

## □ 개정 이유

- 발명자 정정제도의 취지\*와 달리 발명능력이 없는 자를 발명자로 추가하거나 진정발명자를 고의로 누락시키는 등 악용 사례 발생

\* 발명자의 성명표시권 보장을 위해 착오로 인한 누락·오기인 경우 사후적 보완을 허용

- ▶ (사례1) 고난도 기술 분야에서 발명 능력이 의심되는 미성년 발명자를 추가
- ▶ (사례2) 사용자(회사)측이 실제 직무발명자는 삭제하고 제3자를 발명자로 기재

- **(현황)** 발명자 정정은 사실상 어느 시기에나 가능하고, 설정등록 전에는 별다른 증빙서류 없이 보정서만 제출하면 정정이 가능

### < 주요국의 발명자 정정 시 필요사항 >

| 국가        | 미국   | 일본  | 유럽  |
|-----------|--|---|---|
| 발명자 정정 제도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (출원시) 발명자 선언서 또는 대체진술서 제출</li> <li>• (출원중) 발명자 전원이 서명한 서류(ADS) 첨부</li> <li>• (등록특허) 발명자 전원 및 승계자들의 동의(진술) 필요</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 발명자들의 선서서</li> <li>• 변경 이유를 기재한 서면 필요</li> <li>• 등록 전까지만 가능</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 발명자를 잘못 지정한 경우 해당하는 자의 동의가 필요</li> </ul> |

- **(문제점)** 등록결정후~설정등록전에 발명자를 정정(추가)하여 수수료 감면을 받거나 진정발명자가 아닌 자가 공보에 게재되도록 악용

- 등록결정후에는 심사관에 의한 심사절차가 종료되어 발명자 정정에 따라 실체적 요건에 변동\*되어도 등록결정을 번복하기 곤란

\* 출원인이 새로 추가된 발명자로부터 '특허를 받을 수 있는 권리'를 적법하게 승계하였는지 여부 → 제33조제1항에 따른 거절이유를 판단할 필요

- ⇒ 발명자 정보의 정확성 확보 및 발명자의 혁신의욕 고취를 위해 진정한 발명자가 기재되도록 제도 개선 필요

## □ 개정 내용

- (정정시기 제한) 심사절차가 종료된 등록결정후~설정등록전의 기간은 발명자 정정에 대한 심사가 불가능하므로 정정 가능기간에서 제외
  - ※ 설정등록 이후의 기간에는 정정발급신청서에 첨부된 확인서류(특허권자 및 신청 전후 발명자 전원이 서명 또는 날인)를 통해 엄격하게 심사
- (증빙 강화) 출원 이후 발명자를 추가·정정하려면 특허출원인 및 추가·정정되는 발명자\*가 서명한 확인서류를 제출하도록 요구
  - \* [등록결정 전] 추가 또는 정정의 대상이 되는 발명자 전원  
[설정등록 후] 신청 전·후 발명자 전원
- (서명예외) 추가·정정되는 발명자의 서명이 불가한 특별한 사유 (사망, 행방불명 등)가 발생하면 그 사유를 기재하고 서명 생략 가능

### < 특칙 제28조(발명자의 추가 등) >

| 현 행  | 개정안   |
|--|---|
| <p>제28조(발명자의 추가 등) ①특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못된 때에는 추가 또는 정정할 수 있다.</p> <p><u>&lt;단서 신설&gt;</u></p> <p>②<u>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 잘못된 것이 명백한 경우를 제외하고는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하여야 한다.</u></p> | <p>제28조(발명자의 추가 등) ① 특허출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자 중 일부의 발명자의 기재를 누락하거나 잘못된 때에는 추가 또는 정정할 수 있다. <u>다만, 그 특허출원의 특허여부결정 이후부터 특허권의 설정등록 전까지는 그러하지 아니하다.</u></p> <p>② <u>특허출원인이 제1항에 따라 특허출원의 특허여부결정 전에 발명자를 추가 또는 정정하려면 별지 제9호서식의 보정서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 제1호에 따른 서류를 첨부할 때 발명자의 사망 또는 행방불명 등 서명이나 날인이 불가한 특별한 사유가 발생한 경우에는 그 사유를 기재하고 그 발명자의 서명 또는 날인을 생략할 수 있다.</u></p> |

## 현행

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.

④ 제2항 단서에도 불구하고 법 제99조의 2제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자가 발명자를 추가·삭제 또는 정정하려는 경우에는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원어 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다.

## 개정안

1. 보정이유를 기재하고 특허출원인 및 추가 또는 정정의 대상이 되는 발명자

전원이 서명 또는 날인한 확인서류 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

③ 특허권자가 제1항에 따라 특허권의 설정등록 이후에 발명자를 추가 또는 정정하려면 별지 제29호서식의 정정발급신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 발명자의 기재가 누락(특허출원서에 적은 발명자의 누락에 한정한다) 또는 잘못 적은 것임이 명백한 경우 또는 법 제99조의2제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자가 발명자를 추가 또는 정정하려는 경우에는 제1호에 따른 서류를 첨부하지 않을 수 있다.

1. 신청이유를 기재하고 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

④ 삭제

※ 실칙 제7조(고안자의 추가 등)도 함께 개정

## □ 개정 효과

- 법적 안정성을 해하는 무분별한 발명자 정정을 방지하고, 발명자 정보의 정확성 확보 및 발명자의 혁신의욕 고취에 기여

## 정당한 권리자에 대한 통지 규정 삭제

(특칙 제33조 및 실칙 제17조)

### □ 개정 이유

- 현행 규정은 무권리자의 출원이 법 제33조제1항 위반을 이유로 거절결정 등이 확정되었을 때 정당한 권리자에 통지하여야 하나,
    - 현실적으로 정당한 권리자인지 여부는 당사자들만 알 수 있을 뿐 특허청이 파악하기는 어려워 통지대상을 특정하기 곤란
  - 한편, 실무적으로 제34조에 따른 정당한 권리자는 무권리자 출원에 대해 제63조의2에 따른 정보제공(법 제33조제1항 위반)을 병행하므로,
    - 그 정당한 권리자는 이미 무권리자 출원을 인지하고 있으며 정보 제공을 한 경우에 대한 결과를 통보받고 있음
  - 또한, 제35조에 따른 정당한 권리자는 무효심판청구가 가능하므로 정당한 권리자는 무효심결의 당사자로서 심결의 결과를 통보받음
- ⇒ 이에, 제34조 또는 제35조에 따른 정당한 권리자는 무권리자 출원을 이미 인지하고 있는바, 추가적인 통지가 불필요한 상황을 반영할 필요

### □ 개정 내용

- (규정 삭제) 정당한 권리자에 대한 통지 관련 규정 삭제  
 < 특칙 제33조(정당한 권리자에 대한 통지) >

| 현 행  | 개정      |
|--|---------|
| 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. | ⇒ <삭 제> |

※ 실칙 제17조(「특허법 시행규칙」의 준용) 제1항에서 준용규정을 삭제

### □ 개정 효과

- 불필요한 규정을 삭제하여 규정의 명확화

## 분할·분리·변경출원의 심사순위 규정 정비

(특칙 제38조, 별지 제14, 22호 서식 및 실칙 제9조, 별지 제1호 서식)

### □ 개정 이유

- 변화하는 출원 동향, 심사인력 현황 등에 유연하게 대응하여 심사할 수 있도록 분할출원 등의 심사처리를 행정규칙으로 위임할 필요

#### < 특허·실용신안 심사사무취급규정 >

**제20조(심사의 순위)** ① 출원은 심사청구 순위에 의하여 심사하되, 심사청구된 출원을 적법하게 분할출원, 분리출원 또는 변경출원하여 심사청구한 경우에는 원출원의 심사청구순위에 의하여 심사하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 출원심사의 유예신청이 있는 경우
2. 특허법 제58조 제4항에 따라 심사자문 위원에게 협조 또는 의견을 의뢰한 경우
3. 특허청장이 체결한 업무협약에 따라 외국과 심사에 관한 정보를 공유하기로 한 출원의 경우

② 삭제

**제21조(분할출원, 분리출원 및 변경출원의 처리기간)** ① 심사에 착수 후 적법하게 분할 또는 변경되고 심사청구된 분할출원 또는 변경출원에 대하여 심사관은 분할출원 또는 변경출원의 심사청구일부터 8월과 출원서류를 이송받은 날부터 2월 중 늦은 날이 속하는 달의 마지막 날(그 마지막 날이 특허법 제14조에 따른 공휴일 이더라도 그 날 이하 같다)까지 심사에 착수하여야 한다.

② 제1항의 규정은 우선심사신청된 출원이 분할 또는 변경된 경우에 해당 분할출원 또는 변경출원의 처리기간을 산정할 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

③ 적법하게 분리되고 심사청구된 분리출원에 대하여 심사관은 분리출원의 심사청구일 부터 3월과 출원서류를 이송받은 날부터 2월 중 늦은 날이 속하는 달의 마지막 날까지 심사에 착수하여야 한다.

**제21조의2(유예신청이 있는 출원의 처리기간)** 유예신청이 있는 출원은 유예희망시점 또는 출원서류를 이송받은 날 중 늦은 날로부터 3개월이 되는 날이 속하는 달의 마지막 날까지 심사에 착수하여야 한다.

### □ 개정 내용

- 분할출원, 분리출원 및 변경출원의 심사순위를 행정규칙으로 위임

#### < 특칙 제38조(심사의 순위) >

| 현 행  | 개정안  |
|--|--|
| 제38조(심사의 순위) ① 특허출원에 대한 심사는 법 제59조제1항에 따른 출원심사의 청구순위에 따른다. | 제38조(심사의 순위) ① 특허출원에 대한 심사는 법 제59조제1항에 따른 출원심사의 청구순위에 따른다. |

## 현행

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 **원출원의 심사 청구 순위**에 따라 심사한다.

1. 심사청구된 특허출원을 법 제52조에 따라 분할출원하여 심사청구한 경우
2. 심사청구된 특허출원을 법 제52조의2에 따라 분리출원하여 심사청구한 경우
3. 심사청구된 실용신안등록출원을 법 제53조에 따라 특허출원으로 변경출원하여 심사청구한 경우

③ 삭제

※ **실칙 제9조(심사의 순위)**도 함께 개정

○ **심사유예 심사시점은 행정규칙에서 규정하고 있어 기재요령에서 삭제**

< **특칙 별지 제14호서식(특허출원서) 뒤쪽 기재요령 중 일부** >

## 현행

5. 【기타사항】란

가. 심사유예신청

【구분】란 중 심사청구의 □ 안에 표시한 경우로서, 「특허법 시행규칙」 제40조의3 제1항 단서 및 「실용신안법 시행규칙」 제10조의3제1항 단서에 따라 심사청구를 하면서 동시에 심사유예신청을 하면 **일반 출원보다 늦게 심사를 받는 대신 정확한 시점(유예희망시점부터 3개월 이내)에 심사결과를 제공받을 수 있습니다.** 또한, 「특허료 등의 징수규칙」 제8조제4항에 따라 심사청구와 동시에 심사유예신청을 하면 유예희망시점 2개월 전까지 심사청구료의 납부를 유예할 수 있습니다. 한편, 유예희망시점이 출원일부 5년(실용신안등록출원의 경우는 실용신안등록출원일부 3년)을 초과하지 않도록 유의합니다.

## 개정안

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 **특허청장이 정하는 바**에 따라 심사한다.

1. 심사청구된 특허출원을 법 제52조에 따라 분할출원하여 심사청구한 경우
2. 심사청구된 특허출원을 법 제52조의2에 따라 분리출원하여 심사청구한 경우
3. 심사청구된 실용신안등록출원을 법 제53조에 따라 특허출원으로 변경출원하여 심사청구한 경우

③ 삭제

## 개정안

5. 【기타사항】란

가. 심사유예신청

【구분】란 중 심사청구의 □ 안에 표시한 경우로서, 「특허법 시행규칙」 제40조의3 제1항 단서 및 「실용신안법 시행규칙」 제10조의3제1항 단서에 따라 심사청구를 하면서 동시에 심사유예신청을 하면 **유예 희망시점 이후에 심사를 받게 됩니다.** 또한, 「특허료 등의 징수규칙」 제8조제4항에 따라 심사청구와 동시에 심사유예신청을 하면 유예희망시점 2개월 전까지 심사청구료의 납부를 유예할 수 있습니다. 한편, 유예희망시점이 출원일부 5년(실용신안등록출원의 경우는 실용신안등록출원일부 3년)을 초과하지 않도록 유의합니다.

※ **특칙 별지 제22호서식(심사청구서·우선심사신청서) 및 실칙 별지 제1호서식(실용신안등록출원서)**도 유사하게 개정

## □ 개정 효과

○ **심사처리 규정을 탄력적으로 운영하여 변동하는 심사환경에 대응하고, 별지 서식 상의 정확한 안내를 통해 출원인의 혼선을 방지**