무효심판과 구별점

1. 신청인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
3. 특허취소신청의 대상이 되는 특허의 표시
4. 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시

② 제1항에 따라 제출된 특허취소신청서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, [제132조의2제1항[197]에 따른 기간(그 기간 중 제132조의13제2항에 따른 통지가 있는 경우에는 통지한 때까지로 한정한다)]에 제1항제4호의 사항을 보정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

197) 등록공고 후 6개월 전

Side 절차) 특허취소신청서 보정 등록공고 후 6개월 or 취통 中 배른 날

③ 심판장은 특허취소신청이 있으면 그 신청서의 부본을 특허권자에게 송달하여야 한다. 취소신청 → 득심방식 → 지정 → 심판장 방식 → 특허권자 송달

④ 심판장은 특허취소신청이 있으면 그 사실을 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다. [본조신설 2016. 2. 29.]

→ 특허원부에 등록된 자 (전용·통상권) 무효·무효·특취는 신청여 있으면 전용인·통상인에게 통지

제132조의5(특허취소신청서 등의 보정·각하) ① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다.

1. 특허취소신청서가 제132조의4제1항[198](같은 항 제4호[199]는 제외한다)을 위반한 경우

신청여유 알 써도 보정 명령 제외 (무효 심판은 청구여유 알 써도 보정명령)

2. 특허취소신청에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
   가. 제3조제1항 또는 제6조를 위반한 경우
   나. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우
   다. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우

198) 취소신청서 작성사항 미기재

199) 취소신청이유 및 증거

② 심판장은 제1항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제132조의4제2항을 위반한 경우에는 특허취소신청서 또는 해당 절차와 관련된 청구 또는 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다.

Side 절차

③ 제2항에 따른 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다. [본조신설 2016. 2. 29.]

제132조의6(보정할 수 없는 특허취소신청의 각하결정) ① 제132조의7제1항에 따른 합의체는 부적법한 특허취소신청으로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 제132조의4제3항에도 불구하고 특허권자에게 특허취소신청서의 부본을 송달하지 아니하고, 결정으로 그 특허취소신청을 각하할 수 있다. (142조와 같은 의미)

특허권자 부본 송달

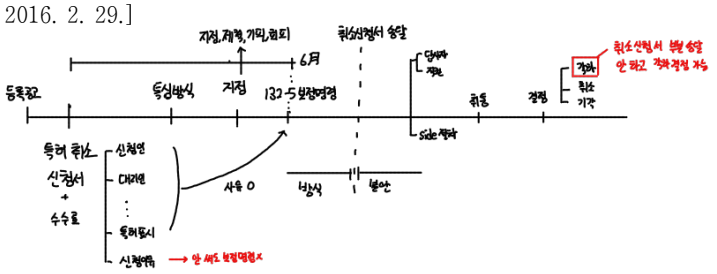
→ 보정불가하므로 취소신청결정 각하. Not 취소신청서 각하.

보통은 방식 → 취소신청서 송달 → 보안.
하지만 실제로 성판의 복잡성 때문에 보안을 방식과 같이해서 취소신청결정 때 각하 결정이 나올 수 있음. 취소신청서 송달기회 애초에X.
특허무효심판 (142)와 같은 맥락 여긴 답변서 제출이 없으니 취소신청서 송달이 기준

② 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다.[200] [본조신설 2016. 2. 29.]

200) 기각결정, 취소신청각하결정 불복 불가

서류제, 신청절차 절 구분



제132조의7(특허취소신청의 합의체 등) ① 특허취소신청은 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 합의체가 심리하여 결정한다.
② 제1항의 합의체 및 이를 구성하는 심판관에 관하여는 [제143조부터 제145조까지, 제146조제2항·제3항, 제148조부터 제153조까지 및 제153조의2를 준용한다.[201]]이 경우 제148조제6호 중 "심결"은 "특허취소결정"으로 본다. [본조신설 2016. 2. 29.]

제132조의8(심리의 방식 등) ① 특허취소신청에 관한 심리는 서면으로 한다.
[② 공유인 특허권의 특허권자 중 1인에게 특허취소신청절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.][본조신설 2016. 2. 29.]

제132조의9(참가) ① 특허권에 관하여 권리를 가진 자 또는 이해관계를 가진 자는 특허취소신청에 대한 결정이 있을 때까지 특허권자를 보조하기 위하여 그 심리에 참가할 수 있다.
② 제1항의 참가에 관하여는 제155조제4항·제5항 및 제156조[202]를 준용한다. [본조신설 2016. 2. 29.]

제132조의10(특허취소신청의 심리에서의 직권심리) ① 심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인, 특허권자 또는 참가인이 제출하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다.
② 심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인이 신청하지 아니한 청구항에 대해서는 심리할 수 없다. [본조신설 2016. 2. 29.]

제132조의11(특허취소신청의 병합 또는 분리) ① 심판관 합의체는 하나의 특허권에 관한 둘 이상의 특허취소신청에 대해서는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그 심리를 병합하여 결정하여야 한다.
② 심판관 합의체는 특허취소신청의 심리에 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항에 따라 병합된 심리를 분리할 수 있다. [본조신설 2016. 2. 29.]

제132조의12(특허취소신청의 취하) ① 특허취소신청은 제132조의14제2항에 따라 결정등본이 송달되기 전까지만 취하할 수 있다. 다만, 제132조의13제2항에 따라 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유가 통지된 후에는 취하할 수 없다.
② 둘 이상의 청구항에 관하여 특허취소신청이 있는 경우에는 청구항마다 취하할 수 있다.
③ 제1항 또는 제2항에 따른 취하가 있으면 그 특허취소신청 또는 그 청구항에 대한 특허취소신청은 처음부터 없었던 것으로 본다. [본조신설 2016. 2. 29.]

제132조의13(특허취소신청에 대한 결정) ① 심판관 합의체는 특허취소신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 그 특허를 취소한다는 취지의 결정(이하 "특허취소결정"이라 한다)을 하여야 한다.

201) 내용정리

143	심판은 심판관이 진행
144	특허심판원장이 담당 심판관을 지정하며 다만 심판에 관하여는데 지정이 있는 사람이 있으면 다른 심판관에게 심판하게 함
145	심판장이 지정되면 심판장이 사무를 총괄
146②	합의는 과반수로 결정
146③	합의는 비공개
148	배우자, 친족, 법정대리인, 증인등, 대리인, 전심관여, 직접 이해관계를 가진 경우 심판관 제척사유
149	당사자or참가인의 제척신청
150	당사자or참가인의 기피신청
151	제척·기피신청 절차
152	제척·기피신청 결정
153	제척·기피신청시 심판절차 중지
153-2	심판관 회피

202) 155④ : 보조참가인은 모든 심판절차를 밟을 수 있다 155⑤ : 보조참가인에게 중단or중지원인이 있으면 피참가인에 대해서도 그 효력이 발생한다
156 : 보조참가신청 절차

② 심판장은 특허취소결정을 하려는 때에는 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다.

③ 특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.

④ 심판관 합의체는 특허취소신청이 [제132조의2제1항 각 호[203]의 어느 하나에 해당하지 아니하거나 같은 조 제2항[204]을 위반한 것으로 인정되는 경우에는 결정으로 그 특허취소신청을 기각하여야 한다.

⑤ 제4항에 따른 기각결정에 대해서는 불복할 수 없다. [본조신설 2016. 2. 29.]

제132조의14(특허취소신청의 결정 방식) ① 특허취소신청에 대한 결정은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 하며, 결정을 한 심판관은 그 서면에 기명날인하여야 한다.

1. 특허취소신청사건의 번호
2. 특허취소신청인, 특허권자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
4. 결정에 관련된 특허의 표시
5. 결정의 결론 및 이유
6. 결정연월일

② 심판장은 특허취소신청에 대한 결정이 있는 때에는 그 결정의 등본을 특허취소신청인, 특허권자, 참가인 및 그 특허취소신청에 대한 심리에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다. [본조신설 2016. 2. 29.]

제132조의15(심판규정의 특허취소신청에의 준용) 특허취소신청의 심리·결정에 관하여는 제147조제3항, 제157조, 제158조, 제164조, 제165조제3항부터 제6항까지 및 제166조를 준용한다.[205] [본조신설 2016. 2. 29.]

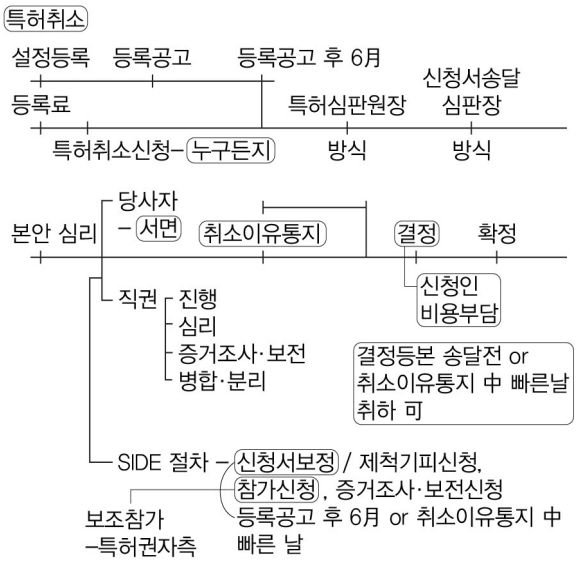
203) 특허취소이유(신규성, 진보성, 확선, 선원)

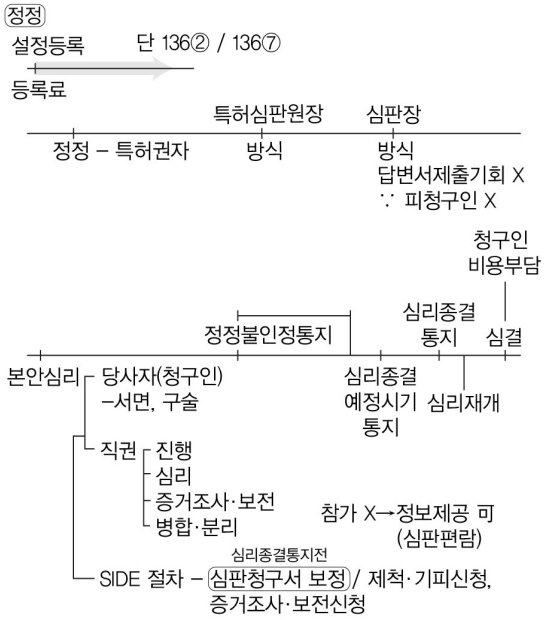
204) 등록공고시 특허공보에 기재한 선행기술(=심사관이 이미 심사한 선행기술)로는 특허취소신청 불가

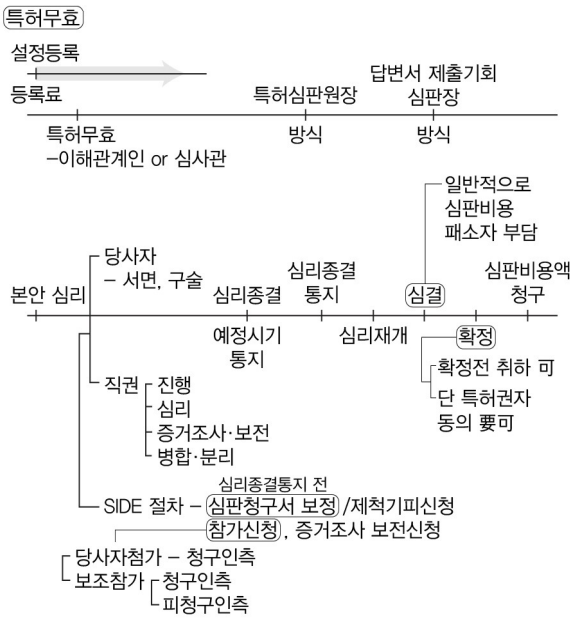
205) 내용정리

147③	심판장은 당사자를 심문할 수 있다
157	증거조사, 증거보전
158	심판장의 심판직권진행
164	다른 절차와 관련이 있는 경우 다른 절차 완결될 때까지 취소신청절차 중지 가능
165③	취소신청비용은 취소신청인이 부담
165④	공동으로 취소신청절차 밟은 경우 취소신청비용은 취소신청인들이 1/n 씩 균등하게 부담
165⑤	구체적인 취소신청비용액은 결정확정 후 청구에 따라 특허심판원장이 결정
165⑥	구체적인 취소신청비용액 결정시 민사소송비용법 참고
166	취소신청비용액에 관하여 결정이 확정되면 집행력 있는 집행권원과 같은 효력이 발생하여 강제집행 가능함

	특허취소신청	특허무효심판
제도 취지	특허권의 조기 안정화	당사자간의 분쟁해결
절차	복합계 절차 (제3자가 신청하나, 이후 절차는 특허청과 특허권자가 진행)	당사자계 절차
신청인/청구인 적격	누구나	이해관계인 또는 심사관
신청/청구기간	설정등록일부터 등록공고 후 6개월 (권리 소멸 후에는 불가)	설정등록 후 언제나 (권리가 소급적으로 소멸한 경우가 아닌 이상 소멸 후에도 가능)
심판장 보정명령	특허취소신청서에 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시가 기재되지 않은 경우는 심판장이 보정명령하지 않음 (특허법 제132조의5 제1항 제1호 괄호)	심판청구서에 청구의 이유를 기재하지 않으면 심판장이 보정명령 함 (특허법 제141조 제1항 제1호)
취하	청구항별로 가능 결정등본 송달과 취소이유통지 중 빠른 날까지만 가능	청구항별로 가능 심결이 확정되기 전까지 가능(단 답변서 제출 후에는 피청구인 동의 필요)
취소/무효사유	신규성, 진보성, 확대된 선원, 선원	특허법 제133조 제1항
심리방식	서면심리	서면 또는 구술심리
기타	-	전문심리위원, 적시제출주의, 조정위원회 회부, 일사부재리
복수사건의 심리	병합	병합여부 재량
결정/심결	취소결정(취소결정 전에 반드시 취소이유통지), 기각결정, 각하결정, 특허취소신청서각하결정	무효심결, 기각심결, 각하심결, 심판청구서각하결정
불복	취소결정, 특허취소신청서각하결정만 특허법원에 불복 가능(피고는 특허청장) 기각결정, 각하결정은 불복불가	청구인 또는 피청구인을 피고로 하여 특허법원에 불복 가능
청구이유보충	특허취소신청 가능 기간 또는 취소이유통지 중 빠른 날까지	심리종결전까지
참가	특허권자측 보조참가만 가능	당사자참가, 청구인/피청구인측 보조참가 모두 가능
심판비용부담	특허취소신청인이 부담(제165조 제3항을 준용)	일반적으로 패소자가 부담


특허취소
설정등록
등록공고
등록공고 후 6月
등록료
특허심판원장
신청서송달
심판장
특허취소신청–누구든지
방식
방식
당사자
–서면
취소이유통지
결정
확정
본안 심리
신청인
비용부담
직권
진행
심리
증거조사·보전
병합·분리
결정등본 송달전 or
취소이유통지 中 빠른날
취하 可
SIDE 절차 –신청서보정 / 제척기피신청,
참가신청, 증거조사·보전신청
보조참가
–특허권자측
등록공고 후 6月 or 취소이유통지 中
빠른 날


정정
설정등록
단 136② / 136⑦
등록료
특허심판원장
심판장
정정 – 특허권자
방식
방식
답변서제출기회 X
∵ 피청구인 X
청구인
비용부담
심리종결
통지
심결
정정불인정통지
본안심리
당사자(청구인)
–서면, 구술
심리종결
예정시기
통지
심리재개
직권
진행
심리
증거조사·보전
병합·분리
참가 X→정보제공 可
(심판편람)
심리종결통지전
SIDE 절차 –심판청구서 보정 / 제척·기피신청,
증거조사·보전신청


특허무효
설정등록
등록료
특허심판원장
답변서 제출기회
심판장
특허무효
–이해관계인 or 심사관
방식
방식
일반적으로
심판비용
패소자 부담
당사자
– 서면, 구술
본안 심리
심리종결
심리종결
통지
심결
심판비용액
청구
예정시기
통지
심리재개
확정
확정전 취하 可
단 특허권자
동의 要可
직권
진행
심리
증거조사·보전
병합·분리
심리종결통지 전
SIDE 절차 –심판청구서 보정/제척기피신청
참가신청, 증거조사 보전신청
당사자참가 – 청구인측
보조참가
청구인측
피청구인측

아래 심판절차 그림부터 보기

제132조의16(특허심판원) ① 특허·실용신안에 관한 취소신청, 특허·실용신안·디자인·상표에 관한 심판과 재심 및 이에 관한 조사·연구 사무를 관장하게 하기 위하여 특허청장 소속으로 특허심판원을 둔다. <개정 2016. 2. 29.>

② 특허심판원에 원장과 심판관을 둔다.

③ 특허심판원에 제1항에 따른 조사·연구와 그 밖의 사무를 담당하는 인력을 둘 수 있다.

④ 특허심판원의 조직과 정원 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.] [제132조의2에서 이동 <2016. 2. 29.>]

제132조의17(특허거절결정 등에 대한 심판) 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.] [제132조의3에서 이동 <2016. 2. 29.>]

제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우
2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.
3. 제33조제1항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우
5. 조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우
6. 제47조제2항 전단에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우
7. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 범위[205-1]를 벗어난 분리출원인 경우
8. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

② 제1항에 따른 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다.

③ 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당

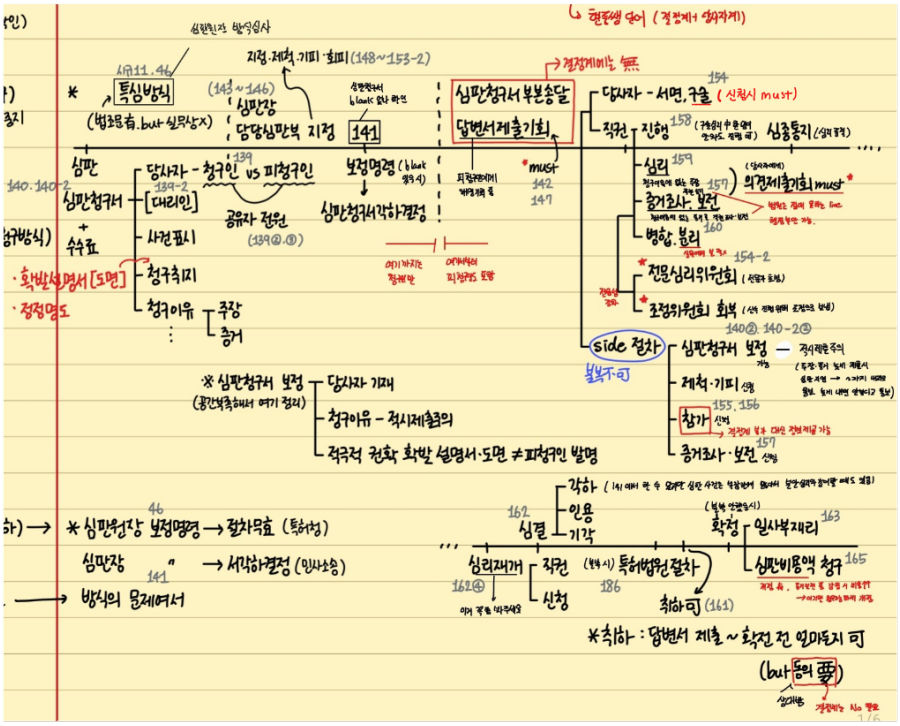
205-1) 신규사항추가

하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.

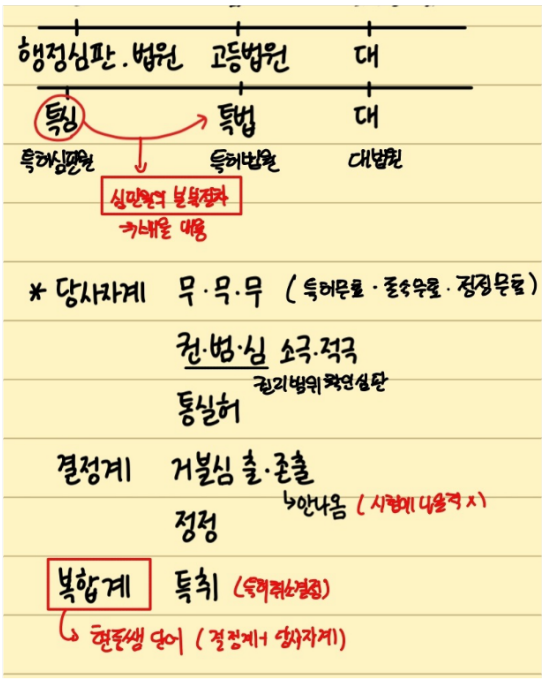
④ 심판장은 제1항에 따른 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다[205-2]. [전문개정 2014. 6. 11.]

205-2) 특취, 특무, 존무, 정무
뭔가 중요한 line에는 다 동그라미쳤다.

〈심판절차 총괄〉



〈심판 종류〉 — 청구취지에 기재



무효사유정리

	거절이유	정보제공사유 (직권재심사사유)	특허취소 사유	특허무효 사유
주체	제25조(재외자+외국인+비동맹국 국적or거주자)	O	제외	O
	제33조 제1항 본문(무권리자)	O	제외	O
	제33조 제1항 단서(특허청, 특허심판원 직원)	O	제외	O
	제44조(공동출원)	O	제외	O
기재요건	제42조 제3항 제1호(쉽게 실시)	O	제외	O
	제42조 제3항 제2호(배경기술)	제외	제외	제외
	제42조 제4항 제1호(뒷받침)	O	제외	O
	제42조 제4항 제2호(명확·간결)	O	제외	O
	제42조 제8항(다항제 기재방법)	제외	제외	제외
	제45조(단일성)			
발명의 성립성	제2조 제1호/제29조 제1항 본문	O	여기만 취소사유	O
산업상 이용가능성	제29조 제1항 본문	O		O
신규성·진보성·선원주의·확대된 선원주의	제29조 제1항 각호(신규성) 제29조 제2항(진보성) 제36조 제1항 내지 제3항(선원) 제29조 제3항 내지 제7항(확선)	O		O
불특허발명	제32조	O	제외	O
신규사항추가	제47조 제2항 전단(명도보정) 제52조 제1항(분할출원) 제52조의2 제1항 각 호 외의 부분 전단(분리출원) 제53조 제1항(변경출원)	O	제외	O
추가 분리출원범위	제52조의2 제1항 각 호	O	제외	제외
국어번역문 오역	제47조 제2항 후단	O	제외	제외
조약위반		O	제외	O
특허된 후 특허권자가 제25조에 해당하거나 조약에 위반된 경우	해당사항 없음	해당사항 없음	제외	후발적 무효사유

제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ① 제133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우[206]에만 제147조제1항[207] 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

② 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 무효심판절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.

③ 심판장은 제1항에 따른 정정청구가 있을 때에는 그 청구서의 부본을 제133조제1항에 따른 심판의 청구인에게 송달하여야 한다.

④ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지, 제8항 및 제10항부터 제13항까지, 제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항을 준용한다.[208] 이 경우 제136조제11항 중 "제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에"는 "제133조의2제1항 또는 제136조제6항에 따라 지정된 기간에"로 본다.] <개정 2016. 2. 29.>

⑤ 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다. <신설 2016. 2. 29.>

1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간
2. 제4항에서 준용하는 제136조제6항에 따라 지정된 기간

⑥ 제4항을 적용할 때 제133조제1항에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다. <개정 2016. 2. 29.> [전문개정 2014. 6. 11.]

206) 감잘명

207) 147① : 답변서제출기간, 159①後 : 직권심리에 따른 의견제출기간

208) 136③ : 감명은 특허발명 명도 범위, 잘은 최명도 범위; 136④ : 청구범위 실질적 확장, 변경금지; 136⑤ : 특허무효심판 청구된 청구항이 아닌 부분에 대한 정정은 독립특허요건을 갖출 것; 136⑥ : 정정요건위반시 의견제출기회 부여; 136⑧ : 정정청구시 밑으로 동의; 136⑩ : 정정청구확정시 소급효; 136⑪ : 정정청구보정기간; 136⑫ : 정정청구 인용시 특허심판원장은 특허청장에게 통보; 136⑬ : 통보받은 특허청장은 정정내용을 특허공보에 게재; 139③ : 특허권이 공유인 경우 공동으로 정정청구할 것; 140① : 정정청구시 청구서를 작성하여 제출할 것; 140② : 정정청구 보정은 요지변경금지; 140⑤ : 정정청구시 청구서에 정정한 명도 첨부할 것

정정심판 및 정정청구 정리

	정정심판	특허취소신청에서의 정정청구	특허무효심판에서의 정정청구	정정무효심판에서의 정정청구
시기	특허권 소멸 후에도 가능, 단 특허무효심판, 정정무효심판, 특허취소신청 지연 방지를 위해 제한 있음 (제136조 제2항, 제7항)	취소이유통지에 따른 의견서제출기간 (제132조의13 제2항)	답변서제출기간, 직권심리에 따른 의견서제출기간, 새로운 무효사유·증거제출에 따른 심판장 지정기간 (제147조 제1항 제159조 제1항 후단 제133조의2 제1항 후단)	답변서제출기간, 직권심리에 따른 의견서제출기간, 새로운 무효사유·증거제출에 따른 심판장 지정기간 (제147조 제1항 제159조 제1항 후단 제137조 제3항 후단)
청구	동의필요한 경우 있음 (제140조 제1항 제136조 제8항)	동의필요한 경우 있음 (제140조 제1항 제136조 제8항)	동의필요한 경우 있음 (제140조 제1항 제136조 제8항)	동의필요한 경우 있음 (제140조 제1항 제136조 제8항)
송달	–	–	제133조의2 제3항	제133조의2 제3항
요건	감·잘·명 (제136조 제1항) 감·명은 특허발명 명도/ 잘은 최명도 (제136조 제3항) 청구범위 확장·변경금지 (제136조 제4항) 감·잘은 독립특허요건 요구 (제136조 제5항)	제136조 제1항 제136조 제3항 제136조 제4항 제136조 제5항(단 특허취소신청된 청구항은 적용 ×)	제136조 제1항 제136조 제3항 제136조 제4항 제136조 제5항(단 특허무효신판청구된 청구항은 적용 ×)	제136조 제1항 제136조 제3항 제136조 제4항 제136조 제5항
예고 통지	정정불인정통지에 따른 의견서제출기간 부여 (제136조 제6항)	제136조 제6항	제136조 제6항	제136조 제6항
보정	심리종결통지 전까지 (제136조 제11항)	정정청구기간, 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간 (제132조의13 제2항, 제136조 제6항)	정정청구기간, 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간 (제133조의2 제1항, 제136조 제6항)	정정청구기간, 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간 (제137조 제3항, 제136조 제6항)
취하	심결확정 전까지 (제161조 제1항 본문)	정정청구기간+1개월, 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간 (제132조의3 제4항)	정정청구기간+1개월, 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간 (제133조의2 제5항)	정정청구기간+1개월, 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간 (제133조의2 제5항)
특허 공보	제136조 제12항, 제13항	제136조 제12항, 제13항	제136조 제12항, 제13항	제136조 제12항, 제13항

제134조(특허권 존속기간의 연장등록의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 제92조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.

1. 특허발명을 실시하기 위하여 제89조에 따른 허가등을 받을 필요가 없는 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
2. 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조에 따른 허가등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
3. 연장등록에 따라 연장된 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
4. 해당 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
5. 제90조제3항을 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우

② 이해관계인 또는 심사관은 제92조의5에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 무효심판을 청구할 수 있다.

1. 연장등록에 따라 연장된 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우
2. 해당 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
3. 제92조의3제3항을 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우

③ 제1항 및 제2항에 따른 심판의 청구에 관하여는 제133조제2항 및 제4항을 준용한다.[209]

④ 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 연장등록에 따른 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기간에 대해서만 연장이 없었던 것으로 본다.

1. 연장등록이 제1항제3호에 해당하여 무효로 된 경우 : 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하여 연장된 기간
2. 연장등록이 제2항제1호에 해당하여 무효로 된 경우 : 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하여 연장된 기간 [전문개정 2014. 6. 11.]

제135조(권리범위 확인심판) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 자신의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

② 이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다. <신설 2016. 2. 29.>

③ 제1항 또는 제2항에 따른 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.> [전문개정 2014. 6. 11.]

209) 133② : 특허권 소멸 후에도 청구 가능, 133④ : 무효심판청구시 등록을 한 권리를 가진 자에게 통지

제136조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

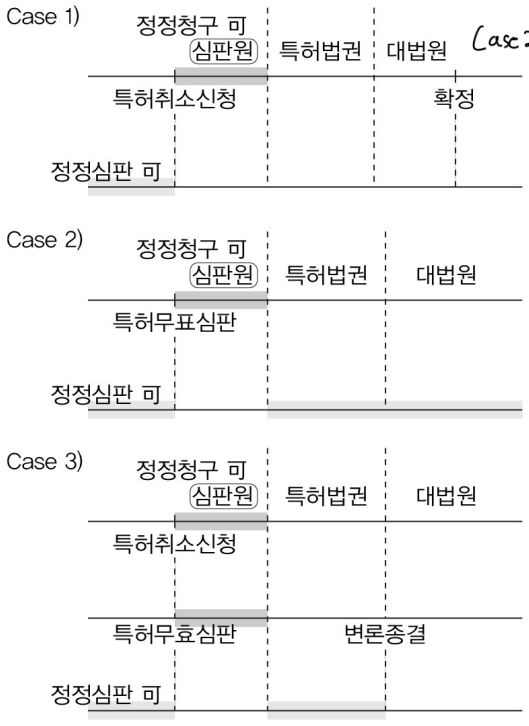
1. 청구범위를 감축하는 경우
2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다. <신설 2016. 2. 29.>

(case1) 1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. [다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.]

★210) 무조건 시험문제

136②



(case2) 2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간[210]

③ [제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다.] 다만, [제1항제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다.] <개정 2016. 2. 29.>

④ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다. <개정 2016. 2. 29.>

⑤ 제1항에 따른 정정 중 같은 항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다. <개정 2016. 2. 29.>

⑥ 심판관은 제1항에 따른 심판청구가 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다고 인정하는 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 경우
2. 제3항에 따른 범위를 벗어난 경우
3. 제4항 또는 제5항을 위반한 경우

⑦ 제1항에 따른 정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 특허취소결정이 확정되거나 특허를 무효(제133조제1항제4호에 의한 무효는 제외한다)로 한다는 심결이 확정된 후에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 2. 29.>

⑧ 특허권자는 전용실시권자, 질권자와 제100조제4항·제102조제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권[211]을 갖는 자의 동의를 받아야만 제1항에 따른 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허권자가 정정심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 2. 29.>

⑨ 제1항에 따른 정정심판에는 제147조제1항·제2항, 제155조 및 제156조[212]를 적용하지 아니한다. <신설 2016. 2. 29.>

⑩ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다. <개정 2016. 2. 29.>

⑪ 청구인은 제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에 제140조제5항에 따른 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

⑫ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우 특허심판원장은 그 내용을 특허청장에게 알려야 한다. <개정 2016. 2. 29.>

⑬ 특허청장은 제12항에 따른 통보가 있으면 이를 특허공보에 게재하여야 한다. <개정 2016. 2. 29.> [전문개정 2014. 6. 11.]

제137조(정정의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 제132조의3제1항, 제133조의2제1항, 제136조제1항 또는 이 조 제3항[213]에 따른 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 다음 각 호의 어느 하나의 규정을 위반한 경우에는 정정의 무효심판을 청구할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 제136조제1항 각 호의 어느 하나의 규정
2. 제136조제3항부터 제5항까지의 규정(제132조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)[214]

② 제1항에 따른 심판청구에 관하여는 제133조제2항 및 제4항[215]을 준용한다.

③ 제1항에 따른 무효심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.[216] <개정 2016. 2. 29.>

④ 제3항에 따른 정정청구에 관하여는 제133조의2제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 제133조의2제3항 중 "제133조제1

211) 100④ : 전용실시권자가 허락한 통상실시권, 102① : 특허권자가 허락한 통상실시권, 발진법10① : 직무발명에 대한 법정실시권

212) 147① : 답변서제출기간, 147② : 답변서 받은 경우 청구인에게 송달, 155·156 : 참가

213) 132-3① : 특허취소신청절차에서의 정정청구, 133-2① : 특허무효심판절차에서의 정정청구, 136① : 정정심판, 137③ : 정정무효심판절차에서의 정정청구

214) 정정요건

215) 133② : 특허권 소멸 후에도 청구 가능, 133④ : 무효심판청구시 등록을 한 권리를 가진 자에게 통지

216) 정정기간 등 정리

정정가능기간
정정심판 – 136②, ⑦
정정청구 – 취소 – 취소이유통지 의견제출기간
특무 – 답변서 제출기간 / 새로운 주장·증거 제출시 필요하다면 지정기간 / 직권심의 의견제출기간
공격에 대한 방어

정정보정기간
정정심판 – 심리종결(통지)전
정정청구 – 취소·특무·정무 – 정정청구기간 / 정정불인정통지에 따른 의견제출기간

정정취하기간
정정심판 – 확정 전(161①)
정정청구 – 취소·특무·정무 – 정정청구기간 + 1월 / 정정불인정통지에 따른 의견제출기간

정정요건
감·잘·명
특허받은 명도(잘못 기재된 사항 정정만 최·명·도)
확장·변경 금지
감·잘 특허 받을 수 있을 것(독립특허요건)
취소/특·무 청구된 청구항은 제외

항"은 "제137조제1항"으로 보고, 같은 조 제4항 후단 중 "제133조의2 제1항"을 "제137조제3항"으로 보며, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호 중 "제1항"을 각각 "제3항"으로 본다[217]. <개정 2016. 2. 29.>

⑤ 제1항에 따라 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제138조(통상실시권 허락의 심판) ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다.

③ 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.

④ 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.

⑤ 제4항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제139조(공동심판의 청구 등) ① 동일한 특허권에 관하여 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항의 무효심판이나 제135조제1항·제2항의 권리범위 확인심판을 청구하는 자[218]가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

제3자 line

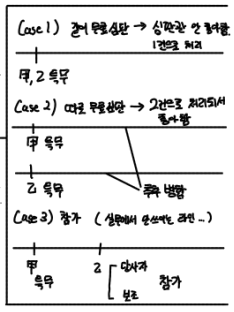
② 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다. → 빠지면 각하 심결

권리자 line

③ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다. → 빠지면 각하 심결

④ 제1항 또는 제3항에 따른 청구인이나 제2항에 따른 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

= 당사자·참가인 중 한명이라도 중단 사유 있을 시 다 멈춘다. (155⑤ 참고)



217) 내용정리

133-2②	정정청구 2회 이상 한 경우 마지막 정정청구 전 정정청구는 모두 취하간주
133-2③	정정청구시 사본을 무효심판청구인에게 송달
133-2④	정정청구 절차
133-2⑤	정정청구 취하기간

218) 133① : 특허무효심판, 134①② : 존속기간연장등록무효심판, 137① : 정정무효심판, 135① : 적극적 권리범위확인심판, 135② : 소극적 권리범위확인심판

✕ 시험에 나온 예제 되었음. 암기!

제139조의2(국선대리인) ① 특허심판원장은 산업통상자원부령으로 정하는 요건을 갖춘 심판 당사자의 신청에 따라 대리인(이하 "국선대리인"이라 한다)을 선임하여 줄 수 있다. 다만, 심판청구가 이유 없음이 명백하거나 권리의 남용이라고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 국선대리인이 선임된 당사자에 대하여 심판절차와 관련된 수수료를 감면할 수 있다.

③ 국선대리인의 신청절차 및 수수료 감면 등 국선대리인 운영에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. [본조신설 2019. 1. 8.]

제140조(심판청구방식) ① 심판을 청구하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

1. 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
3. 심판사건의 표시
4. 청구의 취지 및 그 이유

② 제1항에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 제1항제1호에 따른 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(특허권자를 추가하는 것을 포함하되, 청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우
2. 제1항제4호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우
3. 제135조제1항에 따른 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 발명(청구인이 주장하는 피청구인의 발명을 말한다)의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 경우

③ 제135조제1항·제2항에 따른 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다. <개정 2016. 2. 29.>

④ 제138조제1항에 따른 통상실시권 허락의 심판의 심판청구서에는 제1항 각 호의 사항 외에 다음 사항을 추가로 적어야 한다.

1. 실시하려는 자기의 특허의 번호 및 명칭
2. 실시되어야 할 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 번호·명칭 및 특허나 등록 연월일
3. 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 통상실시권의 범위·기간 및 대가

청구취지 - 보정첨부 명세서 5면을 수정해라
보정 추가 (70page 끄리)

따른 내용은 아닌데 특허권이 아닌 출원에 대한 내용이여서 별도 조문 존재.

⑤ 제136조제1항에 따른 정정심판을 청구할 때에는 심판청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제140조의2(특허거절결정에 대한 심판청구방식) ① 제132조의17에 따라 특허거절결정에 대한 심판을 청구하려는 자는 제140조제1항에도 불구하고 다음 각 호의 사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 청구인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
3. 출원일 및 출원번호
4. 발명의 명칭
5. 특허거절결정일
6. 심판사건의 표시
7. 청구의 취지 및 그 이유

② 제1항에 따라 제출된 심판청구서를 보정하는 경우에는 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제1항제1호에 따른 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우
2. 제1항제7호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우 [전문개정 2014. 6. 11.]

제141조(심판청구서 등의 각하) ① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다.

1. 심판청구서가 제140조제1항 및 제3항부터 제5항까지 또는 제140조의2제1항을 위반한 경우[219] → 심판청구서에 뭘 내용을 왜 안 쓰고 있나?
2. 심판에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 = 46조-36 방식
   가. 제3조제1항 또는 제6조[220]를 위반한 경우
   나. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우
   다. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우

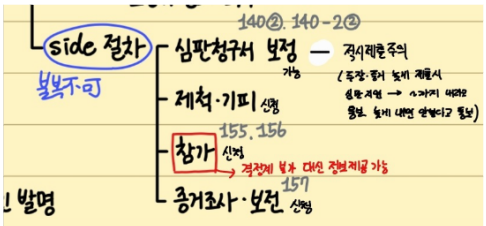
② 심판장은 제1항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제140조제2항 또는 제140조의2제2항을 위반한 경우[221]에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구나 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다. <개정 2016. 2. 29.>

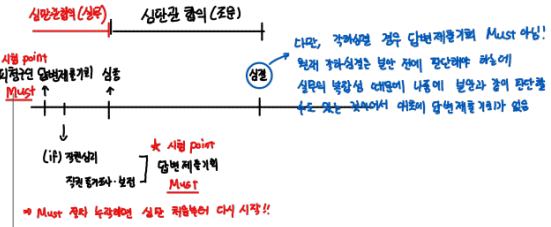
③ 제2항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.] [제목개정 2016. 2. 29.]

219) 심판청구서 기재사항 및 첨부서류 누락한 경우

220) 3① : 미성년자등, 6 : 특별위임장이 필요한 절차

221) 보정이 요지변경인 경우





각하심결과 관련된 딱 한가지 조문. 나머지는 판례에서 보충

제142조(보정할 수 없는 심판청구의 심결각하) 부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고, 심결로써 그 청구를 각하할 수 있다.[222] [전문개정 2014. 6. 11.]

222) 심판청구 각하심결사유는 심판청구서 각하결정사유와 달리 법조문에 규정이 없고 판례에 의해 확립되어 있음 (판례정의에서 공부할 것)

	특허법 제141조	심판청구이익
주체	심판장	심판부합의체
대상	1. 심판청구서 기재방식 위반 • 심판사건 오기재 • 청구이유 미기재 • 권리범위확인심판에서 확인대상발명 설명서 및 필요한 도면 미첨부 • 정정심판에서 정정한 명세서 및 도면 미첨부 2. 심판에 관한 절차 위반 • 행위능력 위반(특허법 제3조) • 대리권 흠결(특허법 제6조) • 수수료 미납 • 기타 이 법에서 정한 방식 위반	1. 심판사항이 아닌 심판청구 2. 실존하지 않는 자를 당사자로 하는 심판청구 3. 당사자적격이 없는 자의 심판청구 4. 일사부재리에 위반된 경우 5. 특허심판원에 이미 계속 중인 사건에 대한 동일한 심판청구(민사소송법 제259조 준용) 6. 심판청구시에는 적법한 심판청구였으나, 심판청구 후 대상 출원이 취하·포기되거나, 대상 특허가 소급적으로 소멸되는 등 심판대상물이 소멸한 경우 7. 심판청구기간 경과 후의 심판청구 8. 심결확정 전에 재심청구되거나, 재심사유가 아닌 것을 이유로 재심청구한 경우 9. 확인대상발명이 불특정된 경우 10. 확인대상발명이 실시 또는 실시준비 중인 발명과 다른 경우 11. 권리 대 권리 저촉관계에 대한 적극적 권리범위확인심판
절차	보정명령으로써 보정기회 부여	보정 가능한 것이라면 보정명령으로써 보정기회 부여, 보정으로써 치유할 수 있는 하자가 아닌 경우는 피청구인에게 답변서 제출기회를 부여하지 않고 심결각하 가능(특허법 제142조).
처분	심판청구서 결정각하	심판청구 심결각하
불복	각하결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 소 제기(특허법 제186조 제3항), 특허청장이 피고(특허법 제187조)	각하심결등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 소 제기(특허법 제138조 제3항), 결정계 심판은 특허청장, 당사자계 심판은 피청구인이 피고(특허법 제187조)

제143조(심판관) ① 특허심판원장은 심판이 청구되면 심판관에게 심판하게 한다.

② 심판관의 자격은 대통령령으로 정한다.

③ 심판관은 직무상 독립하여 심판한다. [전문개정 2014. 6. 11.] → 외부압력 차단해서 공정한 심시

제144조(심판관의 지정) ① 특허심판원장은 각 심판사건에 대하여 제146조에 따른 합의체를 구성할 심판관을 지정하여야 한다. → 기술·분야 별로 심판관들 나누어져 있음

3인 or 5인

② 특허심판원장은 제1항의 심판관 중 심판에 관여하는 데 지장이 있는 사람이 있으면 다른 심판관에게 심판하게 할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.] ↳ 제척·기피 사유 있으면 변경

(지정) 제145조(심판장) ① 특허심판원장은 제144조제1항에 따라 지정된 심판관 중에서 1명을 심판장으로 지정하여야 한다. (각 부서마다 심판장 정해져 있음)

② 심판장은 그 심판사건에 관한 사무를 총괄한다.[223] [전문개정 2014. 6. 11.]

심판부터 종결될 때까지 전부 심판장이 처리 (외부압력 차단용)

223) 심판장 지정 후부터는 특허심판원장도 해당 사건의 업무에서 배제되며 해당 사건에 대해서는 직무상 담당 심판부가 독립하여 심판함으로써 공정성을 기함

제146조(심판의 합의체) ① 심판은 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 합의체가 한다.
↳ 굉장히 중요한 사건

② 제1항의 합의체의 합의는 과반수로 결정한다.

③ 심판의 합의는 공개하지 아니한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제147조(답변서 제출 등) ① 심판장은 심판이 청구되면 심판청구서 부본을 피청구인에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

② 심판장은 제1항의 답변서를 받았을 때에는 그 부본을 청구인에게 송달하여야 한다. (청구인·피청구인 공방)

③ 심판장은 심판에 관하여 당사자를 심문할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]
[1. 심문서 (=> 왜 진술서 없나?)
[2. 구술

(제척·기피) 제148조(심판관의 제척) 심판관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 심판에서 제척된다. <개정 2016. 2. 29.>
당연제척 =

신분관계 (과거포함)
1. 심판관 또는 그 배우자이거나 배우자이었던 사람이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인인 경우 (과거포함!)
↳ 심판 절차에서는 당사자 참가전 제외 ↳ 심판에 아니면서 따로 빼둠

2. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 친족이거나 친족이었던 경우

선임관
3. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 법정대리인이거나 법정대리인이었던 경우
4. 심판관이 사건에 대한 증인, 감정인이거나 감정인이었던 경우
5. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 대리인이거나 대리인이었던 경우
6. 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부 결정 또는 심결에 관여한 경우

직접 이해관계 – 7. 심판관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우 [전문개정 2014. 6. 11.]

제149조(제척신청) 제148조에 따른 제척의 원인이 있으면 당사자 또는 참가인은 제척신청을 할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제150조(심판관의 기피) ① 심판관에게 공정한 심판을 기대하기 어려운 사정이 있으면 당사자 또는 참가인은 기피신청을 할 수 있다. → 사유) 추상적
당사자와 참가인 Set. 당사자 참가 등 달리참가인 O 가능.

★ ② 당사자 또는 참가인은 사건에 대하여 심판관에게 서면 또는 구두로 진술을 한 후에는 기피신청을 할 수 없다. 다만, 기피의 원인이 있는 것을 알지 못한 경우 또는 기피의 원인이 그 후에 발생한 경우에는 그러하지 아니하다. [전문개정 2014. 6. 11.]
→ 기피신청에 특정한 사유가 없음
심판 진행 중에 질것 같으니 기피신청 하는 경우 있음.
→ 심판 절차 지연 발생로
But 기피 진행시 ☐ 아님 X
(제척은 제척 가능)
단, 나중에 기피 안 한 경우 예외

제151조(제척 또는 기피의 소명) ① 제149조 또는 제150조에 따라 제척 또는 기피 신청을 하려는 자는 그 원인을 적은 서면을 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 구술심리를 할 때에는 구술로 할 수 있다.
Step 1)

② 제척 또는 기피의 원인은 신청한 날부터 3일 이내에 소명하여야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]
Step 2)

• 심판관의 심판의 진행

★	제척	기피
사유	신분, 선임관, 이해관계	– (불공정할 것 같다고 우려되는 정우)
절차	당연제척	
	제척신청 ☐	기피신청 · ☐

특징 Step 1) 구술로도 가능 (시급성 여부)
Step 2) 사유는 청정히 (3일 이내)
Step 3) 신청 들어와면 긴급한 경우 제외 무조건 Step.

제152조(제척 또는 기피 신청에 관한 결정) ① 제척 또는 기피 신청이 있으면 심판으로 결정하여야 한다.

② 제척 또는 기피 신청의 대상이 된 심판관은 그 제척 또는 기피에 대한 심판에 관여할 수 없다. 다만, 의견을 진술할 수 있다.

③ 제1항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.

④ 제1항에 따른 결정에 대해서는 불복할 수 없다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제153조(심판절차의 중지) 제척 또는 기피 신청이 있으면 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니하다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제153조의2(심판관의 회피) 심판관이 제148조 또는 제150조에 해당하는 경우에는 특허심판원장의 허가를 받아 그 사건에 대한 심판을 회피할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제154조(심리 등) ① 심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청하였을 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다. <개정 2014. 6. 11.>

② 삭제 <2001. 2. 3.>

③ 구술심리는 공개하여야 한다. 다만, 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋날 우려가 있으면 그러하지 아니하다. <개정 2014. 6. 11.>

④ 심판장은 제1항에 따라 구술심리로 심판을 할 경우에는 그 기일 및 장소를 정하고, 그 취지를 적은 서면을 당사자 및 참가인에게 송달하여야 한다. [다만, 해당 사건의 이전 심리에 출석한 당사자 및 참가인에게 알렸을 때에는 그러하지 아니하다.] <개정 2014. 6. 11.>

⑤ 심판장은 제1항에 따라 구술심리로 심판을 할 경우에는 특허심판원장이 지정한 직원에게 기일마다 심리의 요지와 그 밖에 필요한 사항을 적은 조서를 작성하게 하여야 한다. <개정 2014. 6. 11.>

⑥ 제5항의 조서에는 심판의 심판장 및 조서를 작성한 직원이 기명날인하여야 한다. <개정 2014. 6. 11.>

⑦ 제5항의 조서에 관하여는 「민사소송법」 제153조·제154조 및 제156조부터 제160조까지의 규정을 준용한다. <개정 2014. 6. 11.>

⑧ 심판에 관하여는 「민사소송법」 제143조·제259조[224]·제299조 및 제367조를 준용한다. <개정 2014. 6. 11.>

⑨ 심판장은 구술심리 중 심판정 내의 질서를 유지한다. <신설 2014. 6. 11.> [제목개정 2014. 6. 11.]

제154조의2(전문심리위원)[224-1] ① 심판장은 직권에 따른 결정으로 전문심리위원을 지정하여 심판절차에 참여하게 할 수 있다.

② 심판장은 제1항에 따라 전문심리위원을 심판절차에 참여시키는 경우 당사자의 의견을 들어 각 사건마다 1명 이상의 전문심리위원을 지정하여야 한다.

③ 전문심리위원에게는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 수

224) 중복심판금지 규정

224-1) 심판전문성 강화 조치 - 조사관 (132-16③), 전문심리위원(154-2)

전문심리위원과 조정위원회 회부는 당사자 의견을 들어 직권에 따른 결정으로 진행

당을 지급하고, 필요한 경우에는 그 밖의 여비, 일당 및 숙박료를 지급할 수 있다.

④ 전문심리위원의 지정에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

⑤ 제1항에 따른 전문심리위원에 관하여는 「민사소송법」 제164조의2제2항부터 제4항까지 및 제164조의3을 준용한다. 이 경우 "법원"은 "심판장"으로 본다.

⑥ 제1항에 따른 전문심리위원의 제척 및 기피에 관하여는 제148조부터 제152조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "심판관"은 "전문심리위원"으로 본다.

제155조(참가) ① 제139조제1항에 따라 심판을 청구할 수 있는 자[225]는 심리가 종결될 때까지 그 심판에 참가할 수 있다.

② 제1항에 따른 참가인[226]은 피참가인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다.

③ 심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 어느 한쪽을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있다.

④ 제3항에 따른 참가인은 모든 심판절차를 밟을 수 있다.

⑤ 제1항 또는 제3항에 따른 참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 그 효력이 발생한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제156조(참가의 신청 및 결정) ① 심판에 참가하려는 자는 참가신청서를 심판장에게 제출하여야 한다.

② 심판장은 참가신청이 있는 경우에는 참가신청서 부본을 당사자 및 다른 참가인에게 송달하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

③ 참가신청이 있는 경우에는 심판으로 그 참가 여부를 결정하여야 한다.

④ 제3항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.

⑤ 제3항에 따른 결정에 대해서는 불복할 수 없다. [전문개정 2014. 6. 11.]

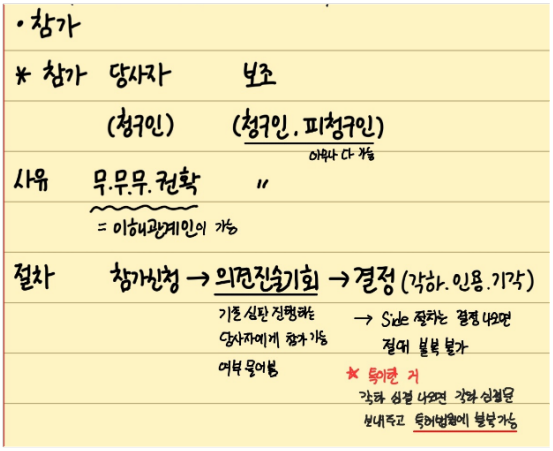
제157조(증거조사 및 증거보전) ① 심판에서는 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다.

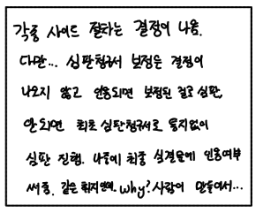
② 제1항에 따른 증거조사 및 증거보전에 관하여는 「민사소송법」 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정을 준용한다. 다만, 심판관은 다음 각 호의 행위는 하지 못한다.

1. 과태료의 결정
2. 구인(拘引)을 명하는 행위
3. 보증금을 공탁하게 하는 행위

225) 특허무효심판, 존속기간연장등록무효심판, 정정무효심판, 권리범위확인심판

226) 155① : 당사자참가인, 155③ : 보조참가인





③ 증거보전신청은 심판청구 전에는 특허심판원장에게 하고, 심판계속 중에는 그 사건의 심판장에게 하여야 한다.

④ 특허심판원장은 심판청구 전에 제1항에 따른 증거보전신청이 있으면 그 신청에 관여할 심판관을 지정한다.

⑤ 심판장은 제1항에 따라 직권으로 증거조사나 증거보전을 하였을 때에는 그 결과를 당사자, 참가인 또는 이해관계인에게 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제158조(심판의 진행) 심판장은 당사자 또는 참가인이 법정기간 또는 지정기간에 절차를 밟지 아니하거나 제154조제4항에 따른 기일에 출석하지 아니하여도 심판을 진행할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제158조의2(적시제출주의) 심판절차에서의 주장이나 증거의 제출에 관하여는 「민사소송법」 제146조, 제147조 및 제149조를 준용한다[226-1].

제159조(직권심리) ① 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.

② 심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대해서는 심리할 수 없다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제160조(심리·심결의 병합 또는 분리) 심판관은 당사자 양쪽 또는 어느 한쪽이 동일한 둘 이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제161조(심판청구의 취하) ① 심판청구는 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있다. 다만, 답변서가 제출된 후에는 상대방의 동의를 받아야 한다.

② 둘 이상의 청구항에 관하여 제133조제1항의 무효심판 또는 제135조의 권리범위 확인심판을 청구하였을 때에는 청구항마다 취하할 수 있다.

③ 제1항 또는 제2항에 따른 취하가 있으면 그 심판청구 또는 그 청구항에 대한 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제162조(심결) ① 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다.

② 제1항의 심결은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 하며, 심결을 한 심판관은 그 서면에 기명날인하여야 한다.

1. 심판의 번호
2. 당사자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)

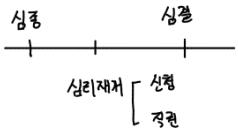
226-1) 주장과 증거는 심리종결 전까지 추가할 수 있으나 적시제출주의 규정에 따라 고의 또는 중과실로 뒤늦게 제출함으로써 심판의 완결을 지연시키게 하는 것으로 인정될 경우는 심판원이 이를 심결에 반영하지 않을 수 있다.

심판절차 신속진행을 위해 적시제출주의, 조정위원회 회부 규정이 도입되었다.

3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
4. 심판사건의 표시
5. 심결의 주문(제138조에 따른 심판의 경우에는 통상실시권의 범위·기간 및 대가를 포함한다)
6. 심결의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)
7. 심결연월일

③ 심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.

④ 심판장은 필요하다고 인정하면 제3항에 따라 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다.



심리재개 → 심리 종지 → 심결 (reopen)

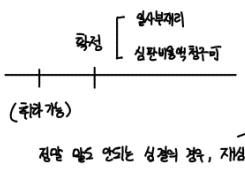
⑤ 심결은 제3항에 따른 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 한다.

숫자 중요X → 취지) 변리사들 불안하시마 빨리 내줘라...
보통은 2~3일 이내 나옴.
확실한거 → 재결청구 시 6개월 내 통지규정
→ 한번 떨어 지면으로 시험에 나옴...

⑥ 심판장은 심결 또는 결정이 있으면 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

↳ 특허법원에 불복도 가능

제163조(일사부재리) 이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다. [전문개정 2014. 6. 11.]



→ 배상으로 취하된 것은 가능.

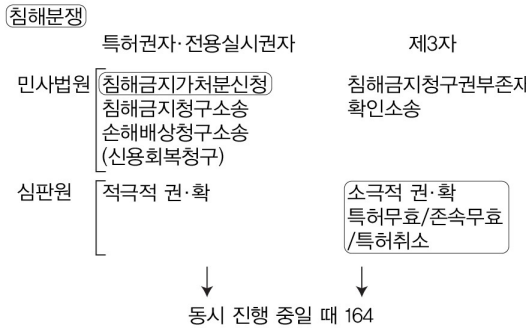
제164조(소송과의 관계)[227] ① 심판장은 심판에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 그 심판사건과 관련되는 특허취소신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

② 법원은 소송절차에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

③ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소가 제기된 경우에는 그 취지를 특허심판원장에게 통보하여야 한다. 그 소송절차가 끝났을 때에도 또한 같다.

④ 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다. 그 심판청구서의 각하결정, 심결 또는 청구의 취하가 있는 경우에도 또한 같다. [전문개정 2014. 6. 11.]

227)



제164조의2(조정위원회 회부) ① 심판장은 심판사건을 합리적으로 해결하기 위하여 필요하다고 인정되면 당사자의 동의를 받아 해당 심판사건의 절차를 중지하고 결정으로 해당 사건을 조정위원회에 회부할 수 있다.

② 심판장은 제1항에 따라 조정위원회에 회부한 때에는 해당 심판사건의 기록을 조정위원회에 송부하여야 한다[227-1)]

③ 심판장은 조정위원회의 조정절차가 조정 불성립으로 종료되면 제1항에 따른 중지 결정을 취소하고 심판을 재개하며, 조정이 성립된 경우에는 해당 심판청구는 취하된 것으로 본다.

227-1) 217① i -2

제165조(심판비용) ① 제133조제1항, 제134조제1항·제2항, 제135조 및 제137조제1항[228)]의 심판비용의 부담은 심판이 심결에 의하여 종결될 때에는 그 심결로써 정하고, 심판이 심결에 의하지 아니하고 종결될 때에는 결정으로써 정하여야 한다.

② 제1항의 심판비용에 관하여는 「민사소송법」 제98조부터 제103조까지, 제107 조제1항·제2항, 제108조, 제111조, 제112조 및 제116조를 준용한다.

③ 제132조의17, 제136조 또는 제138조[229)]에 따른 심판비용은 청구인이 부담한다. <개정 2016. 2. 29.>

④ 제3항에 따라 청구인이 부담하는 비용에 관하여는 「민사소송법」 제102조를 준용한다.

⑤ 심판비용액은 심결 또는 결정이 확정된 후 당사자의 청구에 따라 특허심판원장이 결정한다.

⑥ 심판비용의 범위·금액·납부 및 심판에서 절차상의 행위를 하기 위하여 필요한 비용의 지급에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 「민사소송비용법」 중 해당 규정의 예에 따른다.

⑦ 심판의 대리를 한 변리사에게 당사자가 지급하였거나 지급할 보수는 특허청장이 정하는 금액의 범위에서 심판비용으로 본다. 이 경우 여러 명의 변리사가 심판의 대리를 한 경우라도 1명의 변리사가 심판대리를 한 것으로 본다. [전문개정 2014. 6. 11.]

228) 133① : 특허무효심판, 134①② : 존속기간연장등록무효심판, 137① : 정정무효심판, 135① : 적극적 권리범위확인심판, 135② : 소극적 권리범위확인심판

229) 132-17 : 거절결정불복심판, 136 : 정정심판, 138 : 통상실시권 허락 심판

제166조(심판비용액 또는 대가에 대한 집행권원) 이 법에 따라 특허심판원장이 정한 심판비용액 또는 심판관이 정한 대가에 관하여 확정된 결정은 집행력 있는 집행권원과 같은 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정본은 특허심판원 소속 공무원이 부여한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

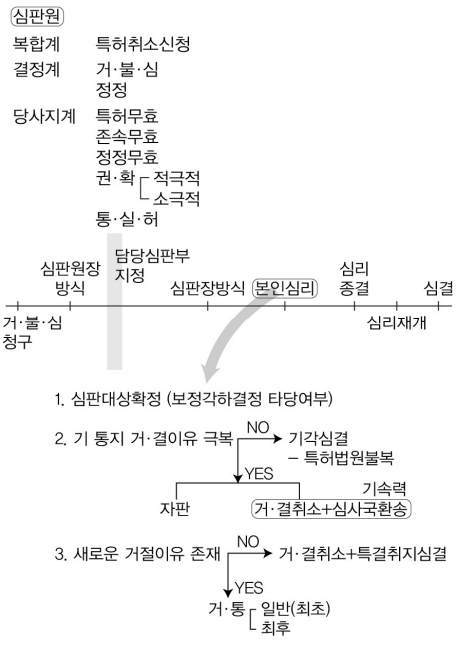
제167조 삭제 <1995. 1. 5.>

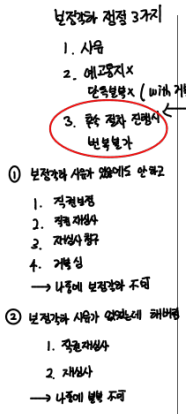
제168조 삭제 <1995. 1. 5.>

제169조 삭제 <1995. 1. 5.>

제170조(심사규정의 특허거절결정에 대한 심판에의 준용)[230)] ① 특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 제47조제1항제1호·제2호, 같은 조 제4항, 제51조, 제63조, 제63조의2 및 제66조를 준용한다.[231)] 이 경우 제51

230)





조제1항 본문 중 "제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정"은 "제47조제1항제2호에 따른 보정(제132조의17의 특허거절결정에 대한 심판청구 전에 한 것은 제외한다)"으로, 제63조의2 본문 중 "특허청장"은 "특허심판원장"으로 본다. <개정 2016. 2. 29.>

231) 47①i : 최초거절이유통지에 따른 의견서제출기간, 47①ii : 최후거절이유통지에 따른 의견서제출기간, 47④ : i ii 기간 때 보정 복수회 한 경우, 51 : 보정각하결정, 63 : 거절이유통지, 63-2 : 정보제공, 66 : 특허결정

② 제1항에 따라 준용되는 제63조는 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에만 적용한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제171조(특허거절결정에 대한 심판의 특칙) 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판에는 제147조제1항·제2항, 제155조 및 제156조[232]를 적용하지 아니한다. [전문개정 2009. 1. 30.]

제172조(심사의 효력) 심사에서 밟은 특허에 관한 절차는 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

232) 147① : 답변서제출기간, 147② : 답변서 받은 경우 청구인에게 송달, 155·156 : 참가

제173조 삭제 <2009. 1. 30.>

제174조 삭제 <2009. 1. 30.>

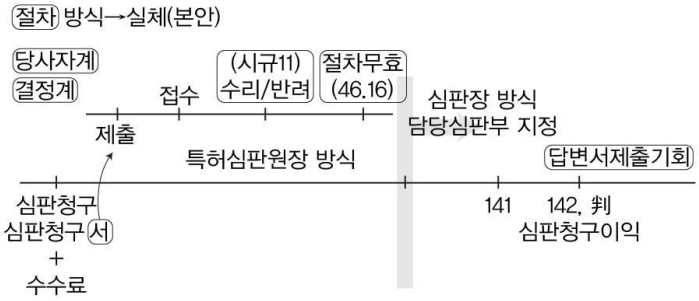
제175조 삭제 <2009. 1. 30.>

제176조(특허거절결정 등의 취소) ① 심판관은 제132조의17에 따른 심판이 청구된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 심결로써 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 취소하여야 한다. <개정 2016. 2. 29.>

② 심판에서 제1항에 따라 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 취소할 경우에는 심사에 부칠 것이라는 심결을 할 수 있다.

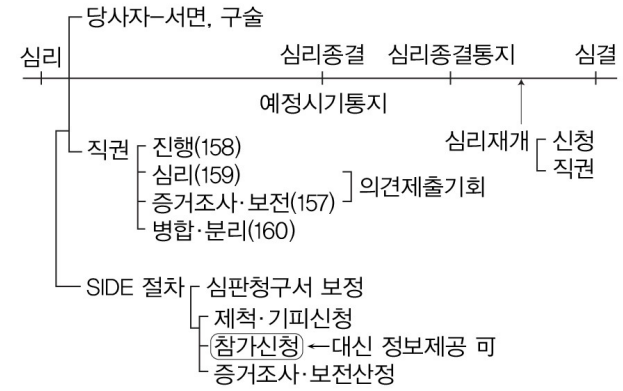
③ 제1항 및 제2항에 따른 심결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심사관을 기속한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제177조 삭제 <1995. 1. 5.>

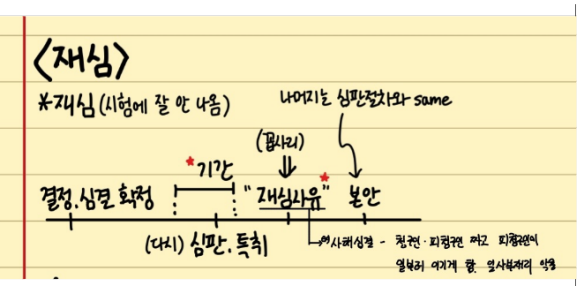


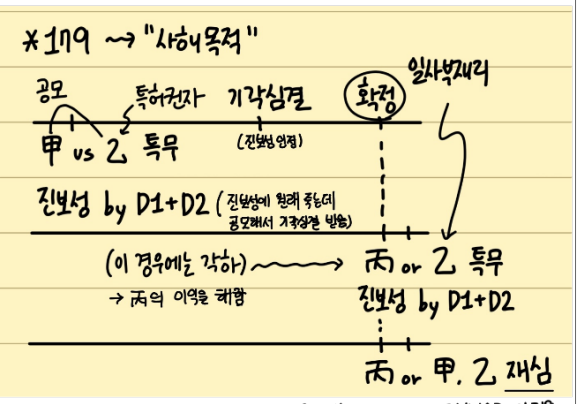
특허심판원장, 특허청장		지정기간	
서류반려	반려이유통지	소명 반려요청	특허에 관한 절차 방식
절차무효	보정명령	의견 보정	

심판장			
서류각하결정	보정명령(141①)	의견 보정	민사소송 방식
각하심결	보정명령(判) (보정을 통해서 하자 치유가능성 있는 경우)	의견 보정	

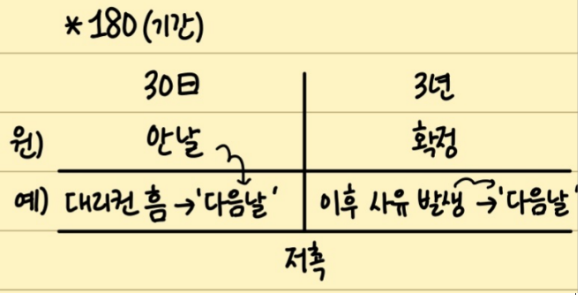


당사자계 vs 결정계 ┌ 정정심판(136⑨, 심판편람)
└ 거·불·심(171, 170① 63–2 준용)





단, 丙이 甲과 乙이 공모했음을 입증해야 하는데 현실적으로 어려움.



제8장 ■ 재심 <개정 2014. 6. 11.>

시험에 관한 것도 나온 적 없는 내용이 나온다면 지엽적인 내용만 나올듯

제178조(재심의 청구) ① 당사자는 확정된 특허취소결정 또는 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

→ 나머지 재심 X

일사부재리 ↓ 여지껏 적용 확정된 본안심결

재심 ↓ 여기 적용 확정된 본안심결 정정심결 특허결정

② 제1항의 재심청구에 관하여는 「민사소송법」 제451조 및 제453조를 준용한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제179조(제3자에 의한 재심청구) [① 심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리나 이익을 사해(詐害)할 목적으로 심결을 하게 하였을 때에는 제3자는 그 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다.] ⇒ 민사소송법에 없는 특허법 독특의 재심사유

② 제1항의 재심청구의 경우에는 심판의 당사자를 공동피청구인으로 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제180조(재심청구의 기간) ① 당사자는 특허취소결정 또는 심결 확정 후 재심사유를 안 날부터 30일 이내에 재심을 청구하여야 한다. <개정 2016. 2. 29.>

→ 1개월 아님!! 잘 구분!

② 대리권의 흠을 이유로 재심을 청구하는 경우에 제1항의 기간은 청구인 또는 법정대리인이 특허취소결정등본 또는 심결등본의 송달에 의하여 특허취소결정 또는 심결이 있는 것을 안 날의 다음 날부터 기산한다. <개정 2016. 2. 29.>

내 대리인여라고 사기 친 경우

30일

③ 특허취소결정 또는 심결 확정 후 3년이 지나면 재심을 청구할 수 없다. <개정 2016. 2. 29.>

제척기간

④ 재심사유가 특허취소결정 또는 심결 확정 후에 생겼을 때에는 제3항의 기간은 그 사유가 발생한 날의 다음 날부터 기산한다. <개정 2016. 2. 29.>

3년

⑤ 제1항 및 제3항은 해당 심결 이전의 확정심결에 저촉된다는 이유로 재심을 청구하는 경우에는 적용하지 아니한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제181조(재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 수입하거나 국내에서 생산 또는 취득한 물건에는 미치지 아니한다. <개정 2016. 2. 29.>

→ 취소결정은 심결이라고 명시하지 않기 때문에 심결이라는 단어 또 써줌

→ 한종료 그냥 선의에 의해 효력이 제한된다고 보기

1. 무효가 된 특허권(존속기간이 연장등록된 특허권을 포함한다)이 재심에 의하여 회복된 경우 — 특무·존무
2. 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우 — 권리범위확인
3. 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우 — 거절심결/정정심결
4. 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우 — 특취

② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나의 행위에 미치지 아니한다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 한 해당 발명의 선의의 실시
2. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
3. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여를 청약하는 행위 [전문개정 2014. 6. 11.]

제182조(재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권) 제181조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가진다. <개정 2016. 2. 29.> [전문개정 2014. 6. 11.]

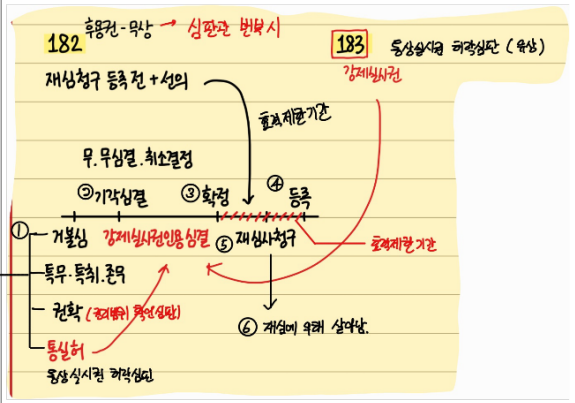
제183조(재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권) ① 제138조제1항 또는 제3항에 따라 통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우에는 재심청구 등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 원(原)통상실시권의 사업목적 및 발명의 범위에서 그 특허권 또는 재심의 심결이 확정된 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

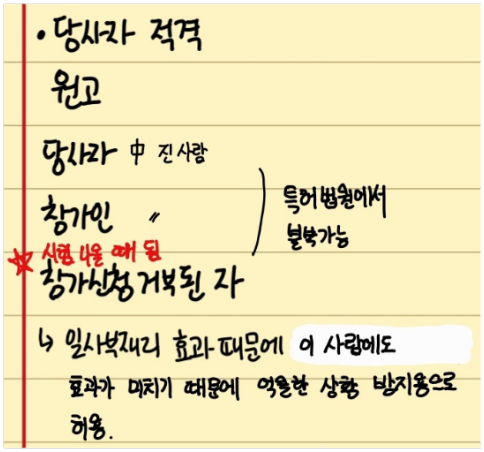
강제실시권 2개

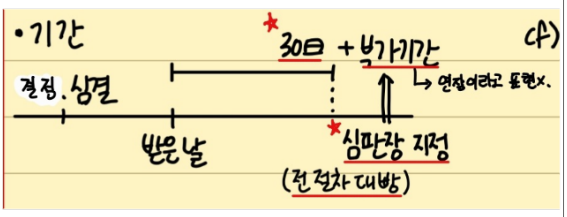
② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제184조(재심에서의 심판규정 등의 준용) 특허취소결정 또는 심판에 대한 재심의 절차에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 특허취소신청 또는 심판의 절차에 관한 규정을 준용한다. <개정 2016. 2. 29.> [전문개정 2014. 6. 11.] [제목개정 2016. 2. 29.]

제185조(「민사소송법」의 준용) 재심청구에 관하여는 「민사소송법」 제459조제1항을 준용한다. [전문개정 2014. 6. 11.]







제186조(심결 등에 대한 소) ① 특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다. <개정 2016. 2. 29.>

② 제1항에 따른 소는 다음 각 호의 자만 제기할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 당사자
2. 참가인
3. 해당 특허취소신청의 심리, 심판 또는 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자

③ 제1항에 따른 소는 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다.

④ 제3항의 기간은 불변기간으로 한다.

⑤ 심판장은 주소 또는 거소가 멀리 떨어진 곳에 있거나 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 제4항의 불변기간에 대하여 부가기간을 정할 수 있다.

⑥ 특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다. <개정 2016. 2. 29.>

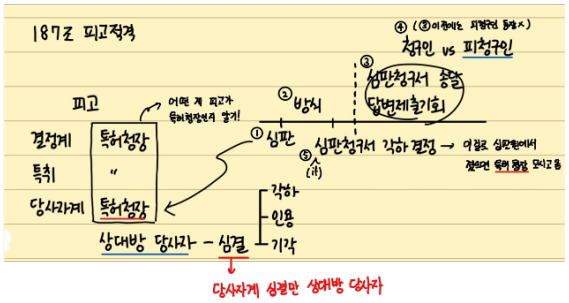
⑦ 제162조제2항제5호에 따른 대가의 심결 및 제165조제1항에 따른 심판비용[233]의 심결 또는 결정에 대해서는 독립하여 제1항에 따른 소를 제기할 수 없다.

⑧ 제1항에 따른 특허법원의 판결에 대해서는 대법원에 상고할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

233) 162②v : 통상실시권 허락 심판의 심결 중 실시료(대가) 부분, 165①: 심판비용부담

제187조(피고적격) 제186조제1항에 따라 소를 제기하는 경우에는 특허청장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조제1항, 제134조제1항·제2항, 제135조제1항·제2항, 제137조제1항 또는 제138조제1항·제3항에 따른 심판[234]또는 그 재심의 심결에 대한 소를 제기하는 경우에는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다.[235] <개정 2016. 2. 29.> [전문개정 2014. 6. 11.]

234) 133①: 특허무효심판, 134①②: 존속기간연장등록무효심판, 135①: 적극적 권리범위확인심판, 135②: 소극적 권리범위확인심판, 137①: 정정무효심판, 138①③: 통상실시권 허락 심판



235)

	피고
서각하결정	특허청장
각하 인용취지 기각	당사자 (당사자계) / 특허청장 (결정계) / 특허청장 (복합계)

188~ : 이런 조문이 있다 정도만 알기

제188조(소 제기 통지 및 재판서 정본 송부) ① 법원은 제186조제1항에 따른 소 또는 같은 조 제8항에 따른 상고가 제기되었을 때에는 지체 없이 그 취지를 특허심판원장에게 통지하여야 한다.

② 법원은 제187조 단서에 따른 소에 관하여 소송절차가 완결되었을 때에는 지체 없이 그 사건에 대한 각 심급(審級)의 재판서 정본을 특허심판원장에게 보내야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제188조의2(기술심리관의 제척·기피·회피) ① 「법원조직법」 제54조의2에 따른 기술심리관의 제척·기피에 관하여는 제148조, 「민사소송법」 제42조부터 제45조까지, 제47조 및 제48조를 준용한다.

② 제1항에 따른 기술심리관에 대한 제척·기피의 재판은 그 소속 법원이 결정으로 하여야 한다.

③ 기술심리관은 제척 또는 기피의 사유가 있다고 인정하면 특허법원장의 허가를 받아 회피할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제189조(심결 또는 결정의 취소) ① 법원은 제186조제1항에 따라 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결 또는 결정을 취소하여야 한다.

② 심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.

③ 제1항에 따른 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제190조(보상금 또는 대가에 관한 불복의 소) ① 제41조제3항·제4항, 제106조제3항, 제106조의2제3항, 제110조제2항제2호 및 제138조제4항에 따른 보상금 및 대가[236]에 대하여 심결·결정 또는 재정을 받은 자가 그 보상금 또는 대가에 불복할 때에는 법원에 소송을 제기할 수 있다.

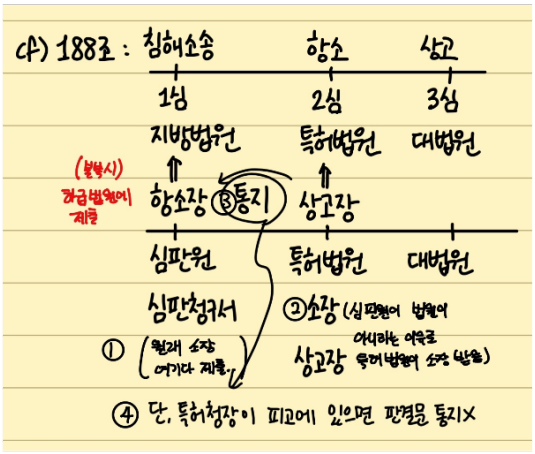
② 제1항에 따른 소송은 심결·결정 또는 재정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다.

③ 제2항에 따른 기간은 불변기간으로 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제191조(보상금 또는 대가에 관한 소송에서의 피고) 제190조에 따른 소송에서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 피고로 하여야 한다.

1. 제41조제3항 및 제4항에 따른 보상금에 대해서는 보상금을 지급하여야 하는 중앙행정기관의 장 또는 출원인
2. 제106조제3항 및 제106조의2제3항에 따른 보상금에 대해서는 보상금을 지급하여야 하는 중앙행정기관의 장, 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자
3. 제110조제2항제2호 및 제138조제4항에 따른 대가에 대해서는 통상실시권자·전용실시권자·특허권자·실용신안권자 또는 디자인권자 [전문개정 2014. 6. 11.]

제191조의2(변리사의 보수와 소송비용) 소송을 대리한 변리사의 보수에 관하여는 「민사소송법」 제109조를 준용한다. 이 경우 "변호사"는 "변리사"로 본다. [전문개정 2014. 6. 11.]



236) 41③ : 외국출원금지, 비밀취급명령에 따른 보상금, 41④ : 특허불허, 특발권 수용에 따른 보상금, 106③ : 특허권 수용에 따른 보상금, 106-2③ : 정부등의 강제실시에 따른 보상금, 110②ii : 재정에 의한 강제실시권 대가, 138④ : 통상실시권 허락 심판의 심결 중 실시료(대가)

7. 침해절차 – 심판, 소송

- 심판
  - 절차(132–16, 139, 139–2, 140, 140–2, 141–153, 153–2, 154–166, 191–2)
  - 거불심(132–17, 170–172, 176)
  - 정정(136)
  - 특허무효(133, 133–2), 연장등록무효(134), 정정무효(137)
  - 적극적 권확(135①③), 소극적 권확(135②③)
  - 통상실시권허락(138)
- 특허취소신청(132–2–132–15)
- 재심(178–180, 184, 185)
- 특허법원(186–189)
- 기타불복(190, 191, 224–2)

제10장 ■ 「특허협력조약」에 따른 국제출원 <개정 2014. 6.

1 국제출원절차 <개정 2014. 6. 11.>

제192조(국제출원을 할 수 있는 자) 특허청장에게 국제출원을 할 수 있는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.

1. 대한민국 국민 (내국인)
2. 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인 (재내자)
3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 자가 아닌 자로서 제1호 또는 제2호에 해당하는 자를 대표자로 하여 국제출원을 하는 자
4. 산업통상자원부령으로 정하는 요건[237]에 해당하는 자 [전문개정 2014. 6. 11.]

공동출원 시 대표 → 공동출원 하는 경우 (38조 04조와 비슷)

237) 시규90, ⅰ ii 에 해당하는 자와 공동 출원

제193조(국제출원) ① 국제출원을 하려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 언어[238]로 작성한 출원서와 발명의 설명·청구범위·필요한 도면 및 요약서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

→ 국제출원에서는 명세서라는 언어 안씀.

238) 시규91, 국어, 영어, 일본어

★ 국내출원시 - 외국어 출원은 출원서·요약서는 꼭 한국어로 작성

② 제1항의 출원서에는 다음 각 호의 사항을 적어야 한다.

별로 안 중요

1. 해당 출원이 「특허협력조약」에 따른 국제출원이라는 표시 (이미 설명에서 되어 있음)
2. 해당 출원된 발명의 보호가 필요한 「특허협력조약」 체약국(締約國)의 지정 (자동)
3. 제2호에 따라 지정된 체약국(이하 "지정국"이라 한다) 중 「특허협력조약」 제2조(iv)의 지역특허를 받으려는 경우에는 그 취지 (자동)
4. 출원인의 성명이나 명칭·주소나 영업소 및 국적
5. 대리인이 있으면 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소
6. 발명의 명칭
7. 발명자의 성명 및 주소(지정국의 법령에서 발명자에 관한 사항을 적도록 규정되어 있는 경우만 해당한다)

42③ 비슷
↳ 동맹국 중 이를 거절어유 삼는 곳이 있으니 처음부터 영두레두고 쓰라는 조문

③ 제1항의 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다.

④ 제1항의 청구범위는 보호를 받으려는 사항을 명확하고 간결하게 적어야 하며, 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되어야 한다.

42④ 비슷

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 국제출원에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제194조(국제출원일의 인정 등) ① 특허청장은 [국제출원이 특허청에 도달한 날]을 「특허협력조약」 제11조의 국제출원일(이하 "국제출원일"이라 한다)로 인정하여야 한다. [다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.] 장·연·방·청·됴·자·언

출원서 접수일. ★ 애는 우편으로 제출하여도 등허청 접수일이 접수일 (우편제출예외) 원칙) 우체국 접수일

1. 출원인이 제192조 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우
2. 제193조제1항에 따른 언어로 작성되지 아니한 경우
3. 제193조제1항에 따른 발명의 설명 또는 청구범위가 제출되지 아니한 경우
4. 제193조제2항제1호·제2호에 따른 사항 및 출원인의 성명이나 명칭을 적지 아니한 경우

② 특허청장은 국제출원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 서면으로 절차를 보완할 것을 명하여야 한다.

③ 특허청장은 국제출원이 도면에 관하여 적고 있으나 그 출원에 도면이 포함되어 있지 아니하면 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다. (친절 line)

④ 특허청장은 제2항에 따른 절차의 보완명령을 받은 자가 지정된 기간에 보완을 한 경우에는 그 보완에 관계되는 서면의 도달일을, 제3항에 따른 통지를 받은 자가 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 도면을 제출한 경우에는 그 도면의 도달일을 국제출원일로 인정하여야 한다. 다만, 제3항에 따른 통지를 받은 자가 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 도면을 제출하지 아니한 경우에는 그 도면에 관한 기재는 없는 것으로 본다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제195조(보정명령) 특허청장은 국제출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.

1. 발명의 명칭이 적혀 있지 아니한 경우
2. 요약서가 제출되지 아니한 경우
3. 제3조 또는 제197조제3항을 위반한 경우
4. 산업통상자원부령으로 정하는 방식을 위반한 경우 [전문개정 2014. 6. 11.]

제196조(취하된 것으로 보는 국제출원 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국제출원은 취하된 것으로 본다.

1. 제195조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니한 경우
2. 국제출원에 관한 수수료를 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 내지 아니하여 「특허협력조약」 제14조(3)(a)에 해당하게 된 경우
3. 제194조에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원에 관하여 산업통상자원부령으로 정하는 기간[239]에 그 국제출원이 제194조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 것이 발견된 경우

X ② 국제출원에 관하여 내야 할 수수료의 일부를 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 내지 아니하여 「특허협력조약」 제14조(3)(b)에 해당하게 된 경우에는 수수료를 내지 아니한 지정국의 지정은 취하된 것으로 본다. (실무에서 중요 x. 현재는 지정국이 정해져 있어서 1333 스위스 프랑스로 고정. 영문 미납. 영문 번역 문제x)

X ③ 특허청장은 제1항 및 제2항에 따라 국제출원 또는 지정국의 일부가 취하된 것으로 보는 경우에는 그 사실을 출원인에게 알려야 한다.[240] [전문개정 2014. 6. 11.]

239) 시규106, 국제출원일부터 4개월

수리관청 → WIPO 보조 명함. 정해진 기간 내에 WIPO에 꼭 통지해야 함. WIPO 통지 엄격시 보완사유 넉넉하면 보완명령해서 지정기간 준 수 없음 늦게 보완사유 발견 시 주어버림.

240)

국제단계
취하 ┬ 법률 ┬ 보정명령-불응(196① 1), 2))
　　　　 ├ 국제출원일 4月 보완사유발견(196① 3))
　　　　 └ 국제조사용 번역문 제출 불응(시규 95-2)
　　　 └ 의사 – 우선일 2년 6月 or 기준일 중 빠른 날 → 이날 지나면 강 등록거부
　　　　 (시규 106-7)
　　　　 ↓ 취하서 제출하는 경우
　　　　 └ 일반적인 국가의 공식문헌 마지막 날 (우리나라는 2년 기준일)

제197조(대표자 등) ① 2인 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 제192조부터 제196조까지 및 제198조에 따른 절차는 출원인의 대표자가 밟을 수 있다.

② 2인 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 출원인이 대표자를 정하지 아니한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 방법[241]에 따라 대표자를 정할 수 있다.

③ 제1항의 절차를 대리인에 의하여 밟으려는 자는 제3조에 따른 법정대리인을 제외하고는 변리사를 대리인으로 하여야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제198조(수수료) ① 국제출원을 하려는 자는 수수료를 내야 한다.

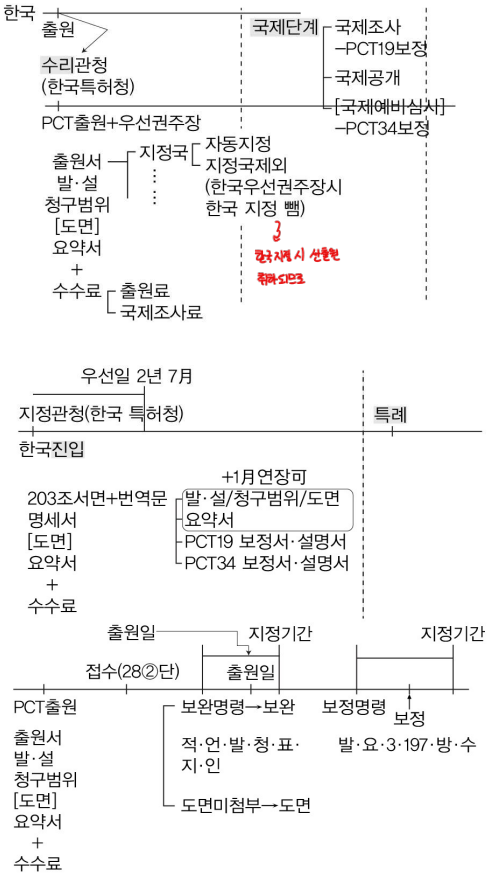
② 제1항에 따른 수수료, 그 납부방법 및 납부기간 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제198조의2(국제조사 및 국제예비심사) ① 특허청은 「특허협력조약」 제2조(xix)의 국제사무국(이하 "국제사무국"이라 한다)과 체결하는 협정에 따라 국제출원에 대한 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로서의 업무를 수행한다.

② 제1항에 따른 업무수행에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

내국인 재내자

241) 시규106-4, ~~출원인~~ 중 첫 번째로 기재되어 있는 자



<국제출원 vs 국내출원 비교>

* 언어 ┬ 외국어출원 : 영 only. 명도만 가능. 출원서·요약서 모국 국어로 작성
└ 외국어국제출원 : 영·일

* 발·청 ┬ 임시명세서출원 – 임시명세서 可
└ 국제출원 – 청구범위 유예不可

* 국내출원 – 보정명령 → 무효可 / 대표자 선임可

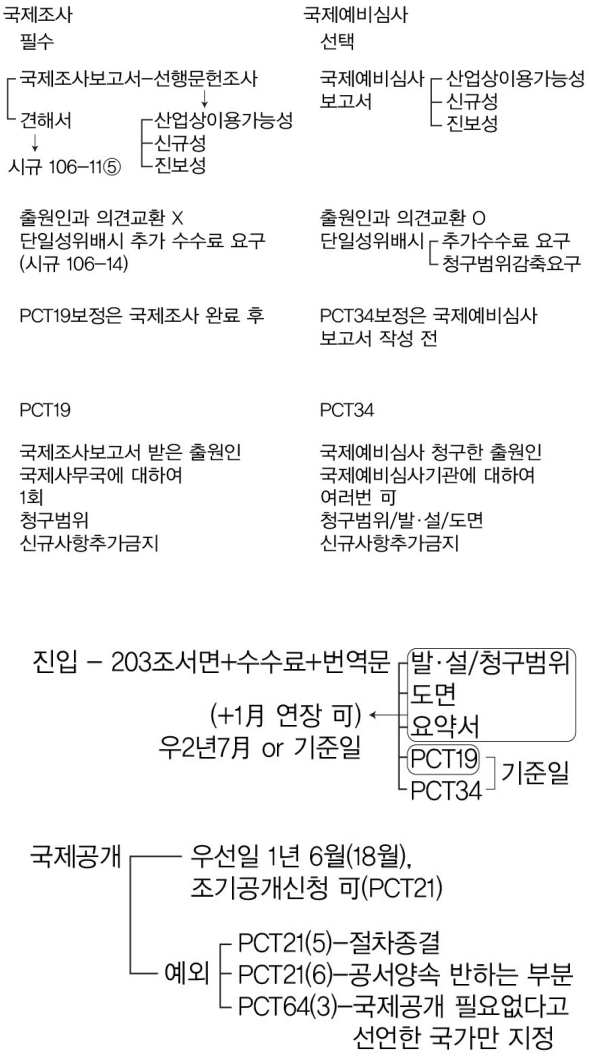
국제출원 – 보정명령 → 취하 / 대표자 선임, 지정可 (내국인·재내자)

임시명세서 출원 – 임시명세서 可 (청구범위 유예 可)

vs

국제출원 – 청구범위 유예 不可

앞 내면 바로 보완명령


국제조사
필수
국제조사보고서–선행문헌조사
견해서
산업상이용가능성
신규성
진보성
시규 106–11⑤
국제예비심사
선택
국제예비심사 보고서
산업상이용가능성
신규성
진보성
출원인과 의견교환 X
단일성위배시 추가 수수료 요구
(시규 106–14)
출원인과 의견교환 O
단일성위배시
추가수수료 요구
청구범위감축요구
PCT19보정은 국제조사 완료 후
PCT34보정은 국제예비심사
보고서 작성 전
PCT19
국제조사보고서 받은 출원인
국제사무국에 대하여
1회
청구범위
신규사항추가금지
PCT34
국제예비심사 청구한 출원인
국제예비심사기관에 대하여
여러번 可
청구범위/발·설/도면
신규사항추가금지
진입 – 203조서면+수수료+번역문
발·설/청구범위
도면
요약서
(+1月 연장 可)
우2년7月 or 기준일
PCT19
PCT34
기준일
국제공개
우선일 1년 6월(18월),
조기공개신청 可(PCT21)
예외
PCT21(5)–절차종결
PCT21(6)–공서양속 반하는 부분
PCT64(3)–국제공개 필요없다고
선언한 국가만 지정

2 국제특허출원에 관한 특례 <개정 2014. 6. 11.>

제199조(국제출원에 의한 특허출원) ① 「특허협력조약」에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다.
② 제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원(이하 "국제특허출원"이라 한다)에 관하여는 제42조의2, 제42조의3 및 제54조[242]를 적용하지 아니한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

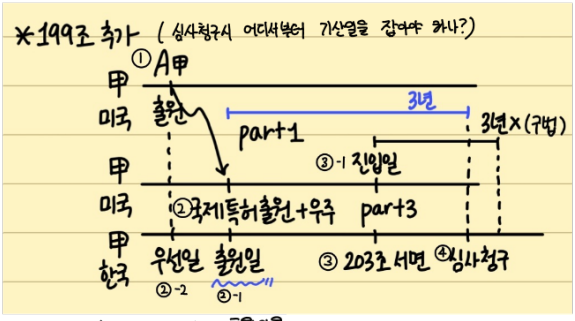
제200조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 특례) 국제특허출원된 발명에 관하여 제30조제1항제1호를 적용받으려는 자는 그 취지를 적은 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 같은 조 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 기간[243]에 특허청장에게 제출할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제200조의2(국제특허출원의 출원서 등) ① 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 출원서는 제42조제1항에 따라 제출된 특허출원서로 본다.
② 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 및 도면은 제42조제2항에 따른 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면으로 본다.
③ 국제특허출원에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따른 요약서 또는 국어번역문을 제42조제2항에 따른 요약서로 본다.

1. 국제특허출원의 요약서를 국어로 적은 경우 : 국제특허출원의 요약서
2. 국제특허출원의 요약서를 외국어로 적은 경우 : 제201조제1항에 따라 제출된 국제특허출원의 요약서의 국어번역문(제201조제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국제특허출원의 요약서의 국어번역문을 말한다) [본조신설 2014. 6. 11.]

제201조(국제특허출원의 국어번역문) ① 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 「특허협력조약」 제2조(xi)의 우선일(이하 "우선일"이라 한다)부터 2년 7개월(이하 "국내서면제출기간"이라 한다) 이내에 다음 각 호의 국어번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 제203조제1항에 따른 서면에 적어 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 그 만료일까지 제출한 경우(그 서면을 제출하기 전에 국어번역문을 제출한 경우는 제외한다)에는 국내서면제출기간 만료일부터 1개월이 되는 날까지 국어번역문을 제출할 수 있다.

1. 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문
2. 국제특허출원의 요약서의 국어번역문

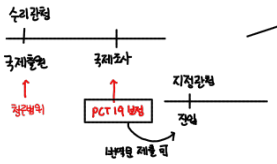


203조 접수일이 아닌 PCT 출원일로 출원일로 봐주는 "특례"

242) 42-2 : 청구범위제출유예, 42-3 : 외국어출원, 54 : 조약우선권주장

243) 기준일 경과 후 30일

2년 6개월 ~ 2년 7개월
↓
1개월 연장가능 (보통은 좀 깎아서 내라고..)



② 제1항에도 불구하고 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 청구범위에 관한 보정을 한 경우에는 국제출원일까지 제출한 청구범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 대체하여 제출할 수 있다.

✓ ③ 제1항에 따라 국어번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간(제1항 단서에 따라 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다.

④ 제1항에 따른 출원인이 국내서면제출기간에 제1항에 따른 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하면 그 국제특허출원을 취하한 것으로 본다.

✓ ⑤ 특허출원인이 국내서면제출기간의 만료일(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 경우에는 그 청구일을 말하며, 이하 "기준일"이라 한다)까지 제1항에 따라 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문(제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국어번역문을 말한다. 이하 이 조에서 "최종 국어번역문"이라 한다)을 제출한 경우에는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다.

✓ ⑥ 특허출원인은 제47조제1항 및 제208조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다.

✓ ⑦ 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2016. 2. 29.>

✓ ⑧ 제2항에 따라 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문을 제출하는 경우에는 제204조제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다. <개정 2016. 2. 29.> [전문개정 2014. 6. 11.]

제202조(특허출원 등에 의한 우선권 주장의 특례) ① 국제특허출원에 관하여는 제55조제2항 및 제56조제2항[244]을 적용하지 아니한다.

② 제55조제4항을 적용할 때 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 국제특허출원인 경우에는 같은 항 중 "특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"으로, "출원공개되거나"는 "출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개되거나"로 본다. 다만, 그 국제특허출원이 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 경우에는 제55조제4항을 적용하지 아니한다.

③ 제55조제1항, 같은 조 제3항부터 제5항까지 및 제56조제1항을 적

244) 55② : 국내우선권주장 절차, 56② : 국내우선권주장 취하시기 제한

용할 때 선출원이 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원인 경우에는 다음 각 호에 따른다.

1. 제55조제1항 각 호 외의 부분 본문, 같은 조 제3항 및 제5항 각 호 외의 부분 중 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 본다.
   가. 선출원이 국제특허출원인 경우 : "국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"
   나. 선출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원인 경우 : "국제출원일까지 제출된 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면"
2. 제55조제4항 중 "선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 보고, "선출원에 관하여 출원공개"는 "선출원에 관하여 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개"로 본다.
   가. 선출원이 국제특허출원인 경우 : "선출원의 국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"
   나.선출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원인 경우 : "선출원의 국제출원일까지 제출된 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면"
3. 제56조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때"는 "국제출원일부터 1년 3개월이 지난 때 또는 제201조제5항이나 「실용신안법」 제35조제5항에 따른 기준일 중 늦은 때"로 본다.

④ 제55조제1항, 같은 조 제3항부터 제5항까지 및 제56조제1항을 적용할 때 제55조제1항에 따른 선출원이 제214조제4항 또는 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 되는 국제출원인 경우에는 다음 각 호에 따른다.

1. 제55조제1항 각 호 외의 부분 본문, 같은 조 제3항 및 제5항 각 호 외의 부분 중 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 본다.
   가. 선출원이 제214조제4항에 따라 특허출원으로 되는 국제출원인 경우 : "제214조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"
   나. 선출원이 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 되는 국제출원인 경우 : "「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면"
2. 제55조제4항 중 "선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 본다.

가. 선출원이 제214조제4항에 따라 특허출원으로 되는 국제출원인 경우 : “제214조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 선출원의 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”

나. 선출원이 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 되는 국제출원인 경우 : “「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 선출원의 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”

3. 제56조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때”는 “제214조제4항 또는 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날부터 1년 3개월이 지난 때 또는 제214조제4항이나 「실용신안법」 제40조제4항에 따른 결정을 한 때 중 늦은 때”로 본다. [전문개정 2014. 6. 11.]

245) [국내서면제출기간 – 우선일 2년 7月 (31月) / 기준일(=번역문 확정일) – 우선일 2년 7月 or 심사청구일 中 빠른 날

제203조(서면의 제출) ① 국제특허출원의 출원인은 국내서면제출기간[245]에 다음 각 호의 사항을 적은 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 제201조제1항에 따른 국어번역문을 함께 제출하여야 한다.

1. 출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
3. 발명의 명칭
4. 발명자의 성명 및 주소
5. 국제출원일 및 국제출원번호

② 제1항 후단에도 불구하고 제201조제1항 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적어 제1항 전단에 따른 서면을 제출하는 경우에는 국어번역문을 함께 제출하지 아니할 수 있다.

③ 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보정기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.

1. 제1항 전단에 따른 서면을 국내서면제출기간에 제출하지 아니한 경우
2. 제1항 전단에 따라 제출된 서면이 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식에 위반되는 경우

④ 제3항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하면 특허청장은 해당 국제특허출원을 무효로 할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제204조(국제조사보고서를 받은 후의 보정) ① 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 국제조사보고서를 받은 후에 국제특허출원의 청구범위에 관하여 보정을 한 경우 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다. 이하 이 조 및 제205조에서 같다) 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우 : 그 보정서의 국어번역문
2. 국어로 출원한 국제특허출원인 경우 : 그 보정서의 사본

② 제1항에 따라 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조제1항에 따른 청구범위가 보정된 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 한정한다)가 특허청에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다.

③ 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)에 따른 설명서를 국제사무국에 제출한 경우 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 기준일까지 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우 : 그 설명서의 국어번역문
2. 국어로 출원한 국제특허출원인 경우 : 그 설명서의 사본

④ 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 제1항 또는 제3항에 따른 절차를 밟지 아니하면 「특허협력조약」 제19조(1)에 따른 보정서 또는 설명서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서 또는 그 설명서가 특허청에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제205조(국제예비심사보고서 작성 전의 보정) ① 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따라 국제특허출원의 발명의 설명, 청구범위 및 도면에 대하여 보정을 한 경우 기준일까지 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 외국어로 작성된 보정서인 경우 : 그 보정서의 국어번역문
2. 국어로 작성된 보정서인 경우 : 그 보정서의 사본

② 제1항에 따라 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조제1항에 따른 명세서 및 도면이 보정된 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 특허청에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다.

③ 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 제1항에 따른 절차를 밟지 아니하면 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따른 보정서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 특허청에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제206조(재외자의 특허관리인의 특례) ① 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 제5조제1항[246]에도 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다.

② 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출한 재외자는 산업통상자원부령으로 정하는 기간[247]에 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 한다.

③ 제2항에 따른 선임신고가 없으면 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다. [전문개정 2014. 6. 11.]

246) 국내체류하는 경우를 제외하고는 특허관리인에 의해서만 절차를 밟을 수 있다는 규정

247) 기준일부터 2개월

제207조(출원공개시기 및 효과의 특례) ① 국제특허출원의 출원공개에 관하여 제64조제1항을 적용하는 경우에는 "다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 6개월이 지난 후"는 "국내서면제출기간(제201조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장해 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 항에서 같다)이 지난 후(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 국제특허출원으로서 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개된 경우에는 우선일부터 1년 6개월이 되는 날 또는 출원심사의 청구일 중 늦은 날이 지난 후)"로 본다.

② 제1항에도 불구하고 국어로 출원한 국제특허출원에 관하여 제1항에 따른 출원공개 전에 이미 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개가 된 경우에는 그 국제공개가 된 때에 출원공개가 된 것으로 본다.

③ 국제특허출원의 출원인은 국제특허출원에 관하여 출원공개(국어로 출원한 국제특허출원인 경우 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 있은 후 국제특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 국제특허출원된 발명인 것을 서면으로 경고할 수 있다.

④ 국제특허출원의 출원인은 제3항에 따른 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고도 그 국제특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록 시까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 그 청구권은 해당 특허출원이 특허권의 설정등록된 후에만 행사할 수 있다. <개정 2019. 1. 8.> [전문개정 2014. 6. 11.]

제208조(보정의 특례 등) ① 국제특허출원에 관하여는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추지 아니하면 제47조제1항[248]에도 불구하고 보정(제204조제2항 및 제205조제2항에 따른 보정은 제외한다)을 할 수 없다. <개정 2014. 6. 11.>

1. 제82조제1항에 따른 수수료를 낼 것
2. 제201조제1항에 따른 국어번역문을 제출할 것. 다만, 국어로 출원된 국제특허출원인 경우는 그러하지 아니하다.
3. 기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사를 청구한 때를 말한다)이 지날 것

248) 거절이유통지 받기 전까지는 출원 후 결정등본송달 전까지 아무 때나 명도 보정할 수 있다는 규정

② 삭제 <2001. 2. 3.>

③ 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정할 수 있는 범위에 관하여 제47조제2항 전단을 적용할 때에는 "특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면"은 "국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면"으로 본다. <개정 2014. 6. 11.>

④ 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정할 수 있는 범위에 관하여 제47조제2항 후단을 적용할 때에는 "외국어특허출원"은 "외국어로 출원된 국제특허출원"으로, "최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)"은 "제201조제5항에 따른 최종 국어번역문(제201조제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 국제출원일까지 제출한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)"으로 본다. <신설 2014. 6. 11.>

⑤ 삭제 <2001. 2. 3.> [제목개정 2014. 6. 11.]

제209조(변경출원시기의 제한) 「실용신안법」 제34조제1항에 따라 국제출원일에 출원된 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 기초로 하여 특허출원으로 변경출원을 하는 경우에는 이 법 제53조제1항[249]에도 불구하고 「실용신안법」 제17조제1항에 따른 수수료를 내고 같은 법 제35조제1항에 따른 국어번역문(국어로 출원된 국제실용신안등록출원의 경우는 제외한다)을 제출한 후(「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 것으로 보는 국제출원을 기초로 하는 경우에는 같은 항에 따른 결정이 있은 후)에만 변경출원을 할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

249) 출원 후 최초거절이유통지 받은 날부터 30일이 지나기 전까지 아무 때나 변경출원할 수 있다는 규정

제210조(출원심사청구시기의 제한) 국제특허출원에 관하여는 제59조제2항[250]에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에만 출원심사의 청구를 할 수 있다.

1. 국제특허출원의 출원인은 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출하고(국어로 출원된 국제특허출원의 경우는 제외한다) 제82조제1항에 따른 수수료를 낸 후
2. 국제특허출원의 출원인이 아닌 자는 국내서면제출기간(제201조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다)이 지난 후 [전문개정 2014. 6. 11.]

250) 출원 후 3년이 지나기 전까지 아무 때나 심사청구할 수 있다는 규정

제211조(국제조사보고서 등에 기재된 문헌의 제출명령) 특허청장은 국제특허출원의 출원인에 대하여 기간을 정하여 「특허협력조약」 제18조의 국제조사보고서 또는 같은 조약 제35조의 국제예비심사보고서에 적혀 있는 문헌의 사본을 제출하게 할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제212조 삭제 <2006. 3. 3.>

제213조 삭제 <2014. 6. 11.>

제214조(결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원) ① 국제출원의 출원인은 「특허협력조약」 제4조(1)(ii)의 지정국에 대한민국을 포함하는 국제출원(특허출원만 해당한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 산업통상자원부령으로 정하는 기간[251]에 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 특허청장에게 같은 조약 제25조(2)(a)에 따른 결정을 하여줄 것을 신청할 수 있다.

1. 「특허협력조약」 제2조(xv)의 수리관청이 그 국제출원에 대하여 같은 조약 제25조(1)(a)에 따른 거부를 한 경우
2. 「특허협력조약」 제2조(xv)의 수리관청이 그 국제출원에 대하여 같은 조약 제25조(1)(a) 또는 (b)에 따른 선언을 한 경우
3. 국제사무국이 그 국제출원에 대하여 같은 조약 제25조(1)(a)에 따른 인정을 한 경우

② 제1항의 신청을 하려는 자는 그 신청 시 발명의 설명, 청구범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한정한다), 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 국제출원에 관한 서류의 국어번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다.

③ 특허청장은 제1항의 신청이 있으면 그 신청에 관한 거부·선언 또는 인정이 「특허협력조약」 및 같은 조약규칙에 따라 정당하게 된 것인지에 관하여 결정을 하여야 한다.

④ 특허청장은 제3항에 따라 그 거부·선언 또는 인정이 「특허협력조약」 및 같은 조약규칙에 따라 정당하게 된 것이 아니라고 결정을 한 경우에는 그 결정에 관한 국제출원은 그 국제출원에 대하여 거부·선언 또는 인정이 없었다면 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 특허출원으로 본다.

⑤ 특허청장은 제3항에 따른 정당성 여부의 결정을 하는 경우에는 그 결정의 등본을 국제출원의 출원인에게 송달하여야 한다.

⑥ 제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원에 관하여는 제199조제2항, 제200조, 제200조의2, 제201조제5항부터 제8항까지, 제202조제1항·제2항, 제208조 및 제210조를 준용한다. <개정 2016. 2. 29.>

⑦ 제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원에 관한 출원공개에 관하여는 제64조제1항 중 "다음 각 호의 구분에 따른 날"을 "제201조제1항의 우선일"로 본다. [전문개정 2014. 6. 11.]

251) 시규117, 거부, 선언 또는 인정이 출원인에게 통지된 날부터 2월

공지예외주장 (200, 시규 111) – 기준일 30日

국내우주 (202) – 국제출원일 1년 3月 or 기준일 中 늦은 때
(선출원이 PCT 출원인 경우)

재외자 특허관리인 (206, 시규 116) – 기준일 2月

출원공개시기 (207) – 대한민국 진입 후 + 우선일 1년 6月 경과 + 국제 공개 후
- 국내서면제출 기간 경과 후
- 국제공개 + 우선일 1년 6月 or 심사청구일 中 늦은 때

국어로 국제공개효과 – 국제공개를 출원공개로 간주하고 보상금 청구권 행사 可

명·도 보정 (208) – 수수료+번역문 대한민국 진입 + 기준일 경과 후
- 번역문 확정
- cf) 204, 205 보정

변경출원 (209) – 수수료+번역문

심사청구(210)
- 출원인–수수료+번역문
- 제3자–국내서면제출기간 경과 후

확선지위(29⑦)
- 국어로 PCT 출원 – 국제공개 or 출원공개 or 등록공고
- 외국어로 PCT 출원 – 국제공개+대한민국진입 or 출원공개 or 등록공고

8. PCT

- 수리절차(192–198, 시규90, 시규91, 시규93–2, 시규98, 시규99, 시규106, 시규106–4, 시규106–7)
- 국제단계(198–2, 시규95–2, 시규106–11, 시규106–14, 시규106–19, 시규106–20, 시규106–23, 시규106–26, 시규106–36, 시규106–37, 시규106–39, 시규106–40, 시규106–41, 시규106–42, PCT15, PCT17, PCT18, PCT19, PCT20, PCT21, PCT22, PCT23, PCT24, PCT31, PCT33, PCT34, PCT35, PCT36, PCT37, PCT64(3)(b))
- 진입절차(201, 203–205, PCT22, PCT23, PCT24)
- 특례
  - 출원일(199)
  - 공지예외주장절차(200, 시규111)
  - 서류(200–2)
  - 국내우선권주장(202)
  - 재외자(206, 시규116)
  - 출원공개(207)
  - 명도보정절차(208)
  - 변경출원절차(209)
  - 심사청구절차(210)
  - 214조 결정(PCT25)
  - 기타(211)

제215조(둘 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관한 특칙) 둘 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관하여 제65조제6항, 제84조제1항제2호·제6호, 제85조제1항제1호(소멸의 경우만 해당한다), 제101조제1항제1호, 제104조제1항제1호·제3호·제5호, 제119조제1항, 제132조의13제3항, 제133조제2항·제3항, 제136조제7항, 제139조제1항, 제181조, 제182조[252] 또는 「실용신안법」 제26조제1항제2호·제4호·제5호를 적용할 때에는 청구항마다 특허가 되거나 특허권이 있는 것으로 본다. <개정 2016. 2. 29., 2016. 3. 29.> [전문개정 2014. 6. 11.]

252) 내용정리

65⑥	일부 청구항 특허취소결정 확정, 특허무효심결 확정시 보상금청구권 소급 소멸	132-13③	일부 청구항 특허취소결정 확정시 특허권 소급 소멸
84① ii vi	일부 청구항 특허취소결정 확정, 특허무효심결 확정, 특허권 포기시 특허료 반환	133②③	일부 청구항 특허권 소멸 후에도 특허무효심판청구 가능, 일부 청구항 특허무효심결 확정(후발적 무효사유 제외)시 특허권 소급 소멸
85① i	일부 청구항 특허권 소멸 등록	136⑦	일부 청구항 특허권 소멸 후에도 정정심판청구 가능
101① i	일부 청구항 포기시 소멸 등록하여야 효력발생	139①	특허무효심판, 권리범위확인심판 청구항별로 공동심판청구 가능
104① i iii v	일부 청구항 특허무효심결 확정시 법정실시권 발생	181	특허무효, 특허취소, 권리범위확인된 일부 청구항에 대해 재심에 의해 심결 번복시 특허권 효력제한
119①	일부 청구항 포기시 밑으로 동의 필요	182	특허무효, 특허취소, 권리범위확인된 일부 청구항에 대해 재심에 의해 심결 번복시 법정실시권 발생

제215조의2(둘 이상의 청구항이 있는 특허출원의 등록에 관한 특칙) ① 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 낼 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있다.

② 제1항에 따른 청구항의 포기에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제216조(서류의 열람 등) ① 특허출원, 특허취소신청, 심판 등에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 서류의 열람 등의 허가를 신청할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 비밀로 유지할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 서류의 열람 또는 복사를 허가하지 아니할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.>

1. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원(제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우에는 그 선출원은 제외한다)에 관한 서류
2. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원의 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류
3. 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 서류 [전문개정 2014. 6. 11.]

제217조(특허출원 등에 관한 서류 등의 반출 및 감정 등의 금지) ① 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 외부로 반출할 수 있다. <개정 2016. 2. 29, 2016. 12. 2, 2017. 11. 28, 2018. 4. 17.>

1. 제58조제1항, 제3항 또는 제4항에 따른 선행기술의 조사 등을 위하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우
1의2. 제164조의2제2항에 따른 조정을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우
2. 제217조의2제1항에 따른 특허문서 전자화업무의 위탁을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우
3. 「전자정부법」 제32조제2항에 따른 온라인 원격근무를 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우
4. 외국 특허청 또는 국제기구와의 업무협약을 이행하기 위하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우

② 특허출원·심사·특허취소신청·심판 또는 재심으로 계속 중인 사건의 내용이나 특허여부결정·심결 또는 결정의 내용에 관하여는 감정·증언하거나 질의에 응답할 수 없다. <개정 2016. 2. 29.>

③ 제1항제4호에 따른 반출 요건·절차, 서류의 종류 등에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. <신설 2017. 11. 28.> [전문개정 2014. 6. 11.]

제217조의2(특허문서 전자화업무의 대행) ① 특허청장은 특허에 관한 절차를 효율적으로 처리하기 위하여 필요하다고 인정하면 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 전산정보처리조직과 전산정보처리조직의 이용기술을 활용하여 전자화하는 업무 또는 이와 유사한 업무(이하 "특허문서 전자화업무"라 한다)를 산업통상자원부령으로 정하는 시설 및 인력을 갖춘 법인에게 위탁하여 수행하게 할 수 있다. <개정 2014. 6. 11., 2016. 2. 29.>

② 삭제 <2006. 3. 3.>

③ 제1항에 따라 특허문서 전자화업무를 위탁받은 자(이하 "특허문서

전자화기관"이라 한다)의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 직무상 알게 된 특허출원 중의 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다. <개정 2014. 6. 11.>

④ 특허청장은 제28조의3제1항에 따른 전자문서로 제출되지 아니한 특허출원서나 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 제1항에 따라 전자화하고, 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 전산정보처리조직의 파일에 수록할 수 있다. <개정 2014. 6. 11.>

⑤ 제4항에 따라 파일에 수록된 내용은 해당 서류에 적혀 있는 내용과 같은 것으로 본다. <개정 2014. 6. 11.>

⑥ 특허문서 전자화업무의 수행방법, 그 밖에 특허문서 전자화업무 수행에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. <개정 2014. 6. 11.>

⑦ 특허청장은 특허문서 전자화기관이 제1항에 따른 산업통상자원부령으로 정하는 시설 및 인력기준을 충족하지 못하는 경우 또는 임직원이 직무상 알게 된 특허출원 중인 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 시정조치를 요구할 수 있으며, 특허문서 전자화기관이 시정조치 요구에 따르지 아니하는 경우에는 특허문서 전자화업무의 위탁을 취소할 수 있다. 이 경우 미리 의견을 진술할 기회를 주어야 한다. <개정 2014. 6. 11., 2018. 4. 17.> [본조신설 1997. 4. 10.] [제목개정 2014. 6. 11.]

253) 령18

제218조(서류의 송달) 이 법에 규정된 서류의 송달절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령[253]으로 정한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제219조(공시송달) ① 서류를 송달받을 자의 주소나 영업소가 분명하지 아니하여 송달할 수 없는 경우에는 공시송달(公示送達)을 하여야 한다.

② 공시송달은 서류를 송달받을 자에게 어느 때라도 발급한다는 뜻을 특허공보에 게재하는 것으로 한다.

③ 최초의 공시송달은 특허공보에 게재한 날부터 2주일이 지나면 그 효력이 발생한다. 다만, 같은 당사자에 대한 이후의 공시송달은 특허공보에 게재한 날의 다음 날부터 효력이 발생한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제220조(재외자에 대한 송달) ① 재외자로서 특허관리인이 있으면 그 재외자에게 송달할 서류는 특허관리인에게 송달하여야 한다.

② 재외자로서 특허관리인이 없으면 그 재외자에게 송달할 서류는 항공등기우편으로 발송할 수 있다.

③ 제2항에 따라 서류를 항공등기우편으로 발송한 경우에는 그 발송일에 송달된 것으로 본다. [전문개정 2014. 6. 11.]

254) 령19

제221조(특허공보) ① 특허청장은 대통령령으로 정하는 바[254]에 따라 특허공보를 발행하여야 한다.

② 특허공보는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 전자적 매체로 발행할 수 있다.

③ 특허청장은 전자적 매체로 특허공보를 발행하는 경우에는 정보통

신망을 활용하여 특허공보의 발행사실·주요목록 및 공시송달에 관한 사항을 알려야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제222조(서류의 제출 등) 특허청장 또는 심사관은 당사자에게 특허취소신청, 심판 또는 재심에 관한 절차 외의 절차를 처리하기 위하여 필요한 서류나 그 밖의 물건의 제출을 명할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.> [전문개정 2014. 6. 11.]

제223조(특허표시 및 특허출원표시) ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 특허표시를 할 수 있다. <개정 2016. 2. 29., 2017. 3. 21.>

1. 물건의 특허발명의 경우 : 그 물건에 "특허"라는 문자와 그 특허번호를 표시
2. 물건을 생산하는 방법의 특허발명의 경우 : 그 방법에 따라 생산된 물건에 "방법특허"라는 문자와 그 특허번호를 표시
3. 삭제 <2017. 3. 21.>

② 특허출원인은 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 특허출원의 표시(이하 "특허출원표시"라 한다)를 할 수 있다. <개정 2017. 3. 21.>

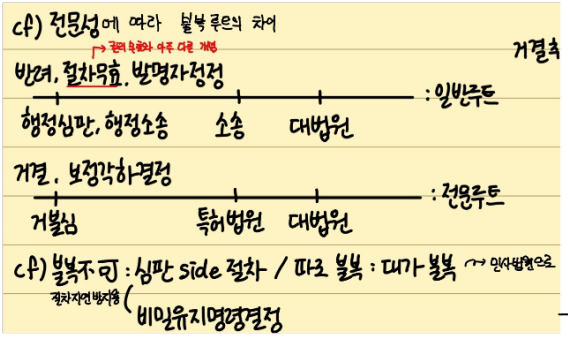
1. 물건의 특허출원의 경우 : 그 물건에 "특허출원(심사중)"이라는 문자와 그 출원번호를 표시
2. 물건을 생산하는 방법의 특허출원의 경우 : 그 방법에 따라 생산된 물건에 "방법특허출원(심사중)"이라는 문자와 그 출원번호를 표시

③ 제1항 또는 제2항에 따른 특허표시 또는 특허출원표시를 할 수 없는 물건의 경우에는 그 물건의 용기 또는 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 할 수 있다. <신설 2017. 3. 21.>

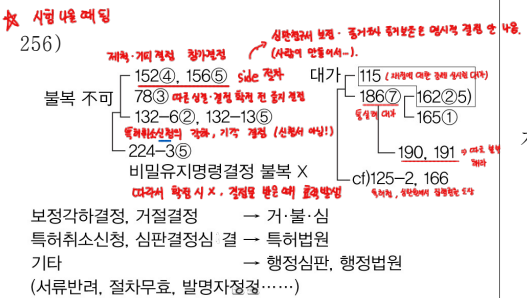
④ 그 밖에 특허표시 또는 특허출원표시에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. <신설 2017. 3. 21.> [전문개정 2014. 6. 11.] [제목개정 2017. 3. 21.]

제224조(허위표시의 금지) 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건 또는 그 물건의 용기나 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위
2. 제1호의 표시를 한 것을 양도·대여 또는 전시하는 행위
3. 제1호의 물건을 생산·사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위
4. 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법을 사용·



255) 보정각하결정 : 거절결정불복심판에서만 불복 가능, 특허여부결정 : 거절결정은 거절결정불복심판에서만 불복 가능, 특허취소결정이나 심결 등 : 특허법원에서만 불복 가능



양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 방법이 특허 또는 특허출원된 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위 [전문개정 2014. 6. 11.]

제224조의2(불복의 제한) ① 보정각하결정, 특허여부결정, [특허취소결정, 심결이나 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정]에 대해서는 다른 법률에 따른 불복을 할 수 없으며[255], 이 법에 따라 불복할 수 없도록 규정되어 있는 처분에 대해서는 다른 법률에 따라 불복을 할 수 없다.[256] <개정 2016. 2. 29.>

② 제1항에 따른 처분 외의 처분의 불복에 대해서는 「행정심판법」 또는 「행정소송법」에 따른다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제224조의3(비밀유지명령) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 그 당사자가 보유한 영업비밀에 대하여 다음 각 호의 사유를 모두 소명한 경우에는 그 당사자의 신청에 따라 결정으로 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, [그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자]에게 그 영업비밀을 그 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 그 영업비밀에 관계된 이 항에 따른 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것을 명할 수 있다. 다만, 그 신청 시점까지 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자가 제1호에 규정된 준비서면의 열람이나 증거조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 3. 29.>

1. 이미 제출하였거나 제출하여야 할 준비서면, 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거 또는 제132조제3항에 따라 제출하였거나 제출하여야 할 자료에 영업비밀이 포함되어 있다는 것
2. 제1호의 영업비밀이 해당 소송 수행 외의 목적으로 사용되거나 공개되면 당사자의 영업에 지장을 줄 우려가 있어 이를 방지하기 위하여 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한할 필요가 있다는 것

② 제1항에 따른 명령(이하 "비밀유지명령"이라 한다)의 신청은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 한다.

1. 비밀유지명령을 받을 자
2. 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실
3. 제1항 각 호의 사유에 해당하는 사실

③ 법원은 비밀유지명령이 결정된 경우에는 그 결정서를 비밀유지명령을 받은 자에게 송달하여야 한다.

④ 비밀유지명령은 제3항의 결정서가 비밀유지명령을 받은 자에게 송달된 때부터 효력이 발생한다.

⑤ 비밀유지명령의 신청을 기각하거나 각하한 재판에 대해서는 즉시 항고를 할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제224조의4(비밀유지명령의 취소) ① 비밀유지명령을 신청한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자는 제224조의3제1항에 따른 요건을 갖추지 못하였거나 갖추지 못하게 된 경우 소송기록을 보관하고 있는 법원(소송기록을 보관하고 있는 법원이 없는 경우에는 비밀유지명령을 내린 법원)에 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다.

② 법원은 비밀유지명령의 취소신청에 대한 재판이 있는 경우에는 그 결정서를 그 신청을 한 자 및 상대방에게 송달하여야 한다.

③ 비밀유지명령의 취소신청에 대한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다.

④ 비밀유지명령을 취소하는 재판은 확정되어야 효력이 발생한다.

⑤ 비밀유지명령을 취소하는 재판을 한 법원은 비밀유지명령의 취소신청을 한 자 또는 상대방 외에 해당 영업비밀에 관한 비밀유지명령을 받은 자가 있는 경우에는 그 자에게 즉시 비밀유지명령의 취소 재판을 한 사실을 알려야 한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제224조의5(소송기록 열람 등의 청구 통지 등) ① 비밀유지명령이 내려진 소송(모든 비밀유지명령이 취소된 소송은 제외한다)에 관한 소송기록에 대하여 「민사소송법」 제163조제1항의 결정이 있었던 경우, 당사자가 같은 항에서 규정하는 비밀 기재부분의 열람 등의 청구를 하였으나 그 청구 절차를 해당 소송에서 비밀유지명령을 받지 아니한 자가 밟은 경우에는 법원서기관, 법원사무관, 법원주사 또는 법원주사보(이하 이 조에서 "법원사무관등"이라 한다)는 「민사소송법」 제163조제1항의 신청을 한 당사자[257](그 열람 등의 청구를 한 자는 제외한다. 이하 제3항에서 같다)에게 그 청구 직후에 그 열람 등의 청구가 있었다는 사실을 알려야 한다.

② 제1항의 경우에 법원사무관등은 제1항의 청구가 있었던 날부터 2주일이 지날 때까지(그 청구 절차를 밟은 자에 대한 비밀유지명령 신청이 그 기간 내에 이루어진 경우에는 그 신청에 대한 재판이 확정되는 시점까지) 그 청구 절차를 밟은 자에게 제1항의 비밀 기재부분의 열람 등을 하게 하여서는 아니 된다.

③ 제2항은 제1항의 열람 등의 청구를 한 자에게 제1항의 비밀 기재부분의 열람 등을 하게 하는 것에 대하여 「민사소송법」 제163조제1항의 신청을 한 당사자 모두가 동의하는 경우에는 적용되지 아니한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

열람제한 결정

프랜드라러를 작성 등

257) 열람제한신청한 자
= 영업비밀 제출한 자

258) 형벌 정리 (실용신안도 같음)

	징역	벌금	친고죄 여부	양벌 규정 가부
침해죄	7년 이하	1억 이하	반의사 불벌죄	○
비밀 누설죄 (전문심리위원)	5년 이하	5천만원 이하	×	×
	2년 이하	1천만원 이하	×	×
위증죄	5년 이하	5천만원 이하	×	×
허위 표시의 죄	3년 이하	3천만원 이하	×	○
거짓 행위의 죄	3년 이하	3천만원 이하	×	○
비밀 유지 명령 위반죄	5년 이하	5천만원 이하	○	×

258) 공무원의 뇌물수수죄 등

제225조(침해죄)[258] ① 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

② 제1항의 죄는 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소(公訴)를 제기할 수 없다. <개정 2020. 10. 20.> [전문개정 2014. 6. 11.]

제226조(비밀누설죄 등) ① 특허청 또는 특허심판원 소속 직원이거나 직원이었던 사람이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 전문심리위원 또는 전문심리위원이었던 자가 그 직무수행 중에 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 경우에는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제226조의2(전문기관 등의 임직원에 대한 공무원 의제) ① 제58조제2항에 따른 전문기관, 제58조제3항에 따른 전담기관 또는 특허문서 전자화기관의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 제226조제1항을 적용하는 경우에는 특허청 소속 직원 또는 직원이었던 사람으로 본다.

② 전문심리위원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정[258-1]을 적용할 때에는 공무원으로 본다. <개정 2016. 12. 2., 2018. 4. 17.> [전문개정 2014. 6. 11.]

제227조(위증죄) ① 이 법에 따라 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓으로 진술·감정 또는 통역을 한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2017. 3. 21.>

② 제1항에 따른 죄를 범한 자가 그 사건의 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결이 확정되기 전에 자수한 경우에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다. <개정 2016. 2. 29.> [전문개정 2014. 6. 11.]

제228조(허위표시의 죄) 제224조를 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2017. 3. 21.> [전문개정 2014. 6. 11.]

제229조(거짓행위의 죄) 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2016. 2. 29., 2017. 3. 21.> [전문개정 2014. 6. 11.]

제229조의2(비밀유지명령 위반죄) ① 국내외에서 정당한 사유 없이 제224조의3제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 제1항의 죄는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다. [본조신설 2011. 12. 2.]

제230조(양벌규정) [법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이] 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 [제225조제1항, 제228조 또는 제229조의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다.] 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제225조제1항[259]의 경우 : 3억원 이하의 벌금
2. 제228조 또는 제229조의 경우 : 6천만원 이하의 벌금 [전문개정 2014. 6. 11.]

259) 225① : 침해죄, 228 : 허위표시죄, 229 : 거짓행위죄

제231조(몰수 등) ① 제225조제1항에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.

② 피해자는 제1항에 따른 물건을 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해액에 대해서만 배상을 청구할 수 있다. [전문개정 2014. 6. 11.]

제232조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 50만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 「민사소송법」 제299조제2항 및 같은 법 제367조에 따라 선서를 한 자로서 특허심판원에 대하여 거짓 진술을 한 자
2. 특허심판원으로부터 증거조사 또는 증거보전에 관하여 서류나 그 밖의 물건 제출 또는 제시의 명령을 받은 자로서 정당한 이유 없이 그 명령에 따르지 아니한 자
3. 특허심판원으로부터 증인·감정인 또는 통역인으로 소환된 자로서 정당한 이유 없이 소환에 따르지 아니하거나 선서·진술·증언·감정 또는 통역을 거부한 자

② 제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 특허청장이 부과·징수한다. [전문개정 2014. 6. 11.]

CHAPTER
02 · 특허법 시행령

[시행 2021. 6. 23.] [대통령령 제31813호, 2021. 6. 22., 일부개정]

제1장 ■ 총칙 및 특허출원

제1조(목적) 이 영은 「특허법」에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 〈개정 2005. 1. 31.〉

[전문개정 2001. 6. 27.]

제1조의2삭제 〈2013. 6. 28.〉

제2조(미생물의 기탁) ① 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 특허출원 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관에 특허청장이 정하여 고시하는 방법에 따라 해당 미생물을 기탁해야 한다. 다만, 해당 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 기탁하지 않을 수 있다. 〈개정 2014. 12. 30., 2017. 5. 29., 2020. 7. 14.〉

1. 「특허법」(이하 "법"이라 한다) 제58조제2항에 따라 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 등록한 기관(이하 "국내기탁기관"이라 한다)
2. 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약」 제7조에 따라 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관(이하 "국제기탁기관"이라 한다)
3. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 국가에서 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 지정한 기관(이하 "지정기탁기관"이라 한다)
   가. 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약」의 당사국이 아닐 것
   나. 해당 국가의 특허청장이 대한민국 국민에게 특허절차상 미생물기탁에 대해 대한민국과 동일한 조건의 절차를 인정하기로 특허청장과 합의한 국가일 것

출원서 취지표시 ←

② 제1항에 따라 미생물을 기탁한 자는 특허출원서에 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 그 취지를 적고, 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류(국제기탁기관에 기탁한 경우에는 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 규칙」 제7규칙에 따른 수탁증 중 최신의 수탁증 사본을 말한다)를 첨부하여야 한다. 다만, 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다 <신설 2014. 12. 30., 2022. 4. 19.>

★추가된 조문 ←

때에는 지체없이 그 사실을 특허청장에게 신고하여야 한다. 〈개정 1993. 12. 31., 2014. 12. 30.〉

제3조(미생물에 관계되는 발명의 특허출원명세서 기재) 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 법 제42조제2항에 따른 명세서(특허출원서에 최초로 첨부한 명세서를 말한다)를 적을 때 제2조제1항 본문에 따라 미생물을 기탁한 경우에는 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에서 부여받은 수탁번호를, 같은 항 단서에 따라 그 미생물을 기탁하지 않은 경우에는 그 미생물의 입수방법을 적어야 한다. 〈개정 2013. 6. 28., 2014. 12. 30., 2020. 7. 14.〉

[전문개정 2009. 6. 26.]

제4조(미생물의 분양) ①제2조에 따라 기탁된 미생물에 관계되는 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하려는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관으로부터 그 미생물을 분양받을 수 있다. 〈개정 1997. 6. 26., 2003. 6. 13., 2007. 6. 28., 2009. 6. 26., 2014. 12. 30., 2020. 7. 14.〉

<기탁관련 추가 사항>

Step 1) 출원시 용어입수 不可

Step 2) 출원 전 기탁기관 기탁 — 국제 / 국내 / 지접

Step 3) 특허청 기탁

(주) 출원인

(기) 출원시

(서) 출원서 취지, 명세서 수탁번호

New! 국내 소재지 기탁기관 예외

증거자료(수탁증)

위반시 ← 보정명령

(단, 국내 소재지 있는 기탁기관의 경우 안내도 보정명령×)

↓

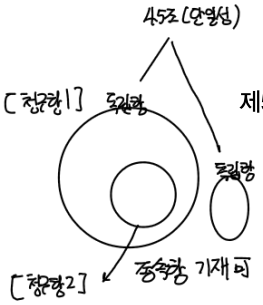
미보정시 기탁무효 → 42③ 1)준

1. 그 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원이 공개되거나 설정등록된 경우
2. 법 제63조제1항(법 제170조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 의견서를 작성하기 위하여 필요한 경우

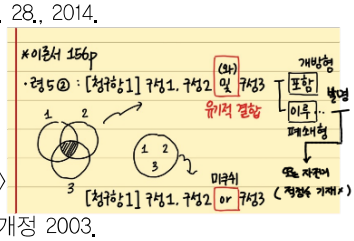
② 제2조에 따라 미생물을 기탁한 자로부터 미생물 분양에 대한 허락을 받은 자는 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 신청하여 해당 미생물을 분양받을 수 있다. 〈신설 2014. 12. 30., 2020. 7. 14.〉

③제1항 및 제2항에 따라 미생물을 분양받은 자는 그 미생물을 타인에게 이용하게 해서는 아니 된다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

[제목개정 2014. 12. 30.]



제5조(청구범위의 기재방법) ①법 제42조제8항에 따른 청구범위의 청구항(이하 "청구항"이라 한다)을 기재할 때에는 독립청구항(이하 "독립항"이라 한다)을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 "종속항"이라 한다)을 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다. 〈개정 2006. 9. 28., 2007. 6. 28., 2014. 12. 30.〉



② 청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다. 〈개정 2003. 6. 13.〉

③ 삭제 〈1999. 6. 30.〉

④ 다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적어야 한다. 〈개정 2013. 6. 28.〉

⑤ 2이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다. 〈개정 2003. 6. 13.〉

⑥ 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니 된다. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다. 〈개정 2006. 9. 28.〉

⑦ 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다. 〈개정 2003. 6. 13.〉

⑧ 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

[제목개정 2014. 12. 30.]

25조에 예시

제6조(1군의 발명에 대한 1특허출원의 요건) 법 제45조제1항 단서의 규정에 의한 1군의 발명에 대하여 1특허출원을 하기 위하여는 다음 각호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있을 것
2. 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것. 이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것이어야 한다.

[전문개정 2003. 6. 13.]

제7조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원 대상 발명 등) ① 법 제89조제1항에서 "대통령령으로 정하는 발명"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명을 말한다. 〈개정 1996. 6. 3., 2000. 6. 23., 2005. 1. 31., 2007. 6. 28., 2008. 9. 30., 2011. 12. 2., 2013. 4. 3., 2020. 7. 14.〉

1. 특허발명을 실시하기 위하여 「약사법」 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한

정한다] 또는 「마약류 관리에 관한 법률」 제18조제2항 또는 제21조제2항에 따라 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 마약 또는 향정신성의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품으로 한정한다)의 발명

2. 특허발명을 실시하기 위하여 「농약관리법」 제8조제1항, 제16조제1항 또는 제17조제1항에 따라 등록한 농약 또는 원제(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 농약 또는 원제로서 최초로 등록한 농약 또는 원제로 한정한다)의 발명

② 제1항 각 호의 발명과 관련하여 법 제89조제1항에 따른 특허발명을 실시할 수 없었던 기간의 산정 및 그 밖에 특허권의 존속기간 연장등록출원의 심사에 관한 세부적인 사항은 특허청장이 정하여 고시한다. 〈신설 2020. 7. 14.〉

[제목개정 2020. 7. 14.]

제7조의2(출원인으로 인하여 지연된 기간) ① 법 제92조의2제3항에서 "출원인으로 인하여 지연된 기간"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2014. 12. 30., 2015. 8. 19., 2020. 7. 14.〉

1. 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 특허에 관한 절차에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간

가. 법 제10조에 따라 특허청장 또는 심판장이 대리인에 의하여 특허에 관한 절차를 밟도록 명하거나 대리인의 개임을 명한 경우에는 그 명한 날부터 대리인이 선임되거나 개임된 날까지의 기간

나. 법 제15조제1항 또는 제2항에 따라 출원인의 청구에 의하여 심판의 청구기간 또는 특허에 관한 절차를 밟을 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 만큼의 기간(기간이 연장된 후 법 제15조제2항에 따라 출원인의 청구에 의하여 특허에 관한 절차를 밟을 기간이 단축된 경우에는 그 단축된 만큼의 기간은 제외한다)

다. 법 제15조제3항에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기일이 정해진 후 출원인의 청구에 의하여 그 정해진 기일보다 늦은 기일로 변경된 경우에는 그 정해진 기일의 다음 날부터 변경된 기일까지의 기간

라. 법 제17조 본문에 따라 책임질 수 없는 사유가 소멸한 후 특허에 관한 절차를 추후보완한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 그 절차를 추후보완한 날까지의 기간

마. 법 제20조, 제23조제2항, 제78조제1항 또는 제164조제1항에 따라 특허에 관한 절차가 중단 또는 중지된 경우에는 그 특허에 관한 절차가 중단 또는 중지된 기간 (너무 예외)

바. 법 제36조제6항에 따라 특허청장이 출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명한 경우에는 그 기간(법 제15조제2항에 따라 출원인의 청구에 의하여 기간이 단축된 경우에는 그 단축된 만큼의 기간은 제외한다)

사. 법 제42조의2제2항 단서에 따른 기한 이내에 청구범위가 기재되도록 명세서를 보정한 경우에는 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 그 명세서를 보정한 날까지의 기간

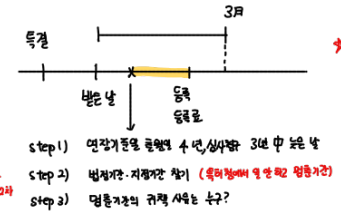
아. 법 제42조의3제6항에 따라 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 정정한 문서(이하 이 목에서 "오역정정서"라 한다)를 출원심사 청구일부터 8개월이 되는 날보다 늦게 제출하는 경우 그 8개월이 되는 날의 다음날부터 오역정정서를 마지막으로 제출한 날까지의 기간

자. 법 제46조, 제141조제1항 또는 제203조제3항에 따라 특허청장·특허심판원장 또는 심판장이 기간을 정하여 보정을 명한 경우에는 그 기간(법 제15조제2항에 따라 출원인의 청구에 의하여 기간이 단축된 경우에는 그 단축된 만큼의 기간은 제외한다)

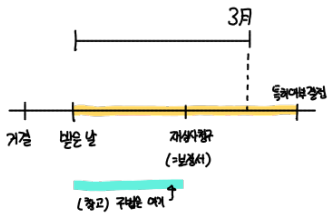
✗ 차. 법 제55조제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 대하여 그 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 법 제56조에 따라 취하되거나 취하된 것으로 보는 경우에는 그 선출원에 대하여 우선권 주장이 있었던 날부터 그 우선권 주장이 취하되거나 취하된 것으로 보는 날까지의 기간

✗ 카. 법 제61조에 따른 우선심사와 관련하여 제10조에 따른 우선심사의 결정이 출원인으로 인하여 지연된 경우에는 그 지연된 기간

타. 법 제63조제1항 본문에 따라 심사관(법 제170조에 따라 법 제63조가 준용되는 경우에는 법 제143조에 따른 심판관을 말한다. 이하 이 목에서 같다)이 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 준 경우[다만, 심사관이 거절이유를 통지한 후에 그 거절이유통지에 대한 명세서 또는 도면의 보정 없이 법 제66조에 따른 특허결정을 한 경우(법 제170조에 따라 법 제66조가 준용되어 특허결정을 한 경우를 포함한다)는 제외한다]에는 그 기간(법 제15조제2항에 따라 출원인의 청구에 의하여 의견서를 제출할 수 있는 기간이 단축된 경우에는 그 단축된 만큼의 기간은 제외한다)



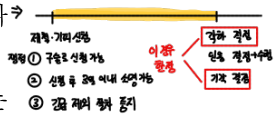
✗ 파. 법 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본을 송달받은 날 후에 법 제79조제1항에 따라 특허료를 납부(법 제81조제1항에 따라 특허료를 추가납부하는 경우, 법 제81조의2제2항에 따라 특허료를 보전하는 경우 또는 법 제81조의3제1항에 따라 특허료를 납부하거나 보전하는 경우를 포함한다)하거나 법 제83조제3항에 따라 출원인이 산업통상자원부령으로 정하는 서류를 제출하여 특허료를 면제받은 경우에는 그 송달받은 날부터 법 제87조에 따른 특허권의 설정등록이 있는 날까지의 기간



✗ 하. 법 제67조의2제1항 본문에 따른 재심사를 청구한 경우에는 재심사 청구 전에 법 제67조제2항에 따른 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 특허청장이 재심사에 따른 특허여부의 결정을 한 날까지의 기간

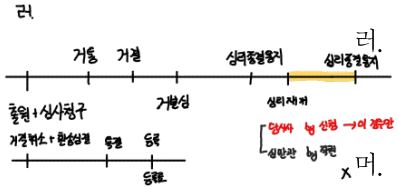


거. 법 제67조의3제1항에 따라 책임질 수 없는 사유가 소멸한 후 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 한 날까지의 기간



너. 법 제149조 또는 제150조에 따른 제척 또는 기피의 신청이 법 제152조제1항의 결정에 따라 받아들여지지 아니한 경우에는 법 제153조 본문에 따라 심판절차를 중지한 기간

✗ 더. 법 제157조에 따른 출원인의 증거조사 또는 증거보전의 신청에 대하여 그 증거조사 또는 증거보전이 필요하지 아니하다고 인정한 경우에는 그 신청이 있는 날부터 그 증거조사 또는 증거보전이 필요하지 아니하다고 인정한 날까지의 기간



러. 법 제162조제4항에 따라 심리의 종결을 통지한 후 출원인의 신청에 의하여 심리를 재개한 경우에는 심리를 재개한 날부터 법 제162조제3항에 따른 심리의 종결을 다시 통지한 날까지의 기간

✗ 머. 법 제178조에 따른 재심을 그 재심의 사유를 안 날 후에 청구한 경우에는 그 재심의 사유를 안 날부터 재심을 청구한 날까지의 기간

✗ 버. 법 제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간

✗ 서. 법 제218조 또는 제219조에 따른 서류의 송달 또는 공시송달이 출원인으로 인하여 지연된 경우(제18조제10항에 따라 송달할 장소를 변경한 때에 그 취지를 특허청장에게 신고하지 아니하여 송달이 지연된 경우 등을 말한다)에는 그 송달이 지연된 기간

어. 다음의 어느 하나에 해당하는 서류 또는 서면을 출원심사 청구일부터 8개월이 되는 날까

지 제출하지 않은 경우에는 그 8개월이 되는 날의 다음날부터 그 서류 등을 제출한 날까지의 기간

1) 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원인 경우 제2조제2항에 따른 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류

2) 법 제30조제3항제1호에 따라 같은 조 제1항제1호를 적용받으려는 경우 그 증명서류

3) 법 제54조제3항에 따라 우선권을 주장한 경우 같은 조 제4항에 따른 서류 또는 서면

2. 법 제186조제1항 또는 제8항에 따른 심결·결정·판결에 대한 소송절차에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간

가. 법 제78조제2항 또는 제164조제2항에 따라 소송절차가 중지된 경우에는 그 소송절차가 중지된 기간

나. 「민사소송법」 제41조부터 제43조까지의 규정에 따른 법관(법 제188조의2제1항에 따라 준용되는 기술심리관 및 「민사소송법」 제50조에 따라 준용되는 법원사무관등을 포함한다)에 대한 제척 또는 기피의 신청이 「민사소송법」 제45조 또는 제46조의 결정에 따라 받아들여지지 아니한 경우에는 제척 또는 기피의 신청이 있는 날부터 그 신청에 대한 각하결정이 있는 날까지의 기간 또는 「민사소송법」 제48조 본문에 따라 소송절차를 정지한 기간

다. 「민사소송법」 제59조 또는 제254조제1항에 따라 법원 또는 재판장이 기간을 정하여 보정을 명한 경우에는 그 기간

라. 「민사소송법」 제62조에 따라 특별대리인이 선임된 경우에는 그 선임을 신청한 날부터 특별대리인이 선임된 날까지의 기간

마. 「민사소송법」 제142조에 따른 변론의 재개가 출원인으로 인한 경우에는 변론의 재개를 명한 날부터 변론이 다시 종결된 날까지의 기간

바. 「민사소송법」 제144조제1항에 따라 법원이 출원인 또는 대리인의 진술을 금지하고 변론을 계속할 새 기일을 정한 경우에는 그 진술을 금지한 날부터 새 기일까지의 기간

사. 「민사소송법」 제144조제2항에 따라 법원이 변호사를 선임하도록 명한 경우에는 그 선임을 명한 날부터 변호사가 선임된 날까지의 기간

아. 「민사소송법」 제165조제1항에 따라 재판장이 지정한 기일이 출원인의 신청 등 현저한 사유가 있어 그 지정한 기일보다 늦은 기일로 변경된 경우에는 그 지정한 기일의 다음 날부터 변경된 기일까지의 기간

자. 「민사소송법」 제172조에 따라 법원이 출원인의 신청에 의하여 법정기간 또는 법원이 정한 기간을 늘이거나 불변기간에 대하여 부가기간을 정한 경우에는 그 늘어난 기간 또는 그 부가기간

차. 「민사소송법」 제173조에 따라 책임질 수 없는 사유가 없어진 후 소송행위를 추후보완한 경우에는 그 사유가 없어진 날부터 그 소송행위를 추후보완한 날까지의 기간

카. 「민사소송법」 제178조, 제186조부터 제188조까지 또는 제194조에 따른 서류의 송달 또는 공시송달이 출원인으로 인하여 지연된 경우에는 그 송달이 지연된 기간

타. 「민사소송법」 제233조부터 제237조까지, 제239조, 제240조 또는 제246조에 따라 소송절차가 중단 또는 중지된 경우에는 그 소송절차가 중단 또는 중지된 기간

파. 「민사소송법」 제268조제1항에 따라 출원인이 변론기일에 출석하지 아니하거나 출석하였

다 하더라도 변론하지 아니하여 재판장이 다시 변론기일을 정한 경우에는 그 변론기일의 다음 날부터 다시 정한 변론기일까지의 기간

하. 「민사소송법」 제289조에 따른 증거의 신청에 대해서 그 증거가 필요하지 아니하다고 인정된 경우에는 그 신청이 있는 날부터 그 증거가 필요하지 아니하다고 인정된 날까지의 기간

거. 「민사소송법」 제451조에 따른 재심의 소를 그 재심의 사유를 안 날 후에 제기한 경우에는 그 재심의 사유를 안 날부터 재심의 소를 제기한 날까지의 기간

3. 법 제224조의2제2항에 따른 처분의 불복에 대한 행정심판·행정소송의 절차에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간

가. 「행정심판법」 제10조에 따른 제척 또는 기피의 신청이 같은 법 시행령 제12조에 따른 결정으로 각하되거나 기각된 경우에는 같은 영 제13조에 따라 심판절차를 정지한 기간

나. 「행정심판법」 제27조제2항에 따라 천재지변, 전쟁, 사변, 그 밖의 불가항력의 사유가 소멸한 후 행정심판을 청구하는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 행정심판을 청구한 날까지의 기간

다. 「행정심판법」 제32조제1항 본문에 따라 중앙행정심판위원회(이하 이 조에서 "위원회"라 한다)가 기간을 정하여 보정할 것을 요구한 경우에는 그 기간

라. 「행정심판법」 제33조제2항에 따라 위원회가 보충서면의 제출기한을 정한 경우에는 그 제출기한을 정한 날부터 보충서면을 제출한 날까지의 기간

마. 「행정심판법」 제38조에 따라 위원회가 지정한 심리기일이 출원인의 신청에 의하여 그 지정한 심리기일보다 늦은 심리기일로 변경된 경우에는 그 지정한 심리기일의 다음 날부터 변경된 심리기일까지의 기간

바. 「행정심판법」 제57조에 따라 「민사소송법」 중 송달에 관한 규정을 준용하는 경우에는 제2호카목에 해당하는 기간

사. 「행정소송법」 제8조제2항에 따라 「민사소송법」의 규정을 준용하는 경우에는 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간

4. 그 밖에 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 특허에 관한 절차, 법 제186조제1항 또는 제8항에 따른 심결·결정·판결에 대한 소송절차 또는 법 제224조의2제2항에 따른 처분의 불복에 대한 행정심판·행정소송의 절차에서 출원인으로 인하여 지연된 기간으로서 산업통상자원부령으로 정하는 기간

② 제1항에도 불구하고 법 제92조의2제1항에 따른 특허권의 설정등록이 지연된 원인 중 출원인으로 인하여 지연된 것이 아니라고 객관적으로 인정되는 원인이 있는 경우에는 그에 해당하는 기간은 제1항에 따른 기간에서 제외한다.

[본조신설 2011. 12. 2.]

제8조(심사관 등의 자격) ① 심사관이 될 수 있는 사람은 특허청 또는 그 소속기관의 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원으로서 국제지식재산연수원에서 소정의 심사관 연수과정을 수료한 자로 한다. 다만, 「국가공무원법」 제28조의4제1항에 따른 개방형 직위로 지정된 심사관으로 임용될 수 있는 사람은 같은 조 제2항에 따라 설정된 직무수행요건을 갖춘 사람으로 하고, 같은 법 제28조의5제1항에 따른 공모 직위로 지정된 심사관으로 임용될 수 있는 사람은 같은 조 제2항에 따라 설정된 직무수행요건을 갖춘 사람으로 한다. 〈개정 2009. 12. 30., 2013. 4. 3., 2013. 11. 20., 2014. 12. 30., 2015. 8. 19.〉

1. 고위공무원단에 속하는 일반직공무원
2. 5급 이상의 일반직 국가공무원
3. 「공무원임용령」 별표 4의2에 따른 가급 또는 나급의 자격기준에 해당하는 전문임기제공무원
4. 6급 일반직 국가공무원(「공무원임용령」 별표 4의2에 따른 전문임기제공무원 가급 또는 나급의 자격기준에 해당하는 자격을 갖춘 사람으로 한정한다)

② 심판관이 될 수 있는 사람은 특허청 또는 그 소속기관의 4급 이상의 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 국제지식재산연수원에서 소정의 심판관 연수과정을 수료한 사람으로 한다. 다만, 「국가공무원법」 제28조의4제1항에 따른 개방형 직위로 지정된 심판관으로 임용될 수 있는 사람은 같은 조 제2항에 따라 설정된 직무수행요건을 갖춘 사람으로 하고, 같은 법 제28조의5제1항에 따른 공모 직위로 지정된 심판관으로 임용될 수 있는 사람은 같은 조 제2항에 따라 설정된 직무수행요건을 갖춘 사람으로 한다. 〈개정 1999. 6. 30., 2005. 1. 31., 2006. 6. 12., 2006. 9. 28., 2013. 4. 3.〉

1. 특허청에서 2년 이상 심사관으로 재직한 사람
2. 삭제 〈2006. 9. 28.〉
3. 특허청에서 심사관으로 재직한 기간과 5급 이상의 일반직국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 특허심판원에서 심판업무에 직접 종사한 기간 및 특허법원에서 기술심리관으로 재직한 기간을 통산하여 2년 이상인 사람

③ 심판장이 될 수 있는 사람은 특허청 또는 그 소속기관의 4급 이상의 일반직 국가공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다. 다만, 「국가공무원법」 제28조의4제1항에 따른 개방형 직위로 지정된 심판장으로 임용될 수 있는 사람은 같은 조 제2항에 따라 설정된 직무수행요건을 갖춘 사람으로 하고, 같은 법 제28조의5제1항에 따른 공모 직위로 지정된 심판장으로 임용될 수 있는 사람은 같은 조 제2항에 따라 설정된 직무수행요건을 갖춘 사람으로 한다. 〈개정 2000. 2. 28., 2005. 1. 31., 2006. 6. 12., 2006. 9. 28., 2013. 4. 3., 2020. 7. 14.〉

1. 특허심판원에서 2년 이상 심판관으로 재직한 사람
2. 제2항에 따른 심판관의 자격을 갖춘 사람으로서 3년 이상 특허청 또는 그 소속기관에서 심사 또는 심판사무에 종사한 사람

④ 특허심판원장이 될 수 있는 사람은 심판관의 자격이 있는 사람으로 한다. 〈개정 2013. 4. 3.〉

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 심사관, 심판관, 심판장 또는 특허심판원장의 자격의 직급에 해당하는 공무원(고위공무원단에 속하는 일반직공무원 및 제1항제3호에 따른 전문임기제공무원을 포함한다)으로서 변리사의 자격이 있는 사람은 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 각각 심사관, 심

판관, 심판장 또는 특허심판원장이 될 수 있다. 다만, 제1항제3호에 따른 전문임기제공무원과 같은 항 제4호에 따른 6급 일반직 국가공무원은 심사관에 한정한다. 〈개정 2009. 12. 30., 2013. 4. 3., 2013. 11. 20., 2014. 12. 30.〉

⑥ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 심사관 및 심판관의 연수에 관하여 필요한 사항은 특허청장이 이를 정한다.

[전문개정 1997. 6. 26.]

[제목개정 2014. 12. 30.]

제8조의2(선행기술 조사 등에 관한 전문기관의 등록기준 등) ①특허청장은 법 제58조제2항에 따라 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 법인을 법 제58조제1항에 따른 선행기술의 조사 또는 특허분류의 부여에 관한 업무를 담당하는 전문기관(이하 "조사·분류 전문기관"이라 한다)으로 등록하여야 한다. 다만, 법 제58조의2제1항제1호에 따라 조사·분류 전문기관의 등록이 취소된 법인 또는 그 법인에서 취소 당시에 임원으로 있던 사람이 소속되어 있는 법인으로서 그 등록이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2006. 9. 28., 2011. 2. 22., 2014. 12. 30., 2017. 1. 10., 2017. 5. 29.〉

1. 제8조의3제1항 각 호의 업무에 필요한 문헌 및 장비를 확보할 것
2. 제8조의3제1항 각 호의 업무를 전담하여 수행하는 인력과 조직을 확보할 것
3. 임·직원 중 「변리사법」 제2조에 따른 업무를 행하는 다른 기관의 임직원을 겸하는 자 또는 같은 법 제5조에 따라 등록한 변리사(같은 법 제6조의2제2항에 따라 휴업을 신고하고 휴업 중에 있는 변리사는 제외한다)가 없을 것
4. 제8조의3제1항 각 호의 업무와 관련된 임직원, 시설 및 장비에 대한 보안체계를 갖출 것

② 조사·분류 전문기관이 제8조의3제1항 각 호의 업무 외의 업무를 수행하는 경우에는 그 업무를 수행함으로써 같은 항 각 호의 업무가 불공정하게 되어서는 아니 된다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

③ 조사·분류 전문기관으로 등록하려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 등록신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2017. 5. 29.〉

④ 제1항 각 호에 따른 문헌, 장비 및 인력·조직의 확보에 관한 세부적인 기준, 보안체계의 구체적인 기준과 그 밖에 조사·분류 전문기관의 등록 및 운영에 필요한 사항은 특허청장이 정하여 고시한다. 〈신설 2005. 1. 31., 2006. 9. 28., 2014. 12. 30., 2017. 5. 29.〉

[본조신설 1992. 10. 27.]

[제목개정 2014. 12. 30., 2017. 5. 29.]

제8조의3(선행기술의 조사 의뢰 등) ① 특허청장은 법 제58조제1항에 따라 다음 각 호의 업무를 조사·분류 전문기관에 의뢰할 수 있다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

1. 선행기술의 조사 업무
2. 특허분류의 부여 업무
3. 그 밖에 특허출원 심사에 관하여 특허청장이 필요하다고 인정하는 업무

② 조사·분류 전문기관의 장은 특허청장으로부터 제1항 각 호의 업무를 의뢰받은 경우에는 그 업무 결과를 특허청장에게 신속히 통지하여야 한다. 〈개정 2006. 9. 28., 2014. 12. 30.〉

③ 특허청장은 제2항에 따라 통지받은 업무 결과에 대하여 추가 조사 등이 필요하다고 판단되는 경우에는 조사 범위 등을 정하여 그 조사·분류 전문기관의 장에게 해당 업무를 재의뢰할 수 있다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

④ 제3항의 재의뢰에 관하여는 제2항을 준용한다. 〈개정 2009. 6. 26.〉

[본조신설 1992. 10. 27.]

[제목개정 2014. 12. 30.]

제8조의4(미생물 기탁·분양에 관한 전문기관의 등록기준 등) ① 특허청장은 법 제58조제2항에 따라 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 기관 또는 단체(이하 "기관등"이라 한다)를 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 등록하여야 한다. 다만, 법 제58조의2제1항제1호에 따라 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관의 등록이 취소된 기관등 또는 그 기관등에서 취소 당시에 임원으로 있던 사람이 소속되어 있는 기관등으로서 그 등록이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2017. 5. 29.〉

1. 미생물의 보존 및 안전 유지에 필요한 인력 및 시설을 갖출 것
2. 미생물 기탁 및 분양 업무의 수행에 관한 계획을 수립할 것
3. 미생물에 대한 비밀 유지를 위한 보안체계를 갖출 것

② 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 등록하려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 등록신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2017. 5. 29.〉

③ 제1항 각 호에 따른 인력·시설, 업무수행 계획 및 보안체계의 구체적인 기준과 그 밖에 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관의 등록 및 운영에 필요한 사항은 특허청장이 정하여 고시한다. 〈개정 2017. 5. 29.〉

[본조신설 2014. 12. 30.]

[제목개정 2017. 5. 29.]

제8조의5(전문기관 업무에 대한 관리 및 평가) ① 법 제58조제3항에서 "대통령령으로 정하는 전담기관"이란 같은 조 제2항에 따른 전문기관 업무에 대한 관리 및 평가 업무의 수행에 필요한 전문인력·전담조직 및 보안체계를 갖추었다고 특허청장이 인정하는 기관 또는 단체를 말한다.

② 제1항에 따른 전문인력·전담조직 및 보안체계의 구체적인 기준, 전담기관의 업무 수행 범위 등 전담기관의 운영에 필요한 세부사항은 특허청장이 정하여 고시한다.

[본조신설 2018. 7. 17.]

제9조(우선심사의 대상) ① 법 제61조제2호에서 "대통령령으로 정하는 특허출원"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 특허청장이 정하는 특허출원을 말한다. 〈개정 2000. 6. 23., 2001. 6. 27., 2005. 1. 31., 2006. 9. 28., 2007. 6. 28., 2008. 9. 30., 2009. 6. 26., 2013. 6. 28., 2014. 12. 30., 2015. 8. 19., 2017. 1. 10., 2018. 4. 24., 2019. 7. 9., 2021. 6. 22.〉

1. 방위산업분야의 특허출원
2. 녹색기술[온실가스 감축기술, 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 청정에너지 기술, 자원순환 및 친환경 기술(관련 융합기술을 포함한다) 등 사회·경제 활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술을 말한다]과 직접 관련된 특허출원

2의2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원

3. 수출촉진에 직접 관련된 특허출원
4. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 특허출원(「고등교육법」에 따른 국·공립학교의 직무에 관한 특허출원으로서 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항에 따라 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직에 의한 특허출원을 포함한다)

인증마크 받은 중소기업

5. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 특허출원

5의2. 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원

5의3. 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업의 특허출원

5의4. 「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 특허출원

6. 「국가연구개발혁신법」 제2조제1호에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 특허출원

7. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 특허출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국특허청에서 특허에 관한 절차가 진행중인 것에 한정한다) 기초출원이 한국 꺼 N or 조약우주출원이 한국꺼

7의2. 법 제198조의2에 따라 특허청이 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원

8. 특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원

9. 삭제 〈2019. 7. 9.〉 - 재심사 실시 시 출원공개 후에만 우선심사 가능 - 출원인 실시 or 실시준비 시 출원공개 전에도 가능

10. 특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원

11. 우선심사의 신청을 하려는 자가 특허출원된 발명에 관하여 조사·분류 전문기관 중 특허청장이 정하여 고시한 전문기관에 선행기술의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사 결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 특허출원

12. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람이 한 특허출원

가. 65세 이상인 사람

나. 건강에 중대한 이상이 있어 우선심사를 받지 아니하면 특허결정 또는 특허거절결정까지 특허에 관한 절차를 밟을 수 없을 것으로 예상되는 사람

② 법 제61조제3호에서 "대통령령으로 정하는 특허출원"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원을 말한다. 〈신설 2021. 6. 22.〉

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로서 특허청장이 정하여 고시하는 특허출원

가. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제21호에 따른 의료·방역 물품과 직접 관련된 특허출원

나. 「재난 및 안전관리 기본법」 제73조의4에 따라 인증을 받은 재난안전제품과 직접 관련된 특허출원

2. 재난으로 인한 긴급한 상황에 대응하기 위해 특허청장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상에 해당하는 특허출원

[전문개정 1999. 6. 30.]

제10조(우선심사의 결정) ① 우선심사를 신청하는 자는 산업통상자원부령이 정하는 우선심사신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1993·3·6, 1996·6·3, 1999·6·30, 2008.2.29, 2013.3.23〉

② 특허청장은 제1항의 규정에 의한 우선심사 신청이 있는 때에는 우선심사여부를 결정하여야 한다.

③ 제2항의 우선심사의 결정에 관하여 필요한 사항은 특허청장이 정한다.

제3장 ■ 국방관련 특허출원의 비밀취급등

제11조(국방관련 특허출원의 비밀분류기준) 특허청장은 법 제41조제1항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하여야 하는 발명의 선별에 필요한 분류기준(이하 "분류기준"이라 한다)을 방위사업청장과 협의하여 정하여야 한다. 〈개정 2006. 9. 28.〉

제12조(비밀취급절차) ① 특허청장은 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자의 특허출원이 제11조의 규정에 의한 분류기준에 해당되는 경우에는 방위사업청장에게 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있는지 여부를 조회하여야 한다. 〈개정 2006. 9. 28.〉

② 특허청장은 제1항의 규정에 의하여 방위사업청장에게 조회한 경우에는 그 특허출원의 발명자·출원인·대리인 및 그 발명을 알고 있다고 인정하는 자(이하 "발명자등"이라 한다)에게 그 사실을 통지하고 보안을 유지하도록 요청하여야 한다. 〈개정 2006. 9. 28.〉

③ 방위사업청장은 제1항의 규정에 의하여 조회를 받은 경우에는 2월이내에 회신하여야 하며, 그 특허출원에 대하여 비밀취급이 필요하다고 인정되는 경우에는 특허청장에게 비밀로 분류하여 취급하도록 요청하여야 한다. 〈개정 2006. 9. 28.〉

④ 특허청장은 제3항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받은 경우에는 「보안업무규정」에 따라 필요한 조치를 취하고 그 특허출원의 발명자등에게 비밀로 분류하여 취급하도록 명하여야 하며, 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받지 아니한 경우에는 그 특허출원의 발명자등에게는 제2항의 보안유지 요청의 해제통지를 하여야 한다. 〈개정 2005. 1. 31.〉

⑤ 특허청장은 제3항의 규정에 의한 방위사업청장의 회신을 받은 때에는 지체없이 제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하도록 명하거나 보안유지 요청의 해제통지를 하여야 한다. 〈개정 2006. 9. 28.〉

제13조(비밀에서의 해제등) ① 특허청장은 제12조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급할 것을 명한 특허출원에 대하여는 비밀에서의 해제, 비밀보호기간의 연장 또는 비밀등급의 변경여부를 연 2회이상 방위사업청장과 협의하여 필요한 조치를 하여야 한다. 〈개정 2006. 9. 28.〉

② 제12조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급할 것을 명령받은 발명자등은 특허청장에게 비밀에서의 해제 또는 비밀등급의 변경이나 특허출원된 발명의 일정범위의 공개 또는 실시의 허가를 청구할 수 있다.

제14조(보상금) ① 특허출원인은 법 제41조제3항의 규정에 의하여 외국에의 특허출원이 금지됨에 따른 손실 또는 비밀로 취급됨에 따른 손실에 대한 보상금(이하 "보상금"이라 한다)을 방위사업청장에게 청구할 수 있다. 〈개정 2001. 6. 27., 2006. 9. 28.〉

② 특허출원인이 제1항의 규정에 의하여 보상금을 청구하는 경우에는 보상금청구서와 손실을 입증할 수 있는 증거자료를 제출하여야 한다.

③ 방위사업청장은 특허출원인으로부터 제1항의 규정에 의한 보상금청구를 받은 경우에는 보상액을 결정하여 지급하여야 하며, 필요한 경우에는 특허청장과 협의할 수 있다. 〈개정 2006. 9. 28.〉

제15조(외국에의 특허출원금지 및 허가) ①국내에 주소 또는 영업소를 가진 자가 특허출원한 발명이 제12조제2항의 규정에 의하여 특허청장으로부터 보안유지 요청을 받거나, 동조제4항의 규정에 의하여 비밀로 분류하여 취급하도록 명령을 받은 경우에는 특허청장의 허가를 받은 경우에 한하여 외국에 특허출원을 할 수 있다.

② 외국에의 특허출원 허가를 신청하고자 하는 자는 산업통상자원부령이 정하는 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1993. 3. 6., 1996. 6. 3., 1999. 6. 30., 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.〉

제16조(방위사업청장과의 협의) 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 허가를 하고자 하는 경우에는 미리 방위사업청장과 협의하여야 한다. 〈개정 2006. 9. 28.〉

1. 제13조제2항의 규정에 의한 비밀로 취급되고 있는 발명의 일정범위의 공개 또는 실시허가
2. 제15조제2항의 규정에 의한 외국에의 특허출원 허가

[제목개정 2006. 9. 28.]

제4장 ■ 보칙

제17조 삭제 〈2007. 6. 28.〉

제18조(서류의 송달등) ① 법에 따라 송달할 서류는 특허청 또는 특허심판원에서 당사자 또는 그 대리인이 이를 직접 수령하거나 정보통신망을 이용하여 수령하는 경우를 제외하고는 등기우편으로 발송하여야 한다. 〈개정 1993. 12. 31., 1997. 6. 26., 2001. 6. 27., 2007. 6. 28.〉

② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 규정에 의하여 서류를 송달한 경우에는 다음 각호에 정하는 바에 따라 수령증 또는 그 내용을 보관하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 27.〉

1. 당사자 또는 대리인이 특허청 또는 특허심판원에서 직접 수령하는 경우에는 수령일자 및 수령자의 성명이 기재된 수령증
2. 당사자 또는 대리인이 정보통신망을 이용하여 수령하는 경우에는 특허청 또는 특허심판원이 운영하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용
3. 등기우편으로 발송하는 경우에는 등기우편물 수령증

③ 심판·재심·통상실시권 설정의 재정 및 특허권의 취소에 관한 심결 또는 결정의 등본을 송달하는 경우에는 우편법령에 따른 특별송달의 방법으로 하여야 한다. 다만, 법 제28조의4제1항에 따른 전자문서 이용신고를 한 자에게 송달하는 경우에는 정보통신망을 이용하여 할 수 있다. 〈개정 1993. 12. 31., 1997. 6. 26., 1999. 6. 30., 2006. 9. 28., 2011. 2. 22.〉

④ 송달에 있어서는 법 또는 이 영에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 송달을 받는 자에게 그 서류의 등본을 교부하여야 하며, 송달할 서류의 제출에 갈음하여 조서를 작성한 때에는 그 조서의 등본이나 초본을 교부하여야 한다.

⑤ 법 제3조제1항의 본문에 해당하는 자에 대한 송달은 그 법정대리인에게 하여야 한다.

⑥ 수인이 공동으로 대리권을 행사하는 경우에는 그 중 1인에게 송달한다. 〈개정 1993. 12. 31., 2011. 2. 22.〉

⑦ 교도소 또는 구치소에 구속된 자에 대한 송달은 그 소장에게 한다. 〈개정 1993. 12. 31.〉

⑧ 당사자 또는 그 대리인이 2인 이상인 경우로서 서류를 송달받기 위한 대표자 1인을 선정하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 신고한 경우에는 그 대표자에게 송달한다. 〈신설 2011. 2. 22.〉

⑨ 송달할 장소는 이를 받을 자의 주소 또는 영업소로 한다. 다만, 송달을 받고자 하는 자가 송달을

받고자 하는 장소(국내에 한한다)를 특허청장 또는 특허심판원장에게 미리 신고한 경우에는 그 장소로 한다. 〈개정 1993. 12. 31., 2005. 1. 31., 2011. 2. 22.〉

⑩ 송달을 받을 자가 그 장소를 변경한 때에는 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다. 〈신설 1993. 12. 31., 2011. 2. 22.〉

⑪ 송달을 받는 자가 정당한 사유없이 송달받기를 거부함으로써 송달할 수 없게된 때에는 발송한 날에 송달된 것으로 본다. 〈개정 2011. 2. 22.〉

⑫ 법에 따라 송달할 서류외의 서류의 발송등은 특허청장이 정하는 방법에 따른다. 〈신설 1993. 12. 31., 2007. 6. 28., 2011. 2. 22.〉

제19조(특허공보) ① 법 제221조제1항에 따른 특허공보는 등록특허공보와 공개특허공보로 구분한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

② 법 제87조제3항제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 〈개정 2017. 1. 10.〉

1. 분류기호
2. 법 제30조에 따른 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 발명에 관한 사항
3. 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면(법 제87조제2항에 따른 설정등록 시에 첨부된 명세서 및 도면을 말한다)
4. 분할출원 또는 변경출원에 관한 사항
5. 우선권주장에 관한 사항
6. 출원공개번호 및 공개연월일
7. 법 제66조의2에 따른 직권보정에 관한 사항
8. 법 제132조의3, 제133조의2, 제136조 또는 제137조에 따라 정정된 내용
9. 그 밖에 특허청장이 필요하다고 인정하는 사항

③ 공개특허공보에는 다음 각 호의 사항을 게재한다. 다만, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는 사항은 게재하지 아니한다. 〈개정 1999. 6. 30., 2001. 6. 27., 2003. 6. 13., 2006. 9. 28., 2013. 6. 28., 2014. 12. 30.〉

1. 다음 각 목의 구분에 따른 사항

가. 출원인이 자연인인 경우 : 성명 및 주소

나. 출원인이 법인인 경우 : 법인의 명칭 및 영업소의 소재지

2. 출원번호·분류기호 및 출원연월일
3. 발명자의 성명 및 주소
4. 출원공개번호 및 공개연월일
5. 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면. 다만, 법 제42조의3제1항에 따라 명세서 및 도면을 국어가 아닌 언어로 적은 특허출원(이하 "외국어특허출원"이라 한다)과 법 제199조제1항에 따른 국제특허출원 중 국어가 아닌 언어로 적은 국제특허출원(이하 "외국어국제특허출원"이라 한다)의 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른 명세서(외국어국제특허출원의 경우에는 발명의 설명 및 청구범위를 말한다. 이하 이 호에서 같다) 및 도면으로 한다.

가. 외국어특허출원의 경우 : 법 제42조의3제5항에 따라 보정한 것으로 보는 명세서 및 도면

나. 외국어국제특허출원의 경우 : 법 제201조제5항에 따라 보정한 것으로 보는 명세서 및 도면

5의2. 특허출원서에 첨부된 요약서

5의3. 법 제42조의2제2항에 따른 명세서 보정에 관한 사항

6. 우선권주장에 관한 사항

7. 변경출원 또는 분할출원에 관한 사항

8. 법 제60조제2항에 따른 출원심사의 청구사실. 다만, 출원공개시에 그 사실이 게재되지 아니한 경우에는 해당 출원의 공개번호·분류기호 및 출원번호를 그 심사청구사실과 함께 추후 발행되는 공개특허공보에 게재하여야 한다.

9. 법 제63조의2의 규정에 의하여 누구든지 그 특허출원이 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다는 취지

10. 기타 특허출원의 공개에 관계되는 사항

④ 특허청장은 법 제87조제3항 및 이 조 제3항에 따라 자연인인 특허권자, 자연인인 출원인 또는 발명자의 주소를 게재하는 경우 그 특허권자, 출원인 또는 발명자의 신청이 있으면 그 주소의 일부만을 게재할 수 있다. 〈신설 2013. 6. 28., 2017. 1. 10.〉

⑤ 제4항에 따른 신청 방법 및 절차, 주소의 게재 범위는 특허청장이 정하여 고시한다. 〈신설 2013. 6. 28.〉

제19조의2(고유식별정보의 처리) 특허청장 또는 특허심판원장은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호 또는 제4호에 따른 주민등록번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

1. 법 제28조의2에 따른 고유번호의 부여에 관한 사무

2. 법 제42조에 따른 특허출원에 관한 사무

3. 법 제157조에 따른 증거조사 및 증거보전에 관한 사무

4. 법 제222조에 따른 서류의 제출 등에 관한 사무

5. 그 밖에 법 및 이 영에 따른 출원, 심사, 심판, 등록에 관한 신청·신고 또는 제출에 관한 사무

[본조신설 2012. 1. 6.]

제20조(과태료의 부과) 법 제232조제1항에 따른 과태료의 부과기준은 별표와 같다. 〈개정 2011. 12. 2.〉

[전문개정 2008. 9. 30.]

CHAPTER
03 · 특허법 시행규칙

[시행 2021. 10. 21.] [산업통상자원부령 제434호, 2021. 10. 21.,

제1장 ■ 총칙

제1조(목적) 이 규칙은「특허법」및 동법시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 〈개정 2002. 2. 28., 2005. 2. 11.〉

제1조의2(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 〈개정 2001. 6. 30., 2002. 2. 28., 2003. 12. 31., 2005. 2. 11., 2006. 9. 29., 2017. 2. 28.〉

1. "전산정보처리조직"이라 함은 특허청이 사용하는 컴퓨터와 특허에 관한 출원·청구 기타의 절차(이하 "특허에 관한 절차"라 한다)를 밟는 자 또는 그 대리인이 사용하는 컴퓨터를 정보통신망으로 접속한 조직을 말한다.
2. "전자문서"라 함은 다음 각 목의 서류를 말한다.
   가. 특허에 관한 절차를 밟는 자가 특허청 또는「특허협력조약」(이하 "조약"이라 한다) 제2조(xix)의 규정에 따른 국제사무국(이하 "국제사무국"이라 한다)에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 작성한 서류를 특허청 또는 특허심판원에 정보통신망을 이용하여 제출(이하 "온라인 제출"이라 한다)하거나 플로피디스크 또는 광디스크 등 전자적 기록매체(이하 "전자적기록매체"라 한다)에 수록하여 제출하는 서류
   나. 특허청장 또는 특허심판원장이 정보통신망을 이용하여 특허출원인·특허취소신청인·심판청구인 그밖에 특허에 관한 절차를 밟는 자(이하 "출원인등"이라 한다)에게 통지 또는 송달하는 서류

[본조신설 1998. 12. 31.]

제2조(서류에 의한 절차) 법령에 따라 특허에 관한 절차를 밟기 위하여 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 서류는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 1건마다 작성하여야 하며, 제출인의 성명(법인의 경우에는 명칭) 및「특허법」(이하 "법"이라 한다) 제28조의2에 따른 고유번호(이하 "특허고객번호"라 한다)를 기재하고 서명 또는 날인(전자문서의 경우에는「전자서명법」제2조제2호에 따른 전자서명을 말한다. 이하 같다)해야 한다. 다만, 특허고객번호가 없는 경우에는 제출인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)를 기재하고 서명 또는 날인해야 한다. 〈개정 2002. 2. 28., 2016. 10. 4., 2021. 6. 10.〉

[전문개정 1998. 12. 31.]

[제목개정 2002. 2. 28.]

제3조(서류의 제출) ① 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 모든 서류는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 특허청장 또는 특허심판원장을 수신인으로 하여야 한다. 〈개정 1998. 2. 23.〉

② 삭제 〈2003. 5. 17.〉

③ 삭제 〈2003. 5. 17.〉

④ 삭제 〈2003. 5. 17.〉

제3조의2(전자적 이미지로 작성된 첨부서류의 제출) ① 특허에 관한 절차를 밟는 자로서 전자문서로 서류를 제출하는 자는 첨부서류를 전자적 이미지로 작성하여 제출할 수 있다. 〈개정 2013. 1. 3., 2015. 7. 29.〉

② 특허청장·특허심판원장 또는 심판장은 제1항의 규정에 의하여 제출된 전자적 이미지의 첨부서류가 판독이 곤란하여 내용의 확인이 필요하다고 인정되는 경우에는 출원인등 또는 대리인에게 기간을 정하여 해당 서류를 서면으로 제출하도록 명할 수 있다.

[본조신설 2002. 2. 28.]

제4조(서류의 사용어 등) ① 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 서류는 다음 각 호의 서류를 제외하고는 국어로 적어야 한다. 〈개정 2014. 12. 30., 2016. 10. 4., 2017. 2. 28.〉

1. 법 제42조의3제1항에 따라 제21조의2제1항에 따른 언어로 적은 명세서 및 도면
2. 법 제63조의3에 따라 제출하는 제46조제1항제1호 및 제2호의 서류
3. 위임장, 국적증명서 및 우선권증명서류 등 외국어로 적은 서류(제1호 및 제2호의 서류는 제외한다)

② 제1항제3호에 따른 서류(우선권증명서류는 제외한다)를 제출하는 경우에는 국어번역문을 첨부하여야 한다. 〈개정 2014. 12. 30., 2017. 2. 28.〉

[제목개정 2014. 12. 30.]

제5조(대리인의 선임 등) ① 특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인에 의하여 그 절차를 밟고자 하는 경우에는 별지 제1호서식의 위임장을 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

② 특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인을 선임하여 그 절차를 밟으려는 경우에는 대리인의 선임신고를 하여야 한다. 다만, 특허출원·법 제199조제2항에 따른 국제특허출원의 국내서면제출·특허출원인 변경신고·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 그러하지 아니하다. 〈개정 2001. 6. 30., 2003. 5. 17., 2003. 12. 31., 2005. 2. 11., 2006. 9. 29., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30., 2017. 2. 28.〉

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. 〈개정 2000. 10. 25., 2005. 2. 11., 2006. 12. 29., 2014. 1. 29., 2014. 4. 10.〉

④ 삭제 〈2006. 12. 29.〉

⑤ 특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인을 해임하거나 대리인이 복대리인을 해임하는 경우에는 별지 제2호서식의 신고서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

⑥ 특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리권의 내용을 변경하거나 대리인이 복대리권의 내용을 변경하는 경우에는 별지 제2호서식의 신고서에 그 변경내용을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

⑦ 대리인 또는 복대리인이 대리인 또는 복대리인을 사임하고자 하는 경우에는 별지 제2호서식의 신고서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

⑧ 대리인이 「변리사법」 제6조의3에 따른 특허법인 또는 같은 법 제6조의12에 따른 특허법인(유한)(이하 이 조에서 "해당 특허법인등"이라 한다)의 구성원 또는 소속 변리사가 되면 그 대리인은 제7항에 따라 사임하거나 그 대리인이 해당 특허법인등의 구성원 또는 소속 변리사가 되기 전에 대리하던 사건에 대하여 해당 특허법인등을 복대리인으로 선임할 수 있다. 〈신설 2014. 4. 10.〉

⑨ 특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인을 선임 또는 해임하려는 경우, 대리인이 복대리인을 선임 또는 해임하려는 경우, 대리인 또는 복대리인이 대리인 또는 복대리인을 사임하려는 경우에 있어서 2 이상의 사건에 대하여 특허에 관한 절차를 밟는 자가 동일하고, 대리인 또는 복대리인이 동일한 때에는 하나의 신고서에 기재하여 제출할 수 있다. 〈신설 2006. 9. 29., 2006. 12. 29., 2014. 4. 10.〉

[전문개정 1998. 12. 31.]

[제목개정 2014. 12. 30.]

제5조의2(포괄위임) ① 특허에 관한 절차를 대리인에 의하여 밟는 경우에 있어서 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 포괄위임하려는 경우에는 별지 제3호서식의 포괄위임등록신청서에 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. 〈개정 2006. 12. 29., 2010. 7. 27., 2015. 7. 29., 2015. 12. 31.〉

② 특허청장은 제1항의 규정에 의한 포괄위임등록신청이 있는 때에는 포괄위임등록번호를 부여하고 그 번호를 포괄위임등록신청인에게 통지하여야 한다.

③ 포괄위임을 받아 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 자는 제2항의 규정에 의한 포괄위임등록번호를 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 서류에 기재하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2002. 2. 28.〉

④ 제1항에 따른 포괄위임등록사항을 변경하려는 경우에는 별지 제3호서식의 포괄위임등록 변경신청서에 포괄위임장을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈신설 2010. 7. 27.〉

⑤ 제1항 또는 제4항에 따라 포괄위임을 하거나 포괄위임등록사항을 변경하려는 자가 포괄위임장을 온라인 제출하거나 전자적기록매체에 수록하여 제출하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법에 따라 제출해야 한다. 〈신설 2013. 1. 3., 2015. 7. 29., 2021. 6. 10.〉

1. 특허청에서 제공하는 소프트웨어나 특허청 홈페이지를 이용하여 포괄위임장에 「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명을 하여 전자문서로 제출
2. 휴대전화로 전송되는 인증번호를 입력하고, 출원인이 서명 또는 날인한 포괄위임장의 전자적 이미지를 첨부하여 제출

[본조신설 1998. 12. 31.]

제5조의3(포괄위임 원용의 제한) 제5조의2에 따른 포괄위임등록을 한 자가 특정한 사건에 대하여 포괄위임의 원용을 제한하고자 하는 경우에는 별지 제2호서식의 신고서(포괄위임원용제한의 신고구분에 한한다)를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신고서를 제출한 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2006. 12. 29., 2007. 6. 29.〉

1. 제5조제3항에 따라 먼저 선임된 대리인 또는 복대리인의 해임을 기재한 신고서를 제출한 경우
2. 제5조제5항에 따라 대리인 또는 복대리인을 해임하는 신고서를 제출한 경우

[본조신설 1998. 12. 31.]

제5조의4(포괄위임의 철회) 제5조의2의 규정에 의한 포괄위임등록을 한 자가 포괄위임을 철회하고자 하는 경우에는 별지 제3호서식의 포괄위임등록 철회서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

[본조신설 1998. 12. 31.]

제6조(복수당사자의 대표자 선정신고 등) ① 법 제11조제1항 단서의 규정에 의한 대표자의 선정신고는 선임된 대표자가 별지 제2호서식의 신고서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 특허청장 또는 특허심판원장에

게 제출하되, 먼저 선임된 대표자가 있는 때에는 그 해임여부를 기재하여야 한다. 〈개정 1998. 2. 23., 1998. 12. 31., 2006. 12. 29.〉

1. 선임 또는 해임에 관한 사항을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

② 제1항의 규정에 의하여 선임된 대표자의 해임을 신고하려는 자는 별지 제2호서식의 신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 〈신설 1993. 12. 31., 1998. 2. 23., 1998. 12. 31., 2006. 12. 29.〉

1. 신고내용을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

③「특허법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제18조제8항에 따라 서류를 송달받기 위한 대표자를 선정하여 신고하려는 자는 별지 제2호서식의 신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 〈신설 2011. 2. 25., 2014. 12. 30.〉

1. 서류를 송달받기 위한 대표자 선임을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[제목개정 2014. 12. 30.]

제7조(승계인의 자격 및 제3자의 허가등에 관한 증명) ① 특허청장 또는 특허심판원장은 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에 필요하다고 인정되는 때에는 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있다. 〈개정 1998. 2. 23.〉

② 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 자가 그 절차를 밟음에 있어서 제3자의 허가·인가·동의 또는 승낙을 필요로 하는 경우에는 이를 증명하는 서류를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1998. 2. 23.〉

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. 다만, 특허에 관한 절차를 밟는 자가 특허고객번호 정보에 인감 또는 서명을 등록한 경우(「특허권 등의 등록령」 제22조제1항제7호에 해당하는 경우는 제외한다)에는 그 인감 또는 서명을 확인하는 것으로 다음 각 호의 서류의 제출명령을 갈음할 수 있다. 〈개정 2008. 12. 31., 2010. 7. 27., 2019. 6. 10., 2020. 7. 1.〉

1. 국적증명서(외국인인 경우에 한정한다), 그 밖에 당사자를 확인할 수 있는 서류
2. 인감증명서(작성 후 6개월 이내의 것이어야 하며, 인감증명제도가 없는 외국인인 경우에는 이에 준하는 증명서)
3. 서명에 대한 공증서 등 서명에 대한 권한을 증명할 수 있는 서류(외국인인 경우에는 본인이 서명을 하였다는 본국 관공서의 증명서면을 포함한다)

② 제1항에도 불구하고 특허청장, 특허심판원장, 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자의 주민등록표 등본·초본, 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당한다) 등「전자정부법 시행령」 제43조에 따른 공동이용 대상 행정정보에 해당하는 서류에 대해서는 같은 법 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 확인하여야 한다. 다만, 이를 통하여 확인할 수 없거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 서류를 제출하게 할 수 있다. 〈신설 2010. 7. 27.〉

1. 특허에 관한 절차를 밟는 자가「전자정부법 시행령」 제43조에 따른 공동이용 대상 행정정보에 해당하는 서류(법인 등기사항증명서는 제외한다)의 확인에 동의하지 아니하는 경우
2. 특허에 관한 절차를 밟는 자가 법인 등기사항증명서의 확인에 필요한 정보를 제공하지 아니하는 경우

③ 특허청장 또는 특허심판원장은 외국인이 특허에 관한 절차를 밟을 경우 그 자가 속하는 국가가 「공업소유권보호를 위한 파리조약」(이하 "파리조약"이라 한다)의 당사국 또는 특허에 관하여 대한민국과 상호보호할 것을 약속한 국가가 아니면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 제출하게 할 수 있다. 〈개정 1998. 2. 23., 2005. 2. 11., 2009. 6. 30., 2010. 7. 27.〉

1. 동맹국중 1국의 영역안에 주소 또는 영업소를 가지고 있는 경우에는 이를 증명하는 서류
2. 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우에는 이를 증명하는 서류
3. 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우에는 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우에 이를 증명하는 서류

④ 특허청장·특허심판원장 또는 심판장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 서류의 제출을 명하는 때에는 서류제출명령서에 의하여 제출서류명 및 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 소명할 수 있는 기회를 주어야 한다. 〈신설 2001. 6. 30., 2010. 7. 27.〉

[제목개정 2001. 6. 30.]

제9조(특허고객번호의 부여등) ①법 제28조의2제1항에서 "산업통상자원부령이 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 〈개정 2002. 2. 28., 2006. 9. 29., 2007. 12. 11., 2008. 9. 30., 2009. 6. 30., 2013. 3. 23., 2017. 2. 28.〉

1. 출원인
2. 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인
3. 심사청구인
4. 삭제 〈2006. 9. 29.〉
5. 삭제 〈2006. 9. 29.〉
6. 정정청구인
7. 우선심사신청인
8. 특허출원에 대한 정보제공인

8의2. 재심사청구인

9. 심판청구인·심판피청구인 및 심판참가인

9의2. 특허취소신청인·특허취소신청참가인

10. 특허권자
11. 전용실시권자 또는 통상실시권자
12. 질권자

② 법 제28조의2제1항의 규정에 의하여 특허고객번호의 부여를 신청하고자 하는 자는 별지 제4호서식의 특허고객번호 부여신청서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2002. 2. 28., 2016. 10. 4.〉

③ 특허고객번호를 부여받은 자가 성명·주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)·서명·인감·전화번호 등을 변경 또는 경정하려면 별지 제5호서식의 특허고객번호 정보변경(경정)신고서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1999. 7. 1., 2001. 6. 30., 2002. 2. 28., 2006. 12. 29., 2008. 12. 31., 2016. 10. 4.〉

1. 삭제 〈2001. 6. 30.〉

2. 삭제 〈2001. 6. 30.〉

④ 특허고객번호를 이중으로 부여받거나 잘못 부여받아 이를 정정하고자 하는 경우에는 별지 제5호서식의 특허고객번호 정정신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29., 2016. 10. 4.〉

1. 정정내용을 증명하는 서류 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

⑤ 특허청장은 특허고객번호가 이중으로 부여되었거나 잘못 부여된 경우 직권으로 특허고객번호를 정정하거나 말소할 수 있다. 이 경우 직권으로 정정하거나 말소한 사실을 특허고객번호를 부여받은 자에게 통지하여야 한다. 〈신설 2009. 6. 30., 2016. 10. 4.〉

⑥ 제3항에도 불구하고 「주민등록법」 제16조제1항에 따라 신거주지로의 전입신고를 통하여 변경된 주소로 특허고객번호의 주소정보를 자동 변경하려는 사람은 별지 제5호의2서식의 특허고객번호 정보 등 자동변경 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2항에 따라 특허고객번호의 부여를 신청하려는 자는 별지 제4호서식의 특허고객번호 부여신청서에 특허고객번호의 주소정보가 자동으로 변경되도록 하려는 취지를 적음으로써 별지 제5호의2서식에 갈음할 수 있다. 〈신설 2013. 6. 28., 2016. 10. 4.〉

⑦ 제6항에 따라 특허고객번호의 주소정보 자동 변경을 신청한 자가 그 신청을 철회하려는 경우에는 별지 제5호의2서식의 특허고객번호 정보 등 자동변경 철회서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈신설 2013. 6. 28., 2016. 10. 4.〉

⑧ 제3항에도 불구하고 법인인 출원인등은 특허청장이 정하는 「전자정부법」 제9조제2항 및 제3항에 따른 전자민원창구를 통하여 특허고객번호의 법인 명칭 또는 영업소 소재지에 대한 변경을 신청할 수 있다. 〈신설 2013. 6. 28., 2016. 10. 4.〉

[전문개정 1998. 12. 31.]

[제목개정 2016. 10. 4.]

제9조의2(전자문서로 제출할 수 있는 서류) ①법 제28조의3제4항에 따라 특허청장 또는 특허심판원장에게 전자문서로 제출할 수 있는 서류는 다음 각 호의 것을 제외한 서류로 한다. 〈개정 2002. 2. 28., 2003. 12. 31., 2005. 2. 11., 2006. 12. 29., 2011. 2. 25., 2014. 12. 30.〉

1. 전자문서첨부서류등 물건제출서

2. 삭제 〈2006. 12. 29.〉

3. 삭제 〈2006. 12. 29.〉

4. 정정발급신청서

5. 조약 제2조(vii)에 따른 국제출원(이하 "국제출원"이라 한다)의 사용어가 일본어인 국제출원 관련서류(서류원본을 포함하여 제출하는 별지 제35호서식 및 별지 제51호서식을 포함한다)

6. 법 제214조제1항에 따른 결정신청서

7. 삭제 〈2020. 7. 1.〉

8. 삭제 〈2003. 5. 17.〉

② 삭제 〈2002. 2. 28.〉

③ 제1항에도 불구하고 영 제11조에 따른 분류기준에 해당하는 국방관련 특허출원의 경우에는 전자문서로 제출할 수 없다. 다만, 영 제12조제4항에 따라 보안유지요청의 해제통지를 받거나 영 13조에 따라

비밀에서의 해제통지를 받은 경우에는 그러하지 아니하다. 〈신설 1999. 7. 1., 2002. 2. 28., 2005. 2. 11., 2014. 12. 30.〉

[본조신설 1998. 12. 31.]

제9조의3(전자문서 이용신고) 법 제28조의3에 따라 전자문서에 의하여 특허에 관한 절차를 밟으려는 자는 「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명에 필요한 인증서를 사용하여 전산정보처리조직을 통하여 법 제28조의4제1항에 따른 전자문서 이용신고를 해야 한다. 이 경우 전자서명에 필요한 인증서의 내용은 특허고객번호의 출원인 정보와 일치해야 한다. 〈개정 2016. 10. 4., 2021. 6. 10.〉

1. 삭제 〈2021. 6. 10.〉
2. 삭제 〈2021. 6. 10.〉

[전문개정 2012. 6. 28.]

제9조의4(전자문서의 제출 등) ①전자문서는 특허청에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명을 한 후 제출해야 한다. 다만, 국제출원의 경우에는 국제사무국에서 제공하는 소프트웨어 또는 국제사무국 홈페이지를 이용하여 「특허협력조약 시행세칙」(이하 "조약시행세칙"이라 한다) 703에 따른 전자서명을 하여 제출해야 한다. 〈개정 2003. 12. 31., 2005. 2. 11., 2012. 6. 28., 2017. 9. 22., 2021. 6. 10.〉

② 전자문서를 전자적기록매체에 수록하여 제출하는 경우에는 별지 제7호서식의 전자문서첨부서류등 물건제출서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 전자적기록매체에 수록하여 제출할 수 없는 서류는 전자문서첨부서류등 물건제출서에 첨부하여 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2002. 2. 28., 2006. 12. 29.〉

③ 제1항의 규정에 의하여 전자문서를 제출하고자 하는 자가 그 전자문서를 기한 전에 정보통신망을 이용하여 발송하였으나 정보통신망의 장애, 특허청이 사용하는 컴퓨터 또는 관련장치의 장애(정보통신망, 특허청이 사용하는 컴퓨터 또는 관련장치의 유지·보수를 위하여 그 사용을 일시 중단한 경우로서 특허청장이 사전에 공지한 경우에는 이를 장애로 보지 아니한다)로 인하여 기한 내에 제출할 수 없었던 경우에는 그 장애가 제거된 날의 다음 날에 그 기한이 도래한 것으로 본다. 〈신설 2005. 2. 11.〉

[본조신설 1998. 12. 31.]

제9조의5(전자문서에 의한 첨부서류제출의 특례) 특허에 관한 절차(국제출원에 관한 절차를 제외한다)를 밟는 자가 온라인 제출을 하는 경우 이에 첨부하여야 하는 서류중 온라인 제출시 이를 첨부하지 아니한 서류는 온라인 제출 접수번호를 확인한 날부터 3일이내에 별지 제7호서식의 전자문서첨부서류등 물건제출서에 첨부하여 서면으로 제출하여야 한다. 〈개정 2002. 2. 28., 2005. 2. 11., 2006. 12. 29.〉

[본조신설 1998. 12. 31.]

제9조의6(온라인 제출방법) 온라인 제출을 하려는 자는「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명에 필요한 인증서를 사용하여 제출해야 한다. 〈개정 2021. 6. 10.〉

[전문개정 2012. 6. 28.]

제9조의7(동시제출의 특례) ① 법령의 규정에 의하여 동시에 하도록 되어 있는 2이상의 절차를 온라인 제출로 하는 경우에는 연속하여 입력하여야 한다.

② 법령의 규정에 의하여 동시에 하도록 되어 있는 2이상의 절차중에 하나의 절차를 온라인 제출로 하고 나머지 절차를 전자적기록매체 또는 서면으로 제출하는 경우에는 당해 2이상의 절차를 같은 날에 행하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2002. 2. 28.〉

[본조신설 1998. 12. 31.]

제9조의8(전자문서에 의한 통지대상서류) 특허청장·특허심판원장·심판장·심판관 또는 심사관은 법 제28조의4제1항에 따라 전자문서 이용신고를 한 자 중 전자문서로 통지 또는 송달을 받으려는 자에 대하여는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 모든 서류를 정보통신망을 이용하여 통지 또는 송달할 수 있다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

[전문개정 2003. 5. 17.]

제9조의9(행정구역 등의 변경) 행정구역 또는 그 명칭이 변경된 경우에는 특허고객번호에 적은 행정구역 또는 그 명칭은 변경된 것으로 본다. 이 경우 특허청장은 특허고객번호를 부여받은 자의 주소(법인의 경우 그 영업소의 소재지를 말한다)를 직권으로 변경할 수 있다. 〈개정 2016. 10. 4.〉

[본조신설 2010. 7. 27.]

제10조(서류의 원용) ① 특허에 관한 절차를 밟는 자가 2이상의 절차를 동시에 밟는 경우 법 제7조·법 제30조제2항·법 제54조제4항·제6조 내지 제9조의 규정에 의하여 제출하는 증명서의 내용이 동일한 경우에는 그 중 1건에 대하여서만 증명서원본을 제출하고 다른 청구등의 절차에 있어서는 그 사본을 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출할 수 있다. 〈개정 1993. 12. 31., 1998. 2. 23.〉

② 특허에 관한 절차를 밟은 때에 이미 특허청 또는 특허심판원에 증명서를 제출한 자가 법 제7조·법 제30조제2항·법 제54조제4항·제6조 내지 제9조에 규정된 증명서를 제출하여야 할 때에는 그 증명서의 내용이 이미 제출된 증명서의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당서식의 첨부서류란에 그 취지를 명기함으로써 그 증명서에 갈음할 수 있다. 〈개정 2006. 9. 29.〉

③ 다음 각호의 1에 해당되는 경우에는 법 제7조의 규정에 의한 대리권을 증명하는 서류의 제출을 생략할 수 있다. 〈개정 1999. 7. 1.〉

1. 제5조제2항의 규정에 의하여 선임된 대리인이 그 위임사항의 범위안에서 특허에 관한 절차를 밟는 경우
2. 제5조의2제2항의 규정에 의하여 포괄위임등록을 한 대리인이 그 포괄위임의 범위안에서 특허에 관한 절차를 밟는 경우

④ 특허심판원에 정정청구서를 제출한 자가 법 제132조의3제1항, 법 제133조의2제1항 또는 법 제137조제3항에 따라 다른 특허취소신청절차 또는 심판절차에서 정정청구서를 제출할 때 그 정정청구서에 첨부하려는 정정명세서 및 도면의 내용이 이미 제출된 정정명세서 및 도면의 내용과 동일하여 이를 원용하려는 때에는 해당 정정청구서의 첨부서류란에 그 취지를 명시하여 정정명세서 및 도면의 제출을 생략할 수 있다. 〈신설 2017. 2. 28.〉

제11조(부적법한 출원서류 등의 반려) ① 특허청장 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 "출원서류등"이라 한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 적법한 출원서류등으로 보지 아니한다. 〈개정 1992. 10. 30., 1993. 12. 31., 1997. 7. 1., 1998. 12. 31., 1999. 7. 1., 2001. 6. 30., 2002. 2. 28., 2003. 5. 17., 2005. 2. 11., 2006. 9. 29., 2006. 12. 29., 2007. 6. 29., 2008. 9. 30., 2009. 6. 30., 2010. 7. 27., 2011. 2. 25., 2011. 12. 2., 2014. 12. 30., 2015. 7. 29., 2016. 10. 4., 2017. 2. 28., 2019. 6. 10., 2021. 6. 10.〉

1. 제2조의 규정에 위반하여 1건마다 서면을 작성하지 아니한 경우
2. 출원 또는 서류의 종류가 불명확한 것인 경우
3. 특허에 관한 절차를 밟는 자의 성명(법인의 경우에는 명칭) 또는 특허고객번호[특허고객번호가 없는 경우에는 성명·주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)]가 기재되지 아니한 경우

4. 국어로 적지 아니한 경우(제4조제1항 각 호에 해당하는 서류의 경우는 제외한다)

5. 출원서에 명세서(명세서에 발명의 설명이 기재되어 있지 아니한 경우를 포함한다)를 첨부하지 아니한 경우

5의2. 청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부하여 특허출원한 정당한 권리자의 출원으로서 그 특허출원 당시에 이미 법 제42조의2제2항에 따른 명세서의 보정기간이 경과된 경우

6. 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자가 법 제5조제1항에 따른 특허관리인에 의하지 아니하고 제출한 출원서류등인 경우

7. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류인 경우

8. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간중 연장이 허용되지 아니하는 기간에 대한 기간연장신청서인 경우

9. 법 제132조의17에 따른 심판의 청구기간 또는 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 지정한 기간을 경과하여 제출된 기간연장신청서인 경우

10. 특허에 관한 절차가 종료된 후 그 특허에 관한 절차와 관련하여 제출된 서류인 경우

11. 당해 특허에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류인 경우

12. 별지 제2호서식의 신고서(포괄위임 원용제한에 한한다), 별지 제3호서식의 포괄위임등록 신청서, 포괄위임등록 변경신청서 또는 포괄위임등록 철회서, 별지 제4호서식의 특허고객번호 부여신청서 또는 직권으로 특허고객번호를 부여하여야 하는 경우로서 당해서류가 불명확하여 수리할 수 없는 경우

13. 정보통신망이나 전자적기록매체로 제출된 특허출원서 또는 기타의 서류가 특허청에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 작성되지 아니하였거나 전자문서로 제출된 서류가 전산정보처리조직에서 처리가 불가능한 상태로 접수된 경우

13의2. 제3조의2제2항의 규정에 의하여 제출명령을 받은 서류를 기간내에 제출하지 아니한 경우

14. 제8조의 규정에 의하여 제출명령을 받은 서류를 정당한 소명 없이 소명기간내에 제출하지 아니한 경우

15. 특허출원인이 청구범위가 기재되지 아니한 명세서가 첨부된 특허출원에 대하여 출원심사청구서를 제출한 경우

16. 청구범위가 기재되지 아니한 명세서를 첨부한 특허출원 또는 법 제87조제3항에 따라 등록공고를 한 특허에 대하여 조기공개신청서를 제출한 경우

17. 제40조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 특허여부결정을 보류할 수 없는 경우

18. 제40조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하여 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 없는 경우(심사유예신청서에 한정한다)

19. 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 보정 없이 재심사를 청구하거나 법 제67조의2제1항 단서에 해당하여 재심사를 청구할 수 없는 경우

20. 법 제47조제5항 또는 법 제52조제1항 단서에 따라 국어번역문이 제출되지 아니하거나 법 제53조제1항제2호, 법 제59조제2항제2호 또는 법 제64조제2항제2호에 해당하는 경우

21. 동일한 출원인등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우

② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따른 부적법한 것으로 보는 출원서류등을 반려하려는 경우에는 출원서류등을 제출한 출원인등에 대하여 출원서류등을 반려하겠다는 취지, 반려이유 및 소명기간

을 적은 서면을 송부하여야 한다. 다만, 제1항제14호의 경우에는 반려이유를 고지하고 즉시 출원서류등을 반려하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2002. 2. 28., 2003. 5. 17., 2011. 2. 25.〉

③ 제2항의 규정에 의하여 서면을 송부받은 출원인등이 소명하고자 하는 경우에는 소명기간내에 별지 제24호서식의 소명서를, 소명 없이 출원서류등을 소명기간내에 반려받고자 하는 경우에는 별지 제8호서식의 반려요청서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 특허청장 또는 특허심판원장은 반려요청을 받은 때에는 즉시 출원서류등을 반려하여야 한다. 〈신설 2001. 6. 30., 2006. 12. 29.〉

④ 특허청장 또는 특허심판원장은 출원인등이 소명기간내에 소명서 또는 반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명이 이유없다고 인정되는 때에는 소명기간이 종료된 후 즉시 출원서류등을 반려하여야 한다. 〈신설 2001. 6. 30.〉

[제목개정 2014. 12. 30.]

제11조의2(출원서류등의 반환) ① 특허청장 또는 특허심판원장은 이미 제출되었으나 수리되기 전인 출원서류등 중 특허청장이 정하여 고시하는 서류의 경우에는 해당 서류를 제출한 자의 신청이 있으면 그 서류를 반환할 수 있다.

② 제1항에 따라 서류의 반환을 신청하려는 자는 별지 제8호서식의 반환신청서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

[본조신설 2014. 12. 30.]

제12조(특허번호등의 표시) ① 특허권 또는 특허출원을 한 후 그 특허출원에 관하여 서류·견본 기타의 물건을 특허청 또는 특허심판원에 제출할 때에는 그 특허번호 또는 특허출원번호, 특허권자 또는 특허출원인의 성명(법인의 경우에는 명칭)·특허고객번호[특허고객번호가 없는 경우에는 성명·주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)] 를 표시하여야 한다. 〈개정 1998. 2. 23., 1998. 12. 31., 2001. 6. 30., 2006. 12. 29., 2016. 10. 4.〉

② 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 한 후 그 연장등록출원에 관한 서류·견본 기타의 물건을 특허청 또는 특허심판원에 제출할 때에는 그 연장등록출원의 번호를 표시하여야 한다. 〈개정 1998. 2. 23., 2006. 12. 29.〉

③ 특허취소신청, 특허에 관한 심판 또는 재심의 청구를 한 후 그 신청 또는 청구에 관한 서류·견본 기타의 물건을 특허청 또는 특허심판원에 제출할 때에는 그 특허취소신청사건의 번호(이하 "특허취소신청번호"라 한다), 심판번호 또는 재심번호와 그 당사자의 성명(법인의 경우에는 명칭)·특허고객번호[특허고객번호가 없는 경우에는 성명·주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)]를 표시하여야 한다. 〈개정 1997. 7. 1., 1998. 2. 23., 1998. 12. 31., 2001. 6. 30., 2006. 9. 29., 2016. 10. 4., 2017. 2. 28.〉

제13조(서류등의 보정) 법 제46조·제47조·제90조제6항 또는 제92조의3제4항에 따라 보정을 하려는 자나 법 제54조제7항 또는 법 제55조제7항에 따라 우선권주장을 보정하거나 추가하려는 자는 별지 제9호서식의 보정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 법 제46조제3호에 해당하여 수수료를 보정하려는 자는 보정서를 제출하지 아니한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2005. 7. 1., 2006. 12. 29., 2009. 6. 30., 2011. 12. 2., 2017. 9. 22.〉

1. 보정 또는 추가 내용을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[전문개정 1998. 12. 31.]

제13조의2삭제 〈2006. 9. 29.〉

제13조의3(심판청구서 등의 보정) 법 제46조, 법 제132조의5또는 법 제141조의 규정에 의한 보정을 하고자 하는 자는 별지 제9호서식의 보정서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2002. 2. 28., 2006. 12. 29., 2017. 2. 28.〉

1. 삭제 〈2002. 2. 28.〉
2. 보정내용을 증명하는 서류 1통
3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[본조신설 1998. 12. 31.]

제13조의4(정정명세서 등의 보정) ①다음 각 호에 해당하는 자는 별지 제9호서식의 보정서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2003. 5. 17., 2006. 9. 29., 2006. 12. 29., 2007. 6. 29., 2017. 2. 28.〉

1. 법 제132조의3제3항에 따라 특허취소신청절차에서 정정한 특허발명의 명세서 또는 도면을 보정하려는 자
2. 법 제133조의2제4항에 따라 특허의 무효심판절차에서 정정한 특허발명의 명세서 또는 도면을 보정하고자 하는 자
3. 법 제136조제11항에 따라 정정심판절차에서 정정한 특허발명의 명세서 또는 도면을 보정하고자 하는 자
4. 법 제137조제4항의 규정에 의하여 정정의 무효심판절차에서 정정한 특허발명의 명세서 또는 도면을 보정하고자 하는 자

② 제1항에 따른 보정서에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다. 〈개정 2002. 2. 28., 2006. 9. 29., 2006. 12. 29., 2007. 6. 29., 2017. 2. 28.〉

1. 삭제 〈2002. 2. 28.〉
2. 명세서 및 도면 각 1통
3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
4. 법 제136조제8항(법 제132조의3제3항, 법 제133조의2제4항 또는 법 제137조제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 전용실시권자·질권자 또는 통상실시권자의 동의가 필요한 경우에는 그 동의를 증명하는 서류 1통

[본조신설 2001. 6. 30.]

제14조(서류등의 제출) ① 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관으로부터 특허에 관한 절차를 처리하기 위하여 서류·견본 그밖의 물건의 제출명령을 받은 자가 그 서류·견본 그밖의 물건을 제출하는 경우에는 별지 제7호서식에 의한다. 〈개정 1998. 2. 23., 2002. 2. 28., 2006. 12. 29.〉

② 대리인의 경우 제1항의 규정에 의한 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

제15조(물건의 반환) 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 견본 또는 증거물건의 반환을 받고자 하는 자는 제출시에 그 취지를 기재하여야 한다. 〈개정 1998. 2. 23., 2001. 6. 30.〉

제16조(기간의 지정) ①법 제46조, 법 제141조 또는 법 제203조제3항제1호에 따라 특허청장·특허심판원장 또는 심판장이 정할 수 있는 보정기간은 1개월 이내로 하고, 법 제63조제1항에 따른 의견서제출기간 및 법 제203조제3항제2호에 따른 보정기간 등 법령에 따라 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 정할 수 있는 기간은 이를 2개월 이내로 한다. 다만, 특허에 관한 절차에 관련된 시험 및 결과측정에 시일을 요하는 때에는 그 지정기간은 해당 시험 및 결과측정에 소요되는 기간으로 한다. 〈개정 1996. 6. 22., 1998. 2. 23., 1999. 7. 1., 2001. 6. 30., 2003. 5. 17., 2007. 6. 29., 2014. 12. 30.〉

② 법 제15조제1항에 따른 기간의 연장신청과 같은 조 제2항에 따른 기간의 단축 또는 연장신청은 별지 제10호서식의 기간연장(단축)신청서에 의한다. 다만, 법 제47조제1항제1호 및 제2호에 따른 보정을 하면서 기간의 단축을 신청하려는 경우에는 별지 제9호서식의 보정서에 기간단축의 취지를 기재함으로써 그 신청서를 갈음할 수 있다. 〈개정 2007. 6. 29.〉

③ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제2항의 규정에 의한 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. 〈개정 1999. 7. 1.〉

④ 법 제15조제1항 단서에 따라 특허청장이 추가로 연장할 수 있는 횟수는 1회로 하고, 그 기간은 30일 이내로 한다. 〈신설 2015. 7. 29., 2017. 2. 28.〉

⑤ 법 제186조제5항의 규정에 의하여 심판장이 직권으로 정할 수 있는 부가기간은 30일 이내로 한다. 〈신설 1998. 12. 31., 2015. 7. 29., 2017. 2. 28.〉

제17조(기간경과 구제신청) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 별지 제10호서식의 신청서에 기간경과의 이유를 증명하는 서류 1통을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 대리인에 의하여 특허에 관한 절차를 밟는 자는 그 대리권을 증명하는 서류 1통을 첨부하여야 한다.

1. 법 제16조제2항에 따라 무효처분의 취소청구를 하려는 자
2. 법 제17조에 따라 절차의 추후보완을 하려는 자
3. 법 제67조의3제1항에 따라 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 하려는 자

[전문개정 2013. 6. 28.]

제18조(절차의 속행통지) 특허청장 또는 심판장은 법 제19조의 규정에 의하여 승계인에 대하여 특허에 관한 절차를 속행하게 하고자 할 때에는 그 취지를 당사자에게 서면으로 통지하여야 한다. 〈개정 1998. 2. 23., 2001. 6. 30.〉

제18조의2(절차의 수계신청) 법 제22조제1항의 규정에 의하여 절차의 수계를 신청하고자 하는 자는 별지 제11호서식의 절차 수계신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

1. 수계의 원인을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[본조신설 2002. 2. 28.]

제19조(포기 또는 취하) ①특허에 관한 절차를 밟은 자가 그 절차를 포기 또는 취하하고자 할 때에는 별지 제12호서식의 포기서 또는 취하서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

② 법 제55조제1항의 규정에 의하여 우선권을 주장한 자가 그 우선권주장을 취하하고자 할 때에는 별지 제12호서식의 취하서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈신설 1993. 12. 31., 2006. 12. 29.〉

③ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. 〈개정 1993. 12. 31., 2001. 6. 30.〉

제19조의2(일부청구항의 포기) 법 제215조의2에 따라 청구항별로 포기하려는 자는 「특허권 등의 등록령 시행규칙」 별지 제25호서식의 납부서에 그 취지를 적어 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2005. 2. 11., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30., 2017. 9. 22.〉

[본조신설 2001. 6. 30.]

제20조 삭제 〈2006. 9. 29.〉

제20조의2(공지예외적용대상증명서류의 제출) 법 제30조제2항의 규정에 의하여 공지 등이 되지 아니한 것으로 적용받고자 하는 자가 그 증명서류를 제출하는 때에는 별지 제13호서식의 서류제출서에 의한다. 다만, 특허출원과 동시에 그 증명서류를 제출하는 때에는 출원서에 증명서류제출의 취지를 기재함으로써 그 제출서에 갈음할 수 있다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29.〉

[본조신설 1993. 12. 31.]

[제목개정 2001. 6. 30.]

제20조의3(공지예외적용의 보완) ① 법 제30조제3항 각 호 외의 부분 본문에 따라 같은 조 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적어 제출하려는 경우에는 별지 제9호서식의 보정서에 그 취지를 적어 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

② 법 제30조제3항 각 호 외의 부분 본문에 따라 같은 조 제1항제1호의 사실을 증명할 수 있는 서류를 제출하려는 경우에는 별지 제13호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 법 제30조제1항제1호의 사실을 증명할 수 있는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[본조신설 2015. 7. 29.]

제21조(특허출원서 등) ① 법 제42조제1항에 따라 특허출원을 하려는 자는 별지 제14호서식의 특허출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30.〉

1. 명세서·요약서 및 도면 각 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
3. 기타 법령의 규정에 의한 증명서류 1통

② 제1항의 명세서는 별지 제15호서식, 요약서는 별지 제16호서식, 도면은 별지 제17호서식에 따른다. 〈개정 2006. 12. 29., 2009. 6. 30.〉

42⑨ 목차 = ③ 제1항제1호에 따른 명세서의 발명의 설명에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

1. 발명의 명칭
2. 기술분야
3. 발명의 배경이 되는 기술
4. 다음 각 목의 사항이 포함된 발명의 내용
   가. 해결하려는 과제
   나. 과제의 해결 수단
   다. 발명의 효과
5. 도면의 간단한 설명
6. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

7. 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항

④ 제3항제2호·제4호·제5호 및 제7호의 사항은 해당하는 사항이 없는 경우에는 그 사항을 생략할 수 있다. 〈신설 2007. 6. 29., 2014. 12. 30.〉

⑤ 제2항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 법 제42조의2제1항 후단에 따라 명세서에 청구범위를 적지 않고 출원할 때에는 특허출원서에 제2항부터 제4항까지의 기재방법을 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서(이하 "임시 명세서"라 한다)를 첨부하여 제출할 수 있다. 이 경우 임시 명세서를 전자문서로 제출하기 위해서는 특허청장이 정하여 고시하는 파일 형식을 따라야 한다. 〈신설 2020. 3. 30.〉

⑥ 제5항에 따라 임시 명세서를 제출하는 경우에는 특허출원서에 그 취지를 기재해야 하며, 법 제47조에 따라 임시 명세서를 보정할 때에는 별지 제9호서식의 보정서에 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 명세서, 요약서 및 필요한 도면을 첨부하여 특허청장에게 제출해야 한다. 〈신설 2020. 3. 30.〉

[전문개정 1998. 12. 31.]

[제목개정 2001. 6. 30.]

제21조의2(외국어특허출원의 언어 등) ① 법 제42조의3제1항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 언어"란 영어를 말한다.

② 법 제42조의3제1항에 따라 명세서 및 도면을 제1항에 따른 언어로 적으려는 자는 그 취지를 별지 제14호서식의 특허출원서에 적어야 한다.

[본조신설 2014. 12. 30.]

[종전 제21조의2는 제21조의4로 이동 〈2014. 12. 30.〉]

제21조의3(외국어특허출원의 국어번역문 제출 등) ① 법 제42조의3제1항에 따라 명세서 및 도면을 국어가 아닌 언어로 적은 특허출원(이하 "외국어특허출원"이라 한다)의 국어번역문을 제출하려는 경우에는 별지 제13호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 법 제42조의3제1항에 따라 제출한 명세서 및 도면의 국어번역문 각 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

② 법 제42조의3제3항에 따라 새로운 국어번역문을 제출하려는 경우에는 별지 제13호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 법 제42조의3제1항에 따라 제출한 명세서 및 도면의 새로운 국어번역문 각 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

③ 법 제42조의3제6항에 따라 국어번역문의 잘못된 번역을 정정하려는 자는 별지 제17호의2서식의 국어번역문 오역정정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하고 「특허료 등의 징수규칙」(이하 "징수규칙"이라 한다) 제2조제1항제10호의2에 따른 수수료를 납부하여야 한다.

1. 정정사항에 대한 설명서 1통
2. 대리인에 의하여 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[본조신설 2014. 12. 30.]

제21조의4(핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 특허출원) ① 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열(이하 "서열"이라 한다)을 포함한 특허출원을 하려는 자는 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록(이하 "서열목록"이라 한다)을 명세서에 적고, 그 서열목록을 수록한 전자파일(이하 "서열목록전자파일"이라 한다)을 특허청장이 정하는 방법에 따라 작성하여 특허출원서에 첨부하여야 한다. 다만, 특허

청장이 정하는 방법에 따라 작성한 서열목록전자파일 형식으로 명세서에 적은 경우에는 서열목록전자파일을 첨부하지 아니하여도 된다.

② 서열을 포함하는 특허출원의 보정에 관하여는 제1항을 준용한다.

[전문개정 2013. 1. 3.]

[제21조의2에서 이동 〈2014. 12. 30.〉]

제22조(미생물의 수탁번호변경신고) 영 제2조제3항에 따라 새로운 수탁번호를 신고하려는 자는 별지 제18호서식의 미생물수탁번호 변경신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1998. 12. 31., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30.〉

1. 새로운 수탁번호를 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[전문개정 1993. 12. 31.]

제23조(미생물의 분양절차) 영 제4조제1항에 따라 미생물의 분양을 받으려는 자는 별지 제19호서식의 증명신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1993. 12. 31., 1998. 12. 31., 2002. 2. 28., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30.〉

1. 영 제2조제1항 각 호에 따른 기관에 제출할 분양신청서 1통
2. 영 제4조제1항 각 호에 해당함을 증명하는 서류 1통
3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[제목개정 2014. 12. 30.]

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

1. 특허출원번호
2. 특허출원일자
3. 세계지식재산기구의 전자적 접근 서비스(DAS, Digital Access Service)를 통해 파리조약 제4조D(1)에 따른 우선권을 주장하기 위한 증명서류를 송달하려는 경우 해당 전자적 접근 서비스에 접근하기 위하여 필요한 고유번호(이하 "접근코드"라 한다)로서 특허청장이 부여하는 접근코드

[전문개정 2020. 7. 1.]

제25조(우선권증명서류의 제출 등) ① 법 제54조제4항에 따른 서류 또는 서면의 제출은 별지 제13호서식의 서류제출서에 따른다. 이 경우 대리인에 의하여 절차를 밟는 때에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통을 첨부하여야 한다. 〈개정 2005. 2. 11., 2006. 9. 29., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30.〉

② 법 제54조제4항 각 호 외의 부분 단서 중 "산업통상자원부령이 정하는 국가"란 특허청과 외국의 특허업무를 담당하는 행정기관간에 우선권증명서류를 전자적 매체에 의하여 교환할 수 있는 체제가 구축된 국가로서 특허청장이 고시하는 국가를 말한다. 〈개정 2008. 9. 30., 2013. 3. 23.〉

③ 특허청장 또는 특허심판원장은 심사·특허취소신청 또는 심판을 위하여 필요한 경우 법 제54조제1항의 규정에 의하여 우선권주장을 한 자에 대하여 기간을 정하여 우선권증명서류에 대한 국어번역문을 제출하도록 명할 수 있다. 〈신설 2005. 2. 11., 2017. 2. 28.〉

④ 제3항에 따라 제출명령을 받은 자가 그 국어번역문을 제출하려는 경우에는 별지 제13호서식의 서류제출서에 따른다. 다만, 우선권주장에 관한 서류 중 명세서 및 도면의 기재내용이 법 제42조제2항에

따른 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면의 기재내용과 동일한 부분에 대하여는 그 취지를 기재하고 국어번역문의 제출을 생략할 수 있다. 〈신설 2005. 2. 11., 2006. 12. 29., 2007. 6. 29., 2014. 12. 30.〉

⑤ 삭제 〈2017. 9. 22.〉

⑥ 법 제54조제4항제2호에서 "그 밖에 출원을 확인할 수 있는 정보 등 산업통상자원부령으로 정하는 사항"이란 최초로 출원한 국가에서 부여한 접근코드를 말한다. 〈개정 2017. 9. 22., 2020. 7. 1.〉

⑦ 제1항에도 불구하고 법 제54조제4항제2호에 따른 서면의 제출은 특허출원서에 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호 및 접근코드를 적음으로써 별지 제13호서식의 서류제출서를 갈음할 수 있다. 〈신설 2014. 12. 30.〉

[전문개정 2001. 6. 30.]

[제목개정 2005. 2. 11.]

제26조(특허출원인변경의 신고) ① 법 제38조제4항 또는 제5항에 따라 출원인의 특허출원인변경신고를 하려는 자는 별지 제20호서식의 권리관계 변경신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 그 특허출원의 등록 전까지 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1993. 12. 31., 1998. 12. 31., 1999. 7. 1., 2001. 6. 30., 2002. 2. 28., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30.〉

1. 특허출원인변경의 원인을 증명하는 서류 1통
2. 삭제 〈2001. 6. 30.〉
3. 제3자의 허가·인가·동의·승낙이 필요한 경우에는 이를 받았음을 증명하는 서류 1통
4. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

② 동일한 특허출원인이 2 이상의 특허출원에 대하여 제1항의 규정에 의한 특허출원인변경신고를 하고자 하는 경우에는 그 신고의 내용이 동일한 경우에 한하여 하나의 신고서로 제출할 수 있다. 〈신설 2001. 6. 30.〉

[제목개정 2001. 6. 30.]

제27조(지분등의 기재) ① 2인이상이 공동으로 특허출원을 하거나 법 제38조제4항 또는 제5항의 규정에 의한 특허출원인변경신고를 하는 경우로서 특허출원인 또는 그 승계인의 권리에 관하여 지분을 정하고 있는 때 또는 「민법」 제268조제1항단서의 규정에 의한 계약이 있는 때에는 그 특허출원서 또는 권리관계 변경신고서에 그 취지를 기재하고 이를 증명하는 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2005. 2. 11., 2006. 12. 29.〉

② 출원인의 지분을 변경하고자 하는 자는 별지 제20호서식의 권리관계 변경신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈신설 1998. 12. 31., 2006. 12. 29.〉

1. 지분변경원인을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

제28조(발명자의 추가 등) ① 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못 적은 때에는 추가 또는 정정할 수 있다. 〈개정 2007. 6. 29., 2008. 12. 31., 2019. 6. 10.〉

② 특허출원인 또는 특허권자가 제1항에 따라 발명자를 추가 또는 정정하려면 다음 각 호에 따른 보정서 또는 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 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. 〈개정 2007. 6. 29., 2008. 12. 31., 2014. 12. 30., 2019. 6. 10.〉

1. 특허권의 설정등록 전까지는 별지 제9호서식의 보정서

2. 특허권의 설정등록 후에는 별지 제29호서식의 정정발급신청서

③ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제2항에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. 〈신설 2007. 6. 29.〉

④ 제2항 단서에도 불구하고 법 제99조의2제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자가 발명자를 추가·삭제 또는 정정하려는 경우에는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다. 〈신설 2020. 7. 1.〉

[전문개정 2006. 9. 29.]

제29조(분할출원) ①법 제52조제1항의 규정에 의하여 분할출원을 하고자 하는 자는 별지 제14호서식의 특허출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1998. 12. 31., 1999. 7. 1., 2001. 6. 30., 2006. 9. 29., 2006. 12. 29.〉

1. 명세서·요약서 및 도면 각 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

3. 기타 법령의 규정에 의한 증명서류 1통

4. 삭제 〈2006. 9. 29.〉

② 제1항제1호의 명세서는 별지 제15호서식, 요약서는 별지 제16호서식, 도면은 별지 제17호서식에 따른다. 〈개정 2006. 12. 29., 2009. 6. 30.〉

③ 삭제 〈2017. 9. 22.〉

④ 삭제 〈1998. 12. 31.〉

제30조(변경출원) ① 법 제53조제1항에 따라 실용신안등록출원을 기초로 특허출원으로 변경출원하려는 자는 별지 제14호서식의 특허출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

1. 명세서·요약서 및 도면 각 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

3. 그 밖의 법령에 따른 증명서류 1통

② 제1항제1호의 명세서는 별지 제15호서식, 요약서는 별지 제16호서식, 도면은 별지 제17호서식에 따른다. 〈개정 2006. 12. 29., 2009. 6. 30.〉

[전문개정 2006. 9. 29.]

제31조(정당한 권리자의 출원) ① 법 제34조 또는 법 제35조의 규정에 의하여 정당한 권리자가 특허출원을 하고자 할 때에는 별지 제14호서식의 특허출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1998. 12. 31., 2002. 2. 28., 2006. 12. 29.〉

1. 명세서·요약서 및 도면 각 1통

2. 정당한 권리자임을 증명하는 서류 1통

3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

② 제1항제1호의 명세서는 별지 제15호서식, 요약서는 별지 제16호서식, 도면은 별지 제17호서식에 따른다. 〈개정 2006. 12. 29., 2009. 6. 30.〉

③ 삭제 〈1998. 12. 31.〉

제32조 삭제 〈2006. 9. 29.〉

제33조(정당한 권리자에 대한 통지) 특허청장 또는 특허심판원장은 특허출원이 무권리자가 한 특허출원이라는 이유로 그 특허출원에 대하여 특허거절결정, 특허거절결정의 불복심판에 대한 기각심결 또는 특허무효심결의 확정이 있는 때에는 이를 그 정당한 권리자에게 서면으로 통지하여야 한다. 〈개정 1997. 7. 1., 1998. 2. 23., 2001. 6. 30., 2006. 9. 29.〉

제34조(협의결과 신고) ① 법 제36조제6항에 따라 하나의 특허출원을 정하여 신고를 하는 자 또는 법 제38조제6항에 따라 하나의 출원인 변경신고를 정하여 신고를 하는 자는 별지 제20호서식의 권리관계 변경신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29., 2008. 12. 31.〉

1. 경합자 전원이 기명한 후 서명 또는 날인한 협의사실을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

② 제1항의 규정에 의한 신고서를 제출할 때에는 경합된 출원 또는 출원인 변경신고에 대하여 협의결과에 따른 절차를 동시에 취하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

제35조(외국에의 특허출원 허가신청) 영 제15조제2항에 따라 외국에의 특허출원을 하려는 자는 별지 제21호서식의 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 대리인에 의하여 절차를 밟는 때에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통을 첨부하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

[전문개정 2006. 9. 29.]

제36조(우선권주장을 위한 서류 등의 발급) ① 외국에 특허출원을 하려는 자가 그 특허출원에 관하여 파리조약 제4조D(1)에 따른 우선권을 주장하기 위하여 그 증명서의 발급을 신청하거나 접근코드의 부여를 신청하려는 경우에는 별지 제19호서식의 신청서를 특허청장에게 제출해야 한다. 〈개정 2009. 6. 30., 2014. 12. 30., 2017. 9. 22., 2020. 7. 1.〉

② 제1항에 따른 증명서의 발급 또는 접근코드 부여의 신청에 관한 절차를 대리인에 의하여 밟는 경우에는 제1항에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2017. 9. 22.〉

[제목개정 2014. 12. 30.]

제36조의2(전문기관의 등록) ① 법 제58조제2항 및 영 제8조의2제3항에 따라 선행기술의 조사 또는 특허분류의 부여에 관한 전문기관(이하 "조사·분류 전문기관"이라 한다)으로 등록하려는 자는 별지 제60호서식의 조사·분류 전문기관 등록(변경등록)신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 영 제8조의3제1항 각 호의 업무에 필요한 문헌 및 장비 보유현황
2. 영 제8조의3제1항 각 호의 업무를 전담하여 수행하는 인력과 조직 현황
3. 임직원의 변리사 자격증 취득 및 겸직 여부 등을 포함한 임직원 현황
4. 영 제8조의3제1항 각 호의 업무와 관련된 임직원, 시설 및 장비에 대한 보안체계 구축 현황 또는 계획
5. 그 밖에 서약서 등 등록을 위하여 필요한 서류로서 특허청장이 정하여 고시하는 서류

② 법 제58조제2항 및 영 제8조의4제2항에 따라 미생물 기탁 및 분양에 관한 전문기관으로 등록하려는 자는 별지 제61호서식의 미생물 기탁 및 분양에 관한 전문기관 등록(변경등록)신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 설립근거를 증명하는 서류(법인이 아닌 경우만 해당한다)
2. 미생물의 보존 및 안전 유지에 필요한 인력 및 시설 현황
3. 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무수행계획서
4. 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무처리규정 및 안전관리규정
5. 임직원 현황
6. 그 밖에 서약서 등 등록을 위하여 필요한 서류로서 특허청장이 정하여 고시하는 서류

③ 제1항 및 제2항에 따른 신청을 받은 특허청장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당한다)를 확인하여야 한다.

[본조신설 2017. 6. 2.]

[종전 제36조의2는 제36조의3으로 이동 〈2017. 6. 2.〉]

제36조의3(전문기관 등록취소 등의 처분기준) 법 제58조의2제3항에 따른 전문기관의 등록취소 및 업무정지의 기준은 별표와 같다. 〈개정 2017. 6. 2.〉

[본조신설 2007. 6. 29.]

[제목개정 2017. 6. 2.]

[제36조의2에서 이동 〈2017. 6. 2.〉]

제37조(특허출원심사의 청구) ① 법 제60조에 따른 특허출원심사의 청구는 별지 제22호서식의 심사청구서에 따른다. 다만, 특허출원과 동시에 특허출원심사의 청구를 하는 경우(청구범위가 기재된 명세서가 첨부된 경우로 한정한다)에는 출원서에 그 취지를 기재함으로써 그 청구서에 갈음할 수 있다. 〈개정 1993. 12. 31., 2006. 12. 29., 2007. 6. 29., 2014. 12. 30.〉

② 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제1항의 규정에 의한 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30.〉

제37조의2(특허출원에 관한 재심사의 청구) ① 법 제67조의2제1항 본문에 따라 재심사를 청구하려는 자는 그 취지를 적은 별지 제9호서식의 보정서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

② 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제1항에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

[본조신설 2009. 6. 30.]

[종전 제37조의2는 제37조의3으로 이동 〈2009. 6. 30.〉]

제37조의3(심사참고자료) 특허출원인이 심사참고자료를 제출하고자 하는 경우에는 별지 제23호서식의 정보제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장·특허심판원장 또는 심판장에게 제출할 수 있다. 〈개정 2003. 5. 17., 2006. 12. 29.〉

1. 참고자료 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[본조신설 1998. 12. 31.]

[제37조의2에서 이동 〈2009. 6. 30.〉]

제38조(심사의 순위) ① 특허출원에 대한 심사는 법 제59조제1항에 따른 출원심사의 청구순위에 따른다. 〈개정 2014. 4. 10.〉

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. 〈개정 2019. 6. 10.〉

③ 삭제 〈2019. 6. 10.〉

제39조(우선심사의 신청) 법 제61조, 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 제55조 또는 「첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법」 제26조에 따라 우선심사를 신청하고자 하는 자는 별지 제22호서식의 우선심사신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출해야 한다. 〈개정 2006. 12. 29., 2008. 9. 30., 2020. 3. 30.〉

1. 특허청장이 정하는 사항을 기재한 우선심사신청설명서 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[전문개정 1999. 7. 1.]

제40조(동일출원의 심사) ① 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 거절하는 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 1997. 7. 1., 2014. 12. 30., 2019. 6. 10.〉

② 심사관이 제1항에 따라 심사를 보류하려는 경우에는 특허청장이 지정한 심사장의 확인을 받아야 한다. 〈신설 2019. 6. 10.〉

제40조의2(특허여부결정의 보류) ① 심사관은 특허출원심사의 청구 후 출원인이 특허출원일부터 6개월 이내에 별지 제22호의2서식의 결정 보류신청서를 특허청장에게 제출하는 경우에는 특허출원일부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2008. 9. 30.〉

1. 특허출원이 분할출원 또는 변경출원인 경우
2. 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우

3. 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 이미 특허거절결정서 또는 특허결정서를 통지한 경우

② 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제1항에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

[본조신설 2007. 6. 29.]

제40조의3(특허출원심사의 유예) ① 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우로서 출원심사의 청구일부터 24개월이 지난 후에 특허출원에 대한 심사를 받으려면 출원심사의 청구일부터 9개월 이내에 심사를 받으려는 시점(출원일부터 5년 이내에 한정하며, 이하 "유예희망시점"이라 한다)을 적은 별지 제22호의2서식의 심사유예신청서를 특허청장에게 제출할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 따른 특허출원서 또는 심사청구서에 그 취지 및 유예희망시점을 적음으로써 그 신청서를 갈음할 수 있다. 〈개정 2011. 2. 25.〉

1. 제37조제1항 단서에 따라 특허출원과 동시에 심사청구를 하면서 심사유예신청도 같이 하는 경우에는 별지 제14호서식의 특허출원서
2. 심사청구와 동시에 심사유예신청을 하는 경우(제1호의 경우는 제외한다)에는 별지 제22호서식의 심사청구서

② 특허출원인이 제1항에 따른 심사유예신청을 취하하거나 유예희망시점을 변경하려면 심사유예신청서를 제출한 날부터 2개월 이내에 별지 제12호서식의 취하서 또는 별지 제9호서식의 보정서를 제출하여야 한다.

③ 심사관은 제1항에 따른 심사유예신청이 있으면 유예희망시점까지 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특허출원이 분할출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우
2. 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우
3. 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나 특허결정서를 통지한 경우

④ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제1항에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

[본조신설 2008. 9. 30.]

제41조(의견서) 거절이유 등 통지, 직권보정 사항, 심판사건, 이의신청, 취소신청사건, 분할출원, 우선권주장출원, 자진보정 또는 기타절차에 관한 의견서를 제출하려는 자는 별지 제24호서식 의견서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장·특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1999. 7. 1., 2001. 6. 30., 2006. 9. 29., 2006. 12. 29., 2007. 6. 29., 2009. 6. 30., 2014. 12. 30., 2017. 2. 28., 2019. 6. 10.〉

1. 의견내용을 증명하는 서류 1통(법 제66조의2제3항에 따라의견서를 제출하는 경우는 제외한다)
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[전문개정 1998. 12. 31.]

제42조(보정의 각하결정) 법 제51조제1항에 따른 보정의 각하결정은 다음 각 호의 사항을 기재한 서면으로 하여야 한다. 〈개정 1997. 7. 1., 2001. 6. 30., 2014. 1. 29., 2014. 4. 10.〉

1. 특허출원번호
2. 발명의 명칭
3. 특허출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
4. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지. 이 경우 대리인이 「변리사법」 제6조의3에 따른 특허법인(이하 "특허법인"이라 한다) 또는 같은 법 제6조

의12에 따른 특허법인(유한)[이하 "특허법인(유한)"이라 한다]인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명을 말한다.

5. 각하결정의 주문 및 이유

6. 각하결정연월일

제43조(특허출원의 공개일 또는 등록공고일) 특허출원의 공개일 또는 등록공고일은 당해특허출원이 공개 또는 등록공고된 취지를 게재한 공개용특허공보 또는 등록공고용특허공보가 발행된 날로 한다. 〈개정 1997. 7. 1.〉

[제목개정 1997. 7. 1.]

제44조(조기공개 등의 신청) ① 법 제64조제1항에 따라 특허출원일부터 1년 6개월이 경과하기 전에 특허출원의 공개를 신청하려는 자는 별지 제25호서식의 조기공개신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 특허출원과 동시에 공개를 신청하려는 경우(청구범위가 기재된 명세서가 첨부된 경우만 해당한다)에는 출원서에 그 취지를 기재함으로써 신청서의 제출에 갈음할 수 있다. 〈개정 1998. 12. 31., 2006. 12. 29., 2007. 6. 29., 2014. 12. 30.〉

② 외국어특허출원 또는 국제특허출원의 경우에는 법 제42조의3제2항 또는 법 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출한 후가 아니면 조기공개의 신청을 할 수 없다. 〈신설 1997. 7. 1., 1998. 12. 31., 2014. 12. 30.〉

③ 특허에 관한 절차를 밟는 자가 제1항의 규정에 의한 조기공개의 신청을 취하하고자 하는 경우에는 조기공개신청서를 제출한 날부터 10일 이내에 별지 제12호서식의 취하서를 제출하여야 한다. 〈신설 2003. 5. 17., 2006. 12. 29.〉

④ 대리인이 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 절차를 밟고자 하는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. 〈개정 2003. 5. 17.〉

[본조신설 1996. 6. 22.]

[제목개정 2003. 5. 17.]

제45조(특허출원에 대한 정보의 제공) 법 제63조의2에 따라 정보의 제공을 하려는 자는 별지 제23호서식의 정보제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 9. 29., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30.〉

1. 간행물등 증거서류 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[전문개정 1998. 12. 31.]

[제목개정 2006. 9. 29.]

제46조(외국의 심사결과 제출) ① 법 제63조의3에 따라 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 국가(이하 이 조에서 "선출원국"이라 한다)의 심사결과에 대한 자료 제출명령을 받은 자는 별지 제13호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 심사결과가 없는 경우에는 별지 제24호서식의 의견서에 그 취지를 적어 제출하여야 한다.

1. 선출원국 심사관이 거절이유 또는 특허여부결정을 통지한 경우 그 통지서의 사본 각 1통

2. 제1호의 통지서에 적혀 있는 문헌의 사본 1통

3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통

② 심사관은 심사를 위하여 필요한 경우 기간을 정하여 제1항제1호 및 제2호의 서류의 국어번역문을 제출할 것을 특허출원인에게 명할 수 있다.

③ 제2항에 따라 제출명령을 받은 자는 별지 제13호서식의 서류제출서에 국어번역문을 첨부하여 제출하여야 한다.

[본조신설 2017. 2. 28.]

제47조 삭제 〈1997. 7. 1.〉

제48조(거절이유통지 등) ① 심사관은 다음 각 호의 사항에 대한 결정 또는 통지를 하고자 할 때에는 이를 특허청장에게 보고하고 그 결정서 또는 통지서를 작성하여 이에 기명날인하여야 한다. 〈개정 1997. 7. 1., 2001. 6. 30., 2006. 9. 29., 2007. 6. 29., 2011. 12. 2.〉

1. 법 제51조제1항의 규정에 의한 보정각하결정
2. 법 제63조제1항에 따른 거절이유통지
3. 삭제 〈2006. 9. 29.〉
4. 삭제 〈2006. 9. 29.〉
5. 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 법 제93조에서 준용하는 법 제63조제1항에 따른 거절이유통지

② 심사관은 특허출원에 대하여 특허거절결정 또는 특허결정을 하려는 때에는 특허청장에게 이를 보고하고 다음 각 호의 사항을 적은 특허거절결정서 또는 특허결정서를 작성하여 기명날인하여야 한다. 〈개정 1997. 7. 1., 2001. 6. 30., 2006. 9. 29., 2009. 6. 30., 2014. 1. 29., 2014. 12. 30.〉

1. 특허출원번호
2. 발명의 명칭
3. 특허출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
4. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
5. 거절이유통지연월일(특허거절결정의 경우에 한한다)
6. 결정의 주문 및 그 이유(특허거절결정의 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 때에는 해당 청구항 및 그 거절결정의 이유를 기재하여야 한다)
7. 결정연월일
8. 직권보정 사항이 있으면 그 직권보정 사항(특허결정의 경우에 한정한다)

③ 삭제 〈1997. 7. 1.〉

[제목개정 2006. 9. 29.]

제49조 삭제 〈2006. 9. 29.〉

제50조(특허증의 발급) ① 특허청장은 특허권의 설정등록을 한 때에는 법 제86조제1항에 따라 그 특허권자에게 별지 제26호서식의 특허증을 발급(전자문서에 의한 발급을 포함한다)하여야 한다. 〈개정 2006. 4. 28., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30., 2018. 5. 29.〉

② 특허청장은 법 제99조에 따른 양도 등의 사유로 특허권을 승계한 자의 신청이 있을 때에는 별지 제26호서식의 특허증을 재발급할 수 있다. 〈신설 2006. 4. 28., 2006. 12. 29., 2011. 2. 25., 2014. 12. 30.〉

③ 특허청장은 법 제86조제2항에 따라 특허증을 정정발급하려는 경우에는 별지 제27호서식의 등록사항란에 그 정정사항을 기재·날인하고, 해당특허증에 편철하여 발급하여야 한다. 〈개정 2006. 4. 28., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30.〉

④ 특허청장은 특허권자의 신청이 있을 때에는 특허증의 기재사항을 외국어로 적은 다음 각 호의 구분에 따른 서식의 특허증(이하 "외국어특허증"이라 한다)을 발급(전자문서에 의한 발급을 포함한다)할 수 있다. 〈개정 2011. 2. 25., 2014. 12. 30., 2018. 5. 29.〉

1. 영어로 적어 발급하는 경우 : 별지 제26호의2서식
2. 일본어로 적어 발급하는 경우 : 별지 제26호의3서식
3. 독일어로 적어 발급하는 경우 : 별지 제26호의4서식
4. 프랑스어로 적어 발급하는 경우 : 별지 제26호의5서식
5. 러시아어로 적어 발급하는 경우 : 별지 제26호의6서식
6. 스페인어로 적어 발급하는 경우 : 별지 제26호의7서식
7. 중국어로 적어 발급하는 경우 : 별지 제26호의8서식
8. 아랍어로 적어 발급하는 경우 : 별지 제26호의9서식

[제목개정 2014. 12. 30.]

제50조의2(휴대용 특허증의 발급) ① 특허청장은 특허권자의 신청이 있는 때에는 별지 제28호서식의 휴대용 특허증을 발급할 수 있다. 〈개정 2006. 12. 29., 2014. 12. 30.〉

② 특허청장은 제1항의 휴대용 특허증이 특허원부 그 밖의 서류와 부합하지 아니한 때에는 특허권자의 신청에 따라 또는 직권으로 휴대용 특허증을 회수하여 정정발급하거나 새로운 휴대용 특허증을 발급하여야 한다. 이 경우 휴대용 특허증을 정정발급하려는 경우에는 별지 제28호서식의 등록사항란에 그 정정사항을 기재·날인하여 발급하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29., 2014. 12. 30.〉

③ 특허청장은 휴대용 특허증을 발급한 후 법 제86조제3항 각 호의 어느 하나에 따라 새로운 특허증을 발급한 때에는 새로운 휴대용 특허증을 발급하여야 한다. 〈개정 2014. 12. 30., 2017. 2. 28.〉

④ 특허청장은 특허권자의 신청이 있을 때에는 휴대용 특허증의 기재사항을 외국어로 적은 다음 각 호의 구분에 따른 서식의 휴대용 특허증(이하 "휴대용 외국어특허증"이라 한다)을 발급할 수 있다. 〈개정 2011. 2. 25., 2014. 12. 30.〉

1. 영어로 적어 발급하는 경우 : 별지 제28호의2서식
2. 일본어로 적어 발급하는 경우 : 별지 제28호의3서식
3. 독일어로 적어 발급하는 경우 : 별지 제28호의4서식
4. 프랑스어로 적어 발급하는 경우 : 별지 제28호의5서식

5. 러시아어로 적어 발급하는 경우 : 별지 제28호의6서식

6. 스페인어로 적어 발급하는 경우 : 별지 제28호의7서식

7. 중국어로 적어 발급하는 경우 : 별지 제28호의8서식

8. 아랍어로 적어 발급하는 경우 : 별지 제28호의9서식

[본조신설 2006. 4. 28.]

[제목개정 2014. 12. 30.]

제50조의3(특허증 등의 재발급) 특허청장은 특허권자가 특허증, 휴대용 특허증, 외국어특허증 또는 휴대용 외국어특허증의 분실 및 훼손으로 재발급을 신청하는 때에는 재발급하여야 한다. 〈개정 2011. 2. 25., 2014. 12. 30.〉

[본조신설 2006. 4. 28.]

[제목개정 2014. 12. 30.]

제51조(특허증의 발급신청 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신청을 하려는 자는 별지 제29호서식의 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 제1호에 따른 신청의 경우 「특허권 등의 등록령 시행규칙」 별지 제15호서식의 신청서에 특허증 재발급 신청의 취지를 적은 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2006. 4. 28., 2006. 12. 29., 2011. 2. 25., 2014. 12. 30., 2017. 9. 22., 2018. 5. 29.〉

1. 제50조제2항에 따른 특허증의 재발급신청

2. 제50조의2제1항에 따른 휴대용 특허증의 발급신청

3. 제50조의3에 따른 특허증 또는 휴대용 특허증의 재발급신청

② 특허증 또는 휴대용 특허증의 정정발급을 받으려는 자(특허증을 전자문서로 발급받은 자는 제외한다)는 별지 제29호서식의 신청서에 특허증 또는 휴대용 특허증을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 4. 28., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30., 2018. 5. 29.〉

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신청을 하려는 자는 별지 제29호의2서식의 신청서에 발명의 명칭, 특허권자, 발명자 등 외국어특허증 또는 휴대용 외국어특허증에 적어야 할 사항이 정확하게 번역되었음을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈신설 2011. 2. 25., 2014. 12. 30., 2018. 5. 29.〉

1. 제50조제4항에 따른 외국어특허증의 발급신청

2. 제50조의2제4항에 따른 휴대용 외국어특허증의 발급신청

3. 제50조의3에 따른 외국어특허증 또는 휴대용 외국어특허증의 재발급 신청

④ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2011. 2. 25.〉

[제목개정 2014. 12. 30.]

제52조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원서) 법 제90조제1항에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하려는 자(이하 이 조 및 제54조에서 "연장등록출원인"이라 한다)는 별지 제30호서식의 출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1998. 12. 31., 2002. 2. 28., 2006. 12. 29., 2011. 12. 2.〉

1. 연장이유 및 이를 증명하는 자료 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[제목개정 2011. 12. 2.]

제53조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장이유 등) 법 제90조제1항제6호에서 "산업통상자원부령이 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자료를 말한다. 〈개정 1993. 12. 31., 1996. 6. 22., 1997. 7. 1., 1998. 12. 31., 2008. 9. 30., 2013. 3. 23.〉

1. 그 연장등록출원한 특허발명의 실시에 법 제89조의 허가 또는 등록을 받아야 할 필요성 및 이를 증명하는 자료
2. 제1호의 규정에 의한 허가 또는 등록으로 인하여 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간 및 이를 증명하는 자료
3. 제1호의 규정에 의하여 허가 또는 등록을 받은 자가 그 특허권의 특허권자·전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자임을 증명하는 자료

[제목개정 2011. 12. 2.]

제54조(허가등에 따른 연장등록출원의 연장등록여부결정) 심사관은 법 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 연장등록 여부결정을 하고자 할 때에는 특허청장에게 이를 보고하고 다음 각호의 사항을 기재한 연장등록거절결정서 또는 연장등록결정서를 작성하여 기명날인하여야 한다. 다만, 연장등록거절결정을 하는 경우에는 제3호 및 제4호의 사항은 기재하지 아니한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2011. 12. 2., 2014. 1. 29.〉

1. 연장등록출원번호
2. 특허번호
3. 연장기간
4. 법 제89조의 허가 또는 등록의 내용
5. 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
6. 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
7. 결정의 주문과 그 이유
8. 결정연월일

[제목개정 2011. 12. 2.]

제54조의2(등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원서) 법 제92조의3제1항에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하려는 자(이하 이 조 및 제54조의4에서 "연장등록출원인"이라 한다)는 별지 제30호의2서식의 출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 연장이유 및 이를 증명하는 자료 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[본조신설 2011. 12. 2.]

제54조의3(등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장이유 등) 법 제92조의3제1항제5호에서 "산업통상자원부령이 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)"란 다음의 각 호의 사항을 말한다. 〈개정 2013. 3. 23.〉

1. 그 연장등록출원한 특허가 특허출원일부터 4년 또는 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어졌기 때문에 특허권의 존속기간이 연장되어야 한다는 필요성
2. 연장신청의 기간과 그 연장신청의 기간에는 법 제92조의2제2항에 따라 출원인으로 인하여 지연된 기간은 제외되었다는 설명 및 이를 증명할 수 있는 자료

3. 그 밖에 연장이유를 증명하기 위하여 필요한 사항

[본조신설 2011. 12. 2.]

제54조의4(등록지연에 따른 연장등록출원의 연장등록여부결정) 심사관은 법 제92조의3에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 연장등록여부결정을 하려는 때에는 특허청장에게 이를 보고하고 다음 각 호의 사항을 적은 연장등록거절결정서 또는 연장등록결정서를 작성하여 기명날인하여야 한다. 다만, 연장등록거절결정을 하는 경우에는 제3호 및 제4호의 사항은 적지 아니한다. 〈개정 2014. 1. 29.〉

1. 연장등록출원번호
2. 특허번호
3. 연장기간
4. 지연된 기간의 내용
5. 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
6. 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
7. 결정의 주문과 그 이유
8. 결정연월일

[본조신설 2011. 12. 2.]

제54조의5(출원인으로 인하여 지연된 기간) 영 제7조의2제1항제4호에서 "산업통상자원부령으로 정하는 기간"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 말한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2020. 7. 1.〉

1. 제3조의2제2항에 따라 특허청장·특허심판원장 또는 심판장이 기간을 정하여 전자적 이미지의 첨부서류를 서면으로 제출하도록 명한 경우에는 그 기간(법 제15조제2항에 따라 출원인의 청구에 의하여 기간이 단축된 경우에는 그 단축된 만큼의 기간은 제외한다)
2. 제8조제4항에 따라 특허청장·특허심판원장 또는 심판장이 증명서류의 제출을 명하는 때에 기간을 정하여 소명할 수 있는 기회를 준 경우에는 그 기간(법 제15조제2항에 따라 출원인의 청구에 의하여 기간이 단축된 경우에는 그 단축된 만큼의 기간은 제외한다)
3. 제11조제2항 본문에 따라 특허청장 또는 특허심판원장이 부적합한 것으로 보는 출원서류 등을 반려하겠다는 취지, 반려이유 및 소명기간을 적은 서면을 송부한 경우에는 그 소명기간(법 제15조제2항에 따라 출원인의 청구에 의하여 기간이 단축된 경우에는 그 단축된 만큼의 기간은 제외한다)
4. 서열을 포함한 특허출원인 경우 제21조의4제1항에 따른 서열목록 또는 서열목록전자파일(같은 항 단서에 따라 서열목록을 특허청장이 정하는 방법에 따라 서열목록전자파일 형식으로 명세서에 적은 경우는 제외한다)을 출원심사 청구일부터 8개월이 되는 날까지 제출하지 않은 경우에는 그 8개월이 되는 날의 다음날부터 그 서열목록 또는 서열목록전자파일을 제출한 날까지의 기간
5. 제40조의2제1항에 따라 심사관이 출원인의 신청에 의하여 특허여부결정을 보류한 경우에는 출원인이 결정 보류신청서를 제출한 날부터 특허출원일부터 12개월이 되는 날까지의 기간
6. 제40조의3제3항에 따라 심사관이 출원인의 신청에 의하여 특허출원에 대한 심사를 유예한 경우에는 출원인이 심사의 유예를 신청한 날부터 유예희망시점(유예희망시점을 변경한 경우에는 그 변경한 유예희망시점을 말한다)까지의 기간. 다만, 출원인이 심사유예신청을 취하한 경우에는 심사의 유예를 신청한 날부터 심사유예신청을 취하한 날까지의 기간

7. 「민사소송규칙」 제5조제3항 또는 같은 규칙 제65조제3항에 따라 법원사무관 등이 소송서류의 보완을 위하여 보정을 권고하거나 방식에 맞는 답변서의 제출을 촉구한 경우에는 그 보정을 권고하거나 답변서의 제출을 촉구한 날부터 출원인이 소송서류를 보정하거나 방식에 맞는 답변서를 제출한 날까지의 기간
8. 그 밖에 특허청 또는 특허심판원에 계속 중인 특허에 관한 절차, 법 제186조제1항 또는 제8항에 따른 심결·결정·판결에 대한 소송절차 또는 법 제224조의2제2항에 따른 처분의 불복에 대한 행정심판·행정소송의 절차에서 출원인의 청구·신청·보정·제출 등으로 인하여 지연된 기간

[본조신설 2011. 12. 2.]

제55조(특허권의 소멸공고) 특허청장은 법 제124조의 규정에 의하여 특허권이 소멸된 때에는 그 취지를 특허공보에 공고하여야 한다.

제55조의2(특허료 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권 등의 회복) ① 법 제81조의3제1항에 따라 특허료를 추가납부하거나 보전하려는 자는 「특허권 등의 등록령 시행규칙」 별지 제25호서식의 납부서에 그 취지를 적고 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2003. 5. 17., 2005. 2. 11., 2005. 9. 1., 2008. 9. 30., 2014. 12. 30.〉

1. 특허출원인 또는 특허권자가 책임질 수 없는 사유로 납부기간 이내에 납부하지 아니하였거나 보전하여야 할 기간 이내에 보전하지 아니하였음을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

② 법 제81조의3제3항에 따라 특허권의 회복을 신청하려는 특허권자는 「특허권 등의 등록령 시행규칙」 별지 제25호서식의 납부서에 그 취지를 적어 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통을 첨부하여야 한다. 〈신설 2005. 9. 1., 2008. 9. 30., 2014. 12. 30.〉

1. 삭제 〈2014. 12. 30.〉
2. 삭제 〈2014. 12. 30.〉

[본조신설 2001. 6. 30.]

[제목개정 2003. 5. 17.]

제56조(출원 및 심사규정의 연장등록출원에의 준용) 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 출원 및 심사에 관하여는 제24조 및 제41조를 준용한다.

[전문개정 2011. 12. 2.]

제5장 ■ 특허취소신청 및 심판 등 〈개정 2017. 2. 28.〉

제57조(특허취소신청서 및 심판청구서) ① 법 제132조의2에 따라 특허취소신청을 하려는 자는 별지 제30호의3서식의 특허취소신청서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2017. 2. 28.〉

② 법 제132조의17에 따라 심판청구를 하려는 자는 별지 제31호서식의 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 〈신설 2017. 2. 28.〉

③ 법 제133조, 법 제134조, 법 제135조 또는 법 제137조에 따라 심판청구를 하려는 자는 별지 제31호서식의 심판청구서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 〈신설 2017. 2. 28.〉

1. 특허발명과의 구체적인 대비표를 포함한 설명서 및 필요한 도면 각 1통(권리범위확인심판의 경우에만 제출한다)
2. 대리인이 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

④ 법 제136조에 따라 심판청구를 하려는 자는 별지 제31호서식의 심판청구서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1998. 2. 23., 1998. 12. 31., 2001. 6. 30., 2002. 2. 28., 2003. 5. 17., 2006. 12. 29., 2009. 6. 30., 2017. 2. 28.〉

1. 삭제 〈2002. 2. 28.〉
2. 정정명세서 및 도면 각 1통(별지 제15호서식 및 별지 제17호서식에 따라 작성한다)
3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
4. 전용실시권자·질권자 또는 통상실시권자의 동의가 필요한 경우에는 그 동의를 증명하는 서류 1통

⑤ 법 제138조의 규정에 의하여 심판청구를 하고자 하는 자는 별지 제31호서식의 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2002. 2. 28., 2006. 12. 29., 2017. 2. 28.〉

[제목개정 2017. 2. 28.]

제57조의2(정정청구서) 법 제132조의3제1항 또는 법 제133조의2제1항 또는 법 제137조제3항에 따라 정정청구를 하려는 자는 별지 제32호서식의 정정청구서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29., 2007. 6. 29., 2017. 2. 28.〉

1. 정정명세서 및 도면 각 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
3. 법 제132조의3제3항, 법 제133조의2제4항 또는 법 제137조제4항에서 준용하는 법 제136조제8항에 따라 전용실시권자·질권자 또는 통상실시권자의 동의가 필요한 경우에는 그 동의를 증명하는 서류 1통

[전문개정 2006. 9. 29.]

제58조(특허취소신청번호 및 심판번호의 통지 등) ①특허심판원장은 특허취소신청서 또는 심판청구서를 수리하였을 때에는 특허취소신청번호 또는 심판번호를 부여하고 그 사건에 대한 합의체를 구성할 심판관을 지정하여야 한다. 〈개정 2017. 2. 28.〉

② 특허심판원장은 제1항에 따라 심판관을 지정하거나 지정된 심판관의 변경이 있을 때에는 그 사실을 당사자에게 통지하여야 한다. 이 경우 제9조의8에 따라 전자문서로 통지 또는 송달을 받으려는 자에게는 전산정보처리조직에서 열람할 수 있게 한 경우 통지한 것으로 본다. 〈개정 2011. 2. 25., 2015. 7. 29.〉

[전문개정 2007. 6. 29.]

[제목개정 2017. 2. 28.]

제59조 삭제 〈1998. 2. 23.〉

제60조(답변서 등) ① 법 제147조제1항의 규정에 의하여 답변서를 제출하고자 하는 자는 별지 제24호서식의 답변서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2003. 5. 17., 2006. 12. 29.〉

② 법 제132조의13제2항, 법 제147조제3항, 법 제154조의2제2항, 법 제154조의2제5항에서 준용하는 「민사소송법」 제164조의2제4항, 법 제156조제2항(법 제132조의9제2항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 법 제159조제1항 또는 법 제170조의 규정에 의하여 의견서를 제출하고자 하는 자는 별지 제24호서식의 의견서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출해야 한다. 〈개정 2006. 12. 29., 2017. 2. 28., 2021. 10. 21.〉

[전문개정 2002. 2. 28.]

제61조(심판관의 제척신청 등) 법 제149조 또는 법 제150조제1항(법 제132조의7제2항 또는 법 제154조의2제6항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 심판관 또는 전문심리위원의 제척신청 또는 기피신청을 하고자 하는 자는 별지 제33호서식의 심판사건 신청서를 특허심판원장에게 제출해야 한다. 〈개정 2006. 12. 29., 2017. 2. 28., 2021. 10. 21.〉

[전문개정 2002. 2. 28.]

[제목개정 2006. 12. 29.]

제62조(특허취소신청 및 심판의 참가신청) ① 법 제132조의9제2항에 따라 준용되는 법 제156조에 따라 특허취소신청참가의 신청을 하려는 자는 별지 제33호서식의 신청서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 〈신설 2017. 2. 28.〉

② 법 제156조의 규정에 의하여 심판참가의 신청을 하고자 하는 자는 별지 제33호서식의 신청서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2003. 5. 17., 2006. 12. 29., 2017. 2. 28.〉

[전문개정 2002. 2. 28.]

[제목개정 2017. 2. 28.]

제63조(증거의 첨부) ① 제57조 및 제60조의 규정에 의한 특허취소신청서·심판청구서·답변서·의견서, 그 밖에 특허취소신청 또는 심판에 관하여 제출하는 서면에는 필요한 증빙자료를 첨부하여야 한다. 〈개정 2017. 2. 28.〉

② 제1항의 규정에 의한 증빙자료가 서면인 때에는 그 등본을, 도면·견본 또는 물건인 때에는 실물에 갈음할 수 있는 복사나 사진을 첨부하여야 한다. 다만, 견본 또는 물건을 추가로 제출하고자 하는 경우에는 심판관련 서류에 견본 또는 물건을 별도로 제출한다는 취지를 기재하고 별지 제7호서식의 전자문서첨부서류등 물건제출서에 첨부하여 제출하여야 한다. 〈개정 2003. 5. 17., 2006. 12. 29.〉

③ 제2항의 규정에 의한 견본에는 그 도면을 첨부하여야 하며 도면을 첨부할 수 없을 때에는 설명서를 첨부하여야 한다.

④ 법 제157조의 규정에 의한 증거보전 신청을 하고자 하는 자는 별지 제33호서식의 심판사건 신청서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1998. 2. 23., 2006. 12. 29.〉

⑤ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제4항의 규정에 의한 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30.〉

제64조(심사관의 의견서) 특허심판원장은 특허취소신청 또는 심판을 위하여 필요한 경우 특허청장에게 해당 특허취소신청서 또는 심판청구서의 부본을 송부하고, 관계심사관의 의견을 제출하도록 특허청장에게 요청할 수 있다. 〈개정 2017. 2. 28.〉

[전문개정 2009. 6. 30.]

제65조(구술심리) ① 법 제154조제1항의 규정에 의하여 구술심리를 하고자 하는 심판의 당사자는 별지 제33호서식의 심판사건 신청서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2002. 2. 28., 2006. 12. 29.〉

② 구술심리에 있어서는 국어를 사용하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30.〉

[제목개정 2001. 6. 30.]

제65조의2(증인의 신청 등) ① 증인신문을 신청하고자 하는 심판의 당사자는 별지 제33호서식의 심판사건 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

1. 증인신문이 필요한 이유 및 신문요구사항을 기재한 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

② 현장검증을 신청하고자 하는 심판의 당사자 또는 참가인은 별지 제33호서식의 심판사건 신청서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

[본조신설 2002. 2. 28.]

제65조의3(전문심리위원 후보자의 선정 등) ① 특허심판원장은 심판장이 법 제154조의2제1항에 따라 전문심리위원을 지정할 때 활용하도록 하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 전문심리위원 후보자(이하 "후보자"라 한다)를 선정하고 그 명단을 작성·관리한다.

1. 이공계 분야의 박사 학위를 취득한 사람
2. 이공계 분야의 석사 학위를 취득한 후 관련 기술분야에서 4년 이상 종사한 사람
3. 이공계 분야의 학사 학위를 취득한 후 관련 기술분야에서 6년 이상 종사한 사람
4. 동일·유사한 기술분야에서 10년 이상 종사한 사람
5. 「국가기술자격법」에 따른 기술사 자격이 있는 사람
6. 그 밖에 전문적인 지식과 경험을 가진 사람으로서 특허심판원장이 특별히 인정하는 사람

② 특허심판원장은 후보자 명단을 작성·관리하기 위하여 필요한 경우에는 후보자를 공개모집하거나 다른 국가기관, 공공단체, 연구기관 등에 후보자의 추천을 의뢰할 수 있다.

③ 특허심판원장은 후보자를 선정한 경우에는 선정된 사람에게 선정 사실을 통지하고, 그 후보자를 추천한 기관 또는 단체가 있는 경우에는 해당 기관 또는 단체에도 그 사실을 통지해야 한다.

[본조신설 2021. 10. 21.]

제65조의4(전문심리위원의 지정 등) ① 심판장은 법 제154조의2제2항에 따라 전문심리위원을 지정할 때에는 특허심판원장이 정한 후보자 중에서 지정해야 한다.

② 심판장이 법 제154조의2제5항에 따라 준용되는 「민사소송법」 제164조의3제1항에 따라 전문심리위원의 심판절차 참여 결정을 취소할 수 있는 경우는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다.

1. 심신상의 장애로 전문심리위원의 직무를 수행할 수 없는 경우
2. 전문심리위원으로서 적합하지 않은 행위가 있는 경우
3. 그 밖에 전문심리위원으로 계속 활동하기 어렵다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우

[본조신설 2021. 10. 21.]

제65조의5(전문심리위원의 수당 등) ① 법 제154조의2제3항에 따라 전문심리위원에게 지급하는 수당과 일당은 예산의 범위에서 특허심판원장이 정한다.

② 법 제154조의2제3항에 따라 전문심리위원에게 지급하는 여비와 숙박료는 「공무원 여비 규정」별표 2 제2호에 따라 산정한 금액으로 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 전문심리위원의 수당, 일당, 여비 및 숙박료는 국고에서 지급하고 심판비용에는 산입하지 않는다.

[본조신설 2021. 10. 21.]

제66조(심리종결의 통지후 제출된 서류) ① 법 제162조제3항의 규정에 의하여 심리의 종결을 통지한 후에 당사자 또는 참가인이 제출한 서류는 이를 심결에 참작하지 아니하며 그 서류는 신청이 있는 경우에 한하여 당사자 또는 참가인에게 반환한다. 다만, 그 반환전에 법 제162조제4항의 규정에 의하여 심리를 재개한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항의 규정에 의하여 서류의 반환신청을 하고자 하는 당사자 또는 참가인은 별지 제8호서식의 서류반환신청서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 〈신설 2002. 2. 28., 2006. 12. 29.〉

제66조의2(심리재개) 법 제162조제4항의 규정에 의하여 심리재개를 신청하고자 하는 당사자 또는 참가인은 별지 제33호서식의 심판사건 신청서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

[본조신설 2002. 2. 28.]

제67조(특허취소신청 및 심판의 결정서) 특허취소신청 또는 심판의 결정서(법 제132조의14에 따른 특허취소신청에 대한 결정서는 제외한다)에는 다음 각 호의 사항을 기재하고 그 결정을 한 심판관이 기명날인하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2014. 1. 29., 2017. 2. 28.〉

1. 특허취소신청번호 또는 심판번호
2. 당사자·참가인(또는 참가신청인)의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
3. 당사자·참가인(또는 참가신청인)의 대리인이 있는 경우에는 각각 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
4. 특허취소신청의 대상이 되는 특허의 표시 또는 심판사건의 표시
5. 결정의 주문 및 그 이유
6. 결정연월일

[제목개정 2017. 2. 28.]

제67조의2(특허취소신청 및 심판의 절차 중지신청) 법 제164조제1항(법 제132조의15에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 특허취소신청절차 또는 심판절차의 중지를 신청하려는 자는 별지 제33호의2서식의 절차 중지신청서를 심판장에게 제출하여야 한다.

[본조신설 2017. 2. 28.]

제68조(심판비용) 법 제165조제5항의 규정에 의한 심판 또는 재심에 관한 비용의 금액결정을 청구하고자 하는 자는 별지 제34호서식의 청구서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

1. 삭제 〈2002. 2. 28.〉
2. 비용계산서 및 그 증빙서류 각 1통

3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[전문개정 1998. 12. 31.]

제69조(심판청구 등의 취하) ① 법 제132조의3제4항 또는 제133조의2제5항(법 제137조제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 정정청구를 취하하려는 경우에는 별지 제12호서식의 취하서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 〈신설 2017. 2. 28.〉

② 심판장은 제1항에 따른 정정청구의 취하가 있을 때에는 이를 심판청구인, 특허권자 및 참가인에게 통지하여야 한다. 〈신설 2017. 2. 28.〉

③ 법 제132조의12제1항 및 제2항 또는 법 제161조제1항 및 제2항에 따라 특허취소신청 또는 심판청구를 취하하려는 자는 별지 제12호서식의 취하서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1998. 2. 23., 1998. 12. 31., 2003. 5. 17., 2006. 12. 29., 2017. 2. 28.〉

1. 상대방의 동의가 필요한 경우 동의를 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

④ 특허심판원장 또는 심판장은 특허취소신청 또는 심판청구의 취하가 있을 때에는 이를 당사자, 참가인 또는 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 통지하여야 한다. 〈개정 1998. 2. 23., 2011. 2. 25., 2017. 2. 28., 2017. 9. 22.〉

⑤ 특허취소신청참가인 또는 심판참가인이 그 참가를 취하하려는 경우에는 별지 제12호서식의 취하서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 〈신설 2002. 2. 28., 2006. 12. 29., 2017. 2. 28.〉

[제목개정 2002. 2. 28.]

제70조 삭제 〈1993. 12. 31.〉

제71조 삭제 〈1998. 2. 23.〉

제72조(재심청구) 법 제178조제1항에 따라 재심의 청구를 하려는 자는 별지 제31호서식의 청구서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1998. 2. 23., 1998. 12. 31., 2003. 5. 17., 2006. 12. 29., 2009. 6. 30.〉

1. 삭제 〈2002. 2. 28.〉
2. 특허발명과 대비될 수 있는 설명서(그 설명서에는 특허발명과의 구체적인 대비표를 적어야 한다) 및 필요한 도면 각 1통(권리범위확인심판의 경우에 한정한다)

2의2. 정정명세서 및 도면 1통(정정심판의 경우에 한한다)

3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[제목개정 2006. 12. 29.]

제73조(준용규정) 법 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 제41조 및 제42조를 준용한다. 〈개정 2017. 2. 28.〉

[전문개정 2009. 6. 30.]

제 1 절 국제출원절차등 〈개정 1999. 7. 1.〉

■ 제1관 통칙 〈신설 1999. 7. 1.〉

제74조(국제출원번호의 표시) 국제출원을 한 후 그 국제출원에 관하여 서류 기타의 물건을 특허청장에게 제출하는 때에는 그 서류 또는 물건에 국제출원번호를 표시하여야 한다. 〈개정 2003. 12. 31.〉
[전문개정 1999. 7. 1.]

제74조의2삭제 〈1999. 7. 1.〉

제74조의3삭제 〈1999. 7. 1.〉

제75조(서류의 사용어) 국제출원에 관하여 특허청장에게 제출하는 서류는 국제출원의 발명의 설명 및 청구범위를 적은 언어(이하 "국제출원의 언어"라 한다)로 작성하여야 한다. 다만, 국적증명서, 법인증명서, 그 밖에 특허청장이 지정하는 서류는 그러하지 아니하다. 〈개정 2014. 12. 30.〉
[전문개정 2008. 12. 31.]

제76조(모사전송장치에 의한 서류의 제출) ① 특허청장에게 국제출원에 관한 서류(출원서, 발명의 설명, 청구범위, 필요한 도면, 요약서 및 그 밖의 서류를 말한다)를 제출하려는 자는 해당 서류를 모사전송장치에 의하여 제출할 수 있다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

② 특허청장은 제1항의 규정에 의하여 모사전송장치에 의하여 제출된 서류에 기재된 사항의 전부 또는 일부가 명확하지 아니한 경우 또는 그 서류의 일부가 도달되지 아니한 경우에는 그 명확하지 아니한 부분 또는 도달되지 아니한 부분에 관하여는 그 서류가 제출되지 아니한 것으로 보고 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다.

③ 특허청장은 제1항에 따라 제출된 서류를 확인하기 위하여 해당 서류의 원본이 필요하면 14일 이내에 그 원본을 제출할 것을 해당 서류를 제출한 자에게 명할 수 있다. 〈개정 2009. 6. 30.〉

④ 제3항에 따라 원본을 제출하려는 자는 별지 제35호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2009. 6. 30.〉

1. 제출명령을 받은 해당 서류의 원본 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

⑤ 제3항에 따라 출원서, 발명의 설명, 청구범위, 필요한 도면 또는 요약서의 원본의 제출명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 원본을 제출하지 아니한 경우에는 「특허협력조약 규칙」(이하 "조약규칙"이라 한다) 92.4(g)(i)에 따라 그 출원은 취하된 것으로 본다. 〈개정 2005. 2. 11., 2009. 6. 30., 2014. 12. 30.〉

⑥ 제3항에 따라 제5항에 따른 서류 외의 서류의 원본의 제출명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 원본을 제출하지 아니한 경우에는 조약규칙 92.4(g)(ii)에 따라 그 서류는 제출되지 아니한 것으로 본다. 〈개정 2009. 6. 30.〉

[전문개정 1999. 7. 1.]

제77조(국제출원에 포함되어서는 아니되는 사항) 국제출원에는 다음 각호의 사항이 포함되어서는 아니된다.

1. 공공의 질서에 반하는 표현 또는 도면

2. 선량한 풍속에 반하는 표현 또는 도면

3. 출원인외의 특정인의 생산물·방법 또는 출원이나 특허의 이점 또는 유효성을 비방하는 내용

4. 국제출원에 기재된 사항과 관련이 없거나 불필요한 내용

[전문개정 1999. 7. 1.]

제78조(대리인의 선임등) ① 국제출원에 관한 절차를 밟는 자는 그가 기명한 후 서명 또는 날인한 출원서 또는 제106조의23제2항에 따른 국제예비심사청구서(이하 "국제예비심사청구서"라 한다)에 의하여 대리인 또는 대표자의 선임을 신고할 수 있다. 〈개정 2008. 12. 31.〉

② 대리인 또는 대표자가 출원서 또는 국제예비심사청구서에 기명한 후 서명 또는 날인한 경우에는 출원인의 위임장을 출원서 또는 국제예비심사청구서에 첨부하여야 한다. 〈개정 2008. 12. 31.〉

③ 제1항 및 제2항에 따라 국제출원에 관한 절차를 밟는 자의 대리인 또는 대표자의 선임을 신고하지 아니한 자가 출원 후 또는 국제예비심사청구 후에 대리인 또는 대표자의 선임을 신고하거나 대리인 또는 대표자의 해임 또는 사임을 신고하는 경우에는 별지 제36호서식의 신고서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 대리인의 선임 또는 대표자의 선임·해임을 신고하는 경우에는 그 신고내용을 증명하는 서류를 첨부하여 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29., 2008. 12. 31.〉

④ 국제출원에 관한 절차를 밟는 자가 그 대리인 또는 대표자의 선임을 신고한 후에 새로운 대리인 또는 대표자의 선임을 신고하는 경우에는 조약규칙 90.6의 규정에 의하여 먼저 선임된 대리인 또는 대표자는 해임된 것으로 본다. 다만, 신고서에 먼저 선임된 대리인 또는 대표자를 계속하여 대리인 또는 대표자로 한다는 취지가 기재되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 1999. 7. 1.]

제79조(복대리인의 선임등) ① 국제출원에 관한 절차를 밟는 자의 대리인은 복대리인을 선임할 수 있다. 다만, 그 대리권을 증명하는 서면에 복대리인을 선임할 수 없다는 취지가 기재되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 복대리인의 선임·해임 또는 사임을 신고하는 경우에는 별지 제36호서식의 신고서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 복대리인의 선임을 신고하는 경우에는 그 신고내용을 증명하는 서류를 첨부하여 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29., 2008. 12. 31.〉

[전문개정 1999. 7. 1.]

제80조(포괄위임장의 제출등) ①국제출원에 관한 절차를 밟는 자가 조약규칙 90.5(b)의 규정에 의한 포괄위임장을 제출하는 경우에는 별지 제37호서식의 포괄위임장 제출서에 포괄위임을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29.〉

② 제1항의 규정에 의하여 제출한 포괄위임장의 사본을 국제출원의 출원서·국제예비심사청구서 기타 국제출원에 관한 서류에 첨부하는 경우에는 법 제7조의 규정에 의한 서면에 의한 증명에 갈음할 수 있다.

③ 국제출원의 출원인이 제1항에 따른 포괄위임장에 기재된 대리인의 해임 또는 사임을 신고하는 경우에는 별지 제37호서식의 포괄대리인 해임신고서 또는 포괄대리인 사임신고서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29., 2008. 12. 31.〉

[전문개정 1999. 7. 1.]

제80조의2삭제 〈1999. 7. 1.〉

제81조(성명등의 변경신고) 국제출원에 관한 절차를 밟는 자 또는 그 대리인은 그 성명이나 명칭·주소·국적·서명 또는 인감을 변경한 때와 발명자의 성명 또는 주소가 변경된 때에는 지체없이 별지 제38호서식의 출원정보 변경신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29., 2008. 12. 31.〉

1. 신고사실을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[전문개정 1999. 7. 1.]

제82조(특허출원인 또는 발명자변경의 신고) ①국제출원에 관한 절차를 밟는 자 또는 발명자의 명의가 변경된 경우에는 지체없이 별지 제38호서식의 출원정보 변경신고서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29.〉

② 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제1항의 규정에 의한 신고서에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

[전문개정 1999. 7. 1.]

[제목개정 2001. 6. 30.]

제83조(국제출원 외의 서류의 보정) ①특허청장은 국제출원을 한 출원인이 제출한 서류(출원서, 발명의 설명, 청구범위, 도면 및 요약서를 제외한다)가 제2조 또는 제74조에 따른 요건을 충족하지 아니하는 때에는 기간을 정하여 서면으로 보정을 명하여야 한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

② 제1항의 규정에 의한 보정을 하고자 하는 자는 별지 제39호서식의 보정서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29.〉

③ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제2항의 규정에 의한 보정서에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

④ 특허청장은 제1항의 규정에 의한 보정명령을 받은 자가 지정된 기간내에 서류를 보정하지 아니하는 때에는 당해서류는 제출되지 아니한 것으로 보고 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다.

[전문개정 1999. 7. 1.]

[제목개정 2014. 12. 30.]

제84조(명백한 잘못의 정정) ① 국제출원을 한 출원인은 조약규칙 91.1(a)에 따라 해당 국제출원의 출원서 또는 그 보정서에 명백한 잘못이 있어 그 잘못을 정정하고자 하는 경우에는 특허청장에게 그 정정을 신청할 수 있다.

② 국제출원을 한 출원인은 다음 각 호의 어느 하나의 서류에 조약규칙 91.1(a)에 따른 명백한 잘못이 있어 그 잘못을 정정하려는 경우에는 특허청장이 해당 국제출원에 관하여 조약 제15조에 따른 국제조사(이하 "국제조사"라 한다) 또는 조약 제33조에 따른 국제예비심사(이하 "국제예비심사"라 한다)업무를 수행하는 경우에 한정하여 특허청장에게 그 정정을 신청할 수 있다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

1. 발명의 설명, 청구범위, 도면 또는 그 보정서
2. 조약규칙 91.1(b)(iii)에 따른 서류

③ 국제출원을 한 출원인은 제1항 및 제2항에 따른 서류를 제외한 서류(해당 서류가 특허청장에게 제출된 경우에 한한다)에 명백한 잘못이 있어 그 잘못을 정정하고자 하는 경우에는 특허청장에게 그 정정을 신청할 수 있다.

④ 특허청장은 국제출원의 출원서, 그 밖의 서류에 명백한 잘못이 있는 것을 발견한 경우에는 조약규칙 제91.1(h)에 따라 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 정정을 신청할 것을 출원인에게 명할 수 있다.

⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 정정신청을 하고자 하는 자는 조약 제2조(xi)의 규정에 따른 우선일(이하 "우선일"이라 한다)부터 26개월 이내에 별지 제39호서식의 정정신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

⑥ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제5항에 따른 정정신청서에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

⑦ 특허청장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 정정의 신청에 대하여 조약규칙 91.1(c)부터 (f)까지의 규정에 따라 그 잘못의 정정을 인정할 수 있다. 다만, 그 정정신청이 조약규칙 91.1(g)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑧ 제7항에 따른 정정의 인정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때부터 그 효력이 발생한다. 〈개정 2008. 12. 31., 2014. 12. 30.〉

1. 국제출원의 출원시에 제출된 출원서, 발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 명백한 잘못이 있는 경우에는 조약 제11조에 따른 국제출원일(이하 "국제출원일"이라 한다)
2. 제1호에 따른 서류를 제외한 서류에 명백한 잘못이 있는 경우에는 해당 서류의 제출일

⑨ 특허청장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 신청한 정정을 인정하는 경우에는 그 취지를, 그 정정을 인정하지 아니하는 경우에는 그 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다.

[전문개정 2007. 6. 29.]

제85조 삭제 〈2013. 6. 28.〉

제86조(우편의 지연) ① 법령의 규정에 의하여 특허청장에게 제출하는 국제출원에 관한 서류로서 제출기간이 정하여져 있는 것을 등기우편에 의하여 제출하는 경우 우편의 지연으로 인하여 당해서류가 제출기간내에 도달되지 아니하는 때에는 출원인은 당해서류를 제출기간의 만료일 5일이전에 우편으로 발송하였다는 사실을 증명하는 증거를 특허청장에게 제출할 수 있다. 다만, 당해서류를 항공우편으로 발송할 수 있고 또한 항공우편외의 방법으로는 도달에 통상 3일이상 소요되는 것이 명백한 경우 당해서류를 항공우편으로 발송하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.

② 제1항의 규정에 의한 증거의 제출은 출원인이 서류의 도달지연을 알게 된 날 또는 상당한 주의를 하였다면 알 수 있었던 날부터 1월이내, 당해서류의 제출기간의 만료일부터 6월이내에 제출하여야 한다.

③ 제1항의 규정에 의하여 제출된 증거에 의하여 당해서류가 제출기간내에 도달되지 아니한 원인이 우편의 지연으로 인한 것이라고 인정되는 경우에는 당해서류는 제출기간내에 제출된 것으로 본다.

[전문개정 1999. 7. 1.]

제87조(우편물의 망실) 제86조의 규정은 국제출원에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우 당해우편물의 망실에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제86조제1항 내지 제3항중 "증거"는 각각 "증거 또는 망실한 서류를 대신하는 새로운 서류 및 새로운 서류가 망실한 서류와 동일하다는 것을 증명하는 증거"로, 동조제1항 및 제3항중 "우편의 지연으로"는 각각 "우편물의 망실로"로, 동조제3항중 "당해서류"는 "망실한 서류를 대신하여 제출된 새로운 서류"로 본다.

[전문개정 1999. 7. 1.]

제88조 삭제 〈2012. 6. 28.〉

제88조의2(기간 미준수 구제) ① 출원인 또는 그 대리인은 그의 주소나 영업소가 속하는 지역 또는 체재지에서의 전쟁·혁명·폭동·파업·천재지변 그 밖에 이와 유사한 사고로 인하여 조약규칙에 따른 절차를 그 절차에 대하여 정하여진 기간 이내에 밟지 못하였다는 것을 증명하는 증거서류와 그 절차를 최대한

빨리 밟았다는 것을 증명하는 증거서류를 제출할 수 있다. 다만, 조약규칙에서 그 절차에 대하여 정한 기간의 만료일부터 6개월이 지난 때에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 증거서류가 모두 제출된 경우에는 조약규칙에 따른 절차를 그 절차에 대하여 정하여진 기간 이내에 밟은 것으로 본다.

[본조신설 2012. 6. 28.]

제89조(조약규칙의 효력) 국제출원에 관하여 조약규칙에 이 규칙에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다.

[전문개정 2003. 12. 31.]

■ 제2관 국제출원절차 〈신설 1999. 7. 1.〉

제90조(국제출원을 할 수 있는 자) 법 제192조제4호에서 "산업통상자원부령이 정하는 요건에 해당하는 자"란 같은 조 제1호부터 제3호까지에 해당하는 자가 아닌 자로서 1명이상의 대한민국 국민이나 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인과 공동으로 국제출원하는 자를 말한다. 〈개정 2008. 9. 30., 2013. 3. 23.〉

[전문개정 1999. 7. 1.]

제91조(국제출원의 사용어) 법 제193조제1항에서 "산업통상자원부령이 정하는 언어"란 국어, 영어 또는 일본어를 말한다. 〈개정 2011. 2. 25., 2013. 3. 23.〉

[전문개정 2008. 12. 31.]

제92조(출원서 등의 제출) ① 국제출원을 하려는 자는 국제출원의 출원서에 발명의 설명, 청구범위, 도면 및 요약서 각 1통을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 국제출원의 출원서를 포함한 해당 서류를 서면으로 제출하는 경우에는 각 3통을 별개의 서류로 작성하여 제출하여야 한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

② 삭제 〈2014. 12. 30.〉

[전문개정 2003. 12. 31.]

제93조(출원서 등의 서식) ① 국제출원의 출원서는 별지 제41호서식, 별지 제41호의2서식 또는 별지 제42호서식에 따라 작성하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29., 2008. 12. 31., 2014. 12. 30.〉

② 국제출원의 발명의 설명은 별지 제43호서식, 청구범위는 별지 제44호서식, 요약서는 별지 제45호서식, 도면은 별지 제46호서식에 따라 작성하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29., 2009. 6. 30., 2014. 12. 30.〉

[전문개정 1999. 7. 1.]

[제목개정 2014. 12. 30.]

제93조의2(국가의 지정 등) ① 제92조의 규정에 따라 국제출원의 출원서 등이 제출된 경우에는 다음 각호의 사항이 행하여진 것으로 본다. 〈개정 2008. 12. 31.〉

1. 국제출원일에 조약에 구속되는 모든 체약국의 지정
2. 지정된 체약국(이하 "지정국"이라 한다)중 조약 제43조 또는 제44조가 적용되는 각 지정국에서 얻을 수 있는 모든 종류의 권리를 위한 것이라는 표시
3. 조약 제45조(1)이 적용되는 각 지정국의 지역특허[조약 제2조(iv)의 규정에 따른 특허를 말한다] 및 국내특허[조약 제45조(2)가 적용되는 경우를 제외한다]를 위한 것이라는 표시

② 제1항의 규정에 불구하고 조약규칙 4.9(b)의 규정에 따라 우선권 주장의 기초가 되는 자국내 선출원에 대하여 취하되는 효과를 규정하고 있는 체약국에 대하여는 국제출원의 출원인은 당해 체약국의 지정을 제외할 수 있다.

[본조신설 2003. 12. 31.]

제94조(국제출원번호등의 통지) 특허청장은 국제출원으로 제출된 서류를 접수한 때에는 그 국제출원번호 및 그 국제출원의 접수일을 출원인에게 통지하여야 한다.

[전문개정 1999. 7. 1.]

제95조(출원서 기재사항의 직권말소) 특허청장은 국제출원의 출원서에 법 제193조제2항 및 이 규칙에 정한 사항외의 사항이 기재되어 있는 경우에는 직권으로 그 사항의 기재를 말소하여야 한다.

[전문개정 1999. 7. 1.]

제95조의2(국제조사용 번역문의 제출) ① 국제조사기관이 인정하지 아니하는 언어로 국제출원이 출원된 경우 출원인은 국제조사를 위하여 국제출원의 접수일부터 1월 이내에 조약규칙 12.3(a)의 규정에 따라 국제조사기관이 인정하는 언어로 된 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다.

② 특허청장은 출원인이 제1항의 규정에 따른 기간내에 번역문을 제출하지 아니한 경우에는 보정을 명한 날부터 1월 이내에 그 번역문을 제출하도록 출원인에게 보정을 명하여야 한다.

③ 출원인이 제2항에 따른 기간 이내에 번역문을 제출하지 아니하거나 징수규칙 제10조제1항제4호가목에 따른 가산료를 납부하지 아니한 경우에는 조약규칙 12.3(d)에 따라 그 출원은 취하된 것으로 본다. 이 경우 특허청장은 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다. 〈개정 2005. 2. 11., 2005. 7. 1., 2014. 12. 30.〉

④ 제1항 또는 제2항에 따라 번역문을 제출하려는 자는 별지 제35호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29., 2009. 6. 30.〉

1. 국제조사용 번역문 2통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[본조신설 2003. 12. 31.]

제96조 삭제 〈2008. 12. 31.〉

제97조(절차의 보완) 법 제194조제2항의 규정에 의한 절차의 보완을 하고자 하는 자는 별지 제39호서식의 보완서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29.〉

1. 보완서 3통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[전문개정 1999. 7. 1.]

제97조의2삭제 〈1999. 7. 1.〉

제98조(국제출원으로 취급하지 아니한다는 취지의 통지) 특허청장은 법 제194조제2항에 따른 절차의 보완명령을 받은 자가 지정된 기간에 절차의 보완을 하지 아니하는 경우에는 조약규칙 20.4(i)에 따라 그 출원은 국제출원으로 취급하지 아니한다는 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다. 〈개정 2008. 12. 31.〉

[전문개정 1999. 7. 1.]

제99조(도면의 제출기간) ①법 제194조제4항에서 "산업통상자원부령이 정하는 기간"이란 같은 조 제3항에 따른 통지일부터 2개월을 말한다. 〈개정 2008. 9. 30., 2008. 12. 31., 2013. 3. 23.〉

② 법 제194조제4항의 규정에 의한 도면을 제출하고자 하는 자는 별지 제35호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29.〉

1. 도면 3통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[전문개정 1999. 7. 1.]

제99조의2(국제출원의 명세서 등의 보완) ① 특허청장은 법 제194조제1항에 따른 국제출원일을 인정할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2개월 이내에 그 누락된 부분 또는 잘못 제출된 부분을 정정하는 부분(이하 "정정 부분"이라 한다)을 제출하도록 출원인에게 보완을 명하여야 한다. 〈개정 2014. 12. 30., 2020. 7. 1.〉

1. 발명의 설명 또는 청구범위의 일부가 누락(법 제194조제1항제3호에 해당하는 경우는 제외한다)되어 있거나 잘못 제출된 경우
2. 도면의 전부 또는 일부가 누락되어 있거나 잘못 제출된 경우

② 제1항에도 불구하고 출원인은 국제출원의 접수일부터 2개월 이내에 제1항에 따른 누락된 부분 또는 정정 부분을 특허청장에게 제출할 수 있다. 〈개정 2020. 7. 1.〉

③ 제1항 또는 제2항에 따라 누락된 부분 또는 정정 부분을 제출하려는 자는 별지 제35호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출해야 한다. 〈개정 2014. 12. 30., 2020. 7. 1.〉

1. 누락된 부분 또는 정정 부분을 적은 발명의 설명, 청구범위 또는 도면 각 3통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

④ 출원인은 제1항에 따른 기간에 그 보완명령에 대한 의견서를 특허청장에게 제출할 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 의견서를 제출하려는 자는 별지 제40호서식의 의견제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.

1. 의견서 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

⑥ 특허청장은 제3항에 따른 서류제출서가 접수된 경우에는 해당 서류의 접수일을 법 제194조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 국제출원일로 인정하여야 한다. 다만, 해당 접수일이 법 제194조제4항에 따라 국제출원일로 인정되는 날보다 앞서는 경우에는 그러하지 아니하다.

[본조신설 2008. 12. 31.]

제100조(국제출원일의 통지) 특허청장은 국제출원일을 인정한 때에는 당해국제출원일을 출원인에게 통지하여야 한다. 〈개정 2003. 12. 31.〉

[전문개정 1999. 7. 1.]

제100조의2(명세서 등의 보완의 취하) ① 제99조의2제6항 본문에 따라 국제출원일이 인정된 경우에는 국제출원을 한 출원인은 제100조에 따른 통지일부터 1개월 이내에 제99조의2제3항에 따라 제출된 서류의 제출을 취하할 수 있다.

② 제1항에 따라 서류의 제출이 취하된 경우에는 제99조의2제6항 본문에 따른 국제출원일의 인정은 없었던 것으로 본다.

③ 제1항에 따라 서류의 제출을 취하하려면 별지 제49호서식의 취하서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

[본조신설 2008. 12. 31.]

제101조(절차의 보정) ① 법 제195조제4호에서 "산업통상자원부령으로 정하는 방식"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2003. 12. 31., 2006. 12. 29., 2008. 9. 30., 2008. 12. 31., 2013. 3. 23., 2014. 12. 30.〉

1. 출원인(출원인이 2명 이상인 경우에는 법 제192조제1호 또는 제2호에 해당하는 최소 1명의 출원인)의 주소(법인의 경우에는 그 영업소의 소재지) 및 국적에 관한 기재가 있을 것
2. 출원인 또는 대리인(출원인이 2명 이상이거나 대리인이 2명 이상인 경우에는 그들 중 최소 1명의 출원인 또는 대리인)이 기명을 한 후 서명 또는 날인할 것. 다만, 대리인이 기명을 한 후 서명 또는 날인한 경우에는 출원인(출원인이 2명 이상인 경우에는 모든 출원인)이 기명을 한 후 서명 또는 날인한 위임장이 첨부되어야 한다.
3. 국제출원의 출원서, 발명의 설명, 청구범위, 도면 및 요약서가 각각 별지 제41호서식, 별지 제41호의2서식, 별지 제42호서식부터 별지 제46호서식까지의 서식에 따라 작성되어 있을 것

② 법 제195조의 규정에 의하여 절차의 보정을 하고자 하는 자는 별지 제39호서식의 보정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29.〉

1. 보정서 3통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[전문개정 1999. 7. 1.]

제102조(우선권주장의 보정 또는 추가) ①출원인이 우선권주장을 보정 또는 추가하고자 하는 경우에는 우선일부터 1년 4월(우선권주장의 보정 또는 추가로 인하여 우선일이 변경된 경우에는 변경된 우선일부터 1년 4월과 우선일부터 1년 4월중 먼저 만료되는 날)과 국제출원일부터 4월중 늦게 만료되는 날 이내에 보정 또는 추가하여야 한다.

② 출원인이 조기국제공개를 신청한 후에 특허청장이 제4항의 규정에 의한 보정서를 수령한 경우에는 당해서류는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 조기국제공개를 위한 기술적 준비가 완료되기 전에 당해조기국제공개신청을 취하한 경우 그러하지 아니하다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

③ 우선권주장의 보정 또는 추가로 인하여 우선일이 변경된 경우 변경전 우선일부터 기산하여 만료되지 아니한 기간은 변경된 우선일부터 그 기간을 기산하여야 한다.

④ 제1항의 규정에 의한 보정 또는 추가를 하고자 하는 자는 별지 제39호서식의 보정서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29.〉

⑤ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제4항의 규정에 의한 보정서에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

[전문개정 1999. 7. 1.]

제103조(우선권주장에 대한 보정명령) ① 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원인에게 우선권주장을 보정할 것을 명하여야 한다. 〈개정 2008. 12. 31.〉

1. 국제출원일이 우선일부터 1년 이내에 해당하지 아니하는 경우
2. 우선권주장이 조약규칙 4.10에 따른 요건을 충족하지 아니하는 경우
3. 우선권주장에 관한 기재내용이 해당 우선권서류의 기재내용과 일치하지 아니하는 경우

② 제1항의 규정에 의한 보정을 하고자 하는 자는 별지 제39호서식의 보정서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29.〉

③ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제2항의 규정에 의한 보정서에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

④ 특허청장은 제1항에 따라 우선권주장의 보정명령을 받은 자가 제102조제1항에 따른 기간에 보정을 하지 아니하는 경우에는 해당 우선권주장이 없는 것으로 보고 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당된다는 이유만으로는 해당 우선권주장이 없는 것으로 보지 아니한다. 〈개정 2008. 12. 31.〉

1. 조약규칙 4.10(a)(ii)에 따른 선출원번호를 적지 아니한 경우
2. 우선권주장에 관한 기재내용이 제106조의6제1항에 따른 우선권서류의 기재와 일치하지 아니하는 경우
3. 국제출원일이 우선일부터 1년을 경과하였으나 그 경과일부터 2개월 이내인 경우

⑤ 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 우선권주장의 보정이 있는 경우에는 해당 보정은 제102조제1항에 따른 기간에 한 것으로 본다. 〈신설 2008. 12. 31.〉

1. 제102조제1항에 따른 기간의 만료일부터 1개월 이내일 것
2. 제4항 각 호 외의 부분 본문에 따른 통지가 있기 전일 것

[전문개정 1999. 7. 1.]

제104조(수수료 미납부에 대한 보정) ① 특허청장은 국제출원을 한 자가 징수규칙 제10조제2항제1호의 수수료를 해당 기간 내에 납부하지 아니한 경우에는 조약규칙 16bis.1(a)에 따라 1개월의 기간을 정하여 해당 수수료 및 가산료를 납부할 것을 명하여야 한다. 〈개정 2003. 5. 17., 2003. 12. 31., 2014. 12. 30.〉

② 제1항의 규정에 의한 수수료를 납부하고자 하는 자는 별지 제47호서식의 수수료납부서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 국제출원의 출원서 제출 시 특허청장이 부여한 납부자번호로 수수료를 납부하는 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29., 2018. 5. 29.〉

[전문개정 1999. 7. 1.]

제104조의2 삭제 〈1999. 7. 1.〉

제105조 삭제 〈2003. 12. 31.〉

제106조(국제출원이 취하된 것으로 보는 시기) ① 법 제196조제1항제2호에서 "산업통상자원부령이 정하는 기간"이란 제104조제1항에 따라 수수료미납부에 대한 보정을 명한 날부터 1개월을 말한다. 〈개정 2008. 9. 30., 2013. 3. 23.〉

② 법 제196조제1항제3호에 따른 기간은 국제출원일부터 4개월로 한다. 〈개정 2008. 9. 30.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의2(취하된 것으로 보는 취지의 사전통지등) ① 특허청장은 법 제196조제1항제3호에 해당하여 국제출원이 취하된 것으로 보게 되는 경우에는 미리 그 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다.

② 출원인은 제1항에 따라 통지를 받은 경우에는 통지일부터 2개월 이내에 별지 제40호서식의 의견제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출할 수 있다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29., 2009. 6. 30.〉

1. 의견서 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의3삭제 〈2003. 12. 31.〉

제106조의4(대표자의 지정) 법 제197조제2항의 규정에 의한 출원인의 대표자지정은 법 제192조제1호 또는 제2호에 해당하는 출원인중 첫번째로 기재되어 있는 자로 한다.

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의5(수수료납부서의 제출) 법 제198조의 규정에 의하여 수수료를 납부하고자 하는 자는 별지 제47호서식의 수수료납부서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 국제출원의 출원서 제출 시 특허청장이 부여한 납부자번호로 수수료를 납부하는 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29., 2018. 5. 29.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의6(우선권서류의 제출) ① 조약 제2조(vi)의 규정에 의한 국내출원 또는 국제출원을 기초로 하여 우선권을 주장하고자 하는 자는 우선일부터 1년 4월이내에 별지 제48호서식의 우선권서류 송달신청서에 그 국내출원 또는 국제출원을 수리한 관청이 인정하는 당해국내출원 또는 국제출원의 등본(이하 "우선권서류"라 한다)을 첨부하여 특허청장에게 제출할 수 있다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29.〉

② 대한민국에 제출한 특허출원·실용신안등록출원 또는 국제출원을 기초로 하여 우선권을 주장하려는 자는 국제출원의 출원서, 보정서 또는 추가 신청서에 우선권서류의 송달신청의 취지를 적거나 우선일부터 1년 4개월 이내에 별지 제48호서식의 우선권서류 송달신청서를 특허청장에게 제출하여 우선권서류를 국제사무국에 송달할 것을 특허청장에게 요청할 수 있다. 〈개정 2001. 6. 30., 2005. 2. 11., 2006. 12. 29., 2008. 12. 31., 2018. 5. 29.〉

③ 삭제 〈2012. 6. 28.〉

④ 대리인이 절차를 밟는 경우에는 제1항 및 제2항에 따른 신청서에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. 〈개정 2003. 12. 31., 2006. 12. 29., 2012. 6. 28.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의7(국제출원등의 취하) ① 국제출원의 출원인은 특허청장에 대하여 국제출원, 지정국의 지정, 우선권주장, 국제예비심사의 청구 또는 선택국의 선택을 취하할 수 있다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2001. 6. 30., 2003. 12. 31.〉

1. 우선일부터 2년 6월을 경과한 경우
2. 조약 제23조(2) 또는 제40조(2)의 규정에 의한 청구를 한 경우

② 제1항의 규정에 의한 취하를 하고자 하는 자는 별지 제49호서식의 취하서 2통을 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29.〉

③ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제2항의 규정에 의한 취하서에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

④ 제1항에 따른 취하는 모든 출원인을 대리하는 대리인 또는 대표자(법 제197조제2항에 따른 대표자는 제외한다)가 없는 경우에는 모든 출원인이 기명을 한 후 서명 또는 날인한 서면으로 하여야 한다. 〈개정 2008. 12. 31.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의8(수수료의 반환) ①다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 출원인의 청구에 의하여 납부된 국제출원료를 반환하여야 한다. 〈개정 2003. 12. 31.〉

1. 국제출원일이 인정되지 아니한 경우
2. 조약 제12조(1)의 규정에 의한 국제출원의 기록원본이 국제사무국에 송부되기 전에 국제출원이 취하되었거나 취하된 것으로 보는 경우

3. 영 제15조의 규정에 의하여 외국에의 출원이 금지된 경우

② 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 출원인의 청구에 의하여 납부된 조사료를 반환하여야 한다.

1. 조약 제12조(1)의 규정에 의한 국제출원의 조사용사본(이하 "조사용사본"이라 한다)이 국제조사기관에 송부되기 전에 국제출원이 취하되었거나 취하된 것으로 보는 경우
2. 제1항제1호 또는 제3호에 해당하는 경우

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의9(국제출원의 인증) ① 국제출원의 출원인은 우선일부터 1년 2월이 경과한 후 특허청장에게 국제출원의 사본을 제출하여 출원시의 국제출원과 동일하다는 인증을 청구할 수 있다.

② 특허청장은 제1항의 규정에 의한 청구가 조약규칙 22.1(e)에 해당하는 경우에는 동 규칙에 의하여 그 인증을 거부할 수 있다.

③ 국제출원의 출원인은 제1항의 규정에 의하여 인증받은 국제출원의 사본을 국제사무국에 송부할 수 있다.

[본조신설 1999. 7. 1.]

■ 제3관 국제조사 〈신설 1999. 7. 1.〉

제106조의10(조사용사본 수령의 통지) 특허청장은 조약규칙 23.1의 규정에 의하여 송부된 조사용사본을 수령한 때에는 그 수령사실 및 수령일을 출원인에게 즉시 통지하여야 한다.

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의11(국제조사의 대상 등) ① 특허청장은 법 제194조의 규정에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원에 대하여 심사관으로 하여금 조약 제18조(1)의 규정에 따른 국제조사보고서(이하 "국제조사보고서"라 한다) 및 조약규칙 43bis.1의 규정에 따른 견해서(이하 "국제조사기관의 견해서"라 한다)를 작성하게 하여야 한다. 다만, 출원인이 특허청외의 기관을 국제조사기관으로 지정한 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2003. 12. 31.〉

② 특허청장은 우선권주장의 기초가 되는 선출원이 국어 또는 영어외의 언어로 기재되어 있는 경우에는 기간을 정하여 국어번역문을 제출할 것을 출원인에게 명할 수 있다. 〈신설 2005. 2. 11.〉

③ 제2항의 규정에 의한 국어번역문을 제출하려는 자는 별지 제35호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈신설 2005. 2. 11., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30.〉

1. 국어번역문 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

④ 제2항에 따라 국어번역문의 제출명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 그 국제출원에 대하여 우선권주장이 없는 것으로 보고 국제조사기관의 견해서를 작성할 수 있다. 〈신설 2005. 2. 11., 2014. 12. 30.〉

⑤ 국제출원의 청구범위 전부가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심사관은 제1항에도 불구하고 국제조사보고서를 작성하지 아니한다. 〈개정 2009. 6. 30., 2012. 6. 28., 2014. 12. 30.〉

1. 국제출원의 대상이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 과학 또는 수학의 이론

나. 단순히 발견한 동물·식물의 변종

다. 사업활동, 순수한 정신적 행위의 수행 또는 유희에 관한 계획, 법칙 또는 방법

라. 수술 또는 치료에 의한 사람의 처치방법 및 진단방법

마. 정보의 단순한 제시

바. 심사관이 선행기술을 조사할 수 없는 컴퓨터프로그램

2. 발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 필요한 사항이 기재되어 있지 아니하거나 기재된 사항이 현저히 불명료하여 유효한 국제조사를 할 수 없는 경우

⑥ 국제출원의 청구범위 일부가 제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심사관은 국제조사보고서에 그 취지를 기재하고 해당 청구범위에 대하여는 국제조사를 하지 아니한다. 〈개정 2005. 2. 11., 2014. 12. 30., 2017. 2. 28.〉

⑦ 국제출원의 청구범위가 조약규칙 6.4(a)에 위반되는 경우에는 심사관은 국제조사보고서에 그 취지를 기재하고 해당 청구범위에 대해서는 국제조사를 하지 아니할 수 있다. 〈신설 2017. 2. 28.〉

⑧ 심사관은 제5항부터 제7항까지의 규정에 따라 국제조사를 하지 아니한 청구범위에 대해서는 국제조사기관의 견해서에 그 취지를 기재하고 해당 청구범위에 대한 견해를 제시하지 아니한다. 〈신설 2003. 12. 31., 2005. 2. 11., 2014. 12. 30., 2017. 2. 28.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

[제목개정 2003. 12. 31.]

제106조의12(핵산염기 서열목록의 제출 등) ① 심사관은 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함하는 국제출원에 대하여 다음 각호의 서열목록 또는 진술서가 제출되지 아니한 경우에는 기간을 정하여 그 서열목록 또는 진술서의 제출을 명할 수 있다. 이 경우 조약규칙 13ter.1의 규정에 의하여 가산료 납부를 명할 수 있다. 〈개정 2005. 2. 11.〉

1. 조약시행세칙에서 규정하는 표준(이하 이 조에서 "표준"이라 한다)에 의하여 서면으로 작성된 서열목록

2. 표준에 의하여 작성된 전자적 형태의 서열목록

3. 전자적 형태의 서열목록이 서면으로 작성된 서열목록과 동일하다는 진술서

② 제1항의 규정에 의하여 제출 또는 납부명령을 받은 자가 서열목록 또는 진술서를 제출하거나 가산료를 납부하고자 하는 경우에는 별지 제35호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2005. 2. 11., 2006. 12. 29.〉

1. 제출명령을 받은 당해서열목록 또는 진술서 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

③ 심사관은 제1항에 따라 제출 또는 납부명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 서열목록 또는 진술서를 제출하지 아니하거나 가산료를 납부하지 아니하여 유효한 국제조사를 할 수 없는 청구범위에 대하여는 국제조사를 하지 아니한다. 〈개정 2005. 2. 11., 2014. 12. 30.〉

④ 제1항의 규정에 의한 제출명령에 의하여 제출된 서열목록에 기재된 사항중 최초의 국제출원에 포함되지 아니하였던 사항은 국제출원의 일부로 보지 아니한다.

⑤ 심사관은 제3항에 따라 국제조사를 하지 아니한 청구범위에 대해서는 국제조사기관의 견해서에 그 취지를 기재하고 해당 청구범위에 대한 견해를 제시하지 아니한다. 〈신설 2003. 12. 31., 2014. 12. 30.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

[제목개정 2003. 12. 31.]

제106조의13(명세서 서열목록부분의 보정) ① 명세서의 서열목록부분이 조약규칙 5.2(b)에서 규정하는 요건을 갖추지 못한 경우에는 심사관은 기간을 정하여 출원인에게 보정을 명하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 보정을 하고자 하는 자는 별지 제35호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

1. 보정서 3통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

③ 제106조의12제4항의 규정은 제1항의 규정에 의한 보정명령에 의하여 제출된 보정서에 관하여 이를 준용한다.

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의14(추가수수료 납부) ① 심사관은 국제출원이 조약 제17조(3)(a)의 규정에 의한 발명의 단일성요건을 충족하지 아니하는 경우에는 기간을 정하여 추가수수료의 납부를 명하여야 한다.

② 심사관은 제1항의 규정에 의하여 추가수수료의 납부명령(이하 "추가수수료납부명령"이라 한다)을 받은 자가 지정된 기간내에 추가수수료를 납부한 경우에는 당해발명에 대하여 국제조사를 수행하여야 한다.

③ 심사관은 제1항에 따라 추가수수료납부명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 추가수수료를 납부하지 아니하는 경우에는 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명 또는 1군의 발명과 관련되는 국제출원부분에 한정하여 국제조사보고서를 작성하여야 한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

④ 심사관은 제3항에 따라 청구범위 일부에 한정하여 국제조사보고서를 작성하는 경우에는 국제조사기관의 견해서에 그 취지를 기재하고 해당 청구범위 일부에 한정하여 견해를 제시하여야 한다. 〈신설 2003. 12. 31., 2014. 12. 30.〉

⑤ 심사관은 국제출원에 대하여 국제조사보고서의 작성이 시작된 이후에 조약규칙 20.5 또는 20.5bis에 따라 명세서, 도면 등의 누락 부분 또는 정정 부분이 제출된 경우에는 조약규칙 40bis.1에 따라 기간을 정하여 추가수수료의 납부를 명할 수 있다. 〈신설 2020. 7. 1.〉

⑥ 심사관은 제5항에 따라 추가수수료의 납부명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 추가수수료를 납부한 경우에는 제출된 누락 부분 또는 정정 부분을 포함한 국제출원에 대하여 국제조사보고서를 작성해야 한다. 〈신설 2020. 7. 1.〉

⑦ 제1항 또는 제5항에 따른 추가수수료를 납부하고자 하는 자는 별지 제50호서식에 따른 서류를 특허청장에게 제출해야 한다. 〈개정 2006. 12. 29., 2020. 7. 1.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

[제목개정 2020. 7. 1.]

제106조의15(발명의 단일성요건 미충족에 대한 추가수수료 이의신청) ① 제106조의14제1항에 따라 추가수수료납부명령을 받은 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 조 제7항에 따른 서류에 그 이유를 기재한 진술서를 첨부하여 특허청장에게 추가수수료납부명령에 대한 이의신청(이하 "추가수수료이의신청"이라 한다)을 할 수 있다. 추가수수료이의신청을 하는 경우 그 심사를 위한 수수료(이하 "추가수수료이의신청료"라 한다)를 납부해야 한다. 〈개정 2005. 2. 11., 2020. 7. 1.〉

1. 국제출원이 조약 제17조(3)(a)의 규정에 의한 발명의 단일성요건을 충족하고 있는 경우
2. 추가수수료납부명령을 받은 추가수수료 금액이 과다한 경우

② 삭제 〈2005. 2. 11.〉

③ 추가수수료이의신청료를 납부하고자 하는 자는 별지 제50호서식에 의한 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

④ 제1항의 규정에 의하여 추가수수료이의신청을 하고자 하는 자가 제106조의14제1항의 규정에 의한 기간 이내에 추가수수료이의신청료를 납부하지 아니하는 경우에는 추가수수료이의신청은 처음부터 없었던 것으로 본다. 〈개정 2005. 2. 11.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

[제목개정 2020. 7. 1.]

제106조의16(추가수수료이의신청에 대한 결정) ① 추가수수료이의신청은 3인의 심사관합의체가 심사·결정한다.

② 특허청장은 각 추가수수료이의신청에 대하여 제1항의 규정에 의한 심사관합의체를 구성할 심사관을 지정하여야 한다. 〈개정 2005. 2. 11.〉

③ 특허청장은 제2항의 규정에 의하여 지정된 심사관중 1인을 심사장으로 지정하여야 한다.

④ 제1항의 규정에 의한 결정은 다음 각호의 사항을 기재한 서면으로 하여야 하며, 결정을 한 심사관은 이에 기명날인하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2014. 1. 29.〉

1. 추가수수료이의신청사건의 번호
2. 추가수수료이의신청인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소 또는 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
4. 결정내용 및 그 이유
5. 결정연월일

⑤ 특허청장은 납부된 추가수수료의 전부 또는 일부를 출원인에게 반환하여야 한다는 결정이 있는 때에는 당해결정에 의한 금액을 출원인에게 반환하여야 한다. 이 경우 추가수수료의 전부를 반환하는 때에는 추가수수료이의신청료도 함께 반환하여야 한다. 〈개정 2005. 2. 11.〉

⑥ 심사장은 추가수수료이의신청에 대한 결정이 있는 때에는 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다.

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의17(심사관에 의한 발명의 명칭 결정) ① 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 국제출원된 발명의 명칭은 심사관이 이를 결정한다.

1. 국제출원에 발명의 명칭이 기재되어 있지 아니하고발명의 명칭에 관하여 조약규칙 37.2의 규정에 의한 통지를 받지 못한 경우
2. 국제출원에 기재된 발명의 명칭이 조약규칙 4.3의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하는 경우

② 심사관은 제1항의 규정에 의하여 결정한 발명의 명칭을 국제조사보고서에 기재하여야 한다.

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의18(요약서의 보정) ① 심사관은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 요약서를 새로 작성하여야 한다.

1. 국제출원에 요약서가 포함되어 있지 아니하고 요약서에 관하여 조약규칙 38.2의 규정에 의한 통지를 받지 못한 경우
2. 국제출원에 포함된 요약서가 조약규칙 8의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하는 경우

② 특허청장은 제1항의 규정에 의하여 심사관이 작성한 요약서를 국제조사보고서에 첨부하여 출원인에게 송부하여야 한다.

③ 출원인은 국제조사보고서 송부일부터 1월 이내에 제1항에 따른 요약서에 대하여 보정신청 또는 의견진술을 하거나, 심사관이 요약서를 새로 작성하지 아니한 경우에는 출원인이 작성한 요약서에 대하여 보정신청을 할 수 있다. 〈개정 2007. 6. 29.〉

④ 출원인은 제3항에 따라 보정을 신청하려는 경우에는 별지 제39호서식의 보정서에, 의견을 진술하려는 경우에는 별지 제40호서식의 의견제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2007. 6. 29.〉

1. 보정서 2통(보정을 신청하는 경우에 한한다)
2. 의견서 1통(의견을 진술하는 경우에 한한다)
3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

⑤ 심사관은 제4항에 따른 보정신청 또는 의견진술이 있는 때에는 요약서의 보정여부를 결정하여야 하며, 요약서를 보정한 때에는 국제사무국에 그 보정사실을 통지하여야 한다. 〈신설 2007. 6. 29.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

[제목개정 2007. 6. 29.]

제106조의19(국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서의 기재사항 등) ① 심사관은 국제조사보고서에 다음 각호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 국제출원번호
2. 국제출원일
3. 출원인의 성명 또는 명칭
4. 발명의 단일성에 관한 사항
5. 발명의 명칭, 요약서 및 요약서와 함께 공개되는 도면의 번호에 관한 사항
6. 발명이 속하는 분야의 국제특허분류기호
7. 국제조사를 한 분야의 국제특허분류기호
8. 관련기술에 관한 문헌
9. 국제조사완료일
10. 기타 필요한 사항

② 심사관은 국제조사기관의 견해서에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다. 〈신설 2003. 12. 31., 2014. 12. 30.〉

1. 제1항제1호 내지 제4호 및 동항제6호에 해당하는 사항
2. 청구범위에 기재되어 있는 발명의 신규성, 진보성 또는 산업상 이용가능성에 관한 견해
3. 제2호의 규정에 따른 견해와 관련되는 문헌
4. 견해서 작성일
5. 그 밖에 심사관이 국제조사기관의 견해서의 작성에 필요하다고 인정하는 사항

③ 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서는 국제출원의 언어로 작성하여야 한다. 〈개정 2003. 12. 31., 2008. 12. 31.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

[제목개정 2003. 12. 31.]

제106조의20(국제조사보고서등의 송부) ① 특허청장은 심사관이 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서를 작성한 경우에는 이를 출원인에게 송부하여야 한다. 〈개정 2003. 12. 31.〉

② 특허청장은 제106조의11제5항 또는 제106조의12제3항의 규정에 의하여 국제조사보고서를 작성하지 아니한 경우에는 그 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다. 〈개정 2005. 2. 11.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의21(인용문헌사본의 발급신청) 국제출원에 관한 국제조사보고서에 인용된 문헌의 사본의 발급을 필요로 하는 출원인은 국제출원일부터 7년 이내에 특허청장에게 신청할 수 있다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

[제목개정 2014. 12. 30.]

제106조의22(조사료의 반환) ① 다른 국제출원을 기초로 하여 우선권을 주장한 국제출원에 대하여 심사관이 국제조사보고서를 작성함에 있어서 해당우선권주장의 기초가 되는 국제출원(이하 이 조에서 "선국제출원"이라 한다)에 대한 국제조사보고서를 이용하는 경우 그 취지를 출원인에게 통지하고 특허청장은 출원인의 청구에 따라 납부된 조사료의 일부를 반환하여야 한다. 다만, 선국제출원의 국제조사보고서가 특허청에서 작성되지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2008. 12. 31.〉

② 국제출원에 대하여 심사관이 국제조사보고서를 작성할 때 해당 국제출원과 관련된 국내출원의 심사의 결과를 이용하는 경우 그 취지를 출원인에게 통지하고 특허청장은 출원인의 청구에 따라 납부된 조사료의 일부를 반환하여야 한다. 〈개정 2008. 12. 31.〉

③ 제1항 및 제2항에 따른 조사료의 반환액 및 그 밖에 필요한 사항은 징수규칙으로 정한다. 〈신설 2008. 12. 31., 2014. 12. 30.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

■ 제4관 국제예비심사 〈신설 1999. 7. 1.〉

제106조의23(국제예비심사청구) ① 조약 제31조(2)의 규정에 해당하는 출원인은 국제출원에 대하여 국제예비심사를 청구할 수 있다. 〈개정 2003. 12. 31.〉

② 제1항에 따라 국제예비심사를 청구하려는 자는 다음 각 호의 기간 중 늦게 만료되는 날 이내에 별지 제51호서식 또는 별지 제51호의2서식의 국제예비심사청구서 2통을 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2003. 12. 31., 2006. 12. 29., 2008. 12. 31.〉

1. 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서 또는 조약 제17조(2)(a)의 규정에 따라 국제조사보고서를 작성하지 아니한다는 취지의 통지서를 출원인에게 송부한 날부터 3월
2. 우선일부터 22월

③ 국제예비심사청구서를 제출하는 경우 출원인은 제2항의 규정에 따른 기간 이내에 국제출원에 관한 의견서 또는 보정서를 특허청장에게 제출할 수 있다. 〈신설 2003. 12. 31.〉

④ 제2항의 규정에 따라 국제예비심사청구서가 제출된 경우에는 조약 제2장의 효력이 미치는 모든 지정국이 선택된 것으로 본다. 〈신설 2003. 12. 31.〉

⑤ 제2항의 규정에 따른 기간의 만료후에 국제예비심사청구서가 제출된 경우에는 당해 국제예비심사청구서가 제출되지 아니한 것으로 본다. 이 경우 특허청장은 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다. 〈신설 2003. 12. 31.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의24(국제예비심사청구서의 기재사항등) ① 국제예비심사청구서에는 다음 각호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 국제예비심사청구라는 표시
2. 출원인에 관한 사항
3. 대리인 또는 대표자가 있는 경우에는 그 대리인 또는 대표자에 관한 사항
4. 국제예비심사청구에 관련된 국제출원에 관한 사항
5. 삭제 〈2003. 12. 31.〉
6. 보정에 관한 사항(조약규칙 53.9의 규정에 의한 기재사항이 있는 경우에 한한다)

② 국제예비심사청구서는 국제출원의 언어로 작성하여야 한다. 〈개정 2008. 12. 31.〉

③ 출원인·대리인 또는 대표자는 조약규칙 53.8에 따라 국제예비심사청구서에 기명을 한 후 서명 또는 날인하여야 한다. 〈개정 2008. 12. 31.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의25(수수료의 납부) ① 국제예비심사를 청구하고자 하는 자는 수수료를 납부하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 수수료를 납부하고자 하는 자는 별지 제47호서식의 수수료납부서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의26(국제예비심사청구권이 없는 출원인의 국제예비심사청구서) 특허청장은 조약규칙 54.4의 규정에 의하여 국제예비심사를 청구할 수 없는 출원인이 국제예비심사를 청구한 경우에는 당해 국제예비심사청구서는 제출되지 아니한 것으로 본다.

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의27(국제예비심사청구에 관한 절차의 보완) ① 특허청장은 국제예비심사청구서에 국제예비심사청구의 대상인 국제출원이 특정되지 아니한 경우에는 기간을 정하여 보완을 명하여야 한다. 〈개정 2003. 12. 31.〉

② 제1항의 규정에 의하여 보완을 하고자 하는 자는 별지 제39호서식의 보완서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

1. 보완서 2통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

③ 특허청장은 제1항의 규정에 의한 보완명령을 받은 자가 지정된 기간내에 보완을 한 경우에는 그 보완서의 도달일에 국제예비심사청구서가 수리된 것으로 본다.

④ 특허청장은 제1항의 규정에 의한 보완명령을 받은 자가 지정된 기간내에 보완을 하지 아니한 경우에는 그 국제예비심사청구서는 제출되지 아니한 것으로 본다.

⑤ 특허청장은 제4항의 규정에 의하여 국제예비심사청구서가 제출되지 아니한 것으로 보기 전까지는 출원인의 신청에 의하여 제1항의 규정에 의한 기간을 연장할 수 있다.

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의28(국제예비심사청구서의 수리일의 통지) 특허청장은 국제예비심사청구서를 수리한 때에는 그 수리일을 출원인에게 즉시 통지하여야 한다.

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의29(국제예비심사청구에 관한 절차의 보정) ① 특허청장은 국제예비심사청구서가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. 〈개정 2003. 12. 31., 2008. 12. 31.〉

1. 제106조의23제2항의 규정에 위반되는 경우
2. 제106조의24제1항제1호 내지 제4호의 규정에 위반되는 경우. 다만, 출원인이 2인 이상인 경우 동조동항제2호에 관한 사항은 제106조의23제1항의 규정에 따라 국제예비심사를 청구할 수 있는 출원인중 최소 1인에 관하여 기재된 경우를 제외한다.
3. 제106조의24제2항 또는 같은 조 제3항에 위반되는 경우. 다만, 같은 조 제3항에 관한 사항은 출원인이 2명 이상이거나 대리인이 2명 이상인 경우 그들 중 최소 1명이 기명을 한 후 서명 또는 날인한 경우는 제외하고, 대리인이 기명을 한 후 서명 또는 날인한 경우에는 출원인(출원인이 2명 이상인 경우에는 모든 출원인)이 기명을 한 후 서명 또는 날인한 위임장이 첨부되어야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 보정명령에 따라 보정을 하고자 하는 자는 별지 제39호서식의 보정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2003. 5. 17., 2006. 12. 29.〉

1. 보정서 2통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

③ 특허청장은 제1항의 규정에 의한 보정명령을 받은 자가 지정된 기간내에 보정을 한 경우에는 국제예비심사청구서의 도달일에 국제예비심사청구서가 수리된 것으로 본다.

④ 특허청장은 제1항의 규정에 의한 보정명령을 받은 자가 지정된 기간내에 보정을 하지 아니한 경우에는 그 국제예비심사청구서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 〈개정 2003. 12. 31.〉

⑤ 특허청장은 제4항의 규정에 의하여 국제예비심사청구서가 제출되지 아니한 것으로 보기 전까지는 출원인의 신청에 의하여 제1항의 규정에 의한 기간을 연장할 수 있다. 〈개정 2003. 12. 31.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의30(국제예비심사에 관한 수수료 미납부에 대한 보정) ① 특허청장은 국제예비심사를 청구한 자가 징수규칙 제10조제1항제8호 또는 제9호에 따른 수수료를 같은 조 제2항제2호에 따른 기간 내에 납부하지 아니한 경우에는 조약규칙 58bis.1(a)에 따라 1개월 이내에 해당 수수료 및 가산료를 납부할 것을 명하여야 한다. 〈개정 2003. 12. 31., 2014. 12. 30.〉

② 제1항의 규정에 의한 수수료를 납부하고자 하는 자는 별지 제47호서식의 수수료납부서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

③ 특허청장은 제1항의 규정에 의하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간내에 당해 수수료 및 가산료를 납부하지 아니한 경우에는 당해국제예비심사청구서는 제출되지 아니한 것으로 본다.

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의31(국제예비심사청구서가 제출되지 아니한 것으로 보는 경우의 통지) 특허청장은 제106조의26·제106조의27제4항·제106조의29제4항 또는 제106조의30제3항의 규정에 의하여 국제예비심사청구서가 제출되지 아니한 것으로 보는 경우에는 그 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다. 〈개정 2003. 12. 31.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의32 삭제 〈2003. 12. 31.〉

제106조의33(누락된 보정서의 제출명령) ① 특허청장은 국제예비심사청구서에 국제예비심사청구와 동시에 조약 제34조(2)(b)의 규정에 의한 보정서를 제출한다는 취지가 기재되어 있음에도 불구하고 그 보정서가 첨부되어 있지 아니한 경우에는 기간을 정하여 당해보정서의 제출을 명하여야 한다.

② 제1항에 따른 제출명령을 받은 자가 보정서를 제출하는 경우에는 별지 제39호서식의 보정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2001. 6. 30., 2003. 12. 31., 2006. 12. 29., 2008. 12. 31., 2010. 7. 27., 2014. 12. 30.〉

1. 국제출원의 언어로 작성된 보정서(청구범위에 관한 보정의 경우에는 청구범위 전체를 적은 보정서를 말한다) 2통
2. 국제출원의 발명의 설명 또는 도면에 관한 보정의 경우에는 다음 각 목의 사항을 적은 설명서 1통
   가. 보정 전과 보정 후의 차이점
   나. 국제출원일에 제출된 국제출원에서 보정의 근거가 되는 부분
   다. 보정의 이유

2의2. 국제출원의 청구범위에 관한 보정의 경우에는 다음 각 목의 사항을 적은 설명서 1통
   가. 보정 전과 보정 후의 차이점
   나. 국제출원일에 제출된 국제출원에서 보정의 근거가 되는 부분
   다. 국제출원일에 제출된 국제출원에서 삭제된 청구항의 번호
   라. 보정서에 적혀 있는 청구항 중 보정된 청구항의 번호

3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의34(국제예비심사의 개시) ① 출원인이 조약규칙 69.1(d)의 규정에 의하여 국제예비심사에 관하여 조약 제19조의 규정에 의한 보정을 하지 아니한다는 취지를 기재한 신청서를 특허청장에게 제출하는 경우 심사관은 국제예비심사를 개시하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 신청서를 제출하고자 하는 자는 별지 제52호서식의 국제예비심사 개시신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

③ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제2항의 규정에 의한 신청서에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의35(우선권주장의 기초가 되는 선출원의 국어번역문) ① 우선권주장의 기초가 되는 선출원이 국어 또는 영어 외의 언어로 기재되어 있는 경우, 특허청장은 조약 제33조(1)에 따른 견해를 제시함에 있어서 그 우선권주장의 유효성 여부에 대한 판단이 필요한 때에는 기간을 정하여 국어로 기재된 번역문을 제출할 것을 출원인에게 명할 수 있다. 〈개정 2006. 9. 29.〉

② 제1항에 따른 국어번역문을 제출하려는 자는 별지 제35호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29., 2014. 12. 30.〉

1. 국어번역문 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

③ 제1항에 따라 국어번역문의 제출명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 해당 국제출원에 대하여 우선권주장이 없는 것으로 보고 국제예비심사보고서를 작성할 수 있다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

[제목개정 2014. 12. 30.]

제106조의36(출원인에 의한 국제출원의 보정) ① 국제예비심사를 청구한 출원인은 국제예비심사보고서의 작성개시 전까지 발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

② 제1항의 규정에 의한 보정은 최초로 국제출원을 한 때의 국제출원에 기재된 범위내이어야 한다.

③ 제1항에 따라 보정을 하려는 자는 별지 제39호서식의 보정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2003. 5. 17., 2006. 12. 29., 2008. 12. 31., 2010. 7. 27., 2014. 12. 30.〉

1. 국제출원의 언어로 작성된 보정서(청구범위에 관한 보정의 경우에는 청구범위 전체를 적은 보정서를 말한다) 2통

1의2. 국제출원의 발명의 설명 또는 도면에 관한 보정의 경우에는 다음 각 목의 사항을 적은 설명서 1통

가. 보정 전과 보정 후의 차이점

나. 국제출원일에 제출된 국제출원에서 보정의 근거가 되는 부분

다. 보정의 이유

1의3. 국제출원의 청구범위에 관한 보정의 경우에는 다음 각 목의 사항을 적은 설명서 1통

가. 보정 전과 보정 후의 차이점

나. 국제출원일에 제출된 국제출원에서 보정의 근거가 되는 부분

다. 국제출원일에 제출된 국제출원에서 삭제된 청구항의 번호

라. 보정서에 적혀 있는 청구항 중 보정된 청구항의 번호

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의37(국제예비심사의 대상) ① 특허청장은 제106조의23의 규정에 의하여 국제예비심사가 청구된 국제출원에 대하여 심사관으로 하여금 국제예비심사를 하게 한다.

② 국제출원의 청구범위의 전부가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심사관은 국제예비심사를 하지 아니한다는 취지를 조약 제34조(2)(c)에 따른 견해서(이하 "국제예비심사기관의 견해서"라 한다) 또는 국제예비심사보고서에 기재하여야 한다. 〈개정 2003. 12. 31., 2005. 2. 11., 2014. 12. 30.〉

1. 제106조의11제5항제1호에 해당하는 경우
2. 발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 기재된 사항이 현저히 불명료하거나 청구범위가 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되어 있지 아니하여 조약 제33조에 따른 신규성·진보성 또는 산업상 이용가능성에 대하여 유효한 견해를 제시할 수 없는 경우
3. 국제조사보고서가 작성되지 아니하여 심사관이 국제예비심사를 하지 아니한다고 결정한 경우

③ 국제출원의 청구범위의 일부가 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 또는 청구범위에 기재된 종속항이 조약규칙 66.2(a)에 위반되는 경우에는 심사관은 견해서 또는 국제예비심사보고서에 그 취지를 기재하고 해당 청구범위에 대하여는 국제예비심사를 하지 아니한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의38(핵산염기 서열목록등의 제출) 제106조의12 및 제106조의13의 규정은 국제예비심사에 있어서의 핵산염기 서열 또는 아미노산 서열목록등의 제출에 관하여 이를 준용한다. 〈개정 2005. 2. 11.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의39(국제예비심사에 관한 발명의 단일성) ① 심사관은 국제출원이 조약 제34조(3)(a)에 따른 발명의 단일성요건을 충족하지 아니하는 경우에는 기간을 정하여 청구범위의 감축 또는 추가수수료의 납부를 명할 수 있다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

② 심사관은 제1항에 따른 명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 청구범위를 감축함이 없이 추가수수료를 납부하지 아니하는 경우에는 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명 또는 1군의 발명과 관련되는 국제출원 부분에 한정하여 국제예비심사를 하고 그 취지를 국제예비심사보고서에 기재한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

③ 제2항은 제1항에 따른 명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 청구범위를 감축하였으나 발명의 단일성 요건을 충족하지 아니하는 경우에 관하여 준용한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

④ 제106조의14제7항·제106조의15 및 제106조의16은 국제예비심사에 관한 발명의 단일성에 관하여 준용한다. 이 경우 제106조의14제7항 중 "추가수수료를 납부하고자 하는 자"는 "추가수수료를 납부하거나 청구범위를 감축하려는 자"로, 제106조의15 중 "조약 제17조(3)(a)"는 "조약 제34조(3)(a)"로 본다. 〈개정 2005. 2. 11., 2014. 12. 30., 2020. 7. 1.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의40(국제예비심사기관의 견해서의 작성) ① 제106조의23의 규정에 따라 국제예비심사가 청구된 경우 국제조사기관의 견해서는 당해 국제출원에 대한 국제예비심사기관의 견해서로 본다. 〈신설 2003. 12. 31.〉

② 제1항에도 불구하고 국제출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심사관은 국제예비심사보고서의 작성 전에 국제예비심사기관의 견해서를 추가로 작성하여 송부하고 기간을 정하여 출원인에게 의견서 및 보정서를 제출할 수 있는 기회를 줄 수 있다. 〈개정 2003. 12. 31., 2014. 12. 30.〉

1. 제106조의36제2항의 규정에 위반되는 경우
2. 제106조의37제2항 또는 동조제3항의 규정에 해당하는 경우
3. 제106조의38의 규정에 의한 제출명령을 받은 자가 서열목록등을 제출하지 아니하여 유효한 국제예비심사를 할 수 없는 경우
4. 청구범위에 기재되어 있는 발명이 조약 제33조에 따른 신규성·진보성 또는 산업상 이용가능성의 요건을 충족하지 아니하는 경우
5. 국제출원의 형식 또는 내용이 조약 및 조약규칙에서 정하고 있는 요건을 충족하지 아니하는 경우
6. 기타 조약 및 조약규칙에 의하여 국제예비심사기관의 견해서 작성이 필요한 경우

③ 심사관은 제2항의 규정에 의하여 정하여진 기간내에 출원인의 신청이 있는 경우에는 그 기간을 연장할 수 있다. 〈개정 2003. 12. 31.〉

④ 심사관은 출원인의 신청이 있는 경우 기간을 정하여 출원인에게 국제출원에 관한 의견서 및 보정서를 제출할 수 있는 기회를 추가로 줄 수 있다.

⑤ 제2항·제4항 또는 제106조의23제3항의 규정에 의한 의견서를 제출하고자 하는 자는 별지 제40호서식의 의견제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2003. 5. 17., 2003. 12. 31., 2006. 12. 29.〉

1. 의견서 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

⑥ 제2항, 제4항 또는 제106조의23제3항에 따른 보정서를 제출하려는 자는 별지 제39호서식의 보정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈신설 2003. 5. 17., 2003. 12. 31., 2006. 12. 29., 2008. 12. 31., 2010. 7. 27., 2014. 12. 30.〉

1. 국제출원의 언어로 작성된 보정서(청구범위에 관한 보정의 경우에는 청구범위 전체를 적은 보정서를 말한다) 2통
2. 국제출원의 발명의 설명 또는 도면에 관한 보정의 경우에는 다음 각 목의 사항을 적은 설명서 1통
   가. 보정 전과 보정 후의 차이점
   나. 국제출원일에 제출된 국제출원에서 보정의 근거가 되는 부분
   다. 보정의 이유
2의2. 국제출원의 청구범위에 관한 보정의 경우에는 다음 각 목의 사항을 적은 설명서 1통
   가. 보정 전과 보정 후의 차이점
   나. 국제출원일에 제출된 국제출원에서 보정의 근거가 되는 부분
   다. 국제출원일에 제출된 국제출원에서 삭제된 청구항의 번호
   라. 보정서에 적혀 있는 청구항 중 보정된 청구항의 번호
3. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[본조신설 1999. 7. 1.]

[제목개정 2003. 12. 31.]

제106조의41(국제예비심사보고서의 기재사항 등) ① 심사관은 국제예비심사보고서에 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

1. 국제출원번호
2. 국제출원일
3. 발명이 속하는 분야의 국제특허분류기호
4. 출원인의 성명 또는 명칭
5. 발명의 단일성에 관한 사항
6. 청구범위에 기재되어 있는 발명의 신규성·진보성 또는 산업상 이용가능성에 관한 견해
7. 제6호의 견해에 관련되는 문헌
8. 국제예비심사청구서 제출일
9. 국제예비심사보고서 작성일
10. 기타 필요한 사항

② 국제예비심사보고서는 국제출원의 언어로 작성하여야 한다. 〈개정 2008. 12. 31.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

[제목개정 2014. 12. 30.]

제106조의42(국제예비심사보고서등의 송부) 특허청장은 심사관이 국제예비심사보고서를 작성한 때에는 당해 국제예비심사보고서 및 그 부속서류를 출원인에게 송부하여야 한다.

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의43(인용문헌사본의 발급신청) 제106조의21은 국제조사보고서에 인용되지 아니하였으나 국제예비심사보고서에 인용된 문헌의 사본의 발급신청에 관하여 준용한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

[제목개정 2014. 12. 30.]

제106조의44(서류사본의 발급신청) 국제예비심사를 청구한 출원인 또는 그 출원인의 승낙을 얻은 자는 특허청장에 대하여 해당 국제출원에 관한 서류의 사본의 발급을 신청할 수 있다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

[제목개정 2014. 12. 30.]

제106조의45(예비심사료등의 반환) ① 특허청장은 조약규칙 58의 규정에 의한 예비심사료가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 출원인의 청구에 의하여 이를 반환하여야 한다. 〈개정 2003. 12. 31.〉

1. 제106조의23제5항·제106조의26·제106조의27제4항·제106조의29제4항 또는 제106조의30제3항의 규정에 의하여 국제예비심사청구서가 제출되지 아니한 것으로 보는 경우
2. 국제예비심사의 개시전에 국제출원 또는 국제예비심사청구가 취하된 경우

② 특허청장은 조약규칙 57의 규정에 의한 취급료가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 출원인의 청구에 의하여 이를 반환하여야 한다. 〈개정 2003. 12. 31.〉

1. 국제예비심사청구서를 국제사무국에 송부하기 전에 국제예비심사청구가 취하된 경우
2. 제106조의23제5항 또는 제106조의26의 규정에 의하여 국제예비심사청구서가 제출되지 아니한 것으로 보는 경우

[본조신설 1999. 7. 1.]

제106조의46(국제출원의 취하등) 제106조의7의 규정은 국제예비심사단계에서의 국제출원등의 취하에 관하여 이를 준용한다.

[본조신설 1999. 7. 1.]

제 2 절 국제특허출원에 관한 특례

제107조(특허출원인변경 등의 특례) ① 법 제199조제2항의 규정에 의한 국제특허출원(이하 "국제특허출원"이라 한다)에 있어서 국제사무국으로부터 출원인의 성명이나 명칭, 주소나 영업소의 소재지 또는 국적등의 변경통지를 받은 경우에는 그 통지에 의하여 제9조제3항의 규정에 의한 주소등의 변경 또는 경정의 신고가 있는 것으로 본다. 〈개정 2001. 6. 30.〉

② 국제특허출원에 있어서 국제사무국으로부터 특허출원인변경통지를 받은 경우에는 그 통지에 의하여 제26조의 규정에 의한 특허출원인변경신고가 있는 것으로 본다. 〈개정 2001. 6. 30.〉

[전문개정 1999. 7. 1.]

[제목개정 2001. 6. 30.]

제107조의2(국제조사기관이 결정한 발명의 명칭의 적용) 조약규칙 37.2의 규정에 의하여 국제조사기관이 결정한 명칭이 있는 발명에 대하여 국제특허출원을 하고자 하는 자는 당해출원의 번역문에는 국제조사기관이 결정한 명칭을 번역한 명칭을 사용하여야 한다. 〈개정 1999. 7. 1.〉

[본조신설 1997. 7. 1.]

제108조(지분의 기재등의 특례) ① 국제특허출원에 관하여 제27조의 규정을 적용함에 있어서는 동조중 "특허출원서"는 "법 제203조에 따른 서면"으로 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

② 법 제214조의 규정에 의한 신청에 관하여 제27조의 규정을 적용함에 있어서는 동규정중 "특허출원서"는 "법 제214조제1항에 따른 결정신청서"로 한다. 〈개정 2006. 12. 29.〉

제109조(출원번호의 통지의 특례) 법 제199조 또는 제214조제4항의 규정에 의하여 특허출원으로 보는 국제출원의 출원번호의 통지에 관하여는 제24조의 규정을 적용함에 있어서는 동조중 "특허출원서를 수리한 때"는 "법 제201조제1항의 규정에 의한 번역문을 수리한 때(법 제214조제4항의 규정에 의하여 특허출원으로 보는 국제출원에 있어서는 법 제214조제4항의 규정에 의한 결정을 한 때)"로 본다. 〈개정 1999. 7. 1., 2005. 2. 11.〉

제110조(특허출원번호 표시의 특례) 법 제199조제2항의 규정에 의한 국제특허출원에 관한 서류 기타의 물건의 제출에 관하여 제12조제1항을 적용함에 있어서는 동조제1항중 "특허출원을 한 후"는 "법 제201조제1항의 규정에 의한 절차를 한 후"로 한다.

제111조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 서류제출기간의 특례) 법 제200조에서 "산업통상자원부령이 정하는 기간"이란 법 제201조제5항에 따른 기준일 경과후 30일을 말한다. 〈개정 2007. 6. 29., 2008. 9. 30., 2013. 3. 23., 2015. 12. 31.〉

[전문개정 1999. 7. 1.]

[제목개정 2007. 6. 29.]

제112조(국제특허출원서류 등의 국어번역문) 법 제201조제1항 또는 제214조제2항에 따라 발명의 설명, 청구범위, 요약서 또는 도면의 국어에 의한 번역문을 제출하려는 자는 별지 제53호서식부터 별지 제56호서식에 따른 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

[전문개정 2009. 6. 30.]

[제목개정 2014. 12. 30.]

제112조의2(핵산염기 서열 또는 아미노산 서열을 포함한 국제특허출원의 특례) ① 서열을 포함한 국제특허출원에 대하여 법 제201조제1항에 따른 서면을 제출하는 경우에는 제21조의4를 준용한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

② 법 제214조제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원에 서열이 포함된 경우 법 제214조제1항에 따른 신청을 할 때에는 제21조의4를 준용한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

[전문개정 2013. 1. 3.]

제113조(국제특허출원의 우선권서류의 번역문 제출) 제25조제3항 내지 제5항의 규정은 법 제201조의 규정에 의한 절차를 밟은 자가 조약규칙 17.1(a)·(b) 또는 (b-bis)에 규정하는 우선권서류의 제출의무를 이행한 경우에 이를 준용한다.

[전문개정 2005. 2. 11.]

제113조의2(우선권서류등의 제출에 관한 특례) ① 법 제201조의 규정에 의한 절차를 밟는 자가 조약규칙 17.1(a)·(b) 또는 (b-bis)의 규정에 의한 우선권서류의 제출의무를 이행하지 아니한 경우에는 특허청장은 기간을 정하여 우선권서류를 제출할 것을 명하여야 한다. 〈개정 2003. 12. 31., 2005. 2. 11.〉

② 제25조제1항 및 제3항 내지 제5항의 규정은 제1항의 규정에 의하여 우선권서류를 제출하는 경우에 이를 준용한다. 〈개정 2005. 2. 11.〉

③ 제1항의 규정에 따라 제출명령을 받은 자가 제1항의 규정에 따른 기간내에 우선권서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권주장은 효력을 상실한다. 〈신설 2003. 12. 31., 2005. 2. 11.〉

[본조신설 1999. 7. 1.]

제114조(국어번역문 등의 제출) ①법 제201조 및 법 제203조에 따라 국어번역문 등을 제출하려는 자는 별지 제57호서식에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1999. 7. 1., 2002. 2. 28., 2003. 5. 17., 2006. 12. 29., 2008. 12. 31., 2010. 7. 27., 2014. 12. 30.〉

1. 법 제201조제1항에 따른 발명의 설명, 청구범위, 요약서 및 도면의 국어번역문 각 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

3. 기타 법령의 규정에 의한 증명서류 1통

② 법 제201조제3항에 따라 새로운 국어번역문을 제출하려는 자는 별지 제13호서식의 서류제출서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈신설 2010. 7. 27., 2014. 12. 30.〉

1. 법 제201조제1항에 따른 발명의 설명, 청구범위, 요약서 및 도면의 새로운 국어번역문 각 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

③ 법 제203조제3항제1호의 경우에 해당하여 보정을 하려는 자는 별지 제57호서식을 특허청장에게 제출하고 징수규칙 제2조제1항제11호에 따른 가산료를 납부하여야 한다. 〈신설 2003. 5. 17., 2003. 12. 31., 2006. 9. 29., 2006. 12. 29., 2010. 7. 27., 2014. 12. 30.〉

④ 법 제203조제3항제2호의 경우에 해당하여 보정을 하려는 자에 대하여는 제13조를 준용한다. 〈신설 2003. 5. 17., 2010. 7. 27., 2014. 12. 30.〉

⑤ 법 제201조제6항에 따라 국어번역문의 잘못된 번역을 정정하려는 자는 별지 제17호의2서식의 국어번역문 오역정정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하고 징수규칙 제2조제1항제11호의3에 따른 수수료를 납부하여야 한다. 〈신설 2014. 12. 30.〉

1. 정정사항에 대한 설명서 1통

2. 대리인에 의하여 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[전문개정 1998. 12. 31.]

[제목개정 2014. 12. 30.]

제114조의2(국제출원일의 특례) ① 특허청장은 조약규칙 20.3(b)(ⅱ) 및 20.5(d)에 따라 국제출원일이 인정된 국제특허출원인 경우에는 그 국제출원일을 조약규칙 20.3(b)(ⅰ), 20.5(b) 또는 20.5(c)에 따른 국제출원일로 다시 인정하고 이를 국제특허출원의 출원인에게 통지하여야 한다.

② 제1항에 따른 통지를 받은 국제특허출원의 출원인은 통지를 받은 날부터 2개월 이내에 별지 제24호서식의 의견서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출할 수 있다.

1. 의견내용을 증명하는 서류 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

③ 제1항에 따른 통지를 받은 국제특허출원의 출원인은 조약규칙 20.5(c)에 따라 그 국제특허출원에 포함되는 것으로 보는 발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 관하여 제2항에 따른 기간에 그 발명의 설명, 청구범위 또는 도면이 국제특허출원에 포함되지 않는 것으로 볼 것을 신청할 수 있다. 이 경우 국제특허출원의 출원인은 별지 제12호서식의 취하서를 특허청장에게 제출하여야 하며 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

④ 제1항에도 불구하고 제3항에 따른 취하서가 제출된 때에는 해당 신청과 관련된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면은 국제특허출원에 포함되지 않는 것으로 본다. 〈개정 2014. 12. 30.〉

[본조신설 2010. 7. 27.]

제114조의3(명백한 잘못의 정정에 대한 불인정) ① 특허청장은 조약규칙 91.3(f)에 따라 조약규칙 91.1에 따른 명백한 잘못의 정정을 인정하지 않을 수 있다.

② 특허청장은 제1항에 따라 조약규칙 91.1에 따른 명백한 잘못의 정정을 인정하지 아니하는 경우에는 그 국제특허출원의 출원인에게 그 취지 및 이유를 통지하여야 한다.

③ 제2항에 따른 통지를 받은 국제특허출원의 출원인은 통지를 받은 날부터 2개월 이내에 별지 제24호서식의 의견서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출할 수 있다.

1. 의견내용을 증명하는 서류 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

[본조신설 2010. 7. 27.]

제115조(보정서와 설명서의 번역문 또는 사본) ① 법 제204조제1항 및 법 제205조제1항에 따른 보정서의 번역문 또는 사본을 제출하려는 자는 별지 제13호서식에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29., 2009. 6. 30.〉

1. 보정서의 번역문 또는 보정서의 사본 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
3. 기타 법령의 규정에 의한 증명서류 1통

② 법 제204조제3항에 따른 설명서의 번역문 또는 사본을 제출하려는 자는 별지 제13호서식에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2006. 12. 29., 2009. 6. 30.〉

1. 설명서의 번역문 또는 설명서의 사본 1통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통
3. 기타 법령의 규정에 의한 증명서류 1통

③ 삭제 〈2002. 2. 28.〉

[전문개정 1998. 12. 31.]

[제목개정 2009. 6. 30.]

제116조(재외자의 특허관리인 선임기간의 특례) 법 제206조제2항에서 "산업통상자원부령이 정하는 기간"이란 법 제201조제5항에 따른 기준일부터 2개월로 한다. 〈개정 2013. 3. 23., 2017. 2. 28.〉

[전문개정 2008. 9. 30.]

제116조의2(국제특허출원의 심사에 관한 특례) ① 국제특허출원에 관한 심사에 있어 해당 국제특허출원이 국제공개되지 아니하여 특허청장이 조약 제2조(xv)에 따른 수리관청 또는 국제사무국에 제출된 서류(특허청장에게 제출된 서류는 제외한다)의 확인이 곤란한 경우에는 해당 서류의 사본을 제출하게 할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 해당 서류의 사본을 특허청장에게 제출하지 아니한 경우에는 그 국제특허출원의 국제공개일까지 그 국제특허출원에 대한 심사를 보류할 수 있다.

③ 제1항에 따른 사본의 제출은 별지 제13호서식의 서류제출서에 따른다.

[본조신설 2008. 12. 31.]

제117조(결정의 신청기간 등) ① 법 제214조제1항의 규정에 의한 기간은 거부·선언 또는 인정이 출원인에게 통지된 날부터 2월로 한다.

② 법 제214조제1항에 따른 결정의 신청을 하려는 자는 별지 제58호서식의 신청서 2통에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 1998. 12. 31., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30.〉

1. 발명의 설명, 청구범위, 요약서 및 도면의 번역문 각 2통
2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 2통
3. 기타 법령의 규정에 의한 증명서류 2통

[제목개정 2014. 12. 30.]

제118조(결정의 신청에 관련된 번역문) 법 제214조제2항에서 "산업통상자원부령이 정하는 국제출원에 관한 서류"란 해당 국제출원에 관하여 출원인이 조약 제2조(xv)에 따른 수리관청 또는 같은 조 (xix)에 따른 국제사무국에 제출한 서류 및 수리관청 또는 국제사무국이 당해 국제출원에 관하여 행한 처분에 관한 서류를 말한다. 〈개정 1993. 12. 31., 1996. 6. 22., 1998. 12. 31., 1999. 7. 1., 2008. 9. 30., 2013. 3. 23.〉

제119조(거부·선언·인정에 관한 결정) 법 제214조제3항의 규정에 의한 결정은 다음 각호의 사항을 기재한 문서로 하여야 한다.

1. 국제출원의 표시
2. 발명의 명칭
3. 출원인 및 대리인의 성명 및 주소나 영업소
4. 결정의 주문 및 그 이유
5. 결정연월일

제7장 ■ 보칙

제120조(서류의 열람 등) ① 법 제216조에 따른 특허등록원부발급신청·자료열람(복사)신청·서류등본(초본)발급신청 및 특허원부기록사항발급신청은 별지 제29호서식, 특허취소신청사실증명신청·심판청구사실증명신청·특허취소결정확정사실증명·심결확정사실증명신청·심결문송달증명신청 및 결정문송달증명신청은 별지 제19호서식에 따른다. 다만, 신청인이 전보 또는 구두(전화를 포함한다)로 서류의 등본 또는 초본의 발급이나 복사의 신청을 한 때에는 그 발급 전까지 신청서를 제출하여야 한다. 〈개정 1998. 12. 31., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30., 2015. 12. 31., 2017. 2. 28.〉

② 대리인의 경우 제1항의 규정에 의한 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

[제목개정 2014. 12. 30.]

제120조의2(특허출원 또는 심사에 관한 서류의 반출) ① 법 제217조제1항제4호에 따라 외국 특허청 또는 국제기구와의 업무협약을 이행하기 위하여 반출할 수 있는 특허출원 또는 심사에 관한 서류는 다음 각호와 같다.

1. 특허출원서와 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서, 도면 및 요약서
2. 선행기술의 조사 또는 특허분류에 관한 서류
3. 거절이유통지서, 특허거절결정서 또는 특허결정서
4. 그 밖에 외국 특허청 또는 국제기구와의 업무협약을 이행하기 위하여 반출이 필요하다고 특허청장이 인정하는 서류

② 특허청장은 제1항 각 호에 따른 서류를 반출하려는 경우 외국 특허청 또는 국제기구와의 업무협약에 비밀유지에 관한 사항이 포함되어 있지 아니한 경우에는 해당 외국 특허청 또는 국제기구와 비밀유지에 관한 사항을 미리 협의하여야 한다.

[본조신설 2018. 5. 29.]

[종전 제120조의2는 제120조의3으로 이동 〈2018. 5. 29.〉]

제120조의3(특허문서 전자화기관의 지정 등) ①법 제217조의2제1항에서 "산업통상자원부령이 정하는 시설 및 인력을 갖춘 법인"이란 다음 각 호의 기준에 해당하는 법인을 말한다. 〈개정 1998. 12. 31., 2005. 2. 11., 2006. 9. 29., 2008. 9. 30., 2013. 3. 23., 2015. 12. 31., 2018. 10. 16.〉

1. 특허출원중인 발명에 관한 비밀유지에 적합할 것
2. 데이터 입력장치, 데이터 저장장치 등 특허문서 전자화업무의 효율적인 수행에 적합한 장비와 5년 이상 전산정보처리 분야에서 업무를 수행한 경험이 있는 사람 1명 이상을 보유할 것
3. 임·직원중 「변리사법」 제2조의 규정에 의한 업무를 행하는 다른 기관의 임·직원을 겸하는 자 또는 동법 제5조의 규정에 의하여 등록한 변리사가 없을 것
4. 삭제 〈2006. 9. 29.〉

② 법 제217조의2제1항에 따라 특허문서 전자화업무를 위탁받으려는 자는 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 특허청장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 신청인의 법인 등기사항증명서를 확인하여야 하되, 이를 통하여 확인할 수 없거나 신청인이 확인에 필요한 정보를 제공하지 아니하는 경우에는 법인 등기사항증명서를 첨부하도록 하여야 한다. 〈개정 2003. 12. 31., 2005. 2. 11., 2006. 9. 29., 2008. 9. 30., 2010. 7. 27., 2018. 10. 16.〉

1. 사업계획서(작업절차도를 포함한다)
2. 사업실적서(유사한 업무를 수행한 경험이 있는 경우에 한한다)
3. 장비 및 전문인력 보유현황 기술서
4. 신청일이 속하는 회계연도의 전 회계연도의 재산목록 및 대차대조표
5. 삭제 〈2006. 9. 29.〉

③ 특허청장은 특허문서 전자화업무의 효율적인 수행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 둘 이상의 기관에 대하여 특허문서 전자화업무를 위탁할 수 있다. 〈개정 2018. 10. 16.〉

④ 삭제 〈2018. 10. 16.〉

⑤ 삭제 〈2018. 10. 16.〉

[본조신설 1997. 7. 1.]

[제목개정 2010. 7. 27., 2018. 10. 16.]

[제120조의2에서 이동, 종전 제120조의3은 제120조의4로 이동 〈2018. 5. 29.〉]

제120조의4(특허문서 전자화기관의 업무규정) ① 법 제217조의2제1항에 따라 특허문서 전자화업무를 위탁받은 기관(이하 "특허문서 전자화기관"이라 한다)은 특허문서 전자화업무에 관한 업무규정을 정하여 특허청장의 승인을 받아야 한다. 이를 변경하려는 경우에도 또한 같다. 〈개정 2018. 10. 16.〉

② 제1항에 따른 업무규정에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 〈개정 2014. 12. 30., 2018. 10. 16.〉

1. 특허문서 전자화업무의 실시방법 및 처리절차에 관한 사항
2. 특허문서 전자화업무에 관한 대장·서류 및 자료의 보존에 관한 사항
3. 특허문서 전자화업무와 관련하여 알게 된 비밀의 유지에 관한 사항
4. 그 밖에 특허문서 전자화업무에 관하여 필요한 사항

③ 삭제 〈2005. 2. 11.〉

[본조신설 1997. 7. 1.]

[제목개정 2018. 10. 16.]

[제120조의3에서 이동, 종전 제120조의4는 제120조의5로 이동 〈2018. 5. 29.〉]

제120조의5(특허공보의 발행매체) 법 제221조제2항에 의한 전자적매체는 읽기전용광디스크 또는 정보통신망으로 한다. 〈개정 2001. 6. 30.〉

[본조신설 1997. 7. 1.]

[제120조의4에서 이동, 종전 제120조의5는 제120조의6으로 이동 〈2018. 5. 29.〉]

제120조의6(전자화대상 서류) ① 법 제217조의2제4항에 따라 특허청장 또는 특허심판원장이 서면으로 제출한 서류를 전자화할 수 있는 서류는 다음 각 호의 것을 제외한 서류로 한다. 〈개정 2003. 5. 17., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30., 2017. 2. 28., 2020. 3. 30.〉

1. 법 제41조의 규정에 의한 비밀취급 명령을 받은 경우의 관련서류
2. 삭제 〈2017. 2. 28.〉
3. 삭제 〈2005. 2. 11.〉
4. 삭제 〈2005. 2. 11.〉
5. 삭제 〈2005. 2. 11.〉
6. 삭제 〈2005. 2. 11.〉
7. 삭제 〈2005. 2. 11.〉
8. 삭제 〈2005. 2. 11.〉
9. 전자문서첨부서류등 물건제출서(전자적기록매체를 제출하는 경우에 한한다)
10. 법 제214조제1항에 따른 결정신청서
11. 삭제 〈2020. 7. 1.〉
12. 발급신청서(서류등초본을 발급하는 경우만 해당한다)
13. 증명신청서(특허취소신청사실, 심판청구사실, 특허취소결정확정사실, 심결확정사실, 심결문등본송달 및 결정문등본송달의 증명으로 한정한다)

② 특허청장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차를 효율적으로 처리하기 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 제9조의4에 따라 전자문서로 제출된 서류도 법 제217조의2제1항에 따라 다시 전자화할 수 있다. 〈신설 2020. 3. 30.〉

[전문개정 2002. 2. 28.]

[제120조의5에서 이동, 종전 제120조의6은 제120조의7로 이동 〈2018. 5. 29.〉]

제120조의7(전자화한 내용의 통지 및 정정신청) ① 특허청장 또는 특허심판원장은 법 제217조의2제4항의 규정에 의하여 특허출원서 또는 보정서(명세서등의 내용보정에 한한다) 그밖에 전자화한 내용의 확인이 필요하다고 인정하는 서류를 전자화한 경우에는 그 전자화한 내용을 출원인에게 통지하여야 한다. 〈개정 2002. 2. 28.〉

② 제1항의 규정에 의한 통지를 받은 출원인등은 전자화한 내용이 서면으로 제출된 내용과 다른 경우에는 그 통지를 받은 날부터 30일이내에 별지 제59호서식의 전자화내용 정정신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 〈개정 2002. 2. 28., 2006. 12. 29.〉

[본조신설 1998. 12. 31.]

[제120조의6에서 이동 〈2018. 5. 29.〉]

제121조(특허표시) ① 법 제223조제1항 및 제2항에 따라 특허표시 또는 특허출원의 표시를 하는 경우 특허번호 또는 특허출원번호를 게재한 인터넷주소를 표시함으로써 특허번호 또는 특허출원번호의 표시를 갈음할 수 있다. 〈개정 2020. 3. 30.〉

② 제1항에 따른 인터넷주소의 표시방법과 그 밖의 특허표시 또는 특허출원표시의 구체적인 방법은 특허청장이 정하여 고시한다. 〈신설 2020. 3. 30.〉

[전문개정 2017. 9. 22.]

제122조 삭제 〈2008. 9. 30.〉

제123조 삭제 〈2018. 12. 31.〉

01 절차총칙

1. 내용 개괄

당사자 → 대리인 → 서류 → 기간 → 수수료 → 반려/절차무효 → 권리이전시 절차속행/효력승계 → 절차 취하/포기

2. 당사자 (능력/복수당사자)

가. 능력 (서/권리능력/절차능력)

1) 서

특허에 관한 절차(심사 또는 심판 등)를 밟기 위해서는 아래와 같이 특허법상의 절차능력 또는 절차능력·권리능력이 필요하다.

절차능력만 있으면 할 수 있는 절차 (권리능력이 없어도 밟을 수 있는 절차) (비법인사단·재단도 밟을 수 있는 절차)	권리능력 및 절차능력 모두 요구되는 절차 (좌측 경우 제외한 모든 절차)
• 타 출원에 대한 심사청구, 정보제공	• 출원, 보정, 분할, 분리, 변경 등
• 특허취소신청인 • 각종 무효심판 청구인 • 소극적 권리범위확인심판 청구인 • 적극적 권리범위확인심판 피청구인	• 각종 무효심판 피청구인 • 소극적 권리범위확인심판 피청구인 • 적극적 권리범위확인심판 청구인 • 거절결정 불복 심판 청구인 • 정정심판 청구인 • 통상실시권 허여 심판의 청구인 및 피청구인 등
• 상기 심판의 심결에 대한 재심의 청구인 및 피청구인	• 상기 심판의 심결에 대한 재심의 청구인 및 피청구인

2) 권리능력

(의의) 권리능력이란 특허법에 의해 부여되는 일반적인 권리·의무의 주체가 될 수 있는 법률상의 지위·자격을 말한다. 자연인 또는 법인에 대해 권리능력이 인정된다.

(비법인사단·재단의 경우) 비법인사단·재단은 권리능력이 없으므로 권리능력이 없어도 밟을 수 있는 절차만 밟을 수 있다.

3) 절차능력

(의의) 절차능력이란 당사자로서 스스로 유효하게 특허에 관한 절차상의 행위를 하거나 그 효과를 받을 수 있는 법률상의 지위·자격을 말한다. 절차능력이 없는 자는 절차능력이 있는 대리인 등에 의해서만 절차를 밟을 수 있다.

(흠결사유)

> 미성년자 등(3) → 법정대리인 要(단, 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 제외) → 추인 可(소급유효, 7-2)[1]

비법인 사단 등(4) → 대표자 또는 관리인 要

재외자(5, 206) → 특허관리인 要(단 대한민국에 체재하는 경우, 국내단계진입절차 제외)

(흠결사유 극복 가능 여부)

> 미성년자 등이 3조 위반하고 절차 진행 → 46ⅰ 反 → 16(당해 절차 무효 可) → 법정대리인 추가하는 보정(=추인 효과 발생)으로 하자 치유 可
> 재외자가 5조 위반하고 절차 진행 → 시규11ⅵ 反 → 시규11④(서류 접수 ×, 절차 진행 자체 ×) → 반려사유이므로 특허관리인 추가하는 보정 不可

나. 복수당사자 (대표자 미선임/대표자 선임/대표자 지정)

1) 대표자 미선임

(각자 대표) 출, 존, 신, 청, 우, 불 제외하고는 각자가 모두를 대표한다. 즉 각자 절차 진행이 가능하며 이는 전원에게 효력이 미친다.

2) 대표자 선임

(대표자 선임) 대표자를 선정하여 신고한 경우에는 대표자만이 모두를 대표할 수 있다. 즉 대표자만 절차 진행이 가능하다.

(대표자 선임 절차) 대표자를 선정하여 신고하는 경우에는 대리인과 마찬가지로 (7) 대표자로 선임된 사실을 서면으로 증명하여야 한다.

---

1)

미성년자 또는 대리권 없는 대리인이 절차 진행	보정명령(46ⅰ)	보정×	당해 절차 무효 可	
		보정○ (성인이 됨 / 법정대리인 추가 / 대리인에게 수권)	당해 보정행위를 추인으로 취급	당해 절차 소급 유효(7-2)

3) 대표자 지정

2인 이상이 공동으로 출원한 국제출원의 경우 출원인들이 대표자를 정하지 않으면 대표자를 지정할 수 있다(197②). 대표자 지정은 내국인 또는 재내자인 외국인에 해당하는 출원인 중 첫번째로 기재되어 있는 자로 한다(시규106-4).

3. 대리인 (구분/법정대리인/임의대리인)

가. 구분

(의의) 대리인이란 당사자의 이름으로 특허에 관한 제반 절차를 대신 밟는 자를 말한다.

(구분) 대리인은 아래와 같이 구분할 수 있다.

대리인	법정대리인	친권자
		후견인[상대방의 특허취소신청, 심판 또는 재심 청구에 대한 수동적 절차에 한하여 후견감독인의 동의 없이 절차 진행 可(3②)]
	임의대리인	재내자의 위임에 의한 대리인(6)
		재외자의 위임에 의한 특허관리인(5)

나. 법정대리인

(의의) 법정대리인이란 대리권이 법률 규정에 의하여 수여된 대리인을 말한다. 미성년자 등에게 법정대리인이 존재한다.

(범위) 당사자의 특별 수권 없이 출, 존, 특, 신, 청, 우, 불, 복의 6조 절차 대리도 가능하다(심사기준).

(절차) 대리권은 서면으로 증명하여야 한다(7).

(기타) (절차중단사유) 법정대리인 사망 또는 대리권 상실시 절차가 중단된다(20ⅳ). 단 임의대리인이 있는 경우에는 임의대리권이 소멸되지 않으며(8ⅳ, ⅴ) 절차가 중단되지 않는다.

다. 임의대리인

(의의) 임의대리인이란 당사자의 의사에 따라 대리권을 수여 받은 자를 말한다.

(범위) 재내자의 임의대리인, 재외자의 특허관리인은 특별 수권 없이는 출, 존, 특, 신, 청, 우, 불, 복의 6조 절차 대리가 불가능하다(46ⅰ).

(절차) 대리권은 서면으로 증명하여야 한다(7).

(기타) (임의대리권 불소멸) 당사자의 사, 능, 합, 수/법정대리인의 사, 능, 소, 변이 있어도 임의대리권은 소멸하지 않는다[8]. (포괄위임제도) 장래 사건에 대해서까지 대리권을 부여하는 포괄위임제도(시규5-2)가 존재한다. (개별대리원칙) 당사자가 2인 이상을 대리인으로 선임했어도 대리인은 각자 절차 진행이 가능하다[9]. (대리인 선임명령 등) 특허청장 또는 심판장은 대리인 선임 또는 교체 명령을 할 수 있고, 그 명령을 한 후 그 전에 특허청장 또는 특허심판원장에 대하여 진행한 절차의 전부 또는 일부를 무효로 할 수 있다[10].

4. 서류 (작성/제출/송달)

가. 작성 (서/특허고객번호/전자문서)

1) 서

(작성방법) 특허에 관한 절차를 밟기 위하여 제출하는 서류는 제출인의 성명(법인의 경우 명칭) 및 고유번호(특허고객번호)를 기재하고 서명 또는 날인(전자문서의 경우 전자서명)하여야 한다. 다만 특허고객번호가 없는 경우는 제출인의 주소를 기재하여야 한다(시규2).

(흠결사유) 성명 또는 특허고객번호(특허고객번호가 없는 경우는 주소)를 기재하지 않은 경우 반려사유에 해당한다(시규11①iii).

2) 특허고객번호

특허에 관한 절차를 밟을 때는 사전에 특허청장 또는 특허심판원장에게 특허고객번호 부여를 신청하고, 주소 대신 부여 받은 특허고객번호를 서류에 적어서 제출하는 것이 바람직하다. 만약 특허에 관한 절차를 밟는 자가 사전에 특허고객번호 부여를 신청하지 않은 경우 특허청장 또는 특허심판원장은 직권으로 특허고객번호를 부여하고 그 사실을 알려야 한다. 위 내용은 대리인의 경우도 마찬가지이다(28-2).

3) 전자문서

(주의사항) 서류는 문서 또는 전자문서로 제출할 수 있다. 전자문서는 문서와 효력이 같다(28-3). 다만 문서와 달리 주의사항으로서 전자문서는 특허청 전산정보처리조직에서 처리가 불가능한 것으로 작성하면 반려되며(시규11①x iii), 전자서명 등록을 위해 사전에 특허청장 또는 특허심판원장에게 전자문서 이용신고를 하여야 한다(28-3).

(제한) 비밀취급된 국방관련 출원은 전자문서로 제출할 수 없다(시규9-2③).

나. 제출 (서/우편/정보통신망)

1) 서

(제출방법) 서류는 문서 또는 전자문서를 직접, 우편, 정보통신망(전자문서만 가능)을 통해 제출할 수 있다. 전자문서는 전자적 기록매체에 수록하여 직접, 우편으로 제출하거나; 정보통신망을 이용하여 제출할 수 있다(28-3).

(효력발생시기) 서류는 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 제출의 효력이 발생한다(28).

(수신처) 서류는 특허청장 또는 특허심판원장을 수신인으로 한다(시규3). 심판절차는 특허심판원장을 수신처로 하고, 그 외 절차는 특허청장을 수신처로 한다.

2) 우편

(일반적인 경우) 우체국에 제출한 날에 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 것으로 본다.

(등록신청서류, 국제출원서류) 등록신청서류와 국제출원서류는 우편으로 제출하더라도 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 효력이 발생한다(28②).

3) 정보통신망

제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있는 때 특허청 또는 특허심판원 접수용 전산정보처리조직에 기록된 내용으로 특허청장 또는 특허심판원장에게 도달한 것으로 본다(28-3).

다. 송달 (서/우편/정보통신망/공시송달)

1) 서

(송달방법) 서류는 특허청 또는 특허심판원에서 당사자 또는 대리인이 직접 수령하거나 정보통신망을 이용하여 수령하는 경우를 제외하고는 등기우편으로 발송하여야 하며(령18①), 송달불능인 경우에 한해 공시송달이 가능하다(219).

(송달대상) 미성년자등에 대한 송달은 법정대리인에게 하며(령18⑤), 당사자 또는 대리인이 2인 이상인 경우로서 서류 송달 대표자 1인을 선정하여 신고한 경우에는 그 대표자에게 송달한다(령18⑧).

(효력발생시기) 출원인과 대리인 중 누구에게라도 최초로 송달되면 송달의 효력이 발생한다(判例).

2) 우편

(일반적인 경우) 송달 받은 날 송달효력이 발생한다.

(송달거부) 정당 사유 없이 송달받기를 거부한 때는 발송한 날에 송달된 것으로 본다(령18⑪).

(재외자) 재외자로서 특허관리인이 있으면 특허관리인에게 송달하고, 특허관리인이 없으면 재외자에게 항공등기우편으로 발송하며, 이 경우는 발송일에 송달된 것으로 본다(220).

3) 정보통신망

(대상) 전자문서 이용신고를 한 자에게는 정보통신망을 이용하여 송달할 수 있다(28-5①).

(효력발생시기) 통지등을 받은 자가 자신이 사용하는 전산정보처리조직을 통하여 그 서류를 확인한 때 특허청 또는 특허심판원 발송용 전산정보처리조직에 기록된 내용으로 도달한 것으로 본다(28-5).

4) 공시송달

(요건) 서류를 송달받을 자의 주소나 영업소가 분명하지 않아 송달할 수 없는 경우 공시송달이 가능하다(219①). 공동출원의 경우는 공동출원인 전원의 주소 또는 영업소가 불분명하여 송달받을 수 없는 경우에 한해 공시송달이 가능하며, 공시송달 요건이 구비되지 않은 상태에서 공동출원인 중 1인에 대하여 이루어진 공시송달은 부적법하고 송달효력이 발생하지 않는다(判例).

(절차) 송달받을 자에게 어느 때라도 발급한다는 뜻을 특허공보에 게재하는 것으로 한다(219②).

(효력발생시기) 최초 공시송달은 특허공보에 게재한 날부터 2주일이 지나면 송달효력이 발생하고, 같은 당사자에 대한 이후 공시송달은 특허공보에 게재한 날의 다음 날부터 송달효력이 발생한다(219③).

5. 기간 (서/계산/연장/추후보완/정지)

가. 서

정해진 기간 이내에 제출되지 않은 서류는 반려된다(시규11①vii).

주요 법정기간을 정리하면 아래와 같다.

1. 무효처분의 취소(16②)
   ⑴ 특허청장 또는 특허심판원장은 절차의 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다(16①).
   ⑵ 절차가 무효가 무효로 된 경우 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 정당한 사유에 의한 것으로 인정되는 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 의해 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니한다(16②).

2. 절차의 추후보완(17)

특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 제132조의17에 따른 심판의 청구기간(거절결정불복심판청구기간), 제180조 제1항에 따른 재심의 청구기간을 준수하지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만 그 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.

3. 공지예외적용(30)

⑴ 자기 의사에 의해 공지 등이 된 경우(30①I)

(i) 공지일로부터 12개월 이내에 출원하면서 특허출원서에 공지예외적용의 취지를 기재하고, (ii) 출원일로부터 30일 이내에 이를 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 한다(30②). 다만 보완수수료를 납부하면, 제47조 제1항에 따라 보정할 수 있는 기간 또는 특허결정 등본 송달 받은 날부터 3개월+설정등록일 중 빠른 날까지 공지예외적용의 취지 기재 서면 또는 증명서류를 제출할 수 있다(30③).

⑵ 자기 의사에 반한 공지 등이 된 경우(30①II)

(i) 공지일로부터 12개월 이내에 출원하여야 하나, (ii) 증명서류는 차후 심사관이 신규성 또는 진보성이 위반되었다고 의견제출기회를 받은 때 제출하면 된다.

4. 무권리자 출원·특허에 대한 정당권리자의 출원(34, 35)

⑴ 무권리자의 출원이 특허를 받지 못하게 된 경우(34)

무권리자 출원의 거절결정 또는 기각심결의 확정일로부터 30일 이내에 출원할 것. 출원서와 함께 정당한 권리자임을 증명하는 서류를 첨부하여 제출할 것(시규31).

⑵ 무권리자의 특허권에 대한 무효심결이 확정된 경우(35)

무효심결이 확정된 날로부터 30일 이내에 출원할 것. 출원서와 함께 정당한 권리자임을 증명하는 서류를 첨부하여 제출할 것(시규31).

5. 분할출원기간(52①)

⑴ 제47조 제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간

⑵ 거절결정등본 송달 받은 날부터 3개월 이내의 기간(또는 연장된 기간 이내)

⑶ 특허결정 등본 송달 받은 날부터 3개월+설정등록일 중 빠른 날까지

5-2. 분리출원기간(52-2①)

거절결정불복심판 기각심결등본 송달 받은 날부터 30일(또는 부가기간 이내)

6. 변경출원기간(53①)

최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월이 지나기 전(또는 연장된 기간)까지 변경출원이 가능하다. "최초"거절결정등본을 받은 경우에 한정되므로 거절결정불복심판 또는 재심사를 청구하여 원거절결정이 취소되었다가 다시 거절결정등본을 송달받은 경우에는 불가하다.

7. 분할·분리·변경출원의 조약우선권증명서류 제출(52⑥, 52-2②, 53⑥)

조약우선권주장을 수반하는 분할·분리·변경출원하는 경우, 최우선일로부터 1년 4개월의 기간이 지난 후에도 분할·분리·변경출원을 한 날부터 3개월 이내에 특허청장에게 증명서류를 제출할 수 있다. 다만 우선권 주장의 취지, 최초출원국명, 출원연월일을 기재한 서면은 분할·변경출원을 하는 날 제출하여야 한다.

7-2. 분할·변경출원이 외국어출원인 경우 국어번역문 제출(52⑦, 53⑦)

외국어로 분할·변경출원을 하는 경우, 최우선일로부터 1년 2개월의 기간이 지난 후에도 분할·변경출원을 한 날부터 30일 이내에 국어번역문 또는 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다.

7-3. 분할·변경출원의 청구범위 제출(52⑧, 53⑧)

청구범위 기재 없이 분할·변경출원을 하는 경우, 최우선일로부터 1년 2개월의 기간이 지난 후에도 분할·변경출원을 한 날부터 30일 이내에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다.

8. 조약우선권주장(제54조) 관련 기간

⑴ 우선기간(54②)

우선권을 주장하기 위해서는 「우선기간」 내에 출원하여야 하는데, 우선기간은 특허 및 실용신안은 12월, 디자인 및 상표는 6월로 규정하고 있다(파리조약).

⑵ 증명서류의 제출(54⑤)

최우선일로부터 1년 4개월 이내에 증명서류를 제출하여야 한다.

⑶ 우선권주장의 보정 또는 추가(54⑦)

최우선일로부터 1년 4개월 이내에 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다.

9. 국내우선권주장(55, 56) 관련 기간

⑴ 우선기간(55①)

선출원의 출원일로부터 1년 이내에 출원하여야 한다.

⑵ 우선권주장의 보정 또는 추가(55⑦)

최선출원일로부터 1년 4월 이내에 당해 우선권주장을 보정하거나 추가할 수

있다.

⑶ 선출원의 취하간주일(56①)

우선권주장 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3월이 지난 때에 취하된 것으로 본다.

⑷ 우권권주장의 취하 가능시기(56②)

선출원의 출원일로부터 1년 3월이 지난 후에는 그 우선권주장을 취하할 수 없다.

10. 심사청구 가능기한(59)

⑴ 통상의 출원의 경우(59②)

특허출원일로부터 3년 이내에 심사청구할 수 있다.

⑵ 무권리자의 특허출원·특허에 대한 정당권리자의 출원(59③)

무권리자의 출원일부터 3년 이내에 심사청구할 수 있다. 다만, 정당권리자의 출원이 무권리자의 출원일로부터 3년의 기간이 지난 후인 경우, 그 정당권리자 출원일로부터 30일 이내에 심사청구 할 수 있다.

⑶ 분할·분리·변경출원의 경우(59③)

원출원일부터 3년 이내에 심사청구할 수 있다. 다만, 분할, 분리 또는 변경출원일이 원출원일로부터 3년이 지난 후인 경우에는 분할, 분리 또는 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 심사청구 가능하다.

⑷ 조약 또는 국내우선권주장출원(54, 55)

우선권주장출원일부터 3년 이내에 심사청구할 수 있다.

11. 출원공개(64①)

⑴ 일반적인 경우

특허출원일로부터 1년 6월이 지난 후 출원공개된다. (i) 무권리자에 대한 정당권리자의 출원의 경우 무권리자 출원일, (ii) 분할 또는 변경출원의 경우 원출원일, (iii) 조약 또는 국내우선권주장출원의 경우 최우선일로부터 1년 6월을 기산한다.

⑵ 분할, 분리 또는 변경출원의 경우

분할, 분리 또는 변경출원일이 원출원일로부터 1년 6월을 지난 후인 경우에는, 지체 없이 바로 출원이 공개된다(심사기준).

12. 재심사청구 가능기간(67-2①)

특허결정 등본 송달 받은 날부터 3개월+설정등록일 중 빠른 날까지, 거절결정등본송달일로부터 3개월 이내(연장된 경우에는 연장된 기간)에 명세서

또는 도면을 보정하여 재심사를 청구할 수 있다.

13. 특허출원의 회복(제67-3①)

특허출원인이 정당한 사유로 재심사 또는 심사의 청구를 할 수 있는 기간을 지키지 못하여 특허거절결정이 확정되거나 출원이 취하된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 재심사 또는 심사의 청구를 할 수 있고, 이 경우 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 보거나 출원이 취하되지 아니한 것으로 본다. 다만 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다(제67조의3).

14. 특허료의 납부(79, 81)

⑴ 납부기간(79①)

특허결정등본 송달일로부터 3월 이내에 최초 3년분의 특허료를 일시에 납부하여야 하고(특허료등의징수규칙 제8조), 다음 연도분부터는 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 선납하여야 한다.

⑵ 추가납부기간(81①)

특허료 납부기간이 지난 후에도 6개월 이내에 특허료를 추가납부할 수 있다.

⑶ 보전기간(81-2②)

특허청장의 보전명령을 받은 날로부터 1월 이내에 특허료를 보전할 수 있다.

⑷ 추후보완기간(제81-3①)

정당한 사유가 종료한 날로부터 2개월 이내 및 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날로부터 1년 이내에 특허료를 납부하거나 보전할 수 있다.

⑸ 특허권자의 부지 등으로 특허료를 납부 또는 보전하지 못한 경우의 회복기간(제81-3③)

추가납부기간 또는 보전기간 만료일로부터 3개월 이내에 특허료의 2배를 납부하고 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다.

15. 특허료 등의 반환청구(84③)

제84조①의 사유에 해당한다는 통지를 받은 날로부터 3년 이내에 납부된 특허료에 대한 반환을 청구할 수 있다.

16. 특허권의 존속기간(88)

특허권의 설정등록이 있는 날로부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지 특허권이 존속한다. 「특허출원일」의 경우 (i) 무권리자에 대한 정당권리자의 출원의 경우 무권리자의 출원일의 다음 날, (ii) 분할 또는 변경출원의 경우 원출원일, (iii) 조약 또는 국내우선권주장출원의 경우 우선권주장출원일, (iv) 국제특허출

원의 경우 국제출원일을 기준으로 20년을 기산한다.

17. 허가 등에 따른 존속기간연장등록출원 가능기간(90②)

허가 등을 받은 날로부터 3월 및 존속기간만료 6월 이전에 연장등록출원을 하여야 한다.

18. 등록지연에 따른 존속기간연장등록출원 가능기간(92-3②)

특허권의 설정등록일부터 3월 이내에 연장등록출원을 하여야 한다.

19. 통상실시권 설정의 재정(107②)

불실시 또는 불충분한 실시로 인한 통상실시권 설정의 재정의 경우, 특허출원일로부터 4년이 지났어야 한다.

20. 특허취소신청 기간(132-2)

누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 특허취소신청을 할 수 있다.

21. 거절결정불복심판의 청구기간(132-17)

거절결정서등본송달 받은 날부터 3개월 이내(연장된 경우에는 연장된 기간)에 거절결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있다.

22. 재심의 청구기간(180)

⑴ 원칙

재심의 사유를 안 날로부터 30일 이내 및 심결확정 후 3년 이내에 재심을 청구하여야 한다.

⑵ 제한 및 확장

1) 대리권 흠의 재심사유인 경우

"재심의 사유를 안 날로부터 30일"이란 청구인 또는 법정대리인이 심결등본의 송달에 의하여 심결이 있는 것을 안 날의 다음날부터 기산한다.

2) 재심사유가 심결확정 후 생긴 경우

"심결확정 후 3년 이내"는 재심사유가 발생한 날의 다음날부터 이를 기산한다.

3) 재심사유가 이전의 확정심결과 저촉되는 것인 경우

재심청구 기한의 제한이 없다.

23. 특허법원에 소 제기기간(186③)

심결 또는 청구서 각하결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 불복의 소를 제기할 수 있다.

24. 보상금 또는 대가에 관한 불복의 소 제기기간(190②)

제41조제3항·제4항, 제106조제3항, 제106조의2제3항, 제110조제2항제2호 및 제138조제4항에 따른 보상금 및 대가에 대하여 심결·결정 또는 재정을 받은 자가 그 보상금 또는 대가에 불복할 때에는 심결, 결정 또는 재정의 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 법원에 소를 제기하여야 한다.

25. 국제특허출원 도면 제출기간(194④)

특허청장은 국제출원이 도면에 관하여 기재하고 있으나 도면이 포함되어 있지 않은 경우 그 취지를 출원인에게 통지하여야 하며, 출원인은 그 통지일로부터 2개월 이내에 도면을 제출하는 경우 그 도면의 도달일을 국제출원일로 인정한다(시규99).

26. 국제특허출원 번역문 제출기간(201①)

외국어로 국제특허출원을 한 출원인은 최우선일로부터 2년 7월(국내서면제출기간) 이내에 국제출원일에 제출한 발명의 설명, 청구의 범위, 도면 중 설명부분 및 요약서의 국어 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 제203조 제1항에 따른 서면에 적어 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 그 만료일까지 제출한 경우에는 국내서면제출기간 만료일부터 1개월이 되는 날까지 국어번역문의 제출 기간을 연장할 수 있다.

27. 국제특허출원이 경우, 재외자의 특허관리인 선임기간(206)

재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지 특허관리인에 의하지 않고 절차를 밟을 수 있으나, 기준일로부터 2월 이내에 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 한다(시규116).

28. 공시송달의 효력발생 시기(219③)

최초의 공시송달의 경우 특허공보에 공시송달의 취지를 게재한 날부터 2주일이 지나면 송달의 효력이 발생하며, 동일 당사자에 대한 이후의 공시송달은 특허공보에 게재한 날의 다음날 송달의 효력이 발생한다.

29. 소송기록 열람 금지기간(224-5②)

비밀유지명령이 내려진 소송기록에 대해 당사자가 열람 등의 청구를 하였으나, 그 절차를 행한 자는 비밀유지명령을 받지 아니한 자인 경우, 법원사무관 등은 청구가 있었던 날로부터 2주일이 지날 때까지 그 청구절차를 행한 자에게 비밀기재부분의 열람 등을 하게 하여서는 아니 된다.

30. 출원시 특허청구범위 제출을 유예한 경우 특허청구범위를 기재하는 보정 기한

⑴ 원칙

특허출원인은 특허출원 당시에 특허청구범위를 기재하지 아니한 명세서를

특허출원서에 첨부할 수 있다. 이 경우 출원인은 최우선일로부터 1년 2개월이 되는 날까지 특허청구범위가 기재되도록 명세서를 보정하여야 한다(42-2①, ②).

⑵ 제3자가 심사청구하는 경우

최우선일로부터 1년 2월 이전에 제3자의 심사청구가 있는 경우 출원인은 제3자의 심사청구에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 최우선일로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 특허청구범위가 기재되도록 명세서를 보정하여야 한다(42-2②).

30-2. 출원시 명세서 및 도면 중 설명 부분을 외국어로 기재한 경우 번역문 제출 기한

⑴ 원칙

특허출원인은 특허출원 당시에 외국어로 기재한 명세서 및 도면 중 설명부분을 특허출원서에 첨부할 수 있다. 이 경우 출원인은 최우선일로부터 1년 2개월이 되는 날까지 국어번역문을 제출하여야 한다(42-3①,②).

⑵ 제3자가 심사청구하는 경우

최우선일로부터 1년 2월 이전에 제3자의 심사청구가 있는 경우 출원인은 제3자의 심사청구에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 최우선일로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 특허청구범위가 기재되도록 명세서를 보정하여야 한다(42-3②).

31. 출원료 등의 반환

특허출원(분할, 분리, 변경 및 우선심사 신청한 출원은 제외) 후 1월 이내에 해당 특허출원을 취하하거나 포기한 경우에는 이미 낸 수수료 중 (i) 특허출원료, (ii) 우선권주장신청료는 반환한다(84①).

32. 등록지연에 따른 특허권의 존속기간연장등록출원의 기본요건

특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다(92-2①).

33. 국제출원의 취하

⑴ 국제출원인의 의사에 의한 취하

1) 시기

우선일로부터 2년 6월을 경과하기 전 또는 국제출원인이 국내서면제출기간의 경과 전에 출원심사청구를 하기 전 중 빠른 날까지 취하할 수 있다(시규106-7①).

2) 취하의 대상

국제출원 자체, 지정국의 지정 또는 우선권 주장을 취하할 수 있다.

34. 국제출원의 기록원본이 국제사무국에 미도달시의 취급

(i) 국제사무국은 우선일로부터 13월 만료시까지도 기록원본을 수리하지 아니하였을 때에는 그 취지를 수리관청에 통지하여 송달을 촉구하고, (ii) 재촉일부터 1월이 지나도록 기록원본이 도달하지 않으면 그 사실을 출원인에게 통지한다. (iii) 이러한 취지를 통지한 날로부터 3월 이내에 국제사무국이 기록원본을 수리하지 아니한 경우에는 당해 국제출원은 취하된 것으로 간주된다(PCT 제12조, PCT규칙 제22조).

35. 국제조사용 번역문의 제출

국제조사기관이 인정하지 않는 언어로 국제출원이 출원된 경우, 출원인은 국제조사를 위하여 국제출원의 접수일로부터 1월 이내에 국제조사기관이 인정하는 언어로 된 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. 제출되지 않은 경우 특허청장은 보정을 명하여 그 날로부터 1월 이내에 번역문을 제출하도록 하여야 한다(시규95-2).

36. 국제출원 우선권주장의 보정 또는 추가

출원인은 우선권주장을 보정 또는 추가하고자 하는 경우에는 우선일로부터 1년 4월(우선권주장의 보정 또는 추가로 인하여 우선일이 변경되는 경우에는 변경된 우선일로부터 1년 4월과 우선일로부터 1년 4월 중 먼저 만료되는 날)과 국제출원일로부터 4월 중 늦게 만료되는 날 이내에 보정 또는 추가하여야 한다(시규102①).

37. PCT 19조 보정가능 시기

출원인은 국제조사보고서를 받은 후, 즉 국제조사기관이 국제사무국 및 출원인에게 국제조사보고서를 송부한 날로부터 2월의 기간 또는 우선일로부터 16월 중 늦게 만료하는 기간 내에 보정할 수 있다(PCT규칙 제46조).

38. 국제공개시기

국제공개는 원칙적으로 최우선일로부터 18개월이 경과한 후에 국제사무국에 의하여 행해진다. 그러나 국제사무국은 우선일로부터 18개월 전이라도 출원인이 조기공개신청을 하면 즉시 공개를 행하여야 한다(PCT 제21조).

39. 법률의 규정에 의한 국제출원 등의 취하간주

국제출원이 다음에 해당하는 경우 당해 국제출원은 취하된 것으로 간주한다(196①)

(ⅰ) 제195조에 따른 특허청장의 보정명령을 받은 자가 지정기간 내에 보정을 하지 않는 경우

(ii) 국제출원에 관한 수수료 납부의 보정을 명한 날부터 1월내에 납부하지 않

은 경우(시규106)

(iii) 국제출원일이 인정된 국제출원에 관하여 국제출원일로부터 4월내에 그 국제출원이 국제출원의 보완명령사유에 해당하는 것이 발견된 경우

40. 국제특허출원 공지예외적용의 특례

국제특허출원에 관한 발명에 대하여 특허법 제30조 제1항 제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서류 및 증명서류를 기준일 경과 후 30일 내에 특허청장에게 제출할 수 있다(200, 시규 111). 한편, 이 경우에 있어서도 공지 등이 있는 날로부터 12개월 이내에 출원이 있어야 공지예외적용을 주장할 수 있으므로, PCT 국제출원일이 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내이어야 한다.

41. 국제특허출원이 자기지정제도에 의한 우선권주장 출원인 경우 우선권주장의 취하 가능시기

국제출원시 수리관청에 대해 행한 우선권 선언은 우선일로부터 2년 6월을 경과하기 전 또는 국내서면제출기간의 경과 전에 국제출원인이 출원심사청구를 하기 전 중 빠른 날까지 우선권주장의 일부 또는 전부를 취하할 수 있다(시규 106-7). 즉, 제56조 제2항(선출원일로부터 1년 3월 경과 후에는 우선권주장의 취하 불가)을 미적용한다(202①).

42. 국제특허출원이 국내우선권 주장의 선출원인 경우 선출원인 국제특허출원의 취하간주시기

선출원이 국제특허출원인 경우에는 「기준일 또는 국제출원일로부터 1년 3월 중 늦은 때」에 취하간주된다(202③iii).

43. 국내우선권주장의 선출원이 결정에 의해 특허출원으로 보는 국제출원인 경우, 선출원의 취하간주시기

국내우선권주장의 선출원이 결정에 의해 특허출원으로 보는 국제출원인 경우, 선출원의 취하간주시기는 「국제출원일로 인정할 수 있었던 날로부터 1년 3월을 경과한 때 또는 특허청장이 결정을 한 때 중 늦은 때」이다(202④iii).

44. 국제특허출원의 국내공개시기(207)

⑴ 원칙

국제특허출원은 원칙적으로 국내서면제출기간(우선일로부터 2년 7월)이 지난 후(국어번역문 제출기간을 연장한 경우에는 연장된 기간이 지난 때) 국내공개가 이루어진다.

⑵ 출원인이 심사청구를 한 경우

국제공개된 국제특허출원으로서 국내서면제출기간 내에 출원인이 출원심사의 청구를 한 경우에는, 우선일로부터 1년 6월이 지난 때 또는 출원심사의 청구일 중 늦은 날이 지난 후 국내공개가 이루어진다.

⑶ 조기공개신청을 한 경우

우선일로부터 1년 6월 전이라도 출원인이 번역문을 제출한 후라면 조기공개신청을 할 수 있다.

45. 결정에 의해 특허출원으로 되는 국제출원(214)의 신청가능 기간

국제출원인은 다음의 거부・선언・인정이 출원인에게 통지된 날부터 2월내에 특허청장에게 신청서를 제출하여야 한다(시규117①).

ⅰ) 수리관청에 의해 PCT 제25조(1)(a)에 따라 국제출원일 인정이 거부된 경우

ⅱ) 수리관청에 의해 PCT 제25조(1)(a) 또는 (b)에 따라 국제출원이 취하간주 선언된 경우

ⅲ) 국제사무국에 의해 PCT 제25조(1)(a)에 따라 소정기간 내 기록원본의 불수리가 인정된 경우

나. 계산

기간이 오전 0시부터 시작하는 경우를 제외하고는 기간의 첫날은 계산에 넣지 않는다. 기간을 월, 연으로 정한 경우는 역에 따라 계산한다. 월 또는 연의 처음부터 기간을 기산하지 않은 경우는 마지막 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전날로 기간이 만료한다. 다만 월 또는 연으로 정한 경우 마지막 월에 해당하는 날이 없으면 그 월의 마지막 날로 기간이 만료한다. 특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일(근로자의 날 및 토요일 포함)에 해당하면 기간은 그 다음날로 만료한다(14).

특허법원 소송절차는 특허에 관한 절차에 포함되지 않으므로 특허법원 소 제소기간 계산에는 위 계산방법이 아닌 민법을 적용한다(判例).

다. 연장

(법정기간, 지정기간 의의) 법정기간이란 특허법 등에 규정된 기간을 말한다. 지정기간이란 특허청장, 특허심판원장, 심판장 또는 심사관이 특허법 등의 규정에 근거하여 지정한 기간을 말한다.

(연장)

법정기간(15①)	거절결정불복심판청구기간[거불심(132-17), 재심사청구(67-2①), 분할출원(52①ii), 변경출원(53① i) 및 보정(47①iii)]을 청구 또는 직권으로 연장 可
	30日 이내로 1회만 可 + 단 교통불편지역은 횟수·기간 추가 연장 可[2]
지정기간(15②)	청구 또는 직권으로 연장 可
	청구로 단축 可
기일(15③)	청구 또는 직권으로 변경 可

(연장 주체) 법정기간의 연장은 특허청장이 결정한다. 지정기간의 연장 또는 단축은 특허청장, 특허심판원장, 심판장 또는 심사관이 결정하며, 그 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 않도록 결정한다.

(기타) 특허법원 소 제기기간은 심판장이 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 부가기간(심판사무취급규정 제88조에 의하면 30일 이내의 범위에서 직권 또는 신청에 의해 지정해줌)을 정할 수 있다(186⑤).

라. 추후보완

(대상)

법정기간	거불심 청구기간, 재심청구기간 미준수 - 2月 + 1년(17)
	심사청구기간, 재심사청구기간 미준수 - 2月 + 1년(67-3)
	특허료 납부기간(81①, 81-2②) 미준수 - 2月 + 1년(81-3①)
지정기간	46 기간 미준수 - 2月 + 1년(16②)

(조건) 정당한 사유란 책임질 수 없는 사유보다 완화된 조건으로서, 출원인의 지병, 특허청의 오안내, 계좌이체시 계좌번호 실수 같은 특허료 납부 오류 등을 말한다. 책임질 수 없는 사유라 함은 특허에 관한 절차를 밟은 자가 그 절차를 밟기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 그 기간을 준수할 수 없었던 사유를 가리키고, 그 사유의 대상에는 당사자뿐만 아니라 대리인 및 대리인의 보조인도 포함된다(判例).

마. 정지

(의의) 절차의 정지란 절차가 종료되기 전에 법률상 진행되지 않는 상태를 말한다.

2) 실무적으로는 재외자의 경우 2월까지 연장해주고 있다(심판사무취급규정 제21조).

(중단) 중단사유에 해당하면 당연 정지되며(단 임의대리인이 있는 경우 제외), 절차수계에 의해 속행된다(20, 21).

중단사유(본 사유에 해당하면 당연중단, 20)		절차수계자(21)[3]
본인 관련	본인사망 / 능력상실	상속인・상속재산관리인[4]또는 법률에 따라 절차를 속행할 자 / 능력 회복한 당사자 또는 법정대리인
	본인인 법인이 합병에 의한 소멸	합병 후 설립된 또는 존속 법인
	본인인 수탁자의 신탁임무 종료	새로운 수탁자
	11①단서의 대표자 사망 또는 자격상실	새로운 대표자 또는 각 당사자(11)
대리인 등 관련	법정대리인 사망 또는 대리권 상실	능력 회복한 당사자 또는 새로운 법정대리인
	파산관재인 등 자기이름으로 남을 위하여 당사자가 된 자 사망 또는 자격상실	새로운 같은 자격 가진 자

(중지) 특허청장 또는 심판관 등의 직무수행이 불가능한 경우를 제외하고는 중지는 특허청장 또는 심판관 등의 결정으로 정지되며, 후속 결정에 의해 속행된다.

3) 수계시 절차 속행(심사기준) / 수계는 신청에 의하는데(시규18-2), 특허청장 또는 심판관이 해당 신청에 대하여 수계하여야 할 자의 신청인 것으로 판단하면 수계통지하고 절차 진행하고, 그렇지 아니한 자의 신청인 것으로 판단하면 결정으로 기각함, 또한 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여는 수계하게 할 것인지를 결정하여야 함(22④) / 수계하여야 할 자가 수계신청을 하지 아니할 경우 절차의 상대방은 수계하여야 할 자에게 수계신청할 것을 명하도록 특허청장 또는 심판관에게 요청 可(22①) / 특허청장 또는 심판장은 중단된 절차에 관한 수계신청이 있는 때에는 상대방에게도 이를 통지 must(22②) / 한편, 수계자가 수계 × 면 특허청장 또는 심판관은 직권으로 기간 지정하여 수계 명령 must(22⑤) - 지정기간내 수계 × 면 기간 만료되는 날의 다음날에 수계가 있는 것으로 보고(22⑥), 특허청장 또는 심판장은 이를 당사자에게 통지 must(22⑦)

4) 단, 상속을 포기할 수 있을 때까지 그 절차 수계 不可(21ⅰ)

중지사유(23①, ②)[5]	
특허청 직무 수행 不可[6] (ex 천재, 지변 기타 불가피한 사유)	당연중지(23①)[7]
당사자의 부정기간 장애시 (ex 당사자 거주지역 통신 두절 또는 중병)	특허청장 또는 심판관이 중지 명령 可(23②) / 특허청장 또는 심판관은 중지 결정 취소 可(23③)[8]
제척 또는 기피 신청시(153)	심판 절차 중지 must (단, 긴급 요하는 경우 제외)
다른 절차와 연관된 경우(78, 164)	심사절차 중지 可, 심판절차 중지 可, 소송절차 중지 可

(절차의 중단·중지 효과) 기간진행이 정지되며, 절차 속행한 때부터 모든 기간 다시 진행된다(24).

6. 수수료 (납부할 자/반환)

가. 납부할 자

수수료는 해당 절차를 밟는 자가 내야 하며(82①), 미납시 그 절차가 무효로 될 수 있다(46, 16). 다만 제3자가 심사청구한 후 출원인이 청구항 수를 증가시킨 명세서 보정을 한 경우는 그 증가한 청구항에 대한 심사청구료는 출원인이 내야 하며(82②), 미납시 명세서 보정이 무효로 될 수 있다(16①但).

나. 반환

(반환사유)

5) 절차 중지 또는 중지된 절차 취소한 경우 특허청장 또는 심판장은 이를 당사자에게 통지 must(23④)
6) 시규9-4와는 구분
7) 사유 소멸 시 속행(심사기준)
8) 중지 결정 취소시 속행(심사기준)

수수료 반환 대상	특허료 반환 대상
잘못 납부된 경우(통상 과납된 경우) 특허출원(분할, 분리, 변경, 우선심사신청출원은 제외) 후 1 개월 이내에 취하 또는 포기한 경우 출원료 및 우선권주장신청료 본격적으로 심사되기 이전에 출원을 취하 또는 포기한 경우 심사청구료 예고통지 지정기간 만료 이전에 출원을 취하 또는 포기한 경우 심사청구료 1/3 거절결정이 심사관 착오로 이루어져 불복심판에서 취소된 경우 심판청구료 심판청구가 결정각하로 확정된 경우 심판청구료 1/2 심리종결을 통지받기 전까지 참가신청을 취하한 경우 참가신청료 1/2 참가신청이 거부된 경우 참가신청료 1/2 심리종결을 통지받기 전까지 심판청구를 취하한 경우 심판청구료 1/2	잘못 납부된 경우 특허취소결정, 특허무효심결, 존속기간연장등록무효심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분 특허권을 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분

(반환절차) 반환통지받은 날부터 3년 이내에 반환받을 계좌번호 작성하여 반환청구하면 반환받을 수 있다(84②,③).

7. 반려/절차무효 (서류반려/절차무효/서류반환)

가. 서류반려

(주요 반려사유)

1. (서류 작성) 성명 또는 특허고객번호(특허고객번호가 없는 경우에는 주소)가 기재되지 않은 경우
2. (서류 작성) 국어로 적지 않은 경우(외국어출원 등은 제외)
3. (명세서) 출원서에 명세서(발명의 설명 미기재 포함)를 첨부하지 않은 경우
4. (청구범위 제출유예제도) [청구범위를 기재하지 아니한 명세서]를 출원서에 첨부하여 출원한 정당권리자 출원으로서 그 출원 당시 이미 청구범위추가 보정기간이 경과된 경우 → +30日 안 주기 때문에 반려 (why? 사정이 안돼...)
5. (청구범위 제출유예제도) 청구범위가 기재되지 아니한 명세서가 첨부된 출원에 대하여 출원인이 심사청구, 조기공개신청한 경우
6. (외국어출원절차) 번역문 제출 없이 분할출원, 변경출원, 심사청구, 조기공

개신청한 경우 부분보정조

7. (분리출원절차) 분리출원시 외국어출원·임시명세서출원하는 경우, 분리출원을 기초로 재분할·분리·변경출원하는 경우, 재심사청구하는 경우

8. (재외자) 재외자가 특허관리인에 의하지 않은 경우

✗ 9. (기간) 정해진 기간을 도과한 경우

✗ 10. (주체) 당해 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차를 밟은 경우

(재심사 등유반려사유) 11. (재심사) 보정 없이 재심사 청구하거나, 이미 재심사에 따른 특허결정·거절결정이 있거나 거불심 청구가 있어 재심사청구가 불가능한 경우

재심사 방지를 거불심 → 재심사 不可. 재심사 → 거불심 可.

12. (중복) 이미 제출한 서류와 중복되는 경우

(반려절차) 소명기회부여 must(시규11②) → 지정기간 내 소명서 제출로 통지된 이유를 극복하지 못하거나 반려요청시(절차무효사유와 달리 보정은 不可) → 당해 서류 반려 must(시규11④)

한편 지정기간 내 소명이 없거나 소명이 이유가 없는 경우는 지정기간 종료 후 반려함에 반해, 반려요청하는 경우는 소명기간 종료를 기다리지 않고 즉시 반려하여야 한다(시규11③,④).

나. 절차무효

(주요 무효사유) 3①, 6, 기타방식, 수수료미납

(무효절차) 보정명령 must → 지정기간 내에 의견서 또는 보정서 제출로 통지된 이유를 극복하지 못한 경우 → 당해절차 무효 可(16)

(추후보완) 책임질 수 없는 사유로 지정기간 내 보정하지 못한 경우는 추후에 보정서를 제출하여 무효처분을 취소할 수 있다(16②).

(처분의 주체) 참고로 특허에 관한 절차에 대한 보정명령은 특허청장(46), 특허심판원장(46) 또는 심판장(141①)만 할 수 있으며, 심사관은 할 수 없다.

(보전명령) 수수료 미납의 경우는 특허청장(46), 특허심판원장(46) 또는 심판장(141①)이 보정명령을 하고, 특허료 미납의 경우는 특허청장이 보전명령을 한다(81-2). 보정기간은 지정기간이며, 보전기간은 법정기간(1개월)이다.

다. 서류반환

(일반절차) 특허청장 또는 특허심판원장은 이미 제출되었으나 수리되기 전인 서류 중 제출한 자의 신청이 있으면 그 서류를 반환할 수 있다(시규11-2).

(심리종결통지 후 심판절차) 심리종결통지 후 심리가 재개되지 않는 한 당사자 또는 참가인이 제출한 서류는 심결에 참작하지 않으며, 그 서류는 신청이 있는 경우에 한하여 당사자 또는 참가인에게 반환한다(시규66).

8. 권리이전시 절차속행/효력승계

(의의) 절차속행 및 효력승계란 특허에 관하여 이미 밟은 절차의 효력은 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 의해서는 상실되지 않는다는 원칙을 근간으로 한다.

(절차속행) 특허청장 또는 심판장은 특허청 또는 특허심판원 절차 계속 중 권리가 이전되면 권리 승계인에 대하여 그 절차를 속행하게 할 수 있다(19).

(효력승계) 권리 승계가 있는 경우 승계인에 대하여 절차를 처음부터 다시 밟을 필요가 없고 이미 행한 절차는 그대로 승계인에게 미친다(18).

9. 절차 취하/포기

(법률의 규정에 의한 절차 취하)

국내우선권 주장의 기초 출원(56①)

변경출원의 원출원(53④)

심사와 공개에 혐조 x 사항

- 법정기간 내 특허청구범위를 제출하지 않은 경우(42-2③)
- 법정기간 내 국어번역문을 제출하지 않은 경우(42-3④)
- 법정기간 내 심사청구하지 않은 경우(59⑤)

복수회 국어번역문(42-3⑤), 오역정정(42-3⑦), 명세서보정(47④), 정정청구(132-3②, 133-2②, 137④)

국내우선권주장출원이 법정기간 내 취하된 경우(56③)

(법률의 규정에 의한 절차 포기)

특허료 불납한 출원(81③)

(법률의 규정에 의한 권리 포기)

국방상 필요한 발명에서 외국출원금지, 비밀취급명령 위반한 경우(41⑤,⑥)

(청구항별 출원취하) 청구항별 출원취하는 불가하다(判例). 등록료 납부시 청구항별 출원 포기는 가능하다(215-2).

(취하제한) 국내우선권주장(선출원일부터 1년 3개월), 정정청구(정정청구기간+1월, 정정불인정 의견제출기간), 특허취소신청(결정서 송달 또는 취소이유통지 중 빠른날까지)은 취하시기에 제한이 있고, 심사청구/재심사청구는 취하가 불가하다.

02 거절이유

1. 내용 개괄

출원인 → 기재요건 → 발명의 성립성 → 산업상 이용가능성 → 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원 → 불특허 → 신규사항추가금지(분리출원범위) → 오역 → 조약위반 → 특유발명 거절이유 쟁점

2. 출원인 (제25조/제33조 제1항 본문/제44조/제33조 제1항 단서)

가. 제25조

재외자+외국인+비동맹인 자는 권리능력이 인정되지 않으며(25), 이 자가 출원할 경우 시규11①xi와 관련이 없어 출원서가 수리는 되나(判例), 심사단계에서 거절결정된다.

나. 제33조 제1항 본문

(의의) 특허를 받을 수 있는 권리란 발명의 완성에 의해 발명자에게 원시적으로 귀속되는 권리로서, 발명시부터 특허권 설정 등록시까지 인정되는 발명에 대한 1 차적 보호수단을 말한다.

(무권리자) 발명자 또는 승계인이 아닌 자는 무권리자이며, 무권리자 출원은 심사단계에서 거절결정된다.

(발명자/공동발명자) '발명'이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, '발명을 한 자'는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리키고, 발명자가 되기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금・설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원, 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시, 부가, 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언, 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 하며, 이른바 실험의 과학이라고 하는 '화학발명'의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을

통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다(判例).

발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(무권리자)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가, 삭제, 변경에 지나지 않고, 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 출원발명은 무권리자 출원에 해당한다(判例).

공동발명한 경우는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다(33②).

Ref) 공동발명 성립 요건

- 발명이 완성되기까지의 과정 중 적어도 일부에 공동 발명자 각각이 기술적인 상호 보완을 통하여, 발명의 완성에 유익한 공헌을 하여야 하며, 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계에 있어야 한다(判)
- 단순히 발명에 대한 기본적인 과제, 아이디어 제공자, 연구자의 관리자, 연구자의 지시로 데이터 정리 또는 실험한 자, 자금이나 설비 등의 후원자는 공동발명자×(判)

(승계인)

출원 전 이전	– 출원해야 제3자 대항 可(38①)
	– 동일자 2 이상 출원시 – 협의(38②,③) – 협의 미성립시 승계효력 ×
출원 후 이전	– 출원인 변경 신고해야 효력 발생(38④) – 단 상속 기타 일반승계는 예외
	– 동일자 2 이상 신고시 – 협의(38⑥) – 협의 미성립시 신고효력 ×

(특허권과 대비)

특받권	특허권
발명자 또는 승계인이 취득	특허권자가 취득
재산권 – 양도 可(37①, 38) 단 질권설정 不可(37②)	재산권 – 양도 可(99①) – 질권설정 可(99②, 121)
비배타권 But 보상금청구 可(65②)	배타권(94, 126, 128 등)

다. 제44조

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우는 공유자 모두가 공동으로 출원하여야 하며, 위반시 거절결정된다.

특허법에서는 권리가 공유인 경우 출원(44), 존속기간연장등록출원(90③, 92-3③), 심판(139②,③)은 반드시 함께 진행해야 한다.

라. 제33조 제1항 단서

특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증의 경우를 제외하고는 재직중 특허를 받을 수 없으며 위반시 거절결정된다.

3. 기재요건 (발명의 설명/청구범위)

가. 발명의 설명 (기재/기탁)

1) 기재

(의의) 발명의 설명이란 특허받고자 하는 발명의 기술적 내용 공개를 위한 설명을 말한다. 보완수단으로서 도면과 기탁이 있다.

(제42조 제3항 제1호) 청구범위에 기재된 발명을 발명의 설명의 기재내용과 출원시 기술상식을 토대로 과도한 반복실험, 특수한 지식의 부가 없이 정확하게 이해하고 쉽게 재현할 수 있도록 기재하여야 하며(判例), 위반시 거절결정된다.

발명의 설명의 기재에 오류가 있다고 하더라도 그러한 오류가 청구항에 기재되어 있지 아니한 발명에 관한 것이거나 청구항에 기재된 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이어서 그 오류에도 불구하고 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우라면 제42조 제3항 제1호 위반이 아니다(判例).

실시예는 필요하면 기재하면 되고, 모든 발명에 있어서 필수는 아니다(判例). 다만 일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학이나 의약발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많다(判例). 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이

상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있을 것이며, 이와 같이 시험예의 기재가 필요함에도 불구하고 최초 명세서에 그 기재가 없던 것을 추후 보정에 의하여 보완하는 것은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것으로서 명세서의 요지를 변경한 것이라 할 것이다(判例).

(제42조 제9항) 기재형식(시규21③,④)은 구법에서는 거절이유에 해당하였으나, 개정법에서는 거절이유에 해당하지 않는다.

(제42조 제3항 제2호) 발명을 이해하고 선행기술조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 기술을 기재하면 되며, 위반시 거절결정된다.

2) 기탁

출원 시 기준(判例)	
용이 입수 可	기탁 제도 이용 or 미생물 입수 방법 기재
용이 입수 不可	– 출원 전 기탁필수 – 출원서에 기탁 취지 기재, 명세서에 수탁번호 기재 – 기탁 증명서류(수탁증 사본) 제출(다만 국내에 소재지 있는 기탁기관에 기탁한 경우는 예외)

출원시 출원서에 취지를 기재하지 아니하고 그 사실을 증명하는 서류만 첨부한 경우 또는 출원서에 취지만을 기재하고 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 아니한 경우에는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 것으로 보아 제46조에 따라 보정을 명하고 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 못한 경우 특허기탁과 관련된 절차를 무효로 할 수 있다(심사기준).

미생물의 특허기탁이 필요한 출원으로서 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 수탁사실과 관련된 수탁번호는 기재되어 있으나, 출원서에 취지를 기재하지 아니하고 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 아니한 경우에는 출원서에 취지를 기재할 것과 그 사실을 증명하는 서류를 첨부할 것을 보정명령한 후 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 못한 경우 특허기탁과 관련된 절차를 무효로 할 수 있다(심사기준).

기탁이 필요한 출원이나 기탁절차가 무효로 된 경우는 제42조 제3항 제1호 위반으로 거절결정된다.

나. 청구범위

(의의) 청구범위란 특허로서 보호받고자 하는 사항을 말한다. 청구항으로 구성된다.

(청구범위 해석)

특허청구범위는 출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 발명이 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백한 경우에는 특허청구범위의 기재 자체[9]만을 기초로 하여야 할 것이지 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 확장 또는 제한해석하는 것은 허용되지 않으며, 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 확장 또는 제한해석할 수는 없다.

그리고, 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 하더라도 기술적 구성 또는 범위를 확정할 수 없는 경우에는 특허법 제42조 제4항 위반의 기재불비에 해당한다.

특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서에 그 용어를 특정한 의미로 정의하여 사용하고 있지 않은 이상[10] 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 인식되는 용어의 의미에 따라 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석되어야 한다.

(제42조 제4항 제1호) 청구항은 출원시 기술상식을 토대로 그 청구범위와 발명의 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 청구범위의 구성 및 효과를 일목요연하게 이해할 수 있는 것이어야 하며, 위반시 거절결정된다.

제42조 제4항 제1호는 명세서의 발명의 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 위 규정 취지에 맞게 출원시 기술상식을 토대로 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고, 규정 취지를 달리하는 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 설명에 통상의 기술자가 그 발명

9) 다만 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항은 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적,합리적으로 해석함.

10) 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되므로, 용어의 의미가 명세서에서 정의된 경우에는 그에 따라 해석함.

을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다(判例).

(제42조 제4항 제2호) 청구항은 명확하고 간결하게 기재하여야 하며, 위반시 거절결정된다. 명확한지 여부는 출원시 기술상식을 토대로 발명의 설명등을 고려하여 통상의 기술자의 입장에서 청구항의 기재를 기준으로 판단한다(심사기준).

불명확한 것의 예시로는 '바람직하게는' 의 이중한정; '주로', '적합한', '약' 등의 정도가 불명확한 표현; '판매처' 등의 기술적 구성과 관계 없는 사항; '조성비 %[11]' 의 모순이 있는 경우가 있다(심사기준).

기능적 표현의 경우는 출원시 기술상식을 토대로 발명의 설명 등의 기재를 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 사항을 명확하게 파악할 수 있는지를 판단하여 그렇지 않다고 인정되는 경우 제42조 제4항 제2호에 위반된다(42⑥, 判例).

물건발명 청구항에 '~방법으로 제조된 물건' 등의 제조방법적 기재가 있다는 이유만으로 제42조 제4항 제2호에 위반되지는 않는다(42⑥, 判例).

(제42조 제8항) 청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다(령5②). 다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항 번호를 적어야 한다(령5④). 2 이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항 번호를 택일적으로 기재하여야 한다(령5⑤). 2 이상의 항을 인용하는 청구항에서는 2 이상의 항을 인용한 항을 인용해서는 안 된다(령5⑥). 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다(령5⑦). 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다(령5⑧). 위반시 거절결정된다.

- 령5①

  독립항은 하나 이상 기재하여야 하며, 독립항에 포함되는 종속항도 기재할 수 있다. 이는 임의규정으로서 이 항을 이유로는 거절이유를 통지하지 않는다(判例).

- 령5②

  청구항이 적정한 수로 기재되지 않은 경우로는 ① 하나의 청구항에 카테고리가 다른 2 이상의 발명이 기재된 경우, ② 청구하는 대상이 2 이상인 경우, ③ 동일

물건발명, 제법발명 등

11) ① 모든 성분의 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우, ② 모든 성분의 최소성분량의 합이 100%를 초과하는 경우, ③ 하나의 최대성분량과 나머지 최소성분량의 합이 100%를 초과하는 경우, ④ 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우 중 어느 하나라도 만족하는 경우 제42조 제4항 제2호에 위반된다. 단 '~를 포함하는' 의 개방형 청구항에서는 ①과 ④는 문제되지 않는다.

한 청구항을 중복하여 기재한 경우(문언적으로 동일한 경우를 말하며 실질적으로 동일할 뿐 표현을 달리한 경우는 제외), ④ 하나의 청구항 내에서 다수의 청구항을 다중으로 인용하는 경우가 있다.

• 령5④ = 독립항도 다른 항 인용시 항 번호 적기

종속항 뿐만 아니라, 다른 항을 인용하는 청구항이면 인용되는 항의 번호를 적어야 한다. 그릇된 예) 전술한 항에 있어서,

• 령5⑤

옳은 예1) 청구항 1 또는 청구항 2 에 있어서, cf) '또는'은 「중 어느 하나의 항에 있어서」를 붙여도 되고 안 붙여도되고

옳은 예2) 청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 하나의 항에 있어서, ⇒ 내지와 및에서는 필수

옳은 예3) 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3 에 있어서, (연속적인)

옳은 예4) 청구항 1 내지 청구항 7 및 청구항 9 내지 청구항 11 중 어느 한 항에 있어서, ↳ 내지는 및과 자주 쓰임.

옳은 예5) 청구항 1 내지 청구항 7 또는 청구항 9 내지 청구항 11 중 어느 한 항에 있어서, → 시험 절대 안 내요 듯

그릇된 예1) 청구항 1, 청구항 2 에 있어서, ⇒ 콤마 쓸 때는 뒤에 및이나 또는으로 귀결됨

그릇된 예2) 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3 에 있어서, ⇒ "및"또는 혼용될까

• 령5⑥

예1) 청구항 4 거절이유 대상

[청구항 1] … 장치.

[청구항 2] 청구항 1 에 있어서, … 장치.

[청구항 3] 청구항 1 또는 청구항 2 에 있어서, … 장치.

[청구항 4] 청구항 2 또는 청구항 3 에 있어서, … 장치. → 위반

예2) 청구항 5 거절이유 대상

[청구항 1] … 장치.

[청구항 2] 청구항 1 에 있어서, … 장치.

[청구항 3] 청구항 1 또는 청구항 2 에 있어서, … 장치.

[청구항 4] 청구항 3 에 있어서, … 장치.

[청구항 5] 청구항 2 또는 청구항 4 에 있어서, … 장치. → 위반

[청구항 6] 청구항 5 에 있어서, … 장치. → 위반

• 령5⑦

그릇된 예) [청구항 3] 청구항 4 에 있어서,

• 령5⑧

옳은 예) [청구항 3] × 장치.

[청구항 4] Y 장치.
그릇된 예) [청구항 Ⅲ] × 장치. [청구항 4] Y 장치.

(45) 청구된 발명 간에 동일하거나 상응하는 기술적 상호관련성이 있고(령6 ⅰ), 그 기술적 상호관련성이 선행기술에 비해 개선된 것일 때(령6ⅱ) 1특허출원범위를 만족한다. 위반시 거절결정된다.

4. 발명의 성립성 (성립성/실용신안)

가. 성립성

(일반론) 자·기·창·고(2ⅰ) 위반시 제29조 제1항 본문 위반으로 거절결정된다.

자연법칙	– 자연법칙이 아닌 것 – 발명 ×[12] – 자연법칙 이외의 법칙(경제법칙, 수학공식, 논리학적 법칙, 작도법 등) – 인위적인 약속 – 인간의 정신 활동 – 자연법칙에 위배되는 것[13] – 발명 ×
이용	– 자연법칙 자체 – 발명 ×(심사기준) – 자연법칙 이용여부 – 청구항 전체로 판단(判) – 자연법칙 이용 시 자연법칙에 대한 정확한 인식까진 필요 ×(구성 + 효과면 충분)
기술적 사상	발명은 기술적 사상이어야 하는바, 반복재현성이 요구됨[14] 즉 일정 목적 달성 위한 객관적 및 구체적 구성 제시 要[15]
창작	단순발견은 창작이 아니므로 발명 × But 발견한 것에 창작적 또는 인위적 요소 결합하면 발명 ○[16]
고도	실용신안의 고안과 구분 위한 개념 ∴실무에서는 발명의 성립성 판단시 고려 ×(심사기준)

12) 단 자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로 판단하므로, 구성 중 일부가 수학적 연산이나 인위적인 약속이라 하더라도, 그것이 장치에 의해 자동화되어 특정효과를 나타내 전체로서 자연법칙을 이용했다고 볼 수 있는 경우(컴퓨터관련 발명), 구체적으로 특정 목적 달성 위한 합리적 수단으로 보편성, 반복성 및 객관성을 갖는 것이라면 발명으로 취급(判)하고, 유사 논리로 프로그램 언어 또는 프로그램 자체는 발명 ×, but 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어 이용해 구체적으로 실현되는 경우는 발명 인정 可(判)

13) 청구항에 기재된 발명 중 일부라도 자연법칙에 위배되는 부분 있으면 발명 ×(判)

14) 단 100%까지의 반복재현성을 요구하는 것은 아니며, 식물 및 미생물 발명에서 반복재현성이

(미완성발명 특유 쟁점)

미완성 발명[17]	완성 발명
– 과제 해결 수단 결여 – 제시된 과제 해결 수단으로는 과제 해결 不可	– 그발속기통지자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과 얻을 수 있을 정도로 구체적 및 객관적으로 구성된 발명(判) – 출원시 기술상식을 토대로 발명의 설명 등의 기재를 고려하여 판단
– 29①本 反 임과 동시에 42③ⅰ 反 – 보정에 의한 하자 치유 不可(判), 미완성을 완성시키는 명세서 기재의 보정은 신규사항 추가로 47②反 으로 취급함 – 선원 및 확선 지위 인정 ×(判) – 신규 및 진보성 판단 시의 인용문헌 지위는 인정 可(判) – 착오로 등록 시 권리범위 인정 ×(判)	

나. 실용신안

보호대상, 진보성, 부등록사유, 방식상 도면첨부 필수여부, 우선심사대상, 존속기간, 존속기간연장제도, 효력제한사유, 간접침해, 생산방법추정, 몰수 규정에 있어서 특허법과 차이가 있다.

한편 일정한 형태를 가진 물건발명의 경우는 ① 양 제도 경합 가능하고(∴ 출원인이 자체 판단 하에 유리한 제도를 선택할 수 있고, 선택 후에도 변경출원으로 제도 변경이 가능), ② 확대된 선원주의 / 선원주의 적용시 양제도의 출원 모두가 고려되며(36, 29③ / 실7 / 실4③), ③ 국내우선권 주장시 양제도의 출원 모두를 이용할 수 있다(55, 실11).

문제되는 경우가 많은데, 이를 극복하고자 육종(育種) 경과를 명세서에 기재하거나 기탁제도 등을 이용한다.

15) 추상적 아이디어는 구체적 수단이 결핍된 것으로 보고 미완성 발명으로 본다 / 기능은 객관성이 결핍된 것으로 보고 발명이 아니라고 본다.

16) 예컨대 천연물에서 발견한 물질을 인위적으로 분리하는 방법, 그 분리된 물질, 그 물질의 새로운 용도등은 창작 인정(심사기준)

17) 의약용도 발명에서의 약리데이터 기재 및 미생물 관련 발명에서의 기탁 논점에서 주의

5. 산업상 이용가능성

(취지) 특허법은 궁극적으로 산업발전에 이바지함을 목적으로 하기 때문에 산업상 이용가능성이 없는 발명은 특허를 받을 수 없다.

(판단) 출원시는 물론 장래에 산업적으로 실시될 가능성이 있는 경우도 포함된다.

(산업상 이용할 수 없는 발명)

<table>
<tr><td>인간을 대상으로 하는 의료행위
(방법발명)</td><td>대상을 동물로 한정시킨 의료행위
(방법발명)는 可</td><td>가사 인체와 관련된 부분을 구성으로 하더라도
– 의료기기, 또는 의약품 자체 등의 물건발명
– 의료행위와 분리 가능한 별개의 방법발명(예컨대 미용행위)</td></tr>
<tr><td>출원시 기술적으로 산업적 규모의 실시 不可</td><td colspan="2">산업상 이용 가능성에서의 '가능성' 이란 당해 발명의 '산업적 실시화' 가 장래에 있어도 좋다는 의미이지, 당해 발명의 '실시 가능성 자체' 가 장래의 기술적 발전의 도움을 얻어도 좋다는 의미는 아니다(判例).</td></tr>
</table>

6. 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원

가. 신규성 (취지 및 판단방법/제29조 제1항 각호 지위 특정/청구항 특정/대비/판단)

1) 취지 및 판단방법

(취지) 산업 발전에 이바지하는 발명을 공개한 대가로 배타권을 부여하는 것이 특허제도이므로, 이미 공개된 발명에 대하여는 배타권을 부여하지 않는다.

(판단방법) 제29조 제1항 각호 지위 특정 → 청구항 특정 → 대비 → 판단의 순서로 판단한다.

2) 제29조 제1항 각호 지위 특정

(지위) 시,분,초를 기준으로 출원 전 공개되었으면 제29조 제1항 각호 지위가 인정된다.

(지위 쟁점)

공지된 발명(29①ⅰ전단) – 출원 전 국내 또는 국외에서 비밀상태로 유지되지 않고 불특정인[18]에게 알려진 또는 알려질 수 있는 상태에 있는 발명(判例)

공연 실시된 발명(29①ⅰ후단) – 노하우 실시와 대비되는 개념으로서 출원 전 국내 또는 국외에서 공연히[19] 알려진 또는 알려질 수 있는 상태에서 실시된 발명(判例)

18) 비밀준수의무 없는 일반 공중(判)

반포된 간행물에 게재된 발명[20][21](29①ii전단) – 간행물이란 일반공중에게 공개할 목적의 인쇄 기타 정보전달 매체를 말한다. 반포란 간행물이 불특정인이 볼 수 있는 상태에 놓인 것을 말한다(判例). 게재란 문헌에 명시적으로 기재되어 있지 않으나 사실상 기재되어 있다고 인정[22]할 수 있는 사항도 포함한다(判例). 참고로 내부에 특징이 있는 고안에 대해 외형사진만 게재한 경우는 그 고안을 게재한 것이라고 보지 않는다(判例).

전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명(29①ii후단) – 전기통신회선이란 인터넷 또는 이메일 등의 전기·자기적 통신방법을 말한다. 공중이란 비밀준수의무 없는 자를 말한다. 이용가능성이란 공중이 접근 가능한 것을 말한다.

명세서 중에 종래기술로 기재되어 있거나 청구항의 전제부에 기재되어 있는 발명의 경우 – 출원인이 그 명세서 또는 의견서 등에서 그 종래기술이나 전제부를 출원 전에 공지된 것이라고 인정한 경우에는 공지가 사실상 추정되어 이를 인용발명으로 이용할 수 있다(判)[23]

(특정) 제29조 제1항 각호 지위의 내용은 출원시 기술상식을 토대로 통상의 기술자가 파악할 수 있는 내용으로 특정한다. 기술 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성발명이거나, 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 흠결이 있다고 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게 파악할 수 있는 범위 내에서는 대비대상이 될 수 있다(判例).

3) 청구항 특정(해석)

(일반원칙, 문언해석) 청구항 기재가 명확한 경우는 청구항 기재대로 발명을 특정하며, 발명의 설명 또는 도면 기재로 제한·확장 해석할 수 없다(判例). 청구

---

19) 통상의 분석장치를 통해 통상의 기술자라면 실시되고 있는 발명의 내용을 알 수 있는 상태로서 전면적으로 비밀상태가 아닌 것을 말하며, 주요부 일부라도 비밀부분이 있으면 공연이라고 볼 수 없다(判).

20) 카탈로그는 제작되었으면 배부, 반포되는 것이 사회통념이라 하겠으며 제작한 카탈로그를 배부, 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이어서 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그의 반포, 배부되었음을 부인할 수는 없다(判).

21) 박사학위논문의 경우 그 내용이 논문심사 전•후에 공개된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 대학원 당국에의 제출시, 논문심사위원회의 인준시 및 대학도서관의 등록시가 아닌 대학도서관의 입고시를 반포시기로 보아야 함(判)

22) 그발속기통지자의 출원시 기술상식 참작

23) 원칙적으로는 출원 발명의 심사를 위한 인용발명으로 활용하기 위해서는 그 출원 전에 공지된 것인지 및 공지된 내용이 무엇인지 등을 심사관이 입증해야 하는데, 이 경우에는 그러한 입증 없이도 활용할 수 있다는 취지.

항 기재는 사전적 의미 또는 관용적 의미에 따라 해석하며, 만약 출원인이 청구항 기재된 어떤 용어의 의미를 발명의 설명에서 명시적으로 정의한 경우는 우선적으로 그 의미로 해석한다(判例).

청구항 기재가 불명확한 경우는 제42조 제4항 제2호 위반으로 거절결정된다.

(특수기재의 경우)

(기능식 청구항 해석) 발명의 설명에서 특정 의미를 갖도록 명시적으로 정의한 경우를 제외하고는 원칙적으로 그러한 기능·특성을 갖는 모두를 의미하는 것으로 해석한다(判例).

(PBP 청구항 구성인정여부) 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 과거에는 제조방법으로 특정할 수밖에 없는 특단의 사정이 없으면 제조방법 구성을 무시하고, 특단의 사정이 있으면 제조방법 자체로 한정하여 발명을 특정했으나, 현재는 제조방법 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 발명을 특정한다(判例[24]).

(용법용량 구성인정여부) 의약이라는 물건발명에서 질병 또는 약효와 함께 용법과 용량을 부가한 경우 과거에는 용법용량 구성은 무시한 채 발명을 특정했으나, 현재는 용법용량도 발명의 구성요소로 인정한다(判例[25]).

(약리기전 구성인정여부) 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐이다(判例).

4) 대비

(일반원칙) 특정한 제29조 제1항 각호 지위와 청구항을 1 : 1로 대비하여 공통점과 차이점을 파악한다.

---

24) 특허법 제2조 제3호는 발명을 물건의 발명, 방법의 발명, 물건을 생산하는 방법의 발명으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 물건의 발명에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있다 하더라도 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서, 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다(2011후927). 이는 등록 후 권리범위 해석에 있어서도 마찬가지다.

25) 의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있고, 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다.

(파라미터발명) 출원인이 새롭게 창출해낸 파라미터로 발명이 특정되어 있어 제29조 제1항 각호와의 대비가 곤란한 경우는 ① 종래 파라미터로 환산이 가능하면 환산하여 대비하고, ② 환산이 불가능하면 각 발명의 구체적 실시태양을 대비한다(判例).

5) 판단

(동일성 판단방법) 청구항이 제29조 제1항 각호와 구성이 동일하거나 실질적으로 동일하면 신규성이 부정된다. 실질적 동일이란 기술적 구성에 차이가 있어도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과한 경우를 말한다(判例).

동일성 판단방법은 신규성(29①각호), 공지예외주장(30), 확선(29③, ④), 정당권리자 출원(34, 35), 선원(36), 특받권 승계(38②, ③, ④), 분할(52), 변경(53), 우선권 주장 출원(54, 55)에서의 실체적 요건의 판단 시에 모두 유사하게 행한다.

(유의사항) 청구항이 상위개념, 인용발명이 하위개념인 경우는 신규성이 없다.

청구항이 하위개념, 인용발명이 상위개념인 경우는 소위 선택발명이라 하며 인용발명에 청구항이 구체적으로 개시되어 있지 않다면 신규성이 인정된다. 단 이 경우도 출원(우선일) 시 기술상식 참작 시 그 상위개념으로부터 그 하위개념 자명하게 도출가능한 것이면 신규성이 없다(심사기준).

신규성 판단시에는 하나의 인용발명과 대비하여야 한다(判例)[26]

나. 진보성 (취지 및 판단방법 / 판단)

1) 취지 및 판단방법

(취지) 출원(우선일) 전[27][28] 그발속기통지자[29]가 공지 등이 된 발명(29①각호)으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것은 공개되더라도 산업발전에 기여하는 바가 없으므로 특허 받을 수 없다.

(판단방법) 먼저 제29조 제1항 각호 지위와 청구항을 특정한 후, 출원발명과 가장 가까운 선행발명(주선행발명)을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의

---

26) 복수의 인용발명 결합하여 대비하는 것은 진보성 문제이다.

27) 시•분•초까지 고려한다(심사기준).

28) - 확선(29③, ④) - 출원일 전 / 선출원 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 대비 - 신규성(29①) / 진보성(29②) - 출원 전 / 공지 등이 된 발명(29①각호)과 대비

29) 출원(우선일) 전 해당 기술분야의 기술상식을 보유한 가공의 인물(判例)

지식을 가진 사람이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다(判例).

2) 판단

(곤란성 판단방법) 제29조 제1항 각호로부터 청구항의 효과 예측이 가능한지 여부로 판단한다.

(유의사항) 출원 후 상업적 성공(단 기술적 특징에 의해서가 아니고 판매기술 또는 광고에 의한 것이면 참고하지 않는다)이 있는 경우 진보성 판단에 참고가 될 수 있다.

다른 나라 심사예가 있는 경우 구속력은 없으나 참고는 될 수 있다.

신규성 판단 시와 달리 복수의 인용발명 특정도 가능하다.[30]

신규성 판단시와 달리 진보성 판단의 비교 대상인 인용발명은 원칙적으로 출원발명과 같은 기술분야에 속하거나 출원발명의 기술적 과제, 효과 또는 용도와 합리적으로 관련된 기술분야에서 선택하여야 한다(判例). 단 인용발명이 청구항에 기재된 발명과 다른 기술분야에 속해 있다 하더라도, 인용발명 자체가 통상 다른 기술분야에서도 사용될 가능성이 있다거나, 통상의 기술자가 특정 기술적 과제를 해결하기 위해 참고할 가능성이 있는 것으로 인정되는 경우에는 인용발명으로 선정 가능하다.

선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다(判例).

독립항이 신규, 진보하면 그 종속항은 무조건 신규, 진보하다. 물건발명이 신규, 진보하면 그 물건의 제법 또는 용도발명은 무조건 신규, 진보하다.

---

30) 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시•동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우 가능하다(判例).

마쿠쉬 청구항의 경우는 발명 중 일부라도 신규, 진보하지 않으면 그 청구항 전체가 신규, 진보하지 않다고 본다.

신규성 판단	진보성 판단
1(인용발명) : 1(청구항) 대비	多(인용발명 결합) : 1(청구항) 대비 可
구성의 동일성 판단	구성 도출의 곤란성을 중심으로, 효과의 예측 가능성 판단
인용발명 선택 시 특별한 제한×	가능하면 유사한 기술분야의 인용발명 선택

다. 선원 및 확대된 선원 (취지 및 판단방법 / 선원과 확대된 선원 대비)

1) 취지 및 판단방법

(취지) 선출원주의란 중복특허 배제를 위하여 동일한 발명에 대해 2 이상의 출원이 있는 경우 하나의 출원에만 특허 허여 기회를 주는 것을 말한다.

확대된 선출원주의란 선출원주의의 미비점 보완책으로서[31], 당해 출원일 전 출원하여 당해 출원 후 출원공개 또는 등록공고된 타출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 실질적으로 가장 먼저 출원한 발명이라 볼 수 없으므로[32] 특허 받을 수 없다는 논리를 말한다.[33]

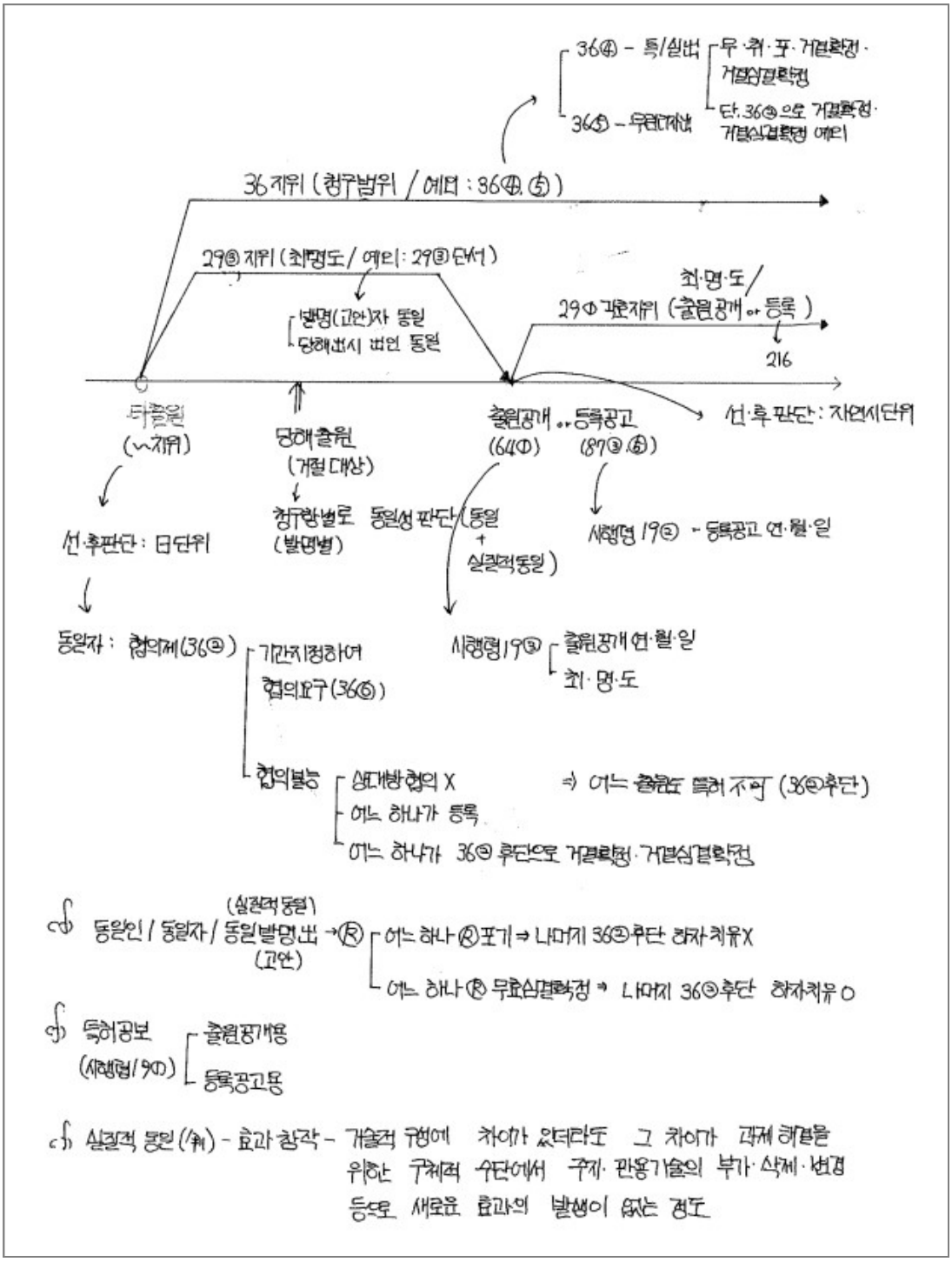
(판단방법) 선원지위/확대된 선원지위 특정 → 청구항 특정 → 대비 → 판단의 순서로 판단한다. 판단은 신규성과 마찬가지로 동일성 판단방법에 따라 판단한다.

---

31) 선원지위의 대상 및 시기에 대한 미비점 보완 – 36④, ⑤에 해당하는 것은 선원의 지위가 발생× / 청구범위는 제출유예제도(42-2)가 있기에 선원의 지위에 대한 확정 시점이 불명확함 / 청구범위는 보정에 의해 변경 可(47)

32) ∵청구범위가 아닌 발명의 설명 또는 도면에 기재된 발명은 공공의 영역에 개방되는 발명에 해당하므로 제3자의 사유화를 방지할 필요가 있음.

33) 산업발전에 이바지할 수 있는 새로운 발명 공개한 대가로 배타권 부여하는 것이 특허제도임(1)


36④ - 특/실出
무·취·포·거절확정·
거절의결확정
36⑤ - 무효대개념
단, 36⑥으로 거절확정·
거절의결확정 예외
36 지위 (청구범위 / 예외 : 36④.⑤)
29⑧ 지위 (최명도 / 예외 : 29③ 단서)
발명(고안)자 동일
당해出시 법인 동일
최·명·도 /
29④ 각호지위 (출원공개 or 등록)
216
선·후 판단 : 자연시단위
타출원
(~지위)
당해출원
(거절 대상)
출원공개 or 등록공고
(64④)
(87③.⑤)
선·후판단 : 日단위
청구항별로 동일성 판단 (동일 + 실질적동일)
시행령 19② - 등록공고 연·월·일
동일자 : 협의제(36②)
기간지정하여
협의요구(36⑥)
시행령 19③
출원공개 연·월·일
최·명·도
협의불능
상대방 협의 X
어느 하나가 등록
어느 하나가 36⑤ 후단으로 거절확정·거절의결확정
⇒ 어느 출원도 특허 不可 (36⑥후단)
동일인 / 동일자 / 동일발명出 (고안) (실질적 동일) → ⓡ
어느 하나 ⓡ 포기 ⇒ 나머지 36⑤후단 하자 치유X
어느 하나 ⓡ 무효심결확정 ⇒ 나머지 36⑤후단 하자치유 O
특허공보 (시행령 90)
출원공개용
등록공고용
실질적 동일 (≒) - 효과 참작 - 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 경우

2) 선원과 확대된 선원 대비

(판단기준일)

판단기준일 비교	선원		확대된 선원	
	타출원 (~지위)	당해 출원 (거절대상)	타출원 (~지위)	당해 출원 (거절대상)
일반 出	出일	出일	出일	出일
조약·국내우주 出	발명별로 최선일 (54①, 55③)	발명별로 최선일 (54①, 55③)	발명별로 최선일 (54①, 55③, ④)	발명별로 최선일 (54①, 55③)
분할·분리·변경 出	원 出일 (52②, 53②)	원 出일 (52②, 53②)	분할·분리·변경 出일 (52②ⅰ, 53②ⅰ)	원 出일 (52②, 53②)
정당권리자 出	무권리자 出일 (34, 35)	무권리자 出일 (34, 35)	무권리자 出일 (34, 35)	무권리자 出일 (34, 35)
국제특허 出	– 국제출원일 (199①) – 국제출원일로 인정할 수 있었던 날 (214④) – 우선권 주장 시 : 발명 별로 최선일	– 국제출원일 (199①) – 국제출원일로 인정할 수 있었던 날 (214④) – 우선권 주장 시 : 발명 별로 최선일	– 국제출원일 (199①) – 국제출원일로 인정할 수 있었던 날 (214④) – 우선권 주장 시 : 발명 별로 최선일	– 국제출원일 (199①) – 국제출원일로 인정할 수 있었던 날 (214④) – 우선권 주장 시 : 발명 별로 최선일
			– 외국어로 국제출원 시 : 원문[34] – 국어로 국제출원 시 : 원문 (29⑤-⑦, 202②)	

34) 단 외국어로 국제특허출원한 경우에는 국내단계진입 要(29⑦)

(지위)

선원지위 ×	확선지위 ×
– 36④本 – 36⑤ – 미완성 발명(判)	– 29③단서 – 미완성 발명(判)

(동일자 및 동일인) 선원은 동일자(협의제) 및 동일인에 대해서도 적용함에 반해, 확선은 동일자 및 동일인(발명자 또는 출원인 동일인)에 대해서는 적용하지 않는다.

동일자, 동일인, 동일발명 출원이 특허된 경우 어느 하나의 특허권을 포기한 경우는 나머지 특허권의 제36조 제2항의 무효사유 하자가 치유되지 않음에 반해, 어느 하나의 특허권이 무효심결확정으로 소멸된 경우는 나머지 특허권의 제36조 제2항의 무효사유 하자가 치유된다(判例).

7. 불특허발명

(취지) 공서양속 위반, 공중위생 해할 염려가 있는 발명은 산업발전 이바지 하는 것으로 볼 수 없기에 특허가 불가하다.

(대상) 공서양속 문란 목적의 발명 + 발명의 공개·사용이 공서양속 反하는 경우 포함하며, 단 당해 발명의 본래 목적 이외 부당하게 사용된 결과 공서양속 反하게는 된 경우는 제외된다.

한편 불특허사유는 타법에 의해 인·허가가 금지되는 경우 등과는 무관하다(判例).

(WTO) WTO 조약에서도 공서양속 유지; 인간, 동물, 식물의 생명 또는 건강 보호; 환경에의 심각한 피해 예방을 위해서는 필요한 경우 특허 대상에서 제외할 수 있다고 규정한다(WTO/TRIPs 27②).

(기타) 제32조의 부분은 출원했어도 공개되지 않는다(령19③).

공중의 위생을 해칠 우려가 있는지 여부는 특허절차에서도 심리되어야 할 것이고 단순히 식품위생법 등 관련제품 허가법규에서만 다룰 문제가 아니다(判例).

8. 신규사항추가금지(분리출원범위), 오역, 조약위반

(신규사항추가금지) 명세서 보정, 분할출원, 분리출원, 변경출원시 신규사항추가할 경우 거절결정된다(47②前, 52①, 52-2①전단, 53①).

(분리출원범위) 분리출원은 신규사항추가뿐 아니라, 거절결정된 원출원 청구범위를 벗어나는 발명 추가하는 경우도 거절결정된다(52-2①각호)

(오역) 외국어출원의 경우 명세서 보정시 최종 국어번역문에 없는 신규사항을

추가하면 거절결정된다(47②後).

(조약위반) 기타 조약에서 정한 사항을 위반하는 경우 거절결정된다.

9. 특유발명 거절이유 쟁점 (용도발명/의약용도발명/컴퓨터 관련 발명/영업방법 발명/미생물 발명/식물발명/동물발명/선택발명/수치한정 발명/직무발명)

가. 용도발명

(의의) 자연계에 존재하는 物의 속성을 발견하여 그 속성을 새로운 용도로 사용하는 발명을 말한다.

(성립성) 2ⅰ 관련 쟁점

"창작"인지의 요건 관련하여 새로운 용도의 제시 부분에 대하여 창작 요소를 인정하고 있다. 단순 발견과는 구별된다.

(청구범위 기재) 42④ii 관련 쟁점

특허법상 발명의 카테고리(2iii)는 물건(물질 포함), 방법, 물건(물질 포함) 생산 방법만 가능하므로, 청구항은 아래와 같이 물건 또는 방법 발명으로만 기재 가능하다.

ex) [청구항 1] DDT 를 유효성분으로 하는 살충제 – OK
[청구항 1] DDT 를 살포하여 살충하는 방법 – OK
[청구항 1] DDT 의 살충 용도 – 42④ii 反

나. 의약용도발명

(의의) 의약이란 사람을 포함한 동물의 질병의 진단・치료・경감・처치・예방을 목적으로 사용하는 약제를 말한다. 의약 용도 발명이란 상기 약제의 속성을 발견하여 이를 질병의 진・치・경・처・예 용도로 사용하는 발명을 말한다.

(성립성) 2ⅰ 관련 쟁점

"창작"인지의 요건 관련하여 위 용도 발명 논점과 동일하게 취급된다.

"기술"인지의 요건 관련하여, 즉 미완성 관련하여 출원 전 약제의 약리기전이 명확히 밝혀진 경우가 아니라면, 약제의 약리효과를 약리데이터 등의 시험예 or 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 발설에 기재해야 42③ⅰ 요건 충족과 동시에 완성발명으로 인정된다(判例).

(발설 기재) 42③ⅰ 관련 쟁점

기계・장치 발명은 특성상 → 실시예 등 기재 없어도 → 통상의 기술자가 발설

에 제시되어 있는 구성으로부터 → 작용・효과 파악 可 경우가 많다 → 즉 실시예 등 기재 없어도 용이 실시 可 경우가 많다.

But, 실험의 과학이라 불리는 화학발명은 특성상 → 구성만으로는 효과의 예측가능성 또는 발명의 재현가능성이 부족한 경우가 많아 → 통상의 기술자가 그 발명의 작용・효과 등을 파악한 채 그 발명을 용이 실시 가능토록 하기 위해서는 실험데이터 등의 시험예 기재가 발설에 반드시 必要 한 경우가 많다 → if not 42③ⅰ 反 可

Specially, 의약발명은 특성상 → 구성물질의 약리기전이 출원 전 명확히 밝혀진 경우가 아니라면 → 약리데이터 등의 시험예 또는 이를 대신할 구체적 기재 반드시 必要 → 그래야 통상의 기술자가 약리효과 파악하여 그 발명을 용이 실시 可 → if not 29①本 + 42③ⅰ 反

(청구범위 기재) 42④ii 관련 쟁점

의약용도를 한정하지 않은 '의약' 또는 '치료제' 등의 포괄적 기재는 허용되지 않는다. 즉 특정 물질의 의약용도를 → 대상 질병의 진・치・경・처・예・의약효로 기재할 필요가 있다. → 단, 의약용도를 구체적 약효가 아닌 아래와 같이 약리기전으로만 기재한 경우라 하더라도 → 통상의 기술자에게 당해 표현이 구체적인 약효로 인식되는 경우에는 허용 可 하다(判).

ex) [청구항 1] 화합물 Y 를 유효성분으로 하는 항히스타민제.

(존속기간연장)

약제 → 실시 위해서는 약사법에 의해 품목허가 必要 → 설정등록 후 실시할 수 없었던 기간에 대해 → 5년 이내에서 1차례만 존속기간 연장 可(89)

효력제한(95) → 존속기간 연장 등록의 이유가 된 허가 대상에 한해서만 연장된 존속기간의 효력이 미친다.

(신규・진보성 관련) 투여용법, 투여용량

과거 대법원은 약학 조성물에 관한 청구항에 투여방법이나 투여용량의 내용이 기재되어 있으면, 이는 약학 조성물 자체에 관한 것이라 볼 수 없고, 일종의 산업상 이용 가능성이 없는 의료행위라고도 볼 수 있기에, 신규성 또는 진보성 판단 시 구성으로 인정할 수 없다고 한 바 있다(2007후2933).

그러나, 최근 대법원은 국제적 추세가 투여용법이나 투여용량에 대해서도 특허를 부여하고 있다는 점을 고려해, 의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가한 경우, 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소이므로, 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성

과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다 한다(2014후768).

다. 컴퓨터 관련 발명

(의의) 발명의 실시에 컴퓨터·소프트웨어[35]를 필요로 하는 발명을 말한다.

(성립성) 2ⅰ 관련 쟁점

자연법칙 이용 관련하여 컴퓨터 관련 발명이 산업발전에 큰 영향을 끼치고 있다는 점에서 1조를 고려해 2ⅰ 를 유연하게 해석하여 보호하고 있다.

구체적으로 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우에는 성립성 인정한다(判). 아울러, 인간의 행위가 필수구성요소로 포함되지 않아야 한다(判).[36]

(청구범위 기재) 컴퓨터 관련 발명 심사기준 개정[37]

특허법상 발명의 카테고리(2ⅲ)는 물건(물질 포함), 방법, 물건(물질 포함) 생산 방법만 가능하므로, 청구항은 시스템(장치), 기록매체(프로그램 또는 데이터), 매체에 저장된 컴퓨터프로그램(또는 애플리케이션 등)[38][39] 또는 방법으로 기재할 수 있다.

cf) 청구항 기재형식 예시

---

35) 소프트웨어 : 컴퓨터에서 하드웨어를 움직이는 기술
하드웨어 : 컴퓨터를 구성하는 유형의 장치나 기기(예 : CPU, 메모리, 입력장치, 출력장치, 주변장치 등)
단계 : 소정의 목적을 달성하기 위해 시계열적으로 연결된 일련의 처리 또는 조작
프로그램 : 컴퓨터로 처리하기에 적합한 명령의 집합
프로그램 리스트 : 프로그램을 종이에 인쇄하거나 화면에 표시함으로써 제시한 것
프로그램 기록 매체 : 프로그램을 설치하고 실행하거나 유통하기 위해 사용되는 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체
데이터 구조 : 데이터 요소 사이의 상호관계를 표시한 데이터의 논리적 구조
데이터 기록 매체 : 기록된 데이터 구조로 말미암아 컴퓨터가 하는 처리 내용이 특정되는 구조를 가진 데이터를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체

36) 다만, 컴퓨터소프트웨어 관련 발명에서 컴퓨터 프로그램 등의 작동을 위한 단순한 정보의 입력 등과 같은 행위는 인간의 정신적 활동(판단)에 해당하지 않는다(判 유추해석)

37) 심사기준 제·개정 연혁
1984.11. 컴퓨터관련 발명의 심사기준 제정[물건, 방법 청구항 인정(phase 1)]
1998.02. 컴퓨터관련 발명의 심사기준 개정[기록매체 청구항 인정(phase 2)]
2000.08. 전자상거래 관련 발명 심사기준 제정[BM발명 도입]
2005.04. 컴퓨터 관련 발명 심사기준 개정[전자상거래 관련 발명 심사기준과의 통합]
2014.07. 컴퓨터소프트웨어 관련 발명 심사기준 개정[컴퓨터프로그램 청구항 인정(phase 3)]

38) 청구항 말미에 컴퓨터프로그램이라 기재한 경우 이는 물건 발명으로 해석(심사기준)

39) 단, 하드웨어와 결합되어 특정과제를 해결하기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램 청구항만 可, 따라서 매체에 저장되지 않은 컴퓨터프로그램은 프로그램 자체를 청구한 것이므로 허용 × (컴퓨터 관련 발명 심사기준), 본 개정에 대하여는 종전의 기록매체 청구항과 보호범위에 있어서 차별화되는 점이 거의 없다는 비판이 많음.

(종전의 청구항 기재형식 예시)

[청구항 1] X 단계 및 Y 단계를 포함하는 A 하는 방법.

[청구항 1] 컴퓨터에 A 기능을 실행시키는 프로그램을 저장한 컴퓨터 판독가능 기록매체.

(개정된 청구항 기재형식 예시)

[청구항 1] X 단계 및 Y 단계를 포함하는 A 하는 방법.

[청구항 1] 컴 퓨ㅍ퓨터에 A 기능을 실행시키는 프로그램을 저장한 컴퓨터 판독가능 기록매체.

[청구항 1] 컴퓨터에 A 기능을 실행시키기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램.

라. 영업방법 발명 – 컴퓨터 관련 발명의 일종

(의의) 컴퓨터, 통신망 또는 소프트웨어를 이용하여 비즈니스 아이디어[40]를 실현한 컴퓨터 시스템에 관한 발명을 말한다.

(성립성) 2ⅰ 관련 쟁점

소·정·하·이·구·실(判). 즉, 영업방법의 각 단계가 컴퓨터 상에서 수행되는 경우 성립성 인정 → ∴컴퓨터 상에서 구현되는 구성의 한정 必要

ex) 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 유형(구 전자 상거래 관련 발명 심사기준)

- 순수한 영업 방법 – 컴퓨터상에서 수행되지 않거나 또는 전체적으로 인간의 작위적 행위가 주요 구성인 경우 – 2ⅰ 反 → 29①本 反
- 추상적 아이디어 – 컴퓨터 기술에 의해 어떻게 구현할 것인지 구체적 기술 구성을 한정하지 아니한 경우 – 2ⅰ 反 → 29①本 反

(진보성)

종래 영업방법을 새로운 기술로 구현하거나, 새로운 영업방법을 새로운 기술로 구현하면 진보성이 인정된다.

마. 미생물 발명

(의의) 미생물이란 육안으로 식별이 곤란한 미세크기의 생명체[41]를 말한다. 미생물 발명이란 미생물 자체, 미생물 생산방법 및 미생물을 이용한 발명 등을 말한다.

(성립성) 2ⅰ 관련 쟁점

---

40) 인터넷상의 전자상거래, 금융, 경영, 관리, 교육 또는 오락 등의 분야에 사용되는 것(구 전자상거래 관련 발명 심사기준)

41) 유전자, 벡터, 세균, 곰팡이, 동물세포, 수정란, 식물세포, 종자 등

창작여부 – 자연계에 존재하는 미생물의 단순발견은 성립성 부정된다.

반복재현성 여부 – 출원시 용이입수 불가능한 경우 기탁절차를 밟아야 하며, 그렇지 않을 경우 미완성발명으로 취급된다(判).

(분양) 령4

시험 또는 연구 위한 경우 – 공개 또는 등록되었거나, 의견서 작성에 필요한 경우 분양 가능하다.

허락받은 경우 분양 가능하다.

단, 분양 받은 자는 타인에게 이용하게 해서는 안 된다.

(기탁절차)

기탁	출원 전 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 미생물 기탁필요(령2本) 이는 그 미생물을 제3자가 재차 입수할 수 있게 함으로써, 산업상 이용가능성을 확보하고, 미생물의 현실적 존재를 확인하여 발명의 완성을 담보하고자 함이다. 미생물이 청구범위에 기재된 경우 + 미생물이 청구범위에는 기재되어 있지 않더라도 청구범위에 기재된 발명의 재현 위해서는 미생물의 이용이 필요한 경우 → 미생물 기탁 要(判) 청구범위에 기재된 발명에서 이용하는 미생물이 → 출발 미생물을 이용하여 생성된 중간 또는 최종 생성물인 경우 → 출발 미생물이 공지의 균주 또는 용이입수 可하고, 출발 미생물을 이용하여 그 중간 또는 최종 생성물을 용이 재현 可하면 → 그 중간 또는 최종 생성물은 기탁 × 可(判) 통상의 기술자가 그 미생물 용이 입수 可[42][43][44] → 기탁 × 可(령2但)
기재	기탁한 경우 → 출원서에 취지 기재(령2②) + 명세서에 수탁번호 기재(령3本) → 미기재시 → 방식위반으로 취급[45] 기탁이 필요 없어 미기탁한 경우 → 미생물 입수방법 + 발명 용이 재현 가능토록 발설 기재(령3但)
증명서류 제출	기탁한 경우 기탁에 대한 증명서류로서 수탁증 사본을 출원서에 첨부하여 제출(령2②本)하여야 하며, 미제출시 방식위반으로 취급. 다만 국내에 소재지가 있는 기탁기관에 기탁한 경우는 수탁증 사본 미첨부 可(령2②但)

42) ex) 시중판매 / 보존기관에서 분양 可 / 용이 제조 可(심사기준)

43) 국내 현존일 필요는 없고, 국외 현존 미생물이라도 용이 입수 可하면 OK(判)

44) 미생물 기탁제도는 명세서 기재 보완책 → ∴용이 입수 可여부는 명세서 제출 당시인 출원 시 기준으로 판단(判)

바. 식물발명

(성립성) 반복재현성 관련 쟁점

구법에서는 유성 생식은 반복재현성이 없다고 단정짓고 특허등록을 불허했으나, 개정법에서는 유성·무성 생식 모두 제한없이 반복재현성이 담보되면 특허등록 가능하다(구 특허법 31조 삭제).

(발설 기재) 42③ⅰ 관련 쟁점

육종경과 기재함이 바람직하다(判). 기탁하여 명세서 기재 보충도 가능하나, 단 식물기탁으로 명세서 기재 대체는 不可(判).

(기타) WTO/TRIPs 27③(다) 에서 회원국에게 식물 보호를 강제하고 있으며, 이에 따라 우리나라는 특허법 + 종자산업법으로 보호하고 있다.

사. 동물발명 ex) 인슐린 비의존형 당뇨병 쥐 – 등록

(기타) 윤리적 문제[46]

WTO/TRIPs 27③(나) 에서 회원국에게 동물발명은 특허등록을 불허해도 괜찮다고 하고 있으며, 우리나라는 생명윤리 및 인간에 관한 법률 제정하여 인간과 인체유래물에 관한 연구는 일정부분 제재하고 있다.

아. 선택발명

(의의) 인용발명에 기재되어 있는 상위개념에 포함되는 하위개념을 발명의 구성으로 선택한 발명을 말한다(判).

(신규성) 인용발명에 구체적으로 개시되어 있지 않은 경우 인정된다(判).

---

45) • 특허출원시 출원서에 취지를 기재하지 아니하고 그 사실을 증명하는 서류만 첨부한 경우 또는 출원서에 취지만을 기재하고 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 아니한 경우에는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 것으로 보아 특허법 제46조 규정에 따라 보정을 명하고 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 못한 경우 특허기탁과 관련된 절차를 무효로 할 수 있다(심사기준).
• 미생물의 특허기탁이 필요한 출원으로서 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 수탁사실과 관련된 수탁번호는 기재되어 있으나, 출원서에 취지를 기재하지 아니하고 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 아니한 경우에는 출원서에 취지를 기재할 것과 그 사실을 증명하는 서류를 첨부할 것을 보정명령한 후 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 못한 경우 특허기탁과 관련된 절차를 무효로 할 수 있다(심사기준).
• 기탁이 필요한 발명임에도 불구하고, 기탁과 관련된 절차에 흠결이 있어 그 절차가 무효처분된 경우 심사관은 해당 미생물과 관계되는 발명에 대하여 특허법 제42조제3항제1호를 적용할 수 있다(심사기준).

46) 우리나라는 인간에게 위해를 끼칠 우려가 있거나 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있는 발명은 불특허발명(특허법제32조)으로 취급한다. 예컨대 인간을 복제하는 공정, 인간생식세포계열의 유전적 동일성을 수정하는 공정 및 그 산물, 인간을 배제하지 않은 형질전환체에 관한 발명 등은 특허등록이 불가하다(심사기준).

(진보성) 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명은 일반발명의 진보성 판단기준을 적용하고, 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명은 효과 중 인용발명과 질적으로 다른 효과 또는 양적으로 현저한 효과가 하나라도 있어야 진보성을 인정한다(判).

(발설 기재) 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명은 일반발명의 발설 기재 기준을 적용하고, 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명은 질적인 차이 확인 가능한 구체적 내용 또는 양적 현저한 차이 확인 가능한 정량적 기재가 요구된다.

인용발명과의 비교실험자료 기재가 필수는 아니며, 추후 의심되는 경우에는 심사참고자료로서 제출 가능하다.

자. 수치한정발명

(의의) 수치한정을 발명의 구성으로 한 발명을 말한다.

(쟁점이 있는 부분)

Case 1) 수치한정 이외 다른 구성에서 인용발명과 차이가 있는 경우

Case 2) 수치한정 이외 다른 구성은 인용발명과 동일하며, 수치한정의 차이로 인용발명과 질적으로 다른 효과 갖는 경우

Case 3) 수치한정 이외 다른 구성은 인용발명과 동일하며, 수치한정의 차이로 인용발명보다 양적으로 현저한 효과 갖는 경우

(신규성) Case 2 및 Case 3의 경우

인용발명(수치한정 사항 제외하고는 동일)	수치한정발명(5 ~ 10) 신규성
수치 ×	실질적 동일이 아닌 이상 신규성 인정
1 ~ 15 (수치 범위에 포함)	구체적으로 개시되어 있지 않은 경우 신규성 인정
7 ~ 9 (수치범위를 포함)	신규성 부정
0 ~ 7 (수치범위 다름)	실질적 동일이 아닌 이상 신규성 인정

(진보성) Case 2 및 Case 3의 경우

질적으로 다른 효과 또는 양적으로 현저한 효과 있으면 진보성 인정한다(判).

(발설 기재) Case 2 및 Case 3의 경우

질적으로 다른 효과 주장하는 경우 – 기술적 의의 기재 要, 양적으로 현저한 효과 주장하는 경우 – 기술적 의의 + 임계적 의의 기재 要(判)

차. 직무발명

(의의) 직무발명은 종업원이 직무범위에서 완성한 발명을 말한다. 직무발명제도는 종업원과 사용자의 권리관계를 조화롭게 조정하기 위한 제도이다.

(직무발명 성립요건) 발진법2ii

종업원이 그 직무에 관하여 발명한 것이, 사용자의 업무 범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거 직무에 속하며, 종업원의 직무범위로 보아 그 발명을 꾀하고 수행하는 것이 당연히 예상되거나 기대되는 경우 직무발명에 포함된다(判).

어느 사용자의 직무발명인지의 판단은 종업원의 발명의 완성시점 기준으로 어느 사용자의 소속이었는지 여부로 한다(判).

(법적취급)

<사용자 등의 권리・의무>

- 법정실시권(발진법10①) – 무상의 통상실시권[47] – 단, 대기업[48] 및 승계여부통지 의무기간 미준수의 경우 제한 有
- 예약승계 可(발진법10③) – 단, 직무발명 외 발명의 예약 승계는 무효
- 동의권 – 특허권 포기시(119①) / 정정청구시(133-2④) / 정정심판시(136⑦)
- 공동발명(발진법14) – 제3자와 종업원이 공동발명한 경우 사용자는 37③에도 불구하고 제3자의 동의 없이 종업원의 특허를 받을 수 있는 권리의 지분을 승계할 수 있다.
- 승계여부통지의무(발진법13) – by 문서로
- 보상금 지급의무(발진법15①) – 특받권 승계 / 특허권 승계 / 전용실시권 설정 시
- 출원 유보시 보상의무(발진법16)

<종업원 등의 권리・의무>

- 특받권 원시 취득(33①本)
- 보상 받을 권리(발진법 15, 16)
- 발명자 게재권(파리협약4-3)
- 비밀유지의무(발진법 19, 58[49])
- 발명 완성 사실 통지의무(발진법12) – by 문서로

---

47) 등록 없이도 대항 可(118②)

48) 미리 종업원 등과 특받권 / 특허권 / 전용실시권 넘길 것에 관한 계약 또는 근무규정 체결 要(즉 예약승계규정 要)

49) 사용자 고소 要

(직무발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계)

유효한 예약 승계 규정 有 → 종업원 직무발명 완성사실 통지 의무 有(발진법 12) → 사용자는 통지 받은 날부터 4月이내 종업원에게 권리승계 여부 통지 의무 有(발진법 시행령 7) → 승계 의사 알린 때부터 사용자가 해당 권리 승계(발진법13②) → 사용자가 기간 내 승계 여부 통지 안 할 경우 – 사용자 권리 승계 포기 간주 + 종업원 동의 없이는 통상실시권 조차 不可(발진법13③).

카. 기타 주요쟁점

(파라미터발명)[50] 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일·유사한 경우 특별한 사정이 없는 한 진보성 인정×(判)

(결합발명)[51] – 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 결합발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 함(判)

(PBP 스타일의 청구항) 그 제조방법에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 신규성, 진보성 판단(判)

---

50) 물리적·화학적 특성 값에 대하여 당해 기술분야에서 표준적인 것이 아니거나 관용되지 않는 파라미터를 출원인이 임의로 창출하거나, 복수의 변수 간의 상호관계를 이용하여 연산식으로 파라미터화한 후, 발명의 구성요소의 일부로 하는 발명

51) 발명의 기술적 과제를 달성하기 위하여 인용발명들에 기재된 기술적 특징을 종합하여 새로운 해결수단으로 구성한 발명

03 출원절차

1. 내용 개괄

정당권리자 보호절차 → 출원절차 → 외국어 출원절차 → 청구범위 제출 유예 → 임시명세서 절차 → 공지예외주장절차 → 우선권주장절차 → 분할·분리·변경 출원절차 → 명세서·도면 보정절차

2. 정당권리자 보호절차 (정당권리자 출원/특허권 이전청구)

가. 정당권리자 출원

(의의) 정당권리자 출원이란 정당권리자를 보호해주기 위하여 무권리자 출원이 거절되거나 특허권이 무효된 경우, 무권리자 출원보다 후출원이라는 이유로 무권리자 출원으로 인해 거절되지 않도록 해주는 절차를 말한다.

(요건)

주체(34, 35)	정당권리자
기간(34, 35)	무권리자 출원 후 무권리자 출원이 33①本 反으로 특허받지 못하게 된 날[52]부터 30日이내 출원된 날부터 30日이내 출원
	무권리자 출원 후 무권리자 특허가 33①本 反으로 무효심결 확정[53]된 날부터 30日이내 출원
서면(시규31)	통상의 출원 절차 + 출원서에 정당권리자 출원 취지 기재 + 정당권리자 증명서류 제출
범위(심사기준)	무권리자 출원 명세서 및 도면 ⊃ 정당권리자 출원 명세서 및 도면[54]

(효과) 위 요건 모두 만족 시 전 발명 출원일 소급효가 있다(34, 35). 단 심사청구기간은 특례가 존재한다(59③).

---

52) 거절결정확정일 또는 거절결정불복심판 기각심결 확정일

53) 특허청장 또는 특허심판원장은 특허출원이 무권리자가 한 특허출원이라는 이유로 그 특허출원에 대하여 특허거절결정, 특허거절결정의 불복심판에 대한 기각심결 또는 특허무효심결의 확정이 있는 때에는 이를 그 정당한 권리자에게 서면으로 통지 must(시규33)

54) 범위 벗어난 정당권리자 출원이 있는 경우(예컨대, 정당권리자 출원에 다수의 발명이 포함되어 있고 그 발명 중 일부의 발명만이 무권리자에 의하여 출원된 발명에 해당하는 경우) 정당권리자 출원의 출원일은 소급되지 않는다.

(무권리자 출원의 법적취급)

- 33①本 反 - 거절이유(62), 정보제공(63-2), 직권재심사(66-3①) 및 무효사유(133①)
- 선원지위 불인정(36⑤)
- 확선지위는 인정(∵별도 규정 ×) - 단 정당권리자 출원은 발명자 동일로 29③, ④但 적용된다.

나. 특허권 이전청구

(의의) 특허권 이전청구란 정당권리자를 보호해주기 위하여 무권리자로부터 특허권을 직접 이전 받을 수 있는 절차를 말한다.

(요건)

주체(99-2)	정당권리자
기간(99-2)	제한 없음
서면(99-2)	법원에 특허권 이전청구소송 제기하여 판결 확정 받은 후 특허청에 특허권 이전등록신청

(효과) 특허권 및 보상금 청구권 소급효가 있다(99-2②).

(정당권리자 출원과의 대비)

정당권리자 출원	특허권 이전청구
무권리자 출원이 특허등록된 경우(35) 뿐 아니라, 출원상태인 경우에도 이용 가능한 절차다(34).	무권리자 출원이 특허등록되어야만 이용 가능한 절차다(99-2).
33①本 反 상황에만 적용할 수 있다.	33①本 反 상황 뿐 아니라 44 反 상황에도 적용할 수 있다[55].
30日의 기간 제한이 있다.	기간 제한이 없다.
특허청에서 출원절차로 진행한다.	특허청에서 이전등록절차로 진행한다.

(99-2 도입 전 이전청구허용 사례) 양도인이 특허 또는 실용신안을 등록출원한 후 출원중인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라

55) 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우는 99② 에도 불구하고 다른 공유자의 동의 없이 그 지분을 이전할 수 있다.

양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권 또는 실용신안권의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허 등을 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권 등이 동일한 발명 또는 고안에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권 등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다(判例).

(99-2 도입 전 이전청구불허 사례) 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법제33조제1항본문). 만일 이러한 정당한 권리자가 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고(특허법제133조제1항제2호), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법제35조). 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다고 할 것이다(判例).

3. 출원절차

(의의) 출원절차란 행정기관의 심사를 통해 거절이유가 없는 경우 특허권을 부여하는 절차를 말한다.

(요건) (주체) 특허를 받고자 하는 자가 (기간) 특별히 정해진 기간은 없으며 (서면) 출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 제출하면 된다.

(출원서) 출원서는 서지적 사항을 기재하는 서류다. 출원서에는 출원인 성명·주소[56], 대리인 성명·주소, 발명자 성명·주소[57], 발명의 명칭 등을 기재한다.

---

56) 출원인 및 대리인은 고유번호를 기재하면 주소를 기재하지 않아도 된다(28-2④, 시규9).

57) 발명자 추가 또는 정정(시규28①)
- 특허권 설정등록 전까지 - 발명자 기재 누락 또는 잘못 적은 경우 可
- 특허권 설정등록 후 - 발명자 기재 누락(출원서에 적은 발명자의 누락에 한정), 잘못 적은 것임이 명백한 경우 또는 특허권자·신청 전후 발명자 전원의 서명 또는 날인 서류 제출하는 경우만 可(단 99-2② 에 따라 특허권 이전등록 받은 자가 발명자를 추가, 삭제 또는 정정하는 경우는 특허권자·신청 전후 발명자 전원의 서명 또는 날인 서류 제출 없이도 可)

(명세서) 명세서 및 도면은 발명을 소개하는 서류다.

- 명세서 및 도면 중 설명부분은 외국어로 적겠다는 취지를 출원서에 적은 경우 그 외국어로 작성 가능하다(42-3).
- 발명의 설명 - 그발속기통지자가 쉽게 실시가능토록 기재(42③ⅰ), 배경기술 기재(42③ii)
- 특허청구범위 - 제출유예 可(42-2), 청구범위 제출유예시 임시명세서 절차도 可, 발명의 설명에 뒷받침되게 기재(42④ⅰ), 명확하고 간결하게 기재(42④ii), 다항 기재 시 별도 기재 방법 有(령5, 42⑧), 발명의 특정에 필요한 구조, 방법, 기능, 물질, 결합관계 등 기재 可(42⑥)

(필요한 도면) 특허출원은 도면 제출이 임의이며, 도면 미제출하더라도 방식 위반이 아니다. 이 점에서 실용신안등록출원과 차이가 있다.

(요약서) 요약서는 기술정보 공개하는 용도의 서류에 불과하며, 신규사항추가 여부의 판단기준인 최명도(47②), 확선지위인 최명도(29③-⑦), 특허발명 보호범위 해석(判例)과는 모두 무관하다(43).

4. 외국어 출원절차

(의의) 먼저 출원한 자에게 특허권을 부여하는 현행 선출원제도 하에서는 빠른 출원일 확보가 무엇보다 중요하므로 출원일을 인정받을 수 있는 출원의 언어 요건을 완화함으로써 출원인의 편의를 도모하고자 한 절차다.

(내용)

외국어로 출원 (42-3①)	효과	명세서 및 도면 중 설명부분을 산업통상자원부령이 정하는 외국어로 작성 가능
	절차	출원서에 외국어로 적겠다는 취지 기재 要
국어번역문 제출 (42-3②, ③, ⑤)	시기	제3자가 심사청구했다는 취지를 통지받은 날부터 3月 또는 최우선일부터 1년 2月 중 빠른 날까지 국어번역문 제출 must
	절차	산업통상자원부령이 정하는 방법에 따라 국어번역문 제출
	번역문 교체	위 시기 이전[58]에 제출한 국어번역문을 새로운 국어번역문으로 교체 可
	번역문 지위	국어번역문에 따라 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면이 보정된 것으로 취급[59]

국어번역문 미제출 시 취급 (42-3④)	법정기간내에 국어번역문 미제출시 출원 취하 간주	
오역 정정 (42-3⑥)	시기	47①에 따라 보정 가능 기간에 최종 국어번역문 오역 정정 可
	절차	산업통상자원부령이 정하는 방법에 따라 오역 정정서 제출
	오역 정정 지위	정정된 국어번역문에 관하여는 42-3⑤ 적용 ×

(제한) 보, 분, 변, 심(출원인), 조는 번역문 제출 후에만 가능하다.

보정제한 (47⑤)	외국어특허출원의 경우 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 등을 보정할 수 있음
분할출원 제한 (52①但)	분할출원의 원출원이 외국어특허출원이면 원출원에 대하여 국어번역문이 제출된 경우에만 분할출원 가능
변경출원 제한 (53①ii)	변경출원의 원출원이 외국어실용신안등록출원인 경우 원출원에 대하여 국어번역문이 제출된 경우에만 변경출원 가능
심사청구 (59②ii)	출원인은 외국어특허출원의 경우 국어번역문을 제출하지 아니하면 심사청구 不可
출원공개 (64②ii)	외국어특허출원의 경우 국어번역문을 제출하지 아니하면 출원공개 불가
분할출원 국어번역문 제출기간(52⑤)	분할출원이 외국어특허출원이면 일정기한이 지난 후에도 분할출원일로부터 30일이내 국어번역문 제출 가능
변경출원 국어번역문 제출기간(53⑦)	변경출원이 외국어특허출원이면 일정기한이 지난 후에도 변경출원일로부터 30일이내 국어번역문 제출 가능
분리출원 국어번역문 제출기간(시규①)	분리출원은 외국어출원, 임시명세서출원 不可, 반려사유
정당권리자출원 국어번역문 제출기간	관련 규정 無

58) 단 위 시기 이전이라 하더라도 출원인이 명세서 또는 도면을 보정(42-3⑤에 따른 보정 제외)하거나 또는 심사청구한 경우에는 不可

59) 다만, 42-3③에 따라 번역문 교체한 경우에는 마지막 국어번역문(=최종 국어번역문) 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(42-3⑤但)

5. 청구범위 제출 유예

(의의) 먼저 출원한 자에게 특허권을 부여하는 현행 선출원제도 하에서는 빠른 출원일 확보가 무엇보다 중요하므로 출원일을 인정받을 수 있는 출원의 기재 요건을 완화함으로써 출원인의 편의를 도모하고자 한 절차다.

(내용)

청구범위 제출 (42-2②)	시기	제3자가 심사청구했다는 취지를 통지 받은 날부터 3月 또는 최우선일부터 1년 2月 중 빠른 날까지 청구범위 보정 must
	절차	47①에 따른 보정서 제출(보정시 신규사항 추가 금지 47②)
청구범위 미제출 시 취급 (42-2③)	법정기간내에 청구범위 미제출시 출원 취하 간주	

(제한) 심(출원인), 조는 청구범위 제출 후에만 가능하다.

분할출원 청구범위 제출기간 (52⑥)	분할출원에서 청구범위 제출 유예한 경우는 일정기한이 지난 후에도 분할출원일로부터 30일이내 청구범위 제출 가능
변경출원 청구범위 제출기간 (53⑧)	변경출원에서 청구범위 제출 유예한 경우는 일정기한이 지난 후에도 변경출원일로부터 30일이내 청구범위 제출 가능
분리출원 청구범위 제출기간 (시규11①)	분리출원은 외국어출원, 임시명세서출원 不可, 반려사유
정당권리자출원 청구범위 제출기간 (시규11①)	청구범위 제출 기한 지난 후 청구범위 기재 없이 출원한 정당권리자 출원서는 반려
심사청구 (59② i)	출원인은 청구범위를 제출하지 아니하면 심사청구 不可
출원공개 (64② i)	청구범위를 제출하지 아니하면 출원공개 불가

6. 임시명세서 출원절차

(의의) 먼저 출원한 자에게 특허권을 부여하는 현행 선출원제도 하에서는 빠른 출원일 확보가 무엇보다 중요하므로 출원일을 인정받을 수 있는 출원의 기재 요건을 완화함으로써 출원인의 편의를 도모하고자 한 절차다.

(내용)

임시명세서로 출원 (시규21⑤,⑥)	효과	발설 임의 형식으로 기재 가능 전자문서로 작성시 상용 소프트웨어 사용 가능
	절차	청구범위 제출 유예하면서 출원서에 임시명세서로 진행하겠다는 취지 기재 要
취급	청구범위 제출 유예와 동일하게 취급	

7. 공지예외주장절차

(의의) 공지예외란 발명의 조기 공개를 유도하면서, 출원인의 이익을 보장하기 위해 당해 발명이 출원 전에 이미 공지되었더라도 30조 요건 갖춘 경우에는 그 발명이 심사 시 공지되지 아니한 것으로 취급해주는 제도를 말한다.

(요건)

요건	권리자의 의사에 의한 공지	권리자의 의사에 반한 공지
주체	출원인	출원인
시기	29①각호의 어느 하나에 해당하게 된 날부터 12月내 출원	좌 동
객체	국내·외 출원공개 또는 등록공고로 인한 공지는 제외	공지에 제한 無
절차	출원시 출원서에 30조 취지 기재[60] 출원일부터 30日 이내 증명서류 제출	문제가 된 시점에서 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실 입증

	12月 기산점	30日 기산점
분할·분리·변경출원	원출원일(52②, 53②)	분할·분리·변경출원일(52②ii, 53②ii)
조약우주출원	조약우주출원일(심사기준)	조약우주출원일(54①)
국내우주출원	선출원일(55③)	국내우주출원일(55③)

(효과) 요건 만족 시 그 출원의 심사 시에만 공지 등이 되지 아니한 것으로 취급

60) 단, 보완수수료를 납부한 경우에는 추후 특허법 제47조 제1항에 따라 보정할 수 있는 기간 또는 특허결정·특허등록심결(재심포함)의 등본을 송달 받은 날부터 3개월과 설정등록일 중 빠른 날까지 취지 적은 서류 또는 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다(특허법 제30조 제3항).

한다(30)[61]

(기타) 복수의 공지행위가 있었던 경우

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 전에 해당 발명을 복수 회에 걸쳐 공개한 경우 모든 공개행위에 대해서 공지예외의 적용을 받기 위해서는 원칙적으로 각각의 공개행위에 대하여 특허법 제30조 규정의 적용을 받기 위한 절차, 즉 각각에 대해 증명서류를 모두 제출해야 한다.

다만, 특정한 하나의 공개행위와 밀접 불가분의 관계(예컨대, 2일 이상 소요되는 시험, 시험과 시험당일 배포된 설명서, 간행물의 초판과 증판, 원고집과 그 원고의 학회발표, 학회발표와 그 강연집, 학회의 순회강연, 또는 박람회 출품과 그 출품물에 대한 카탈로그 등)에 있는 복수회에 걸친 공개일 경우에는 2번째 이후의 공개에 대해서는 증명서류의 제출을 생략할 수 있다.

8. 우선권주장절차

(의의) 조약우선권 주장이란 번역문 작성의 시간적 여유 부여 위해 우선권 인정 당사국[62]의 선 出을 기초로 54조 요건 만족하며 우선권 주장 出시 일부 판단시점 소급해주는 제도를 말한다.

국내우선권 주장이란 개량 발명을 하나의 출원으로 보호 가능하도록 국내 선 出을 기초로 55조 요건 만족하며 우선권 주장 出시 일부 판단시점 소급해주는 제도를 말한다.

(요건)

	조약우주		국내우주	
주체	조약 당사국 국민 또는 조약 당사국에 주소·영업소 가지는 비당사국 국민 1국 出인과 동일인 또는 우선권주장 승계인(파리협약4.A.1)		선 出인 또는 실질적으로 선 出을 승계한 자	
시기	특허·실용 出 기초 → 제1국 出일부터 1년 이내 出		선 出일부터 1년 이내 出	
객체	제1국 出이 특허·실용 등일 것	발명의 동일성[63] 이중우선 방지[64]	선 出이 특허·실용일 것	발명의 동일성[65] 이중우선 방지[66]

61) 30조 효과는 출원일 또는 판단시점 소급효가 아님.

62) 파리협약 / WTO/TRIPs / 양자간 조약

	정규성(파리협약 4.A.3)		선 出이 계속 중일 것(55①)	
	최선성(파리협약 4.C) (단, 파리협약 4.C.4 는 예외)		선 出이 분할·변경 아닐 것	
절차	出시 출원서에 취지, 제1국 국가명 및 제1국출원 연월일 기재 최우선일[67]부터 1년 4月 내 증명서류 제출[68][69]		出시 출원서에 취지 및 선 出 기재	

(기타) 이중 우선에 대한 취급

조약에 의한 우선권 주장을 인정받기 위해서는 ① 제1국 출원이 정규의 최초의 출원이어야 할 것, ② 제1국 출원과 제2국 출원이 동일한 발명이어야 할 것, ③ 제2국 출원이 제1국 출원일로부터 1년 이내에 이루어져야 할 것 등의 요건을 모두 충족시켜야 하므로, 조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 제2국 출원일 경우에도 그 우선권 주장의 기초가 되는 제1국 출원이 최초의 출원이 아니거나(즉, 제1국 출원이 이미 또 다른 당사국에 한 전출원을 기초로 하여 우선권을 주장하여 출원된 것이고) 그 제2국 출원이 전출원일로부터 우선권 기간(1년)을 경과하여 이루어진 경우에는 제2국 출원에 기재된 발명 중에 전출원과 제1국 출원의 명세서에 공통으로 포함된 발명에 대해서는 그 우선권 주장이 인

63) 실체심사 대상임 / 동일한 발명에 대해서는 판단시점 소급하여 실체 심사 진행
64) 밑에 참고 판례 참조
65) 실체심사 대상임 / 동일한 발명에 대해서는 판단시점 소급하여 실체 심사 진행
66) 선출원이 55조1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원이거나 파리조약 4D에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우 그 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 선출원에 관하여 우선권 주장의 기초가 된 특허출원의 출원을 한 때의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대하여는 판단시점 소급×
67) 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일 / 그 특허출원이 55조1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일 / 그 특허출원이 54조3항의 규정에 의한 다른 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일 중 가장 빠른 날을 의미함
68) 단, 시규25조에 따라 산업통상자원부령이 정하는 국가(증명서류의 교환이 가능한 국가)의 경우에는 증명서류의 제출을 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호와 접근코드 등의 산업통상자원부령으로 정하는 사항에 대한 기재로 갈음 可(54④ii)
69) 분할 또는 변경출원의 경우에는 최우선일로부터 1년 4개월이 지난 후에도 분할 또는 변경출원을 한 날부터 3개월 이내에 제출 可(52④, 53⑥). 분리출원은 관련규정 無

정되지 않는데, 이는 제2국 출원이 제1국 출원의 우선권 주장의 기초가 되었던 전출원에 기재되었던 발명에 대해서 중복하여 우선권이 허용되는 경우에는 실질적으로 우선권 기간이 연장되는 결과를 초래하는 것이므로, 이와 같은 경우에는 우선일의 소급효과를 인정하지 않고 제1국 출원에서 새로이 추가된 발명에 대해서만 우선권 주장의 효과를 인정할 수 있는 것이다(判).

(효과) 방식요건 만족 시 우선일 인정(사견) + 방식요건 및 실체요건 만족 시 발명별로 하기의 표와 같이 취급

조약우주	국내우주	
발명별로 판단시점 소급(54①)	발명별로 판단시점 소급(55③, ④, ⑥)	선 出 취하간주(56①)
– 29, 36(54①) – 우선기간 내 제3자의 타행위로 인해 당해 출원은 무효로 되지 아니하며, 이러한 타행위로 인해서는 제3자에게 어떠한 개인 소유 권리도 부여×(파리조약 4B)	– 29①, ②, ③本 – 30① – 36①–③ – 96①iii – 98 – 103 – 105①, ② – 129 – 136④	

<기간문제 中>

우선일 ~

출원일 ~ 심·공·존·재·우·등·보

등록공고 ~

↳ 등허취소신청 빼고 없음

Cf) 판단시점 소급×(즉, 우선일이 아닌 출원일 기준으로 기산하는 기간의 대표예)

– 심사청구기간(59) ~ 3년
– 공지예외적용주장 증명서류 제출기간(30②)[70] ~ 30日
– 존속기간(88) ~ 20년
– 불실시 또는 불충분실시를 이유로 한 재정 청구의 요건(107②) ~ 4년
– 국내우선권주장시 선출원 취하간주기간(56①) ~ 1년 3개월
– 등록지연 여부 계산(92–2④) ~ 4년
– 특허여부결정 보류신청(시규40–2) ~ 6개월 (시행 한 번도 안 내봄)

↳ 국내우주할지 말지 못 정했으니까 등허결정 주지마 → 등허결정 주면 설정등록 때문에 국내우주 못 파트로.

(우선권 주장 보정·추가) 54⑦, 55⑦, 56②

우주 추가 – 조약 우주의 추가의 경우 최우선일[71]부터 1년 4月내 可(54⑦) / 국내 우주의 추가의 경우 최선출원일[72]부터 1년 4月내 可(55⑦)

우주 오기 정정 – 우주의 오기 정정은 출원 중이면 언제든지 可(심사기준)

(우선권 주장 취하)

조약 우주는 출원 중이면 우주 전부 취하 또는 일부 취하 언제든지 可(심사기준)

국내 우주도 우주 전부 취하 또는 일부 취하 가능하나, 선출원일부터 1년 3月 경과한 국내 우주는 취하 不可(56②).

---

70) 공지예외적용주장 적용 위한 출원 기간(30①)은 주의 – 조약우주와 국내우주, 분할 및 변경의 취급이 상이함

71) 추가하거나 취하할 우주(국내 우주 및 조약 우주 모두 포함)포함하여 가장 빠른 우선일을 의미함

72) 추가하거나 취하할 국내 우주의 선출원의 출원일 중 가장 빠른 출원일을 의미함.

(56조 정리[73])

56① – 선출원일부터 1년 3月 경과 후에는 그 선출원은 취하된 것으로 간주. 단, 그 전에 출원이 무효, 취하, 포기, 특허여부 결정확정, 특허여부 심결확정 되거나 또는 우주취하되는 경우에는 예외.

56② – 선출원일부터 1년 3月 경과 후에는 그 그 선출원을 기초로 한 국내 우주 취하 不可.

56③ – 선출원일부터 1년 3月내 우주출원이 취하된 때에는 그 선출원을 기초로 한 국내 우주도 취하된 것으로 간주.

(분할·분리출원 우선권 주장 자동승계) 52④⑤, 52-2②

분할·분리출원은 원출원 우선권 주장 효력 자동승계. 자동승계 희망하지 않는 경우 분할·분리출원한 날부터 30일 이내 그 우선권 주장 취하 可

9. 분할·분리·변경 출원절차

(의의) 분할출원이란 45조 위반 해소 또는 출원일체원칙[74] 하에서의 원 出 최명도 내의 특정 발명 보호 위해 2 이상의 발명을 포함하는 원 出의 일부를 1 또는 2 이상의 새로운 특허 出으로의 분할을 허용해주는 제도를 말한다.

변경출원이란 출원인의 이익 보호 위해 출원 후 특허·실용신안 중 유리한 형식으로의 변경을 허용해주는 제도를 말한다.

(요건)

	분할	변경
주체	원 出인(52①)	원 出인(53①)
시기[75]	47① 보정가능기간 거절결정등본 송달 받은 날부터 3月내(52①)[76][77] 특허결정·특허결정심결(재심포함)등본 송달 받은 날부터 3月과 설정등록일 중 빠른 날	설정 등록되기 전(심사기준) + 최초 거절결정등본 송달 받은 날부터 3月내(53①단서)[78]
객체	원 出 최명도 범위 내(52①)[79]	원 出 최명도 범위 내(53①)[80]
절차	분할출원시 출원서에 분할 出 취지 기재, 원 出 표시(52③)	변경출원시 출원서에 변경 出 취지 기재, 원 出 표시(53③)

73) 복수의 국내 우주를 한 경우에는 각 국내 우주의 기초가 된 선출원마다 별도로 취급
74) 청구항 중 일부라도 거절이유 존재 시 당해 出 전체가 특허 不可

	분할	분리
주체	원 出인(52①)	원 出인(52-2①)
시기[81]	47① 보정가능기간 거절결정등본 송달 받은 날부터 3月내(52①) 특허결정·특허결정심결(재심포함)등본 송달 받은 날부터 3月과 설정등록일 중 빠른 날	거불심 기각심결등본 송달 받은 날부터 30日내(52-2①)
객체	원 出 최명도 범위 내(52①)	원 出 최명도 범위 내(52-2①전단)[82] + 원 出 거절 청구범위 내(52-2①각호)[83]
절차	분할출원시 출원서에 분할 出 취지 기재, 원 出 표시(52③)	변경출원시 출원서에 변경 出 취지 기재, 원 出 표시(53③)

(효과) 방식요건 만족 시 전 발명 출원일 소급

단, 출원일 소급 예외 - 타 出 지위(29③), 공지 예외 주장 절차(30②), 조약우주 절차(54③), 국내 우주 절차(55②), 등록 지연 여부 계산(92-2④)

(기타) 중복특허 쟁점

변경출원 시에는 반려되는 경우를 제외하고는(심사기준) 원출원 취하간주된다

75) 단, 원 出이 외국어특허출원인 경우에는 42-3②에 따라 국어번역문을 제출한 경우에만 분할 또는 변경할 수 있다(52①단서, 53①ii)

76) 한편, 거절결정불복심판을 청구하였더라도 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내(132-3에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말함)에는 분할출원할 수 있다(심사기준).

77) 다만, 재심사가 청구된 이후에는 거절결정은 취소된 것으로 보므로 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 할 수 있는 행위, 즉 거절결정에 대한 불복심판청구 및 분할출원은 할 수 없다(심사기준).

78) 최초의 거절결정등본을 송달 받은 날부터 3개월이 경과한 후에는 그 거절결정이 재심사청구 또는 심결에 의해 취소되었다거나 그에 따라 거절결정등본을 다시 송달 받아 3개월 이내라고 하더라도 변경출원할 수 없다. 왜냐하면 재심사청구 등에 따른 거절결정의 취소로 거절결정등본을 송달 받은 사실이 없어지는 것은 아니기 때문이다(심사기준).

79) 실체심사 대상임 - 거절이유, 정보제공, 직권재심사 및 무효사유

80) 실체심사 대상임 - 거절이유, 정보제공, 직권재심사 및 무효사유

81) 단, 원 出이 외국어특허출원인 경우에는 42-3②에 따라 국어번역문을 제출한 경우에만 분할 또는 변경할 수 있다(52①단서, 53①ii)

82) 실체심사 대상임 - 거절이유, 정보제공, 직권재심사 및 무효사유

83) 실체심사 대상임 - 거절이유, 정보제공 및 직권재심사(무효사유에는 해당x)

(53④).

분할출원 시에는 원출원과 청구항 중복되는 부분 있으면 안 되며(시규29③등 참고), 청구항 중복이 있을 경우 36②에 위반된다.

Ref)
전 발명 출원일 소급
분할·분리·변경 出(52, 53) – 확공조국등 예외, +30日(번역문, 분리출원 제외), +30日(청구범위, 분리출원 제외), +30日(심사청구), +3月(조약우주 증명서류, 분리출원 제외)
정당권리자 出(34, 35) – 등 예외, +30日(심사청구)

발명별 판단시점 소급
조약우주 出(54) – 29, 36 적용 시 소급 + 파리협약 4B
국내우주 出(55) – 29①, 29②, 29③本, 30①, 36①-③, 96①iii, 98, 103, 105①②, 129, 136④ 적용 시 소급

10. 명세서·도면 보정절차

(의의) 명세서·도면 보정이란 출원인의 이익 보호 및 제3자의 불이익 초래 방지의 양자 조화 고려하여 최초 출원 시제출한 명세서 및 도면과 동일성이 유지되는 범위 내에서 당해 기재의 보충·정정을 허용해주는 제도를 말한다.

Cf)
출원인 이익 보장 – 47①(출원일체원칙 고려)
제3자 불측의 손해 방지 – 47②(신규사항추가금지)
심사관의 심사진행 방해 방지 – 51 / 47③(보정각하 등)

Cf)
출원인 보정 – 방식관련(각 서류의 서지적 사항 등, 46), 실체 관련(명세서 또는 도면, 47)
심사관 직권 보정 – 명세서, 도면 또는 요약서, 66-2

Cf) 거절이유통지[84]
최초 – 최후가 아닌 것(심사사무취급규정22⑤)
최후 – 거절이유통지에 대한 보정[85]에 따라 발생한 새로운[86] 거절이유(심사사무취급규정22⑥)

84) 1 아웃 – 거절결정 전 특정 사유의 위반으로 사료되는 사항에 대한 의견제출기회 부여는 단

(요건)

주체	출원인(47①)	
시기[87] 객체	특허결정 등본 송달 전 최초 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 이내	신규사항추가 금지(47②전단 및 후단)[88][89]
	최후 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 이내 재심사 청구 시	신규사항추가 금지(47②전단 및 후단) 청구범위 보정 시에는 추가 제한有(47③) 보정에 의한 새로운 거절이유 발생×(51)[90]
절차	보정서 제출(시규13)	

(효과) 방식요건 만족 시

보정된 사항으로 출원된 것으로 취급(심사기준)

(보정각하 참고 쟁점)

특허법 제51조 제1항이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 '청구항을 삭제하는 보정' 의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, '청구항

---

1 번

85) 자진 보정에 따라 발생한 거절이유는 해당×

86) 주된 취지에서 기 통지한 거절이유와 부합하지 않는 경우(判), 다른 거절이유라 함은 원 거절이유와 조금이라도 다른 점이 있는 모든 거절이유를 일률적으로 의미하는 것은 아니고, 예컨대 신규성이나 진보성이 없다는 근거로 한 인용문헌과는 완전히 다른 문헌을 인용문헌으로 하여 신규성이나 진보성이 없다고 하는 경우나, 종래 거절이유에서는 신규성이 없다고 하여 통지하였는데 신규성은 있으나 진보성이 없음이 발견된 경우와 같이, 심사절차에서 의견을 제출하거나 보정을 할 수 있는 기회를 전혀 부여받지 못한 사유를 의미함.

87) 단, 외국어특허출원인 경우에는 42-3②에 따라 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 또는 도면 보정 可(47⑤)

88) 한편, 외국어특허출원에 대한 심사시에는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 뿐 아니라, 최종 국어번역문 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 보정도 신규사항의 추가인 것으로 취급한다(47②후단).

89) 실체심사 대상 - 거절이유, 정보제공 및 무효사유[단, 외국어특허출원에서의 최종 국어번역문 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 보정(47②후단)은 무효사유에는 해당하지 않는다]

90) 실체심사 대상 - 보정각하

을 삭제하는 보정' 의 경우에는 청구항을 한정・부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하려는 데 있다.

이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, case 1) 단순히 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 명세서 기재불비가 발생한 경우뿐 아니라, case 2) 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직・간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경하거나, case 3) 종속항이 2 이상의 항을 인용하는 경우에 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재를 누락함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우에도 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여하는 것이 타당하다.

단 case 4) 청구항을 삭제하는 보정을 하였더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 특허법 제51조 제1항 본문에 포함되지 않으며 보정각하한다.

또한, 보정각하의 대상인 '보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 것'이란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로서, 이러한 경우에 그 보정을 각하하도록 한 취지는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 그 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다고 할 것이기에, 기재불비가 있다는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 그 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 인하여 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 그 보정에 대하여는 각하결정을 하여서는 아니 된다(2012후3121).

04 심사, 공개

1. 내용 개괄

절차 → 심사 → 출원공개 → 보상금청구권 → 국방상 필요한 발명

2. 절차 (심사청구/우선심사신청/재심사청구)

가. 심사청구[91][92](59)

(의의) 심사청구란 출원마다 활용 목적과 경제적·기술적 가치가 동일하지 않기에, 출원인 또는 제3자에게 심사 진행 시기를 선택할 수 있는 권한을 부여하고, 또 다른 측면에서는 심사 진행을 희망하는 출원에 대해서만 심사를 진행함으로써 심사관의 인력 낭비를 방지하기 위한 목적의 제도를 말한다.

(쟁점)

누구든지 可(59②)[93], 출원일부터 3년이내 可[94](59②), 시기적 요건 도과 시 출원 취하간주(59⑤), 취하 不可(59④), 16①단서, 청구범위를 적지 아니한 경우 또는 외국어특허출원에서 42-3②에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 출원인은 심사청구 不可(59②但)

> Cf) 심사순위(심사사무취급규정20)
> 출원은 심사청구 순위에 의하여 심사 → 단, 분할/분리/변경 출원은 원출원의 심사청구 순위에 의하여 심사 → 단, 출원심사의 유예신청(시규40-3) 또는 우선심사신청(61)이 있는 경우에는 특별 취급

나. 우선심사신청(61)

(의의) 우선심사란 심사청구순서에 관계없이 우선하여 심사해주는 제도로서, 최근 기술발전에 따라 기술의 수명주기가 짧아지고 있다는 점을 반영함과 동시에 분쟁의 조기해결 등을 도모하기 위한 제도다.

(쟁점) 누구든지 可[95](우선심사의 신청에 관한 고시3), ① 출원공개 후 제3자가

---

91) 출원은 심사청구가 있는 때에 한하여 실체심사(62) 진행(59①)
92) 심사청구가 이루어지면 담당 심사관이 지정된다(심사기준)
93) 제3자가 심사청구한 경우에는 출원인에게 그 사실을 통지해 줌(60③)
94) 단, 분할/변경/정당권리자 출원은 출원일부터 3년 경과 후에도 분할/변경/정당권리자 출원한 날부터 30日 추가 기간 줌(59③)
95) 단, 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원은 예외

업으로서 실시하는 경우 可, 긴급처리가 필요한 경우 可(방녹4수국/벤중직지/국조국실/합전65), 재난의 예방·대응·복구에 필요한 경우 可, 우선심사결정 통지 후에는 취하 不可(심사기준)

Cf) 심사청구절차 진행 후에 추가로 진행할 수 있는 SIDE 절차

우선심사신청(61)

심사유예신청(40-3)[96]

특허여부결정 보류신청(40-2)[97]

다. 재심사청구(67-2) - 심사기준 주요 내용 정리

재심사를 청구할 수 있는 출원은 무효, 취하 또는 포기되지 않은 출원으로서 특허결정, 거절결정(재심사에 따른 특허결정, 거절결정은 제외된다)이 있어야 하고, 거절결정불복심판 청구가 없어야 하며, 명세서 또는 도면을 보정하여 재심사청구의 의사표시를 하여야 한다.

한편, 재심사 결과 거절결정된 출원에 대하여, 거절결정불복심판에서 그 거절결정이 취소되어 심사단계로 환송된 뒤 다시 다른 이유로 거절결정된 상황에서는 재심사를 청구할 수 있다.

거절결정불복심판이 청구된 출원에 대해서는 재심사를 청구할 수 없다.

재심사청구 시의 보정에 의해서도 이전에 지적한 거절이유가 해소되지 않은 경우 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니므로 보정은 인정하고 거절결정한다.

재심사가 청구된 경우 거절결정은 취소된 것으로 보므로 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 할 수 있는 행위 즉, 거절결정에 대한 불복심판청구 및 분할출원은 할 수 없다. 다만, 분할출원은 재심사청구와 동시에 하거나 재심사 과정에서 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 하는 것은 가능하다.

재심사 청구는 취하할 수 없도록 규정하고 있다. 이는 재심사청구가 있는 경우 특허결정, 거절결정은 취소된 것으로 간주되므로 재심사 청구의 취하에 따라 절차상 혼란이 발생할 수 있기 때문이다.

재심사청구가 있는 경우 종전에 이루어진 특허결정, 거절결정은 취소된 것으로 보므로, 동일자로 재심사청구의 취지가 기재된 보정서가 복수 회 제출된 경우,

96) 심사관은 출원인이 심사청구 후 심사유예희망시점을 적은 심사유예신청서를 특허청장에게 제출하면 유예희망시점까지 심사를 유예할 수 있다.

97) 심사관은 출원인이 심사청구 후 출원일부터 6개월 이내에 보류신청서를 특허청장에게 제출하면 출원일부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다

제 2 회째부터의 보정서는 보정이 가능한 기간 내에 제출된 보정서로 볼 수 없다. 따라서, 제 2 회째부터의 보정서에 대하여는 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류로 보아 소명 기회를 부여한 후 반려한다.

Cf) 시규11 – 소명서, 반려요청서 제출 可(시규11③)
46 – 보정서, 의견서 제출 可(46후단)
63 – 보정서(47), 의견서 제출 可(63①)
67-2 – 보정서(67-2①), 의견서 제출 可(67-2②)

Cf) 재심사가 청구된 경우 종전의 특허결정, 거절결정은 취소된 것으로 본다. 다만, 재심사 청구절차가 16①에 따라 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다(67-2③).

Cf) 심사청구절차, 재심사청구절차 – 취하 不可(59④, 67-2④)

(참고쟁점) 심판청구서와 보정서를 동일자로 제출한 경우의 취급(심판편람)

Case 1) 심판청구서를 제출한 후 보정서(재심사청구 ○)를 제출한 경우 각각의 취급

심판절차는 정상적으로 진행, 보정서는 반려.

Case 2-1) 심판청구서와 보정서(재심사청구 ○)를 동일자로 제출한 경우 각각의 취급

심판절차는 정상적으로 진행, 보정서에 대해 반려이유를 통지, 반려이유 통지시 출원인이 어느 하나를 선택하도록 설명하고 출원인이 심판청구를 취하하면 재심사절차가 유효하며 즉시 반려 요청을 하면 심판청구가 유효.

Case 2-2) 심판청구서와 보정서(재심사청구 ×)를 동일자로 제출한 경우 각각의 취급

심판절차는 정상적으로 진행, 보정서에 재심사청구의 취지 기재가 없으면 재심사를 청구하는 보정서로 취급할 이유가 없으므로 보정서를 반려.

Case 3) 보정서(재심사청구 ○)를 제출한 후 심판청구서를 제출한 경우 각각의 취급

재심사를 청구한 보정서에 따라 거절결정을 취소하고 재심사 절차를 진행, 심판청구는 심결각하.

3. 심사 (심사관 제척/심사협력/심사/재심사)

가. 심사관 제척

(신분관계가 있는 경우) 심사관 또는 그 배우자(과거 포함)가 출원인인 경우, 심사관의 친족(과거 포함)이 출원인인 경우, 심사관이 출원인의 법정대리인(과거 포함)인 경우

(선입견이 형성된 경우) 심사관이 출원에 대한 증인, 감정인(과거 포함)인 경우, 심사관이 출원인의 대리인(과거 포함)인 경우

(직접 이해관계 갖는 경우)

나. 심사협력

2제3자(공중) – 정보제공(63-2), 설정등록 전이라면 특허결정 후에도 可, 거불심에서도 可

전문기관 – 선행기술 조사 의뢰(58①)

외국 – 조약 우주 기초 출원 국가의 심사결과에 대한 자료제출 명령(63-3)

다. 심사 (심사대상확정 → 기통지 거절이유 극복여부 → 다른 거절이유 존재여부)

Step 1) 보정승인 vs 보정각하

보정각하요건 – 최후거통 또는 재심사청구시 + 47②(신규사항추가), 47③(감·잘·명·빼박), 51①(보정에 의해 새로운 거절이유 발생) + 51①괄호(청구항 삭제 보정 예외)

Step 2) 거통 vs 거결

기통지한 거절이유와 동일한 거절이유가 있는 경우 거결(단 직권재심사시 예외), 기통지한 거절이유와 다른 거절이유가 있는 경우 거통

Step 3) 최초 vs 최후

최초 – 최초 심사시 통지할 수 있었던 거절이유, 최명도 또는 자진보정 명도부터 존재하던 거절이유

최후 – 최초 심사시 통지할 수 없었던 거절이유(단 직권재심사시 예외)

라. 재심사 (직권재심사/직권보정 취하간주)

1) 직권재심사(66-3)

(의의) 직권재심사란 특허무효율을 낮추고자 특허취소신청과 함께 도입된 절차로서, 하자가 있는 심사를 보완하는 절차를 말한다.

(사유) 42③ii, 42⑧(령5), 45 제외한 명백한 거절이유를 발견한 경우

(절차) 특허결정취소통지 후 거절이유통지함으로써 재심사를 진행한다. 단 출원인이 특허결정취소통지 받기 전 출원이 취하・포기・등록된 경우에는 재심사가 진행되지 않는다.

직권재심사시에는 특허결정취소통지 전에 이미 통지한 거절이유라 할지라도 재통지하며(63①ii), 특허결정취소통지 전에 통지한 거절이유에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유라 할지라도 최초로 통지한다(47①ii).

2) 직권보정 취하간주(66-2)

(의의) 직권보정이란 심사관이 명세서, 도면, 요약서를 직권으로 보정하는 절차를 말한다. 이는 출원인에게 도움을 주는 Positive 심사제도의 일환으로서 거절이유가 있는 경우에도 심사관이 직권보정하여 특허결정을 할 수 있다.

(사유) 명세서, 도면 또는 요약서에 명백히 잘못된 기재가 있는 경우

(절차) 특허결정시 직권보정사항 통지 → 직권보정이 신규사항추가에 해당하거나 명백히 잘못되지 아니한 사항 보정한 경우 무효간주 / 직권보정사항의 전부 또는 일부(취사선택 可)를 받아들일 수 없으면 출원인은 특허료를 낼 때까지 의견서 제출 可 → 출원인 의견서 제출시 직권보정 사항 취하간주 → 명세서 또는 도면에 대한 직권보정사항 취하간주시 특허결정 취소간주 후 재심사 진행

4. 출원공개

(의의) 출원공개란 출원된 발명에 대하여 심사진행과 관계없이 일정기간이 경과하면 출원내용을 공보에 게재하여 공표하는 제도로서, 발명의 공개를 통해 기술발전을 촉진함으로써 산업발전을 도모하고, 중복연구로 인한 중복투자를 방지하기 위한 제도를 말한다.

(대상) 절차가 계속 중인 출원[98](64①)

(시기) 최우선일부터 1년 6月이 지난 후 임의의 시점(64①)[99]

(공개내용) 최초 명세서 및 도면 또는 외국어출원의 경우 번역문[100], 심사청구사실[101](령19③)

---

98) 무효・취하 또는 포기되거나, 거절결정・거절심결이 확정되지 아니한 출원 / 등록공고 되지 아니한 출원(64①단서) / 국방상 필요한 발명으로서 비밀 취급을 요하지 아니하는 출원(64③) / 번역문이 제출된 출원 / 청구범위가 기재된 출원(64①단서)

99) 출원인의 조기공개신청도 可(시규44)

100) 단, 공공의 질서・선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는 사항은 게재하지 아니함(령19③단서)

101) 단 출원공개시에 그 사실이 게재되지 아니한 경우에는 추후 발행되는 공개특허공보에 심사청구사실을 게재(60②, 령19③viii)

(효과) 서면경고 可(65①), 보상금청구권 발생 可(65②-⑥), 확대된 선원의 지위 발생 전제조건(29③), 우선심사신청 가능한 사유 발생 可(61ⅰ), 29①각호의 지위 발생, 기탁된 미생물 시료분양 可(령4①ⅰ), 서류의 열람 신청 可(216)

> Cf) 공개×
> 청구범위 기재하지 아니한 출원(64②ⅰ), 외국어특허출원 중 42-3②에 따른 국어번역문 제출하지 아니한 출원(64②ii), 등록공고 한 특허(64②iii), 41①에 따라 비밀취급된 발명(64③), 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는 사항(령19③但)

5. 보상금청구권

(의의) 보상금청구권이란 공개된 발명에 대한 제3자의 모방·도용으로부터 출원인의 이익을 보호하기 위하여, 출원공개 후 경고를 받거나 또는 출원공개된 발명임을 알고 출원된 발명을 업으로서 실시하는 자에게 경고를 받거나 또는 출원공개된 발명임을 안 때부터 출원의 설정등록 시까지의 기간 동안에 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있도록 출원인에게 부여해 주는 권리를 말한다.

(쟁점) 특허권의 행사에는 영향을 미치지 않는 독립적인 권리임(65④), 출원의 설정등록 후에 행사 可(65③), 특허권 침해 시 인정되는 규정 중 간접침해(127), 생산방법의 추정(129), 서류의 제출(132), 공동불법행위책임(민760), 및 소멸시효(민766) 규정 준용(65⑤)[102], 출원이 무효·취하·포기·거절결정확정·거절심결확정되거나, 특허의 무효심결이 확정된 경우(후발적 무효사유 제외) 보상금청구권 소급 소멸(65⑥)

6. 국방상 필요한 발명

(의의) 국방상 필요한 발명은 국가안보와 관련된 방위산업분야의 발명에 대하여는 공익을 위하여 특수한 취급을 가하고 있다

(법적 취급)

외국에의 특허출원 금지 등 - 정부는 국방상 필요한 경우에는 외국에의 특허출원을 금지하거나[103], 그 발명을 비밀로 취급하도록 명하거나[104] 또는 특허

---

102) 특허권 침해 시와 달리 침해금지청구(126), 손해액의 추정(128) 및 과실의 추정(130) 규정 등은 준용 不可

103) 단, 정부의 허가를 얻은 때에는 외국에 특허출원을 할 수 있다(41①但)

104) 참고로, 비밀취급명령을 받은 출원과 관련된 서류는 전자문서로 제출할 수 없다(시규9-2③)

를 허여하지 않을 수 있다(41①, ②)

외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 간주함과 동시에(41⑤), 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실보상금의 청구권을 포기한 것으로 간주함(41⑥)

특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 수용 – 정부는 특허 출원한 발명 또는 특허발명이 전시·사변 또는 이에 준하는 비상 시에 있어서 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리(41②) 또는 특허권(106①)[105]을 수용할 수 있다

보상금의 지급 – 정부는 외국에의 특허출원 금지, 비밀취급에 따른 손실에 대하여 정당한 보상금을 지급하여야 하며, 특허하지 아니하거나 또는 수용한 경우에도 정당한 보상금 지급의무를 진다(41③, ④, 106③)[106]

105) 특허권이 수용되는 경우에는 특허권 이외의 권리는 소멸된다(106②). 이는 본 규정의 실효성을 확보하기 위함이다. 다만 정부는 특허권자, 전용실시권자 및 통상실시권자에 대하여 정당한 보상금을 지급하여야 한다(106③).

106) 한편, 보상금에 대한 결정을 받은 자는 결정등본 송달일로부터 30日내 법원에 불복할 수 있다(190, 191).

05 특허권, 실시권, 질권

1. 내용 개괄

특허료 → 등록 → 동의 → 기타 → 존속기간연장 → 실시권

2. 특허료 (납부액/납부기간/납부자/효력제한기간, 법정실시권/기타)

가. 납부액

특허료 납부는 선납개념으로서[107][108], 등록료는 최초 3년분(79①), 유지료는 최소 1년분(79①) 미리 납부해야 한다.

나. 납부기간 (원납부기간/추가납부기간/보전기간/추후보완, 권리회복신청)

1) 원납부기간

등록료 – 특허결정서 또는 특허결정심결의 등본을 받은 날부터 3月 이내에 납부(특허료 등의 징수규칙8⑤)

유지료 – 해당년 설정등록일에 해당하는 날까지 납부(79①)

2) 추가납부기간(81)

추납기간 6月

원래 납부 금액의 2배 범위 내에서 금액 가산됨

추납기간 또는 보전기간 만료일까지 특허료를 납부하지 아니하면 특허출원의 경우는 포기한 것으로 보며, 특허권의 경우는 납부된 특허료에 해당하는 기간이 만료되는 다음날 특허권이 소멸된 것으로 본다.

3) 보전기간(81-2)

특허료 납부기간 또는 추납기간에 일부 납부 시 특허청장은 보전 명령 must

원래 납부 금액의 2배 범위 내에서 금액 가산됨

보전기간 1月

4) 추후보완, 권리회복신청(81-3)

등록료 또는 유지료를 책임질 수 없는 사유로 추납기간 또는 보전기간에 추납 또는 보전하지 못한 경우 그 사유 소멸일부터 2月 내 추납 또는 보전 可[109]

---

107) 수년분 또는 모든 연차분 일괄 납부도 可(79②)

108) 구체적인 납부 기간 등은 특허료 등의 징수규칙 8 참고

추납 또는 보전한 경우 그 특허출원은 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속 존속하고 있었던 것으로 봄

유지료를 추납기간 또는 보전기간에 추납 또는 보전하지 못한 경우 추납기간 또는 보전기간 만료일부터 3月 이내에 원래 납부 금액의 2배를 내면서 권리 회복 신청 可

추납 또는 보전한 경우 그 특허권은 계속 존속하고 있었던 것으로 봄

다. 납부자(80)

이해관계인[110]의 대납 可

단, 납부하여야 할 자의 의사에 불구하고 특허료를 납부한 경우에는 납부하여야 할 자가 현재 이익을 받은 한도에서만 그 비용의 상환을 청구할 수 있다.

라. 효력제한기간, 법정실시권(81-3)

(효력제한기간) 81-3② 또는 ③에 의해 살아난 특허출원 또는 특허권의 효력은 추납기간 또는 보전기간 만료일 다음날부터 추납 또는 보전한 날까지의 기간 중의 제3자(선·악 불문)의 특허출원 또는 특허발명 실시 행위에 대하여는 미치지 아니한다.

(법정실시권) 81-3④의 효력제한기간 중 국내에서 / 선의로 / 특허출원 또는 특허발명에 대하여 실시 사업하거나 또는 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 또는 사업 목적 범위안에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

Cf) 특허권 효력제한 - 81-3④, 181

마. 기타

*일부 청구항별 가능한 논점

청구항별 可 논점	出 단계	등록 이후 단계
소멸	특허료 납부 시 포기(215-2) [111]	포기(215 → 119① 준용) [112] 취소, 무효(215 → 132-13③, 133③ 준용)
심판		취소신청(132-2①), 무효심판청구(133①), 권리범위확인심판청구(135②)

109) 단, 추납기간 또는 보전기간 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지난 때에는 不可
110) 실시권자 또는 질권자 등

		취소신청취하, 무효심판청구취하, 권리범위확인심판청구취하(161②) 취소여부심결, 무효여부심결, 권리범위확인여부심결

3. 등록(85) (효력발생요건/대항요건)

가. 특허권・전용실시권(배타성 有) 효력발생요건

특허권의 설정・이전(상속 기타일반승계 제외)・포기에 의한 소멸・처분의 제한(101① i)

전용실시권의 설정・이전(상속 기타일반승계 제외)・변경・소멸(혼동에 의한 경우 제외)・처분의 제한(101①ii)

특허권・전용실시권의 질권의 설정・이전(상속 기타일반승계 제외)・변경・소멸(혼동에 의한 경우 제외)・처분의 제한(101①iii)

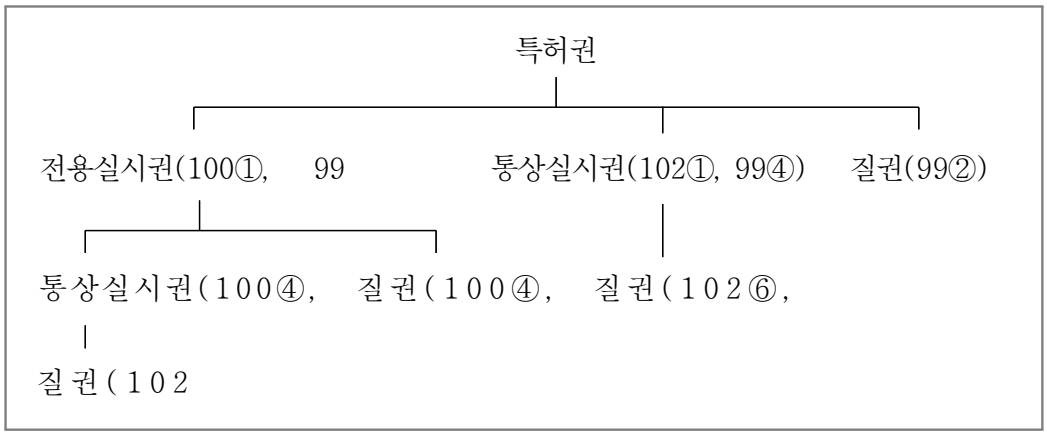
나. 통상실시권(배타성 無) 대항요건

통상실시권의 설정(118①)[113]

통상실시권의 이전・변경・소멸・처분의 제한(118③)

통상실시권의 질권의 설정・이전・변경・소멸・처분의 제한(118③)

4. 동의



111) 청구항별 취하는 안됨(判)
112) 일부말소등록, 특허권등의 등록령 시행규칙
113) 법정실시권은 예외(118②), 강제실시권은 특허청장이 직권 등록함(특허권 등의 등록령 14)

가. 일반론

사용・수익 행위[이전/실시권 설정/질권 설정] → 위・옆으로 동의 要

처분행위[포기(119)/정정청구/정정심판(136⑦)] → 밑으로 동의 要

나. 이전

(특허권 이전) 옆으로 동의 要 / 상속기타일반승계 예외

(전용실시권 이전) 위・옆으로 동의 要 / 상속기타일반승계, 실시사업과 함께 이전하는 경우 예외

(통상실시권 이전) 위・옆으로 동의 要 / 상속 기타일반승계, 실시사업과 함께 이전하는 경우 예외 / 107조는 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 可 / 138조는 원 권리와 함께 이전, 원 권리와 함께 소멸

다. 포기

(특허권 포기) 청구항별로 可(215), 등록 要(101① i), 전・질・직・허 동의 要(119), 장래효(120)[114]

(전용실시권 포기) 질・허 동의 要(119)

(통상실시권 포기) 질 동의 要(119)

5. 기타 (특허권 성질/기타 특허권 관련 규정/특허권 공유 관련 쟁점/질권)

가. 특허권 성질

(배타성) 배타권 제한의 특별한 상황이 아닌 한, 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.

(무체성) 특허권의 보호대상은 특허청구범위에 기재된 무형의 기술적 사상으로 무체성을 띈다. 이로 인해 ① 특허권은 점유가 불가하여 타인의 침해가 용이한 반면 침해사실의 발견이나 증명이 곤란하고, ② 공유자간의 자본력 차이에 따라 다른 공유자에게 미치는 영향이 높으며, ③ 지분별로 결론을 서로 다르게 나눌 수 없다.

때문에, 특허법에는 ① 126-2 127, 128, 128-2, 129, 130 및 132 의 각종 입증책임 경감 규정[115]이 마련되어 있고, ② 99②,④의 제한 규정[116]이 있으며, ③ 존속기간연장등록출원, 심판 등은 반드시 함께 진행해야 한다.

---

114) 참고로, 특허의 무효심결 확정은 후발적 무효사유 제외하고는 소급효가 있음

115) 참고로 보상금 청구권에서는 126-2, 128, 128-2 및 130 준용 ×

116) 특받권 단계에서는 37③

(재산성) 특허권은 재산권으로서, 이전할 수 있으며(99), 실시권이나 질권을 설정하여 수익을 얻을 수 있다(100, 102).

(제한성) 공익적 측면 등을 고려하여 배타권이 제한되는 경우가 있으며[117], 상황에 따라 실시권이 제한되는 경우도 있다[118]. 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위가 존재하며(96), 이용·저촉 관계(98) 또는 법정·강제실시권에 의한 제한 등이 따를 수 있다.

(유한성) 존속기간은 설정등록이 있은 날부터 출원일 후 20년까지로 유한하다(88). 이는 발명을 공개한 대가로 주어지는 배타권은 일정기간이 지나면 공중의 영역으로 해야 한다는 산업정책적인 측면이 반영된 것이다.

(대가성) 행정기관인 특허청에 특허료를 납부하여야만 권리가 유지된다(81③).

나. 기타 특허권 관련 규정

(특허권의 실시보고, 125) 특허청장은 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에게 특허발명의 실시여부 및 그 규모 등에 관하여 보고하게 할 수 있다.

(특허표시, 223) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 물건(특허물건 또는 특허방법에 의해 생산된 물건) 또는 물건의 용기나 포장에 특허표시를 할 수 있다.

(수용, 106) 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상시에 특허발명이 필요한 경우 정부는 이를 수용할 수 있다. 특허권이 수용되는 경우 그 특허발명에 관한 특허권 외의 권리는 모두 소멸된다.

(특허권 소멸, 124) – 특허권자가 개인인 경우 특허권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우 그 특허권은 소멸된다. 특허권자가 법인인 경우 청산종결등기일까지 이전등록하지 않으면 청산종결등기일 다음날에 소멸된다. 청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 않은 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날까지 이전등록하지 않으면 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날 다음날에 소멸된다.

다. 특허권 공유 관련 쟁점

(특징) 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의 없이 특허발명 실시 可(99)

(제한) 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 지분 양도하거나, 지분을 목적으로

---

117) 배타권 제한 – 94②, 95, 96, 효력제한기간, 강제실시권, 법정실시권, 권리소진(判), 자유실시기술(判), 무효사유항변(判) 등

118) 실시권 제한 – 이용·저촉 관계(98), 전용실시권 설정시(94①但)

하는 질권을 설정하거나, 전용실시권 설정 또는 통상실시권 허락을 할 수 있다(99).

(민법상의 공유물분할청구 可, 判) 특허권 공유자 상호간에 이해관계가 대립되는 경우 그 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정한다. 다만, 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 않는다.

(고유필수적 공동출원, 공동심판) 존속기간연장등록출원, 심판은 공유자 모두가 공동으로 진행해야 한다.

(유사필수적 공동소송) 특허법원에 심결취소소송을 제기할 때는 공유자 중 1인이 가능하다(判).

라. 질권

계약으로 특별히 정한 경우 제외하고는 특허발명 실시 不可(121).

특허법에 따른 각종 보상금이나 특허발명의 실시에 대하여 받을 대가나 물건에 대해 지급 또는 인도 전에 압류해 놓으면 물상대위도 可(123).

6. 존속기간연장 (등록지연에 따른 존속기간연장/허가등에 따른 존속기간연장/존속기간 연장 등록 무효심판)

가. 등록지연에 따른 존속기간연장 (의의/거절이유/절차/연장등록)

1) 의의

심사처리 등의 지연으로 인하여 발생한 특허권자의 불이익을 방지하고자 출원일부터 4년 및 심사청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 등록된 경우 그 지연된 기간만큼 존속기간 연장해주는 제도를 말한다.

2) 거절이유(92-4) 3개

- 출원일부터 4년[119] 및 심사청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 설정등록된 경우 그 지연된 기간에 대하여 연장신청할 것. 단, 출원인으로 인하여 지연된 기간은 제외(92-2②)

---

119) 34,35조 出 → 정당권리자 출원일(무권리자 출원일부터 계산×)
분할,분리,변경 出 → 분할,분리,변경 출원일(원출원일부터 계산×)
국제특허 出 → 203①서면 제출한 날(국제출원일부터 계산×)
214조 出 → 214①결정 신청한 날(국제출원일로 인정받을 수 있는 날부터 계산×)

• 특허권자가 연장등록 출원할 것

• 특허권이 공유인 경우 공동으로 출원할 것

3) 절차

(연장등록출원서 제출, 92-3①) 설정등록일부터 3月이내 출원할 것(92-3②)

(연장등록출원서 보정 可, 92-3④)

범위[120] - 연장신청기간, 연장이유

시기 - 심사관의 연장등록여부결정(특허청장의 등본 송달) 전까지, 단 거절이유통지 받은 후에는 의견서 제출기간에만 可

(심사) 출원에 대한 심사규정 준용(93)[121] - 57①[122], 63[123], 67[124], 148 i - v 및 vii[125]

(불복) 거절결정등본 송달 받은 날부터 30日내 거불심청구 可(132-3), 재심사청구는 不可

4) 연장등록

• 등록요건(92-4) 만족 시 등록결정(92-5①)

• 특허원부에 등록(92-5②)

• 특허공보에 게재(92-5③)

• 허가 등에 따라 존속기간 연장된 경우와 달리 연장된 발명의 범위 제한×

나. 허가 등에 따른 존속기간연장 (의의/거절이유/절차/연장등록)

1) 의의

타법에 의한 실시행위의 제한으로 인한 특허권자의 불이익을 해결하고자, 특허발명의 실시를 위해서는 다른 법령에 의해 허가·등록이 필요하고, 당해 허가·등록을 위한 요건의 구비까지 장시간이 소요되는 대통령령(령7)이 정한 발명의 경우, 실시할 수 없었던 기간에 대하여 한 차례만 5 년 이내로 존속기간 연장해주는 제도를 말한다.

---

120) 연장대상 특허(실용신안)번호는 보정 不可

121) 단, 심사청구, 재심사청구 및 보정각하 등의 규정은 준용×

122) 심사관이 심사

123) 거절결정하고자 할 때에는 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 함. 이 때 구체적인 거절이유를 알려주어야 함.

124) 연장등록결정 및 연장등록거절결정은 서면으로 하고, 그 이유를 붙여 출원인에게 송달하여야 함.

125) 공정한 심사의 진행이 우려되는 객관적인 상황이 있는 경우 심사관 제척 가능함.

2) 거절이유 5개

허가 등을 받을 필요가 있을 것(91ⅰ)

- 신물질을 이용한 의약품·마약·농약 발명일 것(령7)
- 하나의 특허에 대한 연장은 1회 可
- 하나의 특허에 대하여 복수의 허가가 있는 경우 최초 허가로 연장 可
- 하나의 허가에 대하여 복수의 특허가 관련된 경우 특허 각각 연장 可(존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정3)

특허권자, 전용실시권자, 등록된 통상실시권자가 허가 등을 받을 것(91ii)

설정등록일 이후 실시할 수 없었던 기간[126]에 대하여 한 차례만 5년 이내로 연장 신청할 것(91iii)

- 품목허가를 받기 위하여 식약처장의 승인을 얻어 실시한 임상시험기간 + 식약처에서 소요된 허가신청 관련서류의 검토기간 − 허가신청인의 책임있는 사유로 인해 소요된 기간

특허권자가 연장등록 출원할 것(91iv)

특허권이 공유인 경우 공동으로 출원할 것(91ⅴ)

3) 절차

(연장등록출원서 제출, 90①) 허가 등을 받은 날부터 3月이내 출원할 것, 단 존속기간 만료 전 6月이후에는 不可(90②)

(연장등록출원 효과, 90④) 존속기간 연장 간주[127], 단 연장 등록 거절 결정 확정되면 ×

(연장등록출원서 보정 可, 90⑥)

범위[128] − 연장 대상 특허청구범위 표시, 연장 신청 기간, 허가 등의 내용, 연장이유

시기 − 특허청장의 연장등록여부결정등본 송달 전까지, 단 거절이유통지 받은 후에는 의견서 제출기간에만 可

(심사) 출원에 대한 심사규정 준용(93)[129] − 57①[130], 63[131], 67[132], 148

126) 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정4 本
127) 특허청장은 출원사항을 특허공보에 게재 must(90⑤)
128) 연장대상 특허번호는 보정 不可
129) 단, 심사청구, 재심사청구 및 보정각하 등의 규정은 준용×
130) 심사관님이 심사
131) 거절결정하고자 할 때에는 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 함. 이 때 구체적인 거절이유를 알려주어야 함.
132) 연장등록결정 및 연장등록거절결정은 서면으로 하고, 그 이유를 붙여 출원인에게 송달하여야 함.

i－v 및 vii[133]

(불복) 거절결정등본 송달 받은 날부터 30日내 거불심청구 可(132-3), 재심사청구는 不可

4) 연장등록

• 등록요건(91) 만족 시 등록결정(92①)

• 특허원부에 등록(92②)

• 특허공보에 게재(92③)

• 연장등록 이유가 된 허가 등의 대상물건에 대해서만 특허권 존속기간 연장(95)[134]

> Cf) 특허청장이 특허공보 게재 must 사항
> - 심사청구(60②)
> - 허가 등에 따른 존속기간 연장등록 출원(90⑤)
> - 허가 등에 따른 존속기간 연장등록(92③)
> - 등록지연에 따른 존속기간 연장등록(92-5③)
> - 정정심결(136⑪) - 정정심결 시 특허심판원장은 특허청장에게 그 내용 통보(136⑩) → 통보 받으면 특허청장이 특허공보에 게재
> - 특허권 소멸공고(시규55, 124)

다. 존속기간 연장 등록 무효심판(134)

(무효사유)

허가 등(134①) - 거절이유와 同(5개)

등록지연(134②) - 거절이유와 同(3개)

(무효심결확정 시, 134④) 소급효, 단 연장가능기간 초과로 기간 신청한 경우는 초과된 기간에 대해서만 무효

133) 공정한 심사의 진행이 우려되는 객관적인 상황이 있는 경우 심사관 제척 가능함.

134) 허가 등에 있어 물건의 특정 용도가 정해져 있는 경우 존속기간 연장은 그 용도에 사용되는 물건에 한함.

7. 실시권 (전용실시권과 통상실시권 대비/법정실시권/강제실시권)

가. 전용실시권과 통상실시권 대비

유형	법적 성질	발생	이전	통상 실시권 설정	질권 설정	소멸[135]
전용 실시권	배타성 ◯[136]	계약[137]+ 등록시[138]	• 실시사업과 같이 이전 • 상속 기타 일반 승계 • 위로 동의+타공유자 동의[139]	위로 동의+ 타공유자 동의 要[140]	좌 동	• 위 권리 소멸, 실시권 포기, 혼동 또는 특허권 수용 (106②) • 계약의 무효, 취소, 해제, 해지 또는 기간만료
유형	법적 성질	발생	이전	통상 실시권 설정	질권 설정	소멸
통상 실시권 • by 허락 • by 법률 • by 강제	배타성 ×[141]	• 허락 – 계약시[142] • 법정 – 법정요건 충족시[143] • 강제 – 106-2 결정서 등본 송달시, 107 재정서 등본 송달시 (111②) 또는 138 심결 확정시[144]	• 허락 / 법정 (102⑤, ⑦) 위 전용실시권과 유사 • 강제 (107 재정) 실시사업과 같이 이전(102③) (138 통실허) 통상실시권이 필요한 원 권리와 함께 이전 (102④)	不可	• 허락 / 법정 위로 동의+ 타공유자 동의 要 (102⑥, ⑦) • 강제 107 / 138 – 不可 (102⑥)	• 허락 – 위 전용실시권과 유사 • 법정 – 실시사업 폐지(사견)[145] • 강제 국가비상사태 (106-2) – 결정의 취소 재정(107)[146] – 재정의 취소 통실허(138) – 원 권리 소멸(102④)

135) 혼동에 의한 경우 제외하고는 등록해야 소멸 효력 발생(101①ii)
136) ∴민·형사상 청구 可(100②, 94但)
137) With 특허권자(100①)
138) 101①ii
139) 100③, ⑤
140) 100④, ⑤
141) ∴민·형사상 청구 不可(102②)
142) With 특허권자 또는 전용실시권자(102①, 100④) / 등록시 대항요건 취득(118①)
143) 등록X도 대항요건 취득(118②)
144) 특허청장 직권등록(특허권 등의 등록령 14①vi)
145) 단 직무발명, 디자인권 존속기간 만료 후에 관한 법정실시권은 제외(사견)
146) 재정의 실효(113) – 대가 미지급 시 / 재정의 취소(114) – 법정사유 해당 시

비교	전용실시권	통상실시권
일반론	제100조 ① [전용실시권의 발생] 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다.	제102조 ① [통상실시권의 발생] 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다.
	② [전용실시권의 효력] 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위[147]에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.	② [통상실시권의 효력] 통상실시권자는 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가진다.
	③ [전용실시권의 이전] 전용실시권자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이전할 수 있다. 1. 전용실시권을 실시사업과 함께 이전하는 경우 2. 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우	③ [재정에 의한 실시권의 이전] 제107조에 따른 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있다.
		④ [통상실시권허여심판에 의한 실시권의 이전] 제138조, 「실용신안법」 제32조 또는 「디자인보호법」 제123조에 따른 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고, 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 소멸되면 함께 소멸된다.
		⑤ [일반적인 통상실시권의 이전] 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다.
	④ [실시권에 대한 질권설정·통상실시권의 허락] 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용	⑥ [실시권에 대한 질권의 설정] 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 특허권자(전용실시

	실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.	권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.
	⑤ [실시권의 공유] 전용실시권에 관하여는 제99조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.	⑦ [실시권의 공유] 통상실시권에 관하여는 제99조제2항부터 제3항을 준용한다.
등록의 효력	제101조 ① [등록의 효력] 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다. 1. 특허권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한 2. 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸 (혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한 3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한	제118조 ① [실시권설정등록의 효력] 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다. ② [법정실시권의 설정등록불요] 제81조의3제5항, 제103조부터 제105조까지, 제122조, 제182조, 제183조 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권은 등록이 없더라도 제1항에 따른 효력이 발생한다.
	② [상속 기타 일반승계] 제1항 각호에 따른 특허권·전용실시권 및 질권의 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.	③ [그 외의 등록의 효과] 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다.

147) 실시권 신청할 때 기간(예컨대, 2009.04.01일부터 2011.10.19일까지), 지역(예컨대, 대한민국 전역) 및 내용(예컨대, 특허법 제2조제3호에 규정한 일체의 실시행위)을 특정한다.

나. 법정실시권 9개 (구분/선사용권/중용권)

1) 구분 공평의 견지 2개(★), 선의 산업 설비 보호 7개

	직무발명에 의한 통상실시권	특허료 추후납부에 의하여 회복한 특허권에 대한 통상 실시권	선사용권	중용권	99-2 에 의하여 이전등록된 특허권에 대한 통상 실시권	디자인권 존속기간 만료 후의 통상실시권	질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권	후용권	재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권
	발진법10①	81-3⑤, ⑥	103	104	103-2	105	122	182	183
주체	사용자	선의	선의[148]	선의[149] +104① 각호[150]	선의 + 103-2① 각호[151]	전 디자인권자·등록실시권자·법정 실시권자	전 특허권자 (공유물 분할청구의 경우 분할청구를 한 공유자 제외)	선의	선의의 전 138① 또는 ③ 의 실시권자
객체	• 사용자의 업무 범위에 속하고, 종업원이 현재 또는 과거의 직무에 관해 발명한 것일 것(=직무발명) • 사용자가 아닌 종업원 또는 제3자가 직무발명에 대하여 특허를 받았을 것 • 중소기업이 아닌 기업인 경우에는 종업원과 미리 협의를 거쳐 직무발명에 대한 특발권·특허권·전용실시권의 예약 승계 계약 또는 근무규정을 작성하였을 것 • 승계여부통지 의무기간 준수하였을 것	국내에서 사업실시 or 준비	국내에서 사업실시 or 준비	국내 에서 사업 실시 or 준비	국내에서 사업실시 or 준비	• 특허권과 저촉 • 저촉되는 디자인권이 존속기간 만료로 소멸	• 특허권이 경매 등에 의하여 이전 • 특허발명 실시	• 국내 에서 사업 실시 or 준비 • 181① 각 호[152]	• 국내에서 사업 실시 or 준비 • 확정된 통상실시권 허여 심결이 재심에 의하여 번복
기간	직무발명 완성 당시의 사용자(判)	81-3④ 의 효력제한 기간 중	특허출원(우선일)시	무효 심판 청구 등록 전	특허권 이전등록 전	특허출원일(우선일) 전 또는 같은 날 출원되어 등록된 디자인권	• 질권설정 이전 • 공유물 분할청구 이전	당해 심결 확정 후 재심청구 등록 전	당해 심결 확정 후 재심청구 등록 전
효력 범위	특허발명 범위(★)	사업실시 또는 준비 하고 있는 발명 및 사업 목적범위	사업실시 또는 준비 하고 있는 발명 및 사업 목적 범위	사업실시 또는 준비 하고 있는 발명 및 사업 목적 범위	사업실시 또는 준비 하고 있는 발명 및 사업 목적 범위	• 디자인 권자 : 원 디자인권의 범위(★) • 실시권자 : 원 실시권의 범위	특허발명 (견해 대립 有)	사업실시 또는 준비 하고 있는 발명 및 사업 목적 범위	원 통상실시권의 사업 목적 및 발명 범위
대가	무상[153]		무상[154]			디자인권자 무상[155]		무상[156]	

2) 선사용권

(의의) 선사용권 제도는 선원주의 보완하여 선실시자와 선출원인간의 이익의 조화를 도모하고, 기존 산업설비 보호 위함이다.

(요건)

- 특허출원(우선일)시 – 출원일 또는 판단시점 소급되는 경우 소급일 기준(파리조약 4, 55③), 과거 사업실시한 적 있었으나 특허 출원시 이미 사업 폐지하였다면 선사용권 인정×(判)
- 선의로 – 특허출원된 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득한 경우
- 국내에서 사업실시 또는 준비하고 있는 자

(효과)

- 법정요건(103) 충족 시 발생
- 등록 X도 법정요건 충족 이후 특허권·전용실시권 취득한 자에 대하여도 효력 발생(118②)
- 대가지급 不要
- 사업실시 또는 준비하고 있는 발명 및 사업목적 범위 내에서 통상실시권 가짐

(관련문제)

- 예비적 지위 – 특허권 행사도 不可한 만큼 보상금청구(65②) 행사도 不可(사견)
- 96①iii는 특허 출원(우선일)시부터 존재하던 물건 보호 / 103은 특허 출원(우선일)시부터 존재하던 산업설비[157] 보호

3) 중용권

---

148) 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득한 자

149) 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당되는 것임을 알지 못한 자

150) 36①-③ 또는 33①本 反 으로 무효가 된 원 특허권자·등록실시권자·법정실시권자

151) 99-2 에 따라 특허권이 이전된 원 특허권자·등록실시권자·법정실시권자

152) 무효(존속기간 연장등록 무효 포함) 심결 확정된 특허권이 재심에 의하여 번복 / 권리범위에 속하지 아니한다는 확정된 심결이 재심에 의하여 번복 / 거절(존속기간 연장등록 거절 포함) 심결 확정된 출원 또는 특허권이 재심에 의하여 번복

153) 직무발명 완성까지의 사용자의 기여 고려

154) 선 실시자 보호(선원주의 보완책)

155) 선원우위 원칙(선원주의)

156) 확정 심결 번복이라는 특수한 상황 고려

157) 당해 설비 이용하여 물건 계속 생산 可(침해×)

(의의) 중용권은 특허청의 처분을 신뢰한 자 및 기존 산업설비 보호 위함이다.

(요건)

- 104①각호 – 선원주의 위반 특허의 특허권자, 무권리자 특허의 특허권자, 위 무효로 된 특허권의 무효심판청구 등록시 등록 또는 대항요건 갖춘 실시권자
- 특허에 대한 무효심판청구 등록[158] 전
- 선의로[159]
- 국내에서
- 사업실시 또는 준비하고 있는 자

(효과)

- 법정요건(104) 충족 시 발생
- 등록 X도 법정요건 충족 이후 특허권·전용실시권 취득한 자에 대하여도 효력 발생(118②)
- 대가지급 要
- 사업실시 또는 준비하고 있는 발명 및 사업목적 범위 내에서 통상실시권 가짐

다. 강제실시권 3개(106-2, 107, 138, 유상)

1) 정부 등에 의한 특허발명의 실시(106-2)

(사유) 정부는 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있다.

(선협의 不要, 통지) 위 정부 또는 정부 외의 자는 타인의 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있을 때에는 위 실시 사실을 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 신속하게 알려야 한다.

(보상금) 위 실시자는 위 실시에 대한 정당한 보상금을 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 지급하여야 한다.

2) 재정[160]에 의한 특허발명의 실시(107)

(사유)

- 불실시 또는 불충분실시 – 선협의 要, 출원일부터 4년 경과 후, 정당이유[161]

---

158) 특허청장이 직권으로 특허원부에 그 심판청구사실 등록하는 것(특허권 등의 등록령 6①
iv

159) 당해 등록 특허 또는 실용신안에 무효사유가 존재함을 알지 못한 자

160) 재정이란 국가 및 기타 공공단체가 공공욕구를 충족하기 위해 필요한 수단을 취하는 것으로서, 정부의 경제라고도 정의된다.

161) 천재·지변 기타 불가항력 / 심신장애 / 인·허가 받지 못한 경우 / 법에 의한 금지·제한

없이, 계속, 3년 이상, 국내에서

- 공익을 위한 실시 – 상업적 실시는 선협의 要, 비상업적 실시는 선협의 不要
- 불공정거래행위로 판정된 사항의 시정을 위한 실시
- 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품을 수입하고자 하는 국가에 그 의약품 수출을 위한 실시 – 선협의 要
- 반도체기술의 경우 – 공익을 위한 비상업적 실시, 불공정거래행위로 판정된 사항의 시정을 위한 실시에만 可

구분	불실시	불충분실시	공익상		불공정	의약품
			상업적	비상업적		
선협의 절차	要	要	要	×	×	要
반도체기술	×	×	×	可	可	×
시기적 제한	有[162]	有	×	×	×	×
조건 부가	有[163]	有	有	有	×	有[164]
대가결정참작	×	×	×	×	○[165]	○[166]

(절차)

- 특허청장에게 재정청구(107①)
- 특허청장은 재정청구서 부본을 관련 등록 권리자에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출기회 부여 must(108)
- 요건 만족하면 특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 서면으로 그 이유와 기타 사항[167]을 명시하여 재정을 하여야 한다(110).
- 특허청장은 재정을 한 때에는 당사자 및 관련 등록 권리자에게 재정서 등본을 송달하여야 하고, 당해 등본이 송달된 때 재정서에 명시된 바에 따라 당사자 사이에 협의가 성립된 것으로 간주(111).

/ 원료수입 금지 / 수요가 적은 사정(특허권 수용·실시에 관한 규정 6①)

162) 출원일부터 4년 경과 + 계속해서 3년 이상 국내에서 불실시 또는 불충분실시

163) 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것

164) 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것

165) 불공정거래행위를 시정하기 위한 취지

166) 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치

167) 통상실시권의 범위 및 기간 / 대가와 지급방법 및 지급시기 / 의약품의 경우에는 특허발명과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시·재정에서 정한 사항 공시할 인터넷 주소 / 기타 준수사항

(불복 제한) 재정에 관한 처분 중 대가 부분만은 행정심판 또는 행정소송에 의하여 불복할 수 없다(115). 별도로 민사소송으로 제기하여야 한다(190, 191).

(실효, 113) 대가 또는 공탁 ×

(취소, 114)

- 이해관계인 신청 또는 직권으로 취소절차 진행 可
- 답변서 제출기회 부여 must(114②)
- 취소사유 – 재정목적 反 하게 실시, 재정사유소멸 + 그 사유가 재발생 아니할 것으로 인정되는 경우 + 재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우, 정당한 사유 없이 재정서에 적혀 있는 의약품 외관 구분 준수사항 또는 기타 준수사항 위반
- 취소시 장래효(114③)

3) 통상실시권 허락의 심판(138)

(사유)

138① – 선협의 要, 98조 이용저촉관계, 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보 要

138③ – 선협의 要, 138①에 따라 강제실시권 발생

(불복 제한) 심판에 관한 처분 중 대가 부분만은 특허법원에 불복할 수 없다(186⑦). 별도로 민사소송으로 제기하여야 한다(190, 191).

(실효, 113) 대가 또는 공탁 ×

(취소, 183) 재심에 의하여 상반되는 심결이 확정되는 경우 강제실시권이 소멸될 수 있다. 단 선의로 실시 등을 하고 있었다면 법정실시권 가능하다.

06 침해실체

1. 내용 개괄

배타권 침해 성립요건 → 민형사상 조치 → 입증책임경감 → 비밀유지명령

2. 배타권 침해 성립요건 [직접침해 개괄/보호범위(권리범위)/실시/간접침해]

가. 직접침해 개괄

정당권원 없는 제3자가, 유효한 특허의, 보호범위(권리범위) 내의 발명을, 업으로서 실시하는 경우 침해가 성립한다.

절차		침해 성립요건[168]	비고
침해소송		정당 권원 없는 제3자가	실시권[169], 권리소진 등
	무효심판/취소신청	유효한 특허의	공정력(判)[170]
	권리범위 확인심판	보호범위(권리범위) 내의 발명을	항변관련判 – 특허무효사유 항변[171] / 자유실시기술 항변
		업으로서 실시[172]	개인적·가정적 실시×
Cf) 보호범위(권리범위) 논점 – 문언범위, 균등범위, 이용관계, 생략발명			

168) 보상금 청구권(65②) 성립 요건도 이와 유사함.

169) 권리범위확인심판은 특허발명의 보호범위를 기초로 하여 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 발명에 대하여 특허권의 효력이 미치는가 또는 미치지 않는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이므로, 선사용에 의한 통상실시권을 취득하였다고 하더라도 그와 같은 사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고, 확인대상발명이 특허권이 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다(2013허7069).

170) 특허는 등록된 이상 무효심판절차에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 다른 절차에서 그 특허가 당연 무효라고 판단할 수 없다(判).

171) 신규성 反, 진보성 反(단, 권리범위확인심판에서는 이 부분 항변 不可), 선원 反, 확선 反, 미완성 발명, 명세서 기재 불비(쉽게 실시 불가 기재 / 추상적 또는 불분명한 기재) 등

172) 2iii

나. 보호범위(권리범위) 해석 (문언범위/AER/균등범위/항변/기타)

1) 문언범위(청구범위기준, 97) (문언해석+AER)

- 청구범위에 기재되어 있지 아니하고, 발설에만 기재된 발명은 보호범위에 해당×
- 청구범위 기재는 사전적 의미 또는 통상의 기술적 의미를 기초로 해석(判), 단 발설에 별도로 정의되어 경우에는 그에 따라 해석
- 발설 참작(判), 단 발설에 의해 확장 또는 제한해석 해선 ×, 그러나 예외적으로 명백히 불합리한 경우에는 제한해석 可[173]

2) AER(All Element Rule)

특허발명의 구성요소가 침해 대상물에 그대로 포함되어 있어야 하고, 만일 침해 대상물이 특허발명의 필수적 구성요소들 중 일부 구성요소를 결여한 경우에는 원칙적으로 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다(判).

3) 균등범위(判)[174] (균등해석)

(적극적 요건) 특허권자 주장·입증 책임

- 과제해결원리의 동일성[175]

---

173) 단 등록요건 판단 단계에서는 이와 같이 해석해선 안됨.

174) 확인대상발명(침해의심제품)이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위하여는 원칙적으로 특허발명의 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명(침해의심제품)에 그대로 포함되어 있어야 할 것이고, 다만 확인대상발명(침해의심제품)에 있어서 구성요소의 변경이 있더라도, ① 양 발명에 있어서의 과제의 해결원리가 동일하며, ② 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, ③ 그와 같이 변경하는 것을 통상의 기술자가 용이하게 생각해낼 수 있을 정도로 자명하다면, ④ 확인대상발명(침해의심제품)이 특허발명의 출원(우선일) 시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, ⑤ 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명(침해의심제품)의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특단의 사정이 없는 한, 확인대상발명(침해의심제품)의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아 확인대상발명(침해의심제품)은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다(判).

175) 확인대상발명(침해의심제품)과 특허발명의 '과제 해결원리가 동일'한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.
다만 발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(判).

• 변경가능성[176]

• 변경용이성[177]

(소극적 요건) 실시자가 주장·입증 책임

• 자유실시기술 항변[178]

• 의식적 제외 – 적용대상[179], 판단방법[180]

4) 항변

• 자유실시기술 항변(判)

• 배타권남용 항변(判)[181]

---

176) 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.
그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명(침해의심제품) 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(判).

177) 그발속기통지자가 용이하게 변경 가능한 경우 / 확인대상발명(침해의심제품) 제조 시점 기준으로 판단(判)

178) 확인대상발명(침해의심제품)이 공지기술 또는 공지기술로부터 용이 실시 가능 기술인 경우 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명 보호범위 내의 발명이 아니다(判).

179) 모든 등록요건 고려(判) / 보정, 분할, 정정, 의견서제출시 등 적용(判)

180) 형식적으로 발명을 감축한 경우 모두 적용할 것이 아니라, 거절이유·무효사유 극복 의도로 감축한 것인지의 출원인 또는 특허권자의 진정한 의사 고려(判)

181) 일반적으로 권리행사가 권리의 남용에 해당한다고 할 수 있으려면 주관적으로 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없을 경우이어야 하고, 객관적으로는 그 권리행사가 사회질서에 위반된다고 볼 수 있어야 하며, 이러한 경우에 해당하지 않는 한 비록 그 권리행사로 권리행사자가 얻는 이익보다 상대방이 잃을 손해가 현저히 크다 하여도 그 사정만으로는 이를 권리남용이라 할 수 없다.
한편 특허권은 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 배타적인 권리로서, 특허발명의 실시에 대한 독점적 권리를 부여함으로써 발명을 보호,권장하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하려는 것인데, 특허권도 기본적으로는 사적 재산권의 성질을 가지지만 그 보호범위는 필연적으로는 사회적 제약을 받는다고 할 것인바, 상대방에 대한 특허권의 행사가 특허제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 거래 질서를 어지럽히고 수요자 또는 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 특허권의 행사는 설령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록특허에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 특허권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 특허권의 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다(判).

• 무효사유 항변(判)[182] – 判例가 구체적으로 심리한 무효사유 – 신규성 反(전부공지된 경우, 일부공지의 경우는 사안이 다름[183]), 진보성 反(단, 권리범위확인심판에서는 판단×), 확선 反, 선원 反, 미완성 발명, 명세서(발설 또는 청구범위)기재불비

무효사유	침해소송	권리범위확인심판
신규성 反 무효사유 있는 경우	권리남용, 기각판결	권리범위부정, 권리범위 不속 심결
진보성 反 무효사유 있는 경우	권리남용, 기각판결	심리不可

5) 기타 (이용·저촉 관계/생략침해/우회침해)

가) 이용·저촉 관계

(이용관계 유형)

• 사상상의 이용 – 제3자 발명이 특허발명의 기술적 구성요소에 새로운 기술적 요소를 부가한 것으로서, 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되 제3자 발명 내에 특허발명이 발명으로서의 일체성이 유지되어 있는 경우(判)[184]

실시상의 이용 – 제3자 발명 실시 시 불가피하게 특허발명이 실시되는 경우(사견)[185]

(저촉관계 유형)

제3자 발명이 특허발명과 동일한 경우

(이용·저촉관계에 있는 제3자 발명도 특허 받은 경우 – 98, 138)

> Cf) 특허성[186]vs 특허침해[187] 논점 구분 ⇒ 즉, 특허성 있는 발명도 타 특허에 침해될 수 있음

• 이용관계 – 후원[188] 권리의 실시가 선원 권리에 대한 일방적 침해가 되는 관계

182) 특허의 무효심결 확정 전이라고 특허권 침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대해 판단할 수 있고, 심리결과 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지·손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.

183) 특허발명은 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술적 사상인바, 일부 구성 공지된 것이라 하여도 특허권의 보호범위 판단 시 공지된 일부 구성 제외하여서는 ×(判)

184) Ex) a+b+c vs a+b+c+d

185) Ex) 물건 X vs 물건 X 용도 또는 제법

186) 신규성·진보성 등.

187) AER 등.

선원 특허・실용신안・디자인 또는 유사디자인 vs 후원 특허

• 저촉관계 – 권리가 중복되는 관계

선원 디자인・상표 vs 후원 특허[189]

• 법적취급 – 이용・저촉관계에 있는 제3자 발명이 특허 받은 경우는 선원 우위 원칙에 따라 선원 권리 보호하면서 동시에 특별한 사정이 있는 경우 강제실시권으로써 후원 권리의 실시 확보시켜 산업발전 이바지.

후원권리자 – 실시 제한 ○(98) → 실시를 위해서는 선원 권리자 허락 要 → 선원 권리자로부터 허락을 받지 못한 경우 통상실시권허여의 심판 可(138) – 선협의 要, 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보 要

선원권리자 – Cross-License(138③) – 138① 허여, 선협의 要

(관련문제)

• 균등물 이용한 경우에도 이용관계 성립(判)[190]

• 화학분야에서 특허발명에 촉매를 부가한 제3자 발명도 이용관계에 해당할 수 있음(判)[191]

나) 생략침해

(생략발명) 특허발명의 구성요소 중 상대적으로 중요도가 낮은 구성요소를 생략하여 특허발명의 작용・효과보다 열악하거나 동일한 효과 가지는 발명.

(생략침해 인정여부) 인정×

발명은 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술적 사상이 보호되는 것(判)

다) 우회침해

(우회발명) 화학 공정 등의 방법에 대한 특허발명과 출발물질 및 목적물질은 동일하되, 그 중간에 추가 공정을 부가한 발명.

(우회침해 인정여부) 인정○

확인대상발명(침해의심발명)이 출발물질, 반응물질 및 목적물질은 특허발명과 동일하고, 부가공정을 거치는 차이가 있으나, 그 부가공정이 주지된 관용기술에 의하여 용이하게 부가할 수 있는 공정에 불과하고, 작용・효과도 현저하게

---

188) 출원일(우선일) 기준으로 선・후 구분.

189) 선특허・실용신안 vs 후특허 저촉 → 98조의 저촉관계가 아니라 36조의 무효사유.

190) 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우에도 이용관계가 성립된다.

191) 수율의 현저한 상승이 있는 경우라도 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 요지를 전부 포함하였다고 봄이 상당하므로, 이용관계가 성립한다.

향상되었다고 보기 어려운 경우, 당해 확인대상발명(침해의심발명)은 특허발명의 권리범위에 속함(判)

다. 실시 (발명의 카테고리/실시행위)

1) 발명의 카테고리

(카테고리) 물건(물질 포함) 발명 / 방법 발명 / 물건(물질 포함)생산방법 발명[192]

(물건발명) 유체물

• 외형에 특징 있는 물건 → 실용신안등록 出 으로 변경 出 可(실10)

• 외형에 특징 없는 물건(ex 물질발명 등)

(방법, 제법발명) 유체물이 아닌 시계열적 행위의 집합체

(카테고리에 따라 실시 태양이 상이) 즉 특허권 효력 범위가 상이[193]

(카테고리의 구분) 발명의 명칭 또는 청구범위 표현에 따라 결정할 것이 아니라 발명의 실체에 따라 정함(判).

2) 실시행위

(물건 발명, 물질 포함) 생산・사용・양도・대여・수입・청약・전시

(방법 발명) 사용・청약・전시

(제법 발명) 사용・청약・전시 + 방법에 의해 생산한 물건 사용・양도・대여・수입・청약・전시

(생산) 물건의 수리・개조의 경우 수리・개조 부분이 물건의 본질적 구성요소에 관한 것으로 실질적으로 재생산에 이를 정도면 생산에 해당함(判), 특허발명의 실시를 위한 부품 전부가 생산되고, 그와 같은 부품 전체의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 경우도 특허발명이 생산된 것과 같이 봄(判)

(양도) 양수 또는 소지 자체는 법문해석상 해당×, but, 양수 또는 소지는 그 물건을 실시할 우려가 있는 바, 침해예방청구(126) 대상은 可(判)

---

192) 특허법상 인정되는 발명의 카테고리는 3가지뿐임. ∴청구항에 발명을 물건 또는 방법으로 기재하지 아니하면 42④ii의 거절이유(심사기준)에 해당하게 됨(ex. ~ 용도).

193) 물건 발명 특허권의 실시 범위가 가장 넓음. 예를 들어,
Case 1) 물건 A ® vs 제3자가 물건 A 생산 → 그 생산방법종류 불문하고 특허발명 실시 ○;
Case 2) 물건 A 생산 방법 B ® vs 제3자가 물건 A 생산 → A가 신규물건인 경우 제3자는 방법 B 에 따라 생산한 것으로 추정 받음(129) → 제3자가 방법 B 가 아닌 방법 C 에 의해 물건 A 를 생산하였음을 입증 못하면 특허발명 실시 ○ → 만약 제3자가 방법 C 에 의해 물건 A 를 생산한 경우는 특허발명 실시 ×.

(수입) 수출은 법문해석상 해당×[194]

(실시행위의 독립성) 2iii 실시행위 각각은 특허권의 효력상 독립적임[195]

> Cf) 判 용어정리
> 확인대상발명[(가)호 발명(과거 判)] – 권리범위확인심판에서 제3자 실시발명
> 대상제품, 침해대상제품, 침해의심제품 – 침해소송에서 제3자 실시발명
> 비교대상발명[인용발명, 선행기술발명 등] – 신·진·선·확 등 대비 대상
> 특허발명 – 특허 받은 발명(청구범위에 기재된 발명)
> 출원발명 – 출원 중인 발명(청구범위에 기재된 발명)

라. 간접침해

(의의) 직접침해로 이루어질 개연성이 높은 실시행위에 대하여 민사상 조치를 취할 수 있게 해줌으로써 특허권자를 보호해 주는 제도임.

(성립요건)

- 정·유·전[196]·업
- 직접침해 여부와 무관[197] – 정당권원이 없는 자가 전용품을 특허권자 허락 없이 업으로서 실시하였다면 바로 특허침해 완성(간접침해), 그 전용품을 생산한 후 이로써 특허발명을 생산 또는 실시하여야 특허침해인 것은 ×
- 침해자의 주관적 의사[198] 여부와 무관(사견)

(전용품)

- 127 i "생산" – 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성

---

194) 속지주의 원칙 – 국가의 입법·사법·집행관할권은 자국의 영역 내에서만 행사한다는 주의

195) Ex) 옥수수차 제조방법에 관한 특허에 대하여 옥수수차의 생산에 대하여만 전용실시권을 가진자가 그 방법에 따라 옥수수차를 생산한 후 이를 무단으로 판매(양도)하면 특허권 침해임(判)

196) 전용품 – 특허발명의 생산(물건특허의 경우) 또는 실시(방법특허의 경우)에만 사용되는 물건(127)

197) 다만 대법원이 다소 독특한 판시를 한 바 있다.
간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건' 에서 말하는 '생산' 이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다(判).

198) 특허발명의 전용품인지를 알고 있었는지 여부, 또는 특허발명을 생산 또는 실시하기 위한 목적으로 전용품을 실시하였는지 여부 등

요소를 가진 물건을 새로 만들어 내는 모든 행위 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함(判)

• 127 i ii "에만"

① 사회 통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적・상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 함[199].

② 판단시점(判유추) – 손배(민750)소송은 침해시, 침해금지(126)소송은 변론종결시, 권확(135)심판은 심결시

③ 입증책임자(判) – 특허권자

④ 물건 – 균등한 물건의 경우도 ○(判), 소모품도 전용품 可(判)[200], 전용품인지 아닌지가 중요 논점(전용품이 특허출원전 공지되었는지, 전용품에 새로운 구성요소가 더 결합되었는지는 중요한 요건이 아님)

⑤ 전용품에 대하여 자유기술항변 不可(判)

(관련문제) 침해죄(225) 성립×(判), 보상금 청구권 대상(65⑤[201])

3. 민형사상 조치 (민사/형사)

가. 민사 (침해금지・예방청구/손해배상청구/신용회복청구/부당이득반환청구)

1) 침해금지・예방청구(126)

• 침해행위 조성한 물건의 폐기・설비의 제거도 함께 청구 可(126②)

• 침해자의 고의・과실 不要

• 126조에 기한 침해금지 가처분신청 – 특허가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 경우에는 법원이 가처분결정×(判), 가처분 집행 후에 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 그 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 그 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 이를 배상할 책임 있음(判).

2) 손해배상청구(민750)

• 손해액 추정(128) – 고의 또는 과실 要(단, 과실추정 130, 징벌적 개념에 따

199) 즉, 단순히 이론적・실험적・일시적 사용가능성이 있는 경우는 인정×

200) 소모부품일지라도 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하여 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조・판매하는 경우는 그러한 소모부품의 생산 등의 행위도 간접침해에 해당.

201) 간(127)・생(129)・서(123)・공(민760)・소(민766)

른 손해액 증액은 고의 要), 3년 단기 소멸시효(민766①)

3) 신용회복청구(131)

- 법원이 손해배상에 갈음 또는 손해배상과 함께 업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명 可 – 고의 또는 과실 要, 단 법원이 재판으로 사죄광고명령 내리는 것은 不可(判)

나. 형사 – 침해죄(225)

- 반의사불벌죄
- 몰수 또는 교부(231) – 교부 시에는 교부 받은 물건 가액 초과하는 손해액만 배상청구 可(231②)
- 양벌규정(230) – 단, 영업주가 관리·감독상 주의 의무 다한 경우에는 면책 可

4. 침해소송에서의 입증책임경감 (구체적 행위태양 제시의무/자료제출명령/생산방법 추정/과실추정/감정사항 설명의무/손해액 추정 등)

절차	입증	입증책임경감
침해금지(예방)청구소송	침해	구체적 행위태양 제시의무(126-2) 자료제출명령(132) 생산방법 추정(129)
손해배상청구소송	침해	구체적 행위태양 제시의무(126-2) 자료제출명령(132) 생산방법 추정(129)
	손해발생	배타권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명하면 특별한 사정이 없는 한 손해발생 및 인과관계가 있다고 사실상 추정(判)
	인과관계	
	고의 or 과실	과실추정(130)
	손해액	손해액추정 등(128) 감정사항 설명의무(128-2)
신용회복청구소송	침해	구체적 행위태양 제시의무(126-2) 자료제출명령(132) 생산방법 추정(129)
	고의 or 과실	과실추정(130)
	신용 실추	-

가. 구체적 행위태양 제시의무(126-2)

배타권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 경우 자신의 구체적 행위태양을 제시하여야 하며, 정당한 이유 없이 불응시 배타권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정 可

나. 자료제출명령(132)

- 영업비밀에 해당하더라도 입증에 반드시 필요한 때에는 불응의 정당이유에 해당하지 아니한다. 이 경우 영업비밀이 제출되면 법원은 열람제한결정.
- 정당이유 없이 불응시 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정 可 + 당사자가 자료의 기재에 관하여 주장하기 곤란한 사정이 있고 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기 어려운 경우는 당사자가 그 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정 可

다. 생산방법 추정(129)

물건이 공지되지 않은 경우 그 물건과 동일한 물건은 특허 제법으로 생산된 것으로 추정

라. 과실추정(130)

침해행위에 대하여는 과실 추정

마. 감정사항 설명의무(128-2)

손해액 산정을 위하여 감정을 명한 때 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 함

바. 손해액 추정 등(128) (의의/128②/128④/128⑤/128⑦/128⑧)

1) 의의

특허권 침해로 인하여 발생한 손해 중 일실이익 부분을 추정 등 해주는 규정(사견)[202]

2) 128②[203]

- [{(침해자 양도수량 − 침해행위 외 사유로 판매불가수량) ≤ (배타권자 생산가능수량 − 실제 판매수량)} × 배타권자 단위수량당 이익액] + [(침해행위 외 사유로 판매불가수량 + 배타권자 판매가능수량 초과수량 − 실시권 설정 불가수량) × 합리적 실시료]

202) 손해에는 일반적으로 적극적 손해, 소극적 손해(일실이익) 및 정신적 손해가 있다.
203) 침해자가 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때

- 침해자의 양도수량만 확인하면 배타권자 이익액 기준으로 계산하기 때문에 손해액 입증이 용이.
- 배타권자 실시능력 초과부분 등에 대해서는 배타권자 단위수량당 이익액으로 손해액을 산정할 수 없고, 대신 합리적 실시료로 손해액 산정 可
- 침해행위 외 사유로 판매불가수량이란 침해품 기술의 우수성, 침해품 브랜드의 유명성, 침해자의 영업노력 등을 고려한 것으로서, 그에 상응하는 수량은 침해자에게 입증책임이 있다.

3) 128④

- 침해자 이익액 [침해자 양도수량 × 침해자 단위수량당 이익액[204]]
- 본 규정은 손해발생까지 추정해 주는 것은 아님(判)[205], 본 규정은 배타권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법에 불과하므로 손해가 없는 경우에는 적용×(判)
- 침해자 이익액이란 한계이익을 말하며, 입증책임은 배타권자에게 있다.

4) 128⑤

- 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액 可
- 손해액이 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 초과하는 경우 초과액에 대하여도 손해배상청구 可, 단 이 경우 침해자에게 고의 또는 중과실 없는 때에는 손해배상액 정함에 있어서 이를 참작 可 (합리적 실시료의 초과액에 대해서만 경감가능하며, 합리적 실시료 이하로 경감할 수는 없음)

5) 128⑦

- 침해자가 매입, 매출관계 서류를 전혀 작성하지 않은 등의 사정으로 128②, ④,⑤의 입증을 위해 필요한 사실의 입증이 대단히 곤란한 경우 적용.
- 특허침해로 손해가 발생된 것은 인정되나 특허침해의 규모를 알 수 있는 자료가 모두 폐기되어 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 어렵게 된 경우에는 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정 可(判)[206]

---

204) 손해액을 산정함에 있어서 비용산출의 계산방식은 자백의 대상이 아니다(判)
205) 다만, 손해의 발생에 관한 주장 및 입증의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 인하여 손해발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장 및 입증하는 것으로 충분(判)
206) 단, 법관에게 손해액 산정에 관해 자유재량을 부여한 것은 아님(判)

6) 128⑧

- 침해행위가 고의인 경우 128②,④,⑤에 따라 산정된 금액의 3배를 넘지 않는 범위에서 배상액 증액 可

5. 비밀유지명령 (비밀유지명령 신청/비밀유지명령 취소신청/열람청구)

가. 비밀유지명령 신청

(비밀유지명령 서면으로 신청 및 소명, 224-3①,②)

제출 또는 제출할 서면/조사 또는 조사할 증거에 영업비밀 有 + 당해 영업 비밀이 사용 또는 공개되면 영업에 지장 有

(법원이 비밀유지명령 여부 판단)

기각 또는 각하결정만 - 즉시 항고可(224-3⑤)

비밀유지명령결정 - 불복 不可

(비밀유지명령결정 후 명령 받을 자에게 송달)

비밀유지명령 결정문이 송달된 때부터 효력 발생(224-3③, ④)

나. 비밀유지명령 취소신청

- 비밀유지명령 신청자 또는 받은 자는 취소신청 可(224-4①)
- 기각, 각하, 비밀유지명령취소결정 모두 즉시항고可(224-4③)
- 확정 시 효력발생(224-4④)

다. 열람청구

비밀유지명령 받지 아니한 자가 비밀기재 부분 열람 청구 절차를 밟은 경우 → 법원 사무관 등은 당사자에게 통지(224-5①) → 당사자 열람 동의시 법원 사무관 등은 열람인정 ○(224-5③), 당사자 열람 비동의시 법원 사무관 등은 청구가 있었던 날부터 2주일 또는 2주일내 그 청구절차를 행한 자에게 비밀유지명령신청이 행하여진 경우에는 비밀유지명령 재판 확정시까지 열람인정 ×(224-5②)

07 침해 절차 (심판/특허법원 소송)

1. 내용 개괄

심판절차 총칙 → 거불심 → 특허무효심판 → 정정심판 → 권리범위확인심판 → 특허취소신청 → 재심 → 심결등 취소소송

2. 심판절차 총칙 (주요 흐름/종류/심판청구방식/심판관의 심판의 진행/심결의 효력/당사자 적격으로서의 이해관계/참가)

가. 주요 흐름(당사자계 절차)

심판청구서 제출(to 심판원장) + 수수료 납부[207] → 방식심리[208](심판원장) → 3인 또는 5인의 담당 심판관 및 심판장 지정[209](심판원장) → 방식심리[210](심판장) → 답변서 제출기회 부여 must[211](심판장) → 실체심리

---

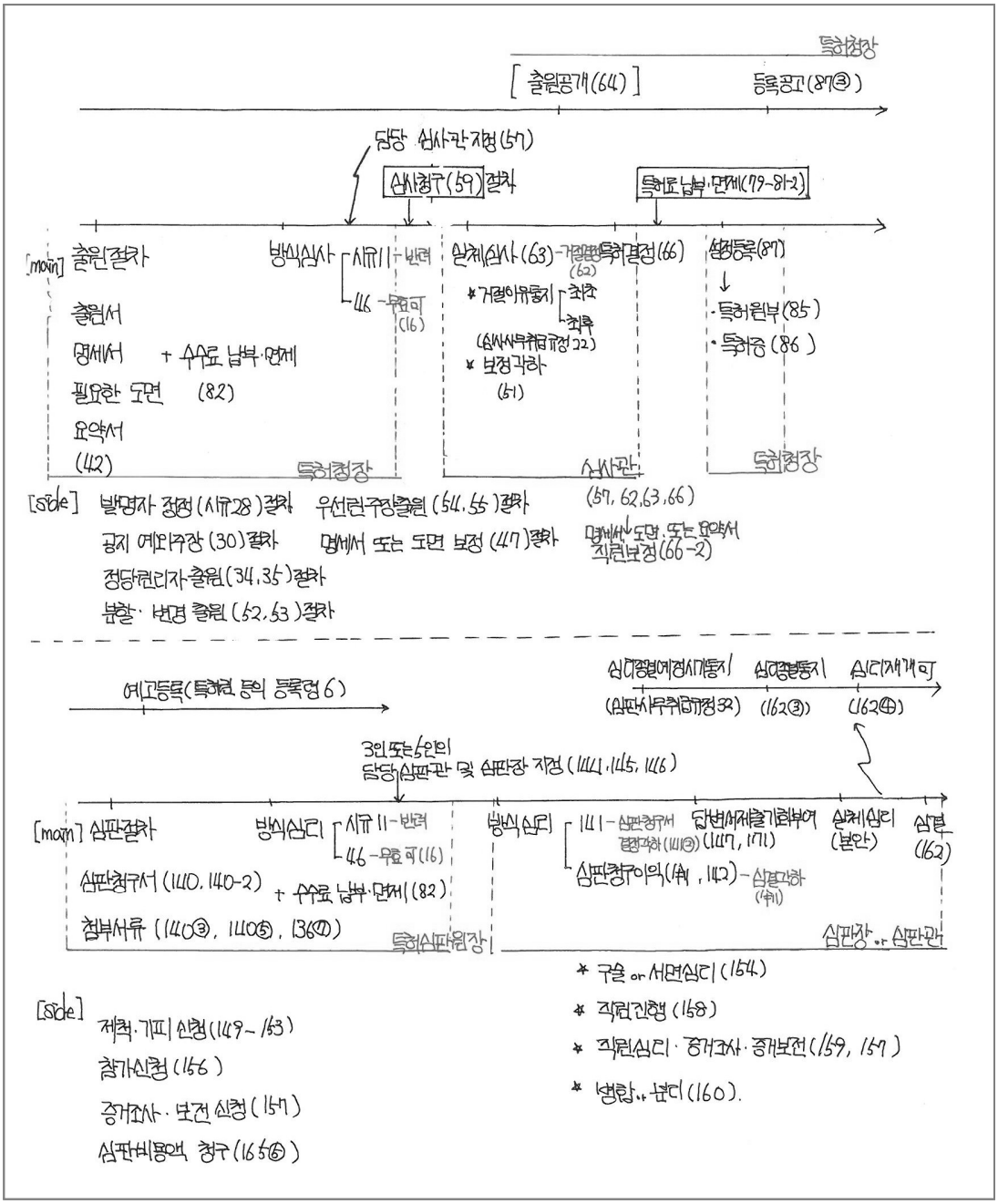
207) 필수적 기재사항 – 당사자 / (대리인) / 심판사건 표시 / 청구의 취지 / 청구의 이유 등
필수적 첨부서류 – 권리범위확인 – 확인대상발명 설명서 / (도면)
– 정정 – 정정한 명세서 또는 도면 / 동의서(136⑦)

208) 시규11 / 46(다만, 실무에서는 심판장이 141 취급)

209) 144①, 145①, 146①

210) 141① / 심판청구이익(判), 142

211) 당사자계만(147①, 171), 결정계 절차는 답변서 제출기회와 참가신청이 없음.



나. 종류 (결정계 심판/당사자계 심판/부수적 심판)

1) 결정계 심판

거불심(132-3), 정정(136)

2) 당사자계 심판

특허무효(133), 존속기간연장등록무효(134), 정정무효(137), 권리범위확인(135), 통실허(138)

3) 부수적(side) 심판

제척・기피신청 결정(152)[212], 참가신청 결정(156), 증거 조사・보전신청 결정(157)[213], 심판 비용액청구 결정(165⑤)[214]

> Cf) 결정[215] / 심결[216]
> 각하[217] / 인용・기각의 취지[218]

> Cf) main 심판 판단
> – 심판청구서 결정 각하(141 反) – 심판장 단독
> – 심결 각하(심판청구이익×) – 심판관 합의체
> – 인용・기각 취지의 심결[=실체(본안)심결] – 심판관 합의체

다. 심판청구방식 (심판청구서)

(필수적 기재사항)[219] – 일반적인 경우(140①), 특허출원 거불심의 경우(140–2①), 통실허의 경우(140① + 140④[220])

(필수적 첨부서류)

권확 – 확인대상발명 설명서 및 필요한 도면(140③)

정정 – 정정한 명세서 또는 도면(140⑤) / 동의서(136⑦)

(심판청구서의 보정 140②, 140–2②)

요지 변경 아닌 범위 내에서 可

예외 – 청구이유(140②ii, 140–2②ii), 당사자 중 특허권자 또는 출원인의

---

212) 제척 또는 기피신청이 있는 때에는 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 때에는 그러하지 아니하다(153).

213) 당사자・참가인・이해관계인 신청(심판청구 전 : 특허심판원장에게 신청, 심판계속 중 : 담당 심판장에게 신청)/직권으로 증거조사 또는 보전 可. 단, 직권으로 증거조사 또는 보전한 때에는 그 결과를 당사자・참가인 또는 이해관계인에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회 부여 must(157⑤)

214) 참고로, 심판 비용의 부담은 심판이 심결에 의하여 종결할 때에는 그 심결로써, 심판이 심결에 의하지 아니하고 종결할 때에는 결정으로써 정함. 결정계・통실허는 청구인이 부담하고(165③), 그 외 당사자계는 일반적으로 패자가 부담하는데, 만약 패소자가 심판에서 아무런 대응을 한 바 없으면 청구인이 부담함(예컨대, 소극적 권리범위확인심판을 청구했는데, 특허권자가 아무런 대응을 하지 않아 인용 취지의 심결이 나온 경우 청구인이 승자이나 심판 비용 부담함).

215) Side 심판, 141조 反

216) 심판청구이익, 청구취지에 관한 부분

217) 방식관련

218) 실체(본안) 관련. 즉 청구취지 관련.

219) 당사자 / [대리인] / 심판사건 표시 / 청구취지 / 청구이유

220) 후원권리 정보 / 선원권리 정보 / 통상실시권 범위・기간・대가

기재(140② i , 140-2② i)[221], 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명 설명서 및 도면에 대하여 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위한 보정(140②iii)

라. 심판관의 심판의 진행

(담당 심판부 지정/방식심리/실체심리/심리종결예정시기통지/심리종결통지/심결/심판청구취하)

1) 담당 심판부 지정

제척(149) / 기피(150)[222] / 회피(153-2) / 심판관 지정(144②)

2) 방식심리[223]

(141①[224]) 필수적 기재사항 미기재・필수적 첨부서류 누락 등 / 3① 反 / 6 反 / 방식 反 / 수수료 미납

(심판청구이익[225][226]) 심판사항이 아닌 심판 청구, 실존하지 않는 자를 당사자로, 이해관계 등의 당사자 적격 흠, 일사부재리 反, 중복심판청구, 심판청구 후 심판대상 소멸, 확인대상발명 불특정, 확인의 이익(권리 대 권리 적극적 권확 등)

3) 실체(본안)심리[227]

(직권진행 可) 당사자 불출석시에도 심리진행 可(158), 병합 또는 분리 可(160), 기일 변경 可(15)

(직권탐지 可[228]) 신청하지 아니한 이유에 대하여 직권심리 可(159), 직권으로 증거조사・보전 可(157)

(전문성 보완) 전문심리위원 참여 可(154-2)

(지연방지) 적시제출주의(158-2), 조정위원회 회부 可(164-2)

---

221) 단, 특허권자 또는 출원인을 청구인으로 추가하고자 하는 경우에는 추가되는 특허권자 또는 출원인의 동의가 있어야만 可(140② i 괄호, 140-2② i 괄호)

222) 제척 또는 기피 신청이 있으면 그 신청에 대한 결정이 있기까지 심판절차 중지. 단 긴급을 요하는 경우에는 예외적으로 중지 안 해도 무방(153)

223) 흠결이 있다고 판단되는 경우에는 심판장이 기간을 정하여 보정 명령 must(141①, 判)

224) 심판장의 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 보정을 하지 아니한 경우에는 결정으로 심판청구서 각하 must(141②)

225) 심판청구이익이 없는 경우에는 심결 각하 must(判)

226) 부적법한 심판청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 때에는 147① 의 답변서 제출 기회 부여하지 아니하고 심결로써 각하 可(142)

227) 구술 또는 서면으로 심리 진행, 단 당사자가 구술심리 신청했을 때에는 서면만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술로 하여야 한다(154)

228) 단, 직권 탐지시에는 반드시 당사자・참가인 등에게 의견서 제출 기회 부여 must(157⑤, 159①)

4) 심리종결예정시기통지

5) 심리종결통지[229][230]

6) 심결

7) 심판청구취하(161)

- 결정 또는 심결 확정되기 전에 可
- 147①에 따라 상대방이 답변서 제출한 후에는 상대방 동의 要
- 특허취소·특허무효·권확은 청구항마다 可
- 소급효

마. 심결의 효력 (일사부재리/기속력)

1) 일사부재리(163)

- 본안심결 확정시, 누구나, 동일사실, 동일증거[231], 동일심판 청구 불가
- 적용시점 – 본안심결 확정여부 심판청구시 기준(判), 동일사실·동일증거 여부 심결시 기준(判)

> Cf) 중복심판청구(154⑧ → 민소259 준용)
> - 전 심판 계속 중, 동일 당사자, 동일심판 청구 불가
> - 적용시점 – 전 심판 계속 중 여부 심결시 기준(判)

2) 거불심 심결의 기속력(176③)

거불심에서의 거절 취소 심결 확정 + 심사국으로 환송 시 → 취소이유 심사관 기속

Cf) 취소 판결의 기속력(189③)

특허법원에서의 심결 또는 결정의 취소 판결 확정 + 심판원으로 환송 시 → 취소이유 심판관 기속

바. 당사자 적격으로서의 이해관계

(의의) 이해관계란 심판청구의 남용을 방지하기 위한 수단으로서, 특허권의 대항을 받아 법률상 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백한지 여부를 말한다.

---

229) 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 심결(162⑤). 단, 이는 훈시규정에 불과함.

230) 심리종결통지 후 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리 재개 可(162④)

231) 확정 심결 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거의 부가 포함(判)

(당사자 적격으로서 이해관계를 요구하는 심판)

특허무효(133①), 존속기간연장등록무효(134①), 정정무효(137①), 권확(135①)

(판단시점) 심결시 기준으로 판단(判)

(각종 무효심판에서의 이해관계)

- 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자(判)
- 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람 포함(判)

사. 참가

(의의) 참가란 심판결과에 직접적·법률상 이해관계가 있는 자의 이익 보호 위해 관련인이 심판에서 의견을 개진할 수 있는 기회를 부여해주는 제도를 말한다.

(요건) 155, 156

주체	청구인 적격(당사자 참가) 또는 심판결과에 법률상 직접적인 이해관계(보조참가)가 있을 것
객체	당사자계 심판일 것(단, 통실허 제외)
기간	심리종결 전
서면	담당 심판장에게 참가신청서 제출

(참가효력)

- 당사자 참가인 – 피참가인과 동등한 법률상 지위 가짐, 피참가인이 심판 청구 취하한 후에도 심판절차 속행 可(155②)
- 보조 참가인 – 일체의 심판절차 可(155④)
- 참가인에 대하여 심판절차의 중단 또는 중지 원인이 있는 경우 피참가인에 대하여도 당해 효력 발생(155⑤)
- 참가인 및 참가가 거부된 자에게도 심결 또는 결정 등본 송달(162⑥) → 그 심결 또는 결정에 대해 특허법원에 불복 可[232](186②)

3. 거불심 (의의/주요 방식요건/실체심리/심결)

232) 특허는 널리 제3자에게 미치는 대세적 효력이 있다는 점에서, 특허에 관한 확정된 실체(본안)심결의 효력인 일사부재리도 누구에게나 미친다. 때문에, 불리한 심결의 확정을 막을 수 있는 기회를 부여한다는 측면에서 심판의 참가는 넓게 허여하고 있다. 나아가, 동일한 취지에서 심결 또는 결정에 대한 특허법원에의 불복의 기회도 넓게 허여하고 있다.

가. 의의

심사관의 거절결정에 대하여 취소하여 줄 것을 요구하는 심판(132-3)

나. 주요 방식요건 (141 / 심판청구이익)

청구인	특허출원	거절결정 받은 출원인(132-3)[233]
	존속기간연장등록출원	거절결정 받은 출원인(132-3)[234]
대리인	임의 대리인은 특별수권 要(6)	
청구대상	특허출원	거절결정의 부당성 / 보정각하결정의 부당성(51③) / 심사절차의 위법성[235]
	존속기간연장등록출원	거절결정의 부당성 / 심사절차의 위법성
청구시기	거절결정등본 송달 받은 날부터 30日 이내[236]	

다. 실체(본안)심리[237] (원결정 취소 후 환송하지 않고 자판하는 경우)

- 출원에 다른 거절이유가 없는지 전면적으로 재심리(170①) → 보정(47① i , ii), 보정각하(51), 66(특허결정), 정보제공(63-2) 등 준용
- 다른 거절이유 발견시 거절이유통지 + 의견제출기회부여

라. 심결

(기각심결) 심결등본 송달 받은 날부터 30日 내 특허법원에 소제기 可 (186③)

(인용심결) 원 거절결정 취소(176①) + 특허 또는 존속기간연장등록 허여 심결 또는 심사국으로 환송[238], 심사국으로 환송할 경우 원 거절결정 취소의 기

233) 공동출원의 경우 공동출원인 전원이 청구할 것(139②)
234) 특허권이 공유인 경우 특허권자 전원이 청구할 것(139②)
235) 해당 거절이유에 대해 의견제출기회 부여 없이 거절결정한 경우
236) 연장 可(15①), 추후보완 可(17)
237) 거절결정불복심판은 심사관의 심사와 유사하게 심리한다 보면 된다. 즉 1. 심리대상 확정하고, 2. 기 통지 거절결정이유 극복 여부 살피며, 3. 다른 거절이유 없는지 판단 가능하다. 다만 위 3 번 단계는 사건을 심사국으로 환송하여 심사관에게 넘길 수 있다. 구체적으로 다음과 같다.
① 보정각하결정의 부당성 심리하여 심리대상 확정 → ② 원 거절결정의 부당성 심리 → ③ 원 거절결정이 부당할 경우 원 거절결정 취소 후 심사국으로 환송, 또는 심사국으로 환송하지 않고 심판관이 직접 출원에 다른 거절이유 없는지 전면적으로 재심리 → ④ 다른 거절이유 있으면 거절이유통지, 다른 거절이유 없으면 특허결정심결

본이 된 심판관의 판단에 심사관 기속됨(176③)

4. 특허무효심판 (의의/주요 방식요건/실체심리/정정청구/기타절차)

가. 의의

특허에 대하여 무효사유(133①각호, 213)가 존재함을 주장하며 특허를 무효시켜 줄 것을 요구하는 심판(133)

나. 주요 방식요건 (141 / 심판청구이익)

청구인	이해관계인 또는 심사관[239]
피청구인	특허권자[240] (전용실시권자 ×)
청구대상	청구항마다 청구 可(133①)[241]
청구시기	특허권 존속 중인 경우는 물론, 장래 향해 소멸된 경우에도 청구 可

다. 실체(본안)심리

- 청구항별로 무효사유 있는지 심리(判)
- 정정청구 시에는 정정인정여부 먼저 심리하여 무효심리대상 확정한 뒤 무효사유 심리[242]

라. 정정청구 (133-2)

1) 특허 무효심판 절차 내에서의 정정청구

가능시기	• 특허무효심판청구에 대한 답변서 제출기간(147①) • 심판관의 직권심리에 대한 의견서 제출기간(159①) • 심판청구인의 새로운 증거제출에 대한 심판장의 정정청구 허용 인정기간(133-2①後)

238) 심판관 재량(176②)

239) 심판제기 당시 심사관 지위에 있으면 족하고, 반드시 그 특허의 심사를 담당한 심사관이거나 심결 당시에 심사관의 지위에 있어야만 하는 것은 아니다(判).

240) 특허권이 공유인 경우 특허권자 전원을 청구할 것(139②)

241) 청구항마다 청구취하 可(161②), 청구항마다 무효심결 可(215)

242) 정정 청구 인정 시에는 정정된 명세서 또는 도면에 대하여 무효사유 있는지 심리

243) 47④와 다소 유사한 규정

정정요건	• 정정심판에서의 요건 준용 • 단, 특허무효심판청구된 청구항의 정정 시에는 독립특허요건 적용 ×(133-2⑤)
정정요건 위반 시	의견서 제출 기회 부여 must(133-2④ → 136⑤)
보정	• 정정청구기간 + 정정요건 위반 통지에 따른 의견서 제출기간 내 可(133-2④) • 요지변경 아닌 범위 내에서 可(140②)
정정청구 여러 번 한 경우에 관한 취급	특허무효심판 절차 내에서 정정청구를 하는 때에는 당해 절차에서 그 정정청구 전에 수행한 정정청구는 취하간주(133-2②)[243]

2) 정정 무효심판 절차 내에서의 정정청구 (137③, ④)

가능시기	• 정정무효심판청구에 대한 답변서 제출기간(147①) • 심판관의 직권심리에 대한 의견서 제출기간(159①) • 심판청구인의 새로운 증거제출에 대한 심판장의 정정청구 허용 인정기간(133-2①後)
정정요건	• 정정심판에서의 요건 준용(137③, ④)
정정요건 위반 시	• 의견서 제출 기회 부여 must(137④ → 133-2④ → 136⑤)
보정	• 정정청구기간 + 정정요건 위반 통지에 따른 의견서 제출기간 내 可(137④ → 133-2④) • 요지변경 아닌 범위 내에서 可(140②)

3) 정정청구의 확정시기

무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 정정청구가 적법한 것으로 인정될 때에는 그 정정된 내용에 따라 무효사유에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다(判).

마. 기타절차

심판장은 특허무효심판 청구 시 그 취지를 등록권리자에게 통지 must(133④)

5. 정정심판 (취지/주요 방식요건/실체심리/정정의 소급효/기타절차)

가. 취지

동일성을 유지하는 범위 내에서[244] 특허의 무효사유 해소 또는 오기 수정을 위해 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 수정을 요구하는 심판(136)

나. 주요 방식요건 (141 / 심판청구이익)

청구인	• 특허권자(136①)[245] • 전용실시권자, 질권자, 직무발명에 따른 통상실시권자 및 허락에 의한 통상실시권자의 동의 要[246]
청구시기	• 특허취소신청 제기 후에는 결정이 확정될 때까지 불가(136② i) • 특허무효심판(정정무효심판) 제기 후에는 해당 절차가 특허심판원에 계속되고 있는 경우 청구 不可(136②ii)[247] • 특허취소신청 및 특허무효심판(정정무효심판) 동시 제기 후에는 특허무효심판(정정무효심판) 특허법원 단계에서 변론종결 전까지 청구 可(136② i) • 특허권 존속 중인 경우는 물론, 장래 향해 소멸된 경우에도 청구 可(136⑦)

Cf) 정정심판을 먼저 청구한 후 특허무효심판을 청구한 경우, 또는 특허무효심판을 먼저 청구한 후 당해 절차가 특허법원, 대법원 계속 중인 경우 정정심판을 청구한 경우에 대한 취급[248]

1. 심리순서
   - 164①를 이용하여 특허무효심판 절차 중지 고려 可
   - 다만, 동일한 특허발명에 대하여 정정심판과 등록무효심판이 특허심판원에 계속 중인 경우에는 정정심판제도의 취지상 정정심판을 등록무효심판에 우선하여 심리·판단하는 것이 바람직하나, 그렇다고 하여 반드시 정정심판을 먼저 심리·판단하여야 하는 것은 아니고, 또 등록무효심판을 먼저 심리하는 경우

244) 제3자의 불측의 피해 방지를 위해,
구체적으로, 정정은 소급효가 있는데(136⑧), 만약 특허청구범위에 대하여 기존의 특허발명의 동일성을 벗어나는 정정이 받아진다면, 막대한 자본을 투입한 제3자의 실시행위가 정정의 소급효로 인해 침해가 아니었던 것이 침해로 될 가능성이 있기 때문이다.

245) 특허권이 공유인 경우 특허권자 전원을 청구할 것(139②)

246) 동의서 첨부해야 함

247) 특허무효심판 또는 정정무효심판 절차 내에서 정정청구를 할 수 있기 때문임

에도 그 판단대상은 정정심판청구 전의 특허발명이며, 이러한 법리는 정정심판과 등록무효심판의 심결취소소송이 법원에 계속되어 있는 경우에도 적용된다(判).

2. 무효심판의 대법원 계속 중 정정심결 확정된 경우

• 특허의 무효심판사건이 상고심에 계속 중 당해 특허의 정정심결이 확정된 경우 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있다고 볼 수 없으며, 정정 전 명세서로 원심판결 위법 여부를 판단한다(判).

3. 무효심결의 특허법원 계속 중 정정심결 확정된 경우

• 등록무효심판의 심결 후에 특허청구범위가 정정되었다고 하더라도 심결취소소송에서 특허법원은 정정된 특허청구범위를 심결의 기초로 하여 특허발명에 무효사유가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다(判).

4. 정정심판 계속 중 무효심결이 확정된 경우

• 이 사건 특허발명의 전체 청구항에 대한 무효심결이 확정됨으로써 이 사건 특허발명은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 결과적으로 이미 소급적으로 무효로 된 이 사건 특허발명의 정정을 구하는 이 사건 정정심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정심판을 구할 이익이 없다(判).

다. 실체(본안)심리

1) 정정요건[249]

• 명세서 또는 도면의 정정이 특허청구범위 감축, 잘못된 기재 정정 또는 분명하지 않은 기재 명확화 중 어느 하나에 해당할 것

• 위 감·명은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내일 것 / 위 잘은 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내일 것

• 명세서 또는 도면에 대한 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하여서는 안됨[250]

---

248) 즉, 정정심판 절차와 특허무효심판 절차가 동시에 계류중인 경우

249) 47②, 47③, 51①과 비교

250) 이는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 한다(判).
그리고, 특허청구범위의 정정이 청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 후출원인 기타 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는 특허청구범위의 실질적인

• 위 감·잘에 해당하는 정정은 정정후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때(또는 우선일)에 특허를 받을 수 있는 것이어야 함(136④)[251]

2) 정정요건 위반 시

의견서 제출기회 부여 must[252]

3) 보정

• 심리종결 통지 전까지 可

• 요지변경 아닌 범위 내에서 可(140②)

4) 정정의 일체성[253][254]

라. 정정의 소급효

확정된 정정심결은 소급효 있음(136⑧)

> Cf) 정정의 소급효 관련
>
> 1. 과실추정규정 관련
>
> 특허청구범위를 정정하는 심결이 확정되었더라도, 정정심결의 확정 전·후로 특허청구범위에 실질적인 변경이 없었으므로, 특허권을 침해한 제3자의 행위에 과실이 있는 것으로 추정하는 법리는 정정을 전·후하여 그대로 유지된다(判) → 정정의 소급효 적용

변경에 해당되지 아니한다고 할 것이다(判).
또, 정정된 특허청구범위가 변경된 것에 해당하는지 여부는 정정 전후의 같은 청구항을 비교할 것이 아니라, 정정 전 청구항 전체(청구범위)와 정정된 청구항을 비교하여야 한다(判).

251) 이 부분은 특허무효심판 청구된 청구항에 대한 정정청구에서는 정정요건으로 취급 ×(133-2⑤)

252) 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하나, 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 새로운 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정심판을 기각하는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용된다(判).

253) 정정청구는 불가분적인 하나의 청구이므로 복수의 정정사항에 대하여는 일체로서 그 가부를 판단해야 할 뿐, 일부 사항의 정정만을 허용할 수는 없다(判).

254) 다만, 비록 정정심판에 있어서 그 일부 항에 정정불허사유가 존재하는 한 전체로서의 모든 정정이 허용될 수 없다고는 하더라도, 이는 하나의 기술사상에 기초한 특허발명에 대한 정정사건에서 일부에 대하여는 정정을 허용하고 일부에 대하여는 정정을 불허하는 심결을 할 수 없다는 취지에 지나지 않아 특허발명의 특허청구범위의 일부 항이 등록무효로 되어 그 무효로 된 특허청구범위의 정정 가능 여부에 관하여는 실체판단에 나아갈 필요가 없어서, 일부에 대하여는 정정을 허용하고 일부에 대하여는 정정을 불허하는 문제가 발생되지 아니하는 경우에까지 일체로서 판단하여야 하는 것은 아니어서 정정의 소 전부가 부적법하다고 볼 수는 없다(判, 2002허4989).

2. 침해여부판단 민사관련

정정심결 확정 후에는 정정 후 청구범위로 제3자의 침해여부를 판단한다(判) → 정정의 소급효 적용

3. 침해죄 관련

특허권 침해죄에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 정정 후의 특허청구범위를 침해대상 특허발명으로 삼는 것이 피고인에게 불리한 결과를 가져오는 경우까지도 정정의 소급적 효력이 당연히 미친다고 할 수는 없는 법리이다(判) → 정정의 소급효 적용 ×

마. 기타 절차

정정 인용 심결 시 → 특허심판원장은 그 내용을 특허청장에게 통보 must → 특허청장은 통보가 있는 때에는 이를 특허공보에 게재 must

6. 권리범위확인심판 (의의/주요 방식요건/실체심리)

가. 의의

확인대상발명과의 관계에서 특허권의 보호범위의 공적인 확인을 요구하는 심판(135)[255]

나. 주요 방식요건 (141 / 심판청구이익)

	적극적 권확	소극적 권확
청구인	특허권자[256]	이해관계인[실시자 또는 실시예정자(判)]
피청구인	이해관계인[실시자 또는 실시예정자(判)] 또는 전용실시권자	특허권자[257]
청구대상	• 청구항마다 청구 可(135②)[258] • 심판청구서에 첨부한 확인대상발명을 바탕으로 심리	
청구시기	현존하는 특허권에 대해서만 청구 可(判)	

255) 특허권자 또는 전용실시권자가 청구하는 적극적 권확은 확인대상발명이 특허권의 보호범위에 속한다는 확인을 요구하는 심판이고, 이해관계인이 청구하는 소극적 권확은 확인대상발명이 특허권의 보호범위에 속하지 아니한다는 확인을 요구하는 심판임

256) 공유인 경우 공동으로(139③)

257) 공유인 경우 공동으로(139②)

Cf) 확인대상발명 특정 관련 – 심판청구이익 관련

1. 특정한 확인대상발명이 실시 발명과 상이한 경우

특허권자가 어떤 물품이 자신의 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 그 심판청구인이 특정한 물품과 피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 않는 물품이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 물품에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(判).

2. 확인대상발명 특정 여부 및 흠이 있는 경우 심판원의 조치

권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상고안은 당해 등록고안과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 등록고안의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 등록고안의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하고, 만약 확인대상고안이 불명확하여 등록고안과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상고안의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 한다(判).

다만, 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 본다(判).

또, 확인대상발명은 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(判).

3. 확인대상발명의 보정

권리범위확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 하는데, 심판청구서의 청구취지 보정은 원칙적으로 그 요지를 변경할 수 없고[259], 이처럼 원칙적으로 요지변경이 되지 않는 범위 안에서만 확인대상발명의 보정을 허용하는 취지는 요지의 변경을 쉽게

258) 청구항별로 청구취하 可(161②), 청구항별로 심결

인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이므로, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정된다면 이는 요지변경에 해당하지 않지만, 적극적 권리범위확인심판에서 피청구인이 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면에 의하여 특정된 확인대상발명이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면을 보정하는 때에는 요지의 변경에 해당하더라도 보정할 수 있는바, 이는 적극적 권리범위확인심판의 경우 확인대상발명을 특정할 의무가 있는 자와 실제로 실시하는 자가 다르기 때문에 피청구인의 협력이 없다면 청구인이 확인대상발명을 정확히 특정하는 것이 소극적 권리범위확인심판에 비하여 상당한 어려움이 있을 수 있는 점을 고려하여 확인대상발명 특정에 관한 청구인의 불리함을 보상함으로써 균형을 도모하기 위한 특칙이다(判).

Cf) 권리 대 권리 권확 – 심판청구이익 관련

1. 적극적

(저촉관계 시) 인용심결 시 등록의 효력을 부정하는 결과가 초래되며, 이는 무효심판 영역이므로 권확 청구 不可(判)

(이용관계 시) 인용심결 시 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위확인을 구할 수 있는 경우이므로 권확 청구 허용(判)

2. 소극적 (이용・저촉관계 모두)

저촉관계에 해당한다 하더라도 후 등록 특허권자가 선 등록 특허권자를 상대로 제기하는 소극적 권확은 후 등록 특허권자 스스로가 자신의 등록된 권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 타인의 등록된 권리의 범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이어서 허용(判)[260]

다. 실체(본안)심리]

- 확인대상발명이 특허발명의 문언범위, 균등범위, 간접범위에 속하는지 여부 판단

259) 확인대상발명은 청구취지를 구성하는 일 요소로 해석됨

260) 인용 심결 시 등록의 효력을 부정하는 결과가 초래되는 것은 아니기에, 허용하는 것이 타당함(사견)

- 자유실시기술항변, 무효사유항변 심리 可, 다만 최근 대법원은 침해 판단을 행하는 민사법원에서와는 달리 특허권에 진보성 흠의 하자가 있음을 근거로 해당 특허권의 보호범위를 인정할 수 없다는 취지의 항변에 대한 심리는 불가능하다고 판시(判)
- 선사용권, 권리소진 등 정당권원과 관련된 항변사항은 심리 불가(判)

7. 특허취소신청 (의의/주요 방식요건/취소사유/실체심리/정정청구/취하/불복제한/기타절차)

가. 의의

정보제공과 함께 공중의 협력을 받아 심사를 보완하는 제도(132-2)

나. 주요 방식요건 (132-5 / 취소신청이익)

신청인	누구든지
신청대상	청구항마다 신청 可(133①)[261]
청구시기	설정등록일부터 등록공고 후 6月

- 취소신청서에 취소사유 미기재되어 있어도 보정명령 ×(132-5① i), 취소사유는 등록공고 후 6月 또는 취소이유통지 中 빠른 날까지 보정 可(132-4②)

다. 취소사유

- 신・진・선・확
- 신・진의 경우 제29조 제1항 제2호로만 可, 단 심사관이 이미 심사한 제29조 제1항 제2호로는 不可(132-2②)

라. 실체(본안)심리

- 청구항별로 취소사유 있는지 심리(判)
- 정정청구 시에는 정정인정여부 먼저 심리하여 취소심리대상 확정한 뒤 취소사유 심리[262]
- 취소사유 있는 경우 취소이유통지 must(132-13②)
- 특허무효심판과 달리 구술심리×, 특허권자측 보조참가만 可, 동일 특허에 대한 2이상의 취소신청은 특별한 사정이 없는 한 병합 must, 전문심리위원×,

261) 청구항마다 신청취하 可, 청구항마다 취소결정 可
262) 정정 청구 인정 시에는 정정된 명세서 또는 도면에 대하여 취소사유 있는지 심리

적시제출주의×, 조정위원회 회부×

마. 정정청구

가능시기	취소이유통지에 대한 의견서 제출기간
정정요건	• 정정심판에서의 요건 준용 • 단, 특허취소신청된 청구항의 정정 시에는 독립특허요건 적용 ×
정정요건 위반 시	의견서 제출 기회 부여 must
보정	• 정정청구기간 + 정정요건 위반 통지에 따른 의견서 제출기간 내 可 • 요지변경 아닌 범위 내에서 可
정정청구 여러 번 한 경우에 관한 취급	특허취소신청 절차 내에서 정정청구를 하는 때에는 당해 절차에서 그 정정청구 전에 수행한 정정청구는 취하간주

바. 취하

• 취소이유통지 또는 기각결정 中 빠른 날까지 可

• 특허권자 동의 不要

사. 불복제한

취소신청 각하결정, 기각결정 불복 不可

아. 기타절차

심판장은 특허취소신청 시 그 취지를 등록권리자에게 통지 must(132-4④)

8. 재심 (의의/재심사유/기간)

가. 의의

확정된 심결에 중대한 하자가 있어 다시 심리하여 줄 것을 요구하는 제도(178)

나. 재심사유

• 일반 재심사유(178② → 민사소송법451)[263]

263) 대표적인 사유로는 제척사유(148) 또는 기피사유(150)가 있어 법률상 그 심결에 관여할 수 없는 심판관이 관여한 때, 대리권에 흠이 있는 때, 심결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분(정정심결 등)이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀐 때, 재심을 제기할 심결이 전에 선고한 확정심결에 어긋나는 때 등이 있다.

• 사해심결(179)[264]

다. 재심청구 가능기간

• 심결 확정 후 재심 사유를 안 날로부터[265] 30일 이내에 재심을 청구할 수 있다(180①)[266][267]

• 심결 확정 후[268] 3년을 경과한 때에는 재심을 청구할 수 없다(180③)

9. 심결등 취소소송 (의의/주요 방식요건/실체심리/불복)

가. 의의

심결 또는 심판청구서 각하결정의 취소를 구하는 소(186①, 189①)

나. 주요 방식요건

264) 심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리 또는 이익을 사해할 목적으로 심결을 하여 부당하게 일사부재리가 발생한 때로서, 이 경우의 재심청구는 심판의 당사자를 공동피청구인으로 해야 한다(179②)

265) 대리권 흠결을 이유로 재심을 청구하는 경우에는 청구인 또는 법정대리인이 심결등본의 송달에 의하여 심결이 있는 것을 안 날의 다음날부터 기산한다(180②)

266) 단, 당해 심결 이전에 행하여진 확정심결과 저촉한다는 이유로 재심을 청구하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다(180⑤)

267) 한편, 책임질 수 없는 사유로 인하여 심결 확정 후 재심 사유를 안 날로부터 30일 이내에 재심을 청구하지 못한 경우에는 추후보완 可(17)

268) 재심사유가 심결 확정 후에 생긴 때에는 그 사유가 발생한 날의 다음날부터 이를 기산한다(180④)

	결정계(특허취소신청 포함)	당사자계
원고	• 당사자・참가인・참가 신청 거부된 자(186②) • 특받권, 특허권이 공유인 경우 공유자 중 1인 可(判)	
피고	특허청장(187)	• 심결에 관한 것은 심판 청구인 또는 피청구인(187) • 각하결정에 관한 것은 특허청장(187) • 139① 공동심판청구인 중 1인 可(判)
소송물	심결 또는 결정의 위법성[269]	
시기	• 심결 또는 결정 등본 송달 받은 날부터 30日 이내(186③) • 단, 심판장은 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 부가기간 지정 可(186⑤)	
소의 이익	변론 종결시 기준으로 판단(判)[270]	

다. 실체(본안)심리

- 심결 등 당시 법령과 사실 상태를 기준으로 심결 등의 위법 여부 판단(判)
- 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법 사유도 주장・증명 可(判)[271], 단 결정계 사건에서 특허청장은 의견제출기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유・정정불인정사유・특허취소사유 주장・입증 등은 허용되지 아니함(判)[272]
- 청구가 이유가 있는 경우

  판결로써 심결 등 취소 후 특허심판원으로 필수적으로 환송(189①, ②) → 심결 등 취소 이유에 기속력 발생(189③) → 즉, 심판 및 심결 등 취소 소송에서

269) 심판전치주의(186⑥)

270) 심결 등의 취소를 구할 법률상 이익으로서 당해 이익이 없는 경우 소 각하 판결

271) 무제한설, 예컨대, 무효 심결에 대한 취소 소송에서는 심판 단계에서 주장하지 아니하였던 새로운 무효사유의 주장도 가능함.

272) 다만 최근 독특한 대법원 판시가 있다.
특허거절결정에 대한 불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송에서 법원은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일 뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 특허거절결정을 하는 것은 아니다. 따라서 심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 '보정 전의 특허출원' 에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절차에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었던 경우, 심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 '보정 이후의 특허출원'에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다(判).

채택·조사되지 않은 것으로서, 심결 등 취소 판결 결론을 번복하기에 족한 새로운 증거가 심판단계에서 제출되는 등의 특단의 사정이 없는 한, 취소 판결에서 위법이라 판단된 이유와 동일한 이유로 종전 심결 등과 동일한 심결 등을 할 수 없음(判)

라. 불복

판결정본 송달 받은 날부터 2주 내 대법원에 상고(186⑧, 민소법395①)

[기타 쟁점]

- 자백, 자백간주 인정(判)
  특허심판원에서의 심판절차는 직권탐지주의가 적용되므로(159①), 변론주의의 적용이 있음을 전제로 하는 민소법 288조 중 재판상 자백 규정이 준용될 여지가 없다고 보아야 하나, 행정소송의 일종인 심결취소소송에서는 원칙적으로 변론주의가 적용되어 주요사실에 대해서는 당사자의 불리한 진술인 자백과 자백간주가 성립한다.
- 동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우, 그 심판의 법적 성격 및 특허권자가 공동심판청구인 중 일부만을 상대로 심결취소소송을 제기한 때 그 심결 중 심결취소소송이 제기되지 않은 나머지 공동심판청구인에 대한 부분만이 제소기간의 도과로 분리 확정되는지 여부(判)
  특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 당해 특허는 제3자와의 관계에서도 무효로 되므로, 동일한 특허권에 관하여 2인 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우 그 심판은 심판청구인들 사이에 합일확정을 필요로 하는 이른바 유사필수적 공동심판에 해당한다. 따라서, 비록 심판사건에서 패소한 특허권자가 공동심판청구인 중 일부만을 상대로 심결취소소송을 제기하였다 하더라도 그 심결은 청구인 전부에 대하여 모두 확정이 차단되며, 이 경우 심결취소소송이 제기되지 않은 나머지 청구인에 대한 제소기간의 도과로 심결 중 그 나머지 청구인의 심판청구에 대한 부분만이 그대로 분리·확정되었다고 할 수 없다.

08 조약

1. 내용 개괄

PCT 출원(part 1) → 국제심사, 공개(part 2) → 진입(part 3) → 특례(part 4) → 파리조약/TRIPs

(PCT에 의한 국제출원제도 의의)

파리협약 제19조에 따른 특별협정의 하나로서, 출원인이 수리관청에 특허를 받고자 하는 국가를 지정하여 PCT에 의한 국제출원서를 제출하면 각 지정국에서 정규의 출원으로 인정해주는 제도

(용어정의 PCT2)

- 국제출원[273] – PCT 조약에 따른 출원
- 수리관청 – 국제출원이 수리된 국내관청
- 선택관청 – 국제예비심사 관련하여 출원인에 의하여 선택된 국가(선택국)의 국내관청
- 지정관청 – 국제출원시 출원인에 의하여 지정된 국가(지정국)의 국내관청

2. PCT 출원 (한국을 수리관청으로 하는 경우) (국제출원일 인정요건/보완명령/도면 미제출 취지통지/보정명령/명백한 잘못의 정정신청/대표자 지정)

가. 국제출원일 인정요건[PCT11(1), 194①]

방식요건 만족 시 국제출원서가 수리관청에 도달된 날을 국제출원일로 인정

나. 보완명령 (적언발청표지인/발청도면 오기재)

1) 적언발청표지인

- 192조 출원인 적격 – 대한민국 국민, 국내 주소 또는 영업소 가진 외국인, 국내 주소 또는 영업소 없는 외국인으로서, 대한민국 국민 또는 국내 주소·영업소 가진 외국인을 대표자로 하여 국제 출원하는 자, 1명 이상의 대한민국 국민 또는 국내 주소·영업소 가진 외국인과 공동으로 국제 출원하는 자(시규90)
- 193①의 언어로 작성 – 국어, 영어 또는 일본어(시규91)

---

273) 국제특허출원이란 PCT에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원으로서, 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원를 말한다(199)

- 발명의 설명·청구범위 제출
- 국제출원표시, 지정국 지정, 출원인 성명 또는 명칭 기재
- 보완명령 → 2月 내 보완하지 않을 경우 국제출원 취급×(시규98, 99), 보완한 경우 보완서 도달일을 국제출원일로 인정(194④)
- 국제출원일부터 4月(시규106②) 보완사유 발견 시 취하간주[PCT14(4)]

2) 발청도면 오기재

발·청·도면 오기재의 경우 보완명령 → 2月 내 보완한 경우 보완서 도달일을 국제출원일로 인정(시규99-2)

다. 도면 미제출 취지통지

통지일부터 2月 내(시규99) 도면제출한 경우 도면 도달일을 국제출원일로 인정, 도면 미제출시 도면에 관한 기재 없는 것으로 간주(194④)

라. 보정명령(195, 시규104)

- 발명의 명칭 미기재
- 요약서 미제출
- 3
- 197③
- 방식(시규101①)
- 수수료 미납(시규104)
- 보정명령 → 보정하지 않을 경우 취하간주(196)

마. 취하 (취하간주/출원인 의사에 의한 취하)

1) 취하간주(196)

- 195조 보정명령 받은 자가 지정기간 내 보정 ×
- 수수료 납부 × - 일부 미납시에는 일부 지정국 취하[PCT14(3)(b)]
- 국제출원일부터 4月(시규106②) 국제출원일 불인정 보완사유 발견시[PCT14(4)]
- 국제조사용 번역문 미제출시(시규95-2)

2) 출원인 의사에 의한 취하(PCT규칙90-2, 시규106-7)

- 우선일부터 30月 전에는 언제라도 국제출원, 지정국의 지정, 우선권 주장, 국제예비심사청구, 선택국의 선택 취하 可(일부 취하도 可)
- 단, 이미 심사가 진행된 지정관청에 대하여는 위 국제단계에서의 취하 효력이 미치니 아니함

바. 명백한 잘못의 정정신청(시규114-3)

국제출원인은 수리관청 또는 국제조사기관에 명백한 잘못의 정정신청을 할 수 있다.

사. 대표자 지정(시규106-4)

내국인 또는 재내자 중 첫번째로 기재되어 있는 자를 대표자로 지정할 수 있다.

아. 우선권 회복(시규103④iii)

우선기간 1년 경과 후 국제출원했어도 2개월 이내 회복신청 可

3. 국제심사, 공개 (국제조사/국제공개/국제예비심사/국제단계에서의 보정)

가. 국제조사

- 국제조사대상 여부 심사(시규106-11)
- 단일성 심사(시규106-14)
- 국제조사보고서 작성(PCT18)[274][275] – 국제조사기관이 조사용사본 수령한 날부터 3月 또는 우선일부터 9月 중 늦은날까지 국제조사보고서 작성
- 견해서 작성 – 국제조사결과를 바탕으로 산이, 신, 진 심사결과 작성
- PCT19조 보정 – 국제조사보고서 송달일부터 2月 또는 우선일부터 16月 중 늦은날까지

나. 국제공개

- 우선일부터 18月(조기공개신청可) (PCT21)
- 예외 – PCT21(5)[276], PCT21(6)[277], PCT64(3)[278]

---

274) 선행기술조사(PCT규칙43)

275) 단, 출원의 전부 또는 일부가 하기의 사유에 해당하는 경우에는 그 전부 또는 일부에 대해서는 국제조사보고서 작성×
[PCT17, PCT규칙39(시규106-11⑤)]
- 과학 및 수학의 이론
- 식물 및 동물의 변종 또는 식물 및 동물의 생산을 위한 방법으로서, 본질적으로 생물학적인 방법. 단, 미생물학적 방법 및 미생물학적 방법에 의한 생산물에 대하여는 그러하지 아니함
- 계획, 사업규칙 또는 방법, 순수한 정신적 작용의 수행 또는 게임
- 수술 또는 치료에 의한 인체 또는 동물의 치료 및 진단방법
- 정보의 단순 제시
- 국제조사기관이 선행기술을 조사할 준비가 되어 있지 아니한 컴퓨터프로그램
- 발설·청구범위 또는 도면이 국제조사를 행할 수 있는 정도의 요건을 갖추지 못한 경우(기재사항이 불충분 또는 불명료 등)

다. 국제예비심사

- 청구(PCT31)[279] – 국제조사보고서 송달일부터 3月 또는 우선일부터 22月 중 늦은날까지
- 기존의 국제조사결과를 바탕으로 또는 필요한 경우 추가로 국제조사하여 산이, 신, 진 재검토(PCT33)
- 국제예비심사보고서 작성(PCT35, 36) – 우선일부터 28月, 국제예비심사 착수부터 16月 또는 국제예비심사 위한 번역문 접수일부터 6月 중 늦은날까지
- PCT34조 보정 – 국제예비심사 보고서 작성시까지

	국제조사	국제예비심사
대상	모든 국제출원	국제예비심사가 청구된 국제출원
보정	국제조사보고서 수령 후 소정기간내	국제예비심사보고서 작성 개시 전
단일성 결여	추가수수료 지불요구	출원인의 선택에 의해 청구범위 감축 또는 추가수수료 지불요구
절차	① 국제조사기관과 출원인간의 의견교환 원칙적 불허용 ② 보정 불허용 ③ 불리한 보고 작성 전 예고 받을 권리 없음 ④ 단일성 불인정 경우 추가수수료 납부 ⑤ 절차의 종료 – 보고서 또는 부작성선언서 및 견해서 작성	① 국제예비심사기관과 구두 또는 서면으로 연락 가능함 ② 보정 허용 ③ 불리한 보고 작성 전 예고 받을 권리 있음 ④ 단일성 불인정 경우 추가수수료 납부 또는 청구범위 감축 ⑤ 절차의 종료 – 보고서 작성

라. 국제단계에서의 보정

	PCT19조 보정	PCT34조 보정
주체	국제조사보고서 받은 출원인	국제예비심사 청구한 출원인

276) 국제공개 전 국제출원 취하
277) 공서양속에 반하는 부분
278) 국제공개 필요 없다고 선언한 국가만 지정한 경우
279) 하나 이상의 선택국 선택하면서 청구

시기	국제조사보고서 송달일부터 2月 또는 우선일부터 16月 중 늦은날까지	국제예비심사보고서 작성시까지
제출처	국제사무국에 대하여	국제예비심사기관에 대하여
횟수	1회	횟수 제한 ×
보정대상	청구범위	청구범위 발설 도면
보정범위	출원 시 국제출원의 범위	

4. 진입 (203조 서면/발청요도 번역문/PCT 19조, 34조 번역문)

Cf) 용어구분
- 국제출원 vs 국제특허출원(199)
- 국내서면제출기간(201①)[280] vs 기준일(201③, ④)[281]

가. 203조 서면

- 국내서면제출기간(우선일부터 2년 7月)까지
- 기간 내 미제출 또는 제출했으나 방식 위반 시 → 보정명령(203③) → 국제특허출원 무효 可(203④)

나. 발청요도 번역문

- 국내서면제출기간(우선일부터 2년 7月) 또는 1月 연장 可
- 기간 내 발청 번역문 미제출시 → 국제특허출원 취하간주(201④)
- 기간 내 요도 번역문 미제출시 → 보정명령 → 국제특허출원 무효 可
- 번역문 지위 – 47① 에 따라 국제출원일에 제출한 발며의 설명 청구범위 도면을 보정한 것으로 취급(201⑤)
- 청 번역문 – PCT 19 보정 후 청 번역문으로 대체 可
- 번역문 오역의 경우 – 국내서면제출기간(연장한 경우 연장된 국어번역문 제출기간)내에 새로운 국어번역문 제출 可(201③)[282], 47① + 208①에 따라

280) 우선일부터 31月
281) 국내서면제출기간(혹은 +1月) 또는 심사청구일 중 빠른날, 번역문 확정일(기준일 전까지는 번역문 교체 可)

보정할 수 있는 기간에 최종 국어번역문에 대한 오역 정정 可(201⑥)

다. PCT 19조, 34조 번역문

- 기준일
- 번역문 미제출시 보정효과×

5. 특례 (공지예외적용/특허관리인/출원공개/자진보정/자기지정/214조 결정)

가. 공지예외적용 주장의 특례(200)

기준일부터 30日내(시규111) 취지 기재 서면 및 증명서류 제출 可

나. 재외자의 특허관리인 선임의 특례(206)

- 기준일까지는 특허관리인에 의하지 않고 절차 진행 可
- 단, 기준일부터 2月내(시규116) 특허관리인 선임하여 특허청장에게 신고 要, 선임신고 안하면 국제특허출원 취하간주

다. 출원공개 특례(207) / 조기공개신청 可(시규44②)

- 국내서면제출기간(연장한 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간) 지난 후 / 국내서면제출기간 내 출원인이 심사청구한 출원으로서 국제공개된 경우에는 우선일부터 1년 6月 또는 심사청구일 중 늦은 날이 지난 후
- 국어로 국제출원한 경우에는 국제공개 시 보상금청구권, 확선지위 可

	국어 PCT 출원	외국어 PCT 출원
보상금청구권	국제공개 후 可	출원공개 후 可
확선지위	국제공개 후 可	국제공개+진입 후 可

라. 자진보정의 특례(208)

수수료 납부 + 번역문 제출(외국어 출원인 경우) + 기준일 도과 이후 可

마. 변경출원의 특례(209)

수수료 납부 + 번역문 제출(외국어 출원인 경우) 이후 可

바. 심사청구의 특례(210)

282) 단, 출원인이 심사청구를 한 후에는 不可

• 출원인 – 수수료 납부 + 번역문 제출(외국어 출원인 경우) 이후 可
• 제3자 – 국내서면제출기간(연장된 경우 연장된 국어번역문 제출기간) 경과 후 可
• 국제출원일부터 3년 이내 可(59②)

사. 자기지정 특례(202)

국제특허출원을 선출원으로 하여 우선권주장한 국제특허출원의 경우 → 선출원 취하간주 시점 → 선출원의 국제출원일부터 1년 3月 또는 기준일[283] 중 늦은 때(202③iii)

아. 특허청장 결정에 의한 경우(특214, 실40)

1) 의의

수리관청 또는 국제사무국의 과실이나 태만으로 국제출원일 불인정, 국제출원 취하간주 또는 일부 지정국 취하간주된 경우 대한민국 특허청장의 결정에 의해 구제해 주는 제도[PCT25⑵(a)]

2) 절차

국제출원에 관한 서류의 번역문 제출 + 214① 신청

3) 수리관청 또는 국제사무국의 과실이나 태만으로 대한민국 특허청장이 결정한 경우의 효과

국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 특허출원으로 간주(214④)

6. 파리조약/TRIPs

가. 파리조약

1) 서설

19세기에 산업의 급속한 발달에 따른 산업재산권의 국제적 보호의 필요성에 따라 산업재산권의 국제적 통일적 보호를 위해 성립한 조약이다.

2) 3대 원칙

(내·외국인 평등의 원칙 파2, 3)

파리조약 동맹국이 산업재산권 보호를 위해서 속지주의를 전제로 하면서 상호주의를 배제하여 다른 동맹국 국민 또는 준동맹국 국민에 대해 내국민과 차별 없이 평등한 대우를 하는 것을 말한다.

(우선권제도 파4)

283) 국제단계에서의 우선권 주장의 취하 가능 시점 고려(PCT규칙90-2)

어떠한 동맹국 내에서 정규출원을 한 자 또는 그 승계인은 우선기간 내에 다른 동맹국에 동일한 발명을 출원하는 경우에 선원주의 및 특허요건 등의 판단에 있어 그 우선권의 기초가 되는 출원의 출원일로 소급하는 것을 말한다.

(특허 독립의 원칙 파4-2)

파리조약은 산업재산권의 국제적 통일적 보호를 위해 설립되었으나, 산업재산권의 속지주의를 인정하여 각국별로 성립된 특허는 당해 국가에서만 효력을 가진다. 또한 각국에서 성립된 특허는 각각 독립적이며 어느 1국에서의 특허의 운영이 타국에의 특허의 운명에 영향을 미치지 아니한다.

3) 기타 규정

(발명자 게재권 파4-3)

발명자는 특허증에 발명자로서 기재될 권리를 갖는다.

(판매 제한물의 특허성 파4-4)

특허된 제품 또는 특허된 공정에 의하여 생산된 상품의 판매가 국내법으로 인한 제약이나 제한을 받고 있음을 근거로 하여 특허의 부여를 거절하거나 또는 무효를 할 수 없다. 즉, 특허요건판단과 타법의 인·허가 등은 무관하다.

(불실시에 대한 규제[284] 파5A2, 3)

각 동맹국은 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위하여 강제실시권의 부여를 규정하는 입법조치를 취할 수 있다. 또한 강제실시권으로도 충분하지 아니한 경우에 한하여 특허의 효력을 상실시키는 규정을 정할 수도 있다.

(특허표시 파5D)

보호받을 권리를 인정할 조건으로서 특허, 실용신안, 상표, 디자인 등록을 상품에 표시 또는 언급할 것을 요구할 수 없다.

(특허권의 침해로 되지 아니하는 경우 파5-3 1, 2)

타 동맹국의 선박, 항공기 또는 차량이 일시적으로 또는 우발적으로 동맹국의 영토에 들어온 경우에 오로지 그 선박, 항공기 또는 차량의 필요를 위하여 사용하는 경우에는 특허권자의 권리에 대한 침해로 간주되지 아니한다.

나. WTO/TRIPs

1) 서설

WTO/TRIPs 협정은 거의 모든 지식재산권과 관련된 국제무역질서를 규율하는

284) 파리조약의 강제실시권은 특허발명의 불실시 또는 불충분 실시에 대한 것만이 규정되어 있고, 특허법에 규정되어 있는 공공의 이익을 위한 규정은 없다.

다자간 조약이며, 저작권, 상표권, 지리적 표시, 디자인, 특허, 반도체 집적회로, 영업비밀 및 반경쟁적 행위의 통제에 관한 내용을 담고 있다.

2) 3대 원칙과 권리소진에 대한 취급

(최소보호의 원칙 W1)

국제협정을 최저보호수준으로 하여 그 이상의 보호를 해주도록 한다. 따라서 체약국은 자신들의 고유한 법제도나 관행을 토대로 본 협정의 모든 규정을 이행하는 적절한 방법들을 자유롭게 결정할 수 있다. 이 원칙은 보호수준이 낮은 국가의 지식재산권법을 지식재산권 보호를 위해 일정 수준 이상으로 향상시키는데 기여하고 있다.

(내국민대우의 원칙 W3.1)

각 체약국은 지식재산권 보호에 관하여 자기나라 국민보다 불리한 대우를 다른 회원국의 국민에게 부여하여서는 아니된다.

(최혜국대우의 원칙 W4)

체약국은 지식재산권의 보호와 관련하여 한 체약국의 다른 체약국의 국민에 대하여 허용하는 모든 이익, 혜택, 특전 또는 면책혜택을 '즉시 조건 없이' 다른 모든 체약국 국민에게 부여하여야 한다.

(권리소진에 대한 취급 W6)

적법하게 만들어진 특허품 등을 적법하게 양도받으면 그 양도자는 원권리자의 독점적인 배타권에도 불구하고, 이를 재판매하거나 다른 방법으로 처분할 수 있다는 원칙이 권리소진이론이다. 이 원칙의 적용 시 병행수입에 대한 취급 등이 문제될 수 있는데, 본 원칙에 대한 협상 시 국가간의 이견이 많았기 때문에 본 협정문에서는 '본 협정의 어떠한 규정도 지식재산권의 소진문제를 다루기 위하여 사용되지 아니한다' 라고 하여, 권리소진을 인정 또는 금지한다는 명시적인 규정을 두고 있지 않고 유보적인 태도를 취하고 있다.

3) 그 밖의 주요 조문

W27(특허대상), W28(허여된 권리), W29(특허출원인의 조건), W30(허여된 권리에 대한 예외), W31(권리자의 승인없는 기타 사용), W33(보호기간), W34(제법특허, 입증책임)

01 절차총칙

1. 개요

<table>
<tr><th colspan="4">주요내용요약</th></tr>
<tr><td colspan="4">특허에 관한 절차 총칙(심사, 심판 절차 등에서 공통적으로 적용되는 절차규정)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">방식</td><td colspan="3">서면(서류)반려사유 / 절차무효사유 관련</td></tr>
<tr><td>절차를 밟는 자에게 요구되는 능력</td><td colspan="2">당사자능력(제4조) / 권리능력 / 절차능력(제3조, 제4조, 제5조)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">절차를 밟는 자의 절차능력을 보조해주는 자(대리인)</td><td>법정대리인</td><td>친권자 / 후견인 대리권(제3조 제2항) 비교</td></tr>
<tr><td>임의대리인</td><td>특별수권(제6조) / 서면증명(제7조) / 대리권불소멸(제8조) / 포괄위임(시행규칙 제5조의2) / 개별대리(제9조) / 대리인 선임·개임 명령(제10조) / 복수당사자(제11조)285)</td></tr>
<tr><td>수수료</td><td colspan="2">납부할 자(제82조) / 감면·면제사유(제83조) / 반환(제84조)</td></tr>
<tr><td>서면</td><td colspan="2">서면작성 / 서면제출 / 서면송달</td></tr>
<tr><td>기간</td><td colspan="2">기간계산 / 기간변경 / 절차추후보완 / 기간정지</td></tr>
<tr><td colspan="2">절차취하·포기</td><td colspan="2">취하시기제한 / 취하불가 / 취하간주 / 포기간주 / 청구항별 포기</td></tr>
<tr><td colspan="2">절차효력승계/속행</td><td colspan="2">특허권·특허를 받을 수 있는 권리 승계시 효력승계·절차속행(제18조, 제19조)</td></tr>
</table>

285) 법리가 임의대리인과 유사하여 임의대리인 쟁점에서 함께 다룬다.

2. 본인 능력

주요내용요약			
권리능력	비법인 사단 등 권리능력 없는 자도 밟을 수 있는 절차 존재		
절차능력	미성년자 등	법정대리인 필요	서류 보정명령
	비법인 사단 등	대표자 또는 관리인 필요	서류 보정명령
	재외자	특허관리인 필요	서류 반려
		국내단계진입 특례 (기준일부터 2개월)	취하간주 (제206조 제3항)

절차능력만 있으면 할 수 있는 절차 (권리능력이 없어도 밟을 수 있는 절차)	권리능력 및 절차능력 모두 요구되는 절차 (좌측 경우 제외한 모든 절차)
• 타 출원에 대한 심사청구, 정보제공	• 출원, 보정, 분할, 분리, 변경 등
• 특허취소신청인 • 각종 무효심판 청구인 • 소극적 권리범위확인심판 청구인 • 적극적 권리범위확인심판 피청구인	• 각종 무효심판 피청구인 • 소극적 권리범위확인심판 피청구인 • 적극적 권리범위확인심판 청구인 • 거절결정 불복 심판 청구인 • 정정심판 청구인 • 통상실시권 허여 심판의 청구인 및 피청구인
• 상기 심판의 심결에 대한 재심의 청구인 및 피청구인	• 상기 심판의 심결에 대한 재심의 청구인 및 피청구인

주요개념요약	
재외자	국적에 관계 없이 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자
재내자	국적에 관계 없이 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자
내국인	대한민국 국적이 있는 자
외국인	대한민국 국적이 없는 자
절차를 밟는다	절차에 요구되는 서면(서류)을 제출하고 수수료를 납부하는 행위

3. 대리인

주요내용요약			
법정대리인	친권자	제한 없이 절차 대리 가능	
	후견인	특허취소신청이나 상대방이 청구한 심판/재심에 한해 후견감독인의 동의 없이도 절차 대리 가능	
임의대리인	출, 존, 특, 신, 청, 우, 불, 복(제6조) 절차의 경우 특별수권 필요		위반시 보정명령
	임의대리권을 위임한 본인/법정대리인 절차진행불가(제8조) 사유가 있어도 임의대리권 소멸되지 않음		제20조 관련
	포괄위임 가능		
	대리권 서면증명		위반시 보정명령
	개별대리		
	대리인 선임/개임 명령		명령 전 절차 무효 가능

4. 복수당사자 대표

주요내용요약		
각자대표	출, 존, 신, 청, 우, 불(제11조 제1항 각호) 이외 절차 각자 진행 가능	제11조 제1항 각호는 함께 가능
대표자선임	대표자만 절차 진행 가능	제11조 제1항 각호는 특별수권 필요
	대표권 서면증명	
대표자지정 (제197조 제2항)	국제출원의 경우 내국인·재내자 중 첫 번째로 기재되어 있는 출원인 대표자지정 가능(시규 제106조의4)	

5. 방식

<table>
<tr><th colspan="3">주요내용요약</th></tr>
<tr><td rowspan="11">서류반려</td><td>특허고객번호 또는 주소지 누락(제3호)</td><td rowspan="11">반려이유통지 → 소명기간(지정기간) 내 소명서 또는 반려요청서 제출 가능(반려이유에 대해 보정 불가능) → 반려요청한 경우, 소명이 미흡하거나 소명에 불응한 경우 서류반려처분 → 행정법원에 불복 가능</td></tr>
<tr><td>외국어 명세서 제외하고 외국어로 기재(제4호)</td></tr>
<tr><td>명세서 또는 발명의 설명 누락(제5호)</td></tr>
<tr><td>청구범위 제출 유예
(제5호의2, 제15호, 제16호)</td></tr>
<tr><td>분리출원(제5호의2, 제5호의3)</td></tr>
<tr><td>특허관리인 미선임(제6호)</td></tr>
<tr><td>기간경과(제7호)</td></tr>
<tr><td>절차를 밟을 권리가 없는 자(제11호)</td></tr>
<tr><td>재심사청구(제19호)</td></tr>
<tr><td>국어번역문(제20호)</td></tr>
<tr><td>중복서류제출(제21호)</td></tr>
<tr><td>서류반환</td><td colspan="2">수리되기 전 서류에 대해 반환신청하는 절차(시행규칙 제11조의2)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">절차무효</td><td>제3조 제1항 위반</td><td rowspan="4">보정명령(보정사유통지) → 지정기간 내 의견서 또는 보정서 제출 가능 → 보정에 불응하거나 의견내용이 이유 없는 경우 절차무효가능 → 절차무효처분한 경우 행정법원에 불복 가능</td></tr>
<tr><td>제6조 위반</td></tr>
<tr><td>방식 위반</td></tr>
<tr><td>수수료 미납</td></tr>
</table>

절차를 밟기 위해 요구되는 서류 제출 → 반려여부심사 → 반려하지 않고 수리한 경우 절차무효여부심사 → 무효되지 않아 방식이 적법하게 구비된 절차의 경우 그 절차로써 요구하는 바를 받아줄지의 여부를 심사(이를 실체심사라 함)[286] 또는 심사없이 요구하는 바에 대해 행정처분[287]

6. 기간

<table>
<tr><th colspan="5">주요내용요약</th></tr>
<tr><td>기간계산</td><td colspan="4">기간이 오전 0시부터 시작하는 경우(제34조 확정일, 제35조 확정일, 제180조 제3항 확정일) 외에는 첫날은 계산에 넣지 않음</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일인 경우 기간은 그 다음 날로 만료</td></tr>
<tr><td>기간변경</td><td>법정기간</td><td>연장</td><td colspan="2">청구 또는 직권으로 제132조의17에 따른 심판청구기간 가능</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>단축</td><td colspan="2">불가</td></tr>
<tr><td></td><td>지정기간</td><td>연장</td><td colspan="2">청구 또는 직권으로 가능</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>단축</td><td colspan="2">청구에 따라 가능</td></tr>
<tr><td>추후보완</td><td colspan="2">보정명령 지정기간</td><td colspan="2" rowspan="6">사유 소멸일부터 2개월 + 만료일부터 1년</td></tr>
<tr><td colspan="2">제132조의17 의 심판청구기간</td></tr>
<tr><td colspan="2">제180조 제1항의 재심청구기간</td></tr>
<tr><td colspan="2">심사청구기간</td></tr>
<tr><td colspan="2">재심사청구기간</td></tr>
<tr><td colspan="2">특허료 추가납부기간/보전기간</td></tr>
<tr><td>절차중단</td><td colspan="2">중단사유</td><td colspan="2">수계자</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">당사자 사망</td><td colspan="2">상속인 등(단 상속포기기간에는 수계 불가)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">당사자 합병에 따라 소멸</td><td colspan="2">합병에 따라 설립되거나 존속하는 법인</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">당사자 절차능력 상실</td><td colspan="2" rowspan="2">절차능력 회복한 당사자 또는 법정대리인</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">법정대리인 사망 또는 대리권상실</td></tr>
</table>

286) 예컨대 출원절차라면 그 절차로써 요구하는 바가 특허의 부여이므로 특허를 부여할 만한 출원인지, 즉 거절이유가 없는지를 심사.

287) 예컨대 심사청구절차라면 실체심사할 요건이 없으므로 방식이 구비된 경우 그 절차로써 요구하는 바인 출원에 대한 거절이유 존재 여부의 심사개시.

	당사자 수탁임무 종료	새로운 수탁자
	대표자 사망 또는 자격상실	새로운 대표자 또는 각 당사자
	파산관재인 등 사망 또는 자격상실	같은 자격을 가진 자
	수계자가 수계해야 중단된 절차속행 → but 수계자가 수계신청하지 않는 경우	상대방이 수계명령 요청 또는 특허청장 등이 수계명령 → 수계명령에 따른 지정기간 내 수계가 없는 경우 → 지정기간 만료일의 다음 날에 수계가 있는 것으로 간주 후 절차 속행
절차중지	특허청 등의 직무 수행 불가시 당연 중지 → 사유 소멸 후 절차속행(제23조)	
	당사자에게 장애사유가 생긴 경우 특허청장 등의 재량에 따라 결정으로 중지명령함으로써 절차 중지 → 사유소멸 또는 중지결정취소 후 절차속행(제23조)	
	심사/소송에 필요한 경우 재량에 따라 심사/소송 절차 중지 → 사유소멸 후 절차속행(제78조)	
	심판/소송에 필요한 경우 재량에 따라 심판/소송 절차 중지 → 사유소멸 후 절차속행(제164조)	
	제척/기피신청시 긴급한 경우 제외하고 절차중지 → 제척/기피에 대한 결정 후 절차속행(제153조)	
중단/중지 후 절차속행시	기간의 진행이 있었다면 모든 기간 처음부터 다시 진행	

주요기간요약	
절차의 추후보완기간(제16조 제2항, 제17조, 제67조의3, 제81조의3 제1항)	사유 소멸한 날부터 2개월 + 원래 기간 만료일부터 1년 이내
정당한 권리자의 출원기간(제34조, 제35조)	특허법 제33조 제1항 본문 위반으로 거절결정확정된 날부터 30일 이내 / 특허법 제33조 제1항 본문 위반으로 특허무효심결확정된 날부터 30일 이내
공지예외적용주장 기간(제30조)	특허법 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하게 된 날부터 12개월 이내 출원 / 특허법 제30조 제1항 제1호 절차의 경우 출원일부터 30일 이내 증명서류 제출

특허청구범위・국어번역문 제출기간(제42조의2, 제42조의3)	우선일부터 1년 2개월 이내 + 제3자 심사청구취지를 통지 받은 날부터 3개월 이내
명세서 또는 도면의 보정기간(제47조)	거절이유통지 받기 전 – 특허결정서 송달하기 전까지 거절이유통지를 1번이라도 받은 이후 – 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 / 재심사 청구할 때
분할출원기간(제52조)	명세서 또는 도면의 보정기간 / 거절결정서 받은 날부터 3개월 이내 / 특허결정서 받은 날부터 3개월 이내 + 설정등록일 전까지
분리출원기간(제52조의2)	거불심 기각심결 받은 날부터 30일 이내
변경출원기간(제53조)	최초 거절결정서 받은 날부터 3개월 이내
우선권주장 관련 기간(제54조, 제55조, 제56조)	최초 출원일부터 1년 이내 / 우선일부터 1년 4개월 이내 증명서류 제출 / 우선일부터 1년 4개월 이내 우선권 주장 보정 또는 추가 가능 최초 출원일부터 1년 이내 / 선출원일부터 1년 4개월 이내 우선권 주장 보정 또는 추가 가능 출원일부터 1년 3개월
심사청구기간(제59조)	출원일부터 3년 이내
출원공개시기(제64조)	우선일부터 1년 6개월 지난 후
재심사청구기간(제67조의2)	특허결정서 받은 날부터 3개월 이내 + 설정등록일 전까지, 거절결정서 받은 날부터 30일 이내
특허료 납부기간(특허료 등의 징수규칙 제8조 제5항, 제81조, 제81조의2, 제81조의3 제3항)	특허결정서/특허결정심결문 받은 날부터 3월 이내 원 납부기간만료일부터 6개월 이내 보전명령 받은 날부터 1개월 이내 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3개월 이내
특허료・수수료 반환청구기간(제84조)	통지 받은 날부터 3년 이내

특허권존속기간연장등록출원기간(제90조 제2항, 제92조의3 제2항)	허가 등을 받은 날부터 3개월 이내 + 존속기간만료 전 6개월 이전 설정등록일부터 3개월 이내
특허취소신청기간(제132조의2)	설정등록일부터 등록공고일 후 6개월 이내
특허거절결정 등에 대한 심판청구기간(제132조의17)	거절결정서 받은 날부터 3개월 이내
국제특허출원의 각종 번역문제출기간(제201조 제1항, 제204조, 제205조)	제203조서면(국내서면제출기간) 발명의 설명・청구범위・도면・요약서(국내서면제출기간 또는 연장된 기간) PCT19조・34조(기준일)
국제특허출원의 공지예외적용주장 기간 특례(제200조, 시행규칙 제111조)	기준일부터 30일 이내
국제특허출원의 출원인의 특허관리인 선임기간 특례(제206조, 시행규칙 제116조)	기준일부터 2개월 이내
공시송달 효력발생시기(제219조)	특허공보에 게재한 날부터 2주일 후 / 특허공보에 게재한 날의 다음 날
참고로 출원일부터 기간을 기산하는 대표적인 예로써 공지예외적용 증명서류 제출(제30조 제2항), 심사청구(제59조 제2항), 국내우선권주장시 선출원 취하간주시점(제56조 제1항), 존속기간(제88조 제1항), 등록지연기간의 산정(제92조의2 제1항), 재정청구(제107조 제2항), 특허여부결정보류신청(시행규칙 제40조의2)이 있다.	

7. 서면 작성, 제출, 송달

주요내용요약		
서면작성	제출인 성명	미기재시 반려(시행규칙 제11조 제1항 제3호)
	제출인 고유번호(특허고객번호) 또는 주소지	
	서명 또는 날인 / 전자문서의 경우는 전자서명	

서면제출	직접제출	특허청에서 서면을 접수한 날 제출효력발생
	우편제출	우체국에서 서면을 접수한 날 제출효력발생
		PCT 제2조 (vii) 에 따른 국제출원서류 / 등록신청서류는 특허청에서 서면을 접수한 날 제출효력발생
	온라인제출	접수번호를 확인할 수 있는 때 제출효력발생
서면송달	교부송달	당사자 또는 대리인이 수령한 때 송달효력발생
	우편송달	당사자 또는 대리인이 수령한 때 송달효력발생
		정당사유 없이 송달 받기를 거부한 경우 발송한 날에 송달효력발생
		특허관리인이 없는 재외자에게 항공등기우편으로 송달한 경우 발송한 날에 송달효력발생
	온라인송달	당사자 또는 대리인이 서류를 확인한 때 송달효력발생
	공시송달	특허공보에 게재한 날부터 2주일 지난 후 송달효력발생
		같은 당사자에 대한 이후 공시송달은 특허공보에 게재한 날의 다음날 송달효력발생

8. 수수료

주요내용요약		
납부할 자	절차를 밟는 자 / 단 제3자가 심사청구한 후 출원인이 청구항의 수를 증가하는 보정을 한 경우 그 증가한 청구항에 대한 심사청구료는 출원인이 납부	
반환사유	잘못 납부된 수수료	특허청장 등이 수수료 반환사유에 해당함을 통지 → 통지 받은 날부터 3년 이내에 반환청구하면 반환 받을 수 있음
	출원(분할, 분리, 변경, 우선심사신청 출원 제외) 후 1개월 이내 출원의 취하·포기시 출원료, 우선권주장신청료	
	실체심사 전 출원의 취하·포기시 심사청구료	

	예고통지 후 지정기간 내 출원의 취하·포기시 심사청구료 1/3
	거절결정이 취소된 경우 거절결정불복심판(재심 포함)청구료(심판 또는 재심 중 보정이 있는 경우는 제외)
	심판청구서 각하결정이 확정되거나 또는 심리종결통지 전까지 심판청구 취하한 경우(재심 포함) 심판청구료 1/2
	심리종결통지 전까지 참가신청취하하거나 또는 참가신청이 거부된 경우 참가신청료 1/2

9. 절차 취하, 포기

주요내용요약		
취하·포기	절차 계속 중 임의의 시기에 취하서·포기서 제출하면 됨	
취하시기제한	국내우선권주장절차 (제56조 제2항)	선출원의 출원일부터 1년 3개월까지
	정정청구절차(제132조의3 제4항, 제133조의2 제5항, 제137조 제4항)	정정청구기간+1개월 / 정정불인정 의견제출기간 내
	특허취소신청절차(제132조의12)	결정서 송달 또는 취소이유통지 중 빠른날까지
취하불가	심사청구절차(제59조 제4항) / 재심사청구절차(제67조의2 제4항)	
취하간주	중복특허쟁점	변경출원(제53조 제4항), 국내우선권주장시 선출원(제56조 제1항)
	심사/공개쟁점	청구범위 미기재(제42조의2 제3항), 국어번역문 미제출(제42조의3 제4항), 심사청구절차 미수속(제59조 제5항)

	심사관/심판관 편의쟁점	복수회의 국어번역문제출(제42조의3 제5항), 오역정정(제42조의3 제7항), 명세서/도면 보정(제47조 제4항), 정정청구절차를 밟은 경우(제132조의3 제2항, 제133조의2 제2항, 제137조 제4항)
	국내우선권주장	국내우선권주장출원이 취하된 경우(제56조 제3항)
포기간주	등록료 미납	출원(제81조 제3항)
청구항별 출원절차의 취하·포기		청구항별 취하불가 / 단 등록료 납부시 청구항별 포기는 가능(제215조의2)

02 거절이유

1. 개요

	거절이유	정보제공사유 (직권재심사사유)	특허취소사유	특허무효사유
주체	제25조	○	제외	○
	제33조 제1항 본문	○	제외	○
	제33조 제1항 단서	○	제외	○
	제44조	○	제외	○
기재요건	제42조 제3항 제1호	○	제외	○
	제42조 제3항 제2호	제외	제외	제외
	제42조 제4항 제1호	○	제외	○
	제42조 제4항 제2호	○	제외	○
	제42조 제8항	제외	제외	제외
	제45조			
발명의 성립성	제2조 제1호/제29조 제1항 본문	○	여기만 취소사유[288]	○
산업상 이용가능성	제29조 제1항 본문	○		○
신규성·진보성·선원주의·확대된 선원주의	제29조 제1항 각호 제29조 제2항 제36조 제1항 내지 제3항 제29조 제3항 내지 제7항	○		○
불특허발명	제32조	○	제외	○

신규사항추가	제47조 제2항 전단 제52조 제1항 제52조의2 제1항 前 제53조 제1항	○	제외	○
분리출원 범위	제52조의2 제1항 각 호	○	제외	제외
국어번역문 오역	제47조 제2항 후단	○	제외	제외
조약위반		○	제외	○
특허된 후 특허권자가 제25조에 해당하거나 조약에 위반된 경우	해당사항 없음[289]	해당사항 없음	제외	후발적 무효사유

2. 발명의 설명

주요내용요약		
발명의 설명	제42조 제3항 제1호	통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재, 도면/기탁절차로 보완 가능, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유
	제42조 제3항 제2호	발명의 배경기술 기재 위반시 거절이유
	제42조 제9항	발명의 명칭 등 기재 누락시 보정명령사유

288) 단 신규성·진보성 결여는 간행물 등에 근거한 사유(특허법 제29조 제1항 제2호)에 의한 것만 취소사유에 해당한다(특허법 제132조의2 제1항 제1호 괄호).
참고로 특허청에서 특허취소신청제도를 입법할 때는 신규성, 진보성, 선원, 확대된 선원 위반을 취소사유로 하고자 의도한 듯 하나, 입법된 특허법 제132조의2 제1항 제1호를 보면, 신규성, 진보성 위반 여부뿐 아니라 특허법 제29조에 위반된 경우라 하여 산업상 이용가능성과 발명의 성립성의 위반 여부도 포함하고 있어, 다소 의문이 있다.

289) 특허된 후의 사안이므로 특허되기 전인 출원절차에서 문제가 되는 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유에는 해당할 여지가 없다.

미생물 발명 제42조 제3항 제1호 관련		
	용이입수 가능	용이입수 불가능
기탁기관	재량	필수
특허청	명세서에 입수방법 기재	출원서에 취지 표시 명세서에 수탁번호 기재 출원서에 증명서류(수탁증) 첨부(다만 국내에 소재지가 있는 기탁기관에 기탁한 경우 제외)
		미흡시 보정명령(심사기준) → 보정명령에도 불구하고 하자치유하지 않을 경우 → 기탁절차무효 가능 → 기탁이 없는 것으로 보고 제42조 제3항 제1호 심사 → 출원시 용이입수 불가능하나 기탁하지 아니한 경우 제42조 제3항 제1호 反 또는 미완성발명으로 보고 거절결정

3. 청구범위

주요내용요약			
청구범위	제42조 제4항 제1호	발명의 설명에 의해 뒷받침되는 발명만 기재, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유	
	제42조 제4항 제2호	발명을 명확하고 간결하게 기재, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유	
	제42조 제6항	기능 또는 물질 등도 기재 가능, 위반 사항 아님	
	제42조 제8항	시행령 제5조 제1항	종속항 기재할 수 있음, 위반 사항 아님
		시행령 제5조 제2항	적정한 수로 기재
		시행령 제5조 제4항	인용하는 항 번호 기재
		시행령 제5조 제5항	항 번호 택일적으로 기재
		시행령 제5조 제6항	2 이상의 항을 인용하는 항은 2 이상의 항을 인용한 항을 인용할 수 없음

		시행령 제5조 제7항	먼저 기재한 항만 인용 가능
		시행령 제5조 제8항	항마다 행을 바꾸어 기재하고, 항번호는 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙일 것
		제2항 및 제4항 내지 제8항 위반시 거절이유	
	제45조	시행령 제6조 제1호	상호관련성이 있을 것
		시행령 제6조 제2호	상호관련성이 선행기술에 비해 개선된 것일 것
		위반시 거절이유, 분할출원으로 극복 가능	

4. 발명의 성립성

발명의 성립성 위반 쟁점		
발명	자연법칙을 이용하지 않은 경우	하드웨어에 의해 구체적으로 실현되고 있지 않은 컴퓨터 프로그램발명(혹은 BM 발명) (대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결)
		에너지보존법칙 등 자연법칙에 어긋나 구체적인 내용을 이해할 수 없는 발명(특허법원 2005. 11. 25. 선고 2005허537 판결)
	반복재현이 되지 않아 기술적 사상이라고 볼 수 없는 경우 (미완성 발명의 경우)	출원시 용이입수가 불가능하여 미생물의 기탁이 요구됨에도 불구하고 기탁이 인정되지 아니한 미생물에 관한 발명(대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결)
		약리데이터가 요구되나 약리데이터를 발명의 설명에 기재하지 아니한 의약용도 발명(대법원 2006. 2. 23. 선고 2004후2444 판결)
	창작이 아닌 경우 (발견에 불과한 경우)	미국에서는 인체의 DNA 자체 등을 신의 창작물이지 인간의 창작물이 아니라고 보아 발명이 아니라고 봄
	발명의 성립성 위반은 특허법 제29조 제1항 본문 위반으로 보아 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유에 해당하며, 명세서 보정에 의해 하자 치유가 불가한 것으로 봄(하자 치유를 위한 명세서 보정을 하면 특허법 제47조 제2항 전단 위반의 신규사항추가로 취급함)	

5. 실용신안

	특허법	실용신안법
대상	발명 (물건, 방법, 제조방법 카테고리 포함) (특허법제2조3호)	물품의 형상, 구조, 조합에 관한 고안 (물품성 수반하는 협의의 물건 카테고리만 해당) (실용신안법제4조1항)
성립 요건	고도성 要 (특허법제2조1호→특허법제29조제2항에서 평가)	고도성 不要 (실용신안법제2조1호→실용신안법제4조제2항의 문구가 특허법제29조제2항과 상이)
진보성	쉽게 (특허법제29조2항)	극히 쉽게 (실용신안법제4조2항)
부등록사유	공서양속 문란, 공중의 위생 해할 염려 있는 발명 (특허법제32조)	공서양속 문란, 공중의 위생 해할 염려 있는 발명 + 국기, 훈장과 동일, 유사 고안 (실용신안법제6조)
도면첨부要不	필요한 경우만 (특허법제42조2항)	필수 / 미제출시 반려 (실용신안법제8조2항 / 실용신안법시행규칙제17조제1항)
우선심사대상의 상이	1. 녹색기술과 직접 관련된 특허출원 2. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원 3. 특허청이 특허협력조약에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원 4. 특허청장이 외국특허청장과 우선심사 하기로 합의한 특허출원 (특허법시행령제9조) 3. 타법에 따른 우선심사 대상 특허출원 (특허법시행규칙제39조)	1. 공해방지에 유용한 실용신안 등록출원 (실용신안법시행령제5조)
존속기간	설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년 (특허법제88조1항)	설정등록이 있는 날부터 실용신안등록출원일 후10년 (실용신안법제22조1항)

존속기간 연장제도	허가 등(특허법제89조) & 등록지연(특허법제92조의2)	등록지연(실용신안법제22조의2)
효력제한	1. 연구, 시험 2. 국내통과 3. 특허출원시 물건 4. 약사법상 조제 (특허법제96조)	1. 연구, 시험 2. 국내통과 3. 특허출원시 물건 (실용신안법 제24조)
간접침해	물건, 방법 모두 규정 有 (특허법제127조)	방법/물질에 관한 규정은 無 (실용신안법제29조)
생산방법 추정규정	有 (특허법제129조)	無
PCT(도면제출)	–	실용신안법 제36조(도면 제출) ① 국제출원일에 제출한 국제출원이 도면을 포함하지 아니한 경우 기준일까지 도면(도면에 관한 간단한 설명을 포함한다)을 특허청장에게 제출 ② 도면 미제출시 또는 도면의 국어번역문의 미제출시 특허청장은 제출명령 可 ③ 특허청장은 제2항의 규정에도 불구하고 미제출시 그 국제실용신안등록출원을 무효 可 ④ 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 제출된 도면 및 도면의 국어 번역문은 특허법 47조의 보정으로 취급. 단,「특허법」제47조제1항의 보정기간은 도면의 제출에 미적용.
침해죄	반의사불벌죄, 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다(특허법 제225조 제2항).	친고죄, 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다(실용신안법 제45조 제2항).
몰수	침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다(특허법제231조).	침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고할 수 있다(실용신안법 제51조).

6. 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성

주요내용요약		
산업상 이용가능성 (산업상 이용가능한 발명인지)	산업	의료행위는 산업으로 보지 않음
	이용가능성	장래 기술발전에 힘입어 산업적 실시가 가능하게 되는 것은 포함하지 않음
	특허법 제29조 제1항 본문 위반으로 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허무효사유	
신규성 (신규한 발명인지)	출원 전 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 발명(특허법 제29조 제1항 각호, 즉 공지발명, 공연실시발명, 반포된 간행물에 게재된 발명, 전기통신회선을 통해 공중이 이용할 수 있는 발명)과 대비했을 때, ① 문언적으로 완전히 일치하는 단계, ② 문언적으로 일치하지는 않으나 기술구성 및 내용이 일치하는 단계, ③ 기술구성 및 내용에 일부 차이가 있으나 그 차이가 주지관용기술의 변경 등에 불과하고 효과가 서로 유사한 단계, ④ 기술구성 및 내용이 다른 단계, ⑤ 발명이 서로 다르나 극히 쉽게 창작할 수 없는 단계, ⑥ 발명이 서로 다르고 쉽게 창작할 수 없는 단계 중 ①, ②, ③의 단계에 있을 때 신규하지 않다고 봄, 특히 ③의 단계를 특허법 제29조 제1항 각호와 실질적으로 동일하다고 평가함	
	위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유	
진보성 (진보한 발명인지)	위 ④, ⑤의 단계를 특허법 제29조 제1항 각호보다 진보하지 않다고 봄, 이 중 ⑤의 단계는 실용신안에서는 진보하다고 보나, 특허에서는 진보하지 않다고 봄	
	위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유	

	신규성	진보성
판단대상	출원의 청구범위에 기재된 발명[290]	
대비대상(~지위)	출원시(또는 우선일) 기준[291]으로 먼저 특허법 제29조 제1항 각호의 공지 등이 된 발명	
판단방법	구성의 동일성	구성의 곤란성

290) 모든 거절이유가 마찬가지인데 청구범위에 기재된 발명이 심사의 주 대상이다. 예로써 특

7. 선원, 확대된 선원

<table>
<tr><th colspan="3">주요내용요약</th></tr>
<tr><td rowspan="4">동일한 발명/고안을 다른 날에 출원한 경우</td><td colspan="2">중복특허배제를 위해 나중에 출원한 출원이 선원주의에 위반됨, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유</td></tr>
<tr><td rowspan="3">선원의 지위</td><td>선출원의 청구범위에 기재된 발명에 대해 인정, 선출원의 청구범위를 보정할 경우 선원의 지위가 인정되는 발명의 내용 변경</td></tr>
<tr><td>출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정, 거절결정불복심판 기각심결확정된 경우 선원의 지위 소멸(단 제36조 제2항 단서에 해당하여 거절결정확정, 거절결정불복심판 기각심결확정된 경우는 제외)</td></tr>
<tr><td>무권리자 출원은 선원의 지위 인정하지 않음</td></tr>
</table>

허법 제42조 제3항 제1호의 쉽게 실시 가능한 발명 또한 청구범위에 기재한 발명을 지칭합니다. 청구범위에 기재하지 아니한 발명은 쉽게 실시 가능하지 않게 발명의 설명에 기재하더라도 특허법 제42조 제3항 제1호에 해당하지 않는다.

291) 선원주의와 같이 출원시(또는 우선일)은 아래의 기준으로 확정한다.

① 우선권주장을 수반하지 않는 출원에 대해서는 실제 출원일을 판단 기준일로 한다.

② 파리조약에 의한 우선권주장을 수반하는 출원으로 우선권주장의 기초가 되는 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일(우선일)을 판단 기준일로 한다. 복수의 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 발명별로 각각의 대응되는 우선일을 판단 기준일을 결정한다(특허법 제54조 제1항).

③ 국내우선권주장을 수반하는 출원으로 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원일을 판단 기준일로 한다. 복수의 우선권을 주장하는 출원에 대해서는 발명별로 판단하여 최선일을 판단기준일로 결정한다. 따라서 마쿠쉬 형식의 청구항 등은 동일 청구항 내에서도 판단 기준일이 달라 질 수 있다(특허법 제55조 제3항). 이는 위 조약 우선권주장의 경우도 마찬가지다.

④ 분할출원, 분리출원 및 변경출원은 원출원일을 판단 기준일로 한다(특허법 제52조 제2항 및 제53조 제2항).

⑤ 정당한 권리자의 출원은 모인출원일을 판단 기준일로 한다(특허법 제34조 및 제35조).

⑥ 대한민국을 지정국으로 하는 국제출원에 대해서는 국제출원의 명세서・청구의 범위 또는 도면의 출원번역문에 기재된 발명에 관하여 국제출원일을 판단 기준일로 인정한다(특허법 제199조).

⑦ 결정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보는 국제출원에 대해서는 그 국제출원의 명세서・청구의 범위 또는 도면의 출원번역문에 기재된 발명에 관하여 특허법 제214조 제4항 또는 실용신안법 제40조 제4항에 따라 결정된 출원일을 판단 기준일로 인정한다(특허법 제214조).

동일한 발명/고안을 같은 날에 출원한 경우	같은 날에 출원한 경우는 선후출원의 관계가 성립하지 않으나 중복특허 배제를 위해 협의에 의하여 정해진 하나의 출원만 특허 가능, 협의 불성립시 모든 출원이 선원주의에 위반됨, 위반시 거절이유, 정보제공사유, 직권재심사사유, 특허취소사유, 특허무효사유
동일한 발명인지	특허출원뿐 아니라 실용신안등록출원도 고려, 신규성 판단방법과 마찬가지로 실질적 동일의 범위까지 동일한 발명으로 해석

<table>
<tr><th colspan="2"></th><th>선원의 지위
인정시점</th><th>확대된 선원의 지위
인정시점</th></tr>
<tr><td colspan="2">통상의 출원</td><td colspan="2">출원일부터</td></tr>
<tr><td rowspan="4">출원일 소급효가 있는 절차</td><td>분할출원</td><td rowspan="3">원출원일부터</td><td rowspan="3">출원한 날부터</td></tr>
<tr><td>분리출원</td></tr>
<tr><td>변경출원</td></tr>
<tr><td>정당권리자출원</td><td colspan="2">무권리자출원일부터</td></tr>
<tr><td rowspan="4">출원일 이외에 우선일이 추가로 인정되는 절차</td><td rowspan="2">조약우선권주장 출원</td><td colspan="2">우선권 인정되는 발명은 우선일부터(제54조 제1항 해석)</td></tr>
<tr><td colspan="2">우선권 인정되지 않는 발명은 출원일부터</td></tr>
<tr><td rowspan="2">국내우선권주장 출원</td><td>우선권 인정되는 발명은 우선일부터
(제55조 제3항 해석)</td><td>우선권 인정되는 발명은 우선일부터
(제55조 제4항, 제6항)</td></tr>
<tr><td colspan="2">우선권 인정되지 않는 발명은 출원일부터</td></tr>
</table>

	선원의 지위	확대된 선원의 지위
출원일자가 같은 경우	동일자 출원은 선후의 관계가 성립하지 않으나 중복특허배제를 위해 협의하여 정해진 하나의 출원만 특허 가능	동일자 출원은 문제되지 않음
출원인/발명자가 같은 경우	출원인/발명자가 같더라도 중복특허배제를 위해 적용	출원인/발명자가 같으면 적용하지 않음
인정 조건	출원과 동시에 지위 발생	출원 후 출원공개 또는 등록공고되어야만 지위 발생
	지위가 발생했어도 출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정 등이 되면 지위 소멸(단 제36조 제2항 위반으로 거절결정확정 등이 된 경우는 제외)	지위가 발생했으면 출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정 등이 되어도 지위 소멸하지 않음
	무권리자 출원은 선원의 지위 없음	무권리자 출원 관련 규정 없음
	미완성 발명은 선원의 지위 인정하지 않음(확대된 선원의 지위 관련 판례 유추 해석)	미완성 발명은 확대된 선원의 지위 인정하지 않음(특허법원 2011. 8. 25. 선고 2011허1746 판결)
인정 범위	청구범위에 기재된 발명, 보정으로써 청구범위를 정정하면 그에 따라 선원의 지위도 정정됨	최초 명세서/도면에 기재된 발명, 보정으로써 명세서/도면을 정정하더라도 확대된 선원의 지위는 고정

PCT 출원 특례		
국제특허출원	외국어 출원	국제공개, 출원공개 또는 등록공고되었을 때 번역문 제출하면서 국내단계진입해야 최초 명세서/도면에 기재된 발명에 출원일(우선권주장 인정되는 발명은 우선일)부터 확대된 선원의 지위 발생
	국어 출원	국제공개, 출원공개 또는 등록공고되었을 때 최초 명세서/도면에 기재된 발명에 출원일(우선권주장 인정되는 발명은 우선일)부터 확대된 선원의 지위 발생

	선원주의	확대된 선원주의
판단대상	후출원의 청구범위에 기재된 발명	
대비대상 (~ 지위)	출원일(또는 우선일) 기준으로 선출원된 청구범위에 기재된 발명	출원일(또는 우선일) 기준[292]
~ 지위 예외	선출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정, 거절결정불복심판의 기각심결확정 (단 특허법 제36조 제2항 단서에 해당한 경우는 제외)된 경우 / 선출원이 무권리자 출원인 경우	선출원과 후출원의 발명자 또는 출원인이 동일한 경우으로 선출원된 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 / 선출원의 출원공개 또는 등록공고가 필수 조건
판단방법	구성의 동일성	

292) 단 분할・변경출원은 확대된 선원의 지위를 적용할 때는 출원일 소급효가 적용되지 아니하여, 분할・변경출원된 날을 기준으로 선・후출원을 가린다(특허법 제52조 제2항 제1호).

03 절차

1. 개요

출원절차와 관련된 각 절차 요약	
출원절차	주체 : 특허를 받으려는 자(특허법 제42조 제1항) 서면 : 출원서[293], 명세서[294], 필요한 도면, 요약서(특허법 제42조 제1항, 제2항) 기간 : 특별히 정해진 기간 없음[295] 효과 : 출원일자를 인정 받고 이후 심사청구를 하면 심사를 받아 특허결정서를 받을 수 있음
임시명세서절차	주체 : 출원인 서면 : 청구범위제출유예제도 이용할 때 출원서에 취지 기재(특허법 시행규칙 제21조 제6항) 기간 : 출원시 효과 : 정해진 기재방법을 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서 제출 가능 / 전자문서로 제출할 때는 pdf, jpg 등 다양한 파일 형식으로 제출 가능(특허법 시행규칙 제21조 제5항)
외국어출원절차	주체 : 출원인(특허법 제42조의3 제1항) 서면 : 출원서에 취지 기재(특허법 제42조의3 제1항) 기간 : 출원시(특허법 제42조의3 제1항) 효과 : 외국어로 명세서, 도면 작성 가능(특허법 제42조의3 제1항)[296]
국어번역문제출절차	주체 : 출원인(특허법 제42조의3 제2항) 서면 : 서류제출서, 명세서/도면 번역문(특허법 시행규칙 제21조의3 제1항) 기간 : 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 / 단 명세서・도면 보정, 심사청구절차를 밟은 후에는 불가(특허법 제42조의3 제2항, 제3항) 효과 : 번역문제출 / 명세서・도면 보정(특허법 제42조의3 제5항)

293) 출원인 성명・주소(또는 고유번호), 대리인 성명・주소(또는 고유번호), 발명의 명칭, 발명자 성명・주소

오역정정절차	주체 : 출원인(특허법 제42조의3 제6항) 서면 : 오역정정서, 정정사항 설명서(특허법 시행규칙 제21조의3 제3항) 기간 : 명세서·도면 보정 가능 기간 내(특허법 제42조의3 제6항) 효과 : 번역문 정정(특허법 제42조의3 제6항)
기탁절차	주체 : 출원인(특허법 시행령 제2조 제1항) 서면 : 출원 전에 기탁하고, 출원서에 취지 기재, 명세서에 수탁번호 기재(특허법 시행령 제2조 제2항, 제3조), 증명서류 첨부(국내에 소재지가 있는 기탁기관에 기탁한 경우 제외) 기간 : 출원시 효과 : 기탁참작하여 특허법 제42조 제3항 제1호 판단
공지예외적용절차 (특받권자에 의한 공지의 경우)	주체 : 출원인 서면 : 출원서에 취지 기재, 증명서류 첨부[297](특허법 제30조 제2항)[298] 기간 : 공지 등[299]이 된 날부터 1년 이내 출원(특허법 제30조 제1항) 효과 : 공지 등이 되지 아니한 것으로 봄(특허법 제30조 제1항)
공지예외적용절차 (특받권자 의사에 반한 공지의 경우)	주체 : 출원인 서면 : ×(문제가 된 경우 의사에 반한 공지 증명) 기간 : 공지 등이 된 날부터 1년 이내 출원(특허법 제30조 제1항) 효과 : 공지 등이 되지 아니한 것으로 봄(특허법 제30조 제1항)
정당권리자출원절차	주체 : 정당권리자 서면 : 출원서에 취지 기재, 증명서류 첨부[300](특허법 시행규칙 제31조 제1항) 기간 : 무권리자 출원 후 거절결정확정, 거절결정불복심판 기각심결확정, 특허무효심결확정된 날부터 30일 이내 출원(특허법 제34조, 제35조) 효과 : 출원일 소급효

294) 발명의 설명 / 청구범위는 제출 유예 가능
295) 다만 출원일자가 빠를수록 신규성·진보성·선원·확대된선원 판단시 유리함
296) 명세서 및 도면을 외국어로 작성하더라도 반려되지 않고 출원일자 인정됨
297) 단 증명서류는 출원일부터 30일 이내 제출 가능
298) 보완수수료 납부 시 보완 가능(특허법 제30조 제3항)
299) 출원공개 또는 등록공고는 특받권자의 의사에 의한 공지로 보지 아니함

분할출원절차	주체 : 원출원인(특허법 제52조 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 원출원 표시(특허법 제52조 제3항) 기간[301] : 원출원의 보정기간, 거절결정서 받은 날부터 3개월 이내[302], 특허결정서 받은 날부터 3개월 또는 설정등록일 중 빠른 날까지 출원(특허법 제52조 제1항) 효과 : 출원일 소급효(예외 있음)(특허법 제52조 제2항)
분리출원절차	주체 : 원출원인(특허법 제52조의2 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 원출원 표시(특허법 제52조의2 제2항) 기간 : 거불심 기각심결문 받은 날부터 30일 이내(특허법 제52조의2 제1항) 효과 : 출원일 소급효(예외 있음)(특허법 제52조 제2항)
변경출원절차	주체 : 원출원인(특허법 제53조 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 원출원 표시(특허법 제53조 제3항) 기간[303] : 원출원 후 최초 거절결정서 받은 날부터 3개월 전까지 출원[304](특허법 제53조 제1항 제1호) 효과 : 출원일 소급효(예외 있음)(특허법 제53조 제2항)
조약우선권주장절차	주체[305] : 조약 당사국 출원인(특허법 제54조 제1항), 승계인(파리조약 제4조) 서면 : 출원서에 취지, 기초출원 국가명, 기초출원 연월일 기재, 증명서류 첨부[306](특허법 제54조 제3항, 제4항) 기간 : 기초출원[307]일부터 1년 이내 출원(특허법 제54조 제2항) 효과[308] : 기초출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 기초출원일에 출원한 것으로 보고 심사 등을 진행(특허법 제54조 제1항)
국내우선권주장절차	주체 : 특허를 받고자 하는 자(특허법 제55조 제1항) 서면 : 출원서에 취지, 선출원 표시(특허법 제55조 제2항) 기간 : 선출원[309]일부터 1년 이내 출원(특허법 제55조 제1항 제1호) 효과[310] : 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 선출원일에 출원한 것으로 보고 심사 등을 진행(특허법 제55조 제3항, 제4항)

300) 특별히 특허법 제30조 제2항과 같은 증명서류 제출 추가 기간이 법령에 규정되어 있지

조약우선권주장 보정, 추가절차	주체 : 조약우선권주장을 한 자[311](특허법 제54조 제7항) 서면 : 보정서(특허법 시행규칙 제13조) 기간 : 우선일[312]부터 1년 4개월 이내 보정서 제출(특허법 제54조 제7항 효과 : 조약우선권주장 보정, 추가[313](특허법 제54조 제7항)
국내우선권주장 보정, 추가절차	주체 : 국내우선권주장을 한 자[314](특허법 제55조 제7항) 서면 : 보정서(특허법 시행규칙 제13조) 기간 : 선출원일[315]부터 1년 4개월 이내 보정서 제출(특허법 제55조 제7항) 효과 : 국내우선권주장 보정, 추가[316](특허법 제55조 제7항)
명세서, 도면 보정절차	주체 : 출원인(특허법 제47조 제1항) 서면 : 보정서(특허법 시행규칙 제13조) 기간[317] : 자진보정기간, 일반거절이유통지에 따른 의견서제출기간, 최후거절이유통지에 따른 의견서제출기간, 거절결정에 따른 재심사 청구시 보정서 제출(특허법 제47조 제1항) 효과 : 명세서, 도면 보정[318]
발명자 정정절차	주체 : 출원인[319] 또는 특허권자[320](특허법 시행규칙 제28조) 서면 : 보정서[321] 또는 정정발급신청서[322](특허법 시행규칙 제28조) 기간 : 제한 없음 효과 : 발명자 정정
심사청구절차	주체 : 누구든지(특허법 제59조 제2항) 서면 : 심사청구서(특허법 제60조 제1항) 기간[323] : 출원일부터 3년(특허법 제59조 제2항, 제3항) 효과 : 심사청구순서에 따라 심사착수(특허법 시행규칙 제38조)
우선심사신청절차	주체 : 누구든지(고시) 서면 : 우선심사신청서, 우선심사신청설명서(특허법 시행규칙 제39조) 기간 : 심사청구 후 효과 : 우선심사

않음

301) 원출원이 외국어출원인 경우는 국어번역문 제출 후에만 가능(특허법 제52조 제1항 단서)

302) 특허법 제15조 제1항에 따라 기간 연장한 경우는 연장된 기간까지

303) 원출원이 외국어출원인 경우는 국어번역문 제출 후에만 가능(특허법 제53조 제1항 제2

특허여부결정 보류신청절차	주체 : 출원인(특허법 시행규칙 제40조의2) 서면 : 결정보류신청서(특허법 시행규칙 제40조의2) 기간 : 심사청구 후 출원일부터 6개월(특허법 시행규칙 제40조의2) 효과 : 출원일부터 1년 경과 전까지 특허여부결정 보류(특허법 시행규칙 제40조의2)
심사유예신청절차	주체 : 출원인(특허법 시행규칙 제40조의3) 서면 : 심사유예신청서(특허법 시행규칙 제40조의3) 기간 : 심사청구 후 심사청구일부터 9개월(특허법 시행규칙 제40조의3) 효과 : 유예희망시점까지 심사유예(특허법 시행규칙 제40조의3)
조기공개신청절차	주체 : 출원인(특허법 제64조 제1항) 서면 : 조기공개신청서(특허법 시행규칙 제44조) 기간[324] : 우선일부터 1년 6개월 경과 전(출원공개 전) 효과 : 조기공개
재심사청구절차	주체 : 출원인(특허법 제67조의2 제1항) 서면 : 보정서, 재심사청구취지 표시(특허법 시행규칙 제37조의2) 기간 : 특허결정서 받은 날부터 3개월 또는 설정등록일 중 빠른 날까지, 거절결정서 받은 날부터 3개월(특허법 제67조의2 제1항) 효과 : 특허결정·거절결정취소, 재심사(특허법 제67조의2 제3항)

호)

304) 특허법 제15조 제1항에 따라 기간 연장한 경우는 연장된 기간까지

305) 조약당사국 국민(특허법 제54조 제1항) 또는 조약당사국에 주소 또는 영업소가 있는 자(파리조약 제3조) 중 가능

306) 단 증명서류는 우선일부터 1년 4개월 이내 제출 가능(특허법 제54조 제5항)

307) 출원일자를 인정받은 정규출원일 것

308) 이중우선한 발명은 효과 인정되지 않음(특허법원 2006. 2. 9., 선고, 2004허8749 판결)

309) 선출원이 분할·변경출원이 아닐 것, 선출원이 무효, 취하, 포기, 특허여부결정(심결)확정되지 않고 절차 계속 중일 것

310) 이중우선한 발명은 효과 인정되지 않음(특허법 제55조 제5항)

311) 조약 당사국 출원으로 우선권주장을 한 경우

312) 2 이상의 우선권주장을 한 경우는 우선권 주장의 기초가 된 조약 당사국 출원, 국내 출원 모두 포함하여 이중 가장 빠른 우선일

313) 우선권 주장 중에 조약당사국 출원을 추가하는 경우

314) 국내 선출원으로 우선권주장을 한 경우

315) 2 이상의 우선권 주장을 한 경우 우선권 주장의 기초가 된 국내 선출원 중에서 가장 빠른

2. 정당권리자 보호절차

주요내용요약		
정당권리자출원절차 특허심판원 → 특허청 34, 35조	주체	정당권리자
	서면	출원서에 취지 기재, 증명서류 첨부
	기간	무권리자 출원 후 거절결정확정, 거절결정불복심판 기각심결확정, 특허무효심결확정된 날부터 30일 이내 출원
	효과	출원일 소급효
	심사청구기간	출원일부터 3년이 지난 후에도 정당권리자 출원을 한 날부터 30일 이내에 가능
	통지 반명자에게 통지 X 시험문제 잘 내용.	무권리자 출원 또는 특허에 대한 심결의 확정이 있는 때 이를 정당 권리자에게 서면으로 통지
	기타	제33조 제1항 본문 反 의 경우 이용 가능 ㄴ44조는 불가
특허권 이전청구 민사법원 → 특허청	주체	정당권리자
	서면	소장
	기간	-
	효과	법원 확정판결에 따라 특허권이 이전등록된 경우 소급효 있음
	기타	제33조 제1항 본문 反 / 제44조 反 의 경우

출원일
316) 우선권 주장 중에 국내 선출원을 추가하는 경우
317) 외국어출원인 경우는 국어번역문 제출 후 가능
318) 보정각하에 의해 효력 상실될 수 있음(특허법 제51조)
319) 설정등록 전에 정정하는 경우
320) 설정등록 후에 정정하는 경우
321) 설정등록 전에 정정하는 경우
322) 설정등록 후에 정정하는 경우
323) 외국어출원인 경우 출원인은 국어번역문 제출 후에만 가능 / 청구범위제출유예·임시명세서 출원인 경우 출원인은 정식명세서 보정 후에만 가능
324) 외국어출원인 경우 출원인은 국어번역문 제출 후에만 가능 / 청구범위제출유예·임시명세서 출원인 경우 출원인은 정식명세서 보정 후에만 가능

		이용 가능
무권리자 출원	선원지위 인정 × (36⑤)	

3. 출원절차

<table>
<tr><th colspan="4">주요내용요약</th></tr>
<tr><td rowspan="6">출원절차</td><td>주체</td><td colspan="2">특허를 받으려는 자</td></tr>
<tr><td rowspan="4">서면</td><td>출원서</td><td colspan="2">발명자 정정 가능, 단 등록 후에는 정정이 까다로움</td></tr>
<tr><td rowspan="2">명세서</td><td>발명의 설명</td><td>영어로 작성 가능, 미기재시 반려사유, 특허법 시행규칙 제21조 제3항 각호[325], 특허법 제42조 제3항에 따라 작성[326]</td></tr>
<tr><td>청구범위</td><td>영어로 작성 가능, 제출유예가능, 특허법 시행령 제5조[327], 특허법 제42조 제4항에 따라 작성[328]</td></tr>
<tr><td>도면</td><td colspan="2">영어로 작성 가능, 특허는 특허법 제42조 제3항 제1호 만족에 필요한 경우 제출하면 되나, 실용신안은 필수적으로 제출해야 하며 미제출시 반려사유</td></tr>
<tr><td>요약서</td><td colspan="2">보호범위, 확대된 선원의 지위, 보정범위(특허법 제47조 제2항 전단의 최초 명세서/도면의 범위)를 정함에 있어서 어떠한 기능도 하지 않음, 미제출시 보정명령사유</td></tr>
<tr><td>기간</td><td colspan="3">특별히 정해진 기간 없음</td></tr>
<tr><td>효과</td><td colspan="3">출원일자를 인정 받고 이후 심사청구를 하면 심사를 받아 특허결정서를 받을 수 있음</td></tr>
</table>

325) 위반시 보정명령사유(특허법 제46조 제2호)
326) 위반시 거절이유, 정보제공, 직권재심사, 특허무효사유
327) 위반시 거절이유
328) 위반시 거절이유, 정보제공, 직권재심사, 특허무효사유

4. 외국어 출원절차

주요내용요약		
	국어번역문 제출	오역정정서 제출
시기	최우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지(제42조의3 제2항) 단 명세서 또는 도면을 보정하거나 출원인이 심사의 청구를 한 경우는 불가(제42조의3 제3항)	명세서·도면 보정 가능 기간(제42조의3 제6항)
외국어 PCT 출원의 경우	국내서면제출기간 또는 1개월 연장기간(제201조 제1항) 단 출원인이 심사의 청구를 한 경우는 불가(제201조 제3항)	명세서·도면 보정 가능 기간(제201조 제6항)
요구되는 서면	서류제출서 제출(특허법 시행규칙 제21조의3 제1항, 제2항)	오역정정서 제출(특허법 시행규칙 제21조의3 제3항)
외국어 PCT 출원의 경우	제203조 서면에 첨부하여 제출(제203조 제1항)	오역정정서 제출(제201조 제6항)
여러 번 제출	최종 제출된 서류 이외의 서류는 처음부터 효력이 없었던 것으로 봄(제42조의3 제5항 단서)	특허법 제47조 제1항 제1호 또는 제2호에 따른 기간에 여러 번 서면이 제출된 경우는 마지막 서면에 의해서만 효력이 발생함(제42조의3 제7항)[329]
외국어 PCT 출원의 경우	최종 제출된 서류 이외의 서류는 처음부터 효력이 없었던 것으로 봄(제201조 제5항)	특허법 제47조 제1항 제1호 또는 제2호에 따른 기간에 여러 번 서면이 제출된 경우는 마지막 서면에 의해서만 효력이 발생함(제201조 제7항)
효과	국어번역문 제출 + 국어번역문에 따라 명세서 및 도면이 보정된 것으로 봄(제42조의3 제5항 본문)	국어번역문 정정(이 정정된 국어번역문이 특허법 제47조 제2항 후단의 최종 국어번역문이 됨)

외국어 PCT 출원의 경우	국어번역문 제출 + 국어번역문에 따라 명세서 및 도면이 보정된 것으로 봄(제201조 제5항)	국어번역문 정정(이 정정된 국어번역문이 특허법 제47조 제2항 후단의 최종 국어번역문이 됨)(제201조 제6항)

구분	조항	내용
보정제한	제47조제5항	외국어특허출원의 경우 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 등을 보정할 수 있음[330]
외국어 PCT 출원의 경우	제208조제1항제2호	수수료+번역문+기준일
분할출원 제한	제52조제1항단서	분할출원의 원출원이 외국어특허출원이면 국어번역문이 제출된 경우에만 분할출원 가능[331]
분할출원 국어번역문 제출기간	제52조제5항	분할출원이 외국어특허출원이면 최우선일부터 1년 2개월이 지난 후에도 분할출원일부터 30일 이내 국어번역문 제출 가능[332]
변경출원 제한	제53조제1항제2호	변경출원의 원출원이 외국어실용신안등록출원인 경우 국어번역문이 제출된 경우에만 변경출원 가능
변경출원 국어번역문 제출기간	제53조제7항	변경출원이 외국어특허출원이면 최우선일부터 1년 2개월이 지난 후에도 변경출원일부터 30일 이내 국어번역문 제출 가능
외국어 PCT 출원의 경우	제209조	수수료+번역문

329) 이것은 특허법 제42조의3 제5항 단서, 제47조 제4항, 제201조 제5항 괄호, 제201조 제7항, 제133조의2 제2항과 취지가 유사하다. 정해진 짧은 기간 내에 동일한 취지의 절차에 관한 서면이 복수회 제출된 경우, 이에 대한 특허청 또는 심판원의 업무처리편의를 위해, 가장 마지막에 제출한 서면에 대해서만 효과가 있는 것으로 본다. 참고로 오역정정은 특허법 제47조 제1항에 규정된 명세서 또는 도면의 보정가능기간 내에 수속할 수 있다(특허법 제42조의3 제6항). 다만 특허법 제42조의3 제7항은 특허법 제47조 제1항에 규정된 명세서 또는 도면의 보정가능기간 중 제47조 제1항 제1호와 제2호의 기간만을 언급하는데, 이유는 제47조 제4항과 같다. 첫째 특허법 제47조 제1항 제3호는 기간이 아닌 특정일이기 때문에 여러 번의 서면 제출 자체가 불가능하다. 둘째 특허법 제47조 제1항 본문의 기간은 정해진 짧은 기간이 아니고 기약 없는 긴 기간인바, 2 번 이상의 동일 절차가 수속되더라도 각 절차를 모두 고려해 업무처리를 할 수 있어, 각 절차 모두를 유효하게 인정한다.

330) 국어번역문을 제출하여 특허법 제42조의3 제5항에 따라 국어 명세서 및 도면이 있어야, 국어 명세서 및 도면을 바탕으로 명세서 또는 도면에 대한 보정이 가능하다. 특히 국어번역문이 없으면 특허법 제47조 제2항 후단에 따른 명세서 적법요건 자체의 판단이 곤란한

심사청구	제59조제2항제2호	출원인 : 외국어특허출원의 경우 국어번역문을 제출하지 아니하면 심사청구 불가[333] 제3자 : 기간제한 없음
외국어 PCT 출원의 경우	제210조	출원인 : 수수료+번역문 제3자 : 국내서면제출기간 또는 1개월 연장기간 이후(기간제한 있음)
출원공개	제64조제2항제2호	외국어특허출원의 경우 국어번역문을 제출하지 아니하면 출원공개 불가
외국어 PCT 출원의 경우	제207조	진입완료 후+우선일 1년 6개월 경과+국제공개(국어번역문을 제출하지 아니하면 출원공개 불가)

주요내용요약		
외국어출원절차	주체	출원인
	서면	출원서에 취지 기재
	기간	출원시
	효과	외국어로 명세서, 도면 작성 가능
	외국어	영어
국어번역문제출 절차	주체	출원인

바, 명세서 또는 도면의 보정 전에 반드시 국어번역문이 먼저 제출되어야 한다.

331) 분할출원은 원출원의 출원서에 첨부한 명세서 및 도면에 기재한 사항의 범위에서만 가능하다(특허법 제52조 제1항). 다만 실무에서는 심사편의를 위해 원출원의 출원서에 첨부한 명세서 및 도면이 외국어인 경우 그 국어번역문을 참고해서 원출원의 출원서에 첨부한 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위가 무엇인지를 살필 수 있도록 운용한다. 이에 분할출원 전에 먼저 원출원에 대한 국어번역문을 제출할 것을 요구하는 것입니다. 변경출원 또한 마찬가지다.

332) 분할출원은 특허법 제52조 제1항 각호에 해당하는 기간에 할 수 있도록 규정되어 있다. 따라서 특허법 제52조 제1항 각호에 해당하는 기간이 특허법 제42조의3 제2항에 해당하는 기간을 경과했다 하더라도(분할출원은 출원일 소급효가 있어 분할출원을 한 시점이 법리적으로 특허법 제42조의3 제2항을 도과했을 수 있다), 출원이 취하되지 않고(특허법 제42조의3 제4항), 분할출원이 가능하도록 하고자, 30일의 추가 기간을 더 주는 것이다. 변경출원도 마찬가지의 취지다.

333) 심사관은 국어 명세서 및 도면으로 심사한다. 이에 국어번역문을 제출하기 전에는 심사관에게 심사의 요청을 할 수 없다.

	서면	서류제출서, 명세서/도면 번역문
	기간	우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지
		단 명세서/도면 보정, 심사청구절차를 밟은 후에는 불가
	효과	번역문제출 + 명세서/도면 보정
	미제출시	기간 내 명세서 번역문 미제출시 출원절차 취하간주 기간 내 도면 번역문 미제출시 보정명령
		명세서/도면 보정, 분할출원, 변경출원, 심사청구, 출원공개 제한
오역정정절차	주체	출원인
	서면	오역정정서, 정정사항 설명서
	기간	명세서/도면 보정 가능 기간 내
	효과	번역문 정정
오역관련규정	최초 명세서·도면 기준으로 신규사항추가금지(제47조 제2항 전단), 최종 국어번역문 기준으로 신규사항추가금지(제47조 제2항 후단)	

5. 청구범위 제출 유예제도

국어번역문 제출	청구범위 보정
번역문 제출 후에만 명세서·도면 보정 가능(제47조 제5항 / 제208조 제1항 제2호)	–
번역문 제출 후에만 분할출원 가능(제52조 제1항 단서)	–
분할출원시 +30일(제52조 제5항)	분할출원시 +30일(제52조 제6항)
번역문 제출 후에만 변경출원 가능(제53조 제1항 제2호 / 제209조)	–
변경출원시 +30일(제53조 제7항)	변경출원시 +30일(제53조 제8항)

번역문 제출 후에만 출원인 심사청구 가능(제59조 제2항 제2호 / 제210조)	청구범위 적은 후에만 출원인 심사청구 가능(제59조 제2항 제1호)
번역문 제출 후에만 출원공개(제64조 제2항 제2호)	청구범위 적은 후에만 출원공개(제64조 제2항 제1호)
–	청구범위 제출 기간이 경과되었으나 청구범위를 기재하지 아니한 정당권리자 출원(시행규칙 제11조 제1항 제5호의2)
분리출원 불가(시행규칙 제11조 제1항 제5호의3)	분리출원 불가(시행규칙 제11조 제1항 제5호의3)
번역문 제출 후에만 분할출원 가능(시행규칙 제11조 제1항 제20호)	–
번역문 제출 후에만 변경출원 가능(시행규칙 제11조 제1항 제20호)	–
번역문 제출 후에만 출원인 심사청구 가능(시행규칙 제11조 제1항 제20호)	청구범위 제출 후에만 출원인 심사청구 가능(시행규칙 제11조 제1항 제15호)
번역문 제출 후에만 조기공개신청 가능(시행규칙 제11조 제1항 제20호)	청구범위 제출 후에만 조기공개신청 가능(시행규칙 제11조 제1항 제16호)
〃 보정가능	—

→ 반려사유

주요내용요약		
청구범위 제출 절차	주체	출원인
	서면	보정서
	기간	우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지
	효과	청구범위 보정
	미제출시	기간 내 미제출시 출원절차 취하간주
		심사청구(출원인이 심사청구하는 경우에 한함[334]), 출원공개 제한(출원인이 조기공개신청하는 경우 포함[335])
PCT 출원의 경우	미제출시	보완사유(청구범위 제출 유예 불가)

334) 제3자가 심사청구하는 경우는 제한이 없다.
335) 조기공개신청은 제3자는 할 수 없고, 출원인만 가능한 절차다.

5-1. 임시명세서 절차

주요내용요약		
임시명세서 절차	주체	출원인
	서면	출원서에 취지 기재 + 청구범위 제출 유예
	기간	출원시
	효과	발명의 설명 임의형식으로 작성 가능 전자문서로 제출시 상용화된 소프트웨어 사용 가능
	조치	우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지 받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 전문 보정 필요
		기간 내 보정하지 않을 경우 출원절차 취하간주

6. 기탁절차

주요내용요약		
기탁필요여부	출원시 용이입수 불가능	출원 전에 기탁기관에 기탁한 후 특허청에서 기탁절차를 밟아야 함, 출원 전에 기탁하지 않았거나 기탁절차를 밟지 않거나 기탁절차가 무효로 된 경우는 특허법 제42조 제3항 제1호 등으로 출원이 거절결정될 수 있음
	출원시 용이입수 가능	출원 전 기탁이 필수는 아님, 기탁하지 아니한 경우는 그 미생물의 입수방법을 발명의 설명에 기재하면 됨
기탁절차	주체	출원인
	서면	출원서에 취지 기재, 명세서에 수탁번호 기재, 증명서류 첨부(국내에 소재지가 있는 기탁기관에 기탁한 경우 제외) 개정법
	기간	출원시
	효과	기탁참작하여 특허법 제42조 제3항 제1호 판단
출원용으로 기탁된	허락 받은 경우	분양 가능, 타인의 이용은 금지

미생물의 분양	출원공개 또는 설정등록된 경우	시험 또는 연구 목적용으로만 분양 가능, 타인의 이용은 금지
	제63조 제1항의 의견서 작성에 필요한 경우	

7. 공지예외적용절차

주요내용요약		
의사에 의한 공지	주체	출원인
	서면	출원서에 취지 기재, 증명서류 첨부(출원일부터 30일 이내 가능)
	기간	공지 등이 된 날부터 1년 이내 출원
	효과	공지 등이 되지 아니한 것으로 봄
	기타	조약 또는 법률에 따라 국내외에서 출원공개 또는 등록공고되어 공지된 경우는 제외
		출원시 취지기재, 출원일부터 30일 이내 증명서류 제출을 누락했어도 명세서/도면 보정가능기간, 특허결정서를 송달받고 그 받은 날부터 3개월 또는 설정등록일 중 빠른 날 이내에 보완 가능 +수수료 제출
의사에 반한 공지	주체	출원인
	서면	×(문제가 된 경우 의사에 반한 공지 증명)
	기간	공지 등이 된 날부터 1년 이내 출원
	효과	공지 등이 되지 아니한 것으로 봄

8. 명세서·도면 보정절차

명세서 및 도면의 보정가능 기간		
거절이유통지를 받기 전[336]	출원 후 특허결정서 송달 전	
거절이유통지를 받은 후[337]	일반 거절이유통지를 받은 경우	해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간[338]
	최후 거절이유통지[339]를 받은 경우	
	거절결정을 받은 경우	재심사 청구할 때[340]

336) 명세서 또는 도면의 보정을 참작하여 심사대상을 확정한 후 기 통지한 거절이유의 극복 여부를 심사해야만 하는 시기가 아닌 경우

337) 명세서 또는 도면의 보정을 참작하여 심사대상을 확정한 후 기 통지한 거절이유(또는 거절결정이유)의 극복 여부를 심사해야만 하는 시기이어서, 정해진 기간 내에만 명세서 또는 도면의 보정을 허용해, 심사대상을 먼저 확정하고, 이어서 심사를 속행해야 하는 시기인 경우

338) 거절이유를 통지할 때는 기간을 정하여(=지정기간) 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한다(특허법 제63조 제1항 본문). 위 의견서를 제출할 수 있는 지정기간을 의미한다.

339) 최후 거절이유란 거절이유통지(단 특허법 제66조의3 제2항에 따라 직권 재심사가 진행된 경우 특허결정 취소통지 전의 거절이유통지는 제외한다, 즉 직권 재심사에서는 특허결정 취소통진 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유라 할지라도 일반으로 거절이유를 통지한다)에 대한 보정에 따라 보정 전 심사대상에는 없었으나 보정으로 인해 새롭게 거절이유가 발생된 경우다(특허법 제47조 제1항 제2호). 거절이유가 있으면 이를 통지하고 의견서 제출기회를 부여해야만 거절결정을 할 수 있다(특허법 제63조). 그런데 의견서 제출기회가 부여되면 항상 명세서 또는 도면의 보정이 허용된다(특허법 제47조 제1항). 이를 바탕으로 본다.

거절이유를 통지했는데, 이에 따라 보정을 했고, 보정에 따라 기 통지한 거절이유는 극복되었으나, 보정 때문에 종전에는 없었던 거절이유가 새롭게 발생했다. 즉 심사를 한번 했는데 명세서 또는 도면을 보정하여 다시 변경된 심사대상으로 심사를 해야 했고, 그랬더니 종전에는 통지할 수 없었던 새로운 거절이유가 발생하여 불가피하게 거절이유를 재차 통지하고, 의견서 제출기회와 심사대상을 변경할 수 있는 명세서 또는 도면의 보정기회를 부여하게 되어, 새로운 심사대상으로 새로운 심사를 또 하게 될 수 있는 상황이 되었다. 이 경우는 이후로는 거절이유를 통지하고 의견서 제출기회를 부여하면서 명세서 또는 도면의 보정을 허용해 심사대상을 또 변경하는 것을 막아, 심사의 반복을 차단하고자, 최후로 거절이유를 통지함으로써 보정범위를 제한하며 그 제한을 위배할 경우 보정을 각하결정(특허법 제51조)하여 또 다시 거절이유를 통지하는 심사의 반복을 제어한다. 즉 보정범위가 제한되며 이를 만족하지 않을 경우 그 보정을 각하할 수 있음을 표시하는 것이 최후거절이유통지라고 보면 된다. 환언하면 심사대상을 바꾸는 보정에 따라 계속 새로운 거절이유를 생성하면 더 이상 심사대상을 바꾸는 보정을 허용하지 않고 보정을 각하하여 새로운 거절이유에 대한 통지를 차단함으로써 심사의 반복을 막겠다는 의사표시가 최후 거절이유통지다.

한편 자진보정기간에 보정을 했고, 이 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우는 최후로 거절이유를 통지하지 않는다. 자진보정기간에서의 보정이란 심사를 한번 했고, 이에 대응해 심사대상을 바꾸는 보정이라고 단언할 수 없기 때문이다. 즉 자진보정기간에 한 보정에 의해 발생한 새로운 거절이유는 심사의 반복을 유도한 보정이라 단언할 수 없기 때문에

심사관 심사 때 대비 분

<table>
<tr><th colspan="3">주요내용요약</th></tr>
<tr><td>자진보정기간</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td>최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간</td><td>–</td><td rowspan="2">기간 내에 여러 번 보정한 경우 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하간주</td></tr>
<tr><td>최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간</td><td rowspan="2">제47조 제2항 / 제47 제3항 / 제51조 제1항 위반시 보정각하결정</td></tr>
<tr><td>거절결정에 따른 재심사 청구시</td><td>–</td></tr>
<tr><td rowspan="3">보정각하결정</td><td colspan="2">청구항 삭제에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우는 제외(제51조 제1항 괄호)</td></tr>
<tr><td colspan="2">보정각하사유가 있었으나 보정각하결정을 하지 않고 절차를 진행하여 직권보정, 직권재심사, 재심사청구, 거절결정불복심판청구(제170조 제1항 후단 괄호)가 있은 경우 이미 지나간 보정에 대해서는 보정각하결정 불가(제51조 제1항 단서)</td></tr>
<tr><td colspan="2">단독불복불가, 거절결정과 함께 불복 가능, 불복하지 않고 절차를 진행하여 직권재심사, 재심사청구가 있은 경우 이미 지나간 보정각하결정에 대해서는 불복 불가(제51조 제3항 단서 괄호)</td></tr>
</table>

9. 분할, 분리, 변경출원절차

	분할출원	변경출원
주체	원출원인 (특허법 제52조 제1항 본문)	원출원인 (특허법 제53조 제1항 본문)
기간	명세서·도면 보정가능기간 거절결정서 받은 후 특허결정서 받은 후 (특허법 제52조 제1항 각호)	최초 거절결정서 받은 날부터 3개월 전 (특허법 제53조 제1항 제1호)

이 경우는 최후로 거절이유를 통지하지 않는다.

340) 이때는 기간이 아니라 재심사청구절차를 밟는 특정 시점에 보정이 가능하다.

서면	출원서에 취지 및 원출원 표시 (특허법 제52조 제3항)	출원서에 취지 및 원출원 표시 (특허법 제53조 제3항)
효과	출원일 소급효 (특허법 제52조 제2항)	출원일 소급효 (특허법 제53조 제2항)
	원출원 우선권 자동승계 (특허법 제52조 제4항)	–
중복특허 취급	청구범위 중복시 거절이유통지 (특허법 제36조 제2항)	원출원 취하간주 (안 겹치게 해주려고) (특허법 제53조 제4항)
기타	분 원출원 번역문 제출 후 가능 (특허법 제52조 제1항 단서)	변 원출원 번역문 제출 후 가능 (특허법 제53조 제1항 제2호)
분 30 청 30 심 30 조 3	+3개월, +30일, +30일 (특허법 제52조 제4항 내지 제6항)	+3개월, +30일, +30일 (특허법 제53조 제6항 내지 제8항)
	+30일 (특허법 제59조 제3항)	+30일 (특허법 제59조 제3항)

	분리출원
주체	원출원인
기간	거불심 기각심결문 받은 후
서면	출원서에 취지 및 원출원 표시
효과	출원일 소급효
	원출원 우선권 자동승계
기타	심사청구기간 +30일, 외국어출원, 임시명세서출원, 재분할·분리·변경출원, 재심사청구 不可

10. 우선권주장절차

주요내용요약			
조약우선권 주장절차	주체	조약당사국 국민 또는 조약당사국에 주소 또는 영업소가 있는 자로서 조약 당사국 출원인 또는 승계인	
	서면	출원서에 취지, 기초출원 국가명, 기초출원 연월일 기재	
		증명서류첨부 (둘 중의 어느 하나)	조약 당사국 정부가 인증하는 출원의 연월일을 적은 서면, 명세서 및 도면의 등본
			조약 당사국 출원의 출원번호 및 접근코드
	기간	기초출원일부터 1년 이내 출원	
	효과	기초출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 기초출원일에 출원한 것으로 보고 심사 등을 진행	

-발명별로 우선일 인정

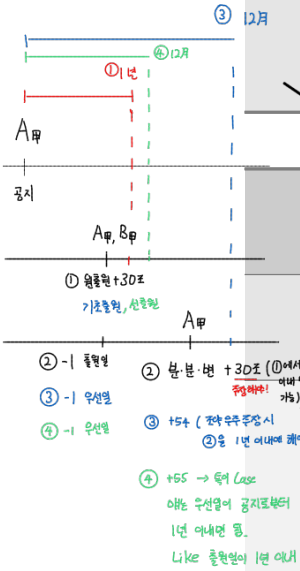
= 심사와 등록 후

주요내용요약		
국내 우선권주장절차	주체	특허를 받고자 하는 자
	서면	출원서에 취지, 선출원 표시
	기간	선출원일부터 1년 이내 출원
		선출원이 절차 계속 중일 것(제55조 제1항 제2호 내지 제4호)
	효과	선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 선출원일에 출원한 것으로 보고 심사 등을 진행

	조약우선권주장	국내우선권주장
주체	조약당사국 국민 또는 조약당사국에 주소 또는 영업소가 있는 자로서 조약 당사국 출원인 또는 승계인(특허법 제54조 제1항, 파리조약 제3조, 제4조 A.1)	특허를 받고자 하는 자(특허법 제55조 제1항)
기간	1년 이내 출원(특허법 제54조 제2항)	1년 이내 출원(특허법 제55조 제1항 제1호)
서면	출원서에 취지, 기초출원 국가명, 기초출원 연월일 기재 / 우선일부터 1년 4개월까지 증명서류 제출(특허법 제54조 제3항, 제4항, 제5항)	출원서에 취지, 선출원 표시(특허법 제55조 제2항)
효과	발명별로 우선일 인정(특허법 제54조 제1항, 파리조약 제4조 B)	제30조 제1항 포함해서 발명별로 우선일 인정(특허법 제55조 제3항[341], 제4항)
이중우선방지	판례	특허법 제55조 제5항
우선권 주장 보정 / 추가	우선일부터 1년 4개월(특허법 제54조 제7항)	선출원일부터 1년 4개월(특허법 제55조 제7항[342])

341) 특허법 제30조 제1항에 있어 우선일을 인정하는지에 효과 차이가 있다(심사기준).
342) 우선일부터 1년 4개월 vs 선출원일부터 1년 4개월

우선권 주장 취하	출원절차 계속 중	선출원일부터 1년 3개월 전 (특허법 제56조 제2항)
기타	기초출원 최선성, 정규성, 특허·실용신안등 (파리조약 제4조 A.3, C.4)	선출원 분할·분리·변경출원 ×, 절차 계속 중, 특허·실용신안 (특허법 제55조 제1항 제2호 내지 제4호)
	—343)	선출원일부터 1년 3개월 경과 후 선출원 취하 간주 → 중복특허우려 때문 (특허법 제56조)



특허법 제30조 제1항 제1호 절차 적용과 관련한 분할, 변경, 조약우선권주장, 국내우선권주장 비교

	1년 이내 출원에서의 출원일	출원일부터 30일 내 증명서류에서의 출원일
분할·변경출원	원출원일	분할·분리·변경출원일 (출원일 소급효 예외, 특허법 제52조 제2항 제2호, 제53조 제2항 제2호)
조약우선권주장출원	우선권주장출원일(심사기준)	우선권주장출원일
국내우선권주장출원	선출원일 (특허법 제55조 제3항)	우선권주장출원일

국내우선권주장 선출원 취하간주 관련	
선출원 취하간주	선출원일부터 1년 3개월 지난 때 선출원 취하간주(특허법 제56조 제1항 본문) PCT 출원의 경우 선출원일부터 1년 3개월 지난 때 또는 기준일 중 늦은 때 선출원 취하간주(특허법 제202조 제3항 제3호)
	위 기간 전 선출원이 무효, 취하, 포기, 특허여부결정·심결확정, 국내우선권주장 취하된 경우 예외(특허법 제56조 제1항 각호)

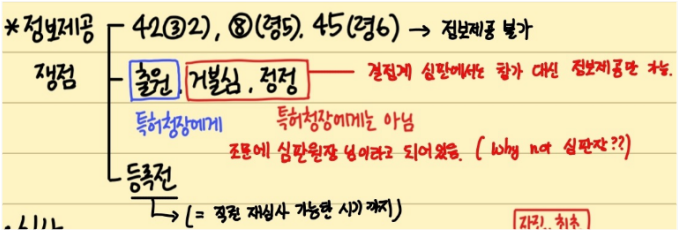
343) 조약우선권주장은 외국출원을 기초로 하는 바, 국내에서의 중복특허염려가 없어 특허법 제56조와 같은 별도의 규정이 존재하지 않는다.

국내우선권주장 취하제한	선출원일부터 1년 3개월 지난 후에는 국내우선권주장 취하 불가(특허법 제56조 제2항)
국내우선권주장 취하간주	선출원일부터 1년 3개월 이내 국내우선권주장 출원 취하시 국내우선권주장 취하간주(특허법 제56조 제3항)

04 심사관 심사

1. 개요

주요내용요약		
심사청구	누구든지 가능	출원인 심사청구 제한(청구범위, 국어번역문 제출 후 가능) 제3자 심사청구 제한 없음
		PCT 출원의 경우 출원인 심사청구 제한(국어번역문 제출 후 가능) PCT 출원의 경우 제3자 심사청구 제한(국내서면제출기간 또는 연장기간 경과 후 가능, 특허법 제210조)
	출원일부터 3년, if not 출원 취하간주 정당권리자출원・분할출원・분리출원・변경출원 +30일	
	취하불가	
	제3자 심사청구 후 출원인의 보정에 의해 청구항 수 증가한 경우 심사청구료는 출원인이 납부해야 하고, 미납시 보정 무효 가능(특허법 제16조 제1항 단서)	
	우선심사신청, 심사유예신청, 특허여부결정보류신청	
심사관 제척	신분관계, 예단배제(선입견 배제), 직접 이해관계(특허법 제68조)	
심사협력	전문기관(특허법 제58조), 정보제공(아래 그림참고)(특허법 제63조의2), 외국심사결과 제출명령(특허법 제63조의3)	
심사	거절이유통지(특허법 제63조), 거절결정(특허법 제62조), 특허결정(특허법 제66조), 보정각하결정(특허법 제51조), 직권보정(특허법 제66조의2), 직권 특허결정 취소(특허법 제66조의3)	
재심사	명세서・도면 직권보정 취하간주(특허법 제66조의2), 직권재심사(특허법 제66조의3), 재심사청구(특허법 제67조의2)	



2. 우선심사신청

주요내용요약
누구든지 가능(우선심사의 신청에 관한 고시 제3조)
출원공개 후 제3자가 업으로서 실시하는 경우 긴급처리가 필요한 경우(국가정책, PPH, 출원인보호) 재난의 예방·대응·복구 등에 필요한 경우
우선심사결정 통지 후에는 취하 불가(심사기준)

3. 재심사청구

주요심사기준정리
재심사결과 거절결정된 출원에 대하여 거절결정불복심판에서 그 거절결정이 취소되어 심사단계로 환송된 뒤 다시 다른 이유로 거절결정된 상황에서는 재심사청구 가능(심사기준)
재심사청구시의 보정에 의해서도 지적한 거절이유가 해소되지 않은 경우 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것은 아니므로 보정은 인정하고 거절결정(심사기준)
재심사가 청구된 경우 거절결정은 취소된 것으로 보므로 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 할 수 있는 행위, 즉 거절결정에 대한 불복심판청구 및 분할출원 불가(심사기준)
재심사청구 취하 불가
재심사청구가 있는 경우 종전에 이루어진 특허결정, 거절결정은 취소된 것으로 보므로, 동일자로 재심사청구의 취지가 기재된 보정서가 복수회 제출된 경우, 제2회째부터의 보정서는 보정이 가능한 기간 내에 제출된 보정서로 볼 수 없어 소명기회 부여한 후 반려(심사기준)

4. 출원공개 (공개시점 - 우선일부터 1년 6개월)

주요내용정리		
효과		서면경고 가능(국어 PCT 출원의 경우 국제공개시부터 가능) 보상금청구권 발생 가능 확대된 선원 지위 발생 전제조건 제3자 실시에 대해 우선심사신청 가능(특허법 제61조 제1호) 특허법 제29조 제1항 각호 지위 발생 (출공 전에는 확산 지위) 기탁된 미생물 시료분양 가능(시행령 제4조 제1항 제1호) 서류 열람 가능(특허법 제216조)
공개×	출원공개	공개 전 출원절차 종결된 경우 무효·취하·포기·거절확정·거부결정 확정 청구범위 미기재 → 취하 번역문 미제출 등록공고한 경우 심사가 빨리 된 경우 등록공고 되고 예비공고 의미의 출원공개× 비밀취급된 발명 – 국방상 필요한 발명 공서양속 문란, 공중위생 해할 염려 있는 사항
	국제공개	공개 전 출원절차 종결된 경우(PCT21) 공서양속 문란(PCT21) 국제공개 필요 없다고 선언한 국가만 지정한 경우(PCT64) ↳ 요즘 이런 거 없어서 시험에 안 나옴ㅎ
	등록공고	비밀취급된 발명

특허공보 게재 주요사항
심사청구(특허법 제60조 제2항)
허가등에 따른 존속기간연장등록 X 출원(특허법 제90조 제5항) 출원안 해도 공고. 출원안 해도 연장간주 됐기 때문
특허권 설정등록, 허가등에 따른 존속기간연장등록, 등록지연에 따른 존속기간연장등록(특허법 제87조, 제92조 제3항, 제92조의5 제3항)
정정(특허법 제136조 제11항) ↳ 청구범위 바뀔수 있으므로
상속인 부존재, 법인청산에 따른 특허권 소멸(시행규칙 제55조)
공시송달(특허법 제219조)



5. 보상금청구권

주요내용요약
특허권 행사에 영향을 미치지 않는 독립적인 권리(특허법 제65조 제4항)
설정등록 후에 행사 가능(특허법 제65조 제3항)
특허권 침해시 인정되는 규정 중 간접침해(특허법 제127조), 생산방법추정(특허법 제129조), 자료제출명령(특허법 제132조), 공동불법행위책임(민법 제760조), 소멸시효(민법 제766조) 준용
출원 무효·취하·포기·거절결정확정·기각심결확정, 특허무효심결확정(후발적무효사유 제외)·취소결정확정시 보상금청구권 소급 소멸(특허법 제65조 제6항)

→ 126, 128, 130 빠져 있는 것이 시험으로 나옴 (131, 126-2는 시험에 잘 X)

6. 전문기관 등

전문기관 취소사유(제58조의2 제1항)	전자화기관 취소사유(제217조의2 제7항)
• 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우 • 제58조제5항에 따른 등록기준에 맞지 아니하게 된 경우 • 전문기관의 임직원이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우	• 산업통상자원부령으로 정하는 시설 및 인력기준을 충족하지 못하는 경우 • 임직원이 직무상 알게 된 특허출원 중인 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 경우

05 특허권, 실시권, 질권

1. 특허를 받을 수 있는 권리

주요내용요약		
특허를 받을 수 있는 권리의 의미	특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 않은 자가 출원할 경우 거절결정(제33조 제1항 본문)	
	특허를 받을 수 있는 권리가 공유임에도 불구하고 일부 공유자를 누락하고 출원할 경우 거절결정(제44조)	
특허를 받을 수 있는 권리의 발생	발명의 완성과 동시에 발명자에게 발생 / 공동발명인 경우 공동발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 공유	
특허를 받을 수 있는 권리의 특징	이전 가능(단 공유의 경우 지분양도시 타 공유자 동의 필요, 즉 합유에 준하는 성질이 있음) / 질권설정 불가 / 보상금청구권 행사 가능	
특허를 받을 수 있는 권리의 승계	출원전 승계	출원이 대항요건 / 이중양도시 먼저 출원한 자가 대항 가능 / 이중양도시 동일자에 출원한 경우 협의하여 정한 자에게만 승계효력발생
	출원후 승계	상속 기타 일반승계를 제외하고는 출원인변경신고를 하여야만 승계효력발생 / 이중양도시 먼저 출원인변경신고한 자에게 승계효력발생 / 이중양도시 동일자에 출원인변경신고한 경우 협의하여 정한 자에게만 신고효력발생

	특허를 받을 수 있는 권리	특허
양도시 공시요구	출원 후 승계시 출원인변경신고 필요(특허법 제38조 제4항) 일반승계 제외(제5항)	특허권 이전시 등록 필요(특허법 제101조 제1항 제1호) 일반승계 제외(특허법 제101조 제1항 제1호 괄호)
실시권설정·허락	배타적인 효력이 없어서 실시권이라는 표현을 명시적으로 사용하지는 않는다	전용실시권 설정·통상실시권 허락가능(특허법 제100조 제1항, 제102조 제1항)

질권설정	질권설정 불가(특허법 제37조 제2항)	질권설정 가능(특허법 제99조 제2항)
공유	지분 양도시 공유자 동의 필요(특허법 제37조 제3항)	지분 양도, 전용실시권 설정·통상실시권 허락, 지분에 대해 질권설정시 공유자 동의 필요(특허법 제99조 제2항)
방해배제청구권	–	침해금지 및 침해예방에 필요한 행위 청구 가능(특허법 제126조)
배상청구권 (신용회복청구권)	보상금청구가능(특허법 제65조 제2항)	손해배상청구가능(특허법 제128조 제126조의2, 제128조의2), 신용회복청구가능(제131조)
침해죄	–	특허법 제225조
과실추정	–	특허법 제130조
수용	국방상 필요+비상시(특허법 제41조 제2항)	국방상 필요+비상시(특허법 제106조)

	출원발명	특허발명
출원발명은 특허발명과 마찬가지로 공개될 수 있고(출원공개), 특허를 받을 수 있는 지위에 있는 발명이기 때문에 특허발명의 규정을 일부 준용한다. 단 출원발명은 출원절차의 무효, 취하, 포기, 거절결정확정, 거절결정불복심판의 기각심결확정으로 특허를 못 받을 수도 있는 것이기에 특허발명보다 보호 등이 일부 미흡하다.		
침해금지청구 / 침해죄	–	특허법 제126조 / 제225조
간접침해범위[344]	특허법 제65조 제5항	특허법 제127조
배상청구	특허법 제65조 제2항[345]	특허법 제128조, 제131조[346]
생산방법추정	특허법 제65조 제5항[347]	특허법 제129조
과실추정	–[348]	특허법 제130조
모방입증책임 경감을 위한 자료제출명령	특허법 제65조 제5항	특허법 제132조

↘ * 손해배상청구권(128) (part6에서 재서술)

② [(침양-공제) ≤ Max] × 배-이 + (공제+Max초과-실시권不可) × 합·로

不可 ④ 침해자 이익액

⑤ 합리적 크레디

⑧ x3배

모방입증책임 경감을 위한 구체적 행위태양 제시 의무	–	특허법 제126조의2
배상액입증책임 경감을 위한 감정사항 설명의무	–	특허법 제128조의2
이전(양도/일반승계)	특허법 제37조 제1항, 제3항 / 제38조	특허법 제99조 제1항, 제2항 / 제101조 제1항 제1호
질권, 실시권 설정	특허법 제37조 제2항[349]	특허법 제99조 제2항, 제4항, 제100조 제1항, 제102조 제1항
수용	특허법 제41조 제2항	특허법 제106조
포기제한	–[350]	특허법 제119조

344) 청구범위에 기재된 발명을 보호한다(특허법 제97조). 청구범위에 기재된 발명 자체를 모방한 경우 문언침해라 한다. 청구범위에 기재된 발명의 균등범위를 모방한 경우 균등침해라 한다. 청구범위에 기재된 발명의 전용품을 모방한 경우 간접침해라 한다. 문언침해, 균등침해, 간접침해 모두 출원발명과 특허발명의 보호에서 동일하게 적용한다(사견). 즉 출원발명에 대한 보상금청구를 할 수 있는 출원발명의 모방이라 함은 출원발명과 같은 것(문언침해), 출원발명과 균등한 것(균등침해), 출원발명의 전용품(간접침해)의 실시를 일컫는다 하겠다(사견).

345) 특허법 제128조 제2항, 제4항 또는 제8항과 같은 금액의 청구는 불가하다(사견). 특허법 제131조와 같은 신용회복청구 규정도 없다.

346) 특허침해에 대해서는 손해배상을 갈음하여 신용회복을 청구할 수도 있다. 이는 특허침해 사실을 침해자가 신문광고 등을 통해 게재함으로써 침해자가 판매한 발명은 특허발명과 출처가 다르며 특허발명과 품질이 다를 수 있으니, 침해자가 판매한 발명 때문에 특허발명에 대한 그릇된 인식을 갖지 말 것을 공개하여 특허발명의 신용을 회복하는 수단이다.

347) 보상금청구할 때 특허침해금지 또는 특허손해배상청구시처럼 생산방법추정이 가능하다.

348) 출원발명의 모방실시는 과실을 추정하지 않는다. 따라서 고의 또는 과실을 성립시켜야 한다. 이것이 특허법 제65조 제2항에서 "출원공개 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터" 보상금 청구가 가능하다는 것의 이유다.

349) 출원발명에 대해서는 질권설정이 불가하다. 또한 출원발명은 침해금지효력(특허법 제126조) 등의 배타적 효력이 없기 때문에 실시권 설정이라는 개념이 별도로 등장하지 않는다. 물론 실무에서는 출원발명에 대해 출원인이 실시의 허락을 할 수 있으며, 실시의 허락을 받은 자에게는 보상금청구의 행사가 불가할 것이다(사견).

350) 여기는 질권 설정은 불가하고, 실시권 등의 종속권리도 특별히 등장하지 않는다. 또한 여기는 특허를 받을 수 있는 권리의 포기라는 규정이 따로 없다. 특허를 받지 않고자 한다면 출원절차를 취하하거나 포기하면 되며, 출원절차의 취하 또는 포기는 출원인이 자신의 의사에 따라 밟을 수 있다.

2. 청구항별 가능 쟁점

출원절차	특허등록 이후
등록료 납부시 청구항별 포기 (특허법 제215조의2)	청구항별 특허권 포기 (특허법 제215조에서 제119조 준용)
	청구항별 특허취소결정 / 특허무효심결 / 권리범위확인심결 (특허법 제215조에서 제132조의13 제3항, 제133조 제3항 준용)
	청구항별 특허취소신청 / 특허무효심판청구 / 권리범위확인심판청구 (특허법 제132조의2 제1항 단서, 제133조 제1항 단서, 제135조 제3항)
	청구항별 특허취소신청, 특허무효심판청구, 권리범위확인심판청구 취하 (특허법 제132조의12 제2항, 제161조 제2항)

3. 특허료

주요내용정리		
등록료	납부기간	특허결정서, 특허결정심결문 받은날부터 3개월
	추가납부기간	6개월
	보전기간	1개월
	추후보완	정당한 사유 소멸한 날부터 2개월, 추가납부기간 또는 보전기간 중 늦은 날부터 1년
유지료	납부기간	각 해 설정등록일에 해당하는 날
	추가납부기간	6개월
	보전기간	1개월
	추후보완	정당한 소멸한 날부터 2개월, 추가납부기간 또는 보전기간 중 늦은 날부터 1년
	권리회복신청	추가납부기간 또는 보전기간 중 늦은 날부터 3개월

4. 존속기간연장

아래의 내용을 제외한 나머지는 양 절차의 규정이 동일하다.		
	허가등에 따른	등록지연
출원기간	허가등을 받은 날부터 3개월 단 원 존속기간 만료 전 6개월 이후는 불가 (특허법 제90조 제2항)	설정등록일부터 3개월[351] (특허법 제92조의3 제2항)
출원효과	존속기간연장등록간주 → 끝고 바로 등어감 (특허법 제90조 제4항, 제5항)	–[352]
출원서 작성내용	1. 연장대상특허권의 특허번호, 연장대상청구범위 → 허가 대상만 연장해주기 때문 2. 연장신청기간(Max 5년) 3. 허가등의 내용 4. 연장이유 (특허법 제90조 제1항, 특허법 시행규칙 제53조)	1. 연장대상특허권의 특허번호 2. 연장신청기간 3. 연장이유 (특허법 제92조의3 제1항, 특허법 시행규칙 제54조의3)[353]
보정대상 ↓ 시험문제에서는 등록번호 보정 X 만	1. 연장대상청구범위 2. 연장신청기간 3. 허가등의 내용 4. 연장이유 (특허법 제90조 제6항)	1. 연장신청기간 2. 연장이유 (특허법 제92조의3 제4항)
연장된 특허의 효력	허가등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시행위에만 미침 (특허법 제95조)	–[354]
거절이유 및 무효사유	1. 연장대상이 5개 아닌 경우 2. 특허권자, 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자가 허가등을 받지 아니한 경우 3. 연장신청기간이 초과된 경우 4. 특허권자가 출원하지 않은 경우 5. 특허권이 공유인 경우 공동으로 출원하지 않은 경우	1. 연장신청기간이 3개 초과된 경우 2. 특허권자가 출원하지 않은 경우 3. 특허권이 공유인 경우 공동으로 출원하지 않은 경우

5. 재산권 사용・수익・처분행위 (다음 페이지 그림과 오류)

재산권 사용・수익・처분 행위시의 동의 내용 정리(특허청 자료)						
유형		공유자	특허권자	전용권자	통상권자	질권자 등
특허권	이전	동의要				
	질권설정	동의要				
	전용실시권설정	동의要				
	통상실시권설정	동의要				
	포기/정정			동의要	동의要	동의要
전용실시권	이전	동의要	동의要			
	질권설정	동의要	동의要			
	통상실시권설정	동의要	동의要			
	포기				동의要	동의要
통상실시권	이전	동의要	동의要	동의要		
	질권설정	동의要	동의要	동의要		
	포기					동의要
비고		• 상속, 기타 일반승계에 따라 이전하는 경우 동의 不要 • 전용실시권 및 통상실시권을 실시사업과 함께 이전하는 경우 특허권자 또는 전용실시권자의 동의 不要				

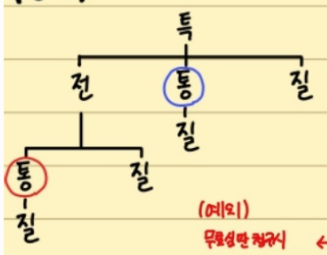
351) 이 경우는 존속기간연장사유가 설정등록 전에 발생한 것인바, 설정등록일을 기산점으로 한다. 이에 반해 허가등에 따른 경우는 존속기가연장사유가 설정등록 이후에 발생한 것인바 허가등을 받은 날을 기산점으로 하고 또한 허가등을 받은 날이 원 존속기간 만료에 임박한 날일 수도 있는바 제척기간을 둔다.

352) 원 존속기간만료에 임박하여 설정등록이 있을 수는 없을 것으로 보아, 여기는 출원과 동시에 존속기간연장을 간주하는 규정이 없다.

353) 여기는 청구항 모두가 심사지연의 대상인바, 청구범위 표시가 필요 없고, 허가등의 내용이 필요 없다.

354) 여기는 심사지연이 연장취지이고, 청구항 모두가 심사지연의 대상인바, 연장된 존속기간의 효력이 제한되지 않는다.

〈동의〉



·사용·수익-이.실.질 : 위.효

·처분-포.정 : 밑

특 ┬ 이·실·질 - 공유자 동의 要
()
└ 포·정 - 전·질·직·허 (단, 예외有) ← 절무백영대 따른 법정대리인
↳ 허락에 의한 종심심사청구

(예외) 무효성만 청구시 절절적 허는 정정에 다퉈 들릭 × ∴ 동의 不要

전 ┬ 이·실·질 - 위나 옆으로 동의 要
()
└ 포-질·허 (전용어는 적극정권의 범위 확인 심판만 가능. → 정정청구, 정정심판 불가)

통 ┬ 이·질 - 위나 옆으로 동의 要 (배타권 × → 실시권 줄 수 없음)
()
└ 포-질

(1) 1. 통로 위에 특허권자만 동의
(2) 2. 통로 위에 전용이용 특허권자에게 둘 다 동의 → 시험문제

*실시권 이전 ┬ 위로 동의 要 (원칙)
일반승계
with 실시사업) 동의 不要 (예외)
(강제 실시권) ┬ 107 - only with 실시사업
138 - only with 원권리

* 106-2 정부가 하는 강제 실시권 → 일반적으로 이전 양도. But 조문없어서 안 양도도 됨.

동의 관련 규정 정리				
특허에 관한 절차	특허를 받을 수 있는 권리	특허권	전용실시권	통상실시권
후견감독인 동의(제3조 제2항*) 공유 특허권자 또는 특받권자 청구인으로 추가하는 경우(제140조 제2항 제1호 괄호, 제140조의2 제2항 제1호 괄호) 당사자계 심판청구 취하(제161조 제1항 단서)	지분 양도(제37조 제3항)	지분 양도, 실시권설정·허락, 지분에 대해 질권설정(제99조 제2항 내지 제4항) 특허권이전등록청구(제99조의2 제3항*) 포기(제119조 제1항) 정정(제136조 제8항)	이전, 실시권허락, 질권설정(제100조 제3항 내지 제5항) 포기(제119조 제2항)	이전, 질권설정(제102조 제5항 내지 제7항) 포기(제119조 제3항)
기타	제224조의5 제3항, 제112조 제3호 단서			

* 표시는 동의가 필요 없다는 내용의 규정임

특허원부 등록 내용 정리	
특허권 효력발생요건	설정, 이전(일반승계 제외), 포기, 처분제한
전용실시권, 특허권·전용실시권에 대한 질권 효력발생요건	설정, 이전(일반승계 제외), 변경, 소멸(혼동 제외), 처분제한
통상실시권, 통상실시권에 대한 질권 대항요건	설정(법정실시권 예외), 이전, 변경, 소멸, 처분제한

6. 실시권

특허권과 전용실시권 대비	특허권	전용실시권
대세효가 있는 배타권	배타권+실시권(특허법 제94조 본문)	배타권+실시권(특허법 제100조 제2항, 제94조 단서)
	침해금지청구권 행사가능(특허법 제126조)	침해금지청구권 행사가능(특허법 제126조)

민사상 보호		손해배상청구권 행사가능 (특허법 제128조)	손해배상청구권 행사가능 (특허법 제128조)
민사상 보호		신용회복청구권 행사가능 (특허법 제131조)	신용회복청구권 행사가능 (특허법 제131조)
형사상 보호		침해죄 처벌가능 (특허법 제225조)	침해죄 처벌가능 (특허법 제225조)
특허원부 등록		설정, 이전(일반승계제외), 포기, 처분제한 (특허법 제101조 제1항 제1호[355])	설정, 이전(일반승계제외), 변경, 소멸(혼동제외), 처분제한 (특허법 제101조 제1항 제2호)
동의	이전(양도/일반승계)	특허법 제99조 제1항, 제2항	특허법 제100조 제3항, 제5항
	실시권 설정	특허법 제100조 제1항, 제102조 제1항, 제99조 제4항	특허법 제100조 제4항, 제5항
	질권 설정	특허법 제99조 제2항, 제121조, 제123조	특허법 제100조 제5항, 제121조, 제123조
	포기	특허법 제101조 제1항 제1호, 제120조, 제119조 제1항	특허법 제101조 제1항 제2호, 제120조, 제119조 제2항
강제실시권(배타권 제한)		특허법 제106조의2, 제107조, 제138조	특허법 제106조의2, 제107조, 제138조
기타 (실시보고, 표시)		특허법 제125조, 제223조	특허법 제125조, 제223조

양 권리는 공히 대세효가 있는 배타권이라는 측면에서 상호 유사한 규정이 많다

355) 설정(특허법 제87조 제1항), 이전(상속 기타일반승계 제외), 포기에 의한 소멸, 처분의 제한(특허법 제101조 제1항 제1호)은 등록해야 효력이 발생한다. 참고로 특허권의 소멸은 포기, 존속기간만료, 유지료 불납, 특허취소결정확정, 특허무효심결확정, 상속인 등의 부존재로 가능하다. 이중 포기에 의한 소멸에 한해 등록이 효력발생요건으로 규정되어 있다. 존속기간은 특허원부에 적시되어 있기 때문에 존속기간만료소멸시점은 예측 가능하고, 유지료도 납부기간이 특허원부에 적시되어 있기 때문에 불납에 따른 소멸시점의 예측

전용실시권과 허락에 의한 통상실시권 대비	전용실시권	통상실시권
배타성	배타권+실시권 (특허법 제100조 제2항)	–
통상실시권 허락	실시권 허락 가능 (특허법 제100조 제4항)	–
특허원부의 등록의 효력	효력발생요건 (특허법 제101조 제1항 제2호)	대항요건 (특허법 제118조 제1항, 제3항)

위 차이는 배타성의 유무에 따른 점이다. 전용실시권은 통상실시권과 달리 배타성이 있기 때문에 통상실시권의 설정이 가능하며, 권리 또는 권리의 변동은 등록해 제3자에게 공시해야 효력이 발생한다. 이 외에 재산권으로서의 성질(사용·수익[356]·처분행위[357])은 전용실시권과 허락에 의한 통상실시권의 규정이 유사하다.

실시권정리	실시권의 종류	발생원인
전용실시권	설정등록에 의한 전용실시권	실시계약 후 설정등록에 의해 발생
통상실시권	허락에 의한 통상실시권	실시계약에 의해 발생
	강제실시권	특허청장의 결정 또는 재정이나 심판에 의해 발생
	법정실시권	법률에 의해 발생

실시권정리	전용실시권	허락통상실시권
성질	배타성 있음 (용익물권적 권리)	배타성 없음 (채권적 권리)

이 가능하며, 특허취소신청이나 특허무효심판은 제기되면 예고등록(특허권 등의 등록령 제6조)이 되어 예측 가능하고, 상속인 등의 부존재는 특허공보에 게시(특허법 시행규칙 제55조)하는 바 확인이 가능하다. 다만 포기는 임의의 시점에서 가능한 바 예측이 곤란하고, 외부에서는 포기 여부에 대한 확인도 곤란하므로, 등록해야 효과가 발생하는 것으로 규정한 듯 생각된다.

356) 이전, 질권설정

357) 포기

실시권 범위	계약 및 설정등록	계약
발생	설정등록일	계약일
금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권	있음	없음
설정, 이전(상속기타일반승계제외), 변경, 소멸(혼동, 상위 권리의 소멸에 의한 것 제외), 처분의 제한	등록이 효력발생요건	등록이 제3자대항요건
질권의 설정, 이전(상속기타일반승계제외), 변경, 소멸(혼동 또는 담보하는 채권의 소멸에 의한 것 제외), 처분의 제한	등록이 효력발생요건	등록이 제3자대항요건
실시권 허락계약	가능	불가능

	발명진흥법 제10조 제1항[358]	제105조[359]
주체	사용자(특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권 등의 배타권을 이전받지 아니한 경우)	원 디자인권자 원 디자인권의 존속기간만료 당시 등록된 실시권자[법정실시권자는 등록되어 있지 않더라도 가능(사견)]
요건	직무발명일 것[360], 사용자가 대기업인 경우는 사전에 직무발명에 대한 예약승계계약 또는 규정을 체결했을 것[361], 사용자가 대기업이건 중소기업이건 예약승계계약 또는 규정을 체결한 경우는 승계여부통지의무를 기간 내 준수했을 것[362]	특허출원(우선일) 전 또는 같은 날 출원(즉 후출원이 아닐 것)한 디자인권[363]이 존속기간만료로 소멸[364]되었을 것
실시권 범위	특허발명 범위	원 권리(원 디자인권 또는 원 실시권)
대가	무상	원 디자인권자는 무상
위 2개는 공평의 견지에서 인정하는 실시권인바, 대가가 무상[365]이며, 실시권의 범위가 제한 없이 넓다.		

358) 발명에 대한 원시적인 소유권(특허를 받을 수 있는 권리 등)은 발명자가 갖는다(특허법 제33조 제1항 본문). 그러나 직무발명은 사용자가 사용할 목적에서 태동한 발명인 바(사용자가 사용할 발명의 완성을 위해 사용자가 발명자에게 월급과 연구기반을 제공하며 발명을 지시한 것인바), 발명에 대한 권리는 발명자가 갖더라도 사용자에게 그 발명에 대한 사용을 보장한다. 때문에 만약 종업원 또는 제3자가 직무발명에 대한 배타권을 취득하면 사용자에게 법정실시권을 인정한다.

359) 첫째 산업재산권법은 선(출)원우위의 원칙(우선일 기준)을 기본으로 한다. 둘째 발명은 기술적 효과를 갖는 사상이고(특허법 제2조 제1호), 디자인은 미감을 일으키는 형상 등이다(디자인보호법 제2조 제1호). 특허와 디자인은 종국적인 보호대상이 기술적 효과와 심미성으로 서로 상이하기 때문에, 동일한 형상이 각각의 권리로써 인정될 수 있다. 이를 저촉관계라 한다(특허법 제98조). 예를 들어 A 라는 형상의 디자인을 갖춘 물품을 생산, 사용, 양도 등을 하는 행위가 디자인의 실시이고(디자인보호법 제2조 제7호), A 라는 형상의 물품을 생산, 사용, 양도 등을 하는 행위가 발명의 실시인데(특허법 제2조 제3호 가목), A 라는 형상에 대해 디자인권과 특허권이 모두 존재하면, 그 디자인권의 실시가 곧 특허권의 침해(특허법 제94조)가 될 수 있고, 특허권의 실시가 디자인권의 침해가 될 수 있다. 셋째 산업재산권은 배타권과 실시권이 인정되는 권리다. 산업재산권이 소멸되면 배타권과 실시권도 소멸된다.

위 개념에 따라 살핀다. 산업재산권법은 디자인권과 특허권의 저촉관계가 있을 때, 선원우위의 원칙에 따라 선원권리의 배타권이 훼손되지 않도록 후원권리의 실시를 제한하며(특허법 제98조), 나아가 선원권리는 존속기간만료로 배타권과 실시권이 소멸하더라도 그 실시권만큼은 계속 보장한다(특허법 제105조). 즉 동일자 출원(우선일 기준) 또는 후출원(우선일 기준) 권리는 배타권과 실시권에 제한이 있을 수 있다. 후출원 권리의 실시권의 제한이 특허법 제98조이고, 동일자 출원 또는 후출원 권리의 배타권의 제한이 특허법 제105조다.

360) 종업원이 사용자로부터 월급이나 연구서 설비의 지원을 받은 직무 범위 내에서 완성한 발명을 일컫는다. 즉 발명의 완성에 사용자가 간접적으로 기여한 바가 있는 발명을 말한다.

361) 중소기업이 아닌 대기업은 집단의 위력을 악용해 종업원의 직무발명에 대해 배타적인 권리(특허를 받을 수 있는 권리, 특허권 또는 전용실시권)를 취득한 후에도 약자인 종업원에게 그에 대한 정당한 보상을 하지 않을 가능성이 있다고 보아, 사전에 직무발명에 대한 배타적인 권리를 취득할 때의 보상체계를 종업원과 협의할 것을 강제하며, 이의 제재조치로써 그 보상에 관한 협의 등인 예약승계계약 또는 규정이 없는 경우, 종업원의 직무발명의 완성에 월급 또는 연구소 설비의 제공 등의 기여한 바가 있다 하더라도 법정실시권 조차 인정하지 않는다(발명진흥법 제10조 제1항 단서).

362) 직무발명에 대해서는 발명의 완성에 사용자가 기여한바가 상당하므로 미리 사용자에게 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계시키거나, 전용실시권을 설정(즉 배타성있는 권리를 사용자에게 귀속시키는)하도록 하는 계약이나 근무규정의 체결이 가능하다(발명진흥법 제10조 제3항). 종업원이 직무발명을 완성한 경우는 지체 없이 그 사실을 사용자에게 문서로 통지해야 한다(발명진흥법 제12조). 통지를 받은 사용자는 통지 받은 날부터 4개월 이내(발명진흥법 시행령 제7조) 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원에게 문서로 통지해야 한다(발명진흥법 제13조 제1항). 위 종업원의 직무발명완성사실의 통지를 받고서 사전에 체결한 계약이나 근무규정에 따라 사용자가 그 발명에 대한 권리의 승계의사를 위 기간 내에 문서로 알린 때는 그때부터 그 발명에 대한 권리가 사용자에게 승계된 것으로 본다(발명진흥법 제13조 제2항). 그러나 종업원의 직무발명완성사실의 통지를 받고서도 통지 받은 날부터 4개월 이내에 사전에 체결한 계약이나 근무규정에 따라 사용자가 그 발명에 대한 권리의 승계 여부(승계 또는 승계하지 않겠다는 의사)를 알리지 아니한 경우는 제재조치가 있으며, 첫째 사용자가 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 간주하고, 둘째 종업원의 동의가 없는 한 법정실시권도 가질 수 없는 것으로 규정한다

	제81조의3 제5항, 제6항	제103조[366]	제103조의2	제104조[367]
주체	선의	선의	선의의 특허권자, 등록된 실시권자(법정실시권자는 등록되어 있지 않더라도 가능)	선의의 특허권자, 등록된 실시권자(법정실시권자는 등록되어 있지 않더라도 가능)
요건	특허료 불납에 따른 효력제한기간[368] 중 국내에서 실시 또는 실시준비 ②or④ 中 늦은날 ~③까지	출원(우선일)시[369] 국내에서 실시 또는 실시준비 발명자 상여할 것!	특허법 제99조의2 제2항에 따른 특허권의 이전등록[370]이 있기 전 국내에서 실시 또는 실시준비	특허법 제36조 제1항, 제3항, 제33조 제1항 본문 위반 특허무효심판청구 등록(예고등록[371]) 전[372] 국내에서 실시 또는 실시준비
실시권 범위	사업목적범위	사업목적범위	사업목적범위	사업목적범위
대가	유상	무상[373]	유상	유상

참고로 특허법 제104조를 중용권이라 하는데, 중용권을 인정함에 있어서는 파리조약 4B와 상충되는 부분이 있을 수 있다는 문제제기가 있다. 구체적으로 조약우선권 주장 출원과 제1국 출원 사이에 제3자가 우선권 주장의 기초가 되는 발명과 동일한 발명을 국내에 출원하여 조약우선권 주장 출원과 제3자의 출원이 모두 등록된 경우, 제3자의 출원은 특허법 제36조 제1항 위반으로 무효될 것인바, 특허법 제104조의 요건만 충족하면 특허법상 중용권이 인정되어야 하나, 파리조약 4B 에 따르면 제1국 출원과 조약우선권 주장 출원 사이의 기간 동안 제3자의 행위에 대해서는 그 제3자에게 어떠한 권리도 인정하지 않는다고 하여 문제가 된다[374].

파리조약 제4조B 는 적법하게 된 우선권주장출원은 그 사이에 이루어진 제3자의 행위(출원, 당해 발명의 공개, 실시 등)등에 의하여 불리한 취급을 받지 아니하며, 이 경우에 제3자에게는 선출원권 또는 선사용권 등 어떠한 권리도 인정되지 아니한다고 규정되어 있다. 이에 대해 파리조약 제4조B 규정을 근거로 우선기간 동안 발명의 실시 또는 실시준비를 한 제3자에게는 특허법 제104조에 따른 중용권이 발생할 수 없다는 부정설과 중용권의 취지는 국내 산업설비 보호 및 선의의 실시자의 보호에 있고 특허청의 행정처분을 신뢰한 자를 보호해주기 위한 것에 궁극적인 목적이 있으므로 이 경우도 중용권을 인정해야 한다는 긍정설이 대립한다.

생각건대 제2국 출원일 이후에 제3자가 출원하여 착오등록 된 경우라면 파리조약 제4조

B 가 적용되지 않아 중용권이 인정됨에 이견이 없는데[375], 부정설에 따르면 오히려 더 늦게 출원한 자가 보호될 수 있다는 비판이 있다. 또한 개정법(2012.3.15. 시행, 법률 제11117호)에서는 부정설의 유력한 근거규정인 종래 특허법 제26조(조약의 효력)의 특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다가 삭제되었으므로 제1국과 제2국 출원일 사이에 제3자가 출원된 경우도 중용권을 인정하는 긍정설이 타당할 것으로 보인다.

(발명진흥법 제13조 제3항). 이는 종업원과 사용자의 관계에서는 종업원이 약자인 것으로 보아 약자를 보호하고자 사용자에게 일정한 책무를 부여하고, 그에 따른 제재조치를 하는 것이다.

363) 이는 디자인권과 특허・실용신안권이 저촉되는 경우다. 디자인은 미감을 일으키는 형상 등이 대상이고(디자인보호법 제2조 제1호), 특허・실용신안은 기술적 효과가 있는 형상 등이 대상이다(특허법 제2조 제1호). 서로 보호하고자 하는 가치(심미성, 기술성)가 상이해 동일한 형상이라 할지라도 디자인과 특허・실용신안으로써 각각 보호받을 수 있다. 그래서 저촉관계가 발생할 수 있다. 저촉관계란 각 권리의 실시가 쌍방의 권리의 침해를 구성하는 관계를 말한다. 즉 X 권리와 Y 권리가 있을 때 X 권리의 실시가 Y 권리를 침해하고, Y 권리의 실시가 X 권리를 침해하는 관계다.
저촉관계에서는 권리가 있다 하더라도 후출원 권리의 실시가 제한된다. 권리가 발생하면 배타권과 실시권이 인정되는데, 후출원 권리의 실시권이 타인의 선출원 권리의 배타권을 침해하면 그 후출원 권리의 실시권은 제한된다(특허법 제98조). 산업재산권에서는 공통되게 선출원을 우선적으로 보호하기 때문이다. 따라서 선출원의 배타권을 제한하는 것이 아니라 후출원의 실시권을 제한한다. 더 나아가 선출원 권리는 존속기간의 만료로 배타권과 실시권이 소멸하더라도, 선출원 우선 보호논리에 따라 계속 실시할 수 있는 권한까지 인정된다. 이것이 특허법 제105조에 따른 법정실시권이다. 또한 특허법 제105조는 선출원뿐 아니라 동일자 출원도 법정실시권을 인정한다. 결국 후출원이 아닌 이상 자신의 권리가 존속기간의 만료로 소멸되더라도 실시권이 계속 인정될 수 있다.

364) 무효심결, 유지료 불납, 포기 등으로 소멸한 경우는 인정되지 않는다. 존속기간 만료로 소멸한 경우만 인정된다.

365) 참고로 특허법 제105조에서 원 디자인권의 실시권자는 대가가 유상이나, 이는 실시권자는 원 디자인권자에게 대가를 납부하는 자일 것이기 때문에, 그 대가를 그대로 특허권자에게 납부할 것을 요구하는 것이다.

366) 특허법은 선(출)원우위의 원칙을 채택한다. 그러나 발명을 한 모든 이에게 출원을 강제할 수는 없다. 발명을 완성한 자는 그 발명을 영업비밀로 간직할 지, 아니면 출원을 하여 공개할 지를 개인의 의사에 따라 선택할 수 있다. 따라서 출원을 하지 않고 실시한 자에게 출원을 하지 않았다는 이유만으로 그 발명의 실시를 제한할 수 없다. 본 특허법 제103조는 특허권자의 출원일(우선일) 전에 우연히 중복연구를 하여 동일한 발명을 실시한 제3자에게 법정실시권을 인정한다. 이는 가정적으로 위 제3자가 실시 전에 출원을 했다면 특허와의 관계에서 후출원이라고 볼 수 없는바 실시가 보장되는데, 출원을 하지 않았다는 이유만으로 실시를 제한하는 것은 타당하지 않다고 본 취지다.

367) 특허법 제103조의2 와 제104조는 특허결정이라는 심사관의 처분을 신뢰하여 특허등록하고 특허발명의 실시를 위해 국내에서 설비를 투자한 제3자를 보호하는 내용이다. 참고로 특허법 제182조와 제183조는 심판관의 심결을 신뢰한 제3자를 보호하는 내용이다.

368) 추가납부기간 또는 보전기간 만료일 중 늦은 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간으로서, 추가납부기간 또는 보전기간 만료일 중 늦은 날까지 특허료를 내거나 보전하지 아니하여 타인이 출원을 포기했거나 특허의 소멸을 의도한 것으로 기대할 수 있었던 기간에 선의로 국내에서 산업설비구축을 위해 투자한 경우이다. 이때 출원인 또는 특허권자의 이익을 위해 추후보완이나 권리회복신청규정이 있는데(특허법 제81조의3 제1항 내

지 제3항), 이로 인해 위 선의로 국내산업설비구축을 위해 투자한 제3자의 불이익이 가중되는 것을 법정실시권으로써 보호한다. 참고로 법정실시권이 인정되지 아니하여 특허침해를 구성하게 되면, 위 선의의 제3자는 그 투자한 설비의 제거까지 당할 수 있다(특허법 제126조 제2항).

369) 우연히 중복연구한 발명으로서 출원시(또는 우선일) 발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 했으나, 동일한 발명을 타인이 출원하여 특허 받은 경우이다. 선출원주의(먼저 출원한 자를 보호한다는 원칙)에 의해 선실시자가 피해를 받는 것은 타당하지 않다고 본 규정이다.

370) 자신의 특허가 무권리자 특허임을 알지 못하고 특허발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 하였으나, 무권리자 특허임을 이유로 특허권의 이전청구에 따라 특허권이 이전등록된 경우이다. 무권리자로부터 선의로 그 자가 무권리자인지를 모르고, 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계하여 특허권을 보유하게 된 자가 이에 해당한다.

371) 특허취소신청이나 심판이 제기되면 그 절차의 결과에 따라 권리 변동 발생가능성이 있는바 예고등록으로써 그 절차의 진행사실을 공시한다(특허권 등의 등록령 제6조).

372) 자신의 특허가 후출원한 중복특허(특허법 제36조 제1항, 제3항 위반)라던가 무권리자 특허(특허법 제33조 제1항 본문)임을 알지 못하고 특허가 되었으니 그 특허발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 하였으나, 특허무효심결확정으로 자신의 특허는 무효가 되고, 대신 선출원 또는 정당권리자가 동일한 발명에 대해 특허를 받은 경우이다. 특허무효심판청구가 등록되면 무효심결로 인해 특허가 소멸할 수 있음을 짐작할 수 있는바, 무효심판청구등록 전까지의 실시를 선의로 본다.

373) 특허법 제103조에서 등장하는 특허권은 그 제3자가 실시 전에 출원했다면 선원권리라고 볼 수 없다. 우선적으로 보호해야 하는 선원권리라고 볼 수 없는바, 대가도 무상이다.

374) 갑이 A 발명을 미국에서 2015. 3. 4. 자로 출원했고, 을이 A 발명을 한국에서 2015. 4. 3. 자로 출원하여 2015. 9. 4. 자로 등록 받고 그 특허발명을 실시했으나, 갑이 A 발명을 한국에서 미국 출원을 기초로 조약우선권주장하면서 2016. 2. 5. 자로 출원하여 등록받은 경우, 을의 특허는 특허법 제36조 제1항 위반으로 특허무효가 될 것이나, 을이 특허무효심판청구 등록 전에 A 발명을 실시한 것에 대해 중용권을 인정할 수 있는지의 쟁점이다. 이는 파리조약 제4조B 에 따르면 2015. 3. 4. 부터 2016. 2. 5. 까지의 기간 동안에 이루어진 제3자의 행위에 의해서는 어떠한 권리도 발생되지 않는다는 규정이 있기 때문이다.

375) 예컨대 갑이 A 발명을 미국에서 2015. 3. 4. 자로 출원했고, 갑이 A 발명을 한국에서 미국 출원을 기초로 조약우선권주장하면서 2016. 2. 5. 자로 출원하여 등록되었고, 이후 병이 2017. 3. 4. 자로 A 발명을 출원했음에도 불구하고 심사관의 심사 착오로 인해 등록받은 경우, 병의 특허는 특허법 제36조 제1항 위반으로 특허무효가 될 것이나, 병이 특허무효심판청구 등록 전에 A 발명을 실시한 것에 대해서는 중용권을 인정함에 이견이 없는데, 병보다 먼저 2015. 3. 4. – 2016. 2. 5. 사이에 출원하여 등록 받은 을에게 중용권을 인정하지 않음은 형평성에 어긋난다는 내용이다.

	제122조 (경매)	제182조	제183조
주체	(선의[376])의 전 특허권자[377]) 공유물 분할청구의 경우 분할청구를 한 공유자 제외	선의	선의의 특허법 제138조 제1항, 제3항의 실시권자
요건	질권설정, 공유물분할청구 이전[378]) (국내에서) 실시 또는 (실시준비)[379])	심결확정후 재심청구등록(예고등록)전[380]) 국내에서 실시 또는 실시준비	심결확정후 재심청구등록(예고등록)전[381]) 국내에서 실시 또는 실시준비
실시권 범위	특허발명[382])	사업목적범위	원 실시권의 사업목적범위
대가	유상	무상[383])	유상

376) 특허법 제122조에는 "선의" 가 명시되어 있지는 않다.

377) 특허법 제105조, 제103조의2, 제104조, 제122조는 법정실시권을 인정 받는 주체가 등록된 전 권리자다. 그런데 특허법 제122조만 등록된 실시권자의 언급이 없다. 이는 특허법 제122조의 경매에 따른 특허권의 이전은, 제103조의2, 제104조, 제105조에 따른 특허권의 소멸과 달리, 등록된 실시권이 소멸되지 않고 그대로 존속하는 것으로 보아, 별도로 보호해줄 실익이 없기 때문인 것으로 생각된다(사견).

378) 공유물분할청구 또는 채무를 변제하지 못해 경매 등으로 인해 타인에게 자신의 특허가 이전될 가능성이 있음을 예견할 수 없었던 시기에 자신의 특허발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 한 경우이다. 즉 질권설정이전까지의 실시를 선의로 본다.

379) 특허법 제122조에는 이유를 모르겠으나 다른 국내 선의의 산업설비보호취지의 규정과 달리 "국내에서"와 "실시 준비"의 문구가 생략되어 있다.

380) 특허취소결정확정, 특허무효심결확정, 존속기간연장등록무효심결확정, 권리범위 불속심결확정, 출원의 거절결정불복심판의 기각심결확정, 존속기간연장등록출원의 거절결정불복심판의 기각심결확정으로 특허가 소멸하거나, 비침해이거나, 특허가 발생하지 않을 것으로 신뢰한 제3자가 발명의 실시를 위해 국내에서 산업설비구축의 투자를 하였으나, 재심에 의해 확정된 심결이 번복된 경우이다. 재심청구등록이 되면 재심에 의해 확정된 심결이 번복될 가능성이 있을 수 있음을 인지할 수 있는바, 재심청구등록 전까지의 실시를 선의로 본다.

381) 특허법 제138조 제1항, 제3항에 따라 심결로써 실시권을 허여받아 실시하고 있었으나, 그 확정된 심결이 재심에 의해 번복된 경우이다. 재심청구등록이 되면 재심에 의해 확정된 심결이 번복될 가능성이 있을 수 있음을 인지할 수 있는바, 재심청구등록 전까지의 실시를 선의로 본다.

382) 특허법 제122조는 실시권의 범위도 다른 국내 선의의 산업설비보호취지의 규정과 달리 "실시하던 사업목적범위" 가 아니라 "특허발명" 이라고, 범위에 제한이 없는 것처럼 해석가능한 단어가 적시되어 있는데, 이에 대해 많은 이견이 있다.

383) 확정된 심결은 절차의 안정을 위해 번복이 극히 곤란하다. 이에 확정된 심결의 효력을 믿은 자는 특허법 제103조의2 나 제104조와 달리 법정실시권의 인정뿐 아니라, 실시료도

		전용실시권	통상실시권		
			허락	법정	강제
법적성질		~~부수적, 준물권적~~ 배타성 有	~~부수적, 채권적~~	배타성 無	
발생		계약+등록(발생요건) 설정변경처	계약(등록은 대항요건) 설정변경처 계약	법률의 규정 (등록不要) 법정	법 106-2 : 처분결정 법 107 : 재정등본송달 법 138 : 심결확정 (모두 직권등록사항) 강제
효력	범위	설정행위로 정한 범위 내	설정행위로 정한 범위 내	법률의 규정	법 106-2 : 결정의 범위 내 법 107 : 재정의 범위 내 법 138 : 자기 특허발명의 실시에 필요한 범위 내
	효력	배타권, 실시권	실시권		
사용수익처분	이전 ★ 항상사업	i) 실시사업과 함께 ii) 상속기타일반승계 iii) 특허권자의 동의 (법 100③) ⇒ 앞으로 등록 마칠까지	i) 실시사업과 함께 ii) 상속기타일반승계 iii) 특허권자 및 전용실시권자의 동의 (법 102⑤)	i) 실시사업과 함께 ii) 상속기타일반승계 iii) 특허권자의동의 (법 102⑤)	법 106-2 : 규정 無 → 보여 여부 때나 이전 不要 대항 의율 필요X 법 107③ : 사업과 함께 법 138④ : 원권리와 함께
	실시권	특허권자의 동의 (법 100④) ⇒ 앞으로 등록 마칠까지	설정불가		
	질권	특허권자의 동의 (법 100④) ⇒ 앞으로 등록 마칠까지	특허권자, 전용실시권자 동의 (법 102⑥)	특허권자 동의 (법 102⑥)	법 107, 법 138 질권 설정 불가 (법 106-2 : 규정 無)
	특허권 포기	동의권 有 전·질·정·허	1. 허락에 의한 통상실시권자 2. 직무발명에 의한 법정실시권자 동의권 有		
	실시권 포기	통상실시권자, 질권자 동의 (법 119②)	질권자 동의 (119③)	질권자 동의 (119③)	법 107, 법 138 자유롭게 포기 가능 (질권자 없으므로)

무상으로 한다. 다만 특허법 제183조의 실시권은 원 실시권인 제138조 제1항, 제3항 자체가 실시료의 납부가 요구되는 것이었는바(특허법 제138조 제5항), 특허법 제182조와 달리 유상이다.

소멸 안 중요	특허권의 소멸 및 수용 설정계약의 해지에 따른 소멸등록 실시권 포기등록 설정기간 만료 혼동	특허권의 소멸 및 수용 설정계약의 해지 실시권 포기 설정기간 만료 혼동	특허권의 소멸 및 수용 실시권 포기, 혼동 실시사업폐지	특허권의 소멸 및 수용 실시권 포기, 혼동 법 106-2 : 실시허가 취소 법 107 : 재정의 취소 법 138 : 원권리 소멸
대가 법정실시권 9개 中 직선디루 만 유상	계약에 따라	계약에 따라	직무발명, 선사용권, 디자인권(원디자인권자만), 후용권- 무상 나머지 유상	법 106-2 : 지급 법 107 : 지급, 공탁(법 112) 미지급시 재정실효. 법 138 : 지급, 공탁(법 138④ 단서)

106-2 공공이익 for 바이오 협의X 와 같음

	1호 (불실시)	2호 (불충분실시)	3호(공익)		4호 (불공정거래 시정)	5호 (의약품 수출)
			상업적	비 상업적		
선협의 절차	○	○	○	×	×	○
반도체 기술	×	×	×	○	○	×
시기적 제한	○ i) 계속하여 3년이상 ii) 출원일로 4년경과	○ i) 계속하여 3년이상 ii) 출원일로 4년경과	×		×	×
조건부가	○ (국내수요 충족)	○ (국내수요 충족)	○ (국내수요 충족)		×	○ (의약품 전량 ★수입국에 수출)
대가결정 참작	×	×	×		○ (불공정거래 행위시정 취지)	○ (수입국에서의 경제적 가치)

특허권 약화의 보호 line

06 배타권 침해실체

– 침해금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권

	고의 또는 과실	내용	입증책임경감 (시험잘나옴)
침해금지 (예방)청구권	–	침해의 예방에 필요한 행위 추가 청구 가능 (특허법 제126조 제2항)	구체적 행위태양 제시의무 (특허법 제126조의2)
손해배상 청구권	고의 또는 과실	[(침해자 양도수량–침해행위 외 사유로 판매불가수량)≦배타권자 판매가능수량] × 배타권자 이익액 + [(침해자 양도수량 중 배타권자 판매가능수량 초과수량+침해행위 외 사유로 판매불가수량)–(실시권 설정 불가수량)] × 합리적 실시료	자료제출명령 (특허법 제132조)
		침해자 이익액 (특허법 제128조 제4항)	감정사항설명의무 (특허법 제128조의2)
		합리적 실시료 (특허법 제128조 제5항)	과실추정 (특허법 제130조)
	고의	징벌적 손해배상(3배 이내) (특허법 제128조 제8항, 제9항)	생산방법추정 (특허법 제129조)
신용회복 청구권	고의 또는 과실	업무상 신용회복 조치	

<형법>

	징역	벌금	친고죄 여부	양벌규정 가부
침해죄	7년 이하	1억 이하	반의사불벌죄	○
비밀누설죄	5년 이하	5천만원 이하	×	×
New!! (전문심리위원)	2년 이하	1천만원 이하	×	×
위증죄	5년 이하	5천만원 이하	×	×
허위표시의 죄	3년 이하	3천만원 이하	×	○
거짓행위의 죄	3년 이하	3천만원 이하	×	○
비밀유지명령 위반죄	5년 이하	5천만원 이하	○	×

07 배타권 침해절차 – 심판, 소송

1. 청구취지 (참고용)

유형	사건의 종류	청구취지	
결정계	거절결정불복심판 (특허법 제132조의17)	원 거절결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송하거나 특허결정(존속기간연장등록결정)한다[384].	
	정정심판 (특허법 제136조)	특허 제XX호의 명세서 및 도면을 이 사건 심판청구서에 첨부된 정정명세서 및 도면과 같이 정정한다.	
당사자계	특허무효심판 (특허법 제133조)	1. 특허 제XX호(또는 특허 제XX호의 청구범위 제XX항)[385]를 무효로 한다. 2. 심판비용은 피청구인 부담으로 한다[386]. → 무효·무효·무효 사건은 2번 존재. 청구인이 이기면 피청구인에게 비용청구 하기 위함.	
	존속기간연장등록무효심판 (특허법 제134조)	1. 특허 제XX호의 연장된 존속기간등록을 무효로 한다. 2. 심판비용은 피청구인 부담으로 한다.	
	정정무효심판 (특허법 제137조)	1. 특허 제XX호의 명세서 및 도면에 관한 XX의 확정심결에 의한 정정을 무효로 한다. 2. 심판비용은 피청구인 부담으로 한다.	
	적극적/소극적권리범위확인심판 (특허법 제135조)	적극적 (특허권자)	1. 확인대상발명은 특허 제XX호(또는 특허 제XX호의 청구범위 제XX항)의 권리범위에 속한다. 2. 심판비용은 피청구인 부담으로 한다.
		소극적 (제3자)	1. 확인대상발명은 특허 제XX호(또는 특허 제XX호의 청구범위 제XX항)의 권리범위에 속하지 아니한다. 2. 심판비용은 피청구인 부담으로 한다.

	통상실시권허락심판 (특허법 제138조)	특허 제XX호에 대한 통상실시권을 허락한다.
복합계	특허취소신청	특허 제XX호(또는 특허 제XX호의 청구범위 제XX항)를 취소한다.

2. 당사자 적격

종류		청구인(신청인)	피청구인(특허권자)
특허취소신청		누구든지	특허권자
특허출원/존속기간연장등록출원 거절결정불복심판		출원인 / (공유인 경우는 공유자 전부)	–
특허무효심판		이해관계인[387], 심사관 (특허법 제133조 제1항)	특허권자(공유인 경우는 공유자 전부)
존속기간연장등록무효심판		이해관계인, 심사관 (특허법 제134조 제1항)	특허권자(공유인 경우는 공유자 전부)
정정무효심판		이해관계인, 심사관 (특허법 제137조 제1항)	특허권자(공유인 경우는 공유자 전부)
권리범위확인심판	적극적	특허권자(공유인 경우는 공유자 전부), 전용실시권자 (특허법 제135조 제1항)	이해관계인[388]
	소극적	이해관계인[389] (특허법 제135조 제2항)	특허권자(공유인 경우는 공유자 전부)

384) 참고로 법령에 따라 청구인이 심판비용을 부담하도록 된 심판(특허법 제165조 제3항, 제132조의15)은 주문에 어느 쪽이 심판비용을 부담하는지를 표시하지 않는다(심판편람).

385) 특허무효심판, 권리범위확인심판, 취소신청은 청구항별로 청구할 수도 있고(특허법 제132조의2 제1항 후단, 제133조 제1항 후단, 제135조 제3항), 모든 특허에 대해 청구했어도 일부 청구항은 인용취지, 일부 청구항은 기각의 판단도 할 수 있다(실무). 또한 청구항별로 취하도 가능하다(제132조의12 제2항, 제161조 제2항).

386) 당사자계 사건은 통상실시권허락심판을 제외하고 민사소송법 특징에 따라 패소자가 심판절차비용을 모두 부담하는 구조를 취한다. 부담자는 심결 등에서 판단하고(특허법 제165조 제1항), 구체적인 부담액수는 심결 등이 확정된 후 심판비용액청구를 하면 심판원장이 결정한다(특허법 제165조 제5항).

387) 여기서 이해관계인이라 함은 특허권자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려가 있음으로 인

통상실시권허락심판	제1항	후원 권리 실시자(특허권자는 공유인 경우는 공유자 전부)[390] (특허법 제138조 제1항)	선원 권리자(특허권자는 공유인 경우는 공유자 전부)[391]
	제3항	제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자(특허권자는 공유인 경우는 공유자 전부) (특허법 제138조 제3항)	제1항에 따른 통상실시권을 허락받은 자(특허권자는 공유인 경우는 공유자 전부)[392] (특허법 제138조 제3항)

3. 방식 (판례강의에서)

	특허법 제141조	심판청구이익
주체	심판장	심판부합의체
대상	1. 심판청구서 기재방식 위반 • 심판사건 오기재 • 청구이유 미기재 • 권리범위확인심판에서 확인대상 발명 설명서 및 필요한 도면 미첨부 • 정정심판에서 정정한 명세서 및 도면 미첨부	1. 심판사항이 아닌 심판청구 2. 실존하지 않는 자를 당사자로 하는 심판청구 3. 당사자적격[393]이 없는 자의 심판청구 4. 일사부재리에 위반된 경우 5. 특허심판원에 이미 계속 중인 사건에 대한 동일한 심판청구(민사소

하여 현재 그의 업무상에 손해를 받고 있거나 후일 손해를 받을 염려가 있는 자를 일컫는다(대법원 1970. 7. 21. 선고 70후24 판결). 존속기간연장등록무효심판, 정정무효심판에서의 이해관계인 또한 같다(사견). 다만 특허법 제33조 제1항 본문이나 제44조 위반의 경우는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만이 특허무효심판청구가 가능하다(특허법 제133조 제1항 괄호).

388) 확인대상발명 실시자 또는 실시예정자를 말한다(특허법원 2008. 12. 30. 선고 2008허4936 판결).

389) 확인대상발명 실시자 또는 실시예정자를 말한다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결).

390) 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권를 말한다.

391) 선원 권리의 특허권자・실용신안권자・디자인권자 또는 그 전용실시권자가 피청구인이 될 것으로 생각된다(사견).

392) 제1항에 따른 통상실시권을 허락받은 자 중에는 후원권리 통상실시권자도 있다. 그러나 통상실시권은 타인에게 통상실시권을 설정할 권한이 없다. 따라서 제1항에 따른 통상실시권을 허락받은 자는 통상실시권자를 제외하고 해석해야 할 것이다. 이는 입법상 미비가 있어 개정도 추진했었으나, 아직 개정되지 않은 상태다.

	2. 심판에 관한 절차 위반 • 행위능력 위반(특허법 제3조) • 대리권 흠결(특허법 제6조) • 수수료 미납 • 기타 이 법에서 정한 방식 위반	송법 제259조 준용)[394] 6. 심판청구시에는 적법한 심판청구였으나, 심판청구 후 대상 출원이 취하·포기되거나, 대상 특허가 소급적으로 소멸되는 등 심판대상물이 소멸한 경우 7. 심판청구기간 경과 후의 심판청구[395] 8. 심결확정 전에 재심청구되거나, 재심사유가 아닌 것을 이유로 재심청구한 경우 9. 확인대상발명이 불특정된 경우 10. 확인대상발명이 실시 또는 실시준비 중인 발명과 다른 경우 11. 권리 대 권리 저촉관계에 대한 적극적 권리범위확인심판
절차	보정명령으로써 보정기회 부여	보정 가능한 것이라면 보정명령으로써 보정기회 부여, 보정으로써 치유할 수 있는 하자가 아닌 경우는 피청구인에게 답변서 제출기회를 부여하지 않고 심결각하 가능(특허법 제142조).
처분	심판청구서 결정각하	심판청구 심결각하
불복	각하결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 소 제기(특허법 제186조 제3항), 특허청장이 피고(특허법 제187조)	각하심결등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 소 제기(특허법 제138조 제3항), 결정계 심판은 특허청장, 당사자계 심판은 피청구인이 피고(특허법 제187조)

393) 앞서 살핀 청구인과 피청구인이 될 수 있는 자를 말한다. 예컨대 이해관계가 없는 자가 특허무효심판청구하면 당사자적격이 없는 자가 청구한 심판으로 보아 심판청구이익이 없어 심결각하한다. 또는 특허권이 공유인데 공유자 중 일부만을 당사자로 한 경우도 심판청구이익이 없어 심결각하한다.

394) 이는 중복심판청구금지라 한다. 동일한 심판청구에 대해 2개의 심결이 있게 되어 무용한 절차의 반복을 방지하고자 중복심판청구는 금지한다. 이미 계속된 동일한 사건에 대하여 당사자가 다시 소를 제기하지 못하게 하는 민사소송법 제259조의 논리를 채용한 것이다. 후심판 심결시를 기준으로 ① 당사자 동일, ② 청구(소송물) 동일, ③ 전 청구의 계속 중에 후 청구를 제기하였을 것의 요건을 모두 만족하면 중복심판으로 보아, 후심판을 심결각하한다.

395) 이는 엄밀히 보면 특허법 시행규칙 제11조 제1항 제7호에 위반되는 사안일 수도 있으나, 기간 경과 여부를 판단함에 고도의 법적 전문 지식이 요구되는 때는 심판부합의체에서 판

단하는 듯 하다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182 판결).

4. 심결주문 (이해용)

심결문	
거절결정불복심판	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	이 사건 심판청구를 각하한다.
	원 결정 및 XXXX. XX. XX. 보정각하결정(보정각하가 있었고 위법한 경우)을 취소하고 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다. / 원 결정 및 XXXX. XX. XX. 보정각하결정(보정각하가 있었고 위법한 경우)을 취소하고 이 사건 출원을 특허결정한다.
	이 사건 심판청구를 기각한다.
정정심판	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	이 사건 심판청구를 각하한다.
	특허 제XX호의 명세서 및 도면을 이 사건 심판청구서에 첨부된 정정 명세서 및 도면과 같이 정정한다. / 특허 제XX호의 명세서 및 도면을 XXXX. XX. XX 에 보정된 정정명세서 및 도면과 같이 정정한다(정정명세서 및 도면을 보정한 경우).
	이 사건 심판청구를 기각한다.
특허무효심판	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	1. 이 사건 심판청구를 각하한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 정정을 인정한다(정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우) 2. 특허 제XX호를 무효로 한다(청구항별 무효 가능[396]). 3. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 정정을 인정한다(정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우[397]). 2. 이 사건 심판청구를 기각한다(청구항별 가능). 3. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다..

396) 특허 제XX호의 특허청구범위 제XX항을 무효로 한다. 그 나머지 부분에 대한 심판청구를 기각한다. 심판비용 중 XX/XX 는 청구인이 부담하고, 나머지는 피청구인이 부담한다(일부무효의 경우 심판비용을 나누어서 부담하기도 합니다). 무효심판 제기된 일부 청구항을 삭제하는 정정을 한 경우는 다음과 같은 심결도 가능하다.

존속기간연장등록 무효심판	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	1. 이 사건 심판청구를 각하한다. 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 특허 제XX호의 존속기간연장등록을 무효로 한다[398]. 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	이 사건 심판청구를 기각한다.
정정무효심판	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	1. 이 사건 심판청구를 각하한다. 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 정정을 인정한다(정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우). 2. 특허 제XX호의 명세서 및 도면에 관한 XX 의 확정심결에 의한 정정을 무효로 한다. 3. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 정정을 인정한다(정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우). 2. 이 사건 심판청구를 기각한다. 3. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
적극적 권리범위확인심판	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	1. 이 사건 심판청구를 각하한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 확인대상발명은 특허 제XX호의 권리범위에 속한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 이 사건 심판청구를 기각한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.

1. 정정을 인정한다.
2. 특허 제XX호의 특허청구범위 제XX항에 대한 심판청구를 각하한다(정정으로써 삭제한 청구항).
3. 그 나머지 부분에 대한 심판청구를 기각한다.
4. 심판비용 중 XX/XX 는 청구인이 부담하고, 나머지는 피청구인이 부담한다.

397) 정정청구가 있었으나 정정을 인정하지 않은 경우는 정정에 대한 언급을 주문에서 하지 않는다.

398) 기간 초과로 무효된 경우는 초과된 기간만 무효로 한다는 주문을 한다.

소극적 권리범위확인심판	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	1. 이 사건 심판청구를 각하한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 확인대상발명은 특허 제XX호의 권리범위에 속하지 아니한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
	1. 이 사건 심판청구를 기각한다(청구항별 가능). 2. 심판비용은 청구인/피청구인이 부담한다.
통상실시권허락 심판	이 사건 심판청구서를 각하한다(심판청구서 각하결정).
	이 사건 심판청구를 각하한다.
	1. 청구인은 그의 소유인 특허 제XX호의 발명을 실시하기 위하여 피청구인의 소유인 특허 제XX호의 발명을 실시할 수 있다(특허법 제138조 제1항의 경우). / 청구인은 특허 제XX호의 발명을 실시할 수 있다(특허법 제138조 제3항의 경우). 2. 청구인은 실시보상금으로서 그 실시제품의 공장도가의 XX %에 상당하는 금액을 피청구인에게 지불할 것으로 한다.
	이 사건 심판청구를 기각한다.
특허취소신청	특허 제XX호에 대한 취소신청서를 각하한다.
	1. 정정을 인정한다(정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우). 2. 특허 제XX호에 대한 취소신청을 각하한다(청구항별 가능).
	1. 정정을 인정한다(정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우). 2. 특허 제XX호를 취소한다(청구항별 취소 가능).
	1. 정정을 인정한다(정정청구가 있고 정정을 인정하는 경우). 2. 특허 제XX호에 대한 취소신청을 기각한다(청구항별 가능).

각종 추가절차의 결정문	
참가신청[399]	이 사건 참가신청서를 각하한다(특허법 제141조 제1항 제2호, 제2항).
	이 사건 심판의 참가를 허가한다.
	이 사건 심판 참가신청을 기각한다.
제척·기피신청	이 사건 제척·기피신청서를 각하한다.
	이 사건 제척·기피신청을 각하한다.
	심판관 XXX을 위 심판사건의 직무집행으로부터 배제한다.
	이 사건 제척·기피신청을 기각한다.
심판비용액청구	XXXX. XX. XX 자 XX 심결에 의하여 청구인/피청구인이 부담하여야 할 심판비용액을 별지 계산서 기재와 같이 일금 XX 원정으로 결정한다.

5. 정정 (요건 8 시기만 외우면 0.5초 문제)

보정각하결정요건(특허법 제51조 제1항)과 정정요건을 대비			
요건	최후거절이유통지 / 거절결정 이후 보정	특허취소신청 / 특허무효심판절차에서의 정정청구	정정심판 / 정정무효심판절차에서의 정정청구
특허청구범위 감축/오기정정/설명	적용 (강·잘·명·해석)	(강·잘·명)	
신규사항추가금지	최초 명세서 또는 도면 범위 내	특허발명 명세서 또는 도면의 범위 내 (강·명) (=등록공고 된) (단 오기정정은 최초 명세서 또는 도면 (잘)의 범위 내)	
특허청구범위 실질적 확장 또는 변경금지	– (예전에 보정각하 요건에도 문제 하였으나 출원인에게 너무 가혹하다는 이유로 삭제)	적용	
독립특허요건	새로운 거절이유가 없을 것 적용	특허무효심판청구 +(특허취소심판청구) 된 청구항에 대해서는 미적용	적용

정정심판과 정정청구의 유일한 차이점

399) 심판편람 내용을 참고한 것인데, 참가신청에 대해서는 심판편람에 참가의 각하가 예시되어 있지 않다.

무조건 암기

특허무효와 동일

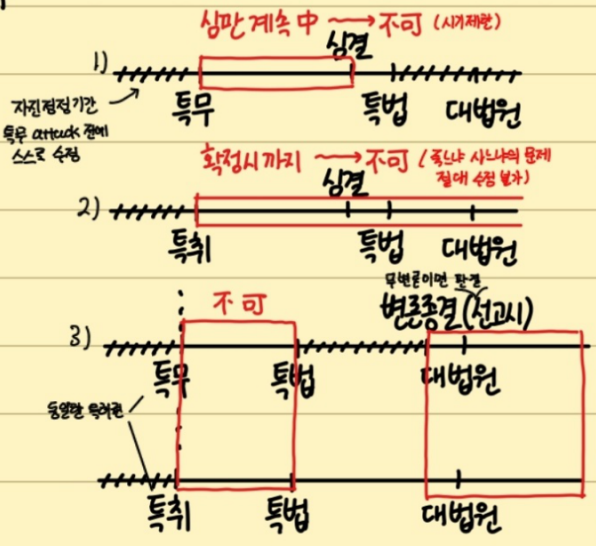
	정정심판	특허취소신청에서의 정정청구	특허무효심판에서의 정정청구	정정무효심판에서의 정정청구
시기	특허권 소멸 후에도 가능, 단 특허무효심판, 정정무효심판, 특허취소신청 지연 방지를 위해 제한 있음 (제136조 제2항, 제7항) Case 1,2,3 아래 page참고	취소이유통지에 따른 의견서제출기간 (제132조의13 제2항)	답변서제출기간, 직권심리에 따른 의견서제출기간, 새로운 무효사유·증거 제출에 따른 심판장 지정기간 (제147조 제1항 제159조 제1항 후단 제133조의2 제1항 후단)	답변서제출기간, 직권심리에 따른 의견서제출기간, 새로운 무효사유·증거 제출에 따른 심판장 지정기간 (제147조 제1항 제159조 제1항 후단 제137조 제3항 후단)
청구 특허권 포기시 질권 등의 동의 (전·질·정·허)	동의필요한 경우 있음 (제140조 제1항 제136조 제8항)	동의필요한 경우 있음 (제140조 제1항 제136조 제8항[400])	무효심판의 경우 전질정허 동의 X 동의필요한 경우 있음 (제140조 제1항 제136조 제8항[401])	동의필요한 경우 있음 (제140조 제1항 제136조 제8항[402])
송달 안 중요	-[403]	-[404]	제133조의2 제3항	제133조의2 제3항[405]
요건	감·잘·명 (제136조 제1항) 감·명은 특허발명 명도/잘은 최명도 (제136조 제3항) 청구범위 확장·변경금지 (제136조 제4항) 감·잘은 독립특허요건 요구 ⇒ 사립탐제 (제136조 제5항)	제136조 제1항 제136조 제3항 제136조 제4항 제136조 제5항(단 특허취소신청된 청구항은 적용 ×)[406] 독립특허요건 불만족시 무효사유 감·잘 만 독립특허요건 보고 무효사유 명은 독립특허요건 안 봄 (감·잘·명 전부 무효사유로 봐야하는데 사람이 만들었으니까...)	제136조 제1항 제136조 제3항 제136조 제4항 제136조 제5항(단 특허무효신판청구된 청구항은 적용 ×)[407]	제136조 제1항 제136조 제3항 제136조 제4항 제136조 제5항

(*310p) → 암기

* step1) · 소급효 ┬ 특무, 정무, 존무, 정정 – 특허권 소멸 후 可 (단, 소급소멸 제외)
└ 특취 – 특허권 소멸 후 不可 (by 심판편람) → 메뉴얼 (11月 심사기준 정리본의에서 갈아줌)

· 통지 – 특무, 정무, 존무, 특취 – 등록원부 등록된 자에게 통지 (보조참가 유도)

step 2) 정정심판 / 정정청구 (→ 특무, 특취 심판 中 진행) (attack 들어오면 정정할 수 O)



특무 (정무) ┬ 답변제출기회
├ 직권심리 의견제출기회 ┐ 지정기간에 정정청구 가능
└ 새로운 주장·증거 제출시 ┘

특취 – 취·통 의견제출기회

* 수정범위 좁다 / 기간을 더 준다

보정 — 심리종결 전 — 정정청구 (기간) + 예고통지
잠정 명·도로 보정 (판례경의) → 심판청구서 보정 line 으로 감 — 정정불인정 이유 통지에 따른 의견서 제출기간

최하 — 확정전까지 — 정정청구 + 1月 + 예고통지
→ 심판청구서 보정 line 으로 감

예고통지	정정불인정통지에 따른 의견서제출기간 부여 (제136조 제6항)	제136조 제6항[408]	제136조 제6항[409]	제136조 제6항[410]
보정	심리종결통지 전까지 (제136조 제11항)	정정청구기간, 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간 (제132조의13 제2항, 제136조 제6항)	정정청구기간, 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간 (제133조의2 제1항, 제136조 제6항)	정정청구기간, 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간 (제137조 제3항, 제136조 제6항[411])
취하	심결확정 전까지 (제161조 제1항 본문)	정정청구기간+1개월, 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간 (제132조의3 제4항)	정정청구기간+1개월, 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간 (제133조의2 제5항)	정정청구기간+1개월, 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간 (제133조의2 제5항[412])
특허공보	제136조 제12항, 제13항	제136조 제12항, 제13항[413]	제136조 제12항, 제13항[414]	제136조 제12항, 제13항[415]

정정시 공보했다

400) 특허법 제132조의3 제3항에서 제140조 제1항, 제136조 제8항을 준용한다.
401) 특허법 제133조의2 제4항에서 제140조 제1항, 제136조 제8항을 준용한다.
402) 특허법 제137조 제4항에서 제133조의2 제4항을 준용한다.
403) 결정계이므로 피청구인이 없는바 정정심판청구서를 피청구인에게 송달하지 않는다.
404) 특허법에는 특허취소신청인에게 정정청구서를 송달한다는 규정이 없다.
405) 특허법 제137조 제4항에서 제133조의2 제3항을 준용한다.
406) 특허법 제132조의3 제5항
407) 특허법 제133조의2 제6항
408) 특허법 제132조의3 제3항에서 제136조 제6항을 준용한다.
409) 특허법 제133조의2 제4항에서 제136조 제6항을 준용한다.
410) 특허법 제137조 제4항에서 제133조의2 제4항을 준용한다.
411) 특허법 제137조 제4항 후단을 보면 특허취소신청이나 특허무효심판에서의 정정청구와 마찬가지로, 정정청구가능기간 또는 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간에 보정이 가능하다.
412) 특허법 제137조 제4항 후단을 보면 특허취소신청이나 특허무효심판에서의 정정청구와 마찬가지로, 정정청구가능기간+1개월 또는 정정불인정통지에 따른 의견서제출기간에 취하가 가능하다.

6. 특허취소신청 시험 100%

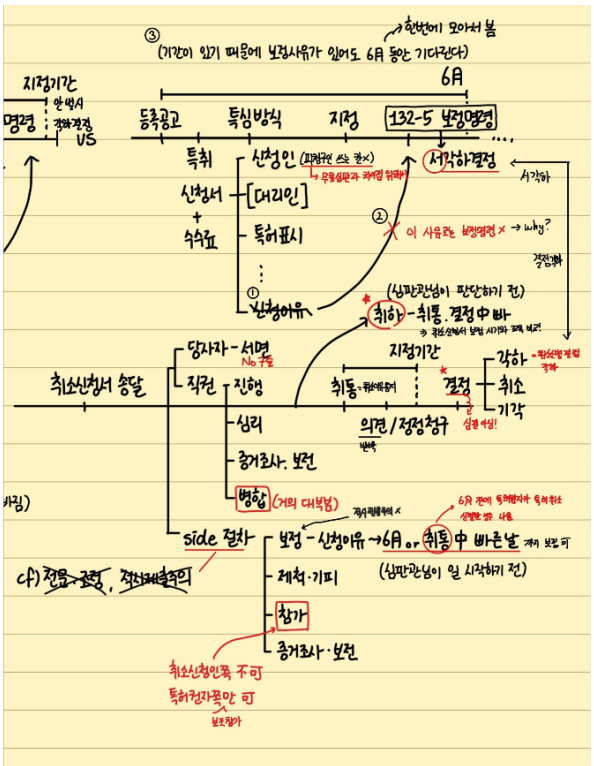
	특허취소신청	특허무효심판
제도 취지	특허권의 조기 안정화	당사자간의 분쟁해결
절차	복합계 절차 (제3자가 신청하나, 이후 절차는 특허청과 특허권자가 진행, 참고로 특허청에서는 결정계라고 소개)	당사자계 절차
신청인/청구인 적격	누구나 ⇒ 정보제공처럼 공중의 협력을 얻어 심사 제도 보완	이해관계인 또는 심사관 ~> 공익적 차원에서 ⇒ 누구나 할 수 있으면 더욱 좋음
신청/청구기간	설정등록일부터 등록공고 후 6개월 (권리 소멸 후에는 불가) 개정법 이후 유효하게 남아있는 등록공고 후 6개월 (출원일(우선일) ~ 5년)	설정등록 후 언제나 (권리가 소급적으로 소멸한 경우가 아닌 이상 소멸 후에도 가능)
심판장 보정명령	특허취소신청서에 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시가 기재되지 않은 경우는 심판장이 보정명령하지 않음 (특허법 제132조의5 제1항 제1호 괄호)	심판청구서에 청구의 이유를 기재하지 않으면 심판장이 보정명령 함 (특허법 제141조 제1항 제1호)
취하	청구항별로 가능 결정등본 송달과 취소이유통지 중 빠른 날까지만 가능(심판부 판단 전까지)	청구항별로 가능 심결이 확정되기 전까지 가능(단 답변서 제출 후에는 피청구인 동의 필요)
취소/무효 사유	신규성, 진보성, 확대된 선원, 선원	특허법 제133조 제1항
심리방식	서면심리 구술 심리 × → 빠른 진행을 위해	서면 또는 구술심리 전문심리위원 참여 可 조정위원회 회부 可 적시제출주의 심판에만 있고 심정에는 없는 것
복수사건의 심리	병합 (등록공고 후 6개월 동안 복수사건 기다린 후 병합)	병합여부 재량

413) 특허법 제132조의3 제3항에서 제136조 제12항, 제13항을 준용한다.
414) 특허법 제133조의2 제4항에서 제136조 제12항, 제13항을 준용한다.
415) 특허법 제137조 제4항에서 제133조의2 제4항을 준용한다.

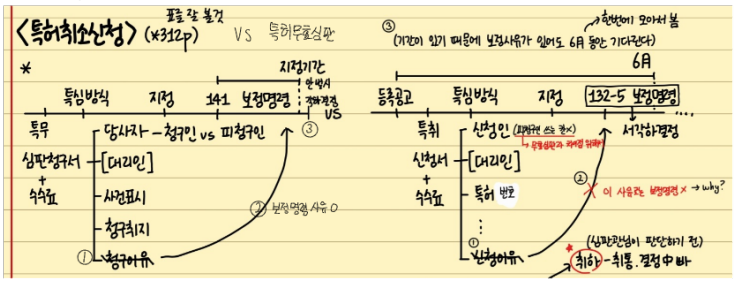
결정/심결	취소결정(취소결정 전에 반드시 취소이유통지), 기각결정, 각하결정, 특허취소신청서각하결정	무효심결, 기각심결, 각하심결, 심판청구서각하결정
불복	취소결정, 특허취소신청서각하결정만 특허법원에 불복 가능(피고는 특허청장) 기각결정, 각하결정은 불복불가	청구인 또는 피청구인을 피고로 하여 특허법원에 불복 가능 → 모든 처분에 대해서 불복 가능
일사부재리	無 (결정에는 일사부재리 적용×)	有 (심결에는 일사부재리 적용○)
청구이유 보충	특허취소신청 가능 기간 또는 취소이유통지 중 빠른 날까지	심리종결전까지 (단, 정식제출주의 있으면 그 때까지)
참가	특허권자측 보조참가만 가능	당사자참가, 청구인/피청구인측 보조참가 모두 가능
심판비용 부담	특허취소신청인이 부담(제165조 제3항을 준용)	일반적으로 패소자가 부담 (피청구인 답변서 미제출시 청구인 부담)

* 취소이유통지 (심판 메뉴얼)
- 등록공고 후 6개월 내에 특허권자가 특허취소신청 시 미리 진행. → 취소이유통지 날아옴

〈 특허취소신청 절차〉



〈특허무효심판과 특허취소신청 보정명령 차이〉



08 PCT / 기타조약

1. 수리절차

주요내용요약	
보완명령	출원인 적격(내국인 · 재내자 포함), 언어(국어, 영어, 일본어), 발명의 설명 · 청구범위, 국제출원표시, 지정국 지정, 출원인 성명 · 명칭
	발명의 설명 · 청구범위 · 도면 잘못 제출된 경우
	보완서 도달일을 출원일로 인정
도면 미첨부	도면 미첨부 취지 통지
	도면 도달일을 출원일로 인정
보정명령	발명의 명칭, 요약서, 제3조, 제197조 제3항, 기타방식, 수수료
	지정 기간 내 하자 치유하지 않는 경우 출원 취하간주

2. 국제단계

	국제조사	국제예비심사
대상	모든 국제출원	국제예비심사 청구된 국제출원
보정	국제조사보고서 수령 후	국제예비심사보고서 작성 전
단일성 결여	추가수수료 지불	청구범위 감축 또는 추가수수료 지불
이용가능자	국제출원 할 수 있는 자	제2자 규정에 구속된 체약국 거주자 또는 국민이 그러한 체약국을 위해 행동하는 수리관청에 국제출원한 경우만 적용
절차	① 국제조사기관과 출원인간의 의견교환 원칙적 불허용 ② 국제조사 중 보정 불허용 ③ 불리한 보고 작성 전 예고 받을 권리 없음	① 국제예비심사기관과 의견교환 가능 ② 국제예비심사 중 보정허용 ③ 불리한 보고 작성 전 예고 받을 권리 있음

대상이 아니어서 난 국제조사 안한다... ←	④ 국제조사보고서·부작성 선언서, 견해서 작성으로 절차 종료	④ 국제예비심사보고서 작성으로 절차 종료

	PCT19조 보정	PCT34조 보정
주체	국제조사보고서 받은 출원인 = 국제조사 끝나고 보정한다는 의미	국제예비심사 청구한 출원인 = 예비심사 중간에 보정 가능하단 의미
시기	국제조사보고서 송달일부터 2月 또는 우선일부터 16月 중 늦은날까지	국제예비심사보고서 작성시까지
제출처	국제사무국에 대하여	국제예비심사기관에 대하여
횟수	1회	횟수 제한 ×
보정대상	청구범위만 보정 可	청구범위, 발명의 설명, 도면
보정범위	출원 시 국제출원의 범위 (신규사항추가금지) → 시험문제 × 나옴	

3. 진입

주요내용요약		
제203조 서면	국내서면제출기간 (2년 7개월)	미제출시 보정명령 (특허법 제203조 제3항, 제4항)
발명의 설명, 청구범위 번역문	국내서면제출기간(+1개월 연장 가능)	미제출시 출원 취하간주 (특허법 제201조 제4항)
도면, 요약서 번역문	국내서면제출기간(+1개월 연장 가능)	미제출시 보정명령 (특허법 제203조 제3항 제2호)
PCT 19조, 34조 보정서 등 번역문	기준일	미제출시 보정효과 × (특허법 제204조 제4항, 제205조 제3항)

4. 특례

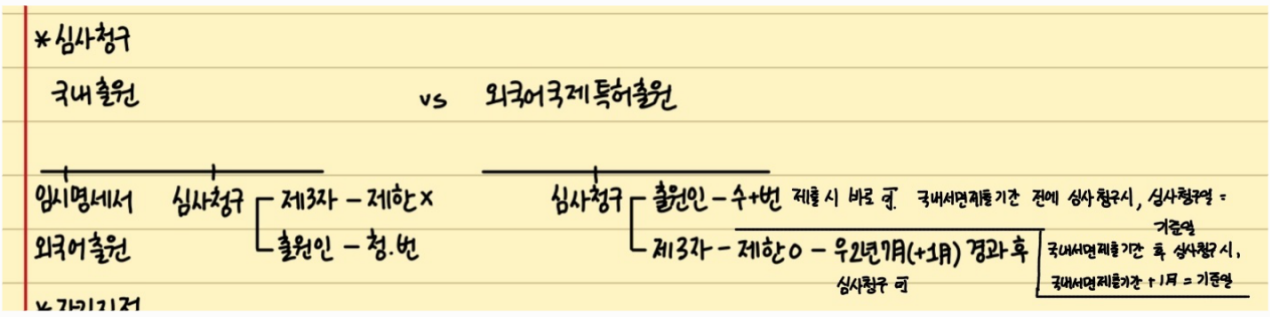
주요내용요약	
공지예외주장	기준일부터 30일(시행규칙 제111조)
특허관리인 선임	기준일부터 2개월, if not 출원 취하간주(시행규칙 제116조)
출원공개	국내단계진입완료 후+우선일 1년 6개월 경과(국제공개)(특허법 제207조)
보정	㉠수수료+㉡번역문+㉢기준일 후(국내단계진입완료 후)(특허법 제208조 제1항) → 진입완료 후 보정 可 단, PCT 19조, 34조(특허법 제208조 제1항 괄호)시 기준일 전에 보정 가능 → ① or ② 으로 보정가능 ① PCT19,34 번역문제출 ② 보정서 (4.17조 보정 (주) 출 (기) 법정기간 (서) 보정서
변경출원	㉠수수료+㉡번역문(국내단계진입 후)(특허법 제209조)
심사청구	출원인 – ㉠수수료+㉡번역문(국내단계진입 후)(특허법 제210조)
	제3자 – 국내서면제출기간(+1개월 연장한 경우 연장된 기간) ㉢후
확대된 선원지위	외국어 PCT 출원 – 국내단계진입 要(특허법 제29조 제7항)
	국어 PCT 출원 – 국내단계진입 不要
자기지정	출원일부터 1년 3개월 지난 때 또는 기준일 중 늦은 날 취하간주(특허법 제202조 제3항 제3호)
214조 결정	거부, 선언 또는 인정이 출원인에게 통지된 날부터 2개월(시행규칙 제117조) → Part I에서 정했으면 2개월 내에 한국와서 보복해라. (아직 한번도 시험 ×)

Part I 에서 수리관청 or WIPO 실수로 방식업무가 잘못되어 출원이 거부 되었을 시 지정국와서 보복하는 수단
지정국의 지정관청에서 실수 인정 시, 원래 국제출원일과 동일하게 출원일 잡아주는 성사.

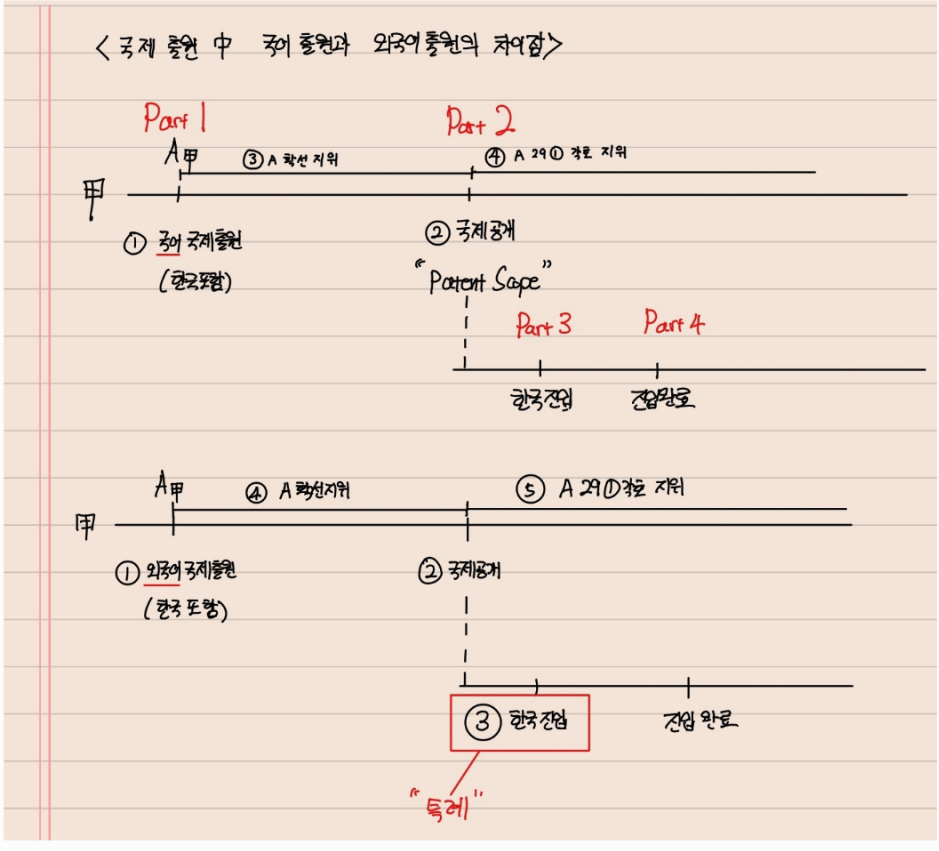
5. 기타조약

내용	파리조약	WTO/TRIPs
서설	19세기에 산업의 급속한 발달에 따른 산업재산권의 국제적 보호의 필요성에 따라 산업재산권의 국제적 통일적 보호를 위해 성립한 조약이다.	WTO/TRIPs 협정은 거의 모든 지식재산권과 관련된 국제무역질서를 규율하는 다자간 조약이며, 저작권, 상표권, 지리적 표시, 디자인, 특허, 반도체 집적회로, 영업비밀 및 반경쟁적 행위의 통제에 관한 내용을 담고 있다.

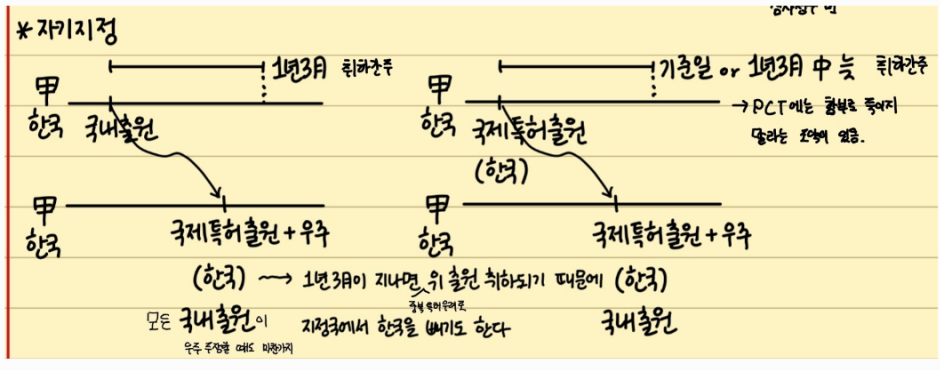
심사청구



확대된 선원 지위



자기지정



3대 원칙 등	1. 내·외국인 평등의 원칙(파2, 3) 파리조약 동맹국이 산업재산권 보호를 위해서 속지주의를 전제로 하면서 상호주의를 배제하여 다른 동맹국 국민 또는 준동맹국 국민에 대해 내국민과 차별 없이 평등한 대우를 하는 것을 말한다. 동맹국 국적+동맹국 재내자 → 한국에서 동일 동체 2. 우선권제도(파4) 어떠한 동맹국 내에서 정규출원을 한 자 또는 그 승계인은 우선기간 내에 다른 동맹국에 동일한 발명을 출원하는 경우에 선원주의 및 특허요건 등의 판단에 있어 그 우선권의 기초가 되는 출원의 출원일로 소급하는 것을 말한다. 3. 특허 독립의 원칙(파4-2) 파리조약은 산업재산권의 국제적 통일적 보호를 위해 설립되었으나, 산업재산권의 속지주의를 인정하여 각국별로 성립된 특허는 당해 국가에서만 효력을 가진다. 또한 각국에서 성립된 특허는 각각 독립적이며 어느 1국에서의 특허의 운영이 타국에의 특허의 운명에 영향을 미치지 아니한다.	1. 최소보호의 원칙(W1) 국제협정을 최저보호수준으로 하여 그 이상의 보호를 해주도록 한다. 따라서 체약국은 자신들의 고유한 법제도나 관행을 토대로 본 협정의 모든 규정을 이행하는 적절한 방법들을 자유롭게 결정할 수 있다. 이 원칙은 보호수준이 낮은 국가의 지식재산권법을 지식재산권 보호를 위해 일정 수준 이상으로 향상시키는데 기여하고 있다. 2. 내국민대우의 원칙(W3.1) 각 체약국은 지식재산권 보호에 관하여 자기나라 국민보다 불리한 대우를 다른 회원국의 국민에게 부여하여서는 아니 된다. 3. 최혜국대우의 원칙(W4) 체약국은 지식재산권의 보호와 관련하여 한 체약국의 다른 체약국의 국민에 대하여 허용하는 모든 이익, 혜택, 특전 또는 면책혜택을 '즉시 조건 없이' 다른 모든 체약국 국민에게 부여하여야 한다. (판례정책에서. 1차, 2차 맨날 내용) 4. 권리소진에 대한 취급(W6) 적법하게 만들어진 특허품 등을 적법하게 양도받으면 그 양도자는 원권리자의 독점적인 배타권에도 불구하고, 이를 재판매하거나 다른 방법으로 처분할 수 있다는 원칙이 권리소진이론이다. 이 원칙의 적용시 병행수입에 대한 취급 등이 문제될 수 있는데, 본 원칙에 대한 협상 시 국가간의 이견이	* 특허권 권자에 돈 주고사면 그것에 대해 특허권이 미치지 않는다.

		많았기 때문에 본 협정문에서는 '본 협정의 어떠한 규정도 지식재산권의 소진문제를 다루기 위하여 사용되지 아니한다' 라고 하여, 권리소진을 인정 또는 금지한다는 명시적인 규정을 두고 있지 않고 유보적인 태도를 취하고 있다. (나라끼리 알아서 해라)
기타규정	1. 발명자 게재권(파4-3) 발명자는 특허증에 발명자로서 기재될 권리를 갖는다. 2. 판매 제한물의 특허성(파4-4) 특허된 제품 또는 특허된 공정에 의하여 생산된 상품의 판매가 국내법으로 인한 제약이나 제한을 받고 있음을 근거로 하여 특허의 부여를 거절하거나 또는 무효를 할 수 없다. 즉, 특허요건판단과 타법의 인·허가 등은 무관하다. 3. 불실시에 대한 규제(파5A2, 3)[416] 강제 실시권과 유사 각 동맹국은 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위하여 강제실시권의 부여를 규정하는 입법조치를 취할 수 있다. 또한 강제실시권으로도 충분하지 아니한 경우에 한하여 특허의 효력을 상실시키는 규정을 정할 수도 있다. 4. 특허표시(파5D) 보호받을 권리를 인정할 조건으로서 특허, 실용신안, 상표, 디자인 등록을 상품에 표시 또	W27(특허대상), W28(허여된 권리), W29(특허출원인의 조건), W30(허여된 권리에 대한 예외), W31(권리자의 승인없는 기타 사용), W33(보호기간), W34(제법특허, 입증책임) ㅋ 조문노트의 조문만 한 번 읽기

	는 언급할 것을 요구할 수 없다. 5. 특허권의 침해로 되지 아니하는 경우(파5-3 1, 2) 타 동맹국의 선박, 항공기 또는 차량이 일시적으로 또는 우발적으로 동맹국의 영토에 들어온 경우에 오로지 그 선박, 항공기 또는 차량의 필요를 위하여 사용하는 경우에는 특허권자의 권리에 대한 침해로 간주되지 아니한다.	

416) 파리조약의 강제실시권은 특허발명의 불실시 또는 불충분 실시에 대한 것만이 규정되어 있고, 특허법에 규정되어 있는 공공의 이익을 위한 규정은 없다.