

5개국 특허법

(한·미·일·EPO·중국)

조문 대조표

(2008년 기준)

특 허 청

한국지식재산연구원

본 부록의 내용 및 관련 참고정보는 www.kipo.go.kr 혹은 lib.kiip.re.kr 에서도
온라인 열람이 가능합니다.

목차

대조표 읽는 법	ii
5개국 특허법 5단 대조표	1
법령 원문 (full text)	194
가. <u>대한민국</u> 특허법	195
나. <u>일본</u> 특허법	237
다. <u>중국</u> 전리법	299
라. <u>EPC</u>	304
마. <u>미국</u> 특허법	331
찾아보기	별도문서

대조표 읽는 법(I)

대한민국 특허법	일본 특허법		중화인민공화국 특허법		EPC		미국 특허법	
	원문 표기	대조표 표기	원문 표기	대조표 표기	원문 표기	대조표 표기	원문 표기	대조표 표기
1조	一條	1조 혹은 1條	一條	1조 혹은 一條	Art.1	1조 혹은 Art.1	§1 (section)	1조 혹은 §1
1(①)항	1(①)項	1(①)항	一款	1항	(1) (paragra- ph)	(1)	(a) (sub- section)	(a)
1호	1号	1호	(一)	1호			(1) (paragra- ph)	(1)절
시행규칙	시행규칙	시행규칙 혹은 규칙	실시세칙	실시세칙 혹은 세칙	Impleme- ntation Rule	R. 혹은 Rule	37 CFR	CFR

대조표 읽는 법(II)

일련 번호	대조표 내 표기내용	활용 방법
1	중국 전리법의 위 첨자 표기 (예: 신규성 ¹⁾ , 진보성 ²⁾ 및, 산업상 이용가능성 ³⁾)	대조표 마지막(193쪽)에 해당 번역에 대한 중국어 직역이 표기되어 있음
2	이텔릭 체 (예: Art.52(특허받을 수 있는 발명)에서 발명에 해당하지 않는 것을 예시함으로써 소극적으로 발명의 개념을 규정하고 있다.)	이텔릭체로 표시된 내용은 법령의 번역문이 아닌 해설사항임을 의미, 단 비고란은 모두 해설사항이므로 이텔릭체로 표기되지 않았음
3	제...조 (...) - 계속 제...조 (...) - 반복	동일 조문의 계속이나 반복을 의미(조문 대응 배치결과 특정 조문의 첫부분으로부터 해당 규정 부분이 너무 떨어진 경우 등에 나타남)
4	하이퍼링크된 조문의 제목 (예: 第1條 (목적))	5단 대조표 내 조문 제목을 클릭하면 하이퍼링크* 를 통해 법령 원문으로 이동, 혹은 법령 원문 내 조문제목 클릭하면 5단 대조표 내 조문제목으로 이동 (좌측의 예에서 第1條 (목적)을 클릭하면 일본 법령 원문 내의 第1條로 이동)
5	*** “『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인” “『찾아보기』를 통해 관련조문 확인”	조문간 대응이 성립하지 않는 규정의 생략 클릭하면 하이퍼링크* 를 통해 대조표 외부의 별도 문서인 『찾아보기』를 통해 생략된 조문 혹은 관련 조문 내용을 확인하고 다시 대조표로 복귀 가능 전자문서가 아닌 경우에는 『찾아보기』에서 해당 외국조문에 대응하는 모든 한국조문을 확인할 수 있음
6	대조표 내 타 조문의 인용 (예: §101는 특허대상으로서 4가지 카테고리 방법(Process), 기계(Machine), 제조물(Manufacture) 및 조성물(Composition)을 정하고 있다....)	인용된 타 조문을 클릭하면 하이퍼링크* 를 통해 대조표 외부의 별도 문서인 『찾아보기』를 통해 조문의 제목 및 대응 한국조문을 확인할 수 있음 (좌측의 예에서 §101을 클릭하면 『찾아보기』 문서의 아래와 같은 내용으로 안내됨) 미국특허법 대응한국특허법조문 §101 (특허받을 수 있는 발명) 29①
7	EPC 상 회색 음영	EPC가 특허권에 대한 사항 대부분을 회원국 국내법에 위임하고 있어 해당 내용이 없음 의미

* 본 대조표에서는 총3개 종류의 **하이퍼링크** 기능을 제공하고 있음

5개국 특허법

5단 대조표

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
개정 2008.2.29 법률 제8852호	개정 평성18.12.15 법률 109호	개정(제2차) 2000.8.25. 법률
제1장 총칙		
제1조 (목적) 이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.	第1条 (목적) 이 법은 발명의 보호 및 이용을 도모함으로써 발명을 장려하고 산업의 발달에 기여함을 그 목적으로 한다.	第一条 (입법목적) 발명창조의 특허권을 보호하고, 발명창조를 장려하며, 발명창조의 보급응용을 유리하게 하고, 과학기술의 진보 및 창조를 촉진하며, 사회주의 현대화 건설의 요구에 적응하기 위하여 본 법을 제정한다.
제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.<개정 1995.12.29> 1. "발명"이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다. 2. "특허발명"이라 함은 특허를 받은 발명을 말한다. 3. "실시"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다. 가.물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전서를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위 나.방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 다.물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위	第2条 (정의) ①이 법에서 “발명”이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것을 말한다. ②이 법에서 “특허발명”이란 특허를 받은 발명을 말한다. ③이 법에서 발명에 관해 “실시”란 다음에 해당하는 행위를 말한다. 1. 물(프로그램 등을 포함, 이하 같다)의 발명에 있어서는 그 물의 생산, 사용, 양도 등(양도 및 대여를 말하며, 그 물이 프로그램 등인 경우에는 전기통신회선을 통한 제공을 포함한다), 수출 혹은 수입 또는 양도 등의 청약(양도 등을 위한 전서를 포함. 이하 같다)을 하는 행위. 2. 방법의 발명에 있어서는 그 방법을 사용하는 행위 3. 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어서는 전호(前號)에 해당하는 것 외에 그 방법에 의해 생산한 물건을 사용, 양도 등, 수출 혹은 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위. ④ 이 법에서 “프로그램 등”이란 프로그램(전자 계산기에 대한 지령으로 하나의 결과를 얻을 수 있도록 조합된 것을 말함, 이하 이항에 있어서 같다) 그 외 전자계산기에 의한 처리용으로 제공하는 정보에 있어서 프로그램에 준하는 것을 말한다.	第二条 (발명창조의 개념) 본 법에서 말하는 발명창조는 발명, 실용신안 및, 의장을 의미한다. <i>세칙 第二条에 의하면 특허법에서 발명이란 물건, 방법 또는 그 개량에 대하여 제출된 새로운 기술방안을 말한다.</i> <i>第二十五条 (특허권을 수여하지 않는 경우)에 의한 불특허사유에 의하면 과학발견, 지적활동의 규칙 및 방법은 특허받을 수 없다: 『찾아보기』를 통해 관련 조문정보 확인</i>

EPC	미국 특허법	비고
European Patent Convention 2000	Patent Act (US Code, Title 35)	
<u>Art. 52</u>(특허받을 수 있는 발명)에서 발명에 해당하지 않는 것을 예시함으로써 소극적으로 발명의 개념을 규정하고 있다: 『찾아보기』를 통해 관련 조문정보 확인	<u>§ 100 (정의)</u> 본 편에서 사용되는 용어들은 달리 표시되지 아니하는 한 다음과 같이 정의된다— (a) "발명"이란 발명 혹은 발견을 의미한다. (b) "방법"이란 절차(process), 기술(art), 혹은 방법(method)을 의미하며, 기존에 알려진 방법, 기계, 제품, 혹은 물질의 조성, 혹은 물질에 대한 새로운 용도를 포함한다. (c) "미국" 및 "국내"란 미합중국, 그의 부속 영지 및 영토를 의미한다. (d) "특허권자"란 특허가 발급·부여된 자 뿐 만이 아니라 그 특허권을 승계한 자를 포함한다. (e) "제3자 요청인"이란 §302에 따른 일방 당사자 재심사절차(ex parte reexamination), 혹은 §311에 따른 쌍방 당사자 재심사절차를 청구하는 자로서 특허권자가 아닌 자를 의미한다. <u>§101</u>는 특허대상으로서 4가지 카테고리— 방법(Process), 기계(Machine), 제조물(Manufacture) 및 조성물(Composition)을 정하고 있다. §101에 의해 인정되는 4가지 특허대상 카테고리에 해당하고 대법원이 정립한 불특허사유에 해당하지 않는다면 무엇이든 특허대상으로 인정되는 추세이다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제3조 (미성년자등의 행위능력) ①미성년자·한정재산자 또는 금치산자는 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원·청구 기타의 절차(이하 "특허에 관한 절차"라 한다)를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자와 한정재산자가 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다. ②제1항의 법정대리인은 친족회의 동의없이 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다.<개정 1995.1.5, 1997.4.10, 2006. 3.3> ③삭제<2006.3.3> 제4조 (법인이 아닌 사단 등) 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사의 청구인, 심판의 청구인 및 피청구인 또는 재심의 청구인 및 피청구인이 될 수 있다.<개정 20 01.2.3, 2006.3.3> 제5조 (재외자의 특허관리인)	第7条 (미성년자, 금치산자 등의 절차를 밟을 능력) ①미성년자 및 금치산자는 법정대리인에 의하지 않고는 절차를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자가 독립하여 법률행위를 할 수 있는 때는 그러하지 아니하다. ②준금치산자가 절차를 밟으려면 보좌인의 동의를 얻지 아니하면 안 된다. ③법정대리인이 절차를 밟으려면 후견감독인이 있는 때는 그의 동의를 얻지 아니하면 안 된다. ④준금치산자 또는 법정대리인이 상대방이 청구한 심판 혹은 재심에 관한 절차를 밟을 때에는 전2항의 규정은 적용하지 아니한다.(개정 평성15 법률47) 第6条 (법인이 아닌 사단 등의 절차를 밟을 능력) 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 이름으로 다음과 같은 절차를 밟을 수 있다. 1. 출원심사청구 2. 특허이의신청 3. 제123조 제1항 또는 제125조의2의2 제1항의 심판청구 4. 제171조 제1항의 규정에 따른 제123조 제1항 또는 제125조의2 제1항의 심판의 확정심결에 대한 재심청구 ②법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 때에는 그 이름으로 특허무효심판 및 연장등록무효심판의 확정심결에 대한 재심을 청구할 수 있다. (개정 평성 15법률47) 第8条 (재외자의 특허관리인)	

EPC	미국 특허법	비고
	§ 117 (발명자의 사망 혹은 무능력) 사망한 발명자나 법정 무능력자의 법정 대리인은 해당 발명자에게 적용되는 의무사항들을 동일한 조건하에 준수할 것을 조건으로 출원할 수 있다. <i>미국에서는 발명자가 출원인이 되어야 하므로 특허청에서의 절차수행에 있어서 발명자의 행위능력이 문제가 된다.</i>	

[Art.133 \(대리에 관한 일반원칙\)](#)

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
① 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자(이하 "재외자"라 한다)는 재외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체재하는 경우를 제외하고는 그 재외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소를 가지는 자(이하 "특허관리인"이라 한다)에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 대하여 소를 제기할 수 없다.<개정 2001.2.3> ② 특허관리인은 수여된 범위 안에서 특허에 관한 모든 절차 및 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 관한 소송에 대하여 본인을 대리한다.<개정 2001.2.3> ③ 삭제<2001.2.3> ④ 삭제<2001.2.3>	① 일본국내에 주소 또는 거주지(법인일 경우에는 영업소)를 가지지 아니하는 자(이하 "재외자"라 한다)는 정령(政令)에서 정한 경우를 제외하고 그 자의 특허에 관한 대리인으로서 일본국내에 주소 또는 거주지를 가지는 자(이하 "특허관리인"이라 한다)에 의하지 아니하고는 절차를 밟거나 또는 이 법 혹은 이 법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 불복하여 소를 제기할 수 없다. ② 특허관리인은 일체의 절차 및 이 법 또는 이 법에 의한 명령의 규정에 의해 행정청이 한 처분에 불복하는 소송에 대하여 본인을 대리한다. 다만, 재외자가 특허관리인의 대리권의 범위를 제한한 때에는 그러하지 아니하다.	
제6조 (대리권의 범위) 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별한 수권을 얻지 아니하면 특허출원의 변경·포기·취하, 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하, 특허권의 포기, 신청의 취하, 청구의 취하, 제55조 제1항의 규정에 의한 우선권주장이나 그 취하, 제132조의3의 규정에 의한 심판청구 또는 복대리인의 선임할 수 없다.<개정 1993.12.10, 1995. 1.5, 1998.9.23, 2001.2.3, 2006.3.3 >	第9条 (대리권의 범위) 일본국내에 주소 또는 거주지(법인일 경우에는 영업소)를 가진 자로부터 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별한 수권을 얻지 아니하면 특허출원의 변경, 포기 혹은 취하, 특허권 존속기간의 연장등록출원의 취하, 청구의 취하, 신청의 취하, 제41조 제1항의 우선권의 주장 혹은 그 취하, 제46조의2 제1항의 규정에 의한 실용신안등록에 기초한 특허출원, 출원 공개의 청구, 거절사정 불복심판의 청구, 특허권의 포기 또는 복대리인의 선임할 수 없다. (개정 평성16 법률79)	
제7조 (대리권의 증명) 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인(특허관리인을 포함한다. 이하 같다)의 대리권은 이를 서면으로써 증명하여야 한다.<개정 2001.2.3>	第10条 (대리권의 증명) 삭제	

EPC	미국 특허법	비고
(1)제2항에 의한 경우를 제외하고는, 어느 누구에 대해서도 본 조약에 근거한 절차에 있어서 전문적인 대리인에 의한 대리가 강제될 수 없다. (2)체약국내에 거주지 혹은 주 영업소를 가지지 아니한 자연인 혹은 법인은, 유럽특허출원서를 제출하는 것을 제외하고는, 본 조약에 근거한 절차에 있어서 전문적인 대리인에 의한 대리를 받거나 그를 통하여 절차를 진행해야 한다 시행규칙에 따라 다른 예외가 허용될 수 있다. (3)체약국내에 거주지 혹은 주 영업소를 가진 자연인 혹은 법인은 본 조약에 근거한 절차에 있어서 전문적인 대리인이 아닌 종업원의 대리를 받을 수 있다. 다만 그 종업원은 시행규칙에 따른 인정을 받은 자에 한한다. 시행규칙은 체약국내에 주 영업소가 있고 체약국과의 경제적 관계가 인정되는 법인에 대하여 그 법인의 종업원이 어떠한 조건 하에 그 법인을 대리할 수 있는지를 규정한다. 시행규칙은 공동으로 행동하는 당사자의 동시 대리에 대한 특별 규정을 제공할 수 있다.		

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제7조의2 (행위능력 등의 흠에 대한 추인) <본조신설 2006.3.3> 행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟음에 필요한 수권(수권)이 흠결된 자가 밟은 절차는 보정된 당사자나 법정대리인의 추인이 있는 때에는 행위시에 소급하여 그 효력이 발생한다. 제8조 (대리권의 불소멸) 특허에 관한 절차를 밟는 자의 위임에 의한 대리인의 대리권은 본인의 사망이나 능력의 상실, 본인인 법인의 합병에 의한 소멸, 본인인 수탁자의 신탁임무의 종료, 법정대리인의 사망이나 능력의 상실 또는 대리권의 소멸이나 변경으로 인하여 소멸하지 아니한다. 제9조 (개별대리) 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 수인이 있는 때에는 특허청 또는 특허심판원에 대하여 각 자가 본인을 대리한다.<개정 1995.1.5> 제10조 (대리인의 개입 등) ①특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는데 적당하지 아니하다고 인정되는 때에는 대리인에 의하여 그 절차를 밟도록 명할 수 있다.<개정 2001.2.3> ②특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심	第16条 (절차를 밟을 능력이 없는 경우의 추인) 미성년자(독립하여 법률행위를 할 수 있는 자는 제외) 또는 금치산자가 한 절차는 법정대리인(본인이 절차를 밟을 능력을 취득하였을 시는 본인)이 추인(追認)할 수 있다. ②대리권이 없는 자가 한 절차는 절차를 밟을 능력이 있는 본인 또는 법정대리인이 추인(追認)할 수 있다. ③준금치산자가 보좌인의 동의없이 한 절차는 준금치산자가 보좌인의 동의를 얻어 추인(追認)할 수 있다. ④후견감독인이 있는 경우 법정대리인이 그의 동의없이 한 절차는 후견감독인의 동의를 얻은 법정대리인 또는 절차를 밟을 능력을 취득한 본인이 추인(追認)할 수 있다. 第11条 (대리권의 불소멸) 절차를 밟는 자의 위임에 의한 대리인의 대리권은 본인의 사망이나 본인인 법인의 합병에 의한 소멸, 본인인 수탁자의 신탁임무의 종료, 법정대리인의 사망 혹은 그 대리권의 변경이나 소멸에 의하여 소멸하지 아니한다. (개정 평성18법률109) 第12条 (대리인의 개별대리) 절차를 밟는 자의 대리인이 2인 이상일 때에는 특허청에 대하여 각자가 본인을 대리한다. 第13条 (대리인의 개입 등) ①특허청장 또는 심판장은 절차를 밟는 자가 그 절차를 밟는데 적당하지 아니하다고 인정되는 때에는 대리인에 의하여 절차를 밟도록 명할 수 있다. ②특허청장 또는 심판장은 절차를 밟는 자의 대리인이 그 절차를 밟는데 적당하지 아니하다고 인정되는 때에는 그 개입을 명할 수 있다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는데 적당하지 아니하다고 인정되는 때에는 그 개임을 명할 수 있다.<개정 2001.2.3> ③특허청장 또는 심판장은 제1항 및 제2항의 경우에 변리사로 하여금 대리하게 할 것을 명할 수 있다. ④특허청장 또는 심판장은 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 명령을 한 후 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 대리인의 선임 또는 개임전에 제1항의 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 제2항의 대리인이 특허청 또는 특허심판원에 대하여 한 특허에 관한 절차는 무효로 할 수 있다.<개정 1995.1 .5> 제11조 (복수당사자의 대표) ①2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟는 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 제외하고는 각 자가 전원을 대표한다. 다만, 대표자를 선정하여 특허청 또는 특허심판원에 신고한 때에는 그러하지 아니하다.<개정 1995.1.5, 1998.9.23, 2001.2.3, 2006 .3.3> 1. 특허출원의 변경·포기·취하 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하 2. 신청의 취하·제55조 제1항의 규정에 의한 우선권주장 또는 그 취하 3. 청구의 취하 4. 제132조의3의 규정에 의한 심판청구 ②제1항 단서의 규정에 의하여 신고한 때에는 대표자로 선임된 사실을 서면으로 증명하여야 한다. 제12조 (「민사소송법」의 준용) 이 법에서 대리인에 관하여 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 「민사소송법」 제1편제2장제4절의 규정을 준용한다.<개정 2006.3.3> 제13조 (재외자의 재판적) 재외자의 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 특허관리인이 있는 때에는 그 특허관리인의 주소 또는 영업소를, 특허관리인이 없는 때에는 특허청 소재지를 「민사소송법」 제11조의 규	③특허청장 또는 심판장은 전2항의 경우에 변리사로 하여금 대리하게 할 것을 명할 수 있다. ④특허청장 또는 심판장은 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 명령을 한 후 제1항의 절차를 밟는 자 또는 제2항의 대리인이 특허청에 대하여 한 절차를 각하할 수 있다. 第14条 (복수당사자의 상호대표) 2인 이상이 공동으로 절차를 밟을 때에는 특허 출원의 변경, 포기 및 취하, 특허권 존속기간 연장등록출원의 취하, 청구의 취하, 신청의 취하, 제41조 제1항의 우선권주장 및 그 취하, 출원 공개의 청구 및 거절사정 불복심판의 청구이외의 절차에 관해서는 각자가 전원을 대표하는 것으로 한다. 다만, 대표자를 정하여 특허청에 신고하였을 때에는 그러하지 아니하다. (개정 평성15법률 47) 第15条 (재외자의 재판적) 재외자의 특허권, 기타 특허에 관한 권리에 관하여 특허관리인이 있는 때에는 그 특허관리인의 주소 또는 거주지를, 특허관리인이 없는 때에는	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
정에 의한 재산소재지로 본다.<개정 2002.1.26, 2006.3.3> 제14조 (기간의 계산) 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의한 기간의 계산은 다음 각호에 의한다. <개정 1995.12.29, 2001.2.3, 2006.3.3> 1. 기간의 초일은 이를 산입하지 아니한다. 다만, 그 기간이 오전 영시부터 시작하는 때에는 그러하지 아니하다. 2. 기간을 월 또는 연으로 정한 때에는 역에 의하여 계산한다. 3. 월 또는 연의 처음부터 기간을 기산하지 아니하는 때에는 최후의 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료한다. 다만, 월 또는 연으로 정한 경우에 최종의 월에 해당 일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다. 4. 특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이 공휴일(「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 의한 근로자의 날 및 토요일을 포함한다)에 해당하는 때에는 기간은 그 다음날로 만료한다.	특허청 소재지를 민사소송법 제5조 제4호의 재산소재지로 본다. 第3条 (기간의 계산) ①이 법 또는 이 법에 근거하는 명령의 규정에 의한 기간의 계산은 다음 규정에 의한다. 1. 기간의 초일은 산입하지 아니한다. 다만, 그 기간이 오전 영시부터 시작하는 때는 그러하지 아니하다. 2. 기간을 월 또는 년으로 정한 때에는 력(曆)에 의하여 계산한다. 월 또는 년의 처음부터 기간을 기산하지 아니하는 때는 그 기간은 최후의 월 또는 년의 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료한다. 다만, 최후의 월에 해당하는 일이 없을 때에는 그 월의 말일로 만료한다. ②특허출원, 청구 기타 특허에 관한 절차(이하 “절차”라 한다)에 있어서 기간의 말일이 행정기관의 휴일에 관한 법률(소화63법률제91호) 제1조 제1항 각호에 열거하는 일에 해당되는 때는 그 일의 익일을 그 기간의 말일로 한다.	
제15조 (기간의 연장 등) ①특허청장 또는 특허심판원장은 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 청구에 의하여 또는 직권으로 제132조의3의 규정에 의한 심판의 청구기간을 연장할 수 있다.<개정 1995.1.5, 1997.4.10, 2001.2.3, 2006.3.3> ②특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 때에는 청구에 따라 그 기간을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 특허청장 등은 해당 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 아니하도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다.<개정 2007.1.3>	第4条 (기간의 연장 등) 특허청장은 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위해 청구에 의해 또는 직권으로 제46조의2 제1항 제3호, 제108조 제1항, 제121조 제1항 또는 제173조 제1항에 규정하는 기간을 연장할 수 있다.(개정 평성16법률79) 第5条 (前 同) ①특허청장, 심판장 또는 심사관은 이 법의 규정에 따라 절차를 밟아야 할 기간을 지정하였을 때는 청구에 의해 또는 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. ②심판장은 이 법의 규정에 의해 기일을 지정하였을 때는 청구에 의해 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다.	

EPC	미국 특허법	비고
Art.120 (기한(Time Limits)) 시행규칙은 다음의 기한을 정한다. (a) 유럽특허청에서 진행되는 절차에 대한 기한으로서 조약에 의해서 특정되지 아니한 것 (b) 기한의 기산법 및 기한연장의 요건 (c) 유럽특허청이 결정할 수 있는 기한의 최소 혹은 최대치 <i>Art.132에 의하면 출원인의 요청에 따라 유럽특허청이 정한 기간은 연장될 수 있다. 만약 이러한 연장없이 기한이 준수되지 못한 경우, Art.121 혹은 122에 의한 절차의 지속 혹은 권리의 회복을 통해 출원인이 구제받는 것이 가능할 수 있다.</i> Art.121 (유럽특허출원의 절차의 지속) 만약 출원이 유럽 특허청에 대하여 준수되어야 할 기한을 준수하지 못한 경우 유럽특허출원의 절차의 지속(further processing)에 대한 요청을 할 수 있다. 만약 그러한 요청이 시행규칙상의 조건을 만족시키는 경우 유럽 특허청은 그러한 출원인의 요청을 승인해야 한		

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
③심판장 또는 심사관은 이 법의 규정에 의하여 특허에 관한 절차를 밟을 기일을 정한 때에는 청구에 의하여 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다. 제16조 (절차의 무효) ①특허청장 또는 특허심판원장은 제46조의 규정에 의한 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 그 보정을 하지 아니한 경우에는 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조 제2항의 규정에 의한 심사청구료를 납부하지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 그 심사청구료를 납부하지 아니한 경우에는 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다. ②특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 규정에 의하여 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 책임질 수 없는 사유에 의한 것으로 인정되는 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 의하여 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다. ③특허청장 또는 특허심판원장은 제1항 본문·단서의 규정에 따른 무효처분 또는 제2항 본문의 규정에 따른 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다.<신설 2007.1.3> [전문개정 2001.2.3]	第18条 (절차의 각하) ①특허청장은 제17조 제3항의 규정에 의하여 보정명령을 받은 자가 同項의 규정에 의해 지정된 기간 내에 그 보정을 하지 아니하였거나 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자가 제108조 제1항에 규정하는 기간 내에 특허료를 납부하지 아니한 경우에는 그 절차를 각하할 수 있다. ②특허청장은 제17조 제3항에서 규정하는 제195조 제3항의 규정에 의한 수수료를 납부하도록 명령을 받은 특허출원인이 제17조 제3항의 규정에 의해 지정된 기간 내에 그 수수료를 납부하지 아니한 경우에는 당해 특허출원을 각하할 수 있다. 第18条의2 (부적법한 절차의 각하) ①특허청장은 부적법한 절차에 대하여 그 보정을 할 수 없는 경우에는 그 절차를 각하하는 것으로 한다. ②전항의 규정에 의해 각하하고자 하는 때는 절차를 행한 자에 대하여 그 이유를 통지하고 상당한 기간을 지정하여 변명(辨明)을 기재한 서면(이하 “변명서”라 한다)을 제출할 기회를 주어야 한다.	

EPC	미국 특허법	비고
다. 만약 그렇지 아닐 경우 특허청은 그 요청을 기각해야 한다. 요청이 승인된 경우, 기한을 준수하지 못한 데에 따르는 법적 효과가 발생하지 않았던 것으로 간주된다. Art.108, Art.112a(4), 절차의 지속이나 권리의 회복 요청에 대한 기한에 대해서는 절차의 지속을 요청할 수 없다. 기타의 다른 기간에 대해서도 시행규칙에 따라 절차의 지속이 제한될 수 있다. <i>절차의 지속이 허락되는 경우에는 권리의 회복이 허락되지 않는다. 즉 각 구제조치가 허용되는 범위는 서로 배타적이다.</i> Art.122 (권리의 회복) 유럽특허권자 혹은 유럽특허의 출원인이 처해진 상황에서 가능한 모든 적절한 주의를 다했음에도 불구하고 유럽특허청에 대하여 준수되어야 할 기간을 준수하지 못한 경우, 만약 그러한 기간준수의 실패가 유럽특허출원의 거절, 기타 요청의 거절, 출원의 포기, 간주, 유럽특허의 취소, 혹은 기타 권리나 구제수단 상실의 직접적인 원인이 되었을 때, 그 유럽특허권자 혹은 유럽특허의 출원인은 상실된 권리의 회복을 요청하여 회복시킬 수 있다. 제1절의 조건과 시행규칙에 규정된 기타의 조건이 만족될 경우 유럽 특허청은 유럽특허권자 혹은 유럽특허의 출원인의 요청을 수락하여야 한다. 반대의 경우에는 그러한 요청을 기각하여야 한다. 요청이 승인된 경우, 기간을 준수하지 못한 데에 따르는 법적 효과가 발생하지 않았던 것으로 간주된다. 권리의 회복을 요청할 수 있는 기간에 대한 시기적 제한에 대해서는 권리의 회복을 요청할 수 없다. 시행규칙은 기타의 다른 기간에 대해서도 권리회복의 제한을 규정할 수 있다. 유럽특허공보에서 게시된 유럽특허출원 혹은 유럽특허의 대상인 발명을, 제1절에서 규정하는 권리의 상실 이후 유럽특허공보 게시일 사이에, 지정		

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제17조 (절차의 추후보완) <개정 2001.2.3> 특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 제132조의3의 규정에 의한 심판의 청구기간, 제180조 제1항의 규정에 의한 재심의 청구기간을 준수할 수 없을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일이내에 지키지 못한 절차를 추후보완할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다.<개정 1995.1.5, 1998.9.23, 2001 .2.3>		
제18조 (절차의 효력의 승계) 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 밟은 절차의 효력은 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에게 미친다.	<u>第20条 (절차의 효력의 승계)</u> 특허권 기타 특허에 관한 권리에 대해 행한 절차의 효력은 그 특허권, 기타 특허에 관한 권리의 승계인에게도 미치는 것으로 한다.	
제19조 (절차의 속행) 특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 특허청 또는 특허심판원에 계속중에 특허권 또는 특허에 관한 권리의 이전이 있는 때에는 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행하게 할 수 있다. <개정 1995.1.5, 2001.2.3>	<u>第21条 (절차의 속행)</u> 특허청장 또는 심판장은 특허청에 사건이 계속하고 있는 경우에 있어 특허권 기타 특허에 관한 권리의 이전이 있는 때에는 특허권, 기타 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 사건에 관한 절차를 속행하게 할 수 있다.	
제20조 (절차의 중단) 특허에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허청 또는 특허심판원에 계속중인 절차는 중단된다. 다만, 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3, 2006.3.3> 1. 당사자가 사망한 경우 2. 당사자인 법인이 합병에 의하여 소멸한 경우 3. 당사자가 절차를 밟을 능력을 상실한 경우 4. 당사자의 법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우	<u>第22条 (절차의 중단 또는 중지)</u> ①특허청장 또는 심판관은 결정, 사정 또는 심결의 등본의 송달 후에 중단된 절차의 수계신청에 대하여 수계의 허가 여부를 결정하여야 한다. ②전 항의 결정은 문서로써 행하고 또한 이유를 붙여야 한다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
국 내에서 선의로 그 대상발명을 사용하거나 혹은 사용을 위해 유효하고 상당한 준비를 행한 자는, 자신의 업으로서 혹은 업무상 필요를 만족시키기 위해 그 발명의 사용을 계속할 수 있다. 체약국의 관청과 관련하여 준수되어야 하는 기간으로서 본 조약에서 규정된 시기에 대해서, 본 조의 규정은 해당 체약국이 부여할 수 있는 권리의 회복에 대한 그 체약국의 권리를 제한하지 아니한다.		

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
5. 당사자의 신탁에 의한 수탁자의 임무가 종료한 경우 6. 제11조 제1항 단서의 규정에 의한 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우 7. 파산관재인 등 일정한 자격에 의하여 자기 이름으로 남을 위하여 당사자가 된 자가 그 자격을 잃거나 사망한 경우 제21조 (중단된 절차의 수계) 제20조의 규정에 의하여 특허청 또는 특허심판원에 계속중인 절차가 중단된 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 그 절차를 수계하여야 한다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3, 2006.3.3> 1. 제20조 제1호의 경우에는 그 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 의하여 절차를 속행할 자. 다만, 상속인은 상속을 포기할 수 있을 때까지 그 절차를 수계하지 못한다. 2. 제20조 제2호의 경우에는 합병에 의하여 설립되거나 합병후 존속하는 법인 3. 제20조 제3호 및 제4호의 경우에는 절차를 밟을 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 된 자 4. 제20조 제5호의 경우에는 새로운 수탁자 5. 제20조 제6호의 경우에는 새로운 대표자 또는 각 당사자 6. 제20조 제7호의 경우에는 같은 자격을 가진 자 제22조 (수계신청) ①제20조의 규정에 의하여 중단된 절차에 관한 수계신청은 상대방도 할 수 있다. ②특허청장 또는 심판장은 제20조의 규정에 의하여 중단된 절차에 관한 수계신청이 있는 때에는 이를 상대방에게 통지하여야 한다.	第24条 (前同) 민사소송법 제124조(제1항 제6호는 제외), 제126조, 제127조, 제128조 제1항, 제130조, 제131조 및 제132조 제2항(소송절차의 중단 및 중지)의 규정은 심사, 심판 또는 재심의 절차에 준용한다. 이 경우에 있어서 同法 제124조 제2항 중 “소송대리인”은 “심사, 심판 또는 재심의 위임에 의한 대리인”으로, 동법 제127조 중 “재판소”는 “특허청장 또는 심판장”으로, 동법 제128조 제1항 및 제131조 중 “재판소”는 “특허청장 또는 심판관”으로, 동법 제130조 중 “재판소”는 “특허청”으로 한다.(개정 평성16법률76) <i>준용되는 조문은 다음과 같다 - 제124조 (소속절차의중단및수계), 제126조 (상대방에의한수계의신청), 제127조 (수계의통지), 제128조 (수계에대한재판), 제130조 (재판소의 직무 집행 불능에 의한 중지), 제131조 (당사자의장애에의한중지) 및 제132조 제2항(중단및중지의효과)</i> 第23条 (前同) ①특허청장 또는 심판관은 중단된 심사, 심리 또는 재심의 절차를 수계해야 할 자가 수계를 게을리 하였을 때에는 신청에 의해 또는 직권으로 상당한 기간을 지정하여 수계를 명하여야 한다. ②특허청장 또는 심판관은 전 항의 규정에 의해 지정한 기간 내에 수계	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
③특허청장 또는 심판관은 제20조의 규정에 의하여 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여 직권으로 조사하여 이유없다고 인정한 때에는 결정으로 기각하여야 한다.<개정 1995.1.5> ④특허청장 또는 심판관은 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여는 수계하게 할 것인가의 여부를 결정하여야 한다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3> ⑤특허청장 또는 심판관은 제21조에 규정된 자가 중단된 절차를 수계하지 아니하는 경우에는 직권으로 기간을 정하여 수계를 명하여야 한다.<개정 1995.1.5> ⑥제5항의 규정에 의한 기간내에 수계가 없는 경우에는 그 기간이 만료되는 날의 다음날에 수계가 있는 것으로 본다. ⑦특허청장 또는 심판장은 제6항의 규정에 의하여 수계가 있는 것으로 본 경우에는 이를 당사자에게 통지하여야 한다. 제23조 (절차의 중지) ①특허청장 또는 심판관이 천재·지변 기타 불가피한 사유로 인하여 그 직무를 행할 수 없는 때에는 특허청 또는 특허심판원에 계속중인 절차는 그 사유가 소멸될 때까지 중지된다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3> ②특허청장 또는 심판관은 당사자가 부정기간의 장애로 특허청 또는 특허심판원에 계속중인 절차를 속행할 수 없는 때에는 결정으로 그 중지를 명할 수 있다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3> ③특허청장 또는 심판관은 제2항의 규정에 의한 결정을 취소할 수 있다.<개정 1995.1.5> ④제1항 및 제2항의 규정에 의한 중지 또는 제3항의 규정에 의한 취소를 한 때에는 특허청장 또는 심판장은 이를 각각 당사자에게 통지하여야 한다.<개정 2001.2.3>	가 없는 경우에는 그 기간의 경과일에 수계가 있던 것으로 볼 수 있다. ③특허청장 또는 심판장은 전항의 규정에 의해 수계가 있었던 것으로 간주한 경우에는 그 취지를 당사자에게 통지해야 한다. (개정 평성15년법률47) 第22条 (절차의 중단 또는 중지) 특허청장 또는 심판관은 결정, 사정 또는 심결의 등본의 송달 후에 중단된 절차의 수계신청에 대하여 수계의 허가 여부를 결정하여야한다. ②전 항의 결정은 문서로써 행하고 또한 이유를 붙여야 한다. ③특허청장 또는 심판장은 전항의 규정에 의 해 수계가 있었던 것으로 간주한 경우에는 그 취지를 당사자에게 통지해야 한다. (개정 평성15법률47)	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제24조 (중단 또는 중지의 효과) 특허에 관한 절차가 중단 또는 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고 그 절차의 수계통지를 하거나 그 절차를 속행한 때부터 다시 모든 기간이 진행된다.<개정 1993.12.10>	위 第24条 (前同) 참고	
제25조 (외국인의 권리능력) 재외자중 외국인은 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고 특허권 또는 특허에 관한 권리를 향유할 수 없다. 1. 그 자가 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우 2. 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우에는 그 자가 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우 3. 조약 및 이에 준하는 것(이하 "조약"이라 한다)에 의하여 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하고 있는 경우 1.2.호는 외국인의 특허권 및 특허에 관한 권리의 향유에 관하여 상호주의를 규정하고 있다.	第25条 (외국인의 권리의 향유) 일본국내에 주소 또는 거주지(법인일 경우에는 영업소)를 가지지 아니한 외국인은 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고 특허권 기타 특허에 관한 권리를 향유할 수 없다. 1. 그 자가 속하는 국가에서 일본국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 기타 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우 2. 일본국이 그 국민에 대해 특허권 기타 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우에는 그 자가 속하는 국가에서 일본국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 기타 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우 3. 조약에 특별한 규정이 있는 경우 1.2.호는 외국인의 특허권 및 특허에 관한 권리의 향유에 관하여 상호주의를 규정하고 있다.	第十八条 (외국인의 특허출원) 중국에 상시 거주지 또는 영업지가 없는 외국인, 외국기업, 또는 외국의 기타 조직이 중국에 특허출원을 하는 경우, 그 속한 국가와 중국이 체결한 협의 또는 공동 참가한 국제조약에 의하거나 호혜원칙에 의하여, 본 법에 따라 처리한다. 第十九条 (특허사무의 위탁) 중국에 상시 거주지 또는 영업지가 없는 외국인, 외국기업, 또는 외국기타조직이 중국에서 특허출원 및 기타 특허사무를 처리하는 경우, 국무원 특허행정부문이 지정한 특허대리기구에 위탁하여야 처리하여야 한다. 중국 단체 또는 개인이 국내에 특허출원 및 기타 특허사무를 처리하는 경우, 특허대리기구에 위탁하여 처리할 수 있다. 특허대리기구는 법률, 행정법규를 준수하여야 하고, 피대리인의 위탁에 따라 특허출원 또는 기타 특허사무를 처리하여야 한다. 피대리인의 발명창조의 내용에 대해, 특허출원이 이미 공개 또는 공고된 경우를 제외하고 비밀유지책임을 진다. 특허대리기구의 구체적 관리방법은 국무원이 규정한다. 외국인의 중국내 출원에 대한 출원뿐 아니라 중국인이 외국에서 행하는 특허출원(즉 섭외특허출원)에 대한 제한도 있다(第二十条 (섭외특허출원)참고).
제26조 (조약의 효력) 특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다.	第26条 (조약의 효력) 특허에 관하여 조약에 특별한 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다.	
제27조 삭제<2001.2.3>		

EPC	미국 특허법	비고
Art.58 (유럽특허를 신청할 수 있는 자) 유럽특허는 자연인, 법인, 혹은 법령에 의해 법인과 동등한 것으로 인정되는 단체에 의하여 출원될 수 있다.	<i>출원할 수 있는 권리의 양도에 의한 출원을 인정하지 않는 미국 특허법 (즉 발명자 스스로에 의한 출원을 원칙으로 함)의 경우 특허받을 수 있는 권리에 대한 외국인의 권리능력의 인정이란 외국인 발명자에 대한 차별을 둘 것인지의 문제이다.</i> <i>미국 특허법은 출원인인 발명자의 국적이 외국이라는 이유만으로 특허받을 수 있는 권리에 대한 차별을 두고 있지 않다.</i>	특허법상 외국인의 권리능력이란 특허를 출원할 수 있는 권리 및 특허권을 향유할 수 있는 권리에 대한 능력을 포괄하는 의미로서 기본적으로 외국인의 내국에서의 지위를 정하는 외국인법 혹은 외국인규정의 일종이다. 기본적으로 외국인과 내국인을 차별할 것인지, 상호주의를 채택할 것인지의 등에 대한 사항이 문제되는데, 파리조약은 동맹국 국민 및 주소 및 영업을 가지고 있는 비동맹국 국민에 대한 내국민대우 보장을 의무지우고 있다(동조약 제2조 및 3조). 주권국의 경우가 아닌 EPC를 제외하고 비교대상 국가들은 모두 파리조약의무를 반영한 WTO/TRIPS의 가입국으로서 동 조약 가입국인 대한민국 국민에 대하여 내국민대우 원칙이 적용된다. 다만 중국의 경우 외국인의 특허출원 할 수 있는 권리를 인정하면서도 특허사무를 정부가 지정하는 사무소(섭외사무소)에 위탁하도록 권리행사의 실질적 절차를 제한하고 있다. 기타국의 경우에는 외국인이 국내대리인을 지정함에 있어 차별적 제한을 받지 않는다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제28조 (서류제출의 효력발생시기) ①이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의하여 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 출원서·청구서 기타의 서류(물건을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 특허청 또는 특허심판원에 도달된 날부터 그 효력이 발생된다.<개정 1995.1.5> ②제1항의 출원서·청구서 기타의 서류를 우편으로 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 경우에 우편물의 통신일부인에서 표시된 날이 분명한 경우에는 그 표시된 날, 그 표시된 날이 불분명한 경우에는 우체국에 제출한 날을 우편물의 수령증에 의하여 증명한 날에 특허청 또는 특허심판원에 도달한 것으로 본다. 다만, 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류와 「특허협력조약」 제2조(vii)의 규정에 의한 국제출원(이하 "국제출원"이라 한다)에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 1995.1.5, 1998.9.23, 2006.3.3> ③삭제<1998.9.23> ④ 제1항 및 제2항에 규정된 것외의 우편물의 지연·우편물의 망실 및 우편업무의 중단으로 인한 서류제출에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.<개정 1993.3.6, 1995. 12. 29, 1998.9.23, 2001.2.3, 2008 .2 .29> 제28조의2 (고유번호의 기재) ① 특허에 관한 절차를 밟는 자중 지식경제부령이 정하는 자(제2항 또는 제3항의 규정에 의하여 이미 고유번호를 부여받은 자를 제외한다)는 특허청 또는 특허심판원에 자신의 고유번호의 부여를 신청하여야 한다.<개정 2001.2.3, 2008.2.29> ②특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 규정에 의한 신청이 있는 경우에 신청인의 고유번호를 부여하고 이를 통지하여야 한다. ③특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 규정에 의한 특허에 관한 절차를 밟는 자가 고유번호의 부여 신청을 하지 아니하는 경우에는 직권으로 고유	<u>第19条 (출원서 등의 제출의 효력발생시기)</u> 출원서 또는 이 법이나 이 법에 의한 명령의 규정에 의해 특허청에 제출한 서류 또는 물건에 대하여 그 제출기간이 정하여져 있는 것을 우편에 의해 제출한 경우에 있어서, 그 출원서 또는 물건을 우체국에 제출한 일시를 우편물의 수령증에 의해 증명하였을 때에는 그 일시로, 그 우편물의 통신일 직인에 의해 표시된 일시가 명료할 때에는 그 일시로, 그 우편물의 통신일 직인에 의해 표시된 일시 중 일자만이 명료하고 시각이 명료하지 않을 때에는 표시된 날의 오후12시로 그 출원서 또는 물건이 특허청에 도달된 것으로 본다. (개정 평성17 법률102)	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
번호를 부여하고 이를 통지하여야 한다. ④ 제2항 또는 제3항의 규정에 의하여 고유번호를 부여받은 자가 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 지식경제부령이 정하는 서류에 자신의 고유번호를 기재하여야 한다. 이 경우 이 법 또는 이 법에 의한 명령의 규정에 불구하고 당해 서류에 주소(법인인 경우에는 영업소의 소재지)를 기재하지 아니할 수 있다.<개정 2001.2.3, 2008.2.29> ⑤ 제1항 내지 제4항의 규정은 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인에 관하여 이를 준용한다. ⑥ 고유번호의 부여 신청, 고유번호의 부여 및 통지 기타 고유번호에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.<개정 2008.2.29> [본조신설 1998.9.23] 제28조의3 (전자문서에 의한 특허에 관한 절차의 수행) ① 특허에 관한 절차를 밟는 자는 이 법에 의하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 특허출원서, 기타 서류를 지식경제부령이 정하는 방식에 따라 전자문서화하고 이를 정보통신망을 이용하여 제출하거나 플로피디스크 또는 광디스크 등 전자적 기록매체에 수록하여 제출할 수 있다.<개정 2001.2.3, 2006.3.3, 2008.2.29> ② 제1항의 규정에 의하여 제출된 전자문서는 이 법에 의하여 제출된 서류와 동일한 효력을 가진다. ③ 제1항의 규정에 의하여 정보통신망을 이용하여 제출된 전자문서는 당해 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인한 때에 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산 정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다.<개정 2001.2.3> ④ 제1항의 규정에 의하여 전자문서로 제출할 수 있는 서류의 종류·제출방법 기타 전자문서에 의한 서류의 제출에		

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.<개정 2008 .2. 2 9> [본조신설 1998.9.23] 제28조의4 (전자문서 이용신고 및 전자서명) ①전자문서에 의하여 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 자는 미리 특허청장 또는 특허심판원장에게 전자문서 이용신고를 하여야 하며, 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 전자문서에 제출인을 식별할 수 있도록 전자서명을 하여야 한다. ②제28조의3의 규정에 의하여 제출된 전자문서는 제1항의 규정에 의한 전자서명을 한 자가 제출한 것으로 본다. ③ 제1항의 규정에 의한 전자문서 이용신고 절차·전자서명 방법등에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.<개정 2008.2.29> [본조신설 1998.9.23] 제28조의5 (정보통신망을 이용한 통지등의 수행 <개정 2001.2.3>) ① 특허청장·특허심판원장·심판장·심판관·심사장 또는 심사관은 제28조의4제1항의 규정에 의하여 전자문서 이용신고를 한 자에게 서류의 통지 및 송달(이하 "통지등"이라 한다)을 하고자 하는 경우에는 정보통신망을 이용하여 이를 행할 수 있다.<개정 2001 .2.3> ②제1항의 규정에 따라 정보통신망을 이용하여 행한 서류의 통지등은 서면으로 행한 것과 동일한 효력을 가진다.<개정 2001.2.3> ③제1항의 규정에 의한 서류의 통지등은 당해 통지등을 받는 자가 사용하는 전산정보처리조직의 파일에 기록된 때에 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 도달한 것으로 본다.<개정 2001.2.3> ④ 제1항의 규정에 의하여 정보통신망을 이용하여 행하는 통지등의 종류·방법등에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.<개정 2001.2. 3, 2008.2.29>		

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
[본조신설 1998.9.23]		
제2장 특허요건 및 특허출원		
제29조 (특허요건)	第29条 (특허요건)	第二十二条 (수여요건)
①산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.<개정 2001. 2. 3, 2006.3.3>	①산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는 다음에 해당하는 발명을 제외하고 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.	특허권이 수여되는 발명 및 실용신안은 반드시 신규성 ¹⁾ , 진보성 ²⁾ 및, 산업상 이용가능성 ³⁾ 을 구비하여야 한다.
제29조 (특허요건) - 반복	제29조 (특허요건) - 반복	第二十二条 (수여요건) - 계속
①산업상 이용할 수 있는 발명...특허를 받을 수 있다.	①산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는...특허를 받을 수 있다.	산업상 이용가능성이란, 당해 발명 또는 실용신안을 충분히 제조 또는 사용할 수 있고, 적극적 효과를 충분히 생성할 수 있는 것을 말한다. 내용비교를 위해 '산업상 이용가능성'을 '신규성' 앞에 배치
제29조 (특허요건) - 계속	제29조 (특허요건) - 계속	第二十二条 (수여요건) - 계속
1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명 간행물에 의해 알려진 발명(제1항 제1호)은 물론, 간행물 외의 방법(소위 공지, 공용기술)에 의하여 알려진 방법(제1항 제2호)에 의해서도 신규성이 상실됨을 규정하여, 선행기술의 정의와 관련하여 완전한 국제주의를 반영하고 있다(개정법(2006.3.3)전에는 공지, 공용기술과 관련하여 국내주의를 취하고 있었다) 개정규정의 효력은 2006.10.1 이후에 최초로 출원되는 특허출원에 대하여 적용된다.	1. 특허출원 전에 국내 또는 외국에서 공연히 알려진 발명 2. 특허출원 전에 국내 또는 외국에서 공연히 실시된 발명 3. 특허출원 전에 국내 또는 외국에서 반포된 간행물에 기재된 발명 또는 전기 통신회선을 통하여 공중에 이용가능하게 된 발명	신규성이란 출원일 전 동일한 발명 또는 실용신안이 국내외 출판물에 공개발표된 적이 없고, 국내에 공개 사용되거나 기타 방식으로 공지되지 않았으며, 동일한 발명 또는 실용신안이 타인에 의해 국무원 특허행정부문에 출원된 적이 없고, 또한 출원일 이후 공개된 특허출원서류 중 기재되지 않은 것을 말한다.

EPC	미국 특허법	비고
Art.52 (특허받을 수 있는 발명) (1) 유럽특허는, 신규하고, 진보하며 산업상 이용가능성이 있는 한 모든 기술분야의 모든 발명에 대하여 부여되어야 한다. *** 『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인 Art.57 (산업상 이용가능성) 농업을 포함한 어떠한 종류의 산업이든 간에 발명이 산업상 이용될 수 있거나 만들어질 수 있다면 그 발명은 산업상 이용가능성이 있는 것으로 본다. Art.54 (신규성) (1)발명이 선행기술(state of the art)의 일부를 구성하지 아니하는 경우 그 발명은 신규한 것으로 본다. (2)선행기술이란, 해당 유럽특허출원의 출원일(date of filing) 전에 문서 혹은 구두에 의한 기술, 사용, 혹은 기타의 다른 방법을 통하여 공중에게 입수가 가능한 상태로 놓이게 된 모든 것을 포함한다. (3)소위 확대된 선원과 유사한 취지를 가지는 규정 *** 『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인 (4)위 제(2)절 및 제(3)절은, Art 53조(c)항에 따른 방법에 대하여 용도를 가지는 물질이나 조성물과 관련하여 그러한 용도가 선행기술에 포함되지 아니하는 한 그러한 물질이나 조성물의 특허성을 부정하지 아니한다.	§101 (특허받을 수 있는 발명) 누구든지, 신규하고 유용한 방법(Process), 기계(Machine), 제조물(Manufacture) 또는 조성물(Composition)을 발명 혹은 발견하였거나 이에 대한 신규하고 유용한 개량을 발명 혹은 발견한 자는, 특허법에 규정된 제한 및 조건의 범위 내에서 그러한 대상물에 대하여 특허를 얻을 수 있다. §101 (특허받을 수 있는 발명) - 반복 누구든지...유용한 방법(Process), 기계(Machine),제조물(Manufacture) 또는 조성물(Composition)...을 발명 혹은 발견하였거나 이에 대한...유용한 개량을 발명 혹은 발견한 자는...그러한 대상물에 대하여 특허를 얻을 수 있다. § 102 (특허성의 조건: 신규성, 특허받을 수 있는 권리의 상실) 다음에 해당하지 아니하는 한 출원인은 특허를 받을 권리가 있다. (a)출원인에 의한 발명 전에, 그 발명이 국내(미국)에서 타인에 의해 공지 또는 사용되었거나, 혹은 국내 외에서 특허 받았거나 간행물에 기재된 경우 출원인은 특허를 받을 수 없다. (b)미국에서의 특허출원일로부터 1년 이상 전에, 해당 발명이 국내외에서 특허 받았거나 간행물에 기재된 경우 혹은 공용(public use) 되거나 판매된 경우 출원인은 특허를 받을 수 없다. (c)출원인이 발명을 포기한 경우 출원인은 특허를 받을 수 없다. (d)해당발명이, 국내(미국)에서 특허가 출원된 날 이전에, 출원인 혹은 출원인의 법률적 대리인이나 양수인에 의하여 외국에서 특허를 받았거	미국은 발명일을 기준으로 신규성 여부(혹은 선행기술 해당 여부)를 판단함을 원칙으로 삼고 있어(§102(a)) 출원일을 기준으로 신규성 여부를 판단하는 여타 국가와 차이를 보인다. 각 국에서 선행기술을 구성하는 발명은 각 다음의 규정에 의하며, • 한국: 29조1항 각호 • 일본: 29條1項 各戸 • 중국: 二十二條 • EPO: Art.54(2) • 미국: §102(a) 다만 5개국 모두 공개에 의한 신규성 상실은 아니지만 소위 확대된 선원(선출원의 명세서에 포함된 내용에 의한 거절)에 의한 신규성 부정의 근거를 두고 있는데, 이는 한국 특허법 제29조제3항 규정 부분에서 비교내용을 확인할 수 있다. 한편 미국의 §102는 반드시 신규성 상실에 의한 것이 아닌 법에 의한 특허

<u>대한민국 특허법</u>	<u>일본 특허법</u>	<u>중화인민공화국특허법(專利法)</u>

EPC	미국 특허법	비고
(5)또한 위 제(2)절 및 제(3)절은, Art 53조 (c)항에 따른 방법에 대하여 특정의 용도를 가지는 물질이나 조성물과 관련하여 그러한 용도가 선행기술에 포함되지 아니하는 한 그러한 물질이나 조성물의 특허성을 부정하지 아니한다. 제(4)절은 제1의약용도의 신규성 판단을, (5)절은 제2의약용도의 신규성 판단을 규정하고 있다.	나 혹은 발명자 확인증서의 대상이 된 경우로서, 그 특허출원서 혹은 발명자 확인증서의 신청서가 미국에서 특허출원서가 접수된 날보다 12월 이전인 경우 (e)소위 확대된 선원과 유사한 취지를 가지는 규정 *** <u>『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인</u> (f)출원인이 스스로 특허받고자 하는 대상물을 발명하지 아니한 경우 출원인은 특허를 받을 수 없다. 대한민국 특허법 제33조 및 제34조에 따른 특허를 받을 수 있는 자 및 모인출원 관련 규정의 취지에 대응될 수도 있다. (g) 선발명주의를 운용상 동일발명에 대하여 선발명자를 가리기 위한 절차를 규정 *** <u>『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인</u> <u>§ 104 (외국에서의 발명)</u> (a) 일반 규정 (1) 절차 — 특허청, 법원, 그리고 기타의 유효한 권한을 지닌 기관에서 진행되는 절차에서, 특허출원인, 혹은 특허권자는, NAFTA나 WTO 가입국을 제외한 기타의 외국 국가에서, §119조나 §365조에 의한 예외적인 경우를 제외하고, 발명과 관련된 그 외국 국가에서의 지식, 사용, 혹은 기타의 활동을 인용하거나 가리킴으로서 발명일을 세울 수 없다. (2) 권리 — 발명을 완성한 민간 혹은 군의 개인이, (A) 미국 내에 거주하는 동안 혹은 미국에 의하거나 미국을 위한 활동과 관련하여 기타의 국가에 거주하는 동안, (B) NAFTA 가입국에 거주하는 동안 혹은 NAFTA 가입국에 의하거나 NAFTA 가입국을 위한 활동과 관련하여 기타의 국가에 거주하는 동안, 혹은 (C) WTO 가입국에 거주하는 동	허성 부정을 규정하고 있으며 (§102(b),(c),(d),(f)) 이를 법정 특허성 부정(statutory bar)이라고 하여 §102(a),(e),(g)이 규정하는 신규성 상실에 의한 미국에서와 같은 선발명주의를 운용하기 위해서는 경합하는 양자 중 누가 진정한 특허받을 권리를 가지는 자를 가리기 위한 절차 (§103의 저촉 절차), 외국이나 외계에서의 발명행위에 대한 특허받을 수 있는 권리의 인정여부에 대한 규정 (§104의 외국에서의 발명활동)이 필요하다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제29조 (특허요건) - 반복 ②특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. <개정 2001.2.3>	제29조 (특허요건) - 반복 ②특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 전 항 각호와 같은 발명에 근거하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명은 동항의 규정에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.	第二十二条 (수여요건) - 반복 진보성이란, 출원일 전의 선행기술과 비교하여 당해 발명이 특출한 실질적 특징 및 현저한 진보가 있거나, 당해 실용신안이 실질적 특징 및 진보가 있는 것을 말한다.

EPC	미국 특허법	비고
Art 56 (진보성) 어떠한 발명이 선행기술과의 관계에서 당업자에게 자명하지 아니하다면, 그러한 발명은 진보성이 있는 것으로 본다. 선행기술이 Art 54 제(3)항의 문서를 포함하게 될 경우 이러한 문서는 진보성의 판단과 관련하여 고려되지 아니한다.	안 혹은 WTO 가입국에 의하거나 WTO 가입국을 위한 활동과 관련하여 기타의 국가에 거주하는 동안에 발명을 완성한 경우, 그 개인은 마치 그 발명이 미국, 해당 나프타 가입국, 혹은 해당 WTO 국가에서 완성된 것과 같이 그 발명과 관련하여 미국 내에서 동일한 우선권을 누리도록 보장된다. (3) 정보의 이용 — NAFTA 가입국 혹은 WTO 가입국 내에 존재하는 발명일의 입증/반박과 관련된 지식, 사용 혹은 기타의 활동과 관련된 정보가, 특허청, 법원 혹은 기타의 권한 기관에서의 사용을 위하여 미국 내로 입수가 가능한 정도로 입수되지 아니한 경우, 특허청장, 해당 법원, 혹은 해당 기관은 정보의 입수를 요청한 당사자에게 유리하게 적절하게 추정하거나, 법령에 의하여 요구되는 기타의 조치를 취해야 한다. (b) 정의 — 본 조(§104)와 관련하여 각 용어는 다음과 같이 정의된다. (1) “NAFTA 가입국”이란 북미자유무역협정 제2(4)조에 정의된 바와 같다. (2) “WTO 가입국”이란 우루과이 협정 제2(10)조에 정의된 바와 같다. § 103 (특허성의 조건 비자명성) (a) 비록 발명이 §102에서 규정된 바와 같이 동일하게 개시되거나 기재되지 않았더라도, 만약 특허받거나 하는 대상물을 전체로 볼 때, 그 대상물이 선행기술(prior art)에 대하여 가지는 차이가 그 발명 당시에 당업자에게 자명하다면, 그러한 발명은 특허를 받을 수 없다. 특허성은 그 발명이 어떠한 방식으로 성취되었느냐에 의하여 부정되지 아니한다. (b) (1)(a)의 규정에도 불구하고, 출원인이 적절한 시간 내에 본 규정의 적용에 의거 출원을 진행할 것으로 선택하는 경우 §102상 신규하지	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)

EPC	미국 특허법	비고
	아니하고 또한 §103(a)상 자명한 조성물을 사용하는 생물공학적인 방법 혹은 그러한 조성물을 초래하는 생물공학적인 방법은 다음의 조건을 만족시킬 것을 조건으로 비자명한 것으로 본다— (A) 방법 및 조성물에 대한 청구항에 대하여 동일자의 유효한 출원일이 인정되며, 또한 (B) 그 조성물과 방법이 발명 당시에 동일인에게 소유되었거나 동일인에 대한 양도의무의 대상이었음 (2) (1)에 따라 부여된 방법에 대한 특허는— (A) 그 방법에 사용되거나 방법에 따라 만들어지는 조성물에 대한 청구항을 또한 포함하거나, (B) 만약 그러한 조성물이 다른 특허에 의해 청구되고 있다면, §154에도 불구하고 그 다른 특허의 만료일과 동시에 존속기간이 만료한다. (3) 위 (1)과 관련하여, "생물공학적인 방법"이란— (A) 유전자를 변형시키는 방법 혹은 다른 식으로 단세포 혹은 다세포의 생명체를 (i) 외인성 핵산 서열을 발현시키도록, 혹은 (ii) 내인성 핵산 서열의 발현을 억제, 제거, 확장 혹은 변형시키도록, 혹은 (iii) 상기 생명체가 자연상태에서 가지는 특성의 생리학적 특성을 발현시키도록 유도하는 방법 (B) 특성의 단백질(예를 들어 단일클론 항체)을 발현하는 셀라인을 생산시키는 세포융합 방법 및 (C) 위 (A) 및 (B)에 의하여 정의되는 방법에 의하여 생산되는 산물을 사용하는 방법, 혹은 위 (A) 및 (B)에 조합물을 이용하는 방법을 말한다. (c) (1) §102의 (e), (f), (g)에 대해서만 선행기술로 인정되는 내용을 타인이 창조한 경우에, 만약 그러한 타인의 내용과 특허청구의 대상발명이 발명 당시에 동일인에 의하여 소유되었거나 동일인에게 양도되어야 하는 의무의 대상이었다면, 그러한 타인의 내용은 본 조의 적용에 따라 특허성 부정의 근거가 되는 선행기술로서 보지 아니한다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제29조 (특허요건) - 계속 ③특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 당해 특허출원의 발명자와 타특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 특허출원시의 특허출원인과 타특허출원이나 실용신안등록출원의 출	第29条의2 (前同) 특허출원에 관한 발명이 당해 특허출원일 전에 타 특허출원 또는 실용신안등록출원으로서 당해 특허출원일 후에 제66조 제3항의 규정에 의해 동항 각호와 같은 사항을 게재한 특허공보(이하 “특허게재공보”라 한다)의 발행 내지 출원공개 또는 실용신안법 제14조 제3항의 규정에 의해 동항 각호와 같은 사항을 게재한 실용신안공보(이하 “실용신안게재공보”라 한다)의 발행이 된 것의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면(제36조의2 제2항의 외국어서면출원인 때에는 동조 제1항의 외국어서면)에	第二十二條 (수여요건) - 반복 신규성이란...동일한 발명 또는 실용신안이 타인에 의해 국무원 특허행정 부문에 출원된 적이 없고 또한 출원일 이후 공개된 특허출원서류 중 기재되지 않은 것을 말한다.

EPC	미국 특허법	비고																
	(2) 본 (c)의 규정과 관련하여, 타인에 의하여 창조된 내용과 특허청구의 대상발명은 동일인에 의하여 소유되었거나 동일인에게 양도되어야 하는 의무의 대상이었던 것으로 본다. (A) 특허청구의 대상발명이 공동연구계약의 당사자에 의하여 만들어졌거나 혹은 그러한 당사자를 위하여 공동연구계약의 당사자를 위하여 만들어지고 (B) 특허청구의 대상발명이 그 공동연구계약의 범위 내에서 행해진 활동의 결과로서 만들어졌고 또한 (C) 특허청구의 대상발명에 대한 특허출원이 그 공동연구계약 당사자의 성명을 개시하고 있거나 혹은 개시하도록 보정된 경우 (3) 위 (2)와 관련하여, "공동연구계약"이란 서면에 의한 계약, 수여 혹은 협력협약으로서 둘 이상의 자나 기타 주체 사이에서 체결되어 특허청구의 대상발명이 속하는 분야에서 실험, 개발 또는 연구를 행함을 목적으로 하는 것을 의미한다. <u>§103의 (c)에 의하면, 후출원의 발명자 또는 양수인이 후출원의 발명시를 기준으로 선출원과 동일하다면 그 후출원에 대하여 선출원이 비자명성을 부정하기 위한 인용참증으로 (즉 선행기술으로) 사용될 수 없다고 규정. §103의 (c)로 인하여 동일기업이나 연구소에서 생산된 많은 발명간에 자명성이 부정되기 어려운 문제가 있을 수 있음</u>																	
Art.54 (신규성) - 계속	§102 (특허성의 조건, 신규성의 사실) - 계속	소위 확대된 선원에 대한 규정이다.																
*** <u>『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인</u>	*** <u>『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인</u>	<table><tr><th>타인의 특허출원</th><th>당해 특허출원</th></tr><tr><td>(한국) 우선일</td><td>우선일</td></tr><tr><td>(일본) 우선일</td><td>우선일</td></tr><tr><td>(중국) 우선일</td><td>우선일</td></tr><tr><td>(EPC) 우선일</td><td>우선일</td></tr><tr><td>(미국) 미국출원일</td><td>우선일</td></tr><tr><td>혹은</td><td></td></tr><tr><td>국제특허출원일</td><td></td></tr></table>	타인의 특허출원	당해 특허출원	(한국) 우선일	우선일	(일본) 우선일	우선일	(중국) 우선일	우선일	(EPC) 우선일	우선일	(미국) 미국출원일	우선일	혹은		국제특허출원일	
타인의 특허출원	당해 특허출원																	
(한국) 우선일	우선일																	
(일본) 우선일	우선일																	
(중국) 우선일	우선일																	
(EPC) 우선일	우선일																	
(미국) 미국출원일	우선일																	
혹은																		
국제특허출원일																		
(3)아울러, (2)에 의한 출원일보다 먼저 출원되고 이후에 공개된 유럽특허출원으로서 그 출원당시에 출원서에 기재된 내용도 선행기술을 구성하는 것으로 본다.	(e) 해당 발명이- (1) 출원인에 의한 발명 전에 타인에 의해 미국 내에서 특허출원되어 §122(b)에 따라 공개된 것에 기재되었거나, (2) 출원인에 의한 발명 전에 타인에 의해 미국 내에 특허출원된 것에 대하여 부여된 특허에 기재된 경우, 출원인은 특허를 받을 수 없다. 단 §351에 의한 국제특허출원은 그 국제특허출원이 미																	
*** <u>Art.139 (우선권 및 동일자에 발생하는 권리)</u>																		

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1993.12.10, 1997.4.10, 1998.9.23, 2001.2.3, 2006.3.3> ④제3항의 타특허출원 또는 실용신안등록출원이 제199조 제1항의 규정에 의하여 특허출원으로 보는 국제출원 또는 「실용신안법」 제34조 제1항의 규정에 의하여 실용신안등록출원으로 보는 국제출원(제214조 제4항 또는 「실용신안법」 제40조 제4항의 규정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 되는 국제출원을 포함한다)인 경우에 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 제3항중 "출원공개"는 "출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에서 규정하는 국제공개"로, "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안"은 "국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명 또는 고안"으로 한다.<개정 1998.9.23, 2006.3.3>	기재된 발명 또는 고안(그 발명 또는 고안을 한 자가 당해 특허출원에 관계되는 발명의 발명자와 동일한 자의 발명 또는 고안을 제외한다)과 동일한 경우, 그 발명은 전조 제1항의 규정에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 당해 특허출원시에 그 출원인과 타 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원인이 동일인인 때에는 그러하지 아니하다. 第184条의13 (특허요건의 특례) 제29조의2에 규정하는 타 특허출원 또는 실용신안등록출원이 국제특허출원 또는 실용신안법 제48조의3 제2항의 국제실용신안등록출원인 경우 제29조의2의 규정의 적용에 관해서는 동조 중 타 특허출원 또는 실용신안등록출원으로서"를 "타 특허출원 또는 실용신안등록출원(제184조의4 제3항 또는 실용신안법 제48조의4 제3항의 규정에 의해 취하된 것으로 간주되는 제184조의4 제1항의 외국어특허출원 또는 동법 제48조의4 제1항의 외국어실용신안등록출원을 제외한다)으로서"로, "출원공개 또는"은 "출원공개"로, "발행이"는 "발행 또는 1970년 6월19일 워싱턴에서 작성된 특허협력조약 제21조에 규정하는 국제공개가"로, "출원 에 최초로 첨부된 명세서, 특허청구범위 또는 실용신안 등록청구범위 또는 도면"은 "제184조의4 제1항 또는 실용신안법 제48조의4 제1항의 국제출원일에 있어서 국제출원의 명세서, 청구범위 또는 도면"으로 한다.	
제30조 (공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) <개정 2001.2.3> ①특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조 제1항 또는 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.<개정 1993.12.10, 2001.2.3, 2006.3.3> 1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률	第30条 (신규성 상실의 예외) ①특허를 받을 권리를 가진 자가 시험을 행하거나, 간행물에 발표하거나, 전기통신회선을 통하여 발표하거나 또는 특허청장이 지정한 학술단체가 개최한 연구집회에서 서면으로써 발표함으로써 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 발명은 해당하게 된 날로부터 6월 이내에 그 자가 행한 발명에 대한 동조 제1항 및 제2항의 규정의 적용에 대해서는 동조 각호의 1에 해당하지 아니하는 것으로 본다. ②특허를 받을 권리를 가지는 자의 의사에 반하여 제29조 제1항 각호의	第二十四条 (신규성의 유지) 특허출원한 발명창조가 출원일 전 6개월 내, 아래의 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우, 신규성을 상실하지 않는다: (1)중국정부가 주관하거나 승인한 국제전람회에 최초 전시된 경우 (2)규정된 학술회의 또는 기술회의에서 최초 발표된 경우 (3)타인이 출원인의 동의없이 그 내용을 누설한 경우

EPC	미국 특허법	비고
*** (2)각 체약국의 국내출원 및 국내특허는 그 체약국을 지정국으로 하는 유럽특허에 대하여 마치 그 유럽특허가 국내특허인 것처럼 그 유럽특허에 대하여 동일한 우선권의 효과를 갖는다. *** EPC에서는 확대된 선원의 효과를 "prior art effect (of a conflicting patent application)"라고 한다. EPC 1973에서 이와 같이 선출원이 후원을 배제하는 효과가 오직 타인의 특허출원(즉 선출원)이 당해 특허출원(즉, 후출원)과 같은 지정국을 공유하고 있는 경우에만 인정되었다(EPC 1973, Art.54(4)). 그러나 EPC 2000에서는 이와 같은 취지의 Art.54(4)가 삭제됨에 따라 EPC 2000의 Art.54(4)상의 "유럽특허출원서"란 후출원의 지정국과 무관하게 EPC 체약국의 모든 출원으로 확대되었다. 삭제된 Art. 54(4)의 효과는 2007.12.13 이전에 부여받은 특허 및 동일부로 EPO에 계속 중인 출원에 대하여 적용된다. 아울러, Art.54(3) 상의 유럽특허출원이란 체약국 내의 국내출원 및 특허까지 포괄하는 것이다(Art.139).	국을 지정국으로 하고 조약 제 21(2)조에 따라 영어로 공개된 경우에 한하여 본 규정에 따른 타인에 의한 특허출원으로서의 효력을 가진다. ***	
Art.55 (불리한 효과를 초래하지 않는 공개) (1)만약 발명의 공개가 유럽 특허출원일의 6월 전보다 먼저 발생하지 않았고, 또한 그러한 공개가 다음의 사유에 기인한 것이라면 그러한 공개는 제 54조의 적용과 관련하여 고려되지 아니한다. (a)특허출원인 혹은 특허출원인에게 특허받을 수 있는 권리를 승계시킨 자와 관련된 명백한 해악, 혹은 (b)특허출원인 혹은 특허출원인에게 특허받을 수 있는 권리를 승계시킨 자가 공식의 혹은 공인된 국제	§102 (특허성의 조건, 신규성의 상실) 계속 다음에 해당하지 아니하는 한 출원인은 특허를 받을 권리가 있다. *** 『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인 (a)출원인에 의한 발명 전에, 그 발명이 국내(미국)에서 타인에 의해 공지 또는 사용되었거나, 혹은 국내 외에서 특허 받았거나 간행물에 기재된 경우 출원인은 특허를 받을 수 없다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
에 따라 국내 또는 국외에서 출원 공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다. 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제 29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우 3. 삭제<2006.3.3> ②제1항 제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.<개정 2006.3.3> 2006년 개정 특허법에서는 공개형태에 대한 제한을 없애고 특허출원 전 6개월 내에 이루어진 모든 형태의 자발적인 공개행위에 대하여 제30조에 따른 신규성 상실의 예외를 적용가능하도록 하고 있다(SPLT와 동일한 입장). 아울러, 개정법에서는 출원서와 별도의 취지기재서면을 제출할 필요가 없고 출원서에 그 취지기재를 가능토록 하였다. 제31조 삭제<2006.3.3> 구 특허법 제31조의 규정은 무성적으로 반복생식할 수 있는 변종식물이 특허대상임을 규정하였으나(따라서 유성 번식만 하는 식물은 특허대상에서 제외), 2006년 개정 특허법에서는 유, 무성 번식식물여부를 막론하고 일반적인 특허요건을 충족시키는 한 모든 식물발명이 특허권으로 보호될 수 있도록 하였다. 제32조 (특허를 받을 수 없는 발명) 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려	1에 해당하게 된 발명도 그 해당하게 된 날로부터 6월 이내에 그 자가 특허출원을 하였을 때에도 전 항과 동일하게 적용한다. ③특허를 받을 권리를 가지는 자가 정부 혹은 지방공공단체(이하 “정부 등”이라 한다)가 개설하는 박람회 혹은 정부 등 이외의 자가 개설하는 박람회로서 특허청장이 지정하는 것에, 파리지약의 동맹국 혹은 세계무역기구의 가맹국의 영역 내에서 그 정부 등 혹은 그 허가를 받은 자가 개설하는 국제적인 박람회에, 또는 파리지약의 동맹국 혹은 세계무역기구의 가맹국의 어디에도 해당되지 아니하는 국가의 영역 내에서, 정부 등 혹은 그 허가를 받은 자가 개설하는 국제적인 박람회로서 특허청장이 지정하는 것에 출품함으로써 제29조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 발명에 대하여 그 해당하게 된 날로부터 6월 이내에 그 자가 행한 특허출원에 관한 발명에 대한 동조 제1항 및 제2항의 규정의 적용에 대해서는 제1항과 동일하다. ④제1항 또는 전항의 규정의 적용을 받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서면을 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고 제29조 제1항에 해당하게 된 발명이 제1항 또는 전항의 규정의 적용을 받을 수 있는 발명이라는 것을 증명하는 서면을 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출해야 한다. 第32条 (특허를 받을 수 없는 발명) 공공질서, 선량한 풍속 또는 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명에 대	第五条 (특허권을 수여하지 않는 경우)

EPC	미국 특허법	비고
박람회 (1928.11.22. 파리에서 서명되고 1972.11.30으로 최후 개정된 국제 박람회에 대한 협약에서 규정된 것)에서 행한 발명의 개시 (2)위 (1)(b)과 관련하여, 시행규칙에 따른 정해진 시기제한과 조건에 따라 특허출원인이 특허출원서의 접수 당시 그 발명이 그와 같이 개시되었다는 취지를 진술하고 이를 뒷받침하는 확인서(certificate)를 접수시킬 때에만 (1)(b)가 적용된다. <i>Art.25에 따라 출원일로부터 4월내에 국제박람회에 대한 확인서가 제출되어야 한다.</i>	(b)미국에서의 특허출원일로부터 1년 이상 전에, 해당 발명이 국내외에서 특허 받았거나 간행물에 기재된 경우 혹은 공용(public use) 되거나 판매된 경우 출원인은 특허를 받을 수 없다.	
Art.53 (특허성의 예외) 유럽특허는 다음의 발명과 관련하여 부여될 수 없다.	불특허대상 발명을 별도로 법에서 규정하고 있지 아니하며, 제101조는	특허받을 수 있는 발명의 범위 혹은 특허받을 수 없는 발명의 종류는 발

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
가 있는 발명에 대하여는 제29조 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. [전문개정 1995.12.29]	해서는 제29조의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.	국가법률, 사회공공도덕에 위반되거나, 공공이익을 해치는 발명창조에 대해서는 특허권을 수여하지 않는다. 第二十五条 (특허권을 수여하지 않는 경우) 아래 각 항에 대해서는 특허권을 수여하지 않는다: (1)과학발견 (2)지적활동의 규칙 및 방법 (3)질병의 진단 및 치료 방법 (4)동물 및 식물 품종 (5)원자핵 변환방법을 사용하여 획득한 물질 전관 제4항에 열거된 물건의 생산방법은 본법의 규정에 의해 특허권을 수여할 수 있다.
제33조 (특허를 받을 수 있는 자) ①발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청직원 및 특허심판원직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3>	제29조(특허요건) - 계속 ①산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는 다음에 해당하는 발명을 제외하고 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. *** 『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인	第六条 (직무발명) 소속 단체¹⁾의 임무를 수행²⁾하거나 주로 소속 단체의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명창조를 직무발명창조라 한다. 직무발명창조의 특허출원권³⁾은 해당 단체에 속한다; 출원이 특허 비준⁴⁾되면 당해 단체는 특허권자⁵⁾가 된다. 비직무발명창조의 경우에는, 특허출원권이 발명자⁶⁾ 또는 설계자⁷⁾에게

EPC	미국 특허법	비고
(a)그 발명의 상업적 이용이 "공중의 질서 및 도덕"에 반하는 경우 단 단지 체약국 일부 혹은 전부에서 법이나 규칙에 의하여 금지되고 있다는 이유만으로 발명의 이용이 이에 해당하는 것으로 취급되어서는 아니된다. (b)식물이나 동물의 변종 혹은 식물이나 동물의 생산을 위해 필수적으로 요구되는 생물학적 기작: 단 본 규정은 미생물학적인 기작 및 그 산물에는 적용되지 아니한다. (c)인체나 동물에 대한 수술이나 처치, 혹은 인체나 동물을 위한 진단에 대한 방법 본 규정은 그러한 방법에 사용되는 물건(특히 물질이나 조성물)에는 적용되지 아니한다.	“누구든지, 신규하고 유용한 방법, 기계, 제품, 혹은 물질의 조성물을 발명 혹은 발견하였거나 이에 대한 신규하고 유용한 개량을 발명 혹은 발견한 자는, 이 법에 규정된 제한 및 조건에 따라 그러한 대상물에 대하여 특허를 얻을 수 있다”고 규정하고 있다.	명의 정의(발명의 성립성), 불특허사유 뿐 아니라 산업상 이용가능성(혹은 유용성)의 규정의 관점에서 사고가 가능하다. 예를 들어 인체를 대상으로 하는 진단방법발명의 경우 한국에서는 이를 산업상 이용가능성을 결여한 것으로 보지만 EPC에서는 Art 53에서는 특허성이 인정될 수 없는 발명으로 보고 있다. 따라서 어떠한 국가에서 궁극적으로 특허받을 수 있는 발명의 범위는 발명의 정의(발명의 성립성), 불특허사유, 산업상 이용가능성(혹은 유용성)의 규정을 모두 포괄하여 고찰함으로써 파악된다. 다수의 외국 국가에서 특허를 추진하는 출원인의 경우에 이와 같은 포괄적 고찰을 통해 청구범위를 잘 구성하는 것이 매우 중요하다.
Art.52 (특허받을 수 있는 발명) (1) *** 『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인 (2) 다음의 것들은 위 (1)절과 관련하여 발명으로서 인정되지 아니한다: (a)발견, 과학적 이론 및 수학적 방법 (b)미학적 창조물 (c)정신적 활동, 게임, 사업 및 컴퓨터 프로그램을 행하기 위한 체계, 규칙, 방법 (d)정보의 표시나 전달 (3) 유럽특허출원 혹은 유럽특허가 위 (2)절에서 열거된 대상물 혹은 대상활동 자체에 관련된 경우에만 그러한 대상물 혹은 대상활동의 특허성이 부정된다.		
Art 60 (유럽특허에 대한 권리) (1) 유럽특허에 대한 권리는 발명자 혹은 권리를 승계한 자에게 귀속된다. 만약 발명자가 종업원이라면, 유럽특허에 대한 권리는 그 종업원이 주로 고용되어 있는 국가의 법에 따라 결정된다 만약 그 종업원이 주로 고용되어 있는 국가가 결정될 수 없다면 사용자가 그 종업원에 연관된 사업장을 가지고 있는 국가의 법을 적용한다.	특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명자에게 귀속한다. <i>Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp., 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993)</i> 등 참고. 기타 관련 규정을 살펴보면 다음과 같다. § 118 (발명자 아닌 자에 의한 출원) 발명자가 특허출원을 행하기를 거부하거나 적절한 노력에도 불구하고 발명자를 찾을 수 없거나 연락할 수	특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명자에게 귀속되고(직무발명의 경우를 제외), 다만 승계인이 그러한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 특허를 출원할 수 있는지의 여부가 문제되는데 미국에서는 승계인이 아닌 발명자 스스로만이 출원서를 제출할 수 있다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
②2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다. 제44조 (공동출원)에서는 제33조 제2항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다고 규정하고 있다.	발명자주의(발명과 동시에 특허받을 수 있는 권리가 발명자에게 귀속)를 한국법과 같이 별도의 규정을 두어 규정하고 있지 않지만 제29조에 근거가 있다(中山信弘, 특허법(상), 한일지재권연구회 역, 2001, 65면 참고) 별도의 규정은 없으나 특허받을 수 있는 권리가 발명자에게 원시적으로 귀속되므로 공동발명의 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 모든 발명자의 공유가 된다(中山信弘, 특허법(상), 한일지재권연구회 역, 2001, 95면 참고). 한편 제33조제3항에 따라 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 않으면 그 지분을 양도할 수 없다.	속한다; 출원이 비준되면 당해 발명자 또는 설계자가 특허권자가 된다. 해당 단체의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명창조는, 단체와 발명자 또는 설계자가 계약을 체결하여 특허출원권 및 특허권의 귀속에 대해 약정을 한 경우에는 그 약정에 따른다. 직무발명이 아닌 경우 발명자에게 특허출원권, 즉 특허를 받을 있는 권리가 귀속된다. 第八条 (공동발명, 위탁발명) 두 개 이상의 단체 또는 개인이 공동 완성한 발명창조, 어떤 단체 또는 개인이 기타 단체 또는 개인의 위탁을 받아 완성한 발명창조의 경우, 별도의 협의가 있는 경우를 제외하고, 특허출원권은 완성하거나 공동 완성한 단체 또는 개인에게 속한다. 출원이 비준되면, 출원한 단체 또는 개인이 특허권자가 된다.

EPC	미국 특허법	비고
(2) 만약 2 이상의 자가 서로 독립적으로 발명을 완성한 경우, 유럽 특허는 먼저 특허출원을 한 자에게 속하지만 그 우선한 출원이 공개될 것을 조건으로 한다. (2)항은 선원주의를 규정하고 있다. (3) 유럽 특허청에서의 절차와 관련하여, 출원인은 유럽특허청에 대한 권리를 행사할 정당한 권한이 있는 자로 간주된다.	없을 경우에, 발명자가 발명을 양도하였거나 서면으로 양도하도록 동의한 자 혹은 출원행위에 대하여 충분한 재산권적 이해를 가지고 있음을 보이는 자는, 관련 사실을 입증하고 출원행위가 당사자의 권리를 보전하거나 회복불가능한 손해를 예방하기 위하여 필요함을 소명한 후에 그 발명자의 이익을 위해 그 발명자의 대리인(agent)로서 특허출원을 할 수 있다. 특허청장은 적절한 정도의 고지를 발명자에게 보낸 후 그리고 특허청장이 지시하는 관련 규칙이 준수될 것을 조건으로 특허를 허여할 수 있다. <i>발명자 아닌 자, 즉 승계인도 궁극적으로 특허를 받을 수는 있으나, 발명자 아닌 자는 출원서를 제출하는 출원인이 될 수 없음이 원칙이다. 특허받을 수 있는 권리를 양도하려면 우선 발명자가 출원한 후에 이 권리가 양도될 있다. §102의 (f)는 출원인이 스스로 특허받고자 하는 대상을 발명하지 아니한 경우 출원인은 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다.</i> § 116 (발명자) 발명이 2 이상의 자에 의하여 공동으로 완성된 경우, 그 발명자들은 공동으로 특허를 출원하고, 본 편(제35편)에 의하여 달리 규정되지 아니하는 한, 각각 선언의 의무를 다해야 한다. 발명자들은 비록 (1) 물리적으로 함께 작업하였거나 동시에 작업하지 않았더라도, (2) 각각이 동일한 형태와 양의 기여를 하지 않았더라도, 혹은 (3) 각각이 전 특허청구범위의 대상물에 대하여 기여하지 않았더라도 공동출원할 수 있다. 만약 어떠한 공동발명자가 출원을 거부하거나 성실한 노력을 기울였음에도 불구하고 공동발명자를 찾을 수 없거나 연락할 수 없을 경우에는, 다른 발명자가 그 스스로를 위해 그리고 누락되는 발명자를 위하여 출원을 행할 수 있다. 특허청장은, 관련 사실이 입증되고 특허청장의 방식에 따라 누락된 발명자에게 관련 취지를 고지한 후에 출원을 행한 발명자에게 특허를 부여할 수 있다.	공동발명은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유가 되는 한가지 원인 중의 하나로서, 직무발명의 경우를 제외하면, 특허받을 수 있는 권리는 발명자에게 원시적으로 귀속되고 공동발명의 완성의 경우에는 특허받을 수 있는 권리는 공동발명자간에 공유가 된다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제34조 (무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호) 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 "무권리자"라 한다)가 한 특허출원이 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당되어 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일을 경과한 후에 출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2001.2.3> [전문개정 1997.4.10] 제35조(무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자에 대하여 제133조제1항 제2호에 해당되어 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년을 경과한 후 또는 심결이 확정된 날부터 30일을 경과한 후에 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.	모인출원은 거절사유(제49조제7호)이고, 등록 후에는 무효사유(제123조제1항 제6호)이며 선원으로서의 지위가 부정된다(제39조제6항).	모인출원은 특허분쟁의 하나로 해결하도록 하고 있으며 이에 대해서는 실시세칙 제79조의 제1호에 (1)특허출원권 및 특허권의 귀속분쟁으로 열거하고 있다.

EPC	미국 특허법	비고
Art. 61 (무권리자에 의한 유럽 특허 출원) (1)출원인 외의 자가 유럽특허를 부여 받을 정당한 권리가 있는 것으로 최종 결정이 이루어진 경우에, 그 출원인 이외의 자는, 시행규칙에 따라, 다음과 같은 조치를 취할 수 있다. (a) 출원인을 대신하여 기 출원을 자신의 출원으로 삼아 유럽특허출원을 진행 (b) 동일 대상 발명에 대하여 새로이 유럽특허를 출원 (c) 기 출원에 대한 거절을 요청 (2)위 제(1)절의 (b)에 의한 신규의 유럽특허출원에 대하여 Art.76(1)이 준용된다.	으며, 만약 누락된 발명자가 출원에 참여하였다면 누렸을 권리가 동일하게 부여된다. 누락된 발명자는 사후에 그 출원에 참여할 수 있다. 출원서에 발명자로 표기된 오류가 있거나, 출원서에 발명자로 표시되지 아니한 오류가 있는 경우, 그러한 오류에 기만적 의사가 없다면 특허청장이 부여하는 조건에 준수할 것을 조건으로 특허청장은 그 출원서의 적절한 정정을 허락할 수 있다. <i>발명인 스스로가 출원인이 되어야 한다는 원칙으로 인해 공동발명의 경우 공동발명자 모두가 출원인이 되어야 한다고 이해할 수 있다. 보통 미국 이외의 국가에서 출원인은 기업이지만 미국에서는 공동발명자 전원이 출원인이 되어야 한다.</i> § 102 (특허성의 조건: 신규성, 특허받을 수 있는 권리의 상실) *** <u>『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인</u> (f)출원인이 스스로 특허받고자 하는 대상물을 발명하지 아니한 경우 출원인은 특허를 받을 수 없다. *** <i>출원인이 발명자가 아닌 경우 §102(f)에 의해 거절, 무효 사유가 된다.</i>	모인출원이란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자 이외의 자에 의한 출원을 말한다. 제3자의 모인출원에 대한 진실한 권리자의 보호와 관련하여, 민사적 구제(손해배상 등)를 별론으로 할 때 특허법에 의한 보호가 가능한지가 문제되는데, 모인출원은 거절, 무효의 원인이 되고, 정당한 출원인이 동일 발명을 대상으로 출원할 경우 모인출원의 존재는 출원일과 관련하여 정당출원인에 대하여 불리하게 작용할 수 없다(한국법 제34조 및 제35조, 일본법 제39조 제6항, EPC 제61조 제(2)절 참고). 미국의 경우에는 발명일을 기준으로 신규성 등 특허요건이 판단되므로 모인출원의 출원일은 문제되지 않는다. 한편 모인출원의 문제는 특허받을 수 있는 권리의 이중양도의 경우에 제3자에게 정당한 승계인임을 주장하기 위한 갖추어야 할 대항요건의 문제와는 구분된다(한국법 제38조).

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
[전문개정 2006.3.3] 주;모인출원은 거절사유(제62조제2호)이고, 등록 후에는 무효사유(제133조 제1항 제2호)이며 선원으로서의 지위가 부정된다(제36조제5항). 정당한 권리자의 특허출원에 대하여 특허된 경우에 그 특허권의 존속기간은 무권리자의 특허출원일의 다음날부터 기산한다(제88조제2항). 제36조 (선출원) <개정 2001.2.3> ①동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. ②동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다. ③특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것일 때에는 제1항의 규정을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것일 때에는 제2항의 규정을 준용한다. <개정 1998.9.23, 2001.2.3, 2006.3.3>	第39条 (선원) ①동일한 발명에 대하여 다른 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. ②동일한 발명에 대하여 같은 날에 2 이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다. ③특허출원에 대한 발명과 실용신안등록출원에 대한 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것일 때에는 특허출원인은 실용신안등록출원인보다 먼저 출원한 경우에만 그 발명에 관하여 특허를 받을 수 있다. ④특허출원에 대한 발명과 실용신안등록출원에 대한 고안이 동일한 경우 제46조의2 제1항의 규정에 의한 실용신안등록에 기초한 특허출원(제44조 제2항(제46조 제5항에 있어서 준용하는 경우를 포함)의 규정에 의해 당해 특허출원시에 한 것으로 보는 것을 포함한다)에 관한 발명과 그 실용실용신안등록에 관한 고안이 동일한 경우를 제외)에 있어서, 그 특허출원 및 실용신안등록출원이 같은 날에 이루어졌을 때에는 출원인의 협의에 의해 정해진 1인의 출원인만이 특허 또는 실용신안등록을 받을 수 있다. 협의가 성립되지 않거나 또는 협의를 할 수 없을 때에는 특허출원인	第九条 (선원규정) 둘 이상의 출원인이 각각 동일한 발명창조에 대해 특허 출원한 경우, 특허권은 가장 먼저 출원한 자에게 수여한다.

EPC	미국 특허법	비고
Art. 60 (유럽특허에 대한 권리) - 계속 *** <u>『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인</u> (2) 만약 2 이상의 자가 서로 독립적으로 발명을 완성한 경우, 유럽 특허는 먼저 특허출원을 한 자에게 속하되 단 그 우선한 출원이 공개될 것을 조건으로 한다. ***	§ 102 (특허성의 조건: 신규성, 특허받을 수 있는 권리의 상실) - 반복 *** <u>『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인</u> (g) (1) 제135조 혹은 제291조에 따라 진행되는 저촉절차(interference)에 있어서, 그 절차에 개입된 다른 발명자가, 출원인의 발명 전에 자신이 먼저 발명을 완성되었고 포기, 은폐, 비밀로 유지되지 아니하였음을 104조에 따라 허용되는 한도 내에서 입증하거나, 혹은 (2) 출원인에 의한 발명 전에, 해당 발명이 국내에서 다른 발명자에 의하여 완성된 후 포기, 은폐, 비밀로 유지되지 아니한 경우, 출원인은 특허를 받을 수 없다. 본 규정과 관련하여 발명의 우선성(priority)를 결정하는데 있어서는, 발명이 착상(conception) 및 발명이 실체화(reduction to practice)된 날짜와 함께, 발명을 먼저 착상하였으나 나중에 실체화 한 자가 그 앞선 착상일로부터 합리적인 노력(reasonable diligence)을 기울였는지가 고려되어야 한다. <i>미국은 선발명주의(first-to-invent)를 취하므로 한국 등의 선원주의(fisrt -to-invent) 규정에 직접적으로 대응하는 조항이 없다. 다만 동일대상물에 대하여 이중의 권리가 존재하는 결과를 막기 위해 동일대상물에 대하여 경합하는 두 발명자 중 우선하는 발명자를 가리기 위한 제도로써 §102(g)에 따른 저촉절차(interference)를 운영하고 있다.</i>	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
④특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효·취하 또는 포기되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.<개정 2001.2.3, 2006 .3. 3> ⑤발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. ⑥특허청장은 제2항의 경우에는 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간내에 신고가 없는 때에는 제2항의 규정에 의한 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다. 제36조 제4항의 개정(2006.3.3)에 의하여 거절결정확정, 포기된 출원에 대해서 선출원지위가 부정되고 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 따라서 거절결정확정, 포기된 출원은 후원을 배제할 수 없으므로, 공개되지 않는 발명에 대하여 재출원의 기회가 부여되는 효과가 있다. 다만 출원공개 "후" 즉 공개된 상태에서 거절결정확정, 포기된 출원의 경우에는 비록 선원의 지위가 없더라도 그 공개효과로 인해 후출원된 동일 발명에 대해서 신규성이 부정될 것이다. 제37조 (특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등)	은 그 발명에 대해서 특허를 받을 수 없다. (개정 평성16 법률79) ⑤특허출원이나 실용신안등록출원이 포기, 취하되거나 각하된 때, 또는 특허출원에 대하여 거절사정이나 심결이 확정된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 전항까지 규정의 적용에 대하여 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 그 특허출원에 대하여 제2항 후단 또는 전항 후단의 규정에 해당하여 거절사정 또는 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다. ⑥발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계하지 아니한 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제4항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. ⑦특허청장은 제2항 또는 제4항의 경우는 상당한 기간을 지정하여 제2항 또는 제4항의 협의를 하여 그 결과를 신고하여야 한다는 취지를 출원인에게 명하여야 한다. ⑧특허청장은 전 항의 규정에 의해 지정된 기간 내에 동항의 규정에 의한 신고가 없을 때에는 제2항 또는 제4항의 협의가 성립하지 아니한 것으로 볼 수 있다 第33条 (특허를 받을 수 있는 권리) 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다.	第十條 (특허출원권, 특허권의 양도) 특허출원권 및 특허권은 양도할 수 있다. 중국의 단체 또는 개인이 외국

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
Art 71 (권리의 양도 및 구성)	§ 261 (특허권; 양도)	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
①특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다. ②특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다. ③특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다. 제38조 (특허를 받을 수 있는 권리의 승계) ①특허출원 전에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다. ②동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정한 자외의 자의 승계는 그 효력이 발생하지 아니한다. ③동일한 자로부터 승계한 동일한 발명 및 고안에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 및 실용신안등록을 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 특허출원 및 실용신안등록출원이 있는 때에도 제2항과 같다. ④특허출원 후에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.<개정 2001.2.3> ⑤특허를 받을 수 있는 권리의 상속 기타 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다. ⑥동일인으로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 관하여 같은 날에 2이상의 특허출원인변경신고가 있는 때에는 신고를 한 자간의 협의에 의하여 정한 자외의 자의 신고는 그 효력이 발생하지 아니한다.<개정 2001.2.3>	②특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다. ③특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 않으면 그 지분을 양도할 수 없다. 第34条 (前同) ①특허출원 전에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다. ②동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정한 자 외의 자의 승계는 제3자에게 대항할 수 없다. ③동일한 자로부터 승계한 동일한 발명 및 고안에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 및 실용신안등록을 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 특허출원 및 실용신안등록출원이 있는 때에도 제2항과 같다. ④특허출원 후에 있어서 특허를 받을 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허청장에게 신고하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다. ⑤특허를 받을 권리의 상속 기타 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다. ⑥동일인으로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 관하여 같은 날에 2이상의 신고가 있는 때에는 신고를 한 자의 협의에 의하여 정한 자 이외의 자의 신고는 그 효력이 발생하지 아니한다. ⑦제39조 제7항 및 제8항의 규정은 제2항, 제 3항 및 전항의 경우에 준용한다.	인에게 특허출원권 또는 특허권을 양도하는 경우, 반드시 국무원의 관련 주관부문의 비준을 받아야 한다. 특허출원권 또는 특허권을 양도하는 경우, 당사자는 서면계약을 체결하여야 하고 국무원특허행정부문에 등기해야 하며, 국무원특허행정부문이 공고한다. 특허출원권 또는 특허권의 양도는 등기한 날로부터 효력이 발생한다. <i>특허출원 전에 특허출원권의 양도를 금지하고 있는 규정이 없으므로 양도는 가능하리라 추정됨(현실에서는 대체로 발명완성이 직무발명형태로 이루어지므로 법률의 규정이 없더라도 실질적인 분쟁이 일어날 소지는 적을 것으로 보임)</i>

EPC	미국 특허법	비고
유럽특허출원은 이전될 수 있으며 하나 이상의 계약국에 대한 권리들로 구성될 수 있다. <u>Art 73 (실시권 계약)</u> 유럽 특허출원은 지정된 계약국 전부 혹은 일부 국가에 대하여 출원의 전체 혹은 일부로서 실시권 계약의 대상이 될 수 있다. <u>Art 72 (양도)</u> 유럽특허출원의 양도는 서면에 의하여야 하며 계약 당사자의 서명을 요한다. <i>관련 서류의 제시가 없으면 이전사실이 유럽특허등록부에 등록될 수 없으며, 관련 서류가 제시된 날로부터 유럽 특허청과 관련하여 이전의 효력이 발생한다. Art.22 (이전의 등록) 및 다음을 참고: Decision of the President of the EPO, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, G.1</i>	특허법이 규정하는 범위 내에서, 특허권은 사유재산으로서의 속성을 가진다. 특허출원, 특허 또는 그에 관한 어떠한 이익도 서면의 증서에 의해서 법적으로 양도될 수 있다. 출원인, 특허권자, 또는 양수인이나 법정 대리인은 같은 방식으로 특허 출원 또는 특허에 의한 배타권을 미국 전체 또는 특정 지역에 부여하고 양도할 수 있다. 미국 내에서 선서를 주관할 권한을 가지는 자, 또는, 외국에서의 경우 미국의 외교관 또는 영사관, 또는 선서를 주관할 권한을 가지고 있고 그 권한이 미국의 외교관 또는 영사관의 증명서에 의해서 증명되는 직원이 발행한 서명 및 날인이 첨부된 확인 증명서, 또는, 협정 또는 조약에 의해, 미국 내에 지명된 직원의 추신과 같은 효력을 주는 외국에 의해 지명된 직원의 추신은, 특허 또는 특허출원의 양도, 수여 또는 이전의 실행에 대한 일응의 증거가 된다. 특허권의 양도, 수여 또는 이전은, 그 날로부터 3개월 이내에, 혹은 유가 약인(valuable consideration)을 대가로 하는 후순위 매매나 또는 저당권 설정이 이루어지기 이전에 특허청에 기록되지 않으면, 별도의 고지가 없더라도, 그러한 후순위 구매자 또는 저당권자에 대하여 효력이 없다. <i>약인이란 예를 들어 토지의 구매시 토지를 얻는 대가로 지급되는 금전, 노무 등 반대급부로 이해할 수 있으며, 영미법에서는 약인의 지불이 없을 경우 계약의 효력이 없다.</i>	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
⑦ 제36조 제6항의 규정은 제2항·제3항 및 제6항의 경우에 이를 준용한다.<개정 1993.12.10> 제39조 (직무발명) 삭제<2006.3.3> 제40조(직무발명에 대한 보상) 삭제<2006.3.3> 직무발명 관련 규정들이 <u>발명진흥법</u> (제10~19조)에 의하도록 개정되었으며 직무발명의 정의, 권리귀속, 보상을 규정하는 주요규정을 살펴보면 다음과 같음(2008.2.29 개정 법률 제8852호) 제10조 (직무발명) ① 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 "특허등"이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 "특허권등"이라 한다)에 대하여 통상실시권(통상실시권)을 가진다. ② 제1항에도 불구하고 공무원의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계하며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 "국·공립학교"라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 "전담조직"이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다.[시행일: 2007.6.29] ③ 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자들에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자들을 위하여 전용실시권(전용실시권)을	第35条 (직무발명) ① 사용자, 법인, 국가 또는 지방공공단체(이하 "사용자 등"이라 한다)는 종업원, 법인의 임원, 국가공무원 또는 지방공무원(이하 "종업원 등"이라 한다)이 그 성질상 당해 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 그 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(이하 "직무발명"이라 한다)에 관하여 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자 등은 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다. ② 종업원 등이 한 발명에 관하여 그 발명이 직무발명인 경우를 제외하고 미리 사용자 등으로 하여금 특허를 받을 수 있는 권리 혹은 특허권을 승계시키거나 전용실시권을 설정하는 것을 정한 계약, 근무규칙 기타 규정의 조항은 이를 무효로 한다.	第六条 (직무발명) 소속 단체⁸⁾의 임무를 수행⁹⁾하거나 주로 소속 단체의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명창조를 직무발명창조라 한다. 직무발명창조의 특허출원권¹⁰⁾은 해당 단체에 속한다; 출원이 특허 비준¹¹⁾되면 당해 단체는 특허권자¹²⁾가 된다. 비직무발명창조의 경우에는, 특허출원권이 발명자¹³⁾ 또는 설계자¹⁴⁾에게 속한다; 출원이 비준되면 당해 발명자 또는 설계자가 특허권자가 된다. 해당 단체의 물질기술조건을 이용하여 완성된 발명창조는, 단체와 발명자 또는 설계자가 계약을 체결하여 특허출원권 및 특허권의 귀속에 대해 약정을 한 경우에는 그 약정에 따른다. 第七条 (비직무발명) 발명자 또는 설계자의 비직무발명창조의 특허출원에 대해서는 어떠한 단체 또는 개인도 강요할 수 없다. 第六十五条 (비직무발명 등의 보호)

EPC	미국 특허법	비고
Art 60 (유럽특허에 대한 권리) (1) 유럽특허에 대한 권리는 발명자 혹은 권리를 승계한 자에게 귀속된다. 만약 발명자가 종업원이라면, 유럽특허에 대한 권리는 그 종업원이 주로 고용되어 있는 국가의 법에 따라 결정된다 만약 그 종업원이 주로 고용되어 있는 국가가 결정될 수 없다면 사용자가 그 종업원에 연관된 사업장을 가지고 있는 국가의 법을 적용한다. *** <u>『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인</u>	기본적으로 직무발명의 취급은 연방법에 의하지 않으며 계약에 의한 규율이 원칙이다(단, 일부 주법에서 법령으로 규율하고 있는 사례가 있기도 함).	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다. ④제2항에 따라 국유로 된 특허권등의 처분과 관리는 「국유재산법」 제6조에도 불구하고 특허청장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 제15조 (직무발명에 대한 보상) ①종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다. ②제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 다음 각 호의 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다. 1. 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황 2. 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원등에 대한 보상기준의 제시 상황 3. 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원등으로부터의 의견 청취 상황 ③제1항에 따른 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 제2항에 따른 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다. ④공무원의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.	(개정 평성16법률79) ③종업원 등은 계약, 근무규칙 기타 규정에 의해 직무발명에 관하여 사용자 등에게 특허를 받을 권리 혹은 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위한 전용실시권을 설정하였을 경우에는 상당한 대가의 지불을 받을 권리를 가진다. (개정 평성16법률79) ④전 항의 대가의 액은 그 발명에 의해 사용자 등이 받을 이익액 및 그 발명이 행해짐에 대해 사용자 등이 공헌한 정도를 고려하여 정하여야 한다. (개정 평성16법률79) ⑤전항의 대가에 대해서 결정되지 않은 경우 또는 그 결정에 의한 대가를 지불하는 것이 동항의 규정에 의해 불합리하다고 인정되는 경우에는 제3항의 대가의 금액은 그 발명에 의해서 사용자 등이 받게 되는 이익금액, 그 발명에 관련해서 사용자 등이 행하는 부담, 공헌 및 종업자등의 처우 그 외 사정을 고려해서 정해야 한다 (개정 평성16법률79)	발명자 또는 설계인의 비직무발명창조의 특허출원권 및 본 법 규정의 기타 권익이 침해 박탈당하는 경우, 소속 단체 또는 상급 주관기관이 행정처분을 부과한다. 第十六条 (직무발명의 장려) 특허권을 수여받은 단체는 직무발명창조의 발명자 또는 설계자를 장려하여야 한다 발명창조특허를 실시한 다음, 그 보급응용의 범위 및 취득한 경제적 이익에 근거하여 발명자 또는 설계자에게 합리적인 보수를 지급하여야 한다.

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제16조 (출원 유보시의 보상) 사용자들은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(출원)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다. 제41조 (국방상 필요한 발명 등) ①정부는 국방상 필요한 경우에는 외국에의 특허출원을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만, 정부의 허가를 얻은 때에는 외국에 특허출원을 할 수 있다. ②정부는 특허출원한 발명이 국방상 필요한 경우에는 특허를 하지 아니할 수 있으며, 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다.<개정 1995. 12. 29> ③제1항의 규정에 의한 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실에 대하여는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.<개정 2001 2.3> ④제2항의 규정에 의하여 특허하지 아니하거나 수용한 경우에는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다. ⑤제1항의 규정에 의한 외국에의 특허출원의 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 본다. ⑥제1항의 규정에 의한 비밀취급명령을 위반한 경우에는 비밀취급에 따른 손실보상금의 청구권을 포기한 것으로 본다. ⑦제1항의 규정에 의한 외국에의 특허출원의 금지·비밀취급의 절차·제2항 내지 제4항의 규정에 의한 수용 및 보상금 지급의 절차 기타 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.		<u>第六十四条 (국가기밀누설)</u> 본법 제20조 규정을 위반하여 외국에 특허출원을 하여 국가기밀을 누설하는 경우, 소속 단체 또는 상급 주관기관은 행정처분을 부과한다. 범죄를 구성하는 경우, 법에 의해 형사책임을 추궁한다.

EPC	미국 특허법	비고
	§ 122 (출원의 비밀유지 출원의 공개) 원칙적으로 국방상 필요 등을 이유로 출원자체나 특허부여가 부정되는 경우는 없으며, § 122(d)에 따라 공개없이 비밀로 유지되는 경우가 있음 *** 『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인 (d) 국가안보. (b)(1)에도 불구하고, 만약 출원의 공개나 발명의 개시가 국가안보에 위해를 가할 수 있다고 판단될 경우 그러한 출원에 대해서는 (b)(1)에 따른 공개의 규정이 적용되지 아니한다. 특허청장은 그러한 발명들이 즉시 발견될 수 있고 비밀이 유지될 수 있도록 보장하는 절차를 본 법 제17장에 따라 마련하여야 한다. § 267 (정부 출원의 처리 기간) 특허법 §133 및 §151의 규정에도 불구하고, 출원이 미국의 재산이 되었고 정부의 관계 부처 또는 기관의 장이 개시된 발명이 미국의 군비 또는 방위에 있어서 중요한 것을 특허청장에게 증명하면, 특허청장은 처리 기간을 3년까지 연장할 수 있다.	국방상 중요한 발명에 대한 특별처리규정들이다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제42조 (특허출원) ①특허를 받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.<개정 2001.2.3> 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 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명) 3. 삭제<2001.2.3> 4. 발명의 명칭 5. 발명자의 성명 및 주소 6. 삭제<2001.2.3> ②제1항의 규정에 의한 특허출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. 1. 발명의 명칭 2. 도면의 간단한 설명 3. 발명의 상세한 설명 4. 특허청구범위	第36条 (특허출원) ①특허를 받고자 하는 자는 다음과 같은 사항을 기재한 출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 특허출원인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거주지 2. 발명자의 성명 및 주소 또는 거주지 ②출원서에는 명세서, 특허청구범위, 필요한 도면 및 요약서를 첨부해야 한다. <i>특허출원방식을 PCT 및 기타 선진국 방식에 정합시킬 목적으로 특허청구범위를 명세서에서 분리시켰다(평성 14년24호).</i> ③전항의 명세서에는 다음과 같은 사항을 기재해야 한다. 1. 발명의 명칭 2. 도면의 간단한 설명 3. 발명의 상세한 설명 4. 특허청구범위	第二十六条 (발명 및 실용신안의 특허출원서류) ①발명 또는 실용신안의 특허출원은 출원서, 설명서와 그 요약 및 청구범위서 등의 서류를 제출하여야 한다. ②출원서는 발명 또는 실용신안의 명칭, 발명자 또는 설계자의 성명, 출원인의 성명 또는 명칭, 주소 및, 기타 사항을 기재하여야 한다. ③...필요시, 도면이 있어야 한다. *** <u>『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제42조 (특허출원) - 계속 ③ 제2항 제3호의 규정에 따른 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재 방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다 .<개정 2007.1.3, 2008. 2.29> 일본이나 미국과 달리 IDS(정보개시서)의 제출이 출원인의 의무로서 강제되지 않는다.	第36条 (특허출원) - 계속 ④전항 제3호의 발명의 상세한 설명의 기재는 다음 각호에 적합하도록 하여야 한다. 1.경제산업성령이 정한 바에 의해 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 실시를 할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 한다. 2.그 발명과 관련하는 문헌공지발명(제29조 제1항 제3호에 기재된 발명을 말한다. 이하 이 호에 있어서 같다) 중, 특허를 받고자 하는 자가 특허출원시에 알고 있는 것이 있을 때에는 그 문헌공지발명이 기재된 간행물의 명칭, 그 외 그 문헌공지발명에 관한 정보의 소재를 기재하여야 한다. (개정 평성14법률24호)	第二十六条 (발명 및 실용신안의 특허출원서류) - 계속 ③설명서는 발명 또는 실용신안에 대해 명확하고 완전한 설명을 하여야 하고, 그 기술영역의 기술자가 실현하기에 충분할 것을 기준으로 한다. 중국의 경우 특허세칙(규칙 18) 및 심사지도(제2장 2.2.6)에서 베스트모드 관련 규정을 다루고 있는데, 베스트모드 미기재는 거절, 무효사유는 아니나 기재한 실시례를 통해 실시가능성이 없다고 판단될 경우는 거절, 무효사유가 된다. 第三十六条 (실질심사자료 제출) 발명특허의 출원인은 실질심사 청구시 출원일 전에 그 발명과 관련된 참고자료를 제출하여야 한다. 발명특허가 이미 외국에 출원된 것인 경우, 국무원특허행정부문은 출원인에게 지정기간 내 그 국가가 그 출원을 심사하기 위해 검색한 자료 또는 심사결과자료를 제출하도록 요구할 수 있다. 정당한 이유없이 기간을 초과하도록 제출하지 않는 경우, 그 출원은 철회된 것으로 간주된다.

EPC	미국 특허법	비고
	으로 본다. 출원일은 특허청이 명세서와 필요한 도면을 수령한 날로 본다. (b) 임시출원 *** <u>『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인</u>	
Art 83 (발명의 개시) 유럽특허출원은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 실시할 수 있도록 명확하고 완전하게 발명을 개시하여야 한다.	§ 112 (명세서) <i>제1절:</i> 명세서에는, 그 발명이 관계된 기술 분야, 혹은 그 발명과 가장 가까이 관계된 기술분야의 당업자가 충분하고 명확하며 간결하고 정확하게 그 발명을 실시할 수 있도록, 그 발명에 대한 상세한 설명, 그리고 그 발명을 만들고 사용하는 방식 및 방법에 대한 상세한 설명을 서면으로 포함하고 있어야 하며, 발명자가 생각하는 그 발명의 실시를 위한 최적의 방식(best mode)을 밝혀야 한다.	명세서 기재요건 중 소위 실시가능요건(enablement)에 대한 부분이다. 모든 법령에서 실시가능요건을 찾아볼 수 있다. 다만 미국의 경우에는 실시를 위한 최적의 방식(best mode)을 요구하여 위반시에 무효사유가 된다는 점에서 기타국과 대비된다. 실시가능요건 등의 명세서 기재요건 및 아래의 청구항 기재요건은 기본적인 원칙이 동일하더라도 각국 실무상 운용의 차이로 인해 동일출원에 대해 나라별로 기재요건충족에 대해 다른 심사결론이 나올 수도 있다.
Art 124 (선행기술에 대한 정보) (1)유럽특허청은, 시행규칙이 정하는 바에 따라, 출원인으로 하여금 국가내 혹은 지역내의 특허철차상에서 고려되고 유럽특허출원이 관계된 발명에 대한 선행기술에 대한 정보를 제출하도록 요청할 수 있다. (2)만약 출원인이 적절한 기간 내에 위 제1절의 요청에 응하지 아니할 경우 유럽특허출원은 취하된 것으로 본다.	<i>시행규칙(CFR)에 의하면 출원인은 특허청 절차에 임함에 있어서 정직과 선의의 의무(duty of candor and good faith)를 지는데, 이러한 의무에는 출원발명의 특허성에 중요하다고 여겨지는 발명을 특허청에 개시해야 할 의무, 즉 IDS(information disclosure statement)를 제출할 의무가 포함된다(CFR 1.97, 1.98).</i> <i>상기와 같은 의무의 위반은 부정행위(inequitable conduct)로서 해당 특허를 무효로 만들거나 행사의 제한사유가 될 수 있다. Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 759 F.2d 1572, 1578 (Fed. Cir. 1985) 등 참고. 다만 의무위반자체가 자동적인 무효 혹은 행사제한의 효과를 내는 것은 아니고 위반정도 및 의사의 경중에 따라 결론이 달리질 수 있다. Union Pac. Res. CO. v. Chesapeake Energy Corp., 236 F.3d 684, 693 (Fed. Cir. 2001).</i>	IDS제도가 있을 경우 출원인이 당해 발명과 관련하여 알고 있는 정보를 심사에 활용토록 제출케 할 수 있다. 한국에는 이와 같은 제도가 없으나, 일본의 경우 2002년의 특허법 개정을 통해 명세서를 통하여 IDS를 행하도록 요구하고 있으며(제36조 4항 2호) 이러한 요건의 불비는 거절이유통지(제48조의7) 및 거절사정의 근거가 된다(제49조 5호). 다른 나라에서도 명세서 기재를 요구하지는 않더라도 일정형태의 IDS를 요구하고 있다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
④제2항 제4호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 "청구항"이라 한다)이 1 또는 2이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 한다.<개정 2007.1.3> 구 특허법상 “발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만을 기재할 것”이라는 요건을 폐하고 개정법에서는 다양한 표현방법을 허용하기 위해 “보호를 받고자 하는 사항”을 기재하도록 하였다. 제4항의 규정은 아래 제6항의 특정에 필요할 경우 기능적 청구항 표현을 허용하는 취지와 연계된다. 1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것 2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것 3. 삭제<2007.1.3> 제42조 특허출원 - 계속 5항과 6항 전후 변경 배치 ⑥제2항 제4호의 규정에 따른 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합 관계를 기재하여야 한다.<신설 2007.1.3> ⑤특허출원인은 제2항의 규정에 불구하고 특허출원 당시에 제2항 제4호의 특허청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부할 수 있다. 이 경우 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 특허청구범위가 기재되도록 명세서를 보정하여야 한다.<신설 2007.1.3> “청구범위 제출유예제도”를 규정한 것이다.	⑤제3항 제4호의 특허청구범위에는 청구항으로 구분하여 각 청구항마다 특허출원인이 특허를 받고자 하는 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 사항 전부를 기재하여야 한다. 이 경우 한 청구항에 관계되는 발명이 다른 청구항에 관계되는 발명과 동일한 기재가 되어도 무방하다. ⑥제3항 제4호의 특허청구범위의 기재는 다음 각호에 적합한 것이어야 한다. 1.특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 것일 것. 2.특허를 받고자 하는 발명이 명확할 것 3.청구항마다의 기재가 간결할 것 4.기타 경제산업성령에서 정한 바에 따라 기재될 것 第36条의2 (前同) 임시출원제도는 없으나 출원의 신속을 도모할 수 있는 제도로써 제36조의2에 의한 외국어 출원제도가 있음 ①특허를 받고자 하는 자는 동 조 제2항의 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 대신하여, 동 조 제3항에서 제6항까지의 규정에 의해 명세서에 기재해야 되는 사항을 통상산업성령에서 정하는 외국어로 기재한 서면 및 필요한 도면으로 이것에 포함되는 설명	④청구범위서는 설명서를 기준으로 특허보호를 요구하는 범위를 설명하여야 한다. 第二十八条 (출원일 확정) 출원일 확정에 청구범위 제출이 필요한지의 여부를 직접적으로 규정하고 있는 규정은 없으나, 第二十八条 (출원일 확정) 및 第二十六条 (발명 및 실용신안의 특허출원서류)외에 별다른 규정이 없으므로, 결국 청구범위를 포함하는 출원서류가 접수된 날이 출원일이 된다. 국무원특허행정부문이 특허출원서류를 접수한 날을 출원일로 한다. 출원

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
1. 제64조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년 6개월이 되는 날까지 2. 제1호의 기한 이내에 제60조 제3항의 규정에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날까지(제64조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년 3개월이 되는 날 후에 통지받은 경우에는 동항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년 6개월이 되는 날까지) ⑥ 5항 앞으로 이동 ⑦ 특허출원인이 특허출원 후에 제5항 각 호의 규정에 따른 기한까지 명세서	을 그 외국어로 기재한 (이하 “외국어 서면”이라 한다) 및 동 조 제7항의 규정에 의해 요약서에 기재해야 되는 사항을 그 외국어로 기재한 서면(이하 “외국어 요약서면”이라 한다)을 출원서에 첨부할 수 있다. ②전 항의 규정에 의해 외국어 서면 및 외국어 요약서면을 출원서에 첨부한 특허출원(이하 “외국어 서면출원”이라 한다)의 출원인은 그 특허출원일로부터 1년 2월 이내에 외국어 서면 및 외국어 요약서면의 일본어에 의한 번역문을 특허청장관에게 제출하여야 한다. 단, 그 외국어 서면출원이 제44조 제1항이 규정하는 특허출원의 분할에 의한 새로운 특허출원, 제46조 제1항 혹은 제2항의 규정에 의한 출원의 변경에 의한 특허출원 또는 제46조의2 제1항의 규정에 의한 실용신안 등록에 기한 특허출원인 경우에는, 본문의 기간이 도과한 후에도, 그 특허출원의 분할, 출원의 변경 또는 실용신안 등록에 근거한 특허출원일로부터 2월 이내에 한하여, 외국어 서면과 외국어 요약서면에 의한 번역본을 제출할 수 있다. (개정 평성18년 법률 제55호) ③전 항에 규정하는 기간 내에 외국어 서면(도면은 제외)의 동항에 규정하는 번역문을 제출하지 않았을 때는 그 특허출원은 취하된 것으로 본다. ④제2항에 규정하는 외국어 서면의 번역문은 전조 제2항의 규정에 의해 출원서에 첨부하여 제출한 명세서 및 도면으로, 제2항에 규정하는 외국어 요약서면의 번역문은 전조 제2항의 규정에 의해 출원서에 첨부하여 제출한 요약서로 본다.	서류가 우편으로 발송된 경우, 발송된 통신일부인을 출원일로 한다. <u>第二十六条 (발명 및 실용신안의 특허출원서류)</u> - 반복 발명 또는 실용신안의 특허출원은 출원서, 설명서와 그 요약 및 청구범위서 등의 서류를 제출하여야 한다. 출원서는 발명 또는 실용신안의 명칭, 발명자 또는 설계자의 성명, 출원인의 성명 또는 명칭, 주소 및, 기타 사항을 기재하여야 한다. 설명서는 발명 또는 실용신안에 대해 명확하고 완전한 설명을 하여야 하고, 그 기술영역의 기술자가 실현하기에 충분할 것을 기준으로 한다; 필요시, 도면이 있어야 한다. 요약은 발명 또는 실용신안의 기술 특징을 간단히 설명하여야 한다. 청구범위서는 설명서를 기준으로 특허보호를 요구하는 범위를 설명하여야 한다.

EPC	미국 특허법	비고
상기 명세서에는 어느 언어로도 기재될 수 있지만, 영어, 프랑스어, 독일어 외의 언어로 기재된 명세서의 경우 그 번역문이 확정된 출원일로부터 2월 내에 제출되어야 한다(Art.90(3), Art.57(a)). 아울러, 출원인은 동 기간 내에 하나 이상의 청구항을 제출하여야 한다. 상기 2월의 기간은 연장될 수 없다(Art.135(2))	으로 이루어져야 하며 다음을 포함해야 한다- (A) §112 제1절에 규정된 바와 같은 발명의 상세한 설명; 및 (B) §113에 규정된 바와 같은 도면 (2)청구항. §112 제2절 내지 제5절에서 요구되는 바와 같은 청구항은 임시출원에서는 요구되지 아니한다. (3)수수료 (A) 임시출원에 대해서는 법정의 수수료가 납부되어야 한다. (B) 특허청장에 의해 납부가 요구된 추가요금을 포함하여, 수수료는 명세서 및 필요한 도면이 제출된 이후에, 관련된 시기와 요건을 준수하여 납부될 수 있다, (C) 지정된 기간 내에 수수료가 납부되지 못한 때, 수수료 납부의 지연을 피할 수 없었거나 의도적이지 않았다는 취지를 특허청장에 대해서 충분히 소명하지 않을 경우, 당해 출원은 포기된 것으로 간주된다, (4) 출원일. 임시출원의 출원일은 명세서와 기타 필요한 도면을 특허청이 수령한 날로 한다. 37 CFR 1.53(b)의 정식출원의 출원일 인정 조건과 비교할 때, 가출원의 출원일 인정 조건에서는 청구범위가 포함되어 있지 않다. CFR 1.53(c) 참고. 다만 가출원의 경우 정식의 출원으로 전환(Convert)되기 위해서는 적어도 하나 이상의 청구항이 제출되어야 한다. CFR 1.53(c)(3). (5) 포기. 청구항을 구비하지 아니하였더라도 신청이 적절한 시기 내에 특허청장이 규정하는 바에 이루어졌다면, 그 임시출원은 본 조 (a)의 정식출원으로 취급될 수 있다. 만약 그러한 요청이 없을 경우, §119(e)(3)의 경우를 제외하고, 임시출원은 그 출원일로부터 12월 후에 포기된 것으로 보고 그 12월의 기간이 경과한 후에 다시 부활될 수 없다.	아니다(Art.80, Art.40(1)(C)). 이와 같이 EPC 2000에서는 PLT를 반영하여 출원일을 인정받기 위한 출원서류 요건을 대폭 완화하였는데, 청구범위 제출요건 외에도 발명의 상세한 설명과 관련하여서도, 출원인은 이전에 출원된 다른 출원을 인용(reference)함으로써 이를 갈음할 수 있다. 이러한 인용은 우선권의 주장과는 다른 것으로 우선권 주장에 필요한 요건에 구속되지 않는다. 미국의 경우 임시출원일로부터 12개월 이내에 정규출원으로 전환(convert)하면 청구항에 기재된 발명 중에 임시출원에 의하여 뒷받침되는 발명은 그 임시출원일로 출원일을 소급 받게 되는 반면, 그러한 전환이 없을 경우 임시출원은 12개월 경과 후 자동 포기 간주된다. 요컨대 미국의 경우 청구범위 제출 유예기간을 1년으로 생각할 있다. 한편 한국의 경우는 출원공개시까지 청구범위 제출이 유예되며, 기간 내 청구범위 제출이 없을 경우 그 출원은 취하 간주된다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
를 보정하지 아니한 경우에는 그 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원은 취하된 것으로 본다.<신설 2007.1.3> 청구범위제출은 출원공개시까지 유예된다. 단 청구범위제출없이 출원인은 출원심사를 청구할 수 없다(제3자의 경우는 청구범위제출없이도 청구가능). ⑧제2항 제4호의 규정에 의한 특허청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.		

EPC	미국 특허법	비고
	(6) 임시출원의 다른 근거. §119의 (e)의 조건이 적용될 것을 조건으로 특허청장이 정하는 바에 따라 본 조 (a)의 정식출원은 임시출원으로 취급될 수 있다. (7) 우선권 혹은 모출원일 혜택의 불인정. 임시출원은 §119 혹은 §365(a)상의 우선권이나 §120, §121 혹은 §365(c)에 따른 모출원일의 혜택을 주장할 수 없다. (8) 준용규정. 이 법에서 달리 규정된 경우를 제외하고, 또한 §115, §131, §135 및 §157의 경우를 제외하고, 특허출원에 대해 적용되는 다른 조항은 임시출원에 대해서도 적용된다. §112 (명세서) - 계속 <i>제3절:</i> 청구항은 독립항으로 혹은 사안의 성격에 따라 종속항 혹은 다중 종속항의 형식으로 작성될 수 있다. <i>제4절:</i> 다음 절의 적용을 조건으로, 종속 청구항은 앞서 기술된 청구항을 인용하고 대상발명에 대한 부가적인 제한을 포함하고 있어야 한다. 종속 청구항은 피인용 청구항을 인용함으로써 피인용청구항의 모든 제한을 포함하게 되는 것으로 해석된다. <i>제5절:</i> 다중 종속 청구항은 앞서 기술된 청구항을 양자택일의 방식으로 한 개 이상 인용하며 특허청구대상의 제한을 부가한다. 종속 다중 청구항은 다른 다른 종속 청구항에 의하여 인용될 수 없다. 다중 종속 청구항은 피인용청구항을 인용함으로써 해석의 대상이 되는 특정의 청구항과 관련하여 그 피인용청구항의 모든 제한을 포함하게 되는 것으로 해석된다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
⑨ 제2항의 규정에 의한 요약서의 기재 방법 등에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.<개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29> 제43조 (요약서) 제42조 제2항의 규정에 의한 요약서는 기술정보로서의 용도로 사용하여야 하며, 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다.	第70条 (특허발명의 기술적 범위) *** <u>『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인</u> ③전2항의 경우에 있어서는 출원서에 첨부된 요약서의 기재는 고려해서는 아니한다.	
제44조 (공동출원) 제33조 제2항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는	第38条 (공동출원) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 타 공유자와	第八条 (공동발명, 위탁발명) 두 개 이상의 단체 또는 개인이 공동 완성한 발명창조, 어떤 단체 또는 개인이 기타 단체 또는 개인의 위탁을

제43조 (요약서)

제44조 (공동출원)

일문 특화포

* * *

③전2항의 경우에 있어서는 출원서에 첨부된 요약서의 기재는 고려해서는 아니한다.

第八条 (공동발명, 위탁발명)

두 개 이상의 단체 또는 개인이 공동
완성한 발명창조, 어떤 단체 또는 개
인이 기타 단체 또는 개인의 위탁을

EPC	미국 특허법	비고
Art 85 (요약서) 요약서는 기술정보로서의 용도로만 사용하여야 하며, 다른 목적, 특히 특허 발명의 보호범위를 해석하거나 Art.54 제3절의 적용과 관련하여 사용될 수 없다.	§ 113 (도면) 출원인은 필요한 경우 보호를 받고자 하는 대상 발명의 이해를 위해 필요한 경우 도면을 제출해야 한다. 그 대상 발명의 특성상 도면에 의한 도시가 필요한 경우에 출원인이 도면을 제출하지 아니한 경우, 특허청장은 그러한 취지를 통지하여 그 통지일로부터 2월의 기간내에 도면을 제출하도록 요구할 수 있다. 출원일 이후에 제출된 도면은 (i) 실시가능요건을 만족시킬 수 없는 명세서 기재 혹은 다른 이유의 명세서 기재불비를 극복하거나 (ii) 청구범위의 해석과 관련하여 애초의 명세서 기재를 보충하기 위한 목적으로 사용될 수 없다. § 114 (모델, 견본) 특허청장은 출원인으로 하여금 발명의 일부 부분을 개시할 수 있는 간편한 크기의 모델을 출원인의 이익에 부합하도록 제출할 것을 명할 수 있다. 발명이 조성물과 관련된 경우 특허청장은 관찰이나 실험의 목적으로 사용할 견본이나 성분을 제출하도록 출원인에게 요구할 수 있다. § 116 (발명자) 발명이 2 이상의 자에 의하여 공동으로 완성된 경우, 그 발명자들은 공동으로 특허를 출원하고, 본 편	공동발명에 의해 특허받을 수 있는 권리가 공유되고 따라서 공유인 특허받을 수 있는 권리를 근거로 공동출원이 행해질 수는 있으나 공동출원인이 되기 위하여 반드시 공동발명자
Art 59 (복수의 특허출원인) 유럽특허는 공동출원인 혹은 다른 계약국을 지정하는 2 이상의 출원인에 의해서 출원될 수 있다.		

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다.	공동이 아니면 특허출원을 할 수 없다.	받아 완성한 발명창조의 경우, 별도의 협의가 있는 경우를 제외하고, 특허출원권은 완성하거나 공동 완성한 단체 또는 개인에게 속한다 출원이 비준되면, 출원한 단체 또는 개인이 특허권자가 된다.
제45조 (1특허출원의 범위) ①특허출원은 1발명을 1특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1 특허출원으로 할 수 있다. ②제1항의 규정에 의한 1특허출원의 요건은 대통령령으로 정한다.	<u>第37条 (특허출원)</u> 2 이상의 발명에 대해서는 경제산업성령에서 정하는 기술적 관계를 가지는 것에 의하여 발명의 단일성의 요건을 만족하는 1군의 발명에 해당하는 때에는 하나의 원서로 특허출원을 할 수 있다	<u>第三十一条 (특허수량 확정)</u> 15)16) 하나의 발명 또는 실용신안의 특허출원은 하나의 발명 또는 실용신안에 한정되어야 한다. 하나의 총괄적 발명의 개념에 속하는 두 개 이상의 발명 또는 실용신안에 대해서는 하나의 출원을 제출할 수 있다.

EPC	미국 특허법	비고
공동발명에 의해 특허받을 수 있는 권리가 공유되고 따라서 공유인 특허받을 수 있는 권리를 근거로 공동출원이 행해질 수는 있으나 공동출원인이 되기 위하여 반드시 공동발명자 관계에 있어야 하는 것은 아니다. 왜냐하면 특허를 받을 수 있는 권리는 지분으로 이전될 수 있기 때문이다(Art. 71 참고)	(제35편)에 의하여 달리 규정되지 아니하는 한, 각각 선언의 의무를 다해야 한다. 발명자들은 비록 (1) 물리적으로 함께 작업하였거나 동시에 작업하지 않았더라도, (2) 각각이 동일한 형태와 양의 기여를 하지 않았더라도, 혹은 (3) 각각이 전 특허청구범위의 대상물에 대하여 기여하지 않았더라도 공동출원할 수 있다. *** <u>『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인</u>	관계에 있어야 하는 것은 아니다. 왜냐하면 특허를 받을 수 있는 권리는 지분으로 이전될 수 있기 때문이다 (한국 특허법 제37조 부분 참고).
Art 82 (발명의 단일성) 유럽특허출원은 하나의 발명 혹은 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대한 것이어야 한다.	§ 121 (분할출원) 만약 두 개 이상의 상호 독립적이며 구별되는 발명들이 하나의 출원에 포함되어 있을 경우, 특허청장은 그 출원을 그러한 발명들 중 하나로 한정하도록 요구할 수 있다. 나머지 발명이 §120의 요건을 충족하는 분할출원의 대상이 될 경우 그 나머지 발명은 원출원에 부여된 출원일의 이익을 가질 수 있다. 한정요구의 대상이었던 특허출원 혹은 한정요구를 받은 결과인 출원에 대하여 부여된 특허는, 만약 그 분할출원이 나머지 출원에 대하여 특허가 부여되기 전에 출원되었다면, 특허청 혹은 법원의 절차에 있어서, 분할출원이나 원출원 혹은 그러한 출원에 기한 특허에 대하여 인용참증으로 사용될 수 없다. 만약 분할출원이 원출원에 기재되고 청구된 사항만을 권리범위로 청구하고 있다면, 특허청장은 발명자에 의한 서명 및 처분집행(execution)을 면제할 수 있다. 특허청장이 한정요구를 하지 않았음을 이유로 특허의 유, 무효를 다투는 것은 허락되지 아니한다. 소위 “한정요구제도”를 통하여 1특허출원의 범위를 규율하고 있는 바, 둘 이상의 독립되고 구별되는 (independent and distinct) 발명을 포함하고 있는 출원은 심사관의 한정요구의 대상이 되며, 출원인은 심사관에 의해 제시된 그룹 중 어느 하나를 선택해야 한다(§121, CFR 1.142). “독립되고 구별되는	1특허출원의 범위 혹은 발명의 단일성이란 하나의 출원에 포함될 수 있는 발명의 범위를 규율하기 위한 요건이다. 이러한 요건들은 복수개의 발명은 복수개의 출원으로 나누어 출원되도록 함으로써 얻는 비용수익적인 측면, 그리고 특허서류분류의 용이성 등에 목적이 있다. 이러한 원칙적인 수준의 일치에도 불구하고 1특허출원에 포함될 수 있다고 실제 심사실무상 인정되는 범위에는 국가별로 차이가 있다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제46조 (절차의 보정) 특허청장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.<개정 1997.4.10, 2001.2.3, 2002.12.11> 1. 제3조 제1항 또는 제6조의 규정에 위반된 경우 2. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우 3. 제82조의 규정에 의하여 납부하여야 할 수수료를 납부하지 아니한 경우	第17条 (절차의 보정) ①절차를 밟는 자는 사건이 특허청에 계속중인 경우에 한하여 그 보정을 할 수 있다. 다만, 다음 조에서부터 제17조의4까지의 규정에 의거하여 보정을 할 수 있는 경우를 제외하고, 출원서에 첨부된 명세서, 도면이나 요약서, 또는 제134조의2 제1항의 정정 혹은 정정심판의 청구서에 첨부한 정정된 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대해서 보정을 할 수 없다. ②제36조의2 제2항의 외국어서면출원의 출원인은 전 항의 본문의 규정에도 불구하고 동조 제1항의 외국어서면 및 외국어 요약서면에 대하여 보정을 할 수 없다. ③특허청장은 다음과 같은 경우에는 상당한 기간을 지정하여 절차를 보정할 것을 명할 수 있다. 1. 절차가 제7조 제1항부터 제3항까지, 또는 제9조의 규정에 위반될 때 2. 절차가 이 법 또는 이 법에 의한 명령에서 정하는 방식에 위반될 때 3. 절차에 대해서 제195조 제1항에서 제3항까지의 규정에 의해 납부해야 할 수수료를 납부하지 않았을 때 ④절차의 보정(수수료의 납부를 제외)을 할 때에는 다음 조 제2항에서 규정하는 경우를 제외하고, 절차보정서를 제출하여야 한다	
제47조 (특허출원의 보정) ①특허출원인은 제42조 제5항 각 호의 규정에 따른 기한까지 또는 심사관이 제66조의 규정에 의한 특허결정의 등	第17条의2 (출원서에 첨부한 명세서 특허청구, 범위 또는 도면의 보정) ①특허출원인은 특허사정등본의 송달 전에는 출원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 보정을 할	第三十三条 (출원서류의 보정) 출원인은 그 특허출원서류에 대해 보정할 수 있으나,...

EPC	미국 특허법	비고
Art 123 (보정) (1)유럽특허출원 혹은 유럽특허는 유럽특허청에서의 절차를 통해 시행규칙이 규정하는 바에 따라 보정될 수 있	<i>(independent and distinct) 발명”의 정의는 MPEP 802.01 참고.</i> <i>청구항 발명들의 상위개념에 해당하는 청구항이 존재할 경우 1개 이상의 발명에 대하여 1출원으로 하는 것도 가능하다(CFR 1.141).</i> <i>한정요구는 실체심사시의 OA와는 별도의 처분으로서 실체심사 전에 이루어지는 것이 통상이다.</i> § 132 (거절이유통지 및 재심사) (a)심사 결과 청구항이 거절되거나 이의가 제기된 경우 혹은 요건구비가 요청되는 경우, 특허청장은. 그	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 기간 이내에 한하여 보정할 수 있다. <개정 2007.1.3> 1. 제63조의 규정에 의한 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우에는 당해 거절이유통지에 의한 의견서제출기간 2. 제1호의 거절이유통지에 대한 보정에 의하여 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우에는 당해 거절이유통지에 의한 의견서제출기간 3. 제132조의3의 규정에 의한 특허거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에는 그 심판의 청구일부터 30일 ② 제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다.	수 있다. 다만, 제50조의 규정에 의한 통지를 받은 후에는 다음과 같은 경우에 한하여 보정을 할 수 있다. 1. 제50조(제159조 제2항(제174조 제2항에서 준용하는 경우를 포함) 및 제163조 제2항에서 준용하는 경우를 포함. 이하 본 항에 있어 동일)의 규정에 의한 통지(이하 본 조에서 “거절이유통지”라 한다)를 최초로 받은 경우에 있어서, 제50조의 규정에 의해 지정된 기간내에 보정을 하고자 할 때 2. 거절이유통지를 받은 후 제48조의 7의 규정에 의한 통지를 받은 경우에 있어서, 동조의 규정에 의해 지정된 기간내에 할 때. <i>IDS(48조의7) 관련규정임</i> 3. 거절이유통지를 받은 후 재차 거절이유통지를 받은 경우에, 최후로 받은 거절이유통지에 관하여 제50조의 규정에 의해 지정된 기간내에 할 때. 4. 거절사정 불복심판을 청구할 경우에 있어 그 심판청구일로부터 30일 이내에 할 때 ② 제36조의2 제2항의 외국어서면출원의 출원인이 오역의 정정을 목적으로 전항의 규정에 의해 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 보정을 할 때는 그 이유를 기재한 오역정정서를 제출해야 한다. <i>외국어서면출원 관련규정임</i> ③ 제1항의 규정에 의해 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대한 보정을 할 때는 오역정정서를 제출하는 경우를 제외하고, 출원서에 최초로 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면(제36조의2 제2항의 외국어서면출원에 있어서는 동조 제4항의 규정에 의해 명세서, 특허청구범위 및 도면으로 간주되는 동조 제2항에 규정하는 외국어서면의 번역문(오역정	<i>아래 계속</i> 발명 및 실용신안의 특허출원서류의 보정은 원 설명서¹⁾ 및 특허청구범위서에 기재된 범위를 넘어서는 안되며, 의장특허출원서류의 보정은 원도면 또는 사진에 표시된 범위를 넘어서서는 안 된다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
③제1항 제2호 및 제3호의 규정에 의한 보정 중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 한한다. 이 경우 제3호의 보정은 심사관이 거절이유통지에 의하여 지적한 경우에 한하여 이를 할 수 있다. 1. 특허청구범위를 감축하는 경우 2. 잘못된 기재를 정정하는 경우 3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우 [전문개정 2001.2.3] ④제1항 제2호 및 제3호에 규정된 기간 이내에 할 수 있는 보정은 다음 각호의 요건을 충족하여야 한다.<개정 2002.12.11> 1. 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것 2. 보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것	정서를 제출하여 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대해 보정을 할 경우에는 번역문 또는 당해 보정 후의 명세서, 특허청구범위 혹은 도면))에 기재된 사항의 범위 내에서 해야 한다. ④ 전항에서 규정하는 것 외에 제1항 각호에서 열거하는 경우에 있어서 특허청구범위에 대한 보정을 하는 때에는 그 보정 전에 받은 거절 이유 통지에서 특허를 받을 수 있는 것인지의 여부가 판단된 발명과 그 보정 후의 특허청구범위에 기재되는 사항에 의하여 특정되는 발명이, 제37조의 발명의 단일성의 요건을 충족시키는 1군의 발명에 해당하는 것이 되도록 하지 않으면 안 된다. (신설 평성18년 법률55호) ⑤ 앞의 두 항에서 규정한 것 외에, 제1항 제1호, 제3호 및 제4호에 규정된 경우(동항 제1호에서 열거하는 경우에 있어서는, 거절이유 통지와 함께 제50조의 2의 규정에 의한 통지를 받은 경우에 한한다)에 특허청구범위에 관한 보정은 다음에 해당하는 사항을 목적으로 하는 것에 한한다. (개정 평성18년 법률 제55호) 1. 제36조 제5항에서 규정하는 청구항의 삭제 2. 특허청구범위의 감축(제36조 제5항의 규정에 의해 청구항에 기재된 발명을 특정하기 위해 필요한 사항을 한정하는 것으로, 보정 전에 당해 청구항에 기재된 발명과 보정 후에 당해 청구항에 기재된 발명의 산업상 이용분야 및 해결하고자 하는 과제가 동일한 것에 한한다) 3. 오기의 정정 4. 불명료한 기재의 석명(거절이유통지와 관련하여 거절이유에 기재된 사항만으로 한한다) ⑥ 제126조 제5항의 규정은 전항 제2호의 경우에 준용한다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
(3)유럽특허는 특허발명의 보호범위를 확장하는 효과를 갖도록 보정될 수 없다. 일단 특허받은 후에는 청구범위를 확장하는 보정은 허용될 수 없다.		장이 허용되지 않는 등 보정범위가 매우 제한되는 경우가 많다. 일본은 최초거절이유통지 시에도 전혀 새로운 발명으로 보정(발명의 단일성을 만족시키는 않는 발명으로서의 보정)하는 것을 불허하여 보정허용에 있어 매우 제한적인 입장이다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제48조 (요지변경) 삭제<2001.2.3> 제49조 (이종출원의 보정에 관한 취급 등) 삭제<2006.3.3> 제50조 (출원공고결정후의 보정) 삭제<1997.4.10> 제51조 (보정각하) ①심사관은 제47조 제1항 제2호의 규정에 의한 보정이 동조 제2항 내지 제4항의 규정에 위반하는 것으로 인정하는 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. ②제1항의 규정에 의한 각하결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다. ③제1항의 규정에 의한 각하결정에 대하여는 불복할 수 없다. 다만, 제132조의3의 규정에 의한 특허거절결정에 대한 심판에서 다투는 경우에는 그러하지 아니하다. [전문개정 2001.2.3]	<u>第17条의3 (요약서의 보정)</u> 특허출원인은 특허출원일(제41조 제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원일 때에는 동항에 규정하는 선출원일, 제43조 제1항 또는 제43조의2 제1항 혹은 제2항의 규정에 의한 우선권주장을 하는 특허출원일 때에는 최초의 출원 혹은 파리조약 제4조C(4)의 규정에 의해 최초의 출원으로 간주되는 출원 또는 동조 A(2)의 규정에 의해 최초의 출원으로 인정된 출원일, 제41조 제1항, 제43조 제1항 또는 제43조의2 제1항 혹은 제2항의 규정에 의한 2 이상의 우선권 주장을 하는 특허출원일 때에는 당해 우선권 주장의 기초로 된 출원일 중 최선일. 제36조의2 제2항 본문 및 제64조 제1항에 있어서도 같다)로부터 1년3개월 이내(출원공개의 청구가 있었던 후를 제외한다)에 한해 출원서에 첨부된 요약서에 대해 보정을 할 수 있다. (개정 평성18 법률55) <u>第53条 (보정의 각하)</u> ①제53조 제17조의 2 제1항 제1호 또는 제3호에 해당하는 경우 (동항 제1호에 열거된 경우에는 거절 이유의 통지와 함께 제50조의2의 규정에 의한 통지를 한 경우에 한한다)에 있어서, 출원서에 첨부한 명세서, 특허청구 범위 또는 도면에 대하여 행해진 보정이 제17조의2 제3항에서 제6항까지의 규정을 위반하고 있음이 특허를 해야 하는 취지의 사정의 등본 송달 전에 인정되었을 때에는, 심사관은 그 보정을 각하하는 결정을 내려야 한다. (개정 평성18 법률55) ②전항의 규정에 의한 각하의 결정은 문서로써 행하고 이유를 붙여야 한다. ③제1항의 규정에 의한 각하결정에 대해서는 불복을 신청할 수 없다. 다	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제52조 (분할출원) ①특허출원인은 20이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 제47조 제1항의 규정에 의하여 보정을 할 수 있는 기간 이내에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다.<개정 1997.4.10, 2001.2.3, 2006.3.3> ② 제1항의 규정에 의하여 분할된 특허출원(이하 "분할출원"이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용함에 있어서는 당해 분할출원시에 출원한 것으로 본다. <개정 1993.12.10, 1998.9.23, 2006.3.3> 1. 분할출원이 제29조 제3항에서 규정하는 타특허출원 또는 「실용신안법」 제4조 제3항에서 규정하는 특허출원에 대하여 제29조 제3항 또는 「실용신안법」 제4조 제3항의 규정을 적용하는 경우 2. 제30조 제2항의 규정을 적용하는 경우 3. 제54조 제3항의 규정을 적용하는 경우 4. 제55조 제2항의 규정을 적용하는 경우 ③ 제1항의 규정에 의하여 분할출원을 하는 자는 분할출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다.<신설 2001.2.3> ④분할출원의 경우에 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조 제4항의 규정에 의한 서류를 동조 제5항에서 규정하는 기간에 불구하고 분할출원을 한 날부터 3월이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.<신설 1993.12.10, 2002.12.11>	만, 제121조 제1항의 심판을 청구한 경우 심판에 대해서는 그러하지 아니하다 第44条 (특허출원의 분할) ①특허출원인은 다음에서 열거된 경우 20이상의 발명을 포함하는 특허출원을 1 또는 20이상의 새로운 특허출원으로 할 수 있다. 1. 출원서에 첨부한 명세서, 특허청구 범위 또는 도면에 대한 보정을 할 수 있는 기간 내 2. 특허를 허여한다는 취지의 결정(제163조 제3항에서 준용하는 제51조의 규정에 의한 특허를 허여한다는 취지의 결정 및 제160조 제1항에서 규정하는 심사에 부처진 특허출원에 대하여 특허를 허여한다는 취지의 결정을 제외)의 등본의 송달이 있는 날로부터 30 일 이내 3. 거절을 한다는 취지의 최초 결정의 등본의 송달이 있는 날로부터 30 일 이내 (개정 평성18 법률 55) ② 전 항의 경우에 새로운 특허출원은 원특허출원시에 행한 것으로 본다. 다만, 새로운 특허출원이 제29조의2에 규정하는 다른 특허출원 또는 실용신안법 제3조의2에 규정하는 특허출원에 해당하는 경우 이러한 규정의 적용 및 제30조 제4항, 제36조의2 제2항 (삭제), 제41조 제4항 및 제43조 제1항(전 조 제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정의 적용에 있어서는 그러하지 아니하다. (개정 평성18 법률55) ③제1항에서 규정하는 새로운 특허출원을 행한 경우 제43조 제2항(전 조 제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정의 적용에 있어서는 제43조 제2항 중 “최선일로부터 1년4월 이내”를 “최선일로부터 1년4월 또는 새로운 특허출원일로부터 3월 중 늦게 도래하는 날까지”로 한다.	한 건의 특허출원에 1 이상의 발명이 포함된 경우 제42조 및 43조에 따라 분할출원 가능하며, 원출원의 특허권수여통지서 받은 날로부터 2개월 내, 거절결정서 받은 후 3개월 내, 복심 청구기간 또는 복심결정불복심판 제기기간 중, 심사관의 단일성에 의한 의견제출 통지기간 중 분할출원이 가능하다. 아울러 출원의 철회 등으로 출원계속이 종료된 경우 분할출원할 수 없다.

EPC	미국 특허법	비고
Art 76 (유럽분할출원) (1) 유럽분할출원을 하는 자는 시행규칙이 규정하는 바에 따라 유럽특허청에 직접 출원서를 제출해야 한다. 분할출원은 모출원(parent application)에 포함되지 않은 사항을 대상으로 삼을 수 없다. <i>만약 추가사항이 분할출원에 포함된 경우 출원계속 중에 삭제를 통해 보정될 수 있음(EPO 확장심판부의 G1/05, G1/06 결정참고)</i> 이러한 요건이 준수되는 한 분할출원은 이전 출원의 출원일에 출원될 것으로 간주되며 우선권의 이익을 갖는다. (2) 이전출원의 출원 당시에 지정된 모든 지정국은 분할출원에서도 지정된 것으로 간주된다.	§ 121 (분할출원) 만약 두 개 이상의 상호 독립적이며 구별되는 발명들이 하나의 출원에 포함되어 있을 경우, 특허청장은 그 출원을 그러한 발명들 중 하나로 한정하도록 요구할 수 있다. 나머지 발명이 §120의 요건을 충족하며 분할출원의 대상이 될 경우 그 나머지 발명은 원출원에 부여된 출원일의 이익을 가질 수 있다. 한정요구의 대상이었던 특허출원 혹은 한정요구를 받은 결과인 출원에 대하여 부여된 특허는, 만약 그 분할출원이 나머지 출원에 대하여 특허가 부여되기 전에 출원되었다면, 특허청 혹은 법원의 절차에 있어서, 분할출원이나 원출원 혹은 그러한 출원에 기한 특허에 대하여 인용참증으로 사용될 수 없다. 만약 분할출원이 원출원에 기재되고 청구된 사항만을 권리범위로 청구하고 있다면, 특허청장은 발명자에 의한 서명 및 처분집행(execution)을 면제할 수 있다. 특허청장이 한정요구를 하지 않았음을 이유로 특허의 유효, 무효를 다투는 것은 허락되지 아니한다. <i>분할출원은 계속출원(Continuing Application, 37 CFR 1.78(a)(1))의 하나로서 특허 출원인이 거절이유를 극복하며 선출원일의 이익을 주장할 수 있는 대응방안 중의 하나로서 긴히 사용된다.</i> <i>특허출원이 특허청에 계속중인 한 특허가 통지후라도 공보발행전이라면 분할출원을 할 수 있으며, 이때 분할출원은 모출원일의 이익을 주장하기 위해서는 모출원에 개시된 부분만을 청구할 수 있다(CFR 1.53(b))</i>	분할출원의 경우 분할가능 시기면에서는 한국보다 나머지 4개국에서 분할허용의 폭이 넓고, 특히 중국, 유럽, 미국의 경우 출원계속 중인 한 언제든지 분할을 행할 수 있다. 다만 이와 같이 언제라도 분할을 행할 수 있다면 모출원의 거절이유를 그대로 가지고 들어온 분할출원에 대하여 새로이 심사를 행해야 하는 불합리한 점이 커질 수 있다. 미국은 이러한 불합리를 막기 위해 최초의 거절이유통지임에도 불구하고 최종거절을 행하는 소위 First Action Final Rejection의 실무를 적용하며(MPEP 706.07(b), CFR1.113), 일본도 분할출원된 청구항 발명이 원출원의 심사시 거절이유를 통지받은 경우에는 곧바로 최후의견제출 통지를 할 수 있는 근거를 마련하였다(第50條의 2참고).

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제53조 (변경출원) ① 실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일이 경과한 때에는 특허출원으로 변경할 수 없다. ② 제1항의 규정에 의하여 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. 1. 제29조 제3항의 규정에 따른 타특허출원 또는 「실용신안법」 제4조 제3항의 규정에 따른 특허출원에 해당하여 제29조 제3항 또는 「실용신안법」 제4조 제3항의 규정을 적용하는 경우 2. 제30조 제2항의 규정을 적용하는 경우	④ 제1항에 규정하는 새로운 특허출원을 행한 경우에는, 원출원에 대하여 제출한 서류 또는 서면에 있어서 새로운 특허출원에 대해 제30조 제4항, 제41조 제4항 또는 제43조 제1항 및 제2항(전 조 제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의해 제출해야 하는 것은 당해 새로운 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출된 것으로 본다. ⑤ 제1항 제2호에 규정하는 30일의 기간은, 제4조 또는 제108조 제3항의 규정에 따라 기간이 연장된 때에는, 그 연장된 기간에 한하여 연장된 것으로 본다. (신설 평성18법률55) ⑥ 제1항 제3호에서 규정하는 30일의 기간은, 제4조의 규정에 의하여 제121조 제1항에서 규정하는 기간이 연장된 때에는, 그 연장된 기간에 한하여 연장된 것으로 본다. (신설 평성18법률55) 第46条 (출원의 변경) ① 실용신안등록의 출원인은 그 실용신안등록 출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 단, 그 실용신안등록출원의 날로부터 3년을 경과한 후에는 이에 한하지 않는다 ② 의장등록출원인은 그 의장등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 그 의장등록출원에 대해 거절사정등본을 최초로 송달받은 후 30일을 경과한 후 또는 그 의장등록출원의 출원일로부터 3년을 경과한 후 (그 의장등록출원에 대해 거절사정등본을 최초로 송달받았던 날로부터 30일 이내의 기간은 제외)는 그러하지 아니하다 ③ 전항의 단서에서 규정하는 30일의 기간은 의장법 제68조 제1항에서 준용하는 이 법 제4조의 규정에 의해 의장법 제64조 제1항에 규정하는 기간이 연장된 때에는 그 연장된 기간에 한하여 연장된 것으로 본다. ④ 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 출원의 변경이 있었던 때에는 원출원은 취하된 것으로 본다.	변경출원 제도는 없고 발명과 실용신안에 대한 이중출원이 가능 (실시세칙 제13조 및 심사지침서 제2부제3장 6.2 참고) 일단 실용신안이 먼저 등록되고 발명에 대한 등록이 이루어질 경우 둘 중에 하나를 선택하도록 합니다.

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
실용신안등록출원을 특허출원 외에 별도로 인정하고 있지 않음	실용신안등록출원을 특허출원 외에 별도로 인정하고 있지 않음	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
3. 제54조 제3항의 규정을 적용하는 경우 4. 제55조 제2항의 규정을 적용하는 경우 ③제1항의 규정에 의하여 변경출원을 하는 자는 변경출원서에 그 취지 및 변경출원의 기초가 된 실용신안등록출원의 표시를 하여야 한다. ④변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다. ⑤제1항 단서의 규정에 의한 30일의 기간은 「실용신안법」 제3조의 규정에 의하여 준용되는 이 법 제15조 제1항의 규정에 의하여 제132조의3에서 규정한 기간이 연장된 때에는 그 연장된 기간에 따라 연장된 것으로 본다. ⑥변경출원에 있어서 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조 제4항의 규정에 의한 서류를 동조 제5항에서 규정하는 기간에 불구하고 변경출원을 한 날부터 3월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. [전문개정 2006.3.3] 구법상의 이중출원제도는 특허출원된 기술내용을 실용신안등록출원으로도 출원할 수 있도록 함으로써, 장기간 소요되는 특허출원 심사의 문제점을 피하고 실용신안등록출원으로서 권리를 조기에 확보하도록 배려하기 위한 것이었다. 그러나 특허출원에 대한 심사처리기간이 대폭 단축되고 개정 실용신안법이 심사전 등록제도에서 심사후 등록제도로 전환됨에 따라 이중출원을 통한 조기 권리확보라는 장점이 사라지게 될 것으로 예상되어 2006년 개정법에서는 이중출원제도를 폐지하고 특허와 실용신안간에 출원제도를 변경할 수 있는 변경출원제도를 도입하였다. 다만 2006.10.1. 전의 특허출원 또는 실용신안등록출원(이에 기초한 분할출원도 포함)에 대해서는 2006.10.1. 이후에도 종전규정에 따라 이중출원을 할 수 있다.	⑤제44조 제2항 내지 제4항의 규정은 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 출원의 변경의 경우에 준용한다 <u>第46条의2 (실용신안등록에 기초한 특허출원)</u> ①실용신안권자는 다음에 열거하는 경우를 제외하고 경제산업성령에서 정한 바에 의해 자기의 실용신안등록에 기초하여 특허출원을 할 수 있다. 이 경우에 있어서는 그 실용신안권을 포기하여야 한다. (추가 평성16 법률 79) 1. 그 실용신안등록에 관한 실용신안등록 출원의 날로부터 3년을 경과하였을 때 2. 그 실용신안등록에 관한 실용신안등록 출원 또는 그 실용신안등록에 대해서 실용신안등록 출원인 또는 실용신안권자로부터 실용신안법 제12조 제1항에서 규정하는 실용신안기술평가(다음 호에 있어서 간단히 “실용신안기술평가”라고 한다)의 청구가 있었을 때 3. 그 실용신안등록에 관한 실용신안등록 출원 또는 그 실용신안등록에 대해서 실용신안등록 출원인 또는 실용신안권자가 아닌 자에 의한 실용신안기술평가의 청구에 관한 실용신안법 제13조 제2항의 규정에 의하여 최초의 통지를 받은 날로부터 30일을 경과한 때 ②전항의 규정에 의한 특허출원은 그 원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 기재한 사항이 당해 특허출원의 기초가 된 실용신안등록의 원서에 첨부한 명세서, 실용신안등록 청구범위 또는 도면에 기재한 사항의 범위내에 있는 것으로 한하며, 그 실용신안등록에 관한 실용신안등록출원시에 한 것으로 본다. 단, 그 특허출원이 제29조의 2에 규정하는 다른 특허출원 또는 실용신안법 제3조의 2에 규정하는 특허출원에 해당하는 경우에 있어서 이러한 규정의 적용 및 제30조 제4항, 제36조의2 제2항의 단서, 제41조 제4항, 제43조 제1항(제43조의 2제3항에 있어서 준용	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
	하는 경우를 포함한다) 및 제48조의 3 제2항의 규정의 적용에 대해서는 이에 한하지 않는다. (개정 평성18법률55호) ③제1항의 규정에 의한 특허출원을 하는 자가 그 책임질 수 없는 이유에 의해 동항 제3호에서 규정하는 기간을 경과할 때까지 그 특허출원을 할 수 없을 때에는 동호의 규정에도 불구하고 그 이유가 해소된 일로부터 14일(재외자의 경우 2개월)이내에 소 그 기간의 경과 후에 그 특허출원을 할 수 있다. (추가 평성 16 법률79) ④실용신안권자는 전용실시권자, 질권자 또는 실용신안법 제11조 제3항에 있어서 준용하는 이 법률 제35조 제1항, 실용신안법 제18조 제3항에 있어서 준용하는 이 법률 제77조 제4항 혹은 실용신안법 제19조 제1항의 규정에 의한 통상실시권이 있을 때에는 이러한 자의 승낙을 얻은 경우에 한하여 제1항의 규정에 의하여 특허출원을 할 수 있다. (추가 평성 16 법률79) ⑤제44조 제3항 및 제4항의 규정은 제1항의 규정에 의한 특허출원을 하는 경우에 준용한다(추가 평성 16 법률79)	
제54조 (조약에 의한 우선권주장)	第43条 (파리조약에 의한 우선권주장의 절차)	第二十九条 (우선권 출원)
①조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는 제29조 및 제36조의 규정을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다. 대한민국 국민이 조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 특허출원한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원한 경우에도 또한 같다. ②제1항의 규정에 의하여 우선권을 주장하고자 하는 자는 우선권주장의 기초가 되는 최초의 출원일로부터 1년 이내에 특허출원하지 아니하면 이를 주장할 수 없다.	①파리조약 제4조D(1)의 규정에 의해 특허출원에 대해 우선권주장을 하고자 하는 자는 그 취지 및 최초로 출원을 하거나 혹은 동조C(4)의 규정에 의해 최초의 출원으로 간주되는 출원을 하거나 동조A(2)의 규정에 의해 최초로 출원을 한 것으로 인정되는 파리조약의 동맹국 국명 및 출원연월일을 기재한 서면을 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하여야 한다. ②전항의 규정에 의한 우선권주장을 한 자는 최초로 출원을 하거나, 혹은 파리조약 제4조C(4)의 규정에 의해 최초의 출원이라고 간주되는 출원을 하거나, 혹은 동조A(2)의 규정에 의해 최초로 출원을 한 것으로 인정된 파리조약 동맹국의 인증이 있는 출원의 연월일을 기재한 서면, 발명의 명	출원인이 발명 또는 실용신안을 외국에 최초 특허출원한 날로부터 12개월 내, 또는 의장을 외국에 최초 특허출원한 날로부터 6개월 내에 중국에서 동일한 기술적 사상을 특허출원하는 경우, 그 외국과 중국이 체결한 협의 또는 공동 참가한 국제조약에 따르거나 상호승인한 우선권의 원칙에 따라 우선권을 향유할 수 있다. *** 『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인 第三十条 (우선권의 서면 표시) 출원인이 우선권을 요구하는 경우, 출원시 서면상 표시하여야 하고 3개

EPC	미국 특허법	비고
Art 87 (우선권) (1)어느 누구든지, (a)파리조약의 가입국, 혹은 (b)WTO 가맹국에, 특허출원이나 실용신안등록출원을 행한 자, 혹은 그의 지위를 승계한 자는 동일한 발명에 대한 유럽특허 출원에 대하여 우선권을 최초의 출 원일로부터 1년의 기간동안 우선권 을 갖는다. (2)각 체약국의 법령에 따른 일반적인 지역특허출원에 상당하는 모든 출원은 그 출원이 양자간 혹은 다사간 협정에 따라 출원된 경우 우선권을 발생시키 는 것으로 인정된다. (3)일반적인 지역특허출원이란 출원의 궁극적인 결과와 무관하게 출원일을 인정받기에 충분한 출원을 말한다.	§ 119 (선출원일의 이익: 우선권) (a)미국에서의 특허출원 이전에, 그 특허출원인 혹은 그의 법적 대리인 이나 양수인이 미국에서 특허출원된 발명과 동일한 발명에 대하여 미국 의 시민에 대하여 유사한 혜택을 인 정해주는 외국 국가나 WTO 가입국 에 특허출원을 한 경우, 그 미국에 서의 특허출원은 동일한 발명이 외국에서 최초로 출원된 날로부터 12개월 내에 미국에 출원되었을 것 을 조건으로 미국에서 출원된 것과 같은 효과를 가진다. 그러나 그 특 허출원의 대상인 발명이 미국에서의 실제 출원일보다 1년 이상 전에 특 허를 받았거나 출판물에 기재된 경 우, 혹은 공중의 사용이나 판매에 놓여졌던 경우에는 그렇지 아니하 다. (b)	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
③제1항의 규정에 의하여 우선권을 주장하고자 하는 자는 특허출원시 특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국명 및 출원의 연월일을 기재하여야 한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 우선권을 주장한 자는 제1호의 서류 또는 제2호의 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호의 서면은 지식경제부령이 정하는 국가의 경우에 한한다.<개정 2001.2.3, 2008.2.29> 1. 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 서류로서 특허출원의 연월일을 기재한 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본 2. 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호를 기재한 서면 ⑤제4항의 규정에 의한 서류 또는 서면은 다음 각호에 해당하는 날중 최선일부터 1년 4월 이내에 제출하여야 한다.<신설 2001.2.3> 1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일 2. 그 특허출원이 제55조 제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일 3. 그 특허출원이 제3항의 규정에 의한 다른 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일 ⑥제3항의 규정에 의하여 우선권을 주장한 자가 제5항의 기간내에 제4항에 규정한 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권주장은 효력을 상실한다.<개정 2002.12.11> ⑦제1항의 규정에 의하여 우선권주장을 한 자중 제2항의 요건을 갖춘 자는 제5항의 규정에 의한 최선일부터 1년 4월 이내에 당해 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다. <신설 2001.2.3>	세서 및 도면의 등본 또는 그러한 내용을 가지는 공보 혹은 증명서로서 동맹국의 정부가 발행한 것을 다음 각호에 해당하는 날 중 최선일로부터 1년4월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 당해 최초의 출원 혹은 파리조약 제4조C(4)의 규정에 의해 당해 최초의 출원으로 간주되는 출원 또는 동조A(2)의 규정에 의해 당해 최초의 출원으로 인정되는 출원의 출원일 2. 그 특허출원이 제41조 제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 경우에는 당해 우선권주장의 기초가 된 출원의 출원일 3. 그 특허출원이 전항 또는 次條 제1항 혹은 제2항의 규정에 의한 다른 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일 ③제1항의 규정에 의한 우선권주장을 한 자는 최초의 출원 혹은 파리조약 제4조C(4)의 규정에 의해 최초의 출원으로 간주되는 출원 또는 동조A(2)의 규정에 의해 최초의 출원이라고 인정되는 출원의 번호를 기재한 서면을 전항에 규정하는 서류와 동시에 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 동항에 규정하는 서류의 제출 전에 그 번호를 알 수 없는 때는 당해 서면을 대신하여 그 이유를 기재한 서면을 제출하고 그 번호를 알 수 있게 된 때에 지체없이 그 번호를 기재한 서면을 제출하여야 한다. ④제1항의 규정에 의해 우선권주장을 한 자가 제2항에서 규정하는 기간 내에 동항에서 규정하는 서면을 제출하지 아니한 때는 당해 우선권주장은 그 효력을 상실한다. ⑤제2항에서 규정하는 서면에 기재되어 있는 사항을 출원번호로 특정하여 전자적방법, 자기적,방법, 기타 타인이 지각에 의해 인식할 수 없는 방법을 말한다)에 의해 교환할 수 있는 통상업성령에서 정한 국가에 대해서 한 출원에 기초하여 제1항의 규정에 의한 우선권주장을 한 자가 제2항에 규정하는 기간 내에 당해 출원번호를 기재한 서면을 특허청장에게 제출한 때에는 제2항의 규정의 적용에	월 내 최초특허출원서류의 부분을 제출하여야 한다 서면표시를 하지 않거나 기간을 도과하도록 특허출원서류의 부분을 제출하지 않은 경우, 우선권을 요구하지 않은 것으로 간주한다. 주장에 필요한 기타 절차에 대해서는 제32조 참조

EPC	미국 특허법	비고
(4)이전에 행해진 최초의 출원과 동일한 대상에 대하여 후속의 출원이 이루어진 경우에, 만약 후속 출원이 출원되던 당시 그 이전의 출원이 취하, 포기 혹은 거절되었고, 그 이전의 출원이 공중에게 공개된 적이 없고, 어떠한 잔여의 권리를 남기지 아니하였으며, 우선권의 주장의 기초로 사용된 적이 없었다면, 그 후속출원은 우선권을 결정하는 목적과 관련하여 최초의 출원으로 취급된다. (5)최초의 출원이 파리조약 가입국이나 WTO 체약국이 아닌 국가에서의 특허청에서 이루어지는 경우, 그 특허청이, 유럽특허청장이 발급한 교신에 따라, 파리조약에 규정된 조건을 구비하여 유럽특허청에서 최초로 이루어진 출원에 대하여 파리조약에서 규정된 우선권의 효과를 발생시키는 것으로 인정할 것을 조건으로, 그러한 최초의 출원에 대하여 제1절 내지 제4절을 적용한다. <i>EPC 2000에서는 외국출원에 대한 우선권 인정 혜택을 파리조약 가맹국 뿐 아니라 WTO 가맹국에 대해서도 확장 인정하고 있다.</i> <u>Art 88 (우선권 주장의 방식)</u> 우선권을 주장하고자 하는 출원인은 우선권 주장의 선언서 및 필요한 기타의 서류를 시행규칙이 정하는 바에 따라 제출하여야 한다. 서로 다른 국가에 근거하는 복수의 우선권 주장을 유럽특허출원에 대하여 할 수 있다. 적절한 경우 복수의 우선권은 하나의 청구항에 대하여 주장될 수 있다. 복수의 우선권이 주장된 경우 우선권 주장의 시기적 제한은 최초의 우선권 주장의 기초가 되는 날로부터 기산된다. 만약 하나 이상의 우선권이 하나의 유럽특허출원에 대하여 주장되는 경우 우선권은 우선권의 기초가 된 출원에 포함된 사항에 대하여만 적용된다. 만약 우선권이 주장된 사항이 우선권 주장의 기초가 된 출원의 청구범위에 나타나지 않더라도 그 우선권 주장의 기초가 된 출원 전체로서 그러한 사항을 개시하고 있는 경우 우선권 주장은 인정된다.	(1)특허출원에 대하여 우선권이 인정되기 위해서는, 미국 특허청에 출원이 계류되는 동안 특허청장이 요구하는 바에 따라 외국 출원의 출원번호, 외국 특허청 혹은 특허출원서가 접수된 외국, 및 외국 출원일에 대한 정보를 제공하여 그 외국 출원을 특정하여야 한다. (2)특허청장은 우선권의 주장이 적절한 시기에 이루어지지 못한 경우 그러한 우선권의 주장이 포기된 것으로 간주할 수 있다. 특허청장은 추가비용의 납부 등 의도치 않게 지연된 우선권의 주장을 허락하기 위한 절차를 규정할 수 있다 (3)특허청장은 우선권 주장의 기초가 된 모출원의 출원서, 명세서, 및 도면의 인증사본, 비영어로 된 문서의 경우 번역문, 그리고 특허청장이 필요한 것으로 요기는 기타의 정보를 요청할 수 있다. 그러한 (4)상기의 인증은 모출원이 출원된 외국 특허청의 공신으로 행해져야 하며 출원서 및 명세서와 기타 문서가 접수된 날을 나타내고 있어야 한다. (c)만약 외국에서 행해진 최초의 출원이 취하, 포기, 기타 소멸된 경우, 상기와 유사한 방식과 조건으로, 최초의 외국출원이 아닌 동일한 외국 국가에서 행해진 후속의 외국출원에 기하여 본 조에서의 권리가 주장될 수 있다. 단 후속출원 이전의 소멸된 출원이 공중에게 공개된 적이 없고, 잔여의 권리를 남기지 아니하였고, 우선권 주장의 기초로 과거에 사용되었거나 장래에 사용되지 아니하여야 한다. (d)특허 혹은 발명자 확인증에 대한 출원인의 권리가 인정되고 있는 외국 국가에 접수된 발명자 확인증 신청서에 대해서는, 출원인이 그 접수일을 기준으로 파리 조약의 스톡홀름 개정안의 혜택을 누릴 자격을 갖추었다면, 본 조의 우선권과 관련하여 발명자 확인증 신청서에 대하여 출원서와 동일한 방식과 동일한 효과가 부여되며, 출원서에 적용되는 조건과 제한이 동일하게 적용된다. <i>국제특허출원(PCT)의 경우 §365 (a)(b)의 특칙이 적용된다.</i>	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)				
	관하여는 제2항에 규정하는 서류를 제출한 것으로 본다. 第43条의2 (파리조약의 예에 의한 우선권주장) ①아래 표의 상란에 기재된 자가 동 표의 하란에 기재된 국가에 대해서 행한 출원에 기초하는 우선권은 파리조약 제4조의 규정의 예(例)에 따라 특허출원에 대해 이를 주장할 수 있다. <table><tr><td>일본국민 또는 파리조약의 동 맹국의 국민(파 리조약 제3조의 규정에 의하여 동맹국의 국민 으로 보는 자를 포함함. 다음 항 에서도 같다)</td><td>세계무역기관의 가맹국의 국민 (세계 무역기구 를 설립하는 마 라케쉬 협정부 속서1C제1조3 에 규정하는 가 맹국의 국민을 말한다. 다음 항에서도 같다)</td></tr><tr><td>세계무역기구의 가맹국</td><td>파리조약의 동 맹국 또는 세계 무역기구의 가맹국</td></tr></table>	일본국민 또는 파리조약의 동 맹국의 국민(파 리조약 제3조의 규정에 의하여 동맹국의 국민 으로 보는 자를 포함함. 다음 항 에서도 같다)	세계무역기관의 가맹국의 국민 (세계 무역기구 를 설립하는 마 라케쉬 협정부 속서1C제1조3 에 규정하는 가 맹국의 국민을 말한다. 다음 항에서도 같다)	세계무역기구의 가맹국	파리조약의 동 맹국 또는 세계 무역기구의 가맹국	
일본국민 또는 파리조약의 동 맹국의 국민(파 리조약 제3조의 규정에 의하여 동맹국의 국민 으로 보는 자를 포함함. 다음 항 에서도 같다)	세계무역기관의 가맹국의 국민 (세계 무역기구 를 설립하는 마 라케쉬 협정부 속서1C제1조3 에 규정하는 가 맹국의 국민을 말한다. 다음 항에서도 같다)					
세계무역기구의 가맹국	파리조약의 동 맹국 또는 세계 무역기구의 가맹국					
제55조 (특허출원 등에 의한 우선권주장) ①특허를 받고자 하는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 그 특허출원한 발명에 관하여 그 자가 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 하여 우선권을 주장할 수 있다.<개정 1998 .9.23, 2001.2.3, 2006.3.3> 1. 그 특허출원이 선출원의 출원일부 터 1년을 경과하여 출원된 경우 2. 선출원이 제52조 제2항(「실용신안법」 제11조의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 따른 분할출원이나 제53조 또는 「실용신안법」 제10조의 규정에 따른 변경출원인 경우	第41条 (특허출원 등에 의한 우선권주장) ①특허를 받고자 하는 자는 다음에 해당하는 경우를 제외하고 그 특허출원한 발명에 대하여 그 자가 특허나 실용신안등록출원을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 "선출원"이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서, 특허청구범위 또는 도면(선출원이 외국어서면출원인 경우에 있어서는 외국어 서면)에 기재된 발명을 기초로 하여 우선권을 주장할 수 있다. 1. 그 특허출원이 선출원일부 터 1년 이내에 출원된 것이 아닌 경우 2. 선출원이 제44조 제1항의 규정에 의한 특허출원의 분할에 관계된 새로운 특허출원 또는 제46조 제1항이나 제2항의 규정에 의한 출원의 변경에 관계된 특허출원 또는 제46조의 2 제1 항의 규정에 의한 실용신안등록에 관한특	第二十九条 (우선권 출원) - 계속 [전단은 조약에 의한 우선권 규정] *** 『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인 출원인이 발명 또는 실용신안을 중국에 최초 특허출원을 한 날로부터 12개월 내 국무원특허행정부문에 대해 동일한 기술적 사상에 대해 특허출원하는 경우 우선권을 향유할 수 있다. 第三十条 (우선권의 서면 표시) 출원인이 우선권을 요구하는 경우, 출원시 서면상 표시하여야 하고 3개월 내 최초특허출원서류의 부분을 제출하여야 한다 서면표시를 하지 않거나 기간을 도과하도록 특허출원서류의 부분을 제출하지 않은 경우, 우선권을 요구하지 않은 것으로 간주한다. 한국법 54조 (조약에 의한 우선권 주장) 참조				

EPC	미국 특허법	비고
Art 89 (우선권 주장의 효과) 우선권이 주장된 경우, Art 54 2절 및 3절, 그리고 Art 60, 2절의 적용과 관련하여 그 유럽특허출원은 우선권을 주장하는 날짜에 출원된 것으로 본다. EPC에서는 선출원일의 이익을 주장하며 새로운 사항을 추가할 수 있는 제도가 없음. 참고결정: EPO, G1/05, G1/06 결정	임시출원(provisional appl.)을 근거로 국내우선권을 주장하는 경우에는 §119의 (e), 정규출원(nonprovisional app l.)을 근거로 국내우선권을 주장하는 경우에는 §120가 적용된다. §119 (선출원일의 이익: 우선권) - 계속 (e) (1) §111(a) 혹은 §363의 특허출원이 §111(b)의 임시출원의 발명으로서 §112가 규정하는 방식에 따라 공개된 것에 대한 권리를 청구하며 임시출원의 발명자에 의하여 출원되는 경우, §111(a) 혹은 §363의 특허출원이 임시출원의 출원일로부터 12월이 도과하기 전에 출원된다면 그리고 그 출원이 임시출원의 참조 취지를 포함하거나 포함하도록 보정된다면, 그러한 출원은 §111(b)의 임시출원의 출원일에 출원된 것으로 본다. 선행하는 임시출원이 갖는 앞선 출원일의 혜택을 받기 위해서는 특허청에 출원이 계류되는 동안 특허	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
3. 선출원이 그 특허출원시에 포기·무효·취하 또는 각하된 경우 4. 선출원이 그 특허출원시에 특허여부의 결정, 실용신안등록여부의 결정 또는 심결이 확정된 경우 5. 삭제<2006.3.3> ②제1항의 규정에 의한 우선권을 주장하고자 하는 자는 특허출원시 특허출원서에 그 취지 및 선출원의 표시를 하여야 한다. ③제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원된 발명중 그 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명[그 선출원이 제1항의 규정에 의한 우선권주장 또는 「공업소유권보호를 위한 파리조약」 제4조 D(1)의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 출원인 경우에는 그 선출원에 관하여 우선권주장의 기초가 된 출원의 출원시의 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 제외한다]에 관하여 제29조 제1항 및 제2항·제29조 제3항 본문·제30조 제1항·제36조 제1항 내지 제3항·제47조 제4항 제2호·제96조 제1항 제3호·제98조·제103조·제105조 제1항 및 제2항·제129조 및 제136조 제4항(제133조의2제4항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다), 「실용신안법」 제7조 제3항·제4항 및 제25조, 「디자인보호법」 제45조 및 제52조 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 그 특허출원은 그 선출원의 출원시에 특허출원한 것으로 본다.<개정 1998.9.23, 2001.2.3, 2004.12.31, 2006.3.3, 2007.1.3> ④제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발	허출원 또는 실용신안법 제11조 제1항에서 준용하는 이 법 제44조 제1항의 규정에 의한 실용신안등록출원의 분할에 관계된 새로운 실용신안등록출원 혹은 실용신안법 제10조 제1항이나 제2항 의 규정에 의한 출원의 변경에 관한 실용신안등 등록출원인 경우 3. 선출원이 그 특허출원시에 포기, 취하 또는 각하된 경우 4. 선출원에 대해 그 특허출원시에 사정 또는 심결이 확정된 경우 5. 선출원이 그 특허출원시에 실용신안법 제14조 제2항에서 규정하는 설정등록이 된 경우 (개정 평성16 법률79) ②전 항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 관한 발명 중, 당해 우선권주장의 기초로 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서, 특허청구범위 또는 도면 혹은 실용신안등록 청구범위 또는 도면(당해 선출원이 외국어 서면인 경우에 있어서는 외국어 서면)에 기재된 발명(당해 선출원이 동항 혹은 실용신안법 제8조 제1항의 규정에 의한 우선권주장 또는 제43조 제1항, 제43조의2제1항, 제2항(동법 제11조 제1항에 대해 준용하는 경우를 포함)의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 출원인 경우에는 당해 선출원에 대해서의 우선권주장의 기초가 된 출원에 관계된 출원시의 서류(명세서, 특허청구범위 또는 실용신안등록 청구범위 또는 도면에 상당하는 것에 한함)에 기재 발명은 제외)에 대한 제29조, 제29조의2 본문, 제30조 제1항 내지 제3항, 제39조 제1항 내지 제4항, 제69조 제2항 제2호, 제72조, 제79조, 제81조, 제82조 제1항, 제104조(제65조 제5항(제184조의10제2항에 있어 준용하는 경우를 포함한다)에 있어 준용하는 경우를 포함한다) 및 제126조 제5항(제17조의2제6항 및 제134조의2 제5항에 있어서 준용하는 경우를 포함), 동법 제7조 제3항 및 제17조, 의장법(소화34년 법률 제125호) 제26조, 제31조 제2항 및 제32조 제2항 및 상표법(소화34년 법률 제127호) 제29조, 제33조의2제1항 및 제33조의3제1항(동법 제68조	주장에 필요한 기타 절차에 대해서는 세칙 32조 참고

EPC	미국 특허법	비고
	청장이 요구하는 기간 내에 선출원을 인용하는 취지가 후출원에 포함 되도록 보정되어야 한다. 특허청장은 그러한 보정의 제출이 지정된 기간 내에 이루어지지 않는 경우 (b)에 의한 선출원일의 혜택이 포기된 것으로 간주할 수 있다. 특허청장은 출원이 계류되는 동안, 추가비용의 납부 등, 의도치 않게 지연된 보정을 접수하기 위한 절차를 마련할 수 있다. (2) §111(b)의 임시출원은 제41조 (a)(1)의 (A) 혹은 (C)에서 규정하고 있는 수수료의 납부가 없을 경우 어떠한 절차의 근거로서도 이용될 수 없다. (3) 임시출원일로부터 12월이 되는 날이 DC내의 토요일, 일요일 혹은 연방 공휴일에 해당하는 경우, 임시출원의 계류기간은 다음 업무일 까지 연장된다. (f) 세계무역기구(WTO) 가맹국 (혹은 UPOV가입국)에서 출원된 식물육종가의 권리에 대한 출원은, 특허출원에 대하여 적용되는 본 조의 조건과 요건을 구비할 경우, 본 조의 (a) 내지 (c)에 따른 우선권의 주장에 있어서 동일한 효력을 갖는다. (g) 본 조에 사용된 용어의 정의는 다음과 같다-- (1)"세계무역기구(WTO) 가맹국"의 정의는 §104(b)(2)에 규정된 바와 같다. (2)"UPOV 가입국"이란 식물변종의 보호를 위한 국제조약의 가입국을 의미한다. <u>§119의 (e)에 따라 기출원된 임시출원에 대하여 우선일의 혜택을 주장하며 정규출원을 출원할 경우, 임시출원의 명세서와 도면에 개시된 내용이 정규출원의 권리청구대상을 뒷받침하여야 한다.</u> 참고판례: <i>In New Railhead Mfg., L.L.C. v. Vermeer Mfg. Co., 208 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2002).</i> <u>§120 (미국 내에서의 선출원일의 혜택)</u> <u>§112</u>에서 규정하는 바에 따라 미국에서 출원된 선출원 혹은 §363에 의한 출원에서 공개된 발명에 대한	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
명중 당해 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명[그 선출원이 제1항의 규정에 의한 우선권주장 또는 「공업소유권보호를 위한 파리조약」 제4조D(1)의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 출원인 경우에는 그 선출원에 관하여 우선권주장의 기초가 된 출원의 출원시의 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 제외한다]은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록 공고된 때에 그 선출원에 관하여 출원 공개가 된 것으로 보고 제29조 제3항 본문 또는 「실용신안법」 제4조 제3항 본문의 규정을 적용한다. 이 경우 그 선출원이 제199조 제1항의 규정에 의하여 특허출원으로 보는 국제출원 또는 「실용신안법」 제34조 제1항의 규정에 의하여 실용신안등록출원으로 보는 국제출원(제214조 제4항 또는 「실용신안법」 제40조 제4항의 규정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 되는 국제출원을 포함한다)인 경우에는 제29조 제4항중 "국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명 또는 고안"은 "국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안"으로 한다.<개정 1997.4.10, 1998.9.23, 2006.3.3> ⑤제1항의 규정에 의하여 우선권주장을 한 자중 제1항의 요건을 갖춘 자는 선출원일(선출원이 2 이상인 경우에는 최선출원일)부터 1년 4월 이내에 당해 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다.<신설 2001.2.3> 제56조 (선출원의 취하등) ①제55조 제1항의 규정에 의한 우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일 부터 1년 3월을 경과한 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 그 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 1998.9.23, 2001.2.3, 2006.3.3> 1. 포기·무효·취하 또는 각하된 경우	제3항에 있어서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정의 적용에 대해서는 당해 특허출원은 당해 선출원의 출원시에 된 것으로 본다.(개정 평성18 법률55) ③제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서, 특허청구범위 또는 도면(외국어서면출원인 경우에는 외국어 서면)에 기재된 발명 중, 당해 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서, 특허청구범위 또는 도면 혹은 실용신안등록청구범위 또는 도면(당해 선출원이 외국어 서면출원인 경우에는 외국어 서면)에 기재된 발명(당해 선출원이 동향 혹은 실용신안법 제8조 제1항의 규정에 의한 우선권주장 또는 제43조 제1항 혹은 제43조의2제1항 혹은 제2항(동법 제11조 제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 출원인 경우에는, 당해 선출원에 대하여 우선권주장의 기초가 된 출원에 관계된 출원시의 서류(명세서, 특허청구범위 또는 도면에 상당하는 것에 한한다)에 기재된 발명은 제외한다)에 대해서는 당해 특허출원에 대해 특허게재공보의 발행 또는 출원공개가 된 때에 당해 선출원에 대해 출원 공개 또는 실용신안게재공보의 발행이 된 것으로 보고 제29조의2 본문 또는 동법 제3조의2 본문의 규정을 적용한다. ④제1항의 규정에 의해 우선권주장을 하고자 하는 자는 그 취지 및 선출원의 표시를 기재한 서면을 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하여야 한다 第42条 (선출원의 취하 등) ①전 조 제1항의 규정에 의한 우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일 부터 1년3월을 경과한 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 당해 선출원이 포기, 취하 또는 각하된 경우, 당해 선출원에 대해 사정 또는 심결이 확정된 경우, 당해 선출원에 대해 실용신안법 제14조 제2항에 규정하는 설정등록이 된 경우 또는 당해 선출원에 기초한 모든 우선권주장이 취하된 경우에는 그러하지 아니하다.	

EPC	미국 특허법	비고
	여 그 선출원의 발명자가 새로운 출원을 행함에 있어서, 새로운 출원은 그 발명과 관련하여, 그 새로운 출원이 최초 출원 혹은 최초 출원일의 혜택을 받은 출원에 대한 특허가 부여되기 전에 혹은 출원절차가 포기 혹은 종료되기 전에 이루어지고 또한 그 새로운 출원이 선출원에 대한 인용을 포함하거나 포함하도록 보정될 경우, 선출원일에 출원된 것과 같은 효과가 있다. 선출원일의 이익이 부여되기 위해서는 선출원의 인용을 포함하는 보정이 출원의 계류 중에 특허청장에 요구하는 기간 내에 제출되어야 한다. 특허청장은 지정된 기간 내에 보정이 제출되지 아니할 경우 이를 본 조에서 규정하는 혜택의 포기로 간주할 수 있다. 특허청장은 추가비용의 납부 등, 의도치 않게 지연된 보정을 접수하기 위한 절차를 마련할 수 있다. <u>§119</u>의 (e)에 따라 기출원된 정규출원에 대하여 우선일의 혜택을 주장하며 새로운 정규출원을 출원할 경우, 앞서 출원된 정규출원의 명세서와 도면에 개시된 내용이 후출원된 정규출원의 권리청구대상을 뒷받침하여야 한다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
2. 특허여부의 결정, 실용신안등록여부의 결정 또는 심결이 확정된 경우 3. 당해 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우 4. 삭제<2006.3.3> ②제55조 제1항의 규정에 의한 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일로부터 1년 3월을 경과한 후에는 그 우선권주장을 취하할 수 없다. ③제55조 제1항의 규정에 의한 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 선출원의 출원일로부터 1년 3월 이내에 취하된 때에는 그 우선권주장도 동시에 취하된 것으로 본다.	②전 조 제1항의 규정에 의한 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원일로부터 1년3월을 경과한 후에는 그 주장을 취하할 수 없다. ③전 조 제1항의 규정에 의한 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 선출원 일로부터 1년3월 내에 취하된 때에는 동시에 당해 우선권주장이 취하된 것으로 본다.	
제3장 심사		
제57조 (심사관에 의한 심사)	<u>第47条 (심사관에 의한 심사)</u>	
①특허청장은 심사관으로 하여금 특허출원을 심사하게 한다.<개정 2006.3.3> ②심사관의 자격에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	①특허청장은 심사관으로 하여금 특허출원을 심사하게 하여야 한다. ②심사관의 자격은 정령(政令)로 정한다.	
제58조 (선행기술의 조사등)		
①특허청장은 특허출원의 심사에 있어서 필요하다고 인정할 때에는 전문기관을 지정하여 선행기술의 조사, 국제특허분류의 부여 그 밖에 대통령령이 정하는 업무를 의뢰할 수 있다.<개정 2001.2.3, 2006.3.3> ②특허청장은 특허출원의 심사에 관하여 필요하다고 인정할 때에는 정부기관·당해 기술분야의 전문기관 또는 특허에 관한 지식과 경험이 풍부한 자에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수 있다. 이 경우 특허청장은 예산의 범위 안에서 수당 또는 비용을 지급할 수 있다. ③제1항의 규정에 따른 전문기관의 지정기준 등 지정에 관하여 필요한 사항과 선행기술의 조사 또는 국제특허분류의 부여 등의 의뢰절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.<개정 2001.2.3, 2006.3.3>		

[illegible]

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제58조의2 (전문기관 지정의 취소 등) ① 특허청장은 제58조 제1항의 규정에 따른 전문기관이 제1호에 해당하는 경우에는 전문기관의 지정을 취소하여야 하며, 제2호에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 정지를 명할 수 있다. 1. 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 전문기관의 지정을 받은 경우 2. 제58조 제3항의 규정에 따른 지정기준에 적합하지 아니하게 된 경우 ② 특허청장은 제1항의 규정에 따라 전문기관의 지정을 취소하려고 할 때에는 청문을 실시하여야 한다. ③ 제1항의 규정에 따른 전문기관의 지정취소 및 업무정지의 기준과 절차 등에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.<개정 2008.2.29> [전문개정 2007.1.3]	第48条의2 (특허출원의 심사) 특허출원의 심사는 그 특허출원에 관한 심사청구를 기다려 행한다. 第48条의3 (출원심사의 청구) ① 특허출원이 있었던 때에는 누구라도 출원일로부터 3년 이내에 특허청장에게 그 특허출원에 대한 심사청구를 할 수 있다. ② 제44조 제1항의 규정에 의한 특허출원의 분할에 관한 새로운 특허출원 또는 제46조 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 출원의 변경에 관한 특허출원 또는 제46조의2 제1항의 규정에 의한 실용신안등록에 관한 특허출원에 관해서는 전항의 기간이 경과한 후일지라도 그 특허출원의 분할 또는 변경 또는 실용신안등록에 기초한 특허출원의 일로부터 30일 이내에 한하여 심사청구를 할 수 있다. (개정 평성16 법률79)	第三十五条 (실질심사) 발명특허출원이 출원일로부터 3년 내인 경우, 국무원특허행정부문은 출원인이 언제든지 제출하는 청구에 의하여, 그 출원에 대해 실질심사를 진행할 수 있다 출원인이 정당한 이유없이 기간을 도과하도록 실질심사를 청구하지 않는 경우, 그 출원은 철회된 것으로 간주된다. 국무원특허행정부문이 필요하다고 인정하는 경우, 자진하여 발명특허출원에 대해 실질심사를 진행할 수 있다.
제59조 (특허출원심사의 청구) ① 특허출원은 심사청구가 있을 때에만 하여 이를 심사한다. ② 특허출원이 있는 때에는 누구든지 그날부터 5년 이내에 특허청장에게 그 특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 특허출원인의 경우에는 특허청구범위가 기재된 명세서가 첨부된 때에 한하여 출원심사의 청구를 할 수 있다.<개정 2007.1.3> ③ 제52조 제2항의 규정에 의한 분할출원 또는 제53조 제2항의 규정에 의한 변경출원에 관하여는 제2항의 기간이 경과된 후에도 분할출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다.<개정 1998.9.23, 2006.3.3> ④ 출원심사의 청구는 취하할 수 없다.		

EPC	미국 특허법	비고
Art 94 (유럽특허출원의 심사) (1) 유럽특허청은, 시행규칙이 정하는 바에 따라, 심사의 청구가 있을 때 유럽특허출원 및 그 출원에 관련된 발명이 조약이 규정하는 요건을 구비하였는지를 심사하여야 한다. 심사의 청구는 심사료가 납부될 때까지 접수되지 않은 것으로 본다. (2) 만약 적절한 시기에 심사청구가 이루어지지 않을 경우 그 출원은 취하된 것으로 본다. (2)에서의 적절한 시기란, 출원공개(서치보고서의 공개 후 6개월 이내)를 말한다(Art. 70) *** 『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인	§ 131 (출원의 심사) 특허청장은 출원 및 신규발명으로 주장되는 사항에 대한 심사가 이루어지도록 해야 한다 그리고 만약 심사결과 그 출원이 법에 따라 특허를 부여받을 자격을 갖춘 것으로 보일 때, 특허청장은 그 출원에 대하여 특허를 부여해야 한다.	기타국과 달리 미국의 경우 별도의 심사청구가 필요없는 무심사제도이다, 즉 출원 모두에 대하여 무차별적으로 심사가 개시되므로, 심사처리기간이 장기화되는 원인으로 작용할 수도 있다. 심사청구기간이 과도하게 장기로 인정되거나 심사처리기간이 장기화될 경우 미확정출원이 대량으로 존재하여 기업의 신규사업결정에 장애가 될 수 있다. 한국, 일본과 달리 (심사청구기간 5년), 중국은 심사청구기간을 출원일 후 3년으로, 유럽은 공개일 후 6월로 두고 있다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
⑤제2항 또는 제3항의 규정에 의하여 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간내에 출원심사의 청구가 없는 때에는 그 특허출원은 취하한 것으로 본다. 제60조 (출원심사의 청구절차) ①출원심사의 청구를 하고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 출원심사청구서를 특허청장에게 제출하여야 한다.<개정 2002.12.11> 1. 청구인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭·영업소의 소재지) 2. 삭제<2002.12.11> 3. 출원심사의 청구대상이 되는 특허출원의 표시 ②특허청장은 출원공개전에 출원심사의 청구가 있는 때에는 출원공개시에, 출원공개후에 출원심사의 청구가 있는 때에는 지체없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다. ③특허청장은 특허출원인이 아닌 자로부터 출원심사의 청구가 있는 때에는 그 취지를 특허출원인에게 통지하여야 한다. 제61조 (우선심사) 특허청장은 다음 각호의 1에 해당되는 특허출원에 대하여는 심사관으로 하여금 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다. 1. 출원공개후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우 2. 대통령령이 정하는 특허출원으로서 긴급처리가 필요하다고 인정되는 경우 [전문개정 2001.2.3]	③심사청구는 취하할 수 없다. ④제1항 또는 제2항의 규정에 의해 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간내에 출원심사의 청구가 없는 때에는 그 특허출원은 취하된 것으로 본다 第48条의4 (前同) 출원심사의 청구를 하고자 하는 자는 다음에 해당하는 사항을 기재한 청구서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 청구인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거주지 2. 출원심사의 청구에 관한 특허출원의 표시 第48条의5 (前同) ①특허청장은 출원공개 전에 출원심사의 청구가 있는 때에는 출원공개시 또는 그 후 지체없이, 출원공개 후에 출원심사의 청구가 있는 때에는 그 후 지체없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다. ②특허청장은 특허출원인이 아닌 자로부터 출원심사의 청구가 있는 때에는 그 취지를 특허출원인에게 통지하여야 한다. 第48条의6 (우선심사) 특허청장은 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원에 관계되는 발명을 실시하고 있다고 인정하는 경우에 있어서 필요한 때에는 심사관으로 하여금 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.	第三十六条 (실질심사자료 제출) 발명특허의 출원인이 실질심사 청구시 출원일 전에 그 발명과 관련된 참고자료를 제출하여야 한다. 발명특허가 이미 외국에 출원된 것인 경우, 국무원특허행정부문은 출원인에게 지정기간 내 그 국가가 그 출원을 심사하기 위해 검색한 자료 또는 심사결과자료를 제출하도록 요구할 수 있다. 정당한 이유없이 기간을 초과하도록 제출하지 않는 경우, 그 출원은 철회된 것으로 간주된다. 우선심사제도 없음

EPC	미국 특허법	비고
출원인에게 조속한 서처리포트 및 실질심사의견을 제공하는 등 신속한 출원절차보장을 위한 제도로써 PACE가 있으며, PACE의 일환으로 출원인은 신속심사(request for accelerated examination) 청구가 가능하다.	CFR1.102에 따라 다음의 경우 우선심사청구(Petition to Make Application Special)가 가능하다. - 출원인의 나이나 건강 사유로 조기심사가 필요하다고 판단되는 경우; - 출원발명이 다음에 해당하는 경우 (i) 환경의 질을 상당히 개선하는 경우; (ii) 에너지 자원의 개발이나 보존에 상당한 공헌을 하는 경우 (iii) 테러 방지에 공헌하는 경우. - 위가 아니라도 출원인이 선행기술을 스스로 검색하여 관련 선행기술과 출원발명의 차이에 대한 서류를 첨부하여 우선심사를 신청 가능	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제62조 (특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다.<개정 2001.2.3, 2006.3.3, 2007 .1.3> 1. 제25조·제29조·제32조·제36조 제1항 내지 제3항 또는 제44조의 규정에 의하여 특허할 수 없는 경우 2. 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우 3. 조약의 규정에 위반된 경우 4. 제42조 제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우 5. 제47조 제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우 6. 제52조 제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우 7. 제53조 제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우	第49条 (거절사정) 심사관은 특허출원이 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 그 특허출원에 대하여 거절사정을 하여야 한다. 1. 그 특허출원의 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대하여 행한 보정이 제17조의2 제3항 또는 제4항에 규정하는 요건을 만족시키지 못할 때 2. 그 특허출원에 관한 발명이 제25조, 제29조, 제29조의2, 제32조, 제38조 또는 제39조 제1항 내지 제4항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없는 것일 때 3. 그 특허출원에 관한 발명이 조약의 규정에 의해 특허를 받을 수 없는 것일 때 4. 그 특허출원이 제36조 제4항 혹은 제6항 또는 제37조에 규정하는 요건을 만족시키지 못할 때 5. 전조의 규정에 의한 통지를 한 경우에, 그 특허출원이 명세서에 대한 보정 또는 의견서의 제출에 의해서도 또한 제36조 제4항 제2호에 규정하는 요건을 만족시키지 못할 때 6. 그 특허출원이 외국어 서면출원인 경우에 당해 특허출원의 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 외국어 서면에 기재된 사항의 범위 내가 아닐 때 7. 그 특허출원인이 발명자가 아닌 경우에 그 발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 아니한 때 (개정 평성18 법률 55) 第48条의7 (문헌공지발명에 관한 정보의 기재에 관한 통지) 심사관은 특허출원이 제36조 제4항 제2호에 규정하는 요건을 만족시키지 않는다고 판단한 경우에, 특허출원인에게 그 취지를 통지하고 일정기간을 지정해서 의견서를 제출할 기회를 줄 수 있다.	第三十八条 (출원을 거절¹⁾하는 경우) 발명특허출원에 대하여 출원인이 의견을 진술하거나 보정을 진행한 다음에도, 국무원특허행정부문이 여전히 본법 규정에 부합하지 않다고 인정하는 경우, 거절하여야 한다.
제63조 (거절이유통지) ①심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고	第50条 (거절이유의 통지) 심사관은 거절사정을 하고자 할 때에는 특허출원인에게 대하여 거절이유를 통지하고 상당한 기간을 지정하여 의	第三十七条 (규정에 부합하지 않는 출원의 처리) 국무원특허행정부문은 발명특허출원에 대해 실질심사를 진행한 후, 본법의 규정에 부합하지 않는다고 인정되

EPC	미국 특허법	비고
Art 97 (특허의 부여 혹은 거절) (1) 만약 심사부가 유럽특허출원 및 그 출원의 발명이 조약에서 규정하고 있는 요건을 구비하였다고 판단할 경우, 심사부는 시행규칙에서 규정하고 있는 조건이 충족될 것을 조건으로 유럽특허를 부여하는 결정을 내려야 한다. (2) 만약 심사부가 유럽특허출원 및 그 출원의 발명이 조약에서 규정하고 있는 요건을 구비하지 못하였다고 판단할 경우, 심사부는 조약이 다른 법적 효과를 규정하고 있지 아니하는 한 그 출원을 거절해야 한다. (3) 유럽특허를 부여한다는 결정은 특허부여가 유럽특허공보에 게재된 날에 발효한다.	§ 132 (거절이유통지 및 재심사) (a) 심사 결과 청구항이 거절되거나 이의가 제기된 경우 혹은 요건구비가 요청되는 경우, 특허청장은 그 출원을 계속 진행하는 것이 타당한 것인지의 여부를 판단하기 위하여 유용한 정보와 함께 거절, 이의신청, 혹은 요건구비요청의 이유를 기재하여 그러한 취지를 출원인에게 통지해야 한다. 만약 그러한 통지를 수령한 후에 출원인이 보정과 함께 혹은 보정없이 청구항을 유지할 경우 그 출원은 재심사되어야 한다. 보정은 발명이 개시하는 내용에 새로운 사항을 추가할 수 없다. (b) 특허청장은 출원인의 청구에 의한 출원의 계속 심사(continued examination)에 대한 규칙을 마련해야 한다. 특허청장은 그러한 계속 심사를 위한 수수료를 결정할 수 있으며 §4 1(h)(1)에 따라 수수료를 감면 받을 자격이 있는 소기업에 대해서는 계속심사 수수료를 50% 감면해야 한다. <i>출원인의 청구에 의한 계속심사, 즉 계속심사청구(RCE, request for continued examination)에 의해, 출원인은 출원의 계속(계속출원(CA) 혹은 일부계속출원(CIP)) 절차를 밟지 않고도 심사가 종료된 출원(즉 최후OA나 특허허여통지를 받은 출원)에 대한 재심사를 받아볼 수 있다. MPEP 706 .07(h)</i>	
Art 94 (유럽특허출원의 심사) (1) *** (2) ***	§133 (출원에 대한 절차속행을 위한 기간) 특허청의 처분에 대한 통지가 출원인에게 전달되거나 송달된 경우, 그 처분일 이후 6월 혹은 특허청장이	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제47조 제1항 제2호에 해당하는 경우로서 제51조 제1항의 규정에 의하여 각하결정을 하고자 하는 때에는 그러하지 아니하다.<개정 2001.2.3> ②심사관은 특허청구범위에 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제1항 본문의 규정에 따라 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명시하고 그 청구항별로 거절이유를 구체적으로 기재하여야 한다.<신설 2007.1.3>	견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제17조의2 제1항 제1호 또는 제3호에 해당하는 경우(동항 제1호에서 열거하는 경우에 있어서는, 거절 이유의 통지와 함께 다음조의 규정에 의한 통지가 있는 경우에 한한다)로서 제53조 제1항의 규정에 의한 각하결정을 하는 때에는 그러하지 아니하다. (개정 평성18 법률55) 第50条의2 (기 통지된 거절 이유와 동일하다는 취지의 통지) 심사관은, 전 조항의 규정에 따라 특허출원에 대한 거절 이유를 통지하려고 하는 경우 그 해당 거절 이유가, 타 특허출원(당해 특허 출원과 당해 타 특허 출원 중 적어도 어느 한 쪽에 제44조 제2항의 규정을 적용할 경우 해당 특허 출원과 타 특허출원이 동시에 출원된 것으로 되는 경우에 한한다)에 대하여 전 조(제159조 제2항[제174조 제1항에서 준용하는 경우를 포함한다] 및 제163조 제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의한 통지(당해 특허출원에 대한 출원 심사 청구 전에 당해 특허출원의 출원인이 그 내용을 알 수 있는 상태가 되지 않은 경우를 제외한다)에 관계된 거절 이유와 동일한 때에는, 그 취지를 함께 통지 하여야 한다. (신설 평성18 법률55)	는 경우, 출원인에게 통지하여 지정된 기한 내에 의견을 진술하거나 그 출원을 보정할 것을 요구하여야 한다. 정당한 이유없이 기간을 도과하여 답변을 하지 않는 경우, 그 출원은 철회된 것으로 간주된다.
제63조의2 (특허출원에 대한 정보제공) 특허출원이 있는 때에는 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 다만, 제42조 제8항 및 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007. 1.3> [본조신설 2006.3.3]	일본도 정보제공제도를 운영 중에 있으며, 시행규칙 제13조의2에 따라 특허 출원에 관계된 발명이 특허성을 가지고 있지 않다거나 혹은 기재 요건을 만족시키고 있지 않는 등 심사 에 유익한 정보를 제공하는 것이 가능하다.	실시세칙 제48조에 따른 제3자 정보 제공이 가능하다.
제64조 (출원공개) ① 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년6월이 경과	第64条 (출원공개) ①특허청장은 특허출원일부터 1년6월을 경과한 때에는 특허게재공보의	第三十四条 (심사 공개) 국무원특허행정부문은 발명특허출원을 수리한 다음 초보심사¹⁾를 통해 본

EPC	미국 특허법	비고
<u>『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인</u> (3) 만약 특허출원의 심사결과 해당 특허출원 혹은 관련된 발명이 조약에서 규정하는 요건을 구비하지 못한 것으로 드러날 경우, 심사부는 출원인으로 하여금 필요한 횟수만큼 그의 의견을 제출할 수 있도록 그리고 제123조의 요건에 따라 보정을 할 수 있는 기회를 주어야 한다. (4) 만약 출원인이 심사부의 상기와 같은 취지를 통지받은 후 적절한 시기 내에 응답하지 아니할 경우 그 취하된 것으로 본다. <u>Art. 71</u>에 의하면 심사관은 출원의 흠결을 보정할 기회를 주어야 하며, <u>Art. 93</u>에 따른 거절이유통지는 유럽특허부여의 거절의 근거 모두를 기재하여야 한다.	지정하는 보다 짧은 기간(단 적어도 30일 이상)내에, 출원인이 처분과 관련하여 출원에 대한 절차속행(prosecution)을 하지 아니하는 경우, 특허청장이 충분하다고 인정하는 수준으로 그 지연이 피할 수 없었음이 소명되지 않는 한, 특허출원은 당사자에 의하여 포기된 것으로 본다.	
<u>Art. 114 (제3자의 소견)</u> 유럽특허청에서 진행되는 절차에 있어서, 3자 누구라도 유럽특허출원의 공개 이후에 시행규칙이 정하는 바에 따라 특허출원된 발명의 특허성에 대하여 의견을 제공할 수 있다. 의견제공자는 해당 절차의 당사자이어서는 아니된다. <u>Art 93 (출원공개)</u>	<i>37 CFR 1.99 (공개출원에 대한 제3자의 정보제공)에 의하면 출원공개된 출원이 계류중인 동안 제3자는 그 출원과 관련된 정보를 심사관에게 제공할 수 있다. 일단 정보가 제공된 뒤 심사관이나 정보제공자는 정보제공에 대한 특별한 추가의무를 지지 않으므로 제공된 정보는 반드시 심사에 고려되는 것은 아니다.</i> <i>한편 37 CFR 1.291 (항의, protest)) 절차는 오직 해당 특허출원의 출원공개전에만 정보제공이 가능하다.</i> <u>§ 122 (출원의 비밀유지상태 특허출원의 공개)</u> (a)비밀유지. 다음의 (b)에 규정된 경우를 제외하고는, 의회가 제정하	특허성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 제3자의 선행기술 제출 절차로서 해당출원 계류 중에 활용가능한 것들이다. 한편 특허등록 이후에는 이의신청(EPC Art.99)이나 재심사절차(35 USC 301) 등을 활용가능하다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
한 때 또는 특허출원일부터 1년 6월이 경과하기 전이라도 출원인의 신청이 있는 때에는 지식경제부령이 정하는 바에 따라 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 출원공개를 하여야 한다. 다만, 제42조 제5항 각 호 외의 부분 전단의 규정에 따라 특허청구범위가 기재되지 아니한 명세서를 첨부한 특허출원 및 제87조 제3항의 규정에 따라 등록공고를 한 특허의 경우에는 출원공개의 대상이 되지 아니한다.<개정 1995.12.29, 1997.4.10, 2001.2.3, 2007.1.3, 2008.2.29> 1. 제54조 제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 그 우선권주장의 기초가 된 출원일 2. 제55조 제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 선출원의 출원일 3. 제54조 제1항 또는 제55조 제1항의 규정에 의한 2 이상의 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 해당 우선권주장의 기초가 된 출원일중 최선일 4. 제1호 내지 제3호의 1에 해당하지 아니하는 특허출원에 있어서는 그 특허출원일 ②삭제<2006.3.3> ③제87조 제4항은 제1항의 출원공개에 관하여 이를 준용한다.<개정 1997.4.10> ④제1항의 출원공개에 관하여 특허공보에 게재할 사항은 대통령령으로 정한다. 구법은 제②항에서 "제1항의 출원공개가 있는 때에는 누구든지 당해 발명이 제62조 각호의 1에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다"고 규정하고 있었으나, 2006년 개정법은 제2항을 삭제하여 특허출원이 특허청에 계속 중인 한 출원공개 전이라도 정보제공이 가능하도록 하고 있음. 본 조항은 제36조 제4항의 개정배경과 상통하는 것으로, 심사기간이 단축됨에 따라 공개 전 심사가 만료됨에 따라 공개 전이라도 정보제공을 가능케 하	발행을 행한 것을 제외하고 그 특허출원에 대한 출원공개를 하여야 한다. 次條 제1항에 규정하는 출원공개의 청구가 있는 때에도 같다. ②출원공개는 다음에 해당하는 사항을 특허공보에 게재함으로써 행한다. 다만, 제4호 내지 제6호에 해당하는 사항에 대해서는 당해 사항을 특허공보에 게재하는 것이 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있다고 특허청장이 인정하는 때에는 그러하지 아니하다 1. 특허출원인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거주지 2. 특허출원번호 및 연월일 3. 발명자의 명칭 및 주소 또는 거주지 4. 출원서에 첨부된 명세서에 기재된 사항 및 도면내용 5. 출원서에 첨부된 요약서에 기재된 사항 6. 외국어 서면출원에 있어서는 외국어 서면 및 외국어 요약서면에 기재된 사항 7. 출원공개번호 및 연월일 8. 전 각호에 해당하는 것 이외에 필요한 사항 ③특허청장은 출원서에 첨부한 요약서의 기재가 제36조 제7항의 규정에 적합하지 아니할 때 기타 필요하다고 인정될 때에는 전항 제5호의 요약서에 기재된 사항을 대신하여 직접 작성한 사항을 특허공보에 게재할 수 있다. 第64条의2 (출원공개의 청구) ①특허출원인은 다음에 해당하는 경우를 제외하고 그 특허출원에 대한 출원공개의 청구를 할 수 있다. 1. 그 특허출원이 출원공개된 경우 2. 그 특허출원이 제43조 제1항 또는 제43조의2 제1항 혹은 제2항의 규정에 의한 우선권주장을 수	법의 요구에 부합한다고 인정되는 경우, 출원일로부터 만 18개월에 공개한다. 국무원특허행정부문은 출원인의 청구에 의하여 그 출원을 조기 공개할 수 있다.

EPC	미국 특허법	비고
(1)유럽특허청은 다음의 경우에 유럽 특허출원을 최대한 조속히 공개해야 한다 (a)출원일로부터, 혹은 우선권이 주장된 경우에는 우선일로부터, 18개월이 경과한 때, 또는 (b)위의 기간이 종료하기 전이라도 출원인의 신청이 있을 때 (2)(1)(a)의 기간이 종료하기 전에 유럽 특허 부여 결정의 효력이 발생한 때에는, 유럽특허출원은 유럽특허의 명세서와 동시에 공개되어야 한다. <i>Art 128 내지 Art 132는 EPO와 EPC 협약국간의 공보의 교환 등 정보교환에 대한 협조를 규정하고 있음</i>	는 법령을 이행할 목적이거나 특허청장이 기타 특별한 사정이라고 인정하는 경우가 아니라면 특허출원은 비밀로 유지되며 누구도 출원인이나 특허권자가 부여하는 권한 없이 관련된 정보를 획득할 수 없다. (b)공개 (1) 일반 사항 (A)아래 (2)를 조건이 적용되는 범위 내에서, 각 특허출원은 특허청장이 정하는 절차에 따라 이 법에 따라 혜택이 요청된 최초 출원일로부터 18월이 경과한 후에 공개된다. 출원인의 요청에 따라 출원은 상기 18월의 기간이 종료하기 전에 조기에 공개될 수 있다. (B)공개되는 특허출원과 관련된 정보는 특허청장이 결정하는 경우를 제외하고는 공중에게 제공되지 않는다 (C)이 법의 다른 조항과 상관없이, 공개된 특허출원에 대한 정보를 발표할 것인지의 여부에 대한 특허청장의 결정은 최종적이며 검토의 대상이 될 수 없다. (2)예외 (A)출원은 다음의 경우에는 공개되지 아니한다. (i)더 이상 계류중이지 아니한 출원의 경우 (ii)§181에 따른 비밀유지명령을 받은 출원의 경우 (iii)§111(b)에 따른 임시출원의 경우 (iv)제16장의 규정에 따라 출원되는 의장특허출원[35 USC § 171 이하] (B) (i)만약 출원에서 개시된 발명이 다른 나라에서의 출원의 대상 혹은 다자간 국제 조약에 다른 출원의 대상이었거나 장래 대상이 되지 않을 것임을 출원인이 보증할 경우, 출원과 동시에 출원인은 출원일로부터 18월 이후 제1절에서 규정하는 바와 같은 공개가 이루어지지 않도록 요청할 수 있다. (ii)출원인은 (i)의 요청을 언제라도 철회할 수 있다. (iii)출원인이 (i)의 요청을 한 후 미국 특허 출원서에 게재된 발명에 대하여 (i)에 규정된 바와 같은 외국출원 혹은 다자간 국제 조약에 따른 출원을 행하는 경우, 그 출원인은 그러한 외국출원 혹은 국제출	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
여 제도의 취지를 살리기 위하여 개정된 것임.	반하는 특허출원인 경우 제43조 제2항(제43조의2 제3항에서 준용하는 경우를 포함)에 규정하는 출원서 및 제43조 제5항(제43조의2 제3항에서 준용하는 경우를 포함)에 규정하는 서면이 특허청장에게 제출되지 아니한 경우 3. 그 특허출원이 외국어 서면출원인 경우 제36조의2 제2항에 규정하는 외국어 서면의 번역문이 특허청장에게 제출되지 아니한 경우 ② 출원공개의 청구는 취하할 수 없다. 第64条의3 (前同) 출원공개의 청구를 하고자 하는 특허출원인은 다음과 같은 사항을 기재한 청구서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 청구인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거주지 2. 출원공개청구에 관한 특허출원의 표시	

EPC	미국 특허법	비고
	원이 행해진 날로부터 45일 내에 특허청장에게 그러한 취지를 통지해야 한다. 그러한 통지가 정해진 기간 내에 이루어지지 않을 경우, 특허청장이 충분하다고 인정하는 수준으로 통지가 자연이 비의도적이었음이 소명되지 아니하는 한, 미국에서의 출원은 포기되는 것으로 간주된다 (iv)출원인이 (i)의 요청을 철회하거나 혹은 외국출원 혹은 다자간 국제 조약에 따른 출원이 행해졌다는 취지를 특허청장에게 통보할 경우, 당해 출원은 (i)에 규정된 날짜 혹은 공개가 실질적으로 가능한 가장 조속한 시기 내에 (1)의 규정에 따라 공개된다. (v)출원인이, 직접 혹은 다자간 국제 조약의 경로를 통하여 하나 혹은 그 이상의 외국 국가에 출원을 행하였을 경우, 미국 출원에 대응하는 외국 출원 혹은 그러한 외국 출원에 개시된 발명의 상세한 설명이 미국 출원에서 개시된 발명의 상세한 설명보다 더 적은 사항을 개시하고 있다면, 출원인은 대응 외국 출원에서 개시되지 않은 발명의 상세한 설명 부분을 제거시킨 미국 출원서의 수정된 사본을 제출할 수 있다. 특허청장은 이 법에 따른 혜택이 주장되는 유효한 최초 출원일로부터 16월 내에 출원서의 수정된 사본이 접수될 경우 그 수정된 사본만을 공개할 수 있다. 만약 수정된 사본에 의해 공개된 발명의 상세한 설명이 어떠한 청구항 발명에 대하여 당업자 실시가능 요건을 만족시키지 못할 경우 그 청구항 발명에 대해서는 §154(d)의 규정이 적용되지 아니한다. (c) 항의(protest) 및 특허발급 전 이의제기. 특허청장은, 출원의 공개 이후에 제3자에 의한 특허부여에 대한 항의 및 기타 특허발급전 이의신청이 출원인의 명백한 서면동의없이 시작되지 아니하도록 적절한 절차를 마련하여야 한다. (d)국가안보. 위 (b)(1)에도 불구하고, 만약 출원의 공개나 발명의 개시가 국가안보에 위해를 가할 수 있다고 판단될 경우 그러한 출원에 대해서는 (b)(1)에 따른 공개의 규정이 적용되지 아니한다. 특허청장은 그러한 발명이 조속히 파악되어 그	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제65조 (출원공개의 효과) ①특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다. ②제1항의 규정에 의한 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 특허출원인은 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록시까지의 기간동안 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.<개정 1997.4.10> ③제2항의 규정에 의한 청구권은 당해 특허출원에 대한 특허권의 설정등록이 있는 후가 아니면 이를 행사할 수 없다.<개정 1997.4.10> ④제2항의 규정에 의한 청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한다.<개정 1997.4.10> ⑤제127조·제129조·제132조 또는 민법 제760조 및 동법 제766조의 규정은 제2항의 규정에 의한 청구권을 행사하는 경우에 이를 준용한다. 이 경우 「민법」 제766조 제1항중 "피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날"은 "당해 특허권의 설정등록일"로 본다.<개정 1997.4.10, 2006.3.3> ⑥출원공개후 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 때, 특허출원의 특허거절결정이 확정된 때 및 제133조의 규정에 의한 특허를 무효로 한다는 심결(동조 제1항 제4호의 규정에 의한 경우를 제외한다)이 확정된 때에는 제2항의 규정에 의한 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.<신설 1997.4.10, 2001.2.3, 2006.3.3> [전문개정 1995.12.29]	第65条 (출원공개의 효과 등) ①특허출원인은 출원공개가 있는 후 특허출원에 관한 발명의 내용을 기재한 서면을 제시하여 경고를 행한 때에는 그 경고 후 특허권의 설정등록 전에 업으로서 그 발명을 실시한 자에 대하여 그 발명이 특허발명인 경우에 그 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 당해 경고를 하지 않은 경우라 하더라도 출원공개가 된 특허출원에 관계되는 발명이라는 사실을 알고 특허권의 설정등록 전에 업으로서 그 발명을 실시한 자에 대해서도 같다. ②전항의 규정에 의한 청구권은 특허권의 설정등록이 있는 후가 아니면 행사할 수 없다. ③제1항의 규정에 의한 청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한다. ④출원공개 후에 특허출원이 포기, 취하 혹은 각하된 때, 특허출원에 대한 거절사정 혹은 심결이 확정된때, 제112조 제6항의 규정에 의해 특허권이 처음부터 존재하지 않았다고 간주될 때(제112조의2 제2항의 규정에 의해 특허권이 처음부터 존재하지 않았다고 인정될 때를 제외), 또는 제125조의 단서를 제외한 특허권의 무효심결이 확정된 때에는 제1항의 청구권은 처음부터 없었던 것으로 본다. ⑤ 제101조, 제104조 내지 제105조의2, 제105조의4 내지 105조의7 및 제168조 제3항 내지 제6항 및 민법 제719조 및 724조의 규정은 제1항의 규정에 의한 청구권의 행사에 준용한다. 이 경우 당해 청구권을 가진 자가 특허권의 설정등록 전에 당해 특허출원에 관한 발명의 실시사실 및 그 실시를 행한 자를 아는 때에는 동조 중 “피해자 또는 그 법정대리인이 손해 및 가해자를 알았을 때”는 “특허권의 설정등록일”로 대체하여 적용한다.	

EPC	미국 특허법	비고
<u>Art 67 (공개된 유럽특허출원에 대하여 부여되는 권리)</u> 유럽특허출원이 공개될 경우 출원서에 지정된 각 계약국에서 그 출원에 대하여 그 유럽특허출원의 공개일로부터 그 유럽특허출원에 대하여 제64조에 의한 임시적 권리가 부여된다. 각 계약국은 Art 64의 임시적 권리를 제한할 수 있으나 유럽특허출원에 대하여 공개시에 부여되는 각 계약국에서의 보호의 수위는 그 계약국내에서의 의무공개(compulsory publication)되는 미심사된 지역 특허출원에 대한 보호보다 낮아서는 아니된다. 각 계약국은 지역특허에 대한 침해의 성립이 계약국의 법령에 따라 인정될 수 있는 상황이라면 해당 유럽특허출원의 출원인은 유럽특허출원의 공개일로부터 합리적인 보상금을 청구할 수 있는 권리를 가짐을 최소한으로 보장해야 한다. 해당 유럽특허출원이 진행되고 있는 용어를 공식용어로 삼고 있지 않은 계약국의 경우에는, 출원인의 선택에 따라 그 계약국의 공식용어 중의 하나로 청구항이 번역되거나 혹은 그 계약국이 하나의 공식용어를 지정하고 있는 경우에는 그 공식용어로 청구항이 번역되고, 다음의 요건이 만족된 이후에 임시적 보호를 부여할 수 있다. (a)번역문이 계약국의 법령에 규정된 방식으로 공중에게 알려질 수 있는 상황에 놓여진 때 (b)번역문이 해당 계약국에서 발명을 사용한 자에게 전달된 때 포기, 포기간주 혹은 거절사정된 유럽특허출원에 대해서는 제1 및 2절에 따른 효과가 인정되지 아니한다. 이는 지정이 취소된 계약국에 대해서도 마찬가지이다.	비밀이 유지될 수 있도록 이 법 제 17장 (35 USC §181 이하)에 따른 절차를 마련하여야 한다. <u>§ 154 (특허권의 내용 및 존속기간 임시적 권리)</u> *** <u>『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인</u> (d) 임시적 권리. (1) 일반원칙. 본 조에 따라 부여되는 다른 권리 외에도, §122(b)에 따른 특허출원의 공개일, 혹은 §351(a)에 정의된 국제특허출원으로서 조약 §21 (2)(a)에 따라 미국을 지정한 경우에는 그 출원의 공개일로부터 시작하여 특허가 발급된 날까지의 기간동안 그 발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 실시료(royalty)를 다음의 자에게 청구할 있는 권리가 특허권에 포함된다. (A) (i) 공개된 특허출원서에 게재된 대로의 청구항 발명을 미국 내에서 제조, 사용, 판매의 청약, 판매하거나 그러한 발명을 미국 내로 수입하는 자 또는 (ii) 만약 특허출원서에 게재된 대로의 청구항 발명이 방법에 대한 것일 경우, 공개된 특허출원서 게재된 대로의 청구항 발명에 의해 제조된 물건을 미국 내에서 제조, 사용, 판매의 청약, 판매하거나 그러한 발명을 미국 내로 수입하는 자로서, (B) 당해 특허출원이 공개되었음을 실제로 알고, 본 절[즉 (1)]에 규정된 권리가 미국을 지정국으로 하는 국제특허출원으로 하며 영어 외의 언어로 공개된 경우에 근거하여 발생하는 경우에는 그 국제특허출원의 영어 번역문을 획득한 자 (2) 실질적으로 동일한 발명에 기한 권리. (1)에 규정된 합리적인 실시료를 받을 수 있는 권리가 인정되기 위해서는 발급된 특허에 청구된 발명이 공개된 특허출원서에 게재된 대로의 청구항 발명과 실질적으로 동일하여야 한다. (3) 합리적인 실시료를 받을 수 있는 권리에 대한 시기적 제한	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제66조 (특허결정) <개정 2001.2.3> 심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 특허결정을 하여야 한다.<개정 2001.2.3> [전문개정 1997.4.10] 제67조 (특허여부결정의 방식) <개정 2001.2.3> ①특허결정 및 특허거절결정(이하 "특허여부결정"이라 한다)은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.<개정 2001.2.3> ②특허청장은 특허여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다.<개정 2001.2.3> [전문개정 1997.4.10] 제68조 (심판규정의 심사예외의 준용) 제148조 제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 특허출원의 심사에 관하여 이를 준용한다.	(개정 평성16법률120) 第51条 (특허사정) 심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 특허를 허여한다는 취지의 사정을 해야한다. 第52条 (사정의 방식) ①사정(査定)은 문서로써 행하고 그 이유를 붙여야 한다. ②특허청장은 사정이 있는 때에는 사정등본을 특허출원인에게 송부하여야 한다. 第48条 (심사관의 제척) 제139조 제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 심사관에 준용한다.	第三十九条 (발명특허권의 수여) 발명특허출원에 대하여 실질심사를 통해 거절이유를 발견할 수 없는 경우, 국무원특허행정부문은 발명특허권의 수여결정을 하고, 발명특허증서를 발급하며, 동시에 등기 및 공고를 한다. 발명특허권은 공고일로부터 효력이 발생한다.

EPC	미국 특허법	비고
Art 97 (특허의 부여 혹은 거절) (1) 만약 심사부가 유럽특허출원 및 그 출원의 발명이 조약에서 규정하고 있는 요건을 구비하였다고 판단할 경우, 심사부는 시행규칙에서 규정하고 있는 조건이 충족될 것을 조건으로 유럽특허를 부여하는 결정을 내려야 한다. (2) 만약 심사부가 유럽특허출원 및 그 출원의 발명이 조약에서 규정하고 있는 요건을 구비하지 못하였다고 판단할 경우, 심사부는 조약이 다른 법적 효과를 규정하고 있지 아니하는 한 그 출원을 거절해야 한다. (3) 유럽특허를 부여한다는 결정은 특허부여가 유럽특허공보에 게재된 날에 발효한다.	(1)에 규정된 합리적인 실시료를 받을 수 있는 권리의 행사를 위한 소송은 특허가 발급된 후 6년의 기간이 도과하기 전에 개시되어야 한다. (1)에 규정된 합리적인 실시료를 받을 수 있는 권리는 (1)에 규정된 기간에 의해서는 영향받지 않는다. (4) 국제특허출원에 적용되는 요건. (A) 유효일. §351(a)에 정의된 미국을 지정국으로 하는 국제특허출원의 국제 공개에 근거하여 (1)에 규정된 합리적인 실시료를 받을 수 있는 권리가 발생하는 경우, 이러한 권리는 국제특허출원의 국제 공개일, 혹은, 만약 그 국제 공개가 영어 이외의 언어로 이루어졌다면, 미국 특허청이 공개에 대한 영어 번역문을 수령한 때에 발생한다. (B) 사본. 특허청장은 출원인에게 국제특허출원의 사본 및 그 번역문을 제출하도록 요구할 수 있다. § 151 (특허의 발급(issue)) 출원인이 특허를 부여받을 자격이 있는 것으로 보일 때 특허사정의 서면통지가 출원인에게 전달되거나 우편 송달된다. *** 『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
[전문개정 1997.4.10] 제69조 ~ 제77조 (이의신청 관련) 삭제<2006.3.3> 이의신청제도를 폐지하고 무효심판제도로 일원화하여 운영 제78조 (심사 또는 소송절차의 중지) ①특허출원의 심사에 있어서 필요한 때에는 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 당해 심사의 절차를 중지할 수 있다.<개정 2006.3.3> ②법원은 소송에 있어서 필요한 경우에는 특허출원에 대한 결정이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.<개정 2006.3.3> ③제1항 및 제2항의 규정에 의한 중지 에 대하여는 불복할 수 없다. [전문개정 1997.4.10] 제78조의2 (심판규정의 특허이의신청에의 준용) 삭제<2006.3.3>	이의신청제도 폐지, 무효심판제도로 일원화하여 운영 <u>第54条 (소송과의 관계)</u> ①심사에 있어서 필요하다고 인정되는 때에는 심결이 확정되고 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다. ②소의 제기 또는 가차압명령이나 가처분명령의 신청이 있는 경우 필요한 때에는 재판소는 사정이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다	이의신청제도는 없고, 한국의 무효심판에 대응하는 무효선고제도가 있음
제4장 특허료 및 특허등록 등		
제79조 (특허료) ①제87조 제1항의 규정에 의한 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자는 특허료를 납부하여야 한다. ② 제1항의 규정에 의한 특허료·그 납부방법·납부기간 그 밖에 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.<개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2002.12.11, 2008.2.29>	<u>第107条 (특허료)</u> 특허권 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자는 특허료로서 특허권이 설정등록일로부터 <u>제67조</u> 제1항의 규정에 의한 존속기간(동조 제2항의 규정에 의해 연장된 때에는 그 연장기간을 더한 것)의 만료까지 매년 1건마다 아래의 표와 같은 금액을 납부하여야 한다. (표 생략) (개정平成 20 법률 16) ②전항의 규정은 국가에 속하는 특허권에는 적용하지 아니한다. ③제1항의 특허료는 특허권자가 국가 또는 <u>제109조</u>의 규정 혹은 다른 법령의 규정에 의한 특허료의 경감 혹은 면제(이하 이항에 있어서 “감면”	<u>第三十九条 (발명특허권의 수여)</u> 발명특허출원에 대하여 실질심사를 통해 거절이유를 발견할 수 없는 경우, 국무원특허행정부문은 발명특허권의 수여결정을 하고, 발명특허증서를 발급하며, 동시에 등기 및 공고를 한다. 발명특허권은 공고일로부터 효력이 발생한다. 세칙 54조에 의하면 국무원특허행정 부문으로부터 수여결정 통지를 받은 후 2월내에 등록수속을 해야 하고, 만약 기한만료시까지 등록수속을 하지 않는 경우 특허권을 취득할 권리는 포기하는 것으로 간주한다. <u>第四十三条 (연차료)</u>

EPC	미국 특허법	비고
Art. 99 (이의신청) ~ Art. 105c (정정된 명세서의 공고)	§301 (선행기술의 인용) ~ §318 (소송절차의 중지) <i>이의신청과 유사한 제도로서 특허청이 특허발행 후 특허의 특허성을 재심사하는 재심사(reexamination)제도가 있음. §301~ §318의 내용에 대해서는 한국법 133조의 무효심판 관련 부분을 참조할 것</i>	이의신청제도, 무효심판제도 등 행정청이 운영하는 제도를 통하여 등록권리에 이의를 제기하는 것이 가능하다. 『찾아보기』를 통하여 관련 조문정보 확인
Art. 71에 따라서, EPO가 특허사정의 취지를 출원인에게 통보한 날로부터 4월내에 특허발급에 필요한 수수료가 납부되고 출원절차가 진행된 언어를 제외한 두가지 공식언어에 해당하는 청구항의 번역문이 제출된 후 특허가 발급된다(Art. 71(3)). 만약 적기에 해당 절차가 이루어지지 않으면 출원은 포기된 것으로 간주된다 (Art. 71 (7)). 특허료의 납부기한인 위 4월은 연장이 불가하다(심사기준 PART C, VI-29).	§ 151 (특허의 발급(issue)) 출원인이 특허를 부여받을 자격이 있는 것으로 보일 경우 특허사정(notice of allowance)의 서면통지가 출원인에게 전달되거나 우편 송달된다. 그러한 통지는 이후 3개월 내에 납부되어야 할 총액을 특정하고 있어야 하며, 그 총액은 특허 발급료(issue fee)의 전부 혹은 일부일 수 있다. 상기 통지된 금액이 납부됨과 동시에 특허는 발급되어야 하며, 만약 납부가 적기에 이루어지지 못할 경우 출원은 포기된 것으로 간주된다. 상기 특허 발급료 중 미납부된 잔액이 남아 있을 경우 상기 통지의 발	한국의 경우 정해진 기간(즉, 정상납부기한)내에 특허료를 납부하지 못한 경우 추가납부를 통해 권리를 존속시킬 수 있다(제81조). 만약 이 기간내에도 특허료가 납부되지 않으면 특허청장에 의한 보전명령에 따라 1개월 이내에 부족금액을 납부하고 소멸로부터 구제받을 수 있다(제81조의2). 정상납부기간, 추가납부기간, 보전기간 내에 특허료가 납부되지 않았지만 미납부의 사유에 특허권자의 과실이 없었다면 그 사유종료일로부터 14일 내에 특허료를 납부하고 권리회복이 가능하다(제81조의 3).

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
	이라 한다)를 받은 자를 포함하는 자의 공유에 관한 경우에 있어서 지분이 정해진 때에는 제1항의 규정에도 불구하고 국가 이외의 각 공유자마다 동향에서 규정하는 특허료의 금액(감면을 받는 자에 있어서는 그 감면후의 금액)에 그 지분의 비율만큼 국가 이외의 자가 그 금액을 납부하여야 한다. ④전 항의 규정에 의해 산정된 특허료의 금액에 십엔 미만의 단수가 있는 때에는 버린다. ⑤제1항의 특허료의 납부는 경제산업성령에서 정한 바에 따라 특허인지로 납부하여야 한다. 다만, 통상산업성령에서 정한 경우에는 통상산업성령에서 정한 바에 따라 현금으로 납부할 수 있다.(개정 평성15법률47) 第108条 (특허료의 납부기한) ①전 조 제1항의 규정에 의한 제1년부터 제3년까지의 각년분의 특허료는 특허사정 또는 심결등본의 송달이 있는 날로부터 30일 이내에 일시로 납부하여야 한다. ②전조 제1항의 규정에 의한 제4년 이후 각년 분의 특허료는 전년 이전에 납부하여야 한다. 다만, 특허권의 존속기간의 연장등록사정 또는 심결등본의 송달이 있는 날(이하 이 항에서 "등 본송달일"이라 한다)이 그 연장등록이 없다고 한 경우에 있어서의 특허권 존속기간의 만료일이 속한 년의 말일로부터 기산하여 전 30일째에 해당하는 날 이후인 때에는 그 해의 다음해부터 등본송달일이 속한 년(등본송달일로부터 등본송달일이 속한 년의 다음 년)까지의 각 연차의 특허료는 등본송달일로부터 30일 이내에 일시로 납부하여야 한다. ③특허청장은 특허료를 납부하여야 할 자의 청구에 의해 30일 이내에 한하여 제1항에 규정하는 기간을 연장할 수 있다.	특허권자는 특허권을 수여받은 해당 연도부터 연차료를 납부해야 한다. 第四十四条 (특허권의 기한 전 소멸) 아래 경우 중 어느 하나에 당하는 경우, 특허권은 존속기간 만료 전 소멸된다 (1)규정에 따라 연차료를 납부하지 않은 경우 (2)특허권자가 서면으로 특허권을 포기하는 것을 표시한 경우. 특허권이 존속기간이 만료되기 전에 소멸되는 경우, 국무원특허행정부문은 등기 및 공고를 한다. 특허는 처음 특허권 등록시 2월 내에 1-3년 분을 내고 이후에는 전년도에서 만기 1개월 전까지 연차료를 납부한다. 지급기간을 도과한 경우 6월의 유예기간이 있는데 6월까지 도과한 경우 해당 특허는 포기한 것으로 본다.
제80조 (이해관계인에 의한 특허료의 납부) ①이해관계인은 납부하여야 할 자의 의사에 불구하고 특허료를 납부할 수 있다.	第110条 (이해관계인에 의한 특허료의 납부) ①이해관계인은 납부하여야 할 자의 의사에 반하여도 특허료를 납부할 수 있다.	

EPC	미국 특허법	비고
	송(sending)으로부터 3월 내에 그 잔액이 납부되어야 하며, 만약 납부되지 아니할 경우 해당 특허는 3월의 기간이 만료할 때 소멸한다. 잔액의 계산에 있어서 1페이지 미만에 대한 금액은 무시될 수 있다. 만약 본 조에 의해 요구되는 납부가 적기에 이루어지지 않았지만 연체료와 함께 연체를 피하기 어려웠다는 사정을 제출될 경우 특허청장은 포기 혹은 소멸이 없었던 것으로 인정할 수 있다. 연차료 납부의 경우 §41(b)에 따라 특허발급 이후 매 3년 반, 7년 반, 11년 반이 도래하는 때에 연차료가 납부되어야 한다. 상기 기간의 도래 전, 혹은 도래 후 6개월의 유예기간까지 연차료가 납부되지 않을 경우 해당 특허는 위 납부기간의 만료일에 소멸하지만, §41(c) (1)에 따라, 다음과 같은 후납(late payment)이 가능하다. -원래의 납부기한 후 6월 내 언제나 납부가능 -만약 납부의 지연이 비교의적인 것이었을 경우 6월 유예기간 도과 후 24월 내 추납가능 - 납부의 지연이 회부할 수 없었던 것이라면 언제라도 가능	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
②이해관계인은 제1항의 규정에 의하여 특허료를 납부한 경우에는 납부하여야 할 자가 현재 이익을 받은 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다. 제81조 (특허료의 추가납부 등) <개정 2002.12.11> 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자는 제79조 제2항의 규정에 의한 특허료 납부기간이 경과한 후에도 6월 이내에 특허료를 추가납부할 수 있다. ②제1항의 규정에 의하여 특허료를 추가납부할 때에는 납부하여야 할 특허료의 2배의 금액을 납부하여야 한다. ③제1항의 규정에 의한 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니한 때 (추가납부기간이 만료되더라도 제81조의2제2항의 규정에 의한 보전기간이 만료되지 아니한 경우에는 그 보전기간 이내에 보전하지 아니한 때를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자의 특허출원은 이를 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 특허료를 납부할 기간이 경과한 때에 소급하여 그 특허권이 소멸된 것으로 본다. 제81조의2 (특허료의 보전) ①특허청장은 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자가 제79조 제2항 또는 제81조 제1항의 규정에 의한 기간 이내에 특허료의 일부를 납부하지 아니한 경우에 특허료의 보전(보전)을 명하여야 한다. ②제1항의 규정에 의하여 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 1월 이내에 특허료를 보전할 수 있다. ③제2항의 규정에 의하여 특허료를 보전하는 자는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 납부하지 아니한 금액의 2배를 납부하여야 한다. 1. 특허료를 제79조 제2항의 규정에 의한 납부기간을 경과하여 보전하는 경우	②전항의 규정에 의해 특허료를 납부한 이해관계인은 납부하여야 할 자가 현재 이익을 받은 한도 내에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다. 第112条 (특허료의 추납) ①특허권자는 제108조 제2항에 규정하는 기간 또는 제109조의 규정에 의한 납부 유예 후의 기간 내에 특허료를 납부할 수 없는 때에는 그 기간이 경과한 후에라도 그 기간의 경과 후 6월 이내에 그 특허료를 추납할 수 있다. ②전항의 규정에 의해 특허료를 추납한 특허권자는 제107조 제1항의 규정에 의해 납부하여야 할 특허료 이외에 그 특허료와 같은 금액의 할증특허료를 납부하여야 한다. ③전항의 할증특허료의 납부는 통상 산업성령에 서 정한 바에 따라 특허인지로 납부하여야 한다. 다만, 통상 산업성령에서 정하여진 경우에는 통상 산업성령에서 정한 바에 따라 현금으로 납부 할 수 있다. ④특허권자가 제1항의 규정에 의해 특허료를 추납할 수 있는 기간 내에 제108조 제2항 본문에 규정하는 기간 내에 납부하여야 할 특허료 및 제2항의 할증특허료를 납부하지 아니한 때에는 그 특허권은 동조 제2항 본문에 규정하는 기간의 경과 시로 소급하여 소멸한 것으로 본다. ⑤특허권자가 제1항의 규정에 의해 특허료를 추납할 수 있는 기간 내에 제108조 제2항 단서에 규정하는 특허료 및 제2항의 할증특허료를 추납하지 아니한 때에는 그 특허권은 당해 연장등록이 없었던 경우에 특허권 존속기간의 만료일이 속하는 년의 경과시로 소급하여 소멸된 것으로 본다. ⑥특허권자가 제1항의 규정에 의해 특허료를 추납할 수 있는 기간 내에 제109조의 규정에 의해 추납이 유예된 특허료 및 제2항의 할증특허료를 추납하지 아니한 때에는 그 특허권은	第四十四条 (특허권의 존속기간 만료 전 소멸) 아래 경우 중 어느 하나에 당하는 경우, 특허권은 존속기간 만료 전 소멸된다. (1)규정에 따라 연차료를 납부하지 않은 경우 (2)특허권자가 서면으로 특허권을 포기하는 것을 표시한 경우. 특허권이 존속기간이 만료되기 전에 소멸되는 경우, 국무원특허행정부문은 등기 및 공고를 한다.

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
Art. 71(3)에 의한 특허료의 납부기한 인 위 4월이 도과하기 전까지 특허료가 납부되지 않은 경우 해당 출원은 취하된 것으로 간주된다(동 규칙). 단 출원인은 이와 같은 실기 효과를 제거하기 위하여 Art. 121에 의한 절차의 지속(<i>further processing</i>)을 요청할 수 있다(심사기준 PART C, VI-32).	위 §41(c) 설명 참고	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
2. 특허료를 제81조 제1항의 규정에 의한 추가납부기간을 경과하여 보전하는 경우 [본조신설 2002.12.11] 제81조의3 (특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권의 회복 등) <개정 2002.12.11> ① 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자가 책임질 수 없는 사유로 말미암아 제81조 제1항의 규정에 의한 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니하였거나 제81조의2 제2항의 규정에 의한 보전기간 이내에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 종료한 날부터 14일 이내에 그 특허료를 납부하거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일중 늦은 날부터 6월이 경과한 때에는 그러하지 아니하다.<개정 2002.12.11> ② 제1항의 규정에 의하여 특허료를 납부하거나 보전한 자는 제81조 제3항의 규정에 불구하고 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 특허료 납부기간이 경과한 때에 소급하여 존속하고 있던 것으로 본다.<개정 2002.12.11> ④ 제2항 또는 제3항의 규정에 의한 특허출원 또는 특허권의 효력은 특허료 추가납부기간이 경과한 날부터 납부하거나 보전한 날까지의 기간(이하 이 조에서 "효력제한기간"이라 한다)중에 다른 사람이 특허발명을 실시한 행위에 대하여는 그 효력이 미치지 아니한다. <개정 2002.12.11, 2005.5.31> ⑤ 효력제한기간 중 국내에서 선의로 제2항 또는 제3항의 규정에 의한 특허출원된 발명 또는 특허권에 대하여 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 또는 사업의 목적의 범위안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.	처음부터 존재하지 않은 것으로 본다. 第112条의2 (특허료의 추납에 의한 특허권의 회복) ① 동조 제4항 혹은 제5항의 규정에 의해 소멸된 것으로 보는 특허권 또는 동조 제6항의 규정에 의해 처음부터 존재하지 아니한 것으로 보는 특허권의 원특허권자는 본인이 책임질 수 없는 이유에 의해 동조 제1항의 규정에 의해 특허료를 추납할 수 있는 기간 내에 동조 제4항 내지 제6항이 규정하는 특허료 및 할증특허료를 추납할 수 없었던 때에는 그 이유가 없어진 날로부터 14일(재외자에 있어서는 2월)이내에 그 기간이 경과한 날로부터 6월 이내에 한하여 그 특허료 및 할증특허료를 추납할 수 있다. ② 전항의 규정에 의한 특허료 및 할증특허료의 추납이 있었던 때에는 그 특허권은 제108조 제2항 본문에 규정하는 기간 경과시 혹은 존속기간의 만료일이 속한년의 경과시에 소급하여 존속하고 있는 것 또는 처음부터 존재하였던 것으로 본다. 第112条의3 (회복된 특허권의 효력의 제한) ① 전조 제2항의 규정에 의해 특허권이 회복된 경우에 있어서 특허가 물건발명에 관한 것인 때에는 그 특허권의 효력은 제112조 제1항의 규정에 의해 특허료를 추납할 수 있는 기간의 경과 후 특허권 회복의 등록 전에 수입 또는 일본국내에서 생산, 혹은 취득한 당해 물건에는 미치지 아니한다. ② 전조 제2항의 규정에 의해 회복된 특허권의 효력은 제112조 제1항의 규정에 의해 특허료를 추납할 수 있는 기간의 경과 후 특허권 회복의 등록 전에 다음에 해당하는 행위에는 미치지 아니한다.	연차료 미납으로 특허권이 소멸 후 추납에 의한 특허권의 회복을 인정하는 제도(세칙 제96조, 심사지침서 제9장 2.2.1~2.2.2)가 있다. 연차료 미납으로 특허권이 소멸 후 추납에 의한 특허권의 회복을 인정하는 제도(세칙 제96조, 심사지침서 제9장 2.2.1~2.2.2)가 있으나, 회복된 특허권의 효력에 대한 예외를 인정하는 제도는 없다.

EPC	미국 특허법	비고
Art 121 (유럽특허출원의 지속처리) 만약 출원이 유럽 특허청에 대하여 준수되어야 할 기간을 준수하지 못한 경우 유럽특허출원의 지속적인 처리 (further processing)에 대한 요청을 할 수 있다. 만약 그러한 요청이 시행규칙상의 조건을 만족시키는 경우 유럽 특허청은 그러한 출원인의 요청을 승인해야 한다. 만약 그렇지 아닐 경우 특허청은 그 요청을 기각해야 한다. 요청이 승인된 경우, 기간을 준수하지 못한 데에 따르는 법적 효과가 발생하지 않았던 것으로 간주된다. Art 87 제1절, Art 108, 및 Art 112의 a의 기간, 지속처리를 요청할 수 있는 기간 및 권리의 회복을 요청할 수 있는 기간에 대해서는 지속처리의 요청을 할 수 없다. 시행규칙은 기타의 다른 기간에 대해서도 지속처리의 제한을 규정할 수 있다. Art 122 (권리의 회복) 유럽특허권자 혹은 유럽특허의 출원인이 처해진 상황에서 가능한 모든 적절한 주의를 다했음에도 불구하고 유럽 특허청에 대하여 준수되어야 할 기간을 준수하지 못한 경우, 만약 그러한 기간준수의 실패가 유럽특허출원의 거절, 기타 요청의 거절, 출원의 포기 간주, 유럽특허의 취소, 혹은 기타 권리나 구제수단 상실의 직접적인 원인이 되었을 때, 그 유럽특허권자 혹은 유럽특허의 출원인은 상실된 권리의 회복을 요청하여 회복시킬 수 있다. 제1절의 조건과 시행규칙에 규정된 기타의 조건이 만족될 경우 유럽 특허청은 유럽특허권자 혹은 유럽특허의 출원인의 요청을 수락하여야 한다. 반대의 경우에는 그러한 요청을 기각하여야 한다.	위 §41(c) 설명 참고 §41(c)(1)에 따라 특허연차료의 후납으로서 소멸 후 다시 회복된 특허의 경우, 그 회복된 특허의 권리는 법이 정한 기간(원래의 납부기간 만료 후 6개월의 유예기간이 도과된 후부터 후납이 이루어진 날까지의 기간)에 특허품을 생산, 판매 등을 한 자 혹은 그의 사업을 승계한 자의 권리를 해칠 수 없다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
<개정 2005.5.31> ⑥제5항의 규정에 의하여 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.<개정 2005.5.31> [본조신설 2001.2.3]	1.당해발명의 실시 2.특허가 物의 발명에 관한 경우에는 그 物의 생산에만 사용하는 物을 생산, 양도, 대여 혹은 수입하거나 또는 그 양도 혹은 대여의 청약을 하는 행위 3.특허가 物의 발명에 관한 경우에는, 그 물건을 양도 등 또는 수출을 위해서 소지한 행위 (신설 평성18 법률55) 4.특허가 방법의 발명에 관한 경우에는 그 발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도, 대여 혹은 수입하거나 또는 그 양도 혹은 대여의 청약을 하는 행위 5.특허가 物을 생산하는 방법의 발명에 관한 경우에는, 그 방법에 의하여 생산된 물건을 양도등 또는 수출을 위해서 소지한 행위 (신설 평성18 법률55)	
제82조 (수수료) ①특허에 관한 절차를 밟는 자는 수수료를 납부하여야 한다. ②특허출원인이 아닌 자가 출원심사의 청구를 한 후 그 특허출원서에 첨부한 명세서를 보정하여 특허청구범위에 기재한 청구항의 수가 증가한 때에는 그 증가한 청구항에 관하여 납부하여야 할 심사청구료는 특허출원인이 납부하여야 한다.<개정 2001.2.3> ③ 제1항의 규정에 의한 수수료·그 납부방법·납부기간 그 밖에 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.<개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2002.12.11, 2008.2.29>	第195条 (수수료) ①다음에 해당하는 자는 실비를 감안하여 정령에서 정한 액의 수수료를 납부하여야 한다. 1. 제4조, 제5조 제1항 혹은 제108조 제3항의 규정에 의한 기간의 연장 또는 제5조 제2항의 규정에 의한 기일의 변경을 청구하는 자 2. 특허증의 재교부를 청구하는 자 3. 제34조 제4항의 규정에 의해 승계신고를 하는 자 4. 제186조 제1항의 규정에 의해 증명을 청구하는 자 5. 제186조 제1항의 규정에 의해 출원서의 등본 또는 초본의 교부를 청구하는 자 6. 제186조 제1항의 규정에 의해 출원서의 열람 또는 복사를 청구하는 자	第六十八条 (수속비용 납부) 국무원특허행정부문에 특허 및 기타 수속을 신청하는 경우, 규정에 따라 비용을 납부하여야 한다.

EPC	미국 특허법	비고												
요청이 승인된 경우, 기간을 준수하지 못한 데에 따르는 법적 효과가 발생하지 않았던 것으로 간주된다. 권리의 회복을 요청할 수 있는 기간에 대한 시기적 제한에 대해서는 권리의 회복을 요청할 수 없다. 시행규칙은 기타의 다른 기간에 대해서도 권리회복의 제한을 규정할 수 있다. 유럽특허공보에서 게시된 유럽특허출원 혹은 유럽특허의 대상인 발명을, 제1절에서 규정하는 권리의 상실 이후 유럽특허공보 게시일 사이에, 지정국 내에서 선의로 그 대상발명을 사용하거나 혹은 사용을 위해 유효하고 상당한 준비를 행한 자는, 자신의 업으로서 혹은 업무상 필요를 만족시키기 위해 그 발명의 사용을 계속할 수 있다. 체약국의 관청과 관련하여 준수되어야 하는 기간으로서 본 조약에서 규정된 시기에 대해서, 본 조의 규정은 해당 체약국이 부여할 수 있는 권리의 회복에 대한 그 체약국의 권리를 제한하지 아니한다.	<u>§ 41 (특허 수수료 특허 및 상표 검색 시스템)</u> <i>출원 수수료, 특허 연차료 등 각종의 관납료 액수 및 납부시기의 구체적인 항목 생략, 옆 비교란 참고.</i>	수수료 정보를 제공하는 각국 특허청의 안내사이트는 다음과 같다. <table><tr><th>국가</th><th>사이트</th></tr><tr><td>한</td><td>http://www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=30200&catmenu=ek30200</td></tr><tr><td>일</td><td>http://www.jpo.go.jp/te/tuzuki_e/ryoukin_e/ryokine.htm</td></tr><tr><td>중</td><td>http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zlsqzn/sqq/zlfy/200804/t20080422_390241.html</td></tr><tr><td>EPO</td><td>http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B0049156F76975CEC125747A005C3140/\$File/schedule_fees_20080701.pdf</td></tr><tr><td>미</td><td>http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/</td></tr></table>	국가	사이트	한	http://www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=30200&catmenu=ek30200	일	http://www.jpo.go.jp/te/tuzuki_e/ryoukin_e/ryokine.htm	중	http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zlsqzn/sqq/zlfy/200804/t20080422_390241.html	EPO	http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B0049156F76975CEC125747A005C3140/\$File/schedule_fees_20080701.pdf	미	http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/
국가	사이트													
한	http://www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=30200&catmenu=ek30200													
일	http://www.jpo.go.jp/te/tuzuki_e/ryoukin_e/ryokine.htm													
중	http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zlsqzn/sqq/zlfy/200804/t20080422_390241.html													
EPO	http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B0049156F76975CEC125747A005C3140/\$File/schedule_fees_20080701.pdf													
미	http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/													
<u>Art 86 (유럽특허출원에 대한 갱신료)</u> (1)유럽특허출원에 대한 갱신료는 시행규칙이 정하는 바에 따라 납부되어야 한다. 이러한 수수료의 납부기한은 출원일로부터 기산하여 3년째 및 이후 매년 도래한다. 갱신료가 적기에 납부되지 않을 경우 그 출원은 취하된 것으로 간주된다. (2)갱신료 납부의 의무는 유럽특허의 부여의 취지가 유럽 특허 공보에 게재된 해에 갱신료를 납부함으로써 소멸한다.														

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
	7. 제186조 제1항의 규정에 의해 특허원부 중 자기테이프로 조 제된 부분에 기재된 사항을 기재한 서류의 교부를 청구하는 자 ②각 표의 종란에 해당하는 자는 각각 동표의 하란에 해당하는 금액의 범위 내에서 정령에서 정한 액의 수수료를 납부하여야 한다. ③특허출원인이 아닌 자가 출원심사청구를 한 후에 있어서 당해 특허출원의 출원서에 첨부된 명세서에 대해 행한 보정에 의해 청구항이 증가된 때에는 그 증가된 청구항에 대하여 전항의 규정에 의해 납부하여야 할 출원심사청구의 수수료는 동항의 규정에 불구하고 특허출원인이 납부하여야 한다. ④전3항의 규정은 이 규정에 의해 수수료를 납부하여야 할 자가 국가인 때에는 적용하지 아니한다. ⑤특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리가 국가와 국가 이외의 자와의 공유로서 지분이 정하여져 있는 경우에는 국가와 국가 이외의 자가 자기의 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 제1항 또는 제2항의 규정에 의해 납부하여야 할 수수료(정령에서 정한 것에 한한다)는 이 규정에 불구하고, 규정하는 수수료의 금액에서 국가 이외의 자의 지분의 비율만큼의 액을 국가 이외의 자가 납부하여야 한다. ⑥특허를 받을 수 있는 권리가 국가 또는 다음 조의 규정 혹은 다른 법령의 규정에 의하여 출원심사청구의 수수료의 경감 혹은 면제(이하, 이 항에 있어서 “감면”이라 한다)를 받을 수 있는 자를 포함하는 자의 공유에 관련되는 경우에 있어서 지분이 정하여져 있는 때에는 이러한 자가 자기의 특허를 받을 수 있는 권리에 대해서 제2항의 규정에 의하여 납부하여야 할 출원심사청구의 수수료는 동항의 규정에도 불구하고, 국가 이외의 각 공유자마다 동항에 규정하는 출원심사청구의 수수료의 금액(감면을 받을 수 있는 자에 있어서는 그 감면후의 금액)에서 그 지분 비율만큼 액을 합산 액을 국가 이외의 자가 그 금액을 납부하여야 한다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
	⑦전2항의 규정에 의하여 산정한 수수료의 금액에 10엔 미만의 단위가 있을 때에는 이를 버린다. (개정 평성16 법률79) ⑧제1항 내지 제3항의 수수료의 납부는 경제산업성령에서 정한 바에 따라 특허인지로서 하여야 한다. 다만, 경제산업성령에서 정한 경우에는 경제산업성령에서 정한 바에 따라 현금으로 납부할 수 있다. ⑨출원심사청구를 한 후에 있어서, 다음에 열거하는 명령, 통지 또는 사정 등본의 송달의 어떠한 것이 있을 때까지의 사이에 그 특허출원이 포기되어 취하된 때에는 제2항의 규정에 의하여 납부하여야 할 출원심사청구의 수수료를 납부한 자의 청구에 의하여 정령에서 정한 금액을 반환한다. 1. 제39조 제7항의 규정에 의한 명령 2. 제48조의7의 규정에 의한 통지 3. 제50조의 규정에 의한 통지 4. 제52조 제2항의 규정에 의한 사정등본의 송달 ⑩전항의 규정에 의한 수수료의 반환은 특허출원이 포기되어 취하된 날로부터 6개월을 경과한 후에는 청구할 수 없다. ⑪과오납의 수수료는 납부한 자의 청구에 의해 반환한다. ⑫전항의 규정에 의한 수수료의 반환은 납부한 날로부터 1년을 경과한 후에는 청구할 수 없다. <u>제195조의2 (출원심사청구의 수수료의 감면)</u> 특허청장은 다음에 해당하는 자 중 자력이 궁핍한 자로서 통상산업성령에서 정한 요건에 해당하는 자가 출원심사청구의 수수료를 납부하는 것이 곤란하다고 인정되는 때에는 정령에서 정한 바에 따라 자기 특허출원에 대한 전조 제2항의 규정에 의해 납부하여야 할 출원심사청구의 수수	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제83조 (특허료 또는 수수료의 감면) ① 특허청장은 다음 각호의 1에 해당하는 특허료 및 수수료는 제79조 및 제82조의 규정에 불구하고 이를 면제한다. 1. 국가에 속하는 특허출원 또는 특허권에 관한 수수료 또는 특허료 2. 제133조 제1항·제134조 제1항 또는 제137조 제1항의 규정에 의한 심사관의 무효심판청구에 대한 수수료 ② 특허청장은 「국민기초생활 보장법」 제5조의 규정에 의한 수급권자 및 지식경제부령이 정하는 자가 한 발명에 관한 특허출원인 경우에는 제79조 및 제82조의 규정에 불구하고 특허권의 설정등록을 받기 위한 최초 3년분의 특허료 및 지식경제부령이 정하는 수수료를 감면할 수 있다.<개정 1993.3.6, 1995.12.29, 1999. 9.7, 2002.12.11, 2006.3.3, 2008. 2.29> ③ 제2항의 규정에 의하여 특허료 및 수수료를 감면받고자 하는 자는 지식경제부령이 정하는 서류를 특허청장에 제출하여야 한다.<개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2002.12.11, 2008. 2.29> 제84조 (특허료 등의 반환) ① 납부된 특허료 및 수수료는 이를 반환하지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납부한 자의 청구에 의하여 이를 반환한	료를 경감하거나 또는 면제할 수 있다. 1. 그 발명의 발명자 또는 그 상속인 2. 그 발명이 제35조 제1항의 종업원 등이 한 직무발명으로서 계약, 근로규칙 기타 정한 바에 따라 사용자 등에게 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하기로 정한 경우에 그 종업원 등으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 사용자 등 第109条 (특허료의 감면 또는 유예) 특허청장은 다음에 해당하는 자에 있어서 資力이 궁핍한 자로서 정령(政令)에서 정한 요건에 해당하는 자가 특허료를 납부하기 곤란하다고 인정되는 때에는 정령에서 정한 바에 따라 제107조 제1항의 규정에 의한 1년부터 3년까지의 특허료를 경감 혹은 면제하거나 또는 그 납부를 유예할 수 있다. 1. 그 특허발명의 발명자 또는 상속인 2. 그 특허발명이 35조 제1항의 종업원 등이 한 직무발명인 경우에는 계약, 근무규칙 기타 정한 바에 의해 미리 사용자 등에게 특허를 받을 권리를 승계하도록 정하여진 경우에 있어서 그 종업원 등으로부터 특허를 받을 권리를 승계한 사용자 등 第111条 (기납된 특허료의 반환) ① 기납된 특허료는 다음에 해당하는 것에 한하여 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다. 1. 과오납된 특허료	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
다.<개정 1997.4.10, 2001.2.3, 2006.3.3, 2007.1.3> 1. 잘못 납부된 특허료 및 수수료 2. 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분 3. 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분 4. 특허출원(분할출원, 변경출원 및 우선심사의 신청이 있는 특허출원을 제외한다) 후 1개월 이내에 해당 특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 납부된 수수료 중 특허출원료 및 심사청구료 ②특허청장은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 납부한 자에게 통지하여야 한다.<신설 2001.2.3, 2006.3.3> ③제1항 단서의 규정에 따른 반환은 제2항의 규정에 따른 통지를 받은 날부터 3년을 경과한 때에는 이를 청구할 수 없다.<개정 2006.3.3, 2007.5.17> [전문개정 1993.12.10] 특허료의 반환은 납부자의 청구가 있을 경우에만 반환가능한데, 납부자는 특허청의 관련 통지에 의하여 그러한 청구권의 존재를 인식하게 되는 것이 통상. 구 특허법에서는 오납된 특허료 반환의 경우 에는 특허청의 통지를 규정하고 있었으나 기타의 경우 즉 특허무효심결의 확정 등으로 인한 특허료 반환의 경우에는 특허청의 통지의무를 규정하고 있지 않았음. 개정 특허법은 특허무효심결 등이 확정되어 특허료를 반환하는 경우 특허청의 통지의무를 규정하고(2006.3.3 개정법에 의한 2항 신설), 납부자의 청구는 특허무효심결의 확정을 통지받은 날로부터 기산하여 3월의 기간 동안 가능하도록 규정(2007.5.17 개정에 의한 3항 개정)	2. 특허를 무효로 하는 취지의 심결이 확정된 연도의 익년 이후의 각년분의 특허료 3. 특허권 존속기간의 연장등록을 무효로 하는 심결이 확정된 년의 익년 이후의 각년분의 특허료(당해 연장등록이 없다고 한 경우에 있어서 존속기간의 만료일이 속한 연도의 익년 이후의 것에 한한다) ②전항의 규정에 의한 특허료의 반환은 동항 제1호의 특허료에 대해서는 납부된 일로부터 1년, 동항 제2호 및 제3호의 특허료에 대해서는 제114조 제2항의 취소결정 또는 심결이 확정된 일로부터 6월을 경과한 후에는 청구할 수 없다	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제85조 (특허원부) ①특허청장은 특허청에 특허원부를 비치하고 다음 각호의 사항을 등록한다.<개정 2002.12.11> 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 ②제1항의 규정에 의한 특허원부는 그 전부 또는 일부를 자기테이프등으로 작성할 수 있다. ③제1항 및 제2항에 규정된 것외의 등록사항 및 등록절차등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ④특허발명의 명세서 및 도면 기타 대통령령이 정하는 서류는 특허원부의 일부로 본다.	第27条 (특허원부에의 등록) ①다음과 같은 사항은 특허청의 특허원부에 등록한다. 1. 특허권의 설정, 존속기간의 연장, 이전, 소멸, 회복 또는 처분의 제한 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 ②특허원부는 그 전부 또는 일부를 자기테이프 (이것에 준하는 방법에 의해 일정사항을 확실히 기록해 둘 수 있는 물건을 포함. 이하 동일)로 제조할 수 있다. ③이 법이 규정하는 것 이외에 등록에 관하여 필요한 사항은 정령(政令)로 정한다.	
제86조 (특허증의 교부) ①특허청장은 특허권의 설정등록을 한 때에는 특허권자에게 특허증을 교부하여야 한다. ②특허청장은 특허증이 특허원부 기타 서류와 부합되지 아니한 때에는 신청에 의하여 또는 직권으로 특허증을 회수하여 정정교부하거나 새로운 특허증을 교부하여야 한다. ③특허청장은 제136조 제1항의 정정심판의 심결이 확정된 때에는 그 심결에 따라 새로운 특허증을 교부하여야 한다.	第28条 (특허증의 교부) ①특허청장은 특허권의 설정등록이 있었던 때 또는 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 정정을 해야 할 취지의 결정 내지 심결이 확정된 경우에 있어서, 그 등록이 있던 때에는 특허권자에 대하여 특허증을 교부한다. ②특허증의 재교부에 관해서는 통상 산업성령으로 정한다.	
제5장 특허권		
제87조 (특허권의 설정등록 및 등록공고) ①특허권은 설정등록에 의하여 발생한다.	第66条 (특허권의 설정등록) ①특허권은 설정등록에 의하여 발생한다.	第三十九条 (발명특허권의 수여) 발명특허출원에 대하여 실질심사를 통해 거절이유를 발견할 수 없는 경우, 국무원특허행정부문은 발명특허권의 수여결정을 하고, 발명특허증서

EPC	미국 특허법	비고
Art 127 (유럽특허 등록원부) 유럽특허청은 유럽특허 등록원부를 비치하여 시행규칙이 정하는 상세사항을 기록한다. 유럽특허출원의 공개 이전에 등록원부에는 어떠한 사항도 기록하지 않는다. 유럽특허 등록원부에는 공중의 열람을 위해 공개된다.		
Art.97 (특허의 부여(grant) 혹은 거절(refusal)) *** 『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인	§ 151 (특허의 발급(issue)) 출원인이 특허를 부여받을 자격이 있는 것으로 보일 때 특허사정의 서면통지가 출원인에게 전달되거나 우편 송달된다. 그러한 통지는 이후 3	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
②특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다.<개정 2006.3.3> 1. 제79조 제1항의 규정에 의하여 특허료를 납부한 때 2. 제81조 제1항의 규정에 의하여 특허료를 추가납부한 때 3. 제81조의2제2항의 규정에 의하여 특허료를 보전한 때 4. 제81조의3제1항의 규정에 의하여 특허료를 납부하거나 보전한 때 5. 제83조 제1항 제1호 및 제2항의 규정에 의하여 그 특허료가 면제된 때 ③특허청장은 제2항의 규정에 의한 등록이 있는 때에는 그 특허에 관하여 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다.<개정 1997.4.10> ④비밀취급을 요하는 특허발명에 대하여는 비밀취급의 해제시까지 등록공고를 보류하여야 하며, 그 비밀취급이 해제된 때에는 지체없이 등록공고를 하여야 한다.<신설 1997.4.10> ⑤특허청장은 등록공고가 있는 날부터 3월간 출원서류 및 그 부속물건을 공중의 열람에 제공하여야 한다.<신설 1997.4.10> ⑥제3항의 규정에 의한 등록공고에 관하여 특허공보에 게재할 사항은 대통령령으로 정한다.<신설 1997.4.10 > 제88조 (특허권의 존속기간) ①특허권의 존속기간은 제87조 제1항의 규정에 의한 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일후 20년이 되는 날까지로 한다.<개정 1997.4.10, 2001.2.3> ②정당한 권리자의 특허출원에 대하여 제34조 및 제35조의 규정에 의하여 특허된 경우에는 제1항의 특허권의 존속	②제107조 제1항의 규정에 의한 제1년부터 제3년까지의 각년분의 특허료의 납부 또는 그 납부의 면제나 유예가 있었던 때에는 특허권의 설정등록을 한다. ③전항의 등록이 있었던 때에는 다음에 해당하는 사항을 특허공보에 게재하여야 한다. 다만, 제5호에 해당하는 사항에 대해서는 그 특허출원에 대해 출원공개가 되었을 때에는 그러하지 아니하다. 1.특허권자의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거주지 2.특허출원번호 및 연월일 3.발명자의 성명 및 주소 또는 거주지 4.출원서에 첨부된 명세서 및 특허청구범위에 기재된 사항 및 도면내용 5.출원서에 첨부된 요약서에 기재된 사항 6.특허번호 및 설정등록 연월일 7.전 각호에 해당하는 것 외에 필요한 사항 ④제64조 제3항의 규정은 전항의 규정에 의해 동항 제5호의 요약서에 기재된 사항을 특허공보에 게재하는 경우에 준용한다. 第67条 (존속기간) ①특허권의 존속기간은 특허출원일로부터 20년을 지나 종료한다.	를 발급하며, 동시에 등기 및 공고를 한다. 발명특허권은 공고일로부터 효력이 발생한다. 第四十二条 (특허권의 기간) 발명특허권의 존속기간은 20년, 실용신안특허권 및 의장특허권의 존속기간은 10년이며, 출원일로부터 기산한다.

EPC	미국 특허법	비고
(3)유럽특허를 부여한다는 결정은 특허부여가 유럽특허공보에 게재된 날에 발효한다. <u>Art. 71</u>에 따라, 특허발급에 필요한 수수료가 납부되고 출원절차가 진행된 언어를 제외한 두가지 공식언어에 해당하는 청구항의 번역문이 제출된 후 특허가 발급된다(Art. 71(3)). 만약 적기에 해당 절차가 이루어지지 않으면 출원은 포기된 것으로 간주된다 (Art. 71 (7)). EPO에서 부여된 유럽특허는 국가별 특허권의 묶음이 된다. 따라서 EPC가 규정을 제공하는 존속기간(Art. 98) 등을 제외하고 각국에서의 특허권은 각 국내법령에 구속되고 침해도 각국 법령에서의 규정에 의거하고 있다 (Art. 64(3)).	개월내에 납부되어야 할 총액으로서, 그 총액은 특허 발급료의 전부 혹은 일부일 수 있다. 상기 통지된 금액의 납부와 동시에 특허는 발급되며, 만약 적기에 납부되지 못할 경우 출원은 포기된 것으로 간주된다. 특허 발급료 중 잔액은 통지의 발송일로부터 3월 내에 납부되어야 하며, 만약 납부되지 아니할 경우 그 특허는 3월의 기간이 만료할 때 소멸한다. 잔액의 계산에 있어서 1페이지 미만에 대한 금액은 무시될 수 있다. 만약 본 조에 의하여 요구되는 금액의 납부가 적기에 이루어지지 아니하였으나 연체료와 함께 후에 납부되고 또한 그 지연이 피할 수 없었던 것으로 소명된다면, 특허청장은 이를 접수하고 포기나 소멸이 일어나지 아니하였던 것으로 취급할 수 있다. <u>§ 152 (양수인에 대한 특허발급)</u> 출원이 발명자에 의하여 행해졌고 발명자가 명세서에 대하여 선서하였다면, 이 법이 달리 규정하지 않는 한, 특허청 기록상의 발명자의 양수인에 대해서도 특허는 발급될 수 있다. <u>§153 (특허발급의 방식)</u> 특허는 미합중국의 이름 하에 미 특허청의 보증으로서 발급되며, 특허청장장의 서명을 받거나 특허청장의 서명을 붙여 특허청의 기록에 두어야 한다.	
<u>Art 63 (특허권의 존속기간)</u> (1)유럽특허의 존속기간은 출원일로부터 20년간으로 한다.	<u>§ 154 (특허의 내용 및 존속기간: 임시적 권리)</u> (a)일반 사항 (1)내용 *** <u>『찾아보기』를 통해 생략된 조문 정보 확인</u> (2) 기간. 이 법에 규정하는 수수료의 납부를 조건으로, 이러한 권리는	존속기간은 출원일을 기준으로 기산되는 20년으로서, 기산시점이 되는 출원일이 우선일(조약우선권, 국내우선권) 혹은 분할출원일 등 출원일 소급효가 인정되는 출원의 계속에 의한 출원일이 되는 것인지의 검토가 필요하다. 한편 미국의 경우, 1999년의 존속기간 보증을 위한 법률(The Patent Term Guarantee Act of 1999)에 의

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
기간은 무권리자의 특허출원일의 다음 날부터 기산한다.<개정 19 95.12.29> ③삭제<2001.2.3> ④삭제<2006.3.3>		

EPC	미국 특허법	비고
	특허가 부여된 날로부터 존속을 시작하여 미국에 특허가 출원된 날로부터 기산하여 20년이 되는 날, 혹은 그 출원이 §120, §121, 또는 §365(c)에 따라 선출원을 인용하는 출원이라면, 최초 출원일로부터 20년이 되는 날에 소멸한다. (3) 우선권. §119, §365(a), 또는 §365(b)에 따른 우선권은 특허권의 존속기간 기산에 고려되지 아니한다. (4) 명세서와 도면. 명세서와 도면의 사본은 특허에 부속되어 특허의 부분이 된다. (b) 존속기간의 조정 - (1) 존속기간의 보장 (A) 특허청의 신속한 응답의 보장 - 특허청이 다음과 같은 사유로 인하여 원 특허의 발급을 지연시킬 경우, 그 특허의 존속기간은 아래의 각 (i), (ii), (iii), (iv) 상의 기간이 종료된 후 특허청의 적절한 대응이 이루어지기 전까지 하루가 경과될 때마다 1일씩 연장된다(단 하기 (2)의 규정에 따라 연장의 효과가 제한될 수 있음). (i) 특허청이 USC §132에 따른 통보 혹은 USC §151에 따른 등록사정서를 다음의 날로부터 14월 내에 제공하지 못한 경우 - (I) USC §111(a)의 특허출원일 (II) USC §371의 요건을 충족시킨 국제특허출원의 출원일 (ii) USC §132에 따른 출원이 제출한 답변서에 대하여 혹은 USC §134에 따라 취해진 불복항소에 대하여, 특허청이 그 답변서가 제출된 날짜 혹은 그 불복항소가 취해진 날짜로부터 4월 내에 응답하지 않은 경우 (iii) USC §134 혹은 USC §135에 의한 특허청 항고심판소의 결정이나 USC §141, §145, 혹은 §146에 의한 특허법원의 결정이 있었고, 해당 특허출원에 대하여 특허 등록 가능한 청구항이 존재할 때, 특허청이 그 결정이 있었던 날로부터 4월 내에 해당 특허출원을 적절히 처리하지 않은 경우 혹은 (iv) USC §151에 따라 설정등록료의 납부가 있었고 모든 기타 요건이 충족된 때, 특허청이 그러한 날로부터 4월 내에 특허증의 발급이 이루어지지 않은 경우	해 특허청 측에서 발생한 사유로 인하여 존속기간이 실질적으로 단축되는 효과가 발생한 경우 자동적으로 존속기간이 조정(adjustment)되어 존속기간이 보보전되는 효과가 있다. 이하의 §156의 존속기간 회복(restoration)과 구분된다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)

EPC	미국 특허법	비고
	(B) 3년 이하의 특허출원 계류기간의 보장 - 다음과 같은 사유로 인하여 원 특허의 발급이 미국 특허출원일로부터 3년 내에 이루어지지 않을 경우, 그 특허의 존속기간은 3년의 기간이 만료된 후 하루가 경과될 때마다 특허가 부여될 때까지 1일씩 연장된다(단 하기 (2)의 규정에 따라 연장의 효과가 제한될 수 있음). 다만 아래의 각 (i), (ii), (iii)에 해당하는 기간은 기산되지 아니한다. (i) 출원인의 요청에 따라 USC §132(b)에 따라 행해진 계속 출원 심사를 위하여 소요된 기간 (ii) USC §135 (a)의 절차와 관련하여 소요된 기간, USC §181에 따른 명령과 관련하여 소요된 기간, 혹은 특허청 항고심판소나 특허법원의 불복심사로 인하여 소요된 기간 혹은 (iii) 출원인에 요청에 따라 출원의 처리가 지연된 경우(단 (3)(c)에 따라 허용된 경우를 제외한다). (C) 저촉절차, 비밀유지명령 및 불복항소로 인해 초래된 지연을 위한 존속기간의 조정 - 만약 다음과 같은 사유로 인하여 원 특허의 발급이 지연될 경우, 그 특허의 존속기간은 해당 절차가 계류되는 동안 하루가 경과될 때마다 1일씩 연장된다(단 하기 (2)의 규정에 따라 연장의 효과가 제한될 수 있음). (i) USC §135 (a)에 따른 절차 (ii) USC §181에 따른 명령의 부여 혹은 (iii) 특허성에 대한 부정적인 판단을 번복하는 특허청 항고심판소 혹은 연방항소법원의 결정에 따라 특허가 부여된 경우 그 특허청 항고심판소 혹은 연방항소법원에서의 절차 (2) 제한 - (A) 일반적인 사항 - (1)에 의해 규정된 기간이 서로 중첩되는 경우, 존속기간의 조정으로 허용되는 기간은 특허권이 발급이 지연된 실질적인 날수를 초과할 수 없다. (B) 포기된 존속기간 - 특정일의 경과 후 특허권의 존속기간이 포기선언된 경우, 그 포기선언에 의하여 특정된 날짜를 도과하여 존속기간의 연장될 수 없다. (C) 조정된 존속기간의 감축 - (i) 출원인이 출원의 심사종결을 위하여 합리적인 노력을 다하지 않은 경우, (1)에 의한 조정된 존속기간은 그 불성실의 기간만큼 감축된다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)

EPC	미국 특허법	비고
	(ii) 상기 (1)(B)에 따라 존속기간이 조정된 경우, 출원인이 특허청의 거절이유통지, 주장, 혹은 기타 요청에 대하여 응하는데 3월을 초과한 경우, 그 출원인은 각 초과기간의 총 누적적인 기간 동안 출원의 심사 종결을 위하여 합리적인 노력을 다하지 않은 것으로 간주될 것이다. 상기의 3월은 출원인이 해당 통지를 받았거나 해당 통지가 출원인에게 발송된 때로부터 기산된다. (iii) 특허청장은 어느 상황에서 출원인이 합리적인 노력을 기울이지 않은 것으로 간주되는지를 규정으로 분명히 해야 한다. (3) 존속기간의 조정을 결정하기 위한 절차 - (A) 특허청장은 존속기간의 조정을 결정하기 위한 절차를 마련하기 위한 규정을 마련해야 한다. (B) (A)에 따라 마련된 절차에 따라, (i) 특허청장은 존속기간 조정의 기간을 결정한 후, USC §151의 특허사정서와 함께 그러한 결정을 발송해야 하며 (ii) 결정된 조정기간에 대하여 출원인이 재고(reconsideration)를 신청할 수 있는 1회의 기회를 허락해야 한다. (C) 만약 출원인이 특허가 부여되기 이전에 그가 할 수 있는 적절한 모든 주의를 다했음에도 불구하고 상기의 3월 기간 내에 적절한 응답을 할 수 없었음을 보인 경우에는, 특허청장은 상기 (2)(C)에 따라 감축된 기간을 회복시켜야 한다. 그러나 어떠한 경우에도 원래 부여된 기간(3월)을 3월 이상 초과하여 회복이 인정될 수는 없다. (D) 특허청장은 존속기간의 조정에 대한 결정을 마친 이후에는 출원인이 그 결정과 관련하여 불복하는 지와의 여부와 무관하게 특허를 허여해야 한다. (4) 존속기간 조정의 결정에 대한 불복 (A) (3)에 따라 특허청장이 내린 결정에 불복하는 출원인은 민사소송의 구제책을 취할 수 있으며, 이 경우 특허가 부여된 후 180일내에 D.C. 연방지방법원에 소를 제기해야 한다. 이 소송에 대해서는 USC의 제 7장 제5편이 적용된다. 소송의 결정에 따라 존속기간의 조정에 대하여 변동사항이 생기는 경우에 이는 특	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제89조 (특허권의 존속기간의 연장) 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등	②특허권의 존속기간은 그 발명을 실시하기 위하여 안정성의 확보 등을	전리법에서는 존속기간 연장등록을 위한 제도를 마련하고 있지 않다.

EPC	미국 특허법	비고
Art 63 (특허권의 존속기간) - 계속 (2) 위 존속기간이 종료한 후 다음의 각 사항에 해당할 경우, 각 계약국은 각 해당국 국가의 특허에 대하여 동일	허청장에게 발송되어야 하며, 특허청장은 이에 따라 특허권의 존속기간이 그 변동사항을 반영하도록 해야 한다. (B) 특허권 존속기간의 조정에 대한 결정에 대하여 제3자는 불복하거나 이의를 제기할 수 없다. (c) 계속(Continuation) - (1) 존속기간의 결정 - 우루과이 협약의 발효당시에 존재했던 특허 혹은 협약 발효일 후 6월이 경과하기 전에 출원되었던 특허출원서에 기초한 특허에 대해서는, 그 존속기간을 (a)에 따른 20년의 기간 혹은 특허일로부터 17년의 기간 중 긴 것으로 한다(단 존속기간의 포기선언 [terminal disc laimer]에 따라 존속기간이 감축될 수 있다). (2) 구제조치 - §283, §284, 및 §285에 따른 권리의 구제는 다음의 경우에는 적용되지 않는다. (A) 우루과이 협정의 발효 후 6월이 도과하기 전에 상당한 투자가 이루어진 경우에, (B) 상기 (1)로 인하여 침해를 구성하게 되는 행위 (3) 상기 (2)의 행위는 형평적 보상이 특허권자에게 지급되는 것을 조건으로 계속될 수 있으며, 상기 형평적 보상은 35 USC 제28장 및 제29장에 따른 소송에서 결정된다. 만약 특허가 1995년 6월 7일 이후의 출원일을 가질 경우에는 존속기간은 출원일로부터 20년, 그 이전의 출원일을 갖는 특허에 대해서는 특허 발급일로부터 17년의 존속기간이 적용된다. 경과조치로서, 일부 특허에 대해서는 17년 혹은 20년 중의 긴 존속기간이 적용된다. 이러한 경과조치의 대상인 특허는 1995년 3월 11일 현재 특허청에 계류중인 특허 및 1995년 3월 11일 현재부터 1995년 6월 7일 까지 출원되는 특허, 및 1995년 6월 8일 현재 효력이 있는 특허가 된다. § 156조 (특허권의 존속기간의 연장) §155와 155A (특허권 존속기간의 회복(restoration))는 §156와 유사하게 FDA에서의 규제절차(regulatory	존속기간 연장의 근거는 크게, 심사지연 등 행정청처분및절차로 인한 존속기간 손실 및 의약품 허가절차로 인한 존속기간 손실의 경우로 나뉘는

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
특등(이하 "허가등"이라 한다)을 위하여 필요한 활성·안전성등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항의 규정에 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.<개정 1998.9.23> 연장기간은 최대 5년으로서 연장이 인정되기 위한 최소의 불실시기간은 없다. 5년의 한도와 관련된 상세한 비교는 제91조 2항 부분을 참고.	목적으로 하는 법률의 규정에 의한 허가 기타 처분으로서 당해 처분의 목적, 절차 등으로 보아 당해 처분을 적확하게 행하기 위해 상당한 기간을 소요하는 것으로서 정령(政令)에서 정한 바를 수행하기 위해 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간이 있었던 때에는 5년을 한도로 하여 연장등록의 출원에 의해 연장할 수 있다. 연장기간은 최대 5년으로서 연장이 인정되기 위한 최소의 불실시기간은 없다.	

EPC	미국 특허법	비고																														
한 조건을 부과할 것을 조건으로 유럽 특허의 존속기간을 연장할 권리 혹은 그에 상응하는 권리를 부여할 권리를 갖는다. (a)전시 혹은 체약국에 영향을 미치는 이와 유사한 응급상황에 대처하기 위한 경우 (b)유럽 특허의 대상물이 물건 혹은 물건의 생산 혹은 사용 방법이고 그 물건이 체약국의 시장에서 허락되기 전에 관계 행정국의 절차를 거치도록 법령에 의하여 요구되는 경우 (3)제(2)절은 Art.142에 따라 복수의 체약국에 대하여 공동 효력이 발효되는 경우에 준용된다. (4)제(2)절 (b)에 따라 체약국이 특허권의 존속기간의 연장 혹은 이에 상응하는 보호를 인정하는 경우, 그 체약국은 유럽특허기구(Organization)와의 합의에 따라, 관련 조항의 이행을 위해 필요한 업무를 유럽특허청에 위임할 수 있다.	review)로 인한 특허 실시의 지연을 보상하기 위한 목적으로 특허권의 존속기간을 연장시키나, 다만 특정의 특허권을 연장시킬 목적으로 미 의회가 발효시킨 규정이다. 즉 §155는 ASPARTAME®과 관련된 다수의 특허에 대한 존속기간을, §155A는 FORANE®과 관련된 두 특허에 대한 존속기간을 연장시켰다. 해당 규정의 혜택을 받은 특허권들은 현재 모두 소멸하였으므로, §155 및 155A는 현행 미국 특허법에서는 의미가 없는 규정이다(John R. Thomas, Pharmaceutical Patent Law, 284면 참고). 이에 이하에서는 §156만을 대비의 대상으로 한다. (a) 물품(product), 물품의 사용방법(a method of using a product), 혹은 물품의 제조방법(a method of manufacturing a product)에 대한 특허의 존속기간은 다음의 사항을 만족시킬 것을 조건으로 원래의 존속기간(USC § 154 (b)에 따른 조정기간을 포함한다) 만료일로부터 연장될 수 있다. (1) (d)(1)에 따른 신청서의 제출 전에 존속기간이 만료하지 아니하였을 것 (2) 그 특허의 존속기간이 (e)(1)에 따라 이전에 연장된 적이 없을 것 (3) 기록상의 특허권자 혹은 그의 에이전트가 (d)(1) 내지 (4)의 요건을 갖추어 존속기간의 연장의 신청서를 제출할 것 (4) 그 물품이 시장에서의 상업적 마케팅이나 사용 전에 규제 검토(regulatory review)를 받았을 것 (5) (A) 물품에 대한 상업적 마케팅이나 사용에 대한 규제검토 후의 품목허가가 그 물품에 대한 상업적 마케팅이나 사용에 대한 허가로서 최초로 행해진 것이었을 것(단 다음의 (B)나 (C)의 경우를 제외한다) (B) 재조합 DNA 기술을 주로(primarily) 사용하여 제조되는 물품의 제조방법에 대한 특허의 경우에는, 물품의 상업적 마케팅이나 사용에 대한 규제검토 후의 품목허가가 그 특허청구된 방법을 이용하여 제조되는 어떠한 물품에 대하여 이루어진 상업적 마케팅이나 사용에 대한	데 미국법은 양자를 포괄하는 반면 우리법은 후자의 경우만을 보전한다. 후자의 원조격인 미국법 §156은 해치웁스만법이 마련한 제네릭 의약제조업자와 원제약업자(brand-name drugs) 제조업자간의 이익균형의 구도의 한축을 형성으로서(나머지 한축은 §271(e)로서 제네릭의약신청을 위한 특허품의 사용을 침해로부터 면제), §156에 의해 원제약업자들은 특허존속기간이 개시되었음에도 불구하고 FDA 허가를 받기 위해 기다리는 동안 늦추어진 시장출시를 만회할 수 있도록 특허권 존속기간의 연장혜택을 누리게 되었다. 한,미,일 3국에서 최대연장기간은 5년이다. 미국법 §156의 구조를 보면 다음과 같다(각 한국법 조문은 대응된 미국 조문과 내용상 정확히 대응되지는 않음). <table border="1"> <thead> <tr> <th>한국법</th><th>내용</th><th>§156</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>89조</td><td>존속기간의 연장대상인 특허</td><td>(a)</td></tr> <tr> <td>-</td><td>용어의 정의</td><td>(f)</td></tr> <tr> <td>90</td><td>연장신청의 요건</td><td>(d)(1) & (4)</td></tr> <tr> <td>90④</td><td>임시연장</td><td>(d)(5)</td></tr> <tr> <td>90⑤⑥</td><td>연장결정 절차</td><td>(d)(2), (3)</td></tr> <tr> <td>91①</td><td>특허청장의 결정</td><td>(d)(4) (e)(1)</td></tr> <tr> <td>91②</td><td>연장기간의 감축사유 (및 계산)</td><td>(c), (g)</td></tr> <tr> <td>92</td><td>연장결정 및 확인서발급</td><td>(e)</td></tr> <tr> <td>95</td><td>연장된 특허권의 효력의 제한</td><td>(B)</td></tr> </tbody> </table>	한국법	내용	§156	89조	존속기간의 연장대상인 특허	(a)	-	용어의 정의	(f)	90	연장신청의 요건	(d)(1) & (4)	90④	임시연장	(d)(5)	90⑤⑥	연장결정 절차	(d)(2), (3)	91①	특허청장의 결정	(d)(4) (e)(1)	91②	연장기간의 감축사유 (및 계산)	(c), (g)	92	연장결정 및 확인서발급	(e)	95	연장된 특허권의 효력의 제한	(B)
한국법	내용	§156																														
89조	존속기간의 연장대상인 특허	(a)																														
-	용어의 정의	(f)																														
90	연장신청의 요건	(d)(1) & (4)																														
90④	임시연장	(d)(5)																														
90⑤⑥	연장결정 절차	(d)(2), (3)																														
91①	특허청장의 결정	(d)(4) (e)(1)																														
91②	연장기간의 감축사유 (및 계산)	(c), (g)																														
92	연장결정 및 확인서발급	(e)																														
95	연장된 특허권의 효력의 제한	(B)																														

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)

EPC	미국 특허법	비고
	허가로서 최초로 행해진 것이었을 것 혹은 (C) 상기 (A)와 관련하여, 동물용 의약 혹은 수의용 생물학적 제제에 대한 특허로서 (i) 그 동물용 의약 혹은 수의용 생물학적 제제가 (I) 존속기간이 연장된 적이 있는 다른 특허의 권리대상이 아니고, (II) 그 물품의 식품 비생산 동물(non-food-producing animals) 및 식품생산동물(food-producing animals)에 대한 상업적 마케팅이나 사용을 위한 품목 허가를 취득된 바 있으며, (ii) 그 동물용 의약 혹은 수의용 생물학적 제제에 대한 특허가 식품 비생산 동물에의 사용을 위하여 진행된 규제검토의 기간을 근거로 존속기간이 연장되지 않은 경우에, 식품생산동물에의 사용을 위하여 취득된 상업용 마케팅이나 사용의 허가는 해당 물품을 식품생산 동물에 사용하도록 부여된 최초의 허가일 것. (3)와 (5)에 언급된 물품들은 이하 "허가된 물품"(approved product)으로 표현된다. <i>§156(a)는 존속기간연장을 신청할 수 있는 기본적인 요건을 규정한 것이다.</i> <i>품목허가를 위한 규제검토(regulatory review) 절차로 인한 존속기간의 손실을 보전하기 위한 것이므로, 비록 USC §154(b)(2)에 따른 존속기간 포기서에 표시된 만료일을 도파하더라도 USC §156에 따라 존속기간이 연장되는 것이 가능하다.</i> *** <u>비고란의 표를 통해 생략된</u> <u>조문정보 확인</u> (f) 본 조의 규정에서 사용된 용어의 정의 등은 다음과 같다. (1) "물품"(product)이란 다음을 의미한다. (A) 의약품(a drug product), (B) 연방식품약품화장품법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)의 규제 대상인 의료기구(medical device), 식품용 첨가물(food	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)

EPC	미국 특허법	비고
	additive), 혹은 색소 첨가물(color additive). (2)"의약품"(drug product)이란 다음에 포함된 활성성분(active ingredient)으로서 그 자체 혹은 다른 활성성분과의 결합체로 존재하는 것을 의미하며, 그 활성성분의 염 혹은 에스테르를 포함한다. (A)새로운 의약, 향생제, 혹은 인체용 생물약품(연방식품약품화장품법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) 및 공중보건서비스법(Public Health Service Act)에서 이 용어들이 사용되는 정의를 따름); 혹은 (B)새로운 동물용 의약 혹은 수의용 생물학적 제제(연방식품약품화장품법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) 및 바이러스-세럼-독성물질법(Virus-Serum-Toxin Act)에서 이 용어들이 사용되는 정의를 따름)로서 재조합 DNA, 재조합 RNA, 하이브리도마 기술(hybridoma), 혹은 기타의 위치 특이성 유전자 조작 기술을 주로(primarily) 이용하여 제조되지 않은 것 (3)"주요한 건강 혹은 환경상의 효과 테스트"란, 어떠한 물품이 갖는 건강 혹은 환경상의 효과 측정과 합리적으로 관련이 있는 테스트로서 그 실행을 위하여 적어도 6월이 소요되고, 그 테스트로부터 얻는 데이터가 상업적 마케팅이나 사용에 대한 허가를 획득하기 위하여 제출되는 것을 의미한다. 테스트 결과의 분석이나 평가를 위해 소요되는 기간은 테스트의 시행에 적어도 6월이 소요되었는지의 여부를 판단하는데에 산입되지 아니한다. (4)(A) 본 규정과 관련하여 등장하는 §351은 공중보건서비스법(Public Health Service Act)상의 § 351을 지칭한다. (B)본 규정과 관련하여 등장하는 § 503, § 505, § 512, § 515은 연방식품약품화장품법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)상의 대응조문을 지칭한다. (C)본 규정과 관련하여 등장하는 바이러스-세럼-독성물질법(Virus-Serum-Toxin Act)는 1913년 3월 4일의 법령(21 USC §151-158에 해당)을 의미한다. (5)비형식 청문(informal hearing)의 의미는 연방식품약품화장품법(Feder	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
<u>제90조 (특허권의 존속기간의 연장등록 출원)</u> ① 제89조의 규정에 의하여 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하고자 하는 자(이하 "연장등록출원인"이라 한다)는 다음 각호의 사항을 기재한 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.<개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29> 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 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명) 3. 연장대상특허권의 특허번호 및 연장대상특허청구범위의 표시 4. 연장신청의 기간 5. 제89조의 허가 등의 내용 6. 지식경제부령이 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다) ② 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 제89조의 규정에 의한 허가 등을 받은 날부터 3월 이내에 출원하여야 한다. 다만, 제88조에서 규정하는 특허권의 존속기간의 만료 전 6월 이후에는 할 수 없다.	<u>第67条의2 (존속기간의 연장등록)</u> ① 특허권의 존속기간의 연장등록의 출원을 하고자 하는 자는 다음에 해당하는 사항을 기재한 출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 출원인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거주지 2. 특허번호 3. 연장을 요구하는 기간(5년 이하의 기간에 한한다) 4. 동조 제2항의 정령(政令)에서 정한 처분의 내용 ② 전항의 출원서에는 통상산업성령에서 정한 바에 따라 연장의 이유를 기재한 자료를 첨부하여야 한다. ③ 특허권의 존속기간의 연장등록의 출원은 동조 제2항의 정령(政令)로 정한 처분을 받은 날로부터 정령(政令)로 정한 기간 내에 하여야 한다. 다만, 동조 제1항에 규정하는 특허권의 존속기간의 만료 후에는 행할 수 없다.	존속기간의 연장제도가 없음

EPC	미국 특허법	비고
	al Food, Drug, and Cosmetic Act) § 201(y)에 기재된 바와 같다. (6)“특허”란 특허청에 의해서 부여된 특허를 말한다. (7)본조상의 “시행일”(date of enactment)이란 인체용 의약, 의료기구, 식품 첨가물 혹은 색소 첨가물과 관련하여서는 1984년 9월 24일을 의미한다. (8)본조상의 “시행일”(date of enactment)이란 동물용 의약 혹은 수의용 생물학적 제제과 관련하여 제네릭 동물 의약 및 존속기간회복법(Generic Animal Drug and Patent Term Restoration Act)의 시행일을 의미한다.	
	§156 (특허권의 존속기간의 연장) – 계속 (d) (1)본 규정에 따른 존속기간의 연장을 얻기 위하여, 기록상의 특허권자 혹은 그의 대리인은 특허청장에게 신청서를 제출해야 한다. 아래 (5)의 경우를 제외하고, 그러한 출원서는 해당 물품이 관련 규제 검토를 규정하는 법령에 따라 60일의 기간-그 물품의 상업적 마케팅이나 사용에 대한 규제검토와 관련하여 품목허가를 받은 날로부터 개시된다-내에 제출되어야 한다. 신청서에는 다음의 사항이 포함되어야 한다. (A) 허가받은 물품의 정체 및 규제 검토의 근거가 된 연방 법령의 정체 (B) 존속기간의 연장이 신청된 특허의 정체 및 그 특허의 각 청구항의 정체 (C) 특허청장이 본 규정의 (a) 및 (b)에 따라 존속기간 연장혜택 및 기타 파생적인 권리의 혜택에 대한 특허의 자격을 판단하기 위하여 필요한 정보 그리고 특허청장이 및 농무부 장관 혹은 후생부 장관이 본 규정 (g)에 따라 존속기간의 연장기간을 결정하기 위하여 필요한 정보 (D) 규제 검토가 진행되는 동안 허가를 신청한 자가 허가 대상인 물품과 관련하여 취한 활동 및 그 활동과 관련하여 중요한 날짜 및 (E) 특허, 혹은 특허청장이 필요에 따라 요청할 수 있는 기타 정보	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
③특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다. 제90조 (특허권의 존속기간의 연장등록출원) - 계속 ④특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있는 때에는 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 제91조 제1항의 연장등록거절결정이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.<개정 1997.4.10, 2001.2.3>	“만료전 6월 이후”를 “만료 후”로 개정(평성11법률41호)하면서 제67조의 2의2를 신설하였다. ④특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자와 동의를 얻지 아니하고는 특허권의 존속기간의 연장등록의 출원을 할 수 없다. <u>第67条의2의2 (前同)</u> ①특허권의 존속기간의 연장등록의 출원을 하고자 하는 자는 제67조 제1항에 규정하는 특허권의 존속기간의 만료전 6월의 전일까지 동조 제2항의 정령(政令)에서 정한 처분을 받을 수 없다고 판단되는 때에는 다음에 해당하는 사항을 기재한 서면을 그 날까지 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 출원을 하고자 하는 자의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거주지 2. 특허번호 3. 제67조 제2항의 정령(政令)으로 정하는 처분 ②전항의 규정에 의해 제출하여야 할 서면을 제출하지 아니할 때에는 제67조 제1항에 규정하는 특허권의 존속기간의 만료 전 6월 이후에 특허권의 존속기간의 연장등록의 출원을 할 수 없다. ③전1항에 규정하는 서면이 제출된 때에는 동항 각호에서 기재된 사항을 특허공보에 게재하여야 한다. 존속기간만료 전까지 허가를 받을 수 없을 것으로 예상될 경우 허가를 기다리지 않고 연장등록출원을 해야한다. 第67条의2 (존속기간의 연장등록) - 계속 ⑤특허권의 존속기간의 연장등록의 출원이 있었던 때에는 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 거절사정이 확정되거나 또는 특허권의 존속기간을 연장한다는 취지의 등록이 있었던 때에는 그러하지 아니하다.	

EPC	미국 특허법	비고
	*** <u>비고란의 표를 통해 생략된</u> <u>조문정보 확인</u> (4) 존속기간 연장의 신청서는 특허청장이 정하는 개시요건(disclosure requirement)을 구비하여야 한다.	
	§156 (특허권의 존속기간의 연장) - (d) 계속 (5) (A) 만약 기록상의 특허권자 혹은 그의 에이전트가 (g)항의 (1)(B)(ii), (2)(B)(ii), (3)(B)(ii), (4)(B)(ii), or (5)(B)(ii)에 규정된 바와 같은 규제 검토기간으로서 해당 특허의 대상인 물품과 관련하여 적용되는 기간이 실질적으로 존속기간의 만료이후까지 지속될 것으로 예상하는 경	한국 및 일본과 달리, 미국은 연장등록의 출원과 동시에 연장이 간주되는 효과가 없고, 따라서 존속기간 만료일 전에 연장의 신청에 필요한 품목허가를 받지 못할 것으로 예상되는 경우를 위해 임시연장제도를 운영하고 있는 것으로 보인다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)

EPC	미국 특허법	비고
	우, 그러한 특허권자 혹은 에이전트는 만료일의 6개월 전에 시작하여 15일 전에 끝나는 기간 내에 임시연장의 신청서를 특허청장에게 제출할 수 있다. 상기의 신청서에는 다음의 사항이 포함되어야 한다. (i) 규제검토의 대상인 물품의 정체(identity) 및 그러한 규제검토의 근거가 되는 연방법령 (ii) 임시연장이 신청되는 대상인 특허의 정체(identity) 및 규제검토의 대상이 되는 물품 혹은 그러한 물품의 사용이나 제조방법을 청구하고 있는 구체적인 각 청구항의 정체(identity) (iii) 특허청장이 (a)항의 (1), (2) 및 (3)에 따라 연장의 자격여부를 판단하기 위하여 필요한 정보; (iv) 적용되는 규제검토의 기간동안 규제검토 대상이 물품과 관련하여 신청인이 행한 활동에 대한 간략한 설명 및 그러한 활동과 관련된 주요한 날짜; 및 (v) 특허청장이 요구하는 특허 및 기타 정보 (B) 만약 특허청장이 해당 물품의 상업적 마케팅 혹은 사용에 대한 허락을 제외하고는 해당 특허가 본조에 따른 연장의 자격이 있다고 판단하는 경우, 특허청장은 연방관보(Federal Register)에 그러한 결정의 통지를 해당 물품의 정체(identity)를 포함하여 게재하여야 하고, 아울러 신청인에게 1년 이하의 범위 내에서 임시기간연장의 확인서를 발급하여야 한다. (C) (B)에 따른 임시연장을 받은 기록상 특허권자 혹은 그의 에이전트는 4회를 초과하지 않는 범위 내에서 임시연장을 연속하여 신청할 수 있으나, 단 (g)항의 (6)(C)의 경우에는 기록상 특허권자 혹은 그의 에이전트에게는 단 1회의 추가 연장만이 허락된다. 각 추가의 연장 신청은 임시연장기간이 만료되기 60일 전에 시작하여 30일 전에 끝나는 기간 내에 이루어져야 한다. (D) 본 절에 따라 부여되는 각 임시연장의 확인서는 해당 특허의 공식파일 내에 기록되고 원특허(original patent)의 일부로 본다. (E) 본 절에 따라 부여되는 모든 임시연장은 해당 물품이 상업적 마케팅 혹은 사용을 위한 허락을 받은 날짜로부터 기산하는 60일의 기	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제90조 (특허권의 존속기간의 연장등록출원) - 계속 ⑤특허청장은 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있는 때에는 제1항 각호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다. ⑥연장등록출원인은 심사관이 연장등록여부결정증분을 송달하기 전까지 연장등록출원서에 기재된 사항중 제1항 제3호 내지 제6호(제3호중 연장대상 특허권의 특허번호를 제외한다)의 사항에 대하여 보정할 수 있다.<신설 2001.2.3>	第67条의2 (존속기간의 연장등록) - 계속 ⑥특허권의 존속기간의 연장등록의 출원이 있었던 때에는 제1항 각호에 해당하는 사항, 그 출원번호 및 연월일을 특허공보에 게재하여야 한다.	

EPC	미국 특허법	비고
	간이 만료되는 날에 소멸하며, 단 상기 60일 기간 내에 신청인이 특허청장에게 상기 허락을 제출하고 (1)절에 따른 추가 정보로서 이전의 임시연장 신청서에는 포함되지 않았던 내용을 제출하는 경우에는 본 조의 규정에 따라 해당 특허가 다음과 같이 추가로 연장되어야 한다— (i) 원 특허 존속기간의 만료일로부터 5년을 초과하지 않는 기간동안 연장; 혹은 (ii) 해당 특허가 (g)항의 (6)(C)에 해당하는 경우에는 해당 물품이 상업적 마케팅 혹은 사용을 위한 허락을 받은 날짜로부터 연장. (F) 본 절에 따라 존속기간이 연장된 특허로부터 기인하는 권리는 임시연장기간동안— (i) 특허가 물건에 대한 것일 경우에는 당시 규제검토 하에 있는 사용으로 제한된다. (ii) 특허가 물건을 사용하는 방법에 대한 것일 경우에는 당시 규제검토 하에 있는 특허된 사용방법에 제한된다. (iii) 특허가 물건을 제조하는 방법에 대한 것일 경우에는, 당시 규제검토 하에 있는 물건을 만들기 위하여 사용되는 대로의 제조방법에 제한된다. §156 (특허권의 존속기간의 연장) – (d) 계속 *** <u>비고란의 표를 통해 생략된</u> <u>조문정보 확인</u> <u>(2)</u> (A) 제(1)절의 존속기간 연장 신청서의 제출로부터 60일 내에, 특허청장은 다음의 자에게 연장통지서를 통지하며 신청서의 사본을 제출해야 한다— (i) 만약 특허가 바이러스-세럼-독성물질법(Virus-Serum-Toxin Act)의 적용을 받는 의약품, 혹은 그 의약품을 사용 혹은 제조하는 방법에 대한 권리를 청구하는 경우에는 농업부 장관(Secretary of Agriculture) (ii) 만약 그 특허가 연방식품약품화장품법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)의 적용을 받는 기타	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)

EPC	미국 특허법	비고
	의 의약품, 의료기구, 식품 첨가물, 색소 첨가물, 혹은 그러한 의약품, 기구, 첨가물을 사용 혹은 제조하는 방법에 대한 권리를 청구하는 경우에는 보건부장관(Secretary of Health and Human Services) 특허청장으로부터 신청서를 수령한 후 30일 내에, 해당 장관은 (1)절의 (C)에 따른 신청서에 포함된 날짜를 검토하고 적용되는 규제검토의 기간을 결정하여 특허청장에게 해당 기간을 통지하고, 아울러 그러한 결정의 내용을 연방관보(Federal Register)에 게재하여야 한다. (B) (i) 만약 (A)의 결정을 내리는 장관에게 (A)의 결정게재 후 180일 내에 청원이 제출되었고, 그러한 청원에 대하여 연장신청인이 규제검토의 기간 동안 적절한 노력 및 주의(due diligence)를 다하지 않았다는 취지로 합리적인 결정될 수 있을 경우, 해당 결정을 내리는 장관은 본인의 권한으로 공포된 규칙에 따라 당해 신청인이 해당 규제검토기간 동안 적절한 노력 및 주의(due diligence)를 다했는지의 여부를 결정하여야 한다. 해당 결정을 내리는 장관은 그러한 청원이 수령된 후 90일 내에 상기의 결정을 내려야 한다. 의약품, 의료기구, 혹은 기타 첨가물로서 연방식품약품화장품법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) 혹은 공중보건서비스법(Public Health Service Act)의 규제를 받는 것에 대하여, 해당 장관은 본 절에 의해서 장관에게 위임된 결정의 권한을 식품의약품장(the Office of the Director of Food and Drugs) 이하의 부서에 위임할 수 없다. 바이러스-세럼-독성물질법(Virus-Serum-Toxin Act)의 규제를 받는 물질에 대해서는, 해당 장관은 본 절에 의해서 장관에게 위임된 결정의 권한을 마케팅 및 검사서비스 차장(the Office of the Assistant Secretary for Marketing and Inspection Services) 이하의 부서에 위임할 수 없다. (ii) (i)의 결정을 내리는 장관은 특허청장에게 결정을 통보하고, 그러한 결정의 사실적 근거 및 법적 근거와 함께 연방관보(Federal Register)에 게재하여야 한다. 이해관계가 있는 자는 누구든지 그러한 결	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제91조 (특허권의 존속기간의 연장등 특거절결정) <개정 2001.2.3> ①심사관은 특허권의 존속기간의 연장 등록출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록 거절결정을 하여야 한다.<개정 2001.2.3> 1. 그 특허발명의 실시가 제89조의 규정에 의한 허가등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경 우 2. 그 특허권자 또는 그 특허권의 전 용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 규정에 의한 허가등을 받지 아니한 경우 3. 연장신청의 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우 4. 연장등록출원인이 당해 특허권자가 아닌 경우 5. 제90조 제3항의 규정에 위반하여 연장등록출원을 한 경우 6. 삭제<1998.9.23>	第67条의3 (前同) ①심사관은 특허권의 존속기간의 연 장등록의 출원이 다음 각호의 1에 해 당하는 때에는 거절사정을 하여야 한 다. 1. 그 특허발명의 실시에 제67조 제 2항의 정령(政令)에서 정한 처분 을 받을 필요가 있었다고 인정되 지 아니할 때 2. 그 특허권자 또는 그 특허권에 대하여 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제67조 제2항의 정령(政令)에서 정한 처 분을 받지 아니한 때 3. 연장을 받고자 하는 기간이 특허 발명의 실시를 할 수 없었던 기 간을 초과할 때 4. 그 출원을 한 자가 당해 특허권 자가 아닐 때 5. 그 출원이 제67조의2 제4항에 규정하는 요건을 만족시키지 못 할 때	존속기간의 연장제도가 없음

EPC	미국 특허법	비고
	정이 게재된 날로부터 60일의 기간 동안 해당 결정에 대한 비공식적인 청문회를 요청할 수 있다. 만약 그러한 요청이 상기 기간 내에 이루어진 경우, 해당 장관은 요청 후 30일 내에 혹은 요청자의 요구에 따라 60일 내에 청문회를 열어야 한다. 청문회를 여는 장관은 관련된 특허권자 및 이해관계자에게 청문회의 개최를 통보하고 그들이 청문회에 참여할 기회를 부여하여야 한다. 청문회의 완료 후 30일 내에 해당 장관은 청문회의 대상이었던 결정을 확정 혹은 변경하고 모든 변경사항을 특허청장에게 통보함과 아울러 그러한 통보를 연방관보(Federal Register)에 게재하여야 한다. (3) 제(2)절의 (B)와 관련하여, “적절한 노력 및 주의(due diligence)”란 규제검토기간동안 어떠한 개인으로부터 합리적으로 기대될 수 있고 그리고 일반적으로 행사되는 주의, 지속성이 있는 특정방향의 노력, 그리고 시간준수의 정도를 의미한다. §156 (특허권의 존속기간의 연장) – (d) 계속 (4) 특허의 존속기간의 연장신청서는 특허청장이 정하는 개시요건(disclosure requirement)에 종속된다. *** <u>비고란의 표를 통해 생략된</u> <u>조문정보 확인</u> (e) (1) 특허청장은 특허가 존속기간 연장의 결정을 함에 있어서 연장신청서에 포함된 내용만을 고려하여 결정을 할 수 있다. *** <u>비고란의 표를 통해 생략된</u> <u>조문정보 확인</u>	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
②특허권자에게 책임있는 사유로 인하여 소요된 기간은 제1항 제3호의 "그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간"에 포함되지 아니한다.<개정 1998.9.23> 제89조에 의해 연장되는 존속기간은 최대 5년으로 제한된다.		

EPC	미국 특허법	비고
	§156 (특허권의 존속기간의 연장) - 계속 <u>(c)</u> (a)항에 따라 연장대상으로 인정되는 특허의 존속기간은 특허가 발급된 다음날로부터 시작하여 규제검토의 기간만큼 연장되나, 단 다음의 경우를 예외로 한다. (1)규제검토의 각 기간은 (d)항의 (2)(B)에 따라 정해지는 기간, 즉 규제검토의 기간동안 연장신청인이 적절한 노력 및 주의(due diligence)를 기울이지 아니한 기간만큼 감축된다. (2)제(1)절에 의한 감축을 행한 후의 연장의 기간은 (g)항의 (1)(B)(i), (2)(B)(i), (3)(B)(i), (4)(B)(i), 및 (5)(B)(i)에서 규정하고 있는 기간에서 잔여된 기간의 반만을 포함하여야 한다; (3)만약 규제검토를 요하는 법령에 따라 해당 물품이 허가를 받은 후에 해당 특허의 잔여 존속기간이 제(1)절 및 (2)절에 따라 조정된 규제검토의 기간에 더해져서 14년을 초과하게 될 경우, 연장의 기간은 상기 잔여기간과 규제검토기간의 합이 14년을 초과하지 않도록 감축된다. (4)어떠한 경우에도 동일한 규제검토를 근거로 하나 이상의 특허에 대하여 (e)(1)에 따른 존속기간의 연장이 이루어질 수 없다. *** <u>비고란의 표를 통해 생략된</u> <u>조문정보 확인</u> (g) 본 조에서 "규제검토기간"이란 다음의 의미를 가진다. (1) (A) 제품이 새로운 의약, 항생제, 혹은 인체용 생물의약품인 경우에 규제검토기간이란 아래 (B)의 기간에 제(6)절의 제한이 적용된 후의 기간을 의미한다. (B) 새로운 의약, 항생제, 혹은 인체용 생물의약품에 대한 규제검토기간이란 다음 기간의 합에 해당하는다— (i) §505의 (i)절 혹은 §507의 (d)절에 따른 면제가 시작되는 날에 개시하여 §351, §505, 혹은 §507에 따라 신청이 처음 제출된 날로 종료하는 기간; 및	연장이 연장되는 기간은 법령이 요구하는 검토 혹은 심사로 인한 불실시의 기간을 기본으로 신청인의 불성실로 인하여 지연된만큼 감축될 수 있으며, 가능한 최대 연장 기간은 5년이다(특히 미국법 §156(c)(3)은 존속기간 회복에 의해 연장될 시 잔여 존속기간이 총 14년을 넘을 수 없다고 규정하고 있음).

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)

EPC	미국 특허법	비고
	(ii) §351, §505의 (b)절, 혹은 §507 상의 품목허가를 위해 상기 신청이 처음으로 제출된 날에 개시하여 상기 신청이 허락된 날로 종료하는 기간 (2) (A)식품첨가물 혹은 색소첨가물의 경우에 규제검토기간이란 아래 (B)의 기간에 제(6)절의 제한이 적용된 후의 기간을 의미한다. (B)식품첨가물 혹은 색소첨가물에 대한 규제검토기간이란 다음기간의 합에 해당한다— (i)첨가물의 건강 혹은 환경상 주요 효과에 대한 테스트가 시작된 날에 개시하여, 연방식품약품화장품법 (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)의 규제대상인 품목과 관련하여 최초로 제출된 청원 (petition)이 제출된 날로 종료하는 기간; 및 (ii)연방식품약품화장품법 (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)의 규제대상인 품목과 관련하여 품목의 사용에 대한 규제의 발동을 요청하는 청원(petition)이 최초로 제출된 날에 개시하여, 그러한 규제가 발효한 날로 종료하는 기간(만약 그러한 규제에 대한 이의가 제출된 경우에는, 그러한 이의가 해결되어 상업적 마케팅이 허가된 날, 혹은 상업적 마케팅이 허락되었으나 후에 이의제출로 인한 절차의 계류 중 취소된 경우에는 그러한 절차가 최종 해결되어 상업적 마케팅이 허락된 날을 위 기간의 종료일로 한다). (3) (A)의료기구의 경우에 규제검토기간이란 아래 (B)의 기간에 제(6)절의 제한이 적용된 후의 기간을 의미한다. (B)의료기구에 대한 규제검토기간이란 다음기간의 합에 해당한다— (i)그 의료기구와 관련된 인체에 대한 임상실험이 시작된 날에 개시하여 §515에 따라 의료기구에 대한 신청이 최초로 제출된 날로 종료하는 기간; 및 (ii)§515에 따라 의료기구에 대한 신청이 최초로 제출된 날에 개시하여 그 신청이 법에 따라 허가된 날로 종료하는 기간(혹은 §515(f)(5)에 따라 품목개발 프로토콜의 완료 통지가 최초로 제출된 날에 개시되어 상기 프로토콜이 §515(f)(6)에	

<u>대한민국 특허법</u>	<u>일본 특허법</u>	<u>중화인민공화국특허법(專利法)</u>

EPC	미국 특허법	비고
	따라 완성된 것으로 선언된 날로 종료하는 기간). (4) (A)새로운 동물약 의약의 경우 규제 검토기간이란 아래 (B)의 기간에 제 (6)절의 제한이 적용된 후의 기간을 의미한다. (B)새로운 동물약 의약에 대한 규제 검토기간이란 다음기간의 합에 해당한다— (i)그 의약의 건강 혹은 환경상 주요 효과에 대한 테스트가 시작된 날 , 혹은 §512의 (j)절에 의한 면제가 허가를 받은 새로운 동물약 의약에 대하여 발효된 날 중 우선하는 날 에 개시하여, §512에 따라 해당 동물용 의약에 대한 신청이 최초로 제출된 날; 및 (ii)그 신청이 §512(b)에 따라 최초로 제출된 날에 개시하여 동조에 따라 그 신청이 허가된 날로 종료하는 기간. (5) (A)수의용 생물약품에 대한 규제 검토기간이란 아래 (B)의 기간에 제 (6)절의 제한이 적용된 후의 기간을 의미한다. (B)규제검토기간이란 다음기간의 합에 해당한다— (i) 바이러스-세럼-독성물질법 (Virus-Serum-Toxin Act)에 따라 실험적 생물학적 제제를 준비할 수 있는 권한이 발효되는 날에 개시하여, 바이러스-세럼-독성물질법에 따라 면허증 신청이 제출된 날로 종료하는 기간; 및 (ii)면허증 신청이 제출된 날에 개시하여 그러한 면허증이 발급된 날로 종료하는 기간. (6)전 절에 따라 결정되는 기간에는 다음의 제한이 적용된다. (A)만약 관련 특허가 본 조의 시행 전에 발급된 경우에는, 규제검토기간을 근거로 하여 전 절에 따라 결정되는 연장의 기간은 5년을 초과할 수 없다. (B)만약 관련 특허가 본 조의 시행 후에 발급되었고 또한 허가를 받은 품목에 대한 해당일 전에— (i)(1)(B) 혹은 (4)(B) 상의 면제의 신청이 제출된 바 없고, 또한 (5)(B)상의 권한의 신청이 제출된 바 없을 경우, (ii)(2)(B) 혹은 (4)(B) 상의 건강 혹은 환경상 주요 효과에 대한 테스트가 개시된 바 없고 또한 동절에	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제92조 (특허권의 존속기간의 연장등록결정 등) <개정 2001.2.3> ①심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제91조 제1항 각호의 1의 사유를 발견할 수 없는 때에는 연장등록결정을 하여야 한다.<개정 2001.2.3> ②특허청장은 제1항의 연장등록결정이 있는 때에는 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.<개정 2001.2.3> ③제2항의 등록이 있는 때에는 다음 각호에 기재된 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.<개정 2001.2.3> 1.특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 2.특허번호 3.연장등록의 연월일 4.연장의 기간 5. 제89조의 규정에 의한 허가 등의 내용	第67条의3 (同前) - 계속 ②심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록의 출원에 대해 거절이유를 발견하지 못하였을 때에는 연장등록사정을 하여야 한다. ③특허권의 존속기간의 연장등록의 취지의 사정 또는 심결이 있었던 때에는 특허권의 존속기간을 연장하는 취지의 등록을 한다. ④전 항의 등록이 있었던 때에는 다음에 해당하는 사항을 특허공보에 게재하여야 한다. 1. 특허권자의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거주지 2. 특허번호 3. 특허권의 존속기간의 연장등록의 출원번호 및 연월일 4. 연장등록의 연월일 5. 연장기간 6. 제67조 제2항의 정령(政令)에서 정한 처분의 내용	존속기간의 연장제도가 없음

EPC	미국 특허법	비고
	기재된 바와 같은 규제의 청원이나 등록에 대한 신청이 이루어진 바가 없을 경우, 혹은 (iii)(3)상의 임상조사가 개시된 바 없거나 동절에 기재된 바와 같은 품목개발 프로토콜이 제출된 바 없는 경우에는, 규제검토기간을 근거로 하여 전 절에 따라 결정되는 연장의 기간은 5년을 초과할 수 없다. (C)만약 관련특허가 본조의 시행 전에 발급되었고 또한 만약 위 (B)에 규정된 활동이 허가된 품목과 관련하여 본 조의 시행 전에 취해졌으나 허가된 품목의 상업적 마케팅이나 사용이 시행일 전에 허가되지 않았다면, 규제검토기간을 근거로 하여 전 절에 따라 결정되는 연장의 기간은 2년을 넘을 수 없다(단 허가품목이 새로운 동물용 의약이거나 수의용 생물학적 제제(단 연방 식품약품화장품법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)이나 바이러스-세럼-독성물질법(Virus-Serum-Toxin Act)에서 사용되는 용어의 정의를 따름)인 경우에는 3년). §156 (특허권의 존속기간의 연장) - (e) 계속 (1) *** <u>비고란의 표를 통해 생략된</u> <u>조문정보 확인</u> 만약 특허가 (a)에 따른 연장의 대상이며, (d)항의 (1)절 내지 (4)절의 요건을 모두 구비하였다고 판단할 경우 특허청장은 (c)항의 규정된 기간에 따라 존속기간의 연장의 확인증을 발급하여야 한다. 그러한 연장의 확인증은 특허의 공식 기록의 일부로 기록되어 원 특허의 내용을 구성하는 일부로서 간주된다. (2) 만약 (d)항의 (1)절에 따라 존속기간 연장이 신청된 후 해당 특허의 존속기간이 존속기간 연장의 확인서가 발급되거나 거부되기 이전에 만료될 것으로 예상되는 경우, 특허청장은 해당 특허가 연장의 자격이 있다고 판단한다면 그러한 최종 결정이 내려지기 전이라도 그 특허의 존속기간을 최대 일년의 단위를 갖는 기간만큼 연장해야 한다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제93조 (준용규정) 제57조 제1항·제63조·제67조 및 제148조 제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 특허권의 존속기간의 연장등록 출원의 심사에 관하여 이를 준용한다.<개정 1997.4.10>	<u>第67条의4 (前同)</u> <u>제47조</u> 제1항, <u>제48조</u> , <u>제50조</u> 및 <u>제52조</u> 의 규정은 특허권의 존속기간의 연장등록의 출원의 심사에 대하여 준용한다.	존속기간의 연장제도가 없음
제94조 (특허권의 효력) 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정한 때에는 제100조 제2항의 규정에 의하여 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위안에서는 그러하지 아니하다.	<u>第68条 (특허권의 효력)</u> 특허권자는 업으로서 특허발명의 실시를 할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 대해 전용실시권을 설정한 때에는 전용실시권자가 그 특허발명의 실시를 할 권리를 독점하는 범위에 대해서는 그러하지 아니하다.	<u>第十一条 (배타성)</u> 발명 및 실용신안의 특허권이 부여되면, 본 법에서 별도로 규정한 경우를 제외하고, 어떠한 단체 또는 개인도 특허권자의 허가 없이 그 특허를 실시할 수 없다. 즉 생산경영목적을 위해 그 특허물건의 제조, 사용, 판매의 허락, 판매, 수입하거나 그 특허방법을 사용할 수 없고, 당해 특허방법에 의해 직접 획득할 있는 물건의 사용, 판매의 허락, 판매, 수입을 할 수 없다. 의장특허권이 수여되면, 어떠한 단체나 개인도 특허권자의 허가 없이 그 특허를 실시할 수 없다. 즉 생산경영 목적을 위해 그 의장특허물품의 제조, 판매, 수입을 할 수 없다.
<u>제95조 (존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력)</u> 특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가등에 있어 물건이 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시외의 행위에는 미치지 아니한다.	<u>第68条의2 (존속기간이 연장된 경우 특허권의 효력)</u> 특허권의 존속기간이 연장된 경우(<u>제67조</u> 의 제 항의 규정에 의해 연장된 것으로 간주되는 경우를 포함)의 당해 특허권의 효력은 그 연장등록 이유가 되었던 <u>제67조</u> 제2항의 정령(政令)에서 정한 처분의 대상이 된 물(그 처분에 대하여 그 물이 사용되는 특정한 용도가 정하여진 경우에는 당해 용도에 사용되는 물)에 대한 당해 특허발명의 실시 이외의 행위에는 미치지 아니한다.	존속기간의 연장제도가 없음

EPC	미국 특허법	비고
<u>Art 64 (유럽특허의 효력)</u> 유럽특허권자는 유럽특허공보에 그 권리의 부여가 개시된 날로부터, 그 권리가 부여된 각 계약국에서, 해당 계약국의 지역 특허에게 부여되는 권리와 동일한 권리를 부여받는다. 만약 유럽특허의 대상물이 방법일 경우, 특허권은 그 방법으로부터 직접적으로 획득되는 물건에도 미친다. 유럽특허의 침해는 각 계약국의 법령이 다룬다.	<u>§ 154 (특허권의 내용 및 존속기간 입시적 권리)</u> (a) 일반원칙 (1) 내용. 모든 특허에는 발명의 짧은 제목, 특허권자, 그의 상속자 혹은 양도자에 대하여 부여되는 배타적인 권리가 포함되며, 이 배타적인 권리란 제3자가 특허발명을 미국 내에서 제조, 사용, 판매의 청약, 혹은 수입하는 행위를 금지할 권한, 그리고 만약 발명이 방법에 대한 것이라면, 제3자가 그 특허방법에 의하여 만들어진 물건을 미국 내에서 사용, 판매의 청약, 판매하는 행위, 혹은 미국내로 수입하는 행위를 금지할 권한으로서 그 상세한 내용은 명세서에 특정된 바와 같다. *** <u>찾아보기」를 통해 생략된 조문정보 확인</u>	한,일,중의 경우 업으로서의 실시에 대해서만 특허권의 독점성 혹은 배타성이 인정되는 반면에 미국의 경우는 업으로서의 실시가 아닌 개인적 혹은 가정적 실시에 대해서도 특허권의 효력이 미치도록 규정하고 있다.
	§156 (특허권의 존속기간의 연장) - 계속 (b) (d)(5)(F)에서 규정된 경우를 제외하고, 본 절에 따라 존속기간이 연장된 특허에 기초하는 권리는 연장된 존속기간 동안 다음으로 효력이 제한된다— (1) 특허가 물건에 대한 것일 경우에는 그 물건에 대하여 허가된 용도로 효력이 제한되는 바— (A)해당 특허의 존속기간이 만료되기 전— (i)해당 규제검토의 근거가 되는 법령에 따라 허가된 용도, 혹은 (ii) (g)항의 (1),(4) 및 (5)절에 따른 규제검토의 근거가 되는 법령에 따라 허가된 용도	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제96조 (특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ①특허권의 효력은 다음 각호의 1에 해당하는 사항에는 미치지 아니한다. 1. 연구 또는 시험을 하기 위한 특허 발명의 실시 2. 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치 기타의 물건 3. 특허출원시부터 국내에 있는 물건 ②2이상의 의약(사람의 질병의 진단·경감·치료·처치 또는 예방을 위하여 사용되는 물건을 말한다. 이하 같다)을 혼합함으로써 제조되는 의약의 발명 또는 2이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 「약사법」에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니한다.<개정 2006.3.3>	第69条 (특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 특허권의 효력은, 시험 또는 연구를 위해서 행하는 특허 발명 실시에는 미치지 아니한다. ②특허권의 효력은 다음에 열거된 사항에는 미치지 아니한다. 1. 단순히 일본 국내를 통과하는데 불과한 선박이나 항공기 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치 기타의 물건 2. 특허출원시부터 일본 국내에 있는 물건 ③2이상의 의약(사람의 질병의 진단·치료·처치 또는 예방을 위하여 사용되는 물건을 말한다. 이하 같다)을 혼합함으로써 제조되는 의약의 발명 또는 2이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 의사 또는 치과 의사의 처방전에 의해 조제하는 행위 및 의사 또는 치과 의사의 처방전에 의해 조제하는 의약에는 미치지 아니한다.	第六十三条 (특허침해예외규정) 아래의 어느 하나의 경우에 해당하는 경우, 특허권을 침해한 것으로 보지 않는다: (1) 특허권자가 제조, 수입하거나, 특허권자의 허락을 얻어 제조, 수입한 특허 물건 또는 특허 방법에 의해 직접 획득한 물건의 판매 후, 해당 물건의 사용, 판매의 허락, 또는 판매하는 경우 (2) 특허출원일 이전에 이미 동일한 제품을 제조, 동일한 방법을 사용하거나, 이미 제조, 사용에 필요한 준비를 완료하고 원래의 범위 내 계속 제조, 사용하는 경우 선사용권의 국가별 비교: 『찾아보기』를 통해 관련조문 확인 (3) 중국 영토, 영해, 영공을 임시로 통과하는 외국 운행수단이 그 소속국과 중국 간에 체결한 협의 또는 공동으로 참여한 국제조약, 또는 상호호혜원칙에 따라, 운행

EPC	미국 특허법	비고
	(B)아울러 연장의 근거가 된 규제검토가 만료된 날 및 그 이후에 효력이 인정된다. (2) 특허가 물건을 사용하는 방법에 대한 것일 경우에는, 그 특허에 의해 권리가 청구되었으며 허가의 대상인 용도로 효력이 제한되는 바— (A)해당 특허의 존속기간이 만료되기 전— (i)해당 규제검토의 근거가 되는 법령에 따라 허가된 용도, 혹은 (ii) (g)항의 (1),(4) 및 (5)절에 따른 규제검토의 근거가 되는 법령에 따라 허가된 용도 (B)아울러 연장의 근거가 된 규제검토가 만료된 날 및 그 이후에 효력이 인정된다. (3) 특허가 물건을 생산하는 방법에 대한 것일 경우에는, 다음을 제조하는 방법으로 사용되는 경우로 효력이 제한되는 바— (A)허가받은 품목을 생산하는 방법 (B) (g)항의 (1),(4) 및 (5)절에 따른 규제검토의 대상이 된 적이 있는 품목을 생산하는 방법. 본 항에 있어서 “품목”이란 허가받은 품목을 포함한다. 침해의 예외는 여러 규정에 분산되어 있으며, 대표적으로 특허권의 효력이 인정되지 않는 행위는 다음과 같다. ● 의약품의 제조승인 신청을 위한 특허발명의 실시§271(e) - ● 의료 종사자가 행하는 의료 행위에 관하여 어떠한 침해구제도 인정불가(§287(c)) ● 교통기관이 미국영토를 일시적으로 통과하는 경우(§272)	기타 선사용권을 비롯하여 특정인에 한정하여 인정되는 통상실시권들이 있다. 한국법 81조의3의 회복된 특허권의 효력제한, 제103조의 선사용권, 그리고 107조의 재정에 의한 통상실시권 부분 참고

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
		수단 자체의 필요를 위해 그 장치 및 설비에 관련 특허를 사용하는 경우 (4) 과학연구 및 실험만을 위해 관련 특허를 사용하는 경우 생산경영목적을 위한 사용 또는 판매로서 특허권자의 허락을 얻지 않은 것임을 알지 못하고 제조하고 판매한 특허물건 또는 특허방법에 따라 직접 획득한 물건은, 그 물건의 합법적인 출처를 증명할 수 있는 경우에는 배상책임을 지지 않는다.
제97조 (특허발명의 보호범위) 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.	第70条 (특허발명의 기술적 범위) ①특허발명의 기술적 범위는 출원서에 첨부된 명세서의 특허청구범위의 기재에 기초하여 정하여져야 한다. ②전항의 경우에 있어서는 출원서에 첨부된 명세서의 기재 및 도면을 고려하여 특허청구범위에 기재된 용어의 의미를 해석하는 것으로 한다 ③전2항의 경우에 있어서는 출원서에 첨부된 요약서의 기재는 고려해서는 아니한다	第五十六条 (보호범위) 발명 또는 실용신안의 특허권의 보호범위는 그 청구범위의 내용을 기준으로 하고, 설명서 및 도면은 청구범위를 해석하는데 이용할 수 있다.
제98조 (타인의 특허발명등과의 관계) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 얻지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다. <개정 1993.12.10, 2001.2.3, 2004.12.31>	第98条 (타인의 특허발명등과의 관계) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록의장이거나 이와 유사한 의장을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일전에 출원된 타인의 의장권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·의장권자 또는 상표권자의 허락을 얻지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다. [개정 93:12:10, 2001:2:3]	第五十條에 따라 이용발명관계에서 강제실시권이 인정됨에 비추어 보면 이용발명을 실시하기 위해서는 이용대상인 특허권자의 허락이 필요함을 할 수 있다: 『찾아보기』를 통해 관련 조문정보 확인
제99조 (특허권의 양도 및 공유) ①특허권은 이를 양도할 수 있다.	第73条 (공유에 관한 특허권) ①특허권이 공유일 때에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고는 그 지분을 양도하거나 그 지	별다른 규정이 현재 없으나 제3차 전리법 개정안에서 신설조항으로 도입되어 있다. 이에 의하면, 특허출원권 혹은 특허권이 공유인 경우 각 지분권자의 권리행사와 관련하여 공유자

EPC	미국 특허법	비고
Art 69 (보호의 범위) (1)유럽특허 혹은 유럽특허출원에 대하여 부여되는 권리의 범위는 특허청구범위에 의하여 결정된다. 그럼에도 불구하고 상세한 설명과 도면이 특허청구범위를 해석하기 위하여 참고되어야 한다. (2)유럽특허가 부여되기 이전까지 유럽특허출원에 의하여 부여되는 보호의 범위는 공개된 출원서에 개시된 특허청구범위에 의하여 결정된다. 그러나 유럽특허가 부여된 이후 혹은 이의신청, 제한, 철회의 절차에 의해 보정된 경우, 유럽특허가 부여되거나 보정된 대로의 유럽특허가 유럽특허출원의 보호범위를 소급하여 결정한다. 단 소급의 효과는 보호의 범위를 확장시키지 않는 한에서 유효하다.	미국은 특허법 내에 청구항 해석에 대한 규정을 두고 있지 않지만(단 수단-기능 청구항의 경우는 §112의 제6절에 의한다), 판례법에 의한 해석방법이 발전되어 왔는데, 해석의 대원칙은 첫째, 청구항을 기본으로 명세서 및 출원경과(file wrapper)를 참작하며, 둘째, 균등범위까지 보호범위를 인정하는 균등론이다. 예: <i>Warner -Jen kinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.</i>, 520 U.S. 17, 28, 40, 41 (1997).	
	미국법의 개념에서는 이용발명의 개념을 특별히 법으로 규정하고 있지 않으며, 타인의 특허권에 저촉되는 행위는 당연히 침해를 구성하게 된다. § 261 (특허권; 양도) 특허법이 규정하는 범위 내에서, 특허권은 사유재산으로서의 속성을 가진다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
②특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다. ③특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다. ④특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다. 제100조 (전용실시권) ①특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다.	분을 목적으로 질권을 설정할 수 없다. ②특허권이 공유일 때에는 각 공유자는 계약에 의하여 특별히 정하여진 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고는 그 특허발명을 실시할 수 있다. ③특허권이 공유일 때에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고는 그 특허권에 대해 전용실시권을 설정하거나 또는 타인에 통상실시권을 허락할 수 없다. 第77条 (전용실시권) ①특허권자는 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 있다.	는 각각 타 공유자의 동의 없이도 스스로 발명을 실시할 수 있다.

EPC	미국 특허법	비고
	특허출원, 특허 또는 그에 관한 어떠한 이익도 서면의 증서에 의해서 법적으로 양도될 수 있다. 출원인, 특허권자, 또는 양수인이나 법정 대리인은 같은 방식으로 특허 출원 또는 특허에 의한 배타권을 미국 전체 또는 특정 지역에 부여하고 양도할 수 있다. 미국 내에서 선서를 주관할 권한을 가지는 자, 또는, 외국에서의 경우 미국의 외교관 또는 영사관, 또는 선서를 주관할 권한을 가지고 있고 그 권한이 미국의 외교관 또는 영사관의 증명서에 의해서 증명되는 직원이 발행한 서명 및 날인이 첨부된 확인 증명서, 또는, 협정 또는 조약에 의해, 미국 내에 지명된 직원의 추신과 같은 효력을 주는 외국에 의해 지명된 직원의 추신은, 특허 또는 특허출원의 양도, 수여 또는 이전의 실행에 대한 일응의 증거가 된다. 특허권의 양도, 수여 또는 이전은, 그 날로부터 3개월 이내에, 혹은 유가 약인(valuable consideration)을 대가로 하는 후순위 매매나 또는 저당권 설정이 이루어지기 이전에 특허청에 기록되지 않으면, 별도의 고지가 없더라도, 그러한 후순위 구매자 또는 저당권자에 대하여 효력이 없다. <i>약인이란 예를 들어 토지의 구매시 토지를 얻는 대가로 지급되는 금전, 노무 등 반대급부로 이해할 수 있으며, 영미법에서는 약인의 지불이 없을 경우 계약의 효력이 없다.</i> § 262 (공유특허) 달리 합의가 없을 경우, 특허의 공유자 각각은 다른 공유자의 승낙 없이 그리고 다른 공유자에게 설명하지 않고 미국 내에서 특허 발명을 생산, 사용, 판매의 청약, 또는 판매 하거나, 또는 특허 발명을 미국에 수입할 수 있다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
②제1항의 규정에 의한 전용실시권의 설정을 받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. ③전용실시권자는 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 이전할 수 없다. ④전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다. ⑤제99조 제2항 내지 제4항의 규정은 전용실시권에 관하여 이를 준용한다. 제101조 (특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) ①다음 각호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.<개정 2001.2.3> 1. 특허권의 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한 2. 전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한 3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한 ②제1항 각호의 규정에 의한 특허권·전용실시권 및 질권의 상속 기타 일반승계의 경우에는 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다. 제102조 (통상실시권) ①특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다. ②통상실시권자는 이 법의 규정에 의하여 또는 설정행위로 정한 범위안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수	②전용실시권자는 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로 그 특허발명을 실시한 권리를 독점한다. ③전용실시권자는 실시사업과 함께 또는 특허권자의 승낙을 얻은 경우 및 상속 기타 일반승계의 경우에 한하여 이전할 수 있다. ④전용실시권자는 특허권자의 승낙을 얻은 경우에 한하여 그 전용실시권에 대하여 질권을 설정하거나 또는 타인에 통상실시권을 허락할 수 있다. ⑤제73조의 규정은 전용실시권에 준용한다. 第98条 (등록의 효과) ①다음에 해당하는 사항은 등록을 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다. 1. 특허권의 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한 2. 전용실시권의 설정(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다), 변경, 소멸(혼동 또는 특허권의 소멸에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한 3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정, 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다), 변경, 소멸(혼동 또는 담보채권의 소멸에 의한 것을 제외한다) 또는 처분의 제한 ②전항 각호의 상속 기타 일반승계의 경우는 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다. 第78条 (통상실시권) ①특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다. ②통상실시권자는 이 법의 규정에 의해 또는 설정행위로 정해진 범위 내	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
있는 권리를 가진다.<개정 1993.12.10> ③제107조의 규정에 의한 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우에 한하여 이전할 수 있다.<개정 1995.12.29> ④제138조, 「실용신안법」 제32조 또는 「디자인보호법」 제70조의 규정에 의한 통상실시권은 그 통상실시권자의 당해 특허권·실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고 당해 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 소멸된 때에는 함께 소멸된다.<개정 1998.9.23, 2004.12.31, 2006.3.3> ⑤제3항 및 제4항외의 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 얻지 아니하면 이를 이전할 수 없다.<개정 1995.12.29, 2001.2.3> ⑥제3항 및 제4항외의 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 얻지 아니하면 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다. ⑦제99조 제2항 및 제3항의 규정은 통상실시권에 관하여 이를 준용한다.<개정 1993.12.10>	에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 가진다. 第94条 (통상실시권의 이전 등) ①통상실시권은 제83조 제2항, 제92조 제3항 혹은 제4항 혹은 동 조 제2항, 실용신안법 제22조 제3항 또는 의장법 제33조 제3항의 재정에 의한 통상실시권을 제외하고 실시사업과 동시에 하는 경우, 특허권자(전용실시권자에 대한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 허락을 얻은 경우 및 상속 기타 일반승계의 경우에 한하여 이전할 수 있다. ②통상실시권자는 제83조 제2항, 제92조 제3항 혹은 제4항 혹은 동 조 제2항, 실용신안법 제22조 제3항 또는 의장법 제33조 제3항의 재정에 의한 통상실시권을 제외하고 특허권자(전용실시권자에 대한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 허락을 얻은 경우에 한하여 질권을 설정할 수 있다. ③제83조 제2항 또는 동 조 제2항의 재정에 의한 통상실시권은 실시사업과 동시에 행하는 경우에 한하여 이전할 수 있다. ④제92조 제3항, 실용신안법 제22조 제3항 또는 의장법 제33조 제3항의 재정에 의한 통상실시권은 그 통상실시권자의 당해 특허권, 실용신안권 또는 의장권이 실시사업과 함께 이전되는 때에는 이들에 따라 이전하고 그 특허권, 실용신안권 또는 의장권이 실시사업과 분리하여 이전하거나 소멸하는 때에는 소멸한다. ⑤제92조 제4항의 재정에 의한 통상실시권은 그 통상실시권자의 당해 특허권, 실용신안권 또는 의장권에 따라 이전하고 그 특허권, 실용신안권 또는 의장권이 소멸하는 때에는 소멸한다. ⑥제73조 제1항의 규정은 통상실시권에 준용한다.	
제103조 (선사용에 의한 통상실시권)	第79条 (선사용에 의한 통상실시권)	第六十三条 (특허침해예외규정) - 계속

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
	<u>§273 (선발명자에 기초한 침해에 대한 항변)</u>	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상 실시권을 가진다.<개정 2001 .2.3>	특허출원에 대한 사실을 알지 못하고 직접 그 발명을 하거나 특허출원에 대한 사실을 알지 못하고 그 발명을 한 자로부터 지득하여 일본국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허출원에 관련된 특허권에 대하여 통상 실시권을 가진다.	아래의 어느 하나의 경우에 해당하는 경우, 특허권을 침해한 것으로 보지 않는다: *** <u>『찾아보기』를 통해 생략된</u> <u>조문정보 확인</u> (2) 특허출원일 이전에 이미 동일한 제품을 제조, 동일한 방법을 사용하거나, 이미 제조, 사용에 필요한 준비를 완료하고 원래의 범위 내 계속 제조, 사용하는 경우 ***

EPC	미국 특허법	비고
	(a) 정의. 본 조와 관련하여 (1) "상업적으로 사용되는 (commercially used)" 및 "상업적 사용 (commercial use)"이라는 용어는, 미국 내에서의 방법의 사용을 지칭하는 것으로서 그 사용이 유용한 최종 결과를 초래하는 내부적 상업적 사용, 현실에서의 독립 당사자간 매매 또는 독립 당사자간 상업적 이전에 관련되는 한, 공중이 문제의 대상물에 접근 가능했는지 혹은 문제의 대상물이 공중에 알려져 있는지의 여부와 상관없이 그러한 사용에 해당한다. 단, 대상물의 상업적 판매 또는 사용이 §156(g)에 명시된 기간을 포함하여 그 대상물의 안전 또는 효능을 확인하는 판매 전 규제심사기간의 적용을 받으면 그 규제심사 기간 동안 "상업적으로 사용되고" "상업적 사용" 중에 있었던 것으로 간주된다. (2) 비영리 연구소 또는 대학, 연구센터 또는 병원과 같은 비영리 단체에 의해 실시되는 행위들의 경우에, 공중이 의도된 수혜자인 사용은 (1)에 기재된 사용으로 간주한다. 단, 그 사용은— (A) 연구소 또는 비영리 단체에 의해 그곳에서 계속된 사용에 한해 본 조에 의한 항변으로서 주장될 수 있으며, (B) 연구소 또는 비영리 단체 외부에서의 어떠한 후속적인 상업화 또는 사용에 대해서는 항변으로서 주장될 수 없다. (3) "방법"이란 사업을 실시하거나 운영하는 방법을 의미한다. 즉 영업방법(Business Method)을 의미한다. (4) 특허의 "유효 출원일"이란 특허출원의 실제 출원일 또는 특허법 §119, §120, 또는 §365에 따라 분쟁 중인 대상에 부여된 어떠한 선행의 미국, 외국 또는 국제 출원의 출원일보다 더 앞서는 출원일이다. (b) 침해에 대한 항변. (1) 일반 원칙. 어떠한 특허침해의 주장의 근거가 되는 하나 이상의 방법 청구항에 있어서 침해임이 주장되는 대상에 대하여, 그 자가 그 대상을, 선의로, 해당 특허의 유효출원일로부터 적어도 1년 이전에 실제로 구현하고, 해당 특허의 유효출원일 이전에 그 대상을 상업	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)

EPC	미국 특허법	비고
	적으로 이용하였다면, 이는 특허법 §271에 의한 침해에 대한 항변이 될 수 있다. (2) 권리의 소진. 특허 방법에 따라 제조된 유용한 최종 제품의 판매 또는 처분은, 해당의 유용한 최종 결과에 관한 본 조에 의해 항변을 주장할 수 있는 자에 의해 특허권자에 의한 판매 또는 처분되었으면 소진되었을 범위까지 특허권에 의한 특허권자의 권리를 소진시킨다. (3) 항변의 제한 및 조건. 침해에 대한 본 조에 근거한 항변은 다음에 의한다. (A) 특허. 항변을 주장하는 발명이 방법에 대한 것이 아니면, 본 조에 근거한 항변을 주장할 수 없다. (B) 유도. 항변의 기초가 된 주제가 특허권자, 또는 특허권자와 관계된 자로부터 유도되었다면 본 조에 근거한 항변을 주장할 수 없다. (C) 포괄적 라이선스가 아닌 것. 본 조에 근거하여 주장되는 항변은 분쟁 특허의 모든 청구항에 의한 포괄적 라이선스가 아니어야 하지만, 이 챕터에 의한 항변을 주장할 수 있는 특허에서 청구된 특정 주제에만 확장된다. 단, 그 항변은 청구된 주제의 사용의 수량의 변화와, 특허의 추가적으로 특정하게 청구된 주제를 침해하지 않는 개량에도 확장된다. (4) 입증 책임. 본 조에 근거한 항변을 주장하는 자는 명확하고 설득력이 있는 증거에 의해서 그 항변을 입증하는 책임을 진다. (5) 사용의 포기. 주제의 상업적 사용을 포기한 자는 해당 포기일 이후에 행해진 소송에 관해서 본 조에 근거한 항변을 입증함에 있어 그 포기일 이전에 행해진 행위에 의존할 수 없다. (6) 인적 항변. 본 조에 근거한 항변은 항변을 입증하기 위해 필요한 행위를 실시한 자에 의해서만 주장될 수 있으며, 특허권자로서의 어떠한 이전을 제외하고는, 항변을 주장할 권리는 그 항변이 관련된 기업 전체 또는 그 사업 부문의 다른 이유에 의한 선의의 양도 또는 이전과 관련되는 부대적 및 부수 목표 부분으로서 실시하는 경우를 제외하고는 타인에게 허락 또는 양도 또는 이전을 할 수 없다. (7) 장소에 관한 제한. 본 조에 근거한 항변은, 그 항변이 관련된 기	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제104조 (무효심판청구등록전의 실시 에 의한 통상실시권) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록전에 자기의 특허 발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 경우에는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 또는 고안 및 사업의 목적의 범위안에서 그 특허권에 대하여 통상 실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권에 대한 전용실시권에 대하여 통상 실시권을 가진다.<개정 1998.9.23, 2006.3.3> 1. 동일발명에 대한 2이상의 특허중 그 하나를 무효로 한 경우의 원특허권자 2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우의 원실용신안권자 3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우의 원특허권자 4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우의 원실용신안권자	第80条 (무효심판의 청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권) ①다음 각호의 1에 해당하는 자로서 제123조 제1항의 심판청구의 등록전에 특허가 동항 각호의 1에 규정하는 요건에 해당하는 것을 알지 못하고 일본국내에서 당해 발명의 실시사업을 하거나 그 사업을 준비하고 있는 것은 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허를 무효로 한 경우에 있어서 특허권 또는 당시에 존재하는 전용실시권에 대한 통상실시권을 가진다. 1. 동일발명에 대한 2이상의 특허중 그 하나를 무효로 한 경우의 원특허권자 2. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우의 원특허권자 3. 제2호에 해당하는 경우에 있어서 특허무효심판 청구의 등록 당시에 그 무효로 한 특허에 관한 특허권에 대해서의 전용실시권 또는 그 특허권이나 전용실시권에 대한 제99조 제1항의 효력을 가지는 통상실시권을 가지는 자 ②당해 특허권자 또는 전용실시권자는 전항의 규정에 의해 통상실시권을	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
	업 전체 또는 사업 부문의 선의의 양도 또는 이전의 일부로서 취득되었다면, 그 특허의 유효 출원일 또는 해당 기업 또는 사업 문의 양도 또는 이전일 중 늦은 날 이전에 하나 이상의 청구항을 침해하는 주제가 사용중이던 장소에서의 사용에 대해서만 주장될 수 있다. (8) 항변 주장의 실패. 본 조에 근거한 항변이 특허를 침해했다고 인정된 자에 의해서 주장되었고 이후 항변을 주장하기 위한 합리적 근거를 증명하는데 실패하였다면, 법원은 §285에 근거한 변호사 비용을 인정하기 위한 목적으로 예외적 사건이라고 인정한다. (9) 무효. 특허는, 단순히 본 조에 근거한 항변이 제기 또는 입증되었다고 해서 §102 또는 §103에 의해 무효라고 간주되지 않는다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
5. 제1호 내지 제4호의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구의 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 그 등록을 받은 자. 다만, 제118조 제2항의 규정에 해당하는 자인 경우에는 등록을 요하지 아니한다. ②제1항의 규정에 의하여 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.	가지는 자료부터 상 당한 대가를 받을 권리를 가진다	
제105조 (디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권) ①특허출원일전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 그 특허권과 저촉되는 경우 그 디자인권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 원디자인권자는 원디자인권의 범위안에서 당해 특허권 또는 그 디자인권의 존속기간이 만료되는 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.<개정 2004.12. 31> ②특허출원일전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 그 특허권과 저촉되는 경우 그 디자인권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 만료되는 당시에 존재하는 디자인권에 대한 전용실시권 또는 그 디자인권이 나 전용실시권에 관한 디자인보호법 제61조의 규정에 의하여 준용되는 제118조 제1항의 효력을 가지는 통상실시권을 가진 자는 원권리의 범위안에서 당해 특허권 또는 디자인권의 존속기간이 만료되는 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.<개정 2004. 12. 31> ③제2항의 규정에 의하여 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.	第81条 (의장권의 존속기간 만료 후의 통상실시권) 특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원된 의장등록출원에 관한 의장권이 그 특허출원에 관한 특허권과 저촉되는 경우 그 의장권의 존속기간이 만료된 때에는 그 의장권자는 원의장권자의 범위 안에서 당해 특허권 또는 그 의장권의 존속기간이 만료되는 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다 第82条 (前同) 특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원된 의장등록출원에 관한 의장권이 그 특허출원에 관한 특허권과 저촉되는 경우 그 의장권의 존속기간이 만료된 때에는 만료되는 당시에 그 의장권에 대한 전용실시권 또는 의장권이나 전용실시권에 대한 의장법 제28조 제3항에서 준용하는 이 법 제99조 제1항의 효력을 가지는 통상실시권을 가지는 자는 원권리의 범위 내에서 당해 특허권 또는 의장권의 존속기간이 만료되는 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다. ②당해 특허권자 또는 전용실시권자는 전항의 규정에 의해 통상실시권을 가지는 자료부터 상당한 대가를 받을 권리를 가진다.	
제106조 (특허권의 수용 등) ①정부는 특허발명이 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 다음 각		第十四条 (공익발명) 국유기업 사업단체의 발명특허가 국가이익 또는 공공이익에 대해 중대한 의의를 가지는 경우, 국무원 관련 주

EPC	미국 특허법	비고
	미국 특허법에서는 정부직권에 의한 것이든 재정청구에 의한 것이든 강제실시권을 원칙적으로 인정하지 않는다. 베이돌법(Byh-Dole, 특허법	국가 비상사태 혹은 재난발생시 공공의 이익을 근거로 특허권을 실시할 필요가 있을 경우 특허청장이 강제실시권을 발동하게 하거나(한국법 106

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허권을 수용하거나(제1호의 경우에 한한다)특허발명을 실시하거나 정부외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다.<개정 1995.12.29, 2005 .5 .31> 1. 국방상 필요한 때 2. 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있을 때 ②특허권이 수용되는 때에는 그 특허발명에 관한 특허권외의 권리는 소멸된다. ③정부 또는 정부외의 자는 제1항의 규정에 의하여 특허권을 수용하거나 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에 대하여 정당한 보상금을 지급하여야 한다. ④특허권의 수용·실시 및 보상금의 지급에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 한국에서 강제실시권의 신청이 인정되는 경우는 불 실시 혹은 불충분 실시의 경우(107조), 공공의 이익 등을 위한 경우(동조), 수입국의 공공보건을 위한 경우(동조), 이용발명관계에서 인정되는 경우(138조)가 있다. <u>제107조 (통상실시권 설정의 재정)</u> ①특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허발명이 다음 각호의 1에 해당하고 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건하에 통상실시권 허락에 관한 협의(이하 이 조에서 "협의"라 한다)를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 특허청장에게 통상 실시권 설정에 관한 재정(이하 "재정"이라 한다)을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하고자 하는 경우와 제4호의 규정에 해당하는 경우에는 협의를 하지 아니하여도 재정을 청구할 수 있다.<개정 2005.5.31> 1. 특허발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상	일본에서 강제실시권의 신청이 인정되는 경우는 일정기간 불 실시의 경우(83條), 공공의 이익을 위한 경우(93條), 이용발명관계에서 인정되는 경우(92條)가 있다. <u>第83条 (불 실시일 경우의 통상 실시권 설정의 재정)</u> ①특허발명의 실시가 계속하여 3년이 상 일본 국내에서 적당하게 실시되지 않았을 때에는 그 특허 발명의 실시를 하고자 하는 자는 특허권자 또는 전용실시권자에 대하여 통상 실시권의 허락에 대해 협의를 요구할 수 있다. 다만, 그 특허발명에 관한 특허출원 일로부터 4년을 경과하지 아니하였을 때에는 그러하지 아니하다. ②전항의 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에는 그 특허발명의 실시를 하고자 하는 자는 특허청장에 대하여 재정을 청구할 수 있다.	관부문 및 성, 자치구, 직할시의 인민 정부는 국무원의 비준을 받아, 비준된 범위내에서 보급응용할 것을 결정할 수 있으며, 지정된 단체의 실시를 허가하고, 실시 단체는 국가규정에 따라 특허권자에게 사용료를 지급한다. 중국집체소유제단체 및 개인의 발명 특허가 국가이익 또는 공공이익에 대해 중대한 의의를 가지고 보급응용이 필요한 경우, 전항의 규정을 참조하여 처리한다. 중국에서 강제실시권의 신청이 인정되는 경우는, 특허권자(전리권자)의 허가를 받지 못하는 경우(四十八條), 공공의 이익을 위한 경우(四十九條), 이용발명관계에서 인정되는 경우(五十條)가 있다. <u>第四十八條 (실시조건을 구비한 단체에 대한 강제허가)</u> 실시조건을 구비한 단체가 합리적인 조건으로 발명 또는 실용신안의 특허권자에게 그 특허의 실시허가를 청구하였으나 합리적인 시간 내 허가를 얻을 수 없는 때, 국무원특허행정부 문은 해당 단체의 신청에 의해, 해당 발명특허 또는 실용신안특허의 실시를 강제허가할 수 있다. <u>第五十三條 (독점 실시권의 배척)</u> 실시강제허가를 취득한 단체 또는 개인은 독점 실시권을 향유하지 않고 타인에게 실시를 허락할 권리도 없다.

EPC	미국 특허법	비고
	§§ 200-212)에 따른 국가의 통상실시권이 인정되는 경우가 있으나 이는 긴급상황등에 의해 인정되는 강제실시권이 아니라 연방기금지원의 반대급부로 인정되는 것이다. 특허법 외의 경우에는, 식물신품종보호법(Plant Variety Protection Act), 청정대기법(Clean Air Act), 원자력법(Atomic Energy Act) 등에 의해 강제실시권이 인정되고 있어 오히려 특허발명의 강제실시가 가장 활발하게 이용되고 있는 나라가 미국이다. 위 설명 참고	조) 재정청구의 당사자가 될 수 있다(한국법 107조). 재정절차를 거칠 경우 긴급사태시 대응능력이 부족할 수 있으므로 한국법 제106조와 같은 규정을 두는 것이 의미가 있을 수 있다. 강제실시권의 인정범위는 TRIPS협정의 틀에 구속되므로 인정되는 사유가 국가간에 대체로 통일된 양상을 보인다(TRIPS에 의하면 각 회원국은 강제실시(compulsory license)를 허용할 수 있지만 조약 제31조(f)의 의무에 구속된다). 다만 강제실시권을 신청하는 형식은 심판, 재정, 허가신청 등 다양한 양상이다(예를 들어 한국은 이용발명의 경우 통상실시권 허여심판을 청구하도록 되어 있으나 일본은 재정을 통하도록 하고 있다).

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
국내에서 실시되고 있지 아니한 경우 2. 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내 수요를 충족시키지 못한 경우 3. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우 4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 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 수입하고자 하는 국가(이하 이 조에서 "수입국"이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 ②제1항 제1호 및 제2호의 규정은 특허발명이 특허출원일로부터 4년을 경과하지 아니한 경우에는 이를 적용하지 아니한다. ③특허청장은 재정을 함에 있어서는 매 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 한다. ④특허청장은 제1항 제1호 내지 제3호 또는 제5호의 규정에 따른 재정을 함에 있어서 재정을 받는 자에게 다음 각 호의 조건을 부과하여야 한다.<개정 2005.5.31> 1. 제1항 제1호 내지 제3호의 규정에 따른 재정의 경우에는 통상실	<u>第93条 (공공의 이익을 위한 통상실시권 설정의 재정)</u> ①특허발명의 실시가 공공의 이익을 위해 특히 필요한 때에는 그 특허발명의 실시를 하고자 하는 자는 특허권자 또는 전용실시권자에 대하여 통상실시권의 허락에 대해 협의를 요구할 수 있다. ②전항의 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 그 특허발명의 실시를 하고자 하는 자는 통상산업대신의 재정을 청구할 수 있다. ③제84조, 제85조 제1항 및 제86조 내지 제91조의2까지의 규정은 전항의 재정에 준용한다.	<u>第四十九条 (공익성 강제허가)</u> 국가 긴급상황 또는 비상사태 시 또는 공공이익의 목적을 위해, 국무원 특허행정부문은 발명특허 또는 실용신안특허의 실시를 강제허가할 수 있다.

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
		TRIPS에 의하면 각 회원국은 강제실시(compulsory license)를 허용할 수 있지만 조약 제31조(f)의 의무에 구속된다. 다만 TRIPS 도하 회의에서 채택된 결정문에 따르면 수입국의 공중보건문제 해결을 위해 수출국(예를 들어, 제107조 1항 5호의 경우에 한국)은 특허발명의 강제실시를 허용할 수 있다. 다만 이 때 강제실시제도는 산업이나 상업적 목적으로 사용될 수 없으며 특허권자에게 상당한 대가가 지급되어야 하는데, 한국법 제107조 4항 및 5항에 규정된 바와 같다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
시권을 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것 2. 제1항 제5호의 규정에 따른 재정의 경우에는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것 ⑤특허청장은 재정을 함에 있어서 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제1항 제4호 또는 제5호의 규정에 따른 재정을 함에 있어서는 다음 각 호의 사항을 대가 결정에 참작할 수 있다.<개정 2005.5.31> 1. 제1항 제4호의 규정에 따른 재정의 경우에는 불공정거래행위를 시정하기 위한 취지 2. 제1항 제5호의 규정에 따른 재정의 경우에는 당해 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치 ⑥반도체 기술에 대하여는 제1항 제3호(공공의 이익을 위한 비상업적 실시에 한한다) 또는 제4호의 경우에 한하여 재정을 청구할 수 있다.<개정 2005.5.31> ⑦수입국은 세계무역기구회원국 중 세계무역기구에 다음 각 호의 사항을 통지한 국가 또는 세계무역기구회원국이 아닌 국가 중 대통령령이 정하는 국가로서 다음 각 호의 사항을 대한민국정부에 통지한 국가에 한한다.<신설 2005.5.31> 1. 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량 2. 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 당해 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인 3. 수입국에서 당해 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인 ⑧제1항 제5호의 규정에 따른 의약품은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.<신설 2005.5.31> 1. 특허된 의약품 2. 특허된 제조방법으로 생산된 의약품 3. 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분		第五十四条 (비용지급) 실시강제허가를 취득한 단체 또는 개인은 특허권자에게 합리적인 사용료를 지급하여야 하고, 그 액수는 쌍방이 협상한다 쌍방이 협의에 도달하지 못하는 경우, 국무원특허행정부문이 재결한다.

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
4. 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트 ⑨재정을 청구하는 자가 제출하여야 하는 서류, 그 밖에 재정에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.<신설 2005.5.31> [전문개정 1995.12.29] 제108조 (답변서의 제출) 특허청장은 재정의 청구가 있을 때에는 그 청구서의 부분을 그 청구에 관련된 특허권자·전용실시권자 기타 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 제109조 (산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견청취) 특허청장은 재정을 함에 있어 필요하다고 인정하는 경우에는 「발명진흥법」 제41조의 규정에 따른 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처의 장의 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수 있다.<개정 2007.4.11> [전문개정 2005.5.31] 제110조 (재정의 방식 등) <개정 2005.5.31> ①재정은 서면으로 하고 그 이유를 명시하여야 한다. ②제1항의 재정은 다음 각호의 사항을 명시하여야 한다.<개정 1995.12.29, 2005.5.31> 1. 통상실시권의 범위 및 기간 2. 대가와 그 지급방법 및 지급시기 3. 제107조 제1항 제5호의 규정에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 의한 경우를 제외	第84条 (답변서의 제출) 특허청장은 동 조 제2항의 재정청구가 있을 때에는 청구서 부분을 그 청구에 관계된 특허권자 또는 전용실시권자 기타 특허에 관하여 등록된 권리를 가지는 자에게 송달하고 상당한 기간을 지정하여 답변서를 제출할 기회를 주어야 한다. 第85条 (심의회의 의견청취 등) ①특허청장은 제83조 제2항의 재정을 하고자 하는 때에는 정령(政令)에서 정한 심의회의 의견을 들어야 한다. ②특허청장은 그 특허발명의 실시가 적당하게 행하여지지 않은 것에 대해 정당한 이유가 있을 때에는 통상실시권을 설정한다는 취지의 재정을 할 수 없다. 第86条 (재정의 방식) ① 제83조 제2항의 재정은 문서로 행하고 그 이유를 붙여야 한다. ②통상실시권을 설정한다는 취지의 재정에 있어서는 다음과 같은 사항을 명시하여야 한다. 1. 통상실시권의 범위 2. 대가 금액 및 그 지불방법 및 시기	第五十一条 (강제허가신청의 증명 제출) 본법 규정에 의하여 실시의 강제허가를 신청하는 단체 또는 개인은 합리적인 조건으로 특허권자와 실시허가계약을 체결할 수 없다는 증거를 제출해야 한다.

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정보에서 정한 사항을 공시할 인터넷주소 4. 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시함에 있어 법령 또는 조약에 규정된 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항 ③특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 재정청구일부터 6월 이내에 재정에 관한 결정을 하여야 한다.<신설 2005.5.31> ④제107조 제1항 제5호의 규정에 따른 재정청구가 동조 제7항 및 제8항의 규정에 해당하고 동조 제9항의 규정에 따른 서류가 모두 제출된 경우에는 특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 통상실시권 설정의 재정을 하여야 한다.<신설 2005. 5.31> 제111조 (재정서등본의 송달) ①특허청장은 재정을 한 때에는 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 재정서등본을 송달하여야 한다. ②제1항의 규정에 의하여 당사자에게 재정서등본이 송달된 때에는 재정서에 명시된 바에 따라 당사자 사이에 협의가 성립된 것으로 본다. 제111조의2 (재정서의 변경) ①재정을 받은 자는 재정서에 명시된 제110조 제2항 제3호의 사항에 관하여 변경이 필요한 경우 그 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 이를 청구할 수 있다. ②특허청장은 제1항의 청구가 이유있다고 인정되는 경우 재정서에 명시된 사항을 변경할 수 있다. 이 경우 이해관계인의 의견을 들어야 한다. ③제111조의 규정은 제2항의 경우에 이를 준용한다. [본조신설 2005.5.31]	第87条 (재정의 등본의 송달) ①특허청장은 제83조 제2항의 재정을 한 때에는 재정의 등본을 당사자 및 당사자 이외의 자로서 그 특허에 관하여 등록된 권리를 가지는 자에게 송달하여야 한다. ②당사자에 대해 전항의 규정에 의하여 통상실시권을 설정한다는 취지의 재정등본의 송달이 있는 때에는 재정보에서 정하는 바에 따라 당사자 간에 협의가 성립된 것으로 본다.	第五十二条 (강제허가의 통지 및 공고) 국무원특허행정부문이 행한 실시의 강제허가의 결정은 신속히 특허권자에게 통지되어야 하고 등기 및 공고되어야 한다. 실시의 강제허가결정은 강제허가의 이유에 따라 실시의 범위 및 시간을 규정해야 한다. 강제허가의 이유가 소멸되고 다시 발생하지 않을 시, 국무원 특허행정부문은 특허권자의 청구에 따라, 심사를 거친 후 실시강제허가의 소멸을 결정하여야 한다.

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제112조 (대가의 공탁) 제110조 제2항 제2호의 대가를 지급하여야 할 자는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다. 1. 대가를 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우 2. 대가에 대하여 제190조 제1항의 규정에 의한 소송이 제기된 경우 3. 당해 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우. 다만, 질권자의 동의를 얻은 때에는 그러하지 아니하다.	第88条 (대가의 공탁) <u>제86조</u> 제2항 제2호의 대가를 지급하여야 할 자는 다음에 해당하는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다. 1. 대가를 받을 자가 수령을 거절하거나 수령할 수 없을 때 2. 대가에 대하여 제183조 제1항의 소의 제기가 있는 때 3. 당해 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 때. 다만, 질권자의 동의를 얻은 때는 그러하지 아니하다.	
제113조 (재정의 실효) 재정을 받은 자가 제110조 제2항 제2호의 지급시기까지 대가(대가를 정기 또는 분할하여 지급할 경우에는 최초의 지급분)를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니한 때에는 그 재정은 효력을 잃는다.	第89条 (재정의 실효) 통상실시권의 설정을 받고자 하는 자가 <u>제83조</u> 제2항의 재정에서 정한 지급시기까지 대가(대가를 정기 또는 분할하여 지급한 경우에는 최초의 지급분)를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니한 경우에는 그 재정은 효력을 잃는다.	
제114조 (재정의 취소) ①특허청장은 재정을 받은 자가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다. 다만, 제2호의 경우에는 재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우에 한한다.<개정 1995. 12.29, 2005.5.31> 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 명시된 제110조 제2항 제3호 또는 제4호의 사항을 위반하였을 경우 ②제108조·제109조·제110조 제1항 및 제111조 제1항의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다.	第90条 (재정의 취소) ①특허청장은 제83조 제2항의 규정에 의해 통상실시권을 설정하는 취지의 재정을 한 후 재정이유외의 취소 기타 이유에 의해 당해 재정을 유지하기 적당하지 아니할 때 또는 통상실시권의 설정을 받은 자가 그 특허발명의 실시를 적당하게 하지 아니한 때에는 이해관계인의 청구에 의해 또는 직권으로 재정을 취소할 수 있다. ②<u>제84조</u>, <u>제85조</u> 제1항, <u>제86조</u> 제1항 및 <u>제87조</u> 제1항의 규정은 전항의 규정에 의한 재정의 취소 시에, 제85조 제2항의 규정은 통상실시권의 설정을 받은 자가 그 특허발명의 실시를 적당하게 하지 아니한 경우의 전항의 규정에 의한 재정의 취소에 준용한다. 第91条(前同) 동 조 제1항의 규정에 의한 재정의 취소가 있는 때에는 통상실시권은 그 후 소멸한다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
③제1항의 규정에 의한 재정의 취소가 있는 때에는 통상실시권은 그때부터 소멸된다. 제115조 (재정에 대한 불복이유의 제한) 재정에 대하여 「행정심판법」에 의하여 행정심판을 제기하거나 「행정소송법」에 의하여 취소소송을 제기하는 경우에는 그 재정으로 정한 대가를 불복이유로 할 수 없다.<개정 2001.2.3, 2006.3.3> 제116조 (특허권의 취소) ①특허청장은 제107조 제1항 제1호의 사유로 인한 재정이 있는 날부터 계속하여 2년이상 그 특허발명이 국내에서 실시되고 있지 아니하는 경우에는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있다. ②제108조·제109조·제110조 제1항 및 제111조 제1항의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다. ③제1항의 규정에 의한 특허권의 취소가 있는 때에는 특허권은 그때부터 소멸된다. 제117조 삭제<2001.2.3> 제118조 (통상실시권의 등록의 효력) ①통상실시권을 등록한 때에는 그 등록후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이 발생한다. ②제81조의3제5항·제103조 내지 제105조·제122조·제182조·제183조 및 「발명진흥법」 제10조 제1항에 따른 통상실시권은 등록이 없더라도 제1항의 규정에 의한 효력이 발생한다.<개정 2001.2.3, 2006.3.3, 2007.1.3, 2007.4.11> ③통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는	第91条의2 (재정에 대한 불복이유의 제한) 제83조 제2항의 규정에 의한 재정에 대하여 행정불복심사법(소화37법을 160)에 의한 이의신청에 있어서는 그 재정에서 정한 대가에 대한 불복을 재정에 대한 불복의 이유로 할 수 없다. 第99条 (등록의 효과) ①통상실시권은 그 등록을 하였을 때에는 그 특허권이나 전용실시권 또는 그 특허권에 대한 전용실시권을 그 후에 취득한 자에게 대해서도 그 효력이 발생한다. ②제35조 제1항, 제79조, 제80조 제1항, 제81조, 제82조 제1항 또는 제176조의 규정에 의한 통상실시권은 등록하지 아니하여도 전항의 효력이 발생한다. ③통상실시권의 이전, 변경, 소멸이나 처분의 제한 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정, 이전, 변경, 소멸 혹은 처분의 제한은 등록	第五十五条 (소 제기를 하는 경우) 특허권자가 국무원특허행정부문의 실시강제허가의 결정에 불복하는 경우, 특허권자 및 실시강제허가를 취득한 단체 또는 개인이 국무원특허행정부문의 실시강제허가의 사용료의 재결에 대해 불복하는 경우, 통지를 받을 날로부터 3개월 내 인민법원에 제소할 수 있다. 第四十四条 (특허권의 기한 전 소멸) 아래 경우 중 어느 하나에 당하는 경우, 특허권은 존속기간 만료 전 소멸된다. (1)규정에 따라 연차료를 납부하지 않은 경우 (2)특허권자가 서면으로 특허권을 포기하는 것을 표시한 경우. 특허권이 존속기간이 만료되기 전에 소멸되는 경우, 국무원특허행정부문은 등기 및 공고를 한다.

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
처분의 제한은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.	하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.	
제119조 (특허권등의 포기의 제한) ①특허권자는 전용실시권자·질권자 또는 제100조 제4항·제102조 제1항 및 「발명진흥법」 제10조 제1항에 따른 통상실시권자의 동의를 얻지 아니하면 특허권을 포기할 수 없다.<개정 1993.12.10, 2007.1.3, 2007.4.11> ②전용실시권자는 질권자 또는 제100조 제4항의 규정에 의한 통상실시권자의 동의를 얻지 아니하면 전용실시권을 포기할 수 없다. ③통상실시권자는 질권자의 동의를 얻지 아니하면 통상실시권을 포기할 수 없다.	第97条 (특허권 등의 포기) ①특허권자는 전용실시권자, 질권자 또는 제35조 제1항, 제77조 제4항 혹은 제78조 제1항의 규정에 의한 통상실시권자 있는 때에는 이들의 승낙을 얻은 경우에 한하여 그 특허권을 포기할 수 있다. ②전용실시권자는 질권자 또는 제77조 제4항의 규정에 의한 통상실시권자가 있는 때에는 이들의 승낙을 얻은 경우에 한하여 그 전용실시권을 포기할 수 있다. ③통상실시권자는 질권자가 있는 때에는 그의 승낙을 얻은 때에 한하여 그 통상실시권을 포기할 수 있다.	第四十四条 (특허권의 기한 전 소멸) 아래 경우 중 어느 하나에 당하는 경우, 특허권은 존속기간 만료 전 소멸된다 (1)규정에 따라 연차료를 납부하지 않은 경우 (2)특허권자가 서면으로 특허권을 포기하는 것을 표시한 경우. 특허권이 존속기간이 만료되기 전에 소멸되는 경우, 국무원특허행정부문은 등기 및 공고를 한다.
제120조 (포기의 효과) 특허권·전용실시권 및 통상실시권의 포기가 있는 때에는 특허권·전용실시권 및 통상실시권은 그때부터 소멸된다.		
제121조 (질권) 특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정한 때에는 질권자는 계약으로 특별히 정한 경우를 제외하고는 당해 특허발명을 실시할 수 없다. 제122조 (질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권) 특허권자는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우에는 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.<개정 1993.12.10>	第95条 (질권) 특허권, 전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하여 질권을 설정하는 때에는 질권자는 계약에 의해 특별히 정하여진 경우를 제외하고 당해 특허발명의 실시를 할 수 없다.	
제123조 (질권의 물상대위) 질권은 이 법에 의한 보상금 또는 특허발명의 실시에 대하여 받을 대가나 물건에 대하여도 이를 행사할 수 있다.	第96条 (前同) 특허권, 전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권은 특허권, 전용실시권이나 통상실시권의 대가 또는 특허권자 혹은 전용실시권자가 받	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
다만, 그 지급 또는 인도전에 이를 압류하여야 한다. 제124조 (상속인이 없는 경우의 특허권의 소멸) 특허권은 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 소멸된다. 제125조 (특허실시보고) 특허청장은 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에게 특허발명의 실시 여부 및 그 규모등에 관하여 보고하게 할 수 있다. 제125조의2 (대가 및 보상금액에 대한 집행명의) 이 법에 의하여 특허청장이 정한 대가와 보상금액에 관하여 확정된 결정은 집행력 있는 집행명의와 동일한 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정본은 특허청 공무원이 이를 부여한다. [본조신설 2001.2.3]	을 금전 기타 물건에 대해서도 행사할 수 있다. 다만, 그 지급 또는 인도 전에 차압을 하여야 한다. <u>第76条 (상속인이 없는 경우의 특허권의 소멸)</u> 특허권은 민법 제958조의 기간 내에 상속인이라는 권리를 주장하는 자가 없는 때에는 소멸된다.	
제6장 특허권자의 보호		
제126조 (권리침해에 대한 금지청구권 등) ①특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.	<u>第100条 (금지청구권)</u> ①특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 정지 또는 예방을 청구할 수 있다.	<u>第六十一条 (소송전 재산보전)</u> 특허권자 또는 이해관계인이 타인이 현재 특허권을 침해하는 행위를 하고 있거나, 장래에 특허권을 침해하는 행위를 할 우려가 있다는 사실 및 신속히 제지하지 않으면 그 합법적인 이익에 회복되기 어려운 손해를 입을

EPC	미국 특허법	비고
	§281 (특허 침해에 대한 구제) 특허권자는 특허의 침해에 대해 민사 소송에 의한 구제를 가진다. §288 (무효인 청구항을 포함하는 특허의 침해 소송) 사기나 기망의 의도가 없을 경우, 특허 중 일부 청구항이 무효이더라도, 유효 가능성이 있는 청구항에 기하여 침해에 대한 소송을 유지할 수 있다. 특허권자는 소송 개시 전에 무효인 청구항에 대한 포기 선언을 특허청에 제출하지 않았으면 비용을 회복할 수 없다. §283 (침해 금지) 특허사건에 대한 관할권을 가지는 법원들은 특허가 부여하는 권리의 침해를 방지하기 위하여, 형평의 원칙에 의거 법원이 합리적이라고 판단하는 조건을 부과하여 침해의 금지명령을 내릴 수 있다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
②특허권자 또는 전용실시권자가 제1항의 규정에 의한 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다. 특허권 침해의 법률적 근거는 제94조에 규정된 특허권자의 권리(“업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점”)에 기초하며, (직접)침해를 규정하는 별도의 규정은 없다. 제2조의 “실시”의 정의에 따라 특허권자의 허락없이 없으로서 행하는 다음 행위는 침해가 된다: ● 특허물건을 생산, 양도 등 ● 특허방법을 사용 ● 물건의 생산방법에 대한 특허 경우 생산된 물건을 사용, 양도 등	②특허권자 또는 전용실시권자는 전항의 규정에 의한 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위에 의해 발생한 물건을 포함한다. 제102조에 있어서도 같다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다. 특허권 침해의 법률적 근거는 第68条에 규정된 특허권자의 권리(“업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점”)에 기초하며, (직접)침해를 규정하는 별도의 규정은 없다. 第2条의 “실시”의 정의에 따라 특허권자의 허락없이 없으로서 행하는 다음 행위는 침해가 된다: ● 특허물건을 생산, 양도 등 ● 특허방법을 사용 ● 물건의 생산방법에 대한 특허 경우 생산된 물건을 사용, 양도 등	수 있다는 사실을 증거로서 증명하는 경우, 소 제기 전에 인민법원에 관련행위의 정지명령 또는 재산보전의 조치를 취할 것을 신청할 수 있다. 인민법원이 전항의 신청을 처리하는 경우,<<중화인민공화국민사소송법>> 제93조 내지 제96조 및, 제99조의 규정을 적용한다. 특허권 침해의 법률적 근거는 第十一条에 규정된 특허권자의 권리(“어떠한 단체 또는 개인도 특허권자의 허가없이 그 특허를 실시할 수 없다”)에 기초하며, (직접)침해를 규정하는 별도의 규정은 없다. 第十一条의 “실시의” 정의에 따라 특허권자의 허락없이 생산경영목적을 위해 행하는 다음 행위는 침해가 된다: ● 특허물건을 제조, 판매 등 ● 특허방법을 사용 ● 당해 특허방법에 의해 직접 획득된 물건의 사용, 판매 등

EPC	미국 특허법	비고
	§271 (특허의 침해) (a)이 법에 별도의 규정이 없는 한, 특허 존속 기간 동안 권한 없이 특허된 발명을 미국 내에서 생산, 사용, 판매 신청이나 판매하는 자, 또는 특허된 발명을 미국에 수입하는 자는 특허를 침해한다. *** 『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인 (a)상의 특허발명이 방법일 경우 발명의 사용이란 방법발명을 구성하는 모든 단계가 미국 내에서 행해짐(performed)을 말한다. <i>NTP v. RIM, 418 F.3d 1282</i>에서 <i>CAFC</i>는 시스템 제어가 미국안에서 일어나고 있는 한 방법구현을 위한 블랙베리 네트워크 일부 캐나다에 소재하더라도 방법특허는 미국에서 실시되고 있다고 볼 수 있다고 판시한 바 있다. (g)정당한 권한없이 미국에서 특허 받은 방법에 의해 제조된 제품을 미국으로 수입 또는 미국에서 판매 청약, 판매 혹은 사용하는 자는 누구든지, 해당 제품에 관한 수입, 판매 청약, 판매 또는 사용이 그러한 방법특허의 존속기간 동안 이루어진 경우에 특허 침해자로서의 책임을 진다. 방법특허의 침해소송에서는 해당 제품의 수입이나 기타의 사용, 판매 청약 또는 판매에 대한 적절한 구제가 존재하지 않는 경우가 아니면 제품에 대한 비상업적 사용 또는 소매 판매를 이유로 하는 침해 구제가 인정되지 아니한다. 본 법에 있어서 특허받은 방법에 의해제조되는 제품은, 다음에 각 열거된 경우에는 특허받은 방법에 의해 제조된 것으로 보지 않는다—	침해의 성립을 직접침해와 간접침해로 나누어 볼 때, 미국법을 제외하고는 직접침해를 정의하는 규정이 별도로 없고 특허권의 효력규정으로부터 침해의 법률적 근거를 찾는 방식을 취하고 있다. 미국법은 아울러 업으로서의 실시여부를 가리지 않고 침해가 성립될 수 있다고 규정한다. 직접침해란 원칙적으로 완제품 자체 혹은 방법의 단계 전부를 기준으로 판단되지만, 발명이 점점 복잡화됨에 따라 특허품 중 부품 일부 혹은 방법 중 일부단계만을 실시하여 직접침해를 회피하려는 시도가 늘고 있어 이러한 시도들을 간접침해를 통하여 해결할 수 있을지가 문제된다. 한편 직접침해에는 문언침해 및 균등 침해가 있을 수 있는데 후자는 각국에서 판례를 통하여 인정되고 있다. 미국 특허법 §271(g) 등 특허방법에 의하여 생산된 비특허물품을 근거로 한 침해의 성립은 국내특허권자가 외국 제조업체를 상대로 침해를 주장할 수 있는 근거가 된다(단 해당 제조업자가 국내에서 해당물품을 사용,양도 시켜야 함). §271(g)에 의하면, 해당물품이 후속 절차를 통해서 상당히 변화되었거나 다른 물품의 비필수적인 부분이 되지 않았다면 그렇지 않다. <i>Kinik Co. v. International Trade Commission, 362 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2004)</i> 참고.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제127조 (침해로 보는 행위) 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.<개정 1995.12.29, 2001.2.3> 1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위	第101条 (침해로 보는 행위) ①다음에 해당하는 행위는 당해 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 행위로 본다. 1. 특허가 물의 발명인 경우, 업으로서 그 물의 생산에만 사용하는 물을 생산, 양도, 대여 혹은 수입하거나 또는 그 양도 혹은 대여의 청약을 하는 행위 2. 특허가 물의 발명인 경우, 그 물의 생산에 이용하는 물(일본국내에서 널리 일반적으로 유통되는 것을 제외)에 있어서 그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것이고, 그 발명이 특허발명이고 또한 그 물이 그 발명의 실시에 이용되는 것을 알면서도, 업으로서 생산, 양도 등 혹은 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위 3. 특허가 물의 발명에 대해서 이루어진 경우, 그 물건을 업으로서의 양도 등 또는 수출을 위해	第十一条에 규정된 행위를 제외하고 전리법 및 실시세칙을 통틀어 간접침해를 명문으로 규정하는 조항은 없다. 그러나 최고인민법원의 <중화인민공화국민법통칙을 관철하기 위한 집행관련문제에 대한 의견>에 따라 침해의 교사, 방조, 특허품에 대한 전용부품의 생산 등에 대하여 간접침해가 인정되고 있다 (서지영, 김인권, 중국특허법, 한국특허아카데미 (2006) 297-98면 참고)

EPC	미국 특허법	비고
	(1) 당해 제품이 후속공정에 의해 크게 변경된 경우 (2) 당해 제품이 다른 제품의 사소하고 비필수적인 구성요소(component)가 된 경우 (b) 특허 침해를 적극적으로 조장하는(induce) 자는 누구든지, 특허침해자로서의 책임을 진다. (c) 특허받은 물품인 기계(machine), 제조물(manufacture), 조합물이나(combination), 합성물(composition)의 구성요소(component)나 특허받은 방법을 실시하기 위하여 사용되는 물질(material)이나 장비(apparatus)이면서 그 발명의 주요 부분을 구성하는 것에 대해서, 그것이 해당 특허 침해에 사용되기 위하여 특별히 제조 혹은 개조되었으며 일상적 제품(staple article)이라거나 혹은 실질적인 비침해적 용도(substantial noninfringing use)에 적합한 상업적 물품이 아니라는 것을 알면서도 미국 내에서 판매 청약 혹은 판매하거나 또는 미국으로 수입한 자는 누구든지, 특허침해에 방조하는 자(contributory infringer)로서 특허침해에 대한 책임을 진다.	직접침해행위를 하지 않은 당사자에 대해서도 인정될 수 있는 간접침해는(한국법 127조, 일본법 第101条, 미국법 §127(b)-(g)), 특히 특허품의 일부 부품의 생산, 판매 혹은 특허받은 방법에 의해 생산된 물건의 생산, 판매를 금지할 수 있는 근거가 되므로 특허권의 효력이 원칙적으로 미칠 수 없는 외국 행위에 간접적으로 법적책임을 지을 수 있게 한다. 특별히 외국제조업자가 유념해야 할 간접침해 성립행위는 다음과 같다: ● 특허품의 전용부품 혹은 주요부품을 생산, 판매하는 행위(한,일,미) ● 특허품의 부품을 미국으로부터 수출시켜 해외에서 조립시키도록 유도하는 행위(미국 §271(f)) 완제품 자체에 대해서는 침해가 성립할 수 없으나 부품의 생산, 판매 등을 통하여 실질적으로 특허권의 이익에 손해를 입히는 경우 간접침해가 성립할 수 있다. 한국법의 경우 전용품(“특허발명의 실시에만...”의 생산, 양도 등을 침해로 본다)고 규정한다. 반면 일본 및 미국법의 경우 이보다 넓게 침해를 인정한다. 즉 반드시 전용품이 아닌 범용품이라도(일본법 第101條 1項 2号 및 5号, 미국법 §271(c))는 “특허발명의 실시에만”이라고 침해성립요건을 제한하지 아니함) 요부 혹은 주요부인 부품을 근거로 침해를 성립될 수 있다고 규정한다. 다만 범용품에 대해서는 주관적 요소가 추가로 요구되는 등 적용이 더욱 엄격한 면이 있다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위	서 소지하는 행위 (신설 평성18법률55) 4. 특허가 방법의 발명인 경우, 업으로서 그 발명의 실시에만 사용하는 물을 생산, 양도, 대여 혹은 수입하거나 또는 그 양도 혹은 대여의 청약을 하는 행위 5. 특허가 방법의 발명인 경우, 그 방법의 사용에 이용하는 물(일본 국내에서 널리 일반적으로 유통되는 것을 제외)에 있어서 그 발명에 의한 과제의 해결에 불가결한 것이고, 그 발명이 특허발명이고 또한 그 물이 발명의 실시에 이용되는 것을 알면서도, 업으로서 생산, 양도 등 혹은 수입 또는 양도 등의 청약을 하는 행위 6. 특허가 물건을 생산하는 방법인 경우, 그 방법으로 생산한 물건을 업으로서의 양도 등 또는 수출을 위해 소지하는 행위 (신설 평성18법률55)	

EPC	미국 특허법	비고
	(d)어떠한 특허권자도 다음과 같은 사유에 해당함을 이유로 특허의 침해 혹은 방조침해로부터의 구제를 부인당할 수 없다: (1) 특허권자의 동의 없이 타인이 행했다면 방조 침해가 되었을 실시로부터 특허권자가 수익을 취한 경우, (2) 특허권자의 동의 없이 행해졌다면 방조 침해가 되었을 타인의 실시에 대하여 특허권자가 실시권을 설정하였거나 실시를 허락한 경우, (3) 침해 혹은 방조 침해 행위에 대하여 그 특허권자가 권리행사를 추구한 경우, (4) 특허에 대한 권리에 대하여 실시권 설정이나 사용을 거부한 경우, (5) 특허에 대한 권리의 실시권 설정이나 특허제품의 판매의 허락에 있어서 다른 특허에 대한 실시권 설정계약 혹은 별개의 특허제품 판매를 조건부로 하는 경우로서, 다만 정황에 비추어 볼 때 그 특허권자가 실시권 설정 계약 혹은 판매조건부의 기초가 된 특허제품 혹은 특허의 관련시장에서 시장지배력(market power)이 없는 경우는 예외로 한다. (e) (1)특허 발명(단 동물에 대한 새로운 의약품이나 수의학적 생물학적 제품(해당 용어는 연방 식품약품화장품법[Federal Food, Drug, and Cosmetic Act]과 1913년3월4일 법 (주 : 일 반 적 으 로 Virus-Serum-Toxin Act라 한다)에서 사용되는 바에 따른다)으로서 주로 재조합 DNA, 재조합 RNA, 하이브리도마 기술이나 기타의 위치 결정 유전자 조작 기술을 이용하여 제조되는 것을 제외한다)을, 의약품 또는 수의학 생물학적 제제의 제조, 사용, 또는 판매를 규제하는 연방 법률에 따른 개발 및 정보 제출에 합리적으로 관련된 목적으로만 미국 내에서 생산, 사용, 판매 청약, 판매하거나 또는 미국으로 수입하는 것은 침해행위가 되지 않는다. (2) 다음에 규정된 서류를 제출하는 것은 침해행위가 된다. (A) 연방 식품약품화장품법 §505(j)항에 따른 혹은 동법 §505(b)항의 (2)에 기재된 바와 같은 의약품에 대한 신청서로서 그 의약품이 특허의 권리청구대상이거나 혹은 그 사용이 특허의 권리청구대상인 경우	미국법 §271(d)는 특허권남용주장으로부터의 특권(privilege as to misuse)을 규정한다. 즉, 특허권자가 특허보호대상은 아니나 특허품의 주요부를 구성하는 부분에 대하여 계약 등을 통해 수익의 창출을 꾀한다는 등의 사정이 있더라도 이는 특허권의 남용이 아니라고 규정하고 있다. 즉 특허권자는 간접침해행위가 성립될 행위를 통하여 정당히 수익을 꾀할 수 있지만, 특허권자의 허락을 득하지 못한 자의 행위는 간접침해 행위가 된다. 미국법 §271(e)(1)은 소위 "Bolar Exception" 규정으로서, 특허권 만료 전 FDA의 허가를 받기 위하여 시험용으로 특허받은 대상품을 생산하고 임상실험하는 것은 특허권 침해가 아님을 규정하고 있다. 1984년의 의약 가격 경쟁 및 특허권 존속기간 회복에 대한 법률(Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, 소위 해치웁스만법)에 의해 특허법으로 도입된 규정이다.

<u>대한민국 특허법</u>	<u>일본 특허법</u>	<u>중화인민공화국특허법(專利法)</u>

EPC	미국 특허법	비고
	(B)연방 식품약품화장품법 §512 또는 1913년3월4일 법(21 U.S.C. §§ 151– 158)에 따른 의약품 혹은 수의학적 생물학적 제제에 대한 신청서로서 그 의약품 혹은 수의학적 생물학적 제제가 주로 재조합 DNA, 재조합 RNA, 하이브리도마 기술이나 기타의 위치 결정 유전자 조작 기술을 이용하여 제조되는 것이 <u>아니고</u> 또한 특허의 권리청구대상이거나 그 사용이 특허의 권리청구대상인 때에는, 신청서의 제출이 상기 법에 따라 특허의 권리청구대상이거나 그 사용이 특허의 권리청구대상인 의약품 혹은 수의학적 제제의 상업적인 제조, 사용 혹은 판매에 대한 허가를 해당 특허의 존속기간 만료 전에 취득함을 목적으로 하는 경우 (3) 본 조에 따라 제기되는 특허 침해 소송에 있어서 제(1)절에 따라 미국에서 특허 발명을 생산, 사용, 판매 신청, 판매하거나 또는 미국에 수입하는 행위를 금지하기 위한 금지 명령이나 기타의 구제 수단이 인정될 수 없다. (4)제(2)절에서 규정되는 침해 행위에 대해서는— (A) 법원은 침해에 관련된 의약품 또는 수의학적 생물학적 제품에 대한 허가의 효력 발생일이 침해당한 특허의 존속기간 만료일보다 빠르지 않도록 명해야하고, (B) 허가받은 의약품 또는 수의학적 생물학적 제제의 미국 내에서의 상업적 생산, 사용, 판매 신청, 판매 혹은 미국에의 수입을 방지하기 위한 금지 명령이 해당 침해자에 대하여 내려질 수 있으며, 또한 (C)허가받은 의약품 또는 수의학적 생물학적 제제의 미국 내에서의 상업적 생산, 사용, 판매 신청, 판매 혹은 미국에의 수입이 행해진 경우에 한하여 해당 침해자에 대하여 손해배상 혹은 기타 금전적인 배상의 책임을 부과될 수 있다. §285에 따라 변호사 비용을 부여하는 경우를 제외하고, 법원이 제(2)절 상의 침해행위에 대하여 내릴 수 있는 구제는 (A), (B) 및 (C)로 한정된다. (5)연방식품약품화장품법 §505 (21 U.S.C. 355) (b)항 (2)(A)(iv) 또는 (j)항 (2)(A)(vii)(IV)에 따른 확인(certification)을 포함하는 본 조 제(2)절 상의 신청서가 제출되는 경	

<u>대한민국 특허법</u>	<u>일본 특허법</u>	<u>중화인민공화국특허법(專利法)</u>

EPC	미국 특허법	비고
	우, 상기 확인의 대상이 된 특허의 특허권자 혹은 상기의 (b)항에 따라 특허의 권리청구대상인 의약품 혹은 의약품의 사용에 대하여 허가를 받은 신청의 보유자 중 누구도, 상기의 (b)항의 (3) 또는 (j)항의 (2)(B)에 따른 통지서의 수령 후 45 일이 만료되기 전에 그 특허 침해에 대한 소송을 제기하지 않았다면, 법원은 미합중국의 헌법과 부합하는 한도 내에서, 그러한 신청인이 28 USC §2201에 따라 구하는 해당 특허가 무효라거나 침해되지 않았다는 취지의 확인판결(declaratory judgement)의 소송에 대하여 대물 관할권(subject matter jurisdiction)을 갖는다. (f) (1)정당한 권한없이 특허발명의 구성요소들(components)의 전부 또는 상당한 부분을 미국 내에서 혹은 미국으로부터 공급하거나 공급되도록 초래하는 자는 누구든지, 그러한 구성요소들(components)이 전부 또는 부분적으로 결합되지 않은 상황에서, 그러한 구성요소들(components)의 결합이 미국 내에서 이루어진다면 특허권 침해가 성립하는 방식으로 미국 밖에서 결합되도록 적극적으로 유도하는 방식으로 공급하거나 공급되도록 초래하는 경우 침해자로서의 책임을 진다. (2) 정당한 권한없이, 특허발명의 구성요소로서(component) 그 발명에 대하여 사용되기 위하여 특별하게 만들어졌거나 개조되었고 일상적 제품(staple article) 혹은 실질적인 비침해적 용도(substantial noninfringing use)에 적합한 상업적 물품이 아닌 것을 미국 내에서 혹은 미국으로부터 공급하거나 공급되도록 초래하는 자는 누구든지, 그러한 구성요소(component)가 전부 또는 부분적으로 결합되지 않은 상황에서, 만약 해당 구성요소(component)가 그렇게 만들어졌거나 개조되었음을 알면서도 그러한 구성요소들(components)의 결합이 미국 내에서 이루어진다면 특허권 침해가 성립하는 방식으로 미국 밖에서 결합되도록 의도할 경우 특허 침해자로서의 책임을 진다.	특허받은 물품이 외국에서 만들어지고 외국에서 판매된 경우 침해가 성립되지 않는다는 것이 기본원칙이지만, 미국법 §271(f)에 의하면 위와 같은 원칙의 예외로서 국내특허권의 역외 권리범위(extraterritorial bounds)를 일정 부분 인정하고 있다고 볼 수있다. §271(f)에 따라 외국에서 특허품으로 결합/조립되도록 유도하며 부품을 외국으로 공급한 자는 특허침해의 책임을 진다. 사례로는 Microsoft v. AT&T, 127 S. Ct. 1746 참고.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제128조 (손해액의 추정 등) ①특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.<신설 2001.2.3> ②특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받	第102条 (손해액의 추정 등) ①특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의해 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해에 의해 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우, 그 자가 침해행위를 조성한 물건을 양도한 때에는 양도된 물건의 수량(이하 이 항에 있어서 “양도수량”이라 한다)에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱하여 얻은 액을 특허권자 또는 전용실시권자의 실시능력에 상응하는 액을 초과하지 아니하는 범위 내에서 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해액으로 할 수 있다. 다만, 양도수량의 전부 또는 일부에 상당하는 수량을 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 없다고 하는 사정이 있는 때에는 당해 사정에 상당하는 수량에 상응하는 액을 공제하는 것으로 한다. ②특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의해 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그	第六十条 (침해배상액수의 확정) 특허침해의 배상액수는 특허권자가 침해로 인해 받은 손실 또는 침해자가 침해로 인해 획득한 이익에 따라 확정한다. 피침해자의 손실 또는 침해자가 얻은 이익을 확정하기 어려운 경우, 당해 특허허가 사용료의 배수를 참조하여 합리적으로 확정한다.

EPC	미국 특허법	비고
	(g) 위 직접침해 부분으로 이동배치 (h) 본 조에 있어서 “누구든지”란 주정부, 정부 기관, 공적 자격으로 행동하는 정부 기관의 간부 직원이나 일반 직원 혹은 정부기관을 포함한다. 정부, 및 정부 기관, 간부 직원이나 일반 직원은 비정부 조직에 대해서와 동일한 방식과 정도로 본 법의 규정의 적용을받는다. (i) 본 조에 있어서 특허권자 혹은 특허권자의 양수인 이외의 자에 의한 “판매 청약” 혹은 “판매의 청약”은 판매가 해당 특허의 존속 기간 만료 전에 이루어지는 경우이다. §284 (손해배상) 원고승소판결을 내리는 법원은 침해를 보상하는데 충분한 손해배상을 원고에게 부여하여야 한다. 어떠한 경우에도 손해배상액은 침해자에 의한 발명의 사용에 대한 합리적인 실시료, 이자, 및 법원이 정하는 비용의 합보다 적을 수 없다. 손해배상액이 배심원에 의해 결정되지 않을 경우 법원이 손해배상을 사정한다. 손해배상액이 배심원에 의해 결정되거나 혹은 결정되지 않는 양 경우에 법원은 결정된 또는 사정된 액수의 3배까지 손해배상액을 증대시킬 수 있다. 본 절의 규정에 따라 증액된 손해배상액은 특허법 §154(d)에 따른 조건부 권리에는 적용되지 않는다. 법원은 손해배상액을 결정하기 위해서 또는 주어진 상황에서 합리적으로 인정되는 로열티를 결정하는데 도움을 얻을 목적으로 전문가 증언을 구할 수 있다. §287 (손해 및 그 외의 구제에 관한 제한; 특허 표시 및 통지)	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다. ③특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다. ④제3항의 규정에 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.<개정 2001.2.3> ⑤법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.<신설 2001.2.3> 제132조 (서류의 제출) 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의하여 타당사자에 대하여 당해 침해행위로 인한 손해의 계산을 하는	자가 그 침해행위에 의해 이익을 받은 때에는 그 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해액으로 추정한다. ③특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 특허발명의 실시에 대해 받을 수 있는 금액에 상당하는 액의 금전을 자기가 받은 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. ④전항의 규정은 동항에 규정하는 금액을 초과한 손해배상의 청구를 할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 고의 또는 중대한 과실이 없었던 때에는 재판소는 손해배상액을 정함에 있어 이것을 참작할 수 있다. <u>第105条의3 (상당한 손해액의 인정)</u> 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생한 것으로 인정되는 경우 손해액을 입증하기 위해 필요한 사실을 입증하는 것이 당해 사실의 성질상 극히 곤란한 때에는 재판소는 구두변론의 전취지 및 증거조사 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. <u>第105条의2 (손해계산을 위한 감정)</u> 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의해 재판소가 당해 침해행위에 의한 손해의 계산을 위해 필요한 사항에 대해 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에 대하여 당해 감정을 위해 필요한 사항에 대하여 설명하여야 한다. <u>第105条 (서류의 제출 등)</u> ①재판소는 특허권자 또는 전용실시권자의 침해에 관한 소송에 있어서는 당사자의 신청에 의해 당사자에 대하여 당해 침해행위의 입증을 위해 또는 당해 침해행위에 의한 손해의 계	

EPC	미국 특허법	비고
	(a) 특허권자 및 특허권자를 위해 또는 특허권자에 의해 미국 내에서 특허된 물건을 제조, 판매의 청약 또는 판매하는 자나 특허 물건을 미국 내로 수입하는 자는, "patent" 또는 약어 "pat."을 특허 번호와 함께 그 위에 부착하거나, 혹은 물건의 성질로 인해 그와 같이 할 수 없는 경우에는 유사한 고지를 포함하고 있는 라벨을 물건이 포함된 포장에 부착함으로써, 해당 물건이 특허의 보호 하에 있음을 공중에게 고지할 수 있다. 그렇게 표시하지 않은 경우, 특허권자는 침해 소송에서 손해를 배상 받을 수 없으나, 단, 침해자가 침해에 대하여 통지를 받은 후에도 침해를 계속하였음이 입증되면, 해당 통지의 뒤에 생긴 침해에 대해서만은 손해를 배상 받을 수 있다. 침해 소송의 제기는 해당 통지에 해당한다. (b) (1) §271(g)상의 침해자는, 손해 및 금지에 대해서 본 법이 규정하고 있는 손해배상과 금지청구권의 내용에 구속되며, 단 본 조 (b)항 또는 1988년의 방법특허에 대한 개정법(Process Patent Amendments Act of 1988) 제9006조에 의해서 수정된 구제의 내용에 대해서는 구속되지 않는다. 다음의 자에 대해서는, 본 조(b)항에 의한 구제내용의 수정이 적용되지 않는다. (A) 특허 방법을 실시한 자, (B) 특허 방법을 실시한 자를 지배 또는 감독하고 있는 자, 또는 해당인에 의해서 지배 또는 감독되고 있는 자, 또는 (C) 제품 생산에 방법 특허가 사용되고 있어서 그 제품의 수입, 사용, 판매의 청약 또는 판매가 침해를 구성하는 것을 침해전에 알고 있던 자. (2) §271(g)상의 침해에 대한 구제는, 본 조에 의한 책임을 지는 자가 그 제품에 관한 침해의 인식을 가지기 전에 소유하고 있거나 또는 운반했던 제품에 대해서는 유효하지 않다. 이 경우 침해의 책임을 지게 될 자가 소유 또는 운반에 대한 입증 책임을 진다. (3) (A) §271(g)에 근거한 침해에 대해서 제기된 소송에 관한 구제를 결정하는데 있어서, 법원은 다음을 고려해야 한다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니한다.	산을 위해 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자에 대해 그 서류의 제출을 거부할 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니하다. ②재판소는 전항 단서에 규정하는 정당한 이유가 있는지의 판단을 위해 필요하다고 인정되는 때에는 서류의 소지자에 그의 제출을 시킬 수 있다. 그 경우 누구도 그 제시된 서류의 개시를 요구할 수 없다. ③재판소는 전항의 경우에 있어서 제1항 단서에 규정하는 정당한 이유가 있는지 없는지에 대해서 전항후단의 서류를 개시하여 그 의견을 들을 필요가 있다고 인정되는 때에는 당사자 등(당사자(법인인 경우 그 대표자) 또는 당사자의 대리인(소송대리인 또는 보좌인을 제외) 사용자 그 외 종업자를 말한다. 이하 같다), 소송대리인 또는 보좌인이 대해 당해서류를 개시할 수 있다. (추가 평성16 법률120) ④전3항의 규정은 특허권 또는 전용 실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당해 침해행위에 대한 입증을 위한 필요한 검증목적의 제시에 준용한다.[(추가 평성16 법률120)	

EPC	미국 특허법	비고
	(i) 개시 요청(request of disclosure)에 관해 피고가 입증한 선의 (ii) 개시 요청에 관해 원고가 입증한 선의, 및 (iii) 특허에 의해 보장된 배타권 회복의 필요성 (B) 위 (A)와 관련하여 선의의 증거란 다음을 의미한다: (i) 피고에 의한 개시(disclosure) 요청 (ii) 개시 요청을 받은 자가 합리적인 기간 내에 행한 응답 및 (iii) 피고가 구매한 물건의 제조업자 (만약 제조업자가 알려지지 않은 경우에는 공급업자)에게 보내는 응답서 및 이와 함께 응답서에 개시된 특허방법이 해당 물건에 사용되지 않다는 취지의 진술서에 대한 요청. 전술된 행위 중의 어떠한 것도 실시된 바 없을 경우 이는 다른 경감의 사정(mitigating circumstances)이 없는 한 선의가 부존재에 대한 증거가 된다. 경감의 사정에는 제품의 본질, 제품 공급원의 수, 또는 유사한 상업적 환경들로 인해, 침해를 회피하기 위해서 개시 요청이 필요하지 않거나 실용적이지 않은 경우가 포함된다. (4) (A) 본 항과 관련하여, "개시 요청"이란 그 요청시점을 기준으로 요청을 받은 자가 특허권자로서 혹은 라이선스를 받은 방법특허를 가지고 그 특허임을 밝혀주는(identify) 제품의 제조에 종사하고 있는 자에 대한 서면의 요청으로서, 그 자가 그 요청시점 당시 만약 그 물건이 허가받지 않은 자에 의해 미국에 수입되거나 또는 미국에서 판매, 판매청약 또는 사용되었다면 § 271(g)에 근거한 침해가 되었다고 주장받을 가능성이 있다고 합리적으로 믿는다는 취지의 개시 요청은 다음 요청에 한정된다. (i) 요청이 전달된 자에 의해 제조된 제품과 동일한 형태의 제품의 판매에 있어 미국에서 정기적으로 종사하는 자에 의해 요청되거나, 또는 요청을 한 자가 미국에서 해당 제품의 판매에 종사할 예정이라는 사실을 포함 (ii) 특허를 침해하는 방법에 의해 생산된 복수 단위의 제품을 처음으로 수입, 사용, 판매의 신출 또는 판매하기 전 및 그 제품에 관해서	

<u>대한민국 특허법</u>	<u>일본 특허법</u>	<u>중화인민공화국특허법(專利法)</u>

EPC	미국 특허법	비고
	침해의 인식을 가지기 전에 실시한 자에 의한 요청, 및 (iii) 개시 요청을 한 자가 제조업자에게, 또는 제조업자를 알 수 없으면, 그 요청을 한 자에 의해 구매될 제품의 공급업자에게, 그 요청에 따라 특정된 특허를 즉시 제출한다는 표시를 포함하며, 제조업자 또는 공급업자로부터 그 특허에서 청구된 방법은 그 제품의 생산에는 사용되지 않는다는 진술서를 요청한다. (B) 라이선스를 받은 자가 개시 요청을 수령했을 경우에, 해당인은 특허를 특정하거나 또는 그 개시 요청을 즉시 라이선서에게 통지해야 한다. (C) 개시 요청을 수령하기 전에, (a)에 규정된 방법에 의해, 특허 방법에 따라 생산되어 해당인이 미국에 있어 판매의 청약 또는 판매하거나, 또는 해당인이 미국에 수입한 모든 제품에 방법 특허의 번호를 표시한 자는 개시 요청에 응답하도록 요구받지 않는다. 이전 단락의 목적에 대해, "모든 제품"은 1988년의 방법특허개정법의 시행일 이전에 생산한 제품을 포함하지 않는다. (5) (A) 본 항과 관련하여 침해의 통지란, 자에 의한 실제 지식, 또는 제품이 미국에서 특허된 방법에 의해 생산될 수 있다고 합리적인 자를 설득하기에 충분한 정보에 의한 서면 통지서의 수령, 또는 그 조합을 의미한다. (B) 타인이 침해를 했다고 주장하는 특허권자의 서면 통지서는, 사용되었다고 주장하는 특허 방법과 그 방법이 사용되었다고 선의의 믿음에 대한 이유를 명시해야 한다. 특허권자는 통지서에서, 특허권자의 생각을 타당하게 설명하기 위해 합리적으로 필요한 정보를 포함해야 하지만, 특허권자는 어떠한 기업 비밀을 개시할 필요는 없다. (C) (B)에 규정된 서면 통지서 또는 (4)에 규정된 개시 요청에 대한 서면 회신을 수령한 자는, 경감 사유 없이, 다음과 같으면, 통지서 또는 회답서에 기재되어 있는 특허에 관한 침해의 인식을 가지고 있다고 간주된다— (i) 통지서 또는 회신을, 제조업자 또는, 제조업자를 알 수 없는 경우, 해당인이 구입한 또는 구입할 예정	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)

EPC	미국 특허법	비고
	인 제품과 관련되는 공급 업자에게 즉시 전달하지 않음 및 (ii) 제조업자 또는 공급업자로부터 특정된 특허가 침해되지 않다는 믿음에 대한 충분히 근거한 사실적 기초를 기재한 진술서를 수신하지 않음. (D) 본 항의 목적을 위해, 방법 특허에 의해서 생산된 제품을 사업의 크기 또는 효율적인 재고 수준과 비교해서 비정상적으로 큰 수량으로 미국 내에서 취득한 자는, 그 물건이 해당 특허에 의해서 생산되고 있었다는 실제 지식을 가지고 있다고 반증 가능하게 추정된다. (6) 본 항에 근거한 개시 요청에 대한 회답을 수신한 자는 요청의 상대방에게 요청에 부합하기 위해 발생한 실제 비용을 충족하는 합리적인 수수료를 납부해야 하며, 그 수수료는, 해당 문제에 대해 상업적으로 이용할 수 있는 자동화된 특허 조사 비용을 넘어서는 안 되나, 어떤 경우에도 \$ 500 을 넘어서는 안 된다. (c) (1) §271의 (a) 또는 (b)에 근거한 침해를 구성하는 의료 행위의 의료 실시자에 의한 실행에 관해, §281, §283, §284 및 §285의 규정은 해당 의료 실시자 또는 해당 의료 행위에 관련된 건강 관리 사업체에는 적용하지 않는다. (2) 본 (c)의 규정과 관련하여: (A) “의료 행위”는 신체에 대한 의료적 또는 외과적 처치의 실행을 의미하나, (i) 그 특허를 위반하는 특허 받은 기계, 제조물 또는 조성물의 사용, (ii) 그 특허를 위반하는 조성물의 특허받은 용도의 실시, 또는 (iii) 유전공학적 특허를 위반하는 실시는 포함하지 않는다. (B) “의료 실시자”는 주에 의해 (c)(1)에 규정한 의료 행위를 제공하는 면허를 가진 자연인이거나 해당인의 지휘에 의해 의료 행위의 실행에 참가하는 자를 의미한다. (C) “관련 건강 관리 사업체”는 의료 실시자가 의료 행위를 수행하기 위해서 직업적 제휴를 하고 있는 사업체를 의미하며, 요양원, 병원, 대학, 의대, 건강 유지 조직, 단체 진료소 또는 의원을 포함하지만, 이에 한정되지는 않는다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
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 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	第104条 (생산방법의 추정) 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건이 특허출원 전에 일본 국내에 있어서 공연히 알려진 물건이 아닐 때에는 그 물건과 동일한 물건은 그 방법에 의해 생산된 것으로 추정한다.	

EPC	미국 특허법	비고
	(D) “직업적 제휴”는, 직원 특권, 의료 직원 자격, 고용 또는 계약 관계, 파트너십 또는 소유자 이익, 임용, 또는 그 외의 제휴로서, 의료 실시자가 건강 관리 사업체를 대리하여, 또는 공동으로 의료 행위를 제공하는 것을 의미한다. (E) “신체”는 인간의 치료에 직접 관계하는 연구 또는 교육에 사용되는 자의 신체, 기관 또는 시체 또 비인간 동물을 의미한다. (F) “조성물의 특허 받은 용도”는 조성물의 용도가 청구된 방법의 목적의 달성에 직접적으로 기여하지 않는 경우에 그 조성물의 사용을 인용하는 신체에 대한 내과적 또는 외과적 조치를 수행하는 방법에 관한 청구를 포함하지 않는다. (G) “주”란 미합중국, 워싱턴 D.C., 또는 푸에르토리코 공화국 내의 주 혹은 영토를 의미한다. (3) 본 (C)의 규정은, 기계, 제조물 또는 조성물의 상업적 개발, 제조, 판매, 수입 또는 유통, 또는 조 제 또는 임상 검사 업무(병원에 제공되는 임상 검사 업무 제외)의 제공에 종사하고 있는 자, 또는 (내국 세입 법전 제501 조(c)에 근거한 면세 단체인지 여부에 상관 없이.)그 자의 종업원 또는 대리인에 의한 행위에 대해서는, 그 행위가 다음의 조건에 해당 하고 있을 때는 적용하지 않는다. (A) 기계, 제조물 또는 조성물의 상업적 개발, 제조, 판매, 수입 또는 유통, 또는 조 제 또는 임상 검사 업무(병원에 제공되는 임상 검사 업무 제외)에 직접 관련된 경우, 및 (B) 연방 식품 의약품 화장품법, 공중위생법 또는 임상 검사 기관 개선법에 따르는 규제를 받는 경우. (4) 본 (c)의 규정은, 최초 유효 출원일이 1996년 9월 30일보다 이전인 출원에 기초하여 등록된 특허에는 적용하지 않는다. <u>§295 (추정 : 특허 방법에 의해 만든 제품)</u> 미국에서 특허된 방법에 의해 만들어진 제품의 수입, 판매, 판매의 청약 또는 사용에 의한 방법 특허의 침해를 주장하는 소송에 있어서, 만약 법원이—	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
1. 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공언히 실시된 물건 2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 물건 [전문개정 2001.2.3] 제130조 (과실의 추정) 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다. 제131조 (특허권자등의 신용회복) 법원은 고의 또는 과실에 의하여 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용을 실추하게 한 자에 대하여는 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.	<u>第104条의2 (구체적 태양의 명시 의무)</u> 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위를 조성하는 것이라 주장하는 물건 또는 방법의 구체적 態樣을 부인하는 때에는 상대방은 자기의 행위의 구체적 態樣을 명시하여야 한다. 다만, 상대방이 명시할 수 없는 상당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니하다 <u>第104条의3 (특허권자 등의 권리행사의 제한)</u> 특허권자는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 당해특허가 특허무효심판에 의해 무효가 될 것으로 인정될 때에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대해 그 권리를 행사할 수 없다. (추가 평성16 법률 120) ②전항의 규정에 의한 공격 또는 방어 방법에 대해서는 이것이 심리를 부당하게 연장시키는 것을 목적으로 제출된 것이라고 인정될 때에는 재판소는 신청 또는 직권으로 각하결정을 할 수 있다 (추가 평성16 법률 120) <u>第103条 (과실의 추정)</u> 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대해 과실이 있었던 것으로 추정한다. <u>第106条 (신용회복의 조치)</u> 고의 또는 과실에 의해 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용을 해한 자에 대해서는 재판소는 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의해 손해배상을 대신하여 또는 손해배상과 동시에 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.	<u>第六十二条 (소송시효)</u> 특허권 침해소송의 시효는 2년으로 하며, 특허권자 또는 이해관계인이 침해행위를 안 날 또는 당연히 알 수 있었던 날로부터 계산한다.

EPC	미국 특허법	비고
	(1) 문제의 제품이 특허 방법에 따라 생산되었을 실질적인 가능성이 존재하고, (2) 원고가 해당 제품의 생산에 실제로 사용된 방법을 파악하기 위해서 합리적 노력을 했지만 그 방법을 파악할 수 없었던 것으로 인정할 경우, 그 제품은 그 특허방법으로 생산되었다고 추정되며, 그 제품이 특허방법에 의해 생산되지 않았음을 입증할 책임은 그 방법에 의해 만들어지지 않았다고 주장하는 쪽에 있다. §286 (손해배상청구의 시기적 제한) 법에 다르게 규정된 경우를 제외하고는, 침해에 대한 소장의 제출 또는 반소의 제기로부터 6 년 이전에	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
한미FTA시 논의되었던 개정안에서 비밀유지명령에 대한 규정의 도입이 포함되었던 적이 있으나 개정안이 입법으로 연결되지 못하였다.	第105条의4 (비밀유지명령) ①재판소는 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 그 당사자가 보유하는 영업비밀(부정경쟁방지법(平5년 법률제47호) 제2조 제6항에서 규정하는 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 대해서 다음에 열거하는 사유중 어디에라도 해당하는 것에 있어 소명이 있는 경우에는 당사자의 신청에 의해 결정으로서 당사자 등, 소송대리인 또는 보좌인에 대해, 당해영업비밀을 당해 소송 진행의 목적 이외의 목적으로 사용하고, 또는 양해 영업비밀에 관한 이 항의 규정에 의하여 명령을 받은 자 이외의 자에 개시해서는 안된다는 취지를 명령할 수 있다. 단, 그 신청까지의 시간에서 당사자 등 소송대리인 또는 보좌인이 제1호에 규정하는 준비서면의 열독 또는 동호에서 규정하는 증거의 취조 혹은 개시 이외의 방법에 의해 당해 영업비밀을 취득하고 또는 보유하고 있는 경우에는 이에 한하지 않는다. (개정 평성17 법률 75) 1. 이미 제출되거나 혹은 제출되어야 할 준비서면에 당사자가 보유하고 있는 영업비밀이 기재되고 또는 이미 취조된 혹은 취조되어야 할 증거(제105조 제3항의 규정에 의하여 개시된 서류 또는 제105조의7제4항의 규정에 의해 개시된 서면을 포함한다)의 내용에 당사자가 보유하는 영업비밀이 포함되는 것 2. 전호의 영업비밀이 당해소송의 진행 목적 이외의 목적으로 사용되고 또는 당해영업비밀이 개시됨으로서 당해 영업비밀에 기초한 당사자의 사업활동에 지장을 줄 염려가 있고, 이를 방지하기	발명특허출원의 공개 후 특허권 수여 전, 적당한 사용료를 지급하지 않고 당해 발명을 사용하는 경우, 특허권자가 사용료의 지급을 요구할 수 있는 소송시효는 2년으로 하며, 특허권자가 타인이 그 발명을 사용하고 있다는 것을 안 날 또는 당연히 알 수 있었던 날로부터 계산한다. 다만, 특허권자가 특허권 수여일 전에 이미 알았거나 당연히 알 수 있었던 경우에는 특허권 수여일로부터 계산한다.

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
	행해진 침해에 대해서는 회복을 받을 수 없다. 특허 발명의 사용에 의해 미국 정부에 대한 청구의 경우는, 제소 전 기간은, 6년을 한도로, 보상 청구를 처리하는 권한을 가지는 정부의 부처 또는 기관이 해당 청구서를 수령한 날로부터, 정부가 청구인에게 그 청구가 거부되었다는 통지를 발송한 날까지, 전단락을 참조하는 기간의 일부로는 계산되지 않는다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
	위하여 당해영어비밀의 사용 또는 개시를 제한할 필요가 있는 것 ②전항의 규정에 의한 명령(이하 "비밀보호명령"이라 한다)의 신청은 다음에 열거하는 사항을 기재한 서면으로 하여야 한다. 1. 비밀유지명령을 받게 될 자 2. 비밀유지명령의 대상이 될 수 있는 영업비밀을 특정함에 충분한 사실 3. 전항각호에 열거한 사유에 해당하는 사실 (신설 평성16 법률120) ③비밀유지명령이 내려진 경우에는 그 결정서를 비밀유지명령을 받은 자에게 송달하여야 한다. (신설 평성16 법률120) ④비밀유지명령은 비밀유지명령을 받은 자에 대한 결정서의 송달이 된 때로부터 효력이 발생한다. (신설 평성 16 법률120) ⑤비밀유지명령의 신청을 각하한 재판에 대해서는 즉시 항고할 수 있다 (신설 평성16 법률120) <u>第105条의5 (비밀유지명령의 취소)</u> 비밀유지명령의 신청을 한자 또는 비밀유지명령 을 받은 자는 소송기록이 존재하는 재판소(소송기록이 존재하는 재판소가 없는 경우에 있어서는 비밀유지명령을 내린 재판소)에 대해서 전조 제1항에서 규정하는 요건을 만족시키지 못하거나 만족에 이르지 못하였다는 것을 이유로서 비 밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다. (신설 평성16 법률120) ②비밀유지명령의 취소의 신청에 대해서 재판이 있는 경우에는 그 결정서를 그 신청을 한 자 또는 상대방에게 송달하여야 한다. (신설 평성16 법률120) ③비밀유지명령의 취소의 신청에 대한 재판에 대해서는 즉시 항고할 수 있다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
	(신설 평성16 법률120) ④비밀유지명령을 취소하는 재판은 확정되지 않으면 그 효력이 발생하지 않는다. (신설 평성16 법률120) ⑤재판소는 비밀유지명령을 취소하는 재판을 한 경우에 있어서 비밀유지명령의 취소를 신청한 자 또는 상대방 이외에 당해 비밀유지명령이 내려진 소송에 있어서 당해영업비밀에 관한 비밀유지명령을 받은 자가 있는 때에는 이 자에 대해서 즉각, 비밀유지명령을 취소하는 재판을 한 취지를 통지하여야 한다 (신설 평성16법률120) <u>第105条의6 (소송기록의 관람 등의 청구 통지 등)</u> 비밀유지명령이 내려진 소송(모든 비밀유지명령이 취소된 소송을 제외한다)에 관한 소송기록에 대해, 민사소송법 제92조 제1항의 결정이 있었던 경우에 있어서 당사자로부터 동항에 규정하는 비밀기재부분의 관람 등의 청구가 있고 또한 그 청구의 수속을 행한 자가 당해소송에 있어서 비밀유지명령을 받지 않은 자인 때에는 재판소 서기관은 동항의 신청을 한 당사자(그 청구를 한 자를 제외한다. 제3항에 있어서도 같다)에 대해서 그 청구직후에 그 청구가 있었던 취지를 통지하여야 한다. (신설 평성16법률120) ②전항의 경우에 있어서 재판소 서기관은 동항의 청구가 있었던 날로부터 2주간을 경과한 날까지의 사이(그 청구 수속을 행한 자에 대한 비밀유지명령의 신청이 있는 날까지 된 경우에 있어서는 그 신청에 대해서 재판이 확정할때까지의 사이), 그 청구수속을 행한 자에 동항의 비밀기재부분의 관람 등을 시켜서는 안된다. (신설 평성16법률120) ③전2항의 규정은 제1항의 청구를 한 자에게 동항의 비밀기재부분의 관람 등을 시키는 것에 대해서 민사소송법 제92조 제1항의 신청을한 당사자 모두의 동의가 있는 때에는 적용하지 않는다(신설 평성16법률120)	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
	第105条의 7 (당사자 심문 등의 공개 정지) ①특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자가 그 침해의 유무에 대해서 판단의 기초가 되는 사항에 있어서 당사자가 보유하는 영업비밀에 해당하는 것에 대해서, 재판소는 재판관의 전원일치에 의해 그 당사자 등이 공개의 법정에서 당해 사항에 대해서 진술하는 것에 의해 당해 영업비밀에 기초한 당사자의 사업활동에 현저한 지장이 생기는 것이 자명하기 때문에 당해 사항에 대해서 충분한 진술을 할 수 없고 또한 당해 진술을 빠뜨리는 것에 의해 다른 증거만에 의해서는 당해 사항을 판단의 기초가 되는 특허권 또는 전용실시권의 침해의 유무에 대해서 적정한 재판을 할 수 없다고 인정될 때에는 결정으로서 당해 사항의 심문을 공개하지 않을 수 있다. (신설 평성16법률120) ②재판소는 전항의 결정을 함에 있어서는 사전에 당사자 등의 의견을 청취하여야 한다. (신설 평성16법률120) ③재판소는 전항의 경우에 있어서 필요하다고 인정되는 때에는 당사자 등에 그 진술해야 하는 사항의 요점을 기재한 서면의 제출을 지시할 수 있다. 이 경우에 있어서는 누구라도 그 게시된 서면의 개시를 요구할 수 없다. (신설 평성16법률120) ④재판소는 전항후단의 서면을 개시해서 그 의견을 청취할 필요가 있다고 인정되는 때에는 당사자 등, 소송대리인 또는 보좌인에 대해 당해 서면을 개시할 수 있다. (신설 평성16 법률120) ⑤재판소는 제1항의 규정에 의해 당해 사항의 심문을 공개하지 않고 수행할 때에는 공중을 퇴정시키기 전에 그 취지를 이유와 함께 선고하여야 한다. 당해 사항의 심문이 종료하였을 때에는 재차 공중을 입정시켜야 한다(신설 평성16 법률120)	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제7장 심판		
제132조의2 (특허심판원) ①특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 심판과 재심 및 이에 관한 조사·연구에 관한 사무를 관장하게 하기 위하여 특허청장 소속하에 특허심판원을 둔다.<개정 2004.12.31> ②특허심판원에 원장과 심판관을 둔다. ③특허심판원의 조직과 정원 및 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 1995.1.5]	일본의 특허청 심판부는 사정계 심판 사건인 거절사정불복심판, 당사자계 심판사건인 무효심판, 정정심판, 취소심판, 판정(한국법의 권리범위확인 심판과 유사) 사건을 담당한다.	중국은 특허복심위원회에 거절사정불복심판청구에 해당하는 복심 및 무효심판청구에 해당하는 무효선고를 청구할 수 있다. 한편 세척 제58조는 특허복심위원회의 구성에 대하여 다음과 같이 규정하고 있다. - “특허복심위원회는 국무원특허행정부문이 지정한 기술 전문가 및 법률 전문가로 구성되며, 주임위원은 국무원특허행정부문의 책임자가 겸임한다.”

EPC	미국 특허법	비고
<u>Art. 21 (항고부(Board of Appeal))</u> (1) 항고부는 수령부(Receiving Section), 심사부(Examining Divisions) 및 이의신청부(Opposition Divisions), 그리고 법률부(Legal Division)의 결정에 대한 불복을 심사를 담당한다. (2) 수령부나 법률부의 결정에 대한 불복에 대해서는, 항고부는 법률적 자격을 갖춘 세명의 인원으로 구성되어야 한다. (3) 심사부의 결정에 대한 불복에 대해서는, 항고부는 다음으로 구성된다: (a) 해당 결정이 유럽특허출원의 거절 혹은 허여와 관련된 것이거나 유럽특허의 감축 혹은 취소와 관련된 경우로서 해당 결정이 4인 미만의 인원으로 구성된 심사부에 의해 내려진 경우에는, 기술적 자격을 갖춘 2인, 법률적 자격을 갖춘 1인 (b) 해당 결정이 4인으로 구성된 심사부에 의하여 내려진 경우 혹은 항고부가 불복의 성격이 그러한 구성을 요구한다고 인정할 경우에는 기술적 자격을 갖춘 2인, 법률적 자격을 갖춘 1인; (c) 기타의 모든 경우에는 법률적 자격을 갖춘 3인. (4) 이의신청부의 결정에 대한 불복에 대해서는, 항고부는 다음과 같이 구성된다. (a) 해당 결정이 3인으로 구성된 이의신청부에 의해 내려진 경우에는, 기술적 자격을 갖춘 2인, 법률적 자격을 갖춘 1인 (b) 해당 결정이 4인으로 구성된 이의신청부에 의하여 내려진 경우 혹은 항고부가 불복의 성격이 그러한 구성을 요구한다고 인정할 경우에는 기술적 자격을 갖춘 3인, 법률적 자격을 갖춘 2인 <i>EPC상의 심판이란 특허청의 처분에 불복하는 절차 일반을 의미하여 한국</i>	<u>§6 특허심판원 (Board of Patent Appeals and Interferences)</u> (a) 설립 및 구성. 미국 특허청에 특허심판원을 둔다. 특허청장(Director), 부청장(Deputy Commissioner), 특허부장(Commissioner for Patents), 상표부장(Commissioner for Trademarks), 및 심판관(administrative patent judges)이 특허심판원을 구성한다. 심판관은 특허청장에 의해 임명된 충분한 법률 지식 및 과학적 능력을 가진 자이다. (b) 임무. 특허심판원은 출원인의 서면 심판 청구에 의해, 특허 출원에 대한 심사관의 반대 결정을 심리하고 §135(a)에 따라 선언된 저촉 심판에서 발명의 우선성 및 특허성을 결정한다. 각 특허 심판 및 저촉 절차는 심판원의 적어도 3명의 구성원에 의해 심리되며, 특허청장이 지명한다. 특허 심판원만이 재심을 허용할 수 있다. <i>미국 특허청에 설치된 특허심판원은 출원의 거절결정에 대한(final OA)에 대한 불복(appeal) 및 발명의 선후를 가리기 위한 저촉절차(interference)를 관할하며, 특허심판원의 관할로 진행되는 무효/권리범위확인/정정심판은 존재하지 않는다.</i> <i>그러나 등록이후의 특허무효가 가능하도록 재심사(reexamination) 제도가 마련되어 있다: 『찾아보기』를 통해 관련 조문정보(§301) 확인</i> <i>아울러 등록 이후의 특허정정이 가능하도록 재발행(Reissue) 등의 제도가 마련되어 있다: 『찾아보기』를 통해 관련 조문정보(§251) 확인</i>	모든 나라가 한국에서와 같은 심판제도를 제공하지는 않으며, 특허청의 거절사정에 불복하는 절차가 공통적으로 존재한다는 것을 제외하고는 각국이 매우 상이한 양상을 보인다. 다만 행정청에서 특허의 무효를 주장할 수 있는 절차가 각국에 공통적으로 존재하는데, 그 본성에 있어서 서로 유사라도 명칭[무효심판(한국, 일본), 무효선고(중국), 이의신청(EPC), 재심사(미국)] 및 절차진행방식이 서로 다르다.

<u>대한민국 특허법</u>	<u>일본 특허법</u>	<u>중화인민공화국특허법(專利法)</u>

EPC	미국 특허법	비고
법의 거절사정불복심판에는 대응가능하지만 한국법의 무효/권리범위확인/정정심판과 같은 절차를 제공하지 않는다. 물론 유럽 각국의 국내법에 따라 이와 같은 절차가 제공될 수가 있다. 심판은 아니지만 EPO 절차를 통해 감축 및 철회의 요청이 가능하다 (Art.105a). . Art.22 (확장항고부(Enlarged Board of Appeal)) (1) 항고부는 다음을 담당한다: (a) Art.112에 따라, 항고부에 의하여 의뢰된 법률상의 문제를 결정 (b) Art.112에 따라, 유럽특허청장에 의하여 의뢰된 법률상의 문제에 대하여 제공하는 의견 (c) 112a에 따라, 항고부 결정에 대한 재심이 요청된 경우 이에 대한 결정 (2) 위 (1)(a) 및 (b)에 따른 절차에서, 확장항고부는 법률적 자격을 갖춘 5인과 기술적 자격을 갖춘 2인으로 구성된다. 위 (1)(c)에 따른 절차에서, 확장항고는 시행규칙에서 규정된 바에 따라 3인 혹은 5인의 인원으로 구성된다. 모든 절차에 있어서 법률적 자격을 갖춘 인원이 의장(chairman)이 된다. Art.112 확장항고부(the Enlarged Board of Appeal)의 결정 (1) 법률의 일관된 적용을 보장하기 위하여, 혹은 중대한 법률상의 문제 (point of law)가 제기될 경우: (a) 항고심판부는, 사건의 진행 중 스스로 혹은 불복 절차의 당사자의 요청에 따라 상기의 목적에 따른 결정이 요청된다고 판단될 경우 질문에 대한 답을 확장항고부에게 구할 수 있다; (b) 유럽특허청장은 법률상 문제 (point of law)를 두 개의 항고부		

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제132조의3 (특허거절결정 등에 대한 심판) <개정 2006.3.3> 특허거절결정 또는 제91조의 규정에 의한 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다.<개정 2006.3.3> [전문개정 2001.2.3] 제132조의4 삭제<2001.2.3> 제133조 (특허의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에 누구든지 다음 각 호(제2호를 제외한다)의 어느 하나에 해당한다는 이유로 무	제121조 (거절사정불복심판) ① 거절사정을 받은 자는 그 사정에 불복하는 때에는 그 사정등본의 송달이 있었던 날로부터 30일 이내에 거절사정불복심판을 청구할 수 있다. ② 거절사정불복심판을 청구하는 자가 그 책임으로 돌릴 수 없는 이유에 의하여 전항에서 규정하는 기간 내에 그 청구를 할 수 없는 때에는 동항의 규정에도 불구하고 그 이유가 없게 된 날로부터 14일(재외자인 경우에는 2월) 이내에 그 기간의 경과 후 6월 이내에 그 청구를 할 수 있다.(평성 15법률47) 제123조 (특허무효심판) ① 특허가 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 그 특허를 무효로 하는 것에 대한 심판을 청구할 수 있다. 이 경우 2이상의 청구항에 관한 것에 대해서는 청구항마다 청구할 수 있다. 1. 그 특허가 제17조의2제3항에 규정하는 요건을 만족시키지 아니하는 보정을 행한 특허출원(외국	第四十一条 (특허출원의 복심¹⁾) 국무원특허행정부문은 특허복심위원회를 설립한다. 특허출원인이 국무원특허행정부문의 출원거절결정에 대해 불복하는 경우, 통지를 받을 날로부터 3개월 내에 특허복심위원회에 복심을 청구할 수 있다. 특허복심위원회는 복심 후, 결정을 하고 특허출원인에게 통지한다. 특허출원인은 특허복심위원회의 복심 결정에 불복하는 경우, 통지를 받은 날로부터 3개월 내에 인민법원에 소를 제기할 수 있다. 第四十五条 (무효선고의 청구) 국무원특허행정부문이 특허권 수여를 공고한 날로부터, 어떠한 단체 또는 개인도 당해 특허권의 수여가 본법의 관련 규정에 부적합하다고 여기는 경우, 특허복심위원회에 당해 특허권 무효의 선고를 청구할 수 있다. 중국어로는 무효심판이 아닌 복심이라고 한다.

EPC	미국 특허법	비고
가 해당 문제에 대하여 서로 다른 결정을 내려온 확장 항고부에 대하여 해당 문제에 대한 답을 의뢰할 수 있다. (2) 위 (1)(a)의 사건의 경우, 불복절차의 당사자는 확장항고부에서의 절차에서의 당사자가 되어야 한다.		
<u>Art.107 (불복의 청구 및 절차의 당사자가 될 수 있는 자)</u> 결정에 의해 불리한 영향을 입게 될 절차의 당사자는 누구든지 불복을 청구할 수 있다. 절차의 다른 당사자들은 자연스럽게 불복 절차의 당사자가 된다.		
<u>Art.106 (불복의 대상이 되는 결정)</u> 불복의 대상이 되는 결정은 접수부, 심사부, 이의신청부 및 법률부로부터의 결정이다. 불복은 절차 중지의 효과를 갖는다. 일부 당사자에 대하여 절차 중지의 효과가 없는 결정의 경우, 그 결정이 분리 불복을 허용하지 않는 한, 불복은 최종 결정 이후에만 이루어질 수 있다. 이의신청 절차 중 행해진 비용의 분배나 확정에 대한 결정에 대하여 불복을 청구할 권리는 시행규칙에 의해 제한될 수 있다.	<u>§ 134 (특허심판원에의 심판 청구)</u> (a) 특허 출원인. 자신의 출원과 관련하여 2회 이상 청구항이 거절된 출원인은 누구라도 심판 청구 수수료를 납부한 후에 주 심사관(primary examiner)의 결정에 대해 특허심판원에 심판을 청구할 수 있다. (b) 특허권자. 재심사 절차에 있는 특허권자는 심판 청구 수수료를 납부한 후에 주 심사관에 의한 청구항의 최후 거절에 대해 특허심판원에 심판을 청구할 수 있다. (c) 제3자. 당사자에게 절차에 있는 제3자 청구인은 심판 청구 수수료를 납부한 후에 특허에 관한 최초 청구항 또는 보정 청구항이나 신청구항의 특허성을 인정한 주 심사관의 최후 결정에 대해 특허심판원에 심판을 청구할 수 있다.	
<u>Art. 99 (이의신청)</u> (1)유럽특허공보(European Patent Bulletin)에 유럽특허의 부여가 공고된 때로부터 9월 내에, 누구든지 시행규칙이 정하는 바에 따라 유럽특허청에 해당특허에 대한 이의신청을 주장할 수 있다. 이의신청은 이의신청 수수료가 지불될 때까지 접수된 것으로 보지 않는다.	<u>§ 301 (선행기술의 인용)</u> 누구든 특정 특허의 청구항의 특허성에 관련이 있다고 믿는 특허 또는 간행물을 구성하는 선행 기술을 인용하는 서면을 시기의 제한 없이 특허청에 제출할 수 있다. 특허 중 적어도 하나의 청구항에 대한 선행기술의 관련성 및 적용의 방법이 서면으로 설명될 경우, 선행 기술의 인용 및 관련 설명은 그 특허에 관한 특허청 포대의 일부가 된다. 선	모든 나라가 한국에서와 같은 심판제도를 제공하지는 않으며, 특허청의 거절사정에 불복하는 절차가 공통적으로 존재한다는 것을 제외하고는 각국이 매우 상이한 양상을 보인다. 다만 행정청에서 특허의 무효를 주장할 수 있는 절차가 각국에 공통적으로 존재하는데, 그 본성에 있어서 서로 유사라도 명칭[무효심판(한국,일본), 무효선고(중국),이의신청(EPC), 재심사(미국)] 및 절차진행방식이 서로 다르다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
효심판을 청구할 수 있다.<개정 2006.3.3> - 제25조·제29조·제32조·제36조 제1항 내지 제3항 또는 제42조 제3항·제4항의 각 규정에 위반된 경우 - 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조의 규정에 위반된 경우 - 제33조 제1항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우 - 특허된 후 그 특허권자가 제25조의 규정에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반되는 사유가 발생한 경우 - 조약의 규정에 위반되어 특허를 받을 수 없는 경우 - 제47조 제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우 - 제52조 제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우 - 제53조 제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우 ②제1항의 규정에 의한 심판은 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다. ③특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항 제4호의 규정에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 특허권은 그 특허가 동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다. ④심판장은 제1항의 심판의 청구가 있는 때에는 그 취지를 당해 특허권의 전용실시권자 기타 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다.	어 서면출원을 제외한다)에 대한 때 - 그 특허가 제25조, 제29조, 제29조의2, 제32조, 제38조 또는 제39조 제1항 내지 제4항의 규정에 위반될 때 - 그 특허가 조약에 위반될 때 - 그 특허가 제36조 제4항 또는 제6항(제4호는 제외한다)에 규정하는 요건을 만족시키지 아니하는 특허출원에 대하여 될 때 - 외국어 서면출원에 관한 특허출원서에 첨부된 명세서, 특허청구 범위 또는 도면에 기재된 사항이 외국어서면에 기재된 사항의 범위 내에 있지 아니할 때 - 그 특허가 발명자가 아닌 자로서 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 아니한 자의 특허출원에 대하여 된 때 - 특허가 된 후 그 특허권자가 제25조의 규정에 의해 특허권을 향유할 수 없는 자가 된 때 또는 그 특허가 조약에 위반될 때 - 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 정정이 제126조 제1항 단서 혹은 제2항 내지 제4항(제120조의4 제3항 또는 제134조 제5항에 대해 준용하는 경우를 포함한다), 제120조의4 제2항 단서의 규정에 위반될 때 ②특허무효심판은 누구라도 청구할 수 있다. 단 특허가 전항2호에 해당하거나(그 특허가 제38조의 규정에 위반되었을때에 한한다) 또는 동항 제6호에 해당하는 이유로 하는 것은 이해관계인에 한하여 청구할 수 있다. ③특허무효심판은 특허권의 소멸 후에도 청구할 수 있다. ④심판장은 특허무효심판의 청구가 있을 때에는 그 취지를 당해 특허권에 대한 전용실시권자 기타 그 특허에 관해 등록된 권리를 가지는 자에 통지하여야 한다.[평성15법률47]	第四十六条 (무효선고의 청구에 대한 심사) 특허복심위원회는 특허권 무효선고의 청구에 대해 신속하게 심사하고 결정을 하여야 하며, 청구인 및 특허권자에게 통지하여야 한다. 특허권 무효선고의 결정은 국무원 특허행정부문이 등기하고 공고한다. 특허복심위원회의 특허권 무효 또는 특허권 유지 결정의 선고에 대해 불복하는 경우, 통지를 받은 날로부터 3개월 내 인민법원에 소를 제기할 수 있다. 인민법원은 무효선고 청구절차의 상대방 당사자가 제3자로서 소송에 참가할 수 있음을 통지해야 한다. 第四十七条 (무효선고의 효력) 무효선고된 특허권은 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 특허권 무효선고의 결정은 특허권 무효선고 전 인민법원이 결정하고 집행한 특허권 침해의 판결, 재정, 이미 이행되거나 강제집행된 특허권 침해 분쟁처리결과와 이미 이행된 특허 실시 허가계약 및 특허권 양도계약에 대해 소급력을 가지지 않는다. 그러나 특허권자의 악의로 인하여 타인에게 손실을 초래한 경우에는 배상하여야 한다. 전항의 규정에 의해 특허권자 또는 특허권 양도인이 특허실시를 허락받은 자 또는 특허권 양수인에게 특허사용료 또는 특허권 양도료를 반환하지 않는 것이 명백히 공평의 원칙에 위반되는 경우, 특허권자 또는 특허권 양도인은 특허의 실시를 허락받은 자 또는 특허권 양수인에게 특허사용료 또는 특허권 양도료의 전부 또는 일부를 반환하여야 한다.

EPC	미국 특허법	비고
(2)이의신청은 해당 특허가 효력을 가지는 모든 계약국 내에서 해당 특허에 미친다. (3)이의신청인은 특허권자와 함께 이의신청 절차의 당사자가 된다. (4)최종결정 후에 이전의 특허권자를 대신하는 것으로 해당 계약국의 특허 등록부에 등록되었음을 증거로 제출하며 주장하는 자는, 그 자의 요청에 의해 해당 계약국에서 이전의 특허권자를 대신한다. Art.118의 규정에도 불구하고, 이전의 특허권자 및 상기의 요청을 하는 자는 양자의 청구가 없는 한 공동권리자로 간주되지 않는다. Art. 100 (이의신청의 이유) (1)이의신청은 다음의 이유에 기초한 경우에만 주장될 수 있다. (a)유럽특허의 대상이 Arts.52내지 57에 따라 특허받을 수 없는 것임 (b)유럽특허가 해당기술분야의 당업자가 실시할 수 있을 정도로 명확하고 충분히 발명을 개시하고 있지 아니함 (c)유럽특허의 대상이 출원당시의 출원서 내용을 넘어서거나, 혹은 특허가 분할출원 혹은 Art.61에 따른 신규출원에 기초한 경우에는, 앞선 출원(earlier application)의 출원당시의 출원서 내용을 넘어서는 것임	행 기술을 인용하는 자의 서면 요구가 있을 경우 인용자의 신원은 특허포대에서 제외되며 비밀로 유지된다. <i>미국은 무효심판절차나 이의신청절차와 유사한 절차로서 재심사(reexamination)(§§301-318)절차를 운용하고 있으며, 재심사제도란 특허가 발급된 이후, 특허의 존속기간 내에 그 특허성에 대하여 특허청에 의한 재심사를 청구할 수 있도록 마련된 제도이다. 이를 통해 특허권자는 청구항의 정정이 가능하며 특허권자 아닌 제3자도 특허의 유효성을 간소하게 다툴 수 있다.</i> <i>이와 같이 결정제와 당사자제의 절차가 존재하므로 한국법의 정정심판 및 무효심판의 기능이 병존한다고 볼 수 있다.</i> §302 (재심사의 청구) 누구든 시기의 제한 없이, 제301조의 규정에 따라 특허 중 임의의 청구항에 대해 인용된 선행 기술에 근거하여 특허를 재심사할 것을 특허청에 청구할 수 있다. 재심사의 청구는 서면에 의하여야 하며 제41조의 규정에 따라 특허청장이 정한 재심사 수수료가 함께 납부되어야 한다. 재심사의 청구는 재심사가 청구된 모든 청구항에 대하여 인용된 선행 기술의 적절성 및 적용의 방법을 설명해야 한다. 청구자가 특허권자가 아닐 경우 특허청장은 기록상 특허권자에게 청구서의 사본을 즉시 송부할 것이다.	
Art. 101 (이의신청의 심사, 유럽특허의 취소 또는 유지) (1)이의신청이 받아들여지는 경우, 이의부(Opposition Division)는, 시행 규칙이 정하는 바에 따라, Art.100의 이의신청의 이유 중 적어도 하나가 유럽특허의 유지에 부정적인 결론을 초래하는지를 심사한다. 이 심사 기간 중 이의부는 필요한 횟수만큼 당사자로 하여금 이의부 혹은 다른 당사자가 발하는 서류에 대한 의견서를 제출하도록 할 수 있다. (2)만약 이의부가 이의신청의 이유 중 적어도 하나에 의하여 유럽 특허가 유지될 수 없다고 인정하는 경우에 해당	§303 (특허청장에 의한쟁점의 결정) (a) 특허법 §302의 규정에 따른 재심사 청구의 접수일로부터 3월 이내에, 특허청장은 청구대상 특허의 청구항에 영향을 미치는 특허성에 대한 실질적으로 새로운 의문이 청구서에 의해 제기되었는지의 여부를 판단하며 이 때의 판단은 기타의 특허나 간행물을 고려하여 혹은 고려하지 않고 이루어진다. 특허청장은 언제라도 자신이 발견한 특허나 간행물이나 또는 특허법 §301의 규정에 의해 인용되는 특허나 간행물에 근거하여 특허성에 대한 실질적으로 새로운 의문이 제기되었	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
	第125条 (前同) 특허를 무효로 한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 특허권은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 본다. 다만, 특허가 제123조 제1항 제7호에 해당하는 경우에 대해서 그 특허를 무효로 한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 특허가 동호에 해당하게 된 때로부터 존재하지 아니한 것으로 본다.	

EPC	미국 특허법	비고
특허는 취소된다. 그 외의 경우 이의 신청은 각하된다. (3)만약 이의부가 이의신청 절차 중에 특허권자가 한 보정을 고려함으로써 해당 특허 및 관련된 발명이, (a)본 조약의 요건을 만족시키는 것으로 인정하는 경우에는, 시행규칙이 정하는 조건이 충족되는 경우에 한해서 보정된 명세서를 유지한다는 결정을 하며, (b)본 조약의 요건이 만족되지 않는다고 인정하는 경우에는 해당 특허는 취소된다. Art. 102 삭제 <u>Art. 103 (새로운 유럽 특허 명세서의 공고)</u> 유럽특허가 Art 101(3)(a)에 따라 보정된 상태로 유지되는 경우에는, 유럽 특허청은 이의신청에 관한 결정의 고시가 유럽 특허 공보에 게재된 다음 신속하게 해당 유럽특허의 새로운 특허 명세서를 공고하여야 한다. <u>Art. 104 (비용)</u> (1) 이의신청 절차의 각 당사자는, 이의부가 시행 규칙이 정하는 바에 따라 형평의 이유(reason of equity)에 근거하여 부담액을 달리 결정하는 경우를 제외하고, 각각이 스스로가 발생시킨 비용을 부담한다. (2) 비용액의 확정에 대한 절차는 시행 규칙으로 정한다. (3)비용액의 확정에 대한 유럽 특허청의 최종 결정은, 해당 계약국 내에서의 집행과 관련하여, 그 영토내에서 집행되는 계약국의 민사재판소에 의한 중국 판결과 같은 방식으로 취급된다. 그와 같은 결정에 대한 확인은 그 결정의 진정성(authenticity)에 대한 것으로 제한된다. <u>Art. 105 (침해자로 추정된 자의 참가)</u> (1)어떠한 제3자도, 다음 사항의 입증을 전제로, 시행 규칙이 정하는 바에 따라 이의신청 기간이 경과한 후에 이의신청 절차에 참가할 수 있다.	는지의 여부를 결정할 수 있다. 특허성에 대한 실질적으로 새로운 의문이 존재하는지의 여부는 특허 또는 간행물이 이전에 특허청에 의해 인용되거나 고려되었다는 사실에 의해 부정되지 않는다. (b) (a)에 따른 특허청장의 결정에 대한 기록은 그 특허의 공식 포대에 포함되며, 사본은 그 특허의 기록상 특허권자에게 또는 재심사를 청구한 자에게 전달되거나 우편 발송된다. (c) (a)에 따라, 특허성에 대한 실질적으로 새로운 의문이 제기되지 않았다는 취지로 특허청장이 결정하는 경우 이러한 결정은 최종적이며 항소의 대상이 될 수 없다. 이러한 결정이 이루어진 후에 특허청장은 특허법 §302에 따라 요구된 재심사 수수료의 일부를 반환할 수 있다. <u>§304 (특허청장에 의한 재심사 명령)</u> 특허법 §303(a)의 규정에 따른 결정과 관련하여, 특허청장이 특허의 청구항에 영향을 주는 특허성에 관한 실질적으로 새로운 의문이 제기되었음을 발견할 경우, 그러한 결정은 그 의문을 해결하기 위한 특허의 재심사 명령을 포함한다. 특허권자는, 결정서의 사본이 전달 또는 우편 발송된 날로부터 적어도 2월 이상의 기간 동안, 해당 질문에 관한 진술서를 제출할 수 있는 합리적인 기간을 부여받으며, 이러한 진술서에는 재심사에서 고려될 청구항의 보정 및 신청구항을 포함시킬 수 있다. 특허권자가 그 진술서를 제출하면, 그 사본이 §302의 규정에 따라 재심사를 청구한 자에게 즉시 송달된다. 진술서 사본의 피송달인은, 송달일로부터 2월 이내에, 특허권자가 제출한 진술서에 대한 답변서를 제출하여 재심사에서 고려되도록 할 수 있다. 이 때 진술서 사본의 피송달인은 제출된 답변서의 사본을 특허권자에게 즉시 송달하여야 한다. <u>§305 (재심사 절차의 진행)</u> 특허법 §304에 의해 부여된 진술서 및 답변서의 제출 기간이 만료한 후, 재심사절차가 §132 및 §133에	

<u>대한민국 특허법</u>	<u>일본 특허법</u>	<u>중화인민공화국특허법(專利法)</u>

EPC	미국 특허법	비고
(a) 그 자를 피고 혹은 피청구인으로 하는 당해 특허권에 관한 침해관련 절차가 개시되었음 (b) 특허권자가 그 자에 대하여 특허권의 침해중지를 요청한 후, 그 자가 특허권을 침해 하고 있지 않다는 취지의 판단(ruling)을 요구하는 절차를 개시하였음 (2) 참가가 허락된 경우 이는 이의신청으로 취급된다.	서 규정된 초기 심사에 대해 정해진 절차에 따라 진행된다. 본 장(제30장)에 따라 진행되는 재심사 절차에서, 청구항 발명을 특허법 §301의 규정에 따라 인용된 선행 기술로부터 구별시킬 목적으로, 또는 특허의 청구항의 특허성에 대한 불리한 결정에 대한 답변의 일환으로, 특허권자는 특허에 대한 보정 및 새로운 청구항을 제안할 수 있다. 본 장(제30장)에 따라 진행되는 재심사 절차에서 특허의 청구항의 범위를 확장하는 보정이나 새로운 청구항은 허용되지 않는다. 특허심판원에 대한 심판 청구를 포함하여 본 조에 따라 진행되는 재심사 절차는 특허청 내에서 특별히 신속하게 처리된다. <u>§306 (심판 청구)</u> 본 장(제30장)에 따른 재심사 절차에 관여된 특허의 특허권자는 특허법 §134의 규정에 따른 특허 심판을 청구할 수 있으며, 특허의 원래 청구항 또는 제안된 형태의 보정 청구항이나 신 청구항의 특허성에 대한 불리한 결정에 대해 특허법 §141 내지 §145의 규정에 따른 법원의 재심리를 요청할 수 있다. <u>§307 (특허성, 불특허성 및 청구항 취소에 관한 증명서)</u> (a) 본 장(제30장)에 따른 재심사 절차에서, 심판청구를 위해 허락된 기간이 만료되거나 심판청구 절차가 종료되면, 특허청장은 다음과 같은 취지의 확인서, 즉 특허 받을 수 없다는 취지로 최종 결정된 특허의 청구항을 취소하고, 특허 받을 수 있다고 결정된 특허의 청구항을 확인하고, 특허받을 수 있다고 결정된 제안된 보정 또는 신 청구항을 특허로 편입하는 증명서를 발행하고 공고한다. (b) 재심사 절차에 따라 특허 받을 수 있다고 결정되어 특허에 편입된 보정 청구항 또는 신 청구항은 다음과 같은 자의 권리에 대하여, 즉, 그 보정 청구항 또는 신 청구항이 미치는 대상 발명을 본 조의 (a) 항의 규정에 따른 증명서의 발행 전에 미국 내에서 생산, 구매, 사용하였거나, 미국내로 수입하거나, 또는	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)

EPC	미국 특허법	비고
	동등한 것을 실질적으로 준비한 자의 권리에 대하여, 특허법 §252에 명시된 재발행 특허와 동일한 효력을 가진다. 한편 재심사절차에 의하지 않을 경우 소송내에서 특허의 유효·무효가 판단되며, 이 때 특허의 무효를 주장하는 자는 이를 항변으로서 반드시 제출해야 하고 법원은 이러한 항변의 제출이 없는 한 특허는 유효한 것으로 추정된다. §282 (유효성의 추정 항변) *** 『찾아보기』를 통하여 생략된 조문정보 확인 특허의 유효성 또는 침해에 관한 소송에서 다음의 사항이 항변으로 주장될 수 있으며 또한 주장되어야 한다. (1) 비침해, 침해에 대한 책임의 부존재 또는 실시불능, (2) 본 법 제2부(Part II)에 명시된 특허성의 요건에 근거한 특허 또는 청구항의 무효의 주장 (3) 특허법 §112 또는 §251의 요건에 부합하지 않음을 이유로 제기된 특허 또는 청구항의 무효의 주장 (4) 특허법에 의해 항변으로 인정되는 기타의 사실 또는 행위 특허의 유효성 또는 침해에 관한 소송에서 무효 또는 비침해를 주장하는 당사자는, 적어도 심리 기일 30 일전까지 상대방 당사자에게 반박문 또는 서면에 의해, 소송중인 특허의 비신규성과의 근거로서 인용될 특허의 국가, 번호, 일자 및 특허권자 이름이나 간행물의 명칭, 일자 및 페이지 번호를 관련 기술 수준의 증명을 위하여 제출하여야 하며(단 연방국가배상소송법원(United States Claims Court[United States Court of Federal Claims]))에서 진행되는 소송을 제외한다), 또한 소송의 대상인 특허발명의 선발명자, 그 특허발명에 대하여 선행의 지식을 갖고 있었던 자, 혹은 그 특허발명이 이미 이전에 사용되었거나 판매를 위	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제133조의2 (특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ①제133조 제1항의 규정에 의한 심판의 피청구인은 제147조 제1항 또는 제159조 제1항 후단의 규정에 의하여 지정된 기간 이내에 제47조 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조 제1항의 규정에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다.<개정 2007.1.3> <i>개정법은 무효심판 청구 당시는 물론 무효심판청구인이 새로운 무효증거를 제출한 경우에도 특허권자가 이에 대응하여 특허를 정정할 수 있는 기회를 부여하고 있다(1항 후단).</i> ②제1항의 규정에 따른 정정청구를 하는 때에는 해당 무효심판절차에서 그 정정청구 전에 수행한 정정청구는 취하된 것으로 본다.<신설 2007.1.3> ③심판장은 제1항의 규정에 의한 정정청구가 있는 때에는 그 청구서의 부분을 제133조 제1항의 규정에 의한 심판의 청구인에게 송달하여야 한다. ④제136조 제2항 내지 제5항·제7항 내지 제11항, 제139조 제3항 및 제140조 제1항·제2항·제5항의 규정은 제1항의 정정청구에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제136조 제9항중 "제162조 제3항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전(동조 제4항의 규정에 의하여 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 동조 제3항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전)에"는 "제136조 제5항의 규정에 의한 통지가 있는 때에는 지정된 기간 이내에"로 본다. ⑤제4항의 규정을 적용함에 있어서 제133조 제1항의 규정에 따른 특허무효	第134条의 2 (특허무효심판에 있어서 정정청구) ①특허무효심판의 피청구인은 전조 제1항 혹은 제2항, 다음조 제1항 혹은 제2항 또는 제153조 제2항의 규정에 의하여 지정된 기간내에 한하여 원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다. 단, 그 정정은 다음에 열거하는 사항을 목적으로 하는 것에 한한다. 1. 특허청구범위의 감축 2. 오기 또는 오역의 정정 3. 불명료한 기재의 석명 ②심판장은 전항의 정정청구서 및 이에 첨부된 정정 명세서, 특허청구범위 또는 도면을 수리하였을 때에는 부분을 청구인에게 송달하여야 한다. ③심판관은 제1항의 정정청구가 동항 단서 각호에 열거한 사항을 목적으로 하지 않고, 또한 제5항에 있어서 치환준용하는 제126조 제3항 내지 제5항의 규정에 적합하지 않는 경우에 당사자 또는 참가인이 제기하지 않은 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우에 당해 이유에 의한 정정청구를 인정하지 않을 때에는 심판장은 심리의 결과를 당사자 및 참가인에게 통지하고 일정 기간을 지정해서 의견을 제기할 기회를 주어야 한다. ④제1항의 정정청구가 된 경우에 있어서 그 심판사건의 전에 정정청구가 있는 때에는 당해 앞선 청구는 취하한 것으로 본다. ⑤제126조 제3항 내지 제6항, 제127조, 제128조, 제131조 제1항 및 제3항, 제131조의2 제1항 및 제132조 제3항 및 제4항의 규정은 제1항의 경우에 준용한다. 이 경우 제126조 제5항중 "제1항 단서 제1호 또는 제2호"인 것은 "특허무효심판의 청구가	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
	해 청약된 바 있다는 사정을 알고 있는 자가 있다고 주장될 경우 그러한 자의 이름 및 주소를 통지하여야 한다. 그러한 통지가 없을 경우 상기 사항에 대한 입증은 법원에서 요구하는 조건에 따른 경우를 제외하고는 본안심리에서 행해질 수 없다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조 제4항의 규정을 준용하지 아니한다.<본항 신설 2006 .3.3, 2007.1.3> [본조신설 2001.2.3]	되지 않은 청구항에 관한 제1항 단서 제1호 또는 제2호”를 대체적용하는 것으로 한다. 第134条의 3 (前同) ①심판장은 특허무효심판의 심결(심판청구에 이유가 없는 것에 한한다)에 대하여 제181조 제1항의 규정에 의한 취소판결이 확정되고 동조 제5항의 규정에 의한 심리를 개시할 때에는 그 판결의 확정의 날로부터 1주 이내에 피청구인으로부터 이의제기가 있는 경우에 한하여, 피청구인에 대하여 원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 정정을 청구하기 위한 일정기간을 지정할 수 있다. ②심판장은 제181조 제2항의 규정에 의한 심결의 취소결정이 확정되고, 동조 제5항의 규정에 의한 심리를 개시할 때에는 피청구인에 대하여 원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 정정을 청구하기 위한 일정기간을 지정하여야 한다. 단, 당해 심리의 개시시에 당해 사건에 대해서 제126조 제2항 단서에 규정하는 기간내에 청구된 정정심판의 심결이 확정된 경우에는 이에 한하지 않는다. ③특허무효심판의 피청구인은 제126조 제2항 단서에 규정하는 기간 내에 정정심판을 청구하는 경우에, 제2항의 규정에 의하여 지정된 기간내에 전조 제1항의 정정청구를 할 때에는 그 정정심판의 청구서에 첨부한 정정명세서, 특허청구범위 또는 도면을 인용할 수 있다. ④제126조 제2항 단서에 규정하는 기간내에 정정심판의 청구가 있는 경우에 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 지정된 기간내에 전조 제1항의 정정청구가 된 때에는 그 정정심판청구는 취하된 것으로 본다. 단, 정정청구시에 그 정정심판의 심결이 확정된 경우에는 이에 한하지 않는다. ⑤제126조 제2항 단서에 규정하는 기간내에 정정심판청구가 있는 경우에 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 지정된 기간내에 전조 제1항의 정정청구가 되지 않았을 때에는 그 기간의 말일에 그 정정심판청구서에 첨부된 정정명세서, 특허청구범위 또는 도면을 제3항의 규정에 의하여 인용한 동조 제1항의 정정청구가 된 것으로 한다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제134조 (특허권의 존속기간의 연장등록의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.<개정 1997. 4. 10> 1. 그 특허발명을 실시하기 위하여 제 89조의 허가등을 받을 필요가 없는 출원에 대하여 연장등록이 된 경우 2. 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 허가등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우 3. 연장등록에 의하여 연장된 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우 4. 당해 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우 5. 제90조 제3항의 규정에 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우 6. 삭제<1998.9.23> ② 제133조 제2항 및 제4항의 규정은 제1항의 심판의 청구에 관하여 이를 준용한다. ③ 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 연장등록에 의한 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 연장등록이 제1항 제3호의 규정에 해당되어 무효로 된 경우에는 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하여 연장된 기간에 대하여만 연장이 없었던 것으로 본다.<개정 2001.2.3> 제135조 (권리범위 확인심판) ① 특허권자·전용실시권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심	로 본다. 단, 이 기간의 말일에 그 정심판의 심결이 확정된 경우에는 이에 한하지 않는다. (평성15법률47) 第125条의2 (연장등록 무효심판) ① 특허권 존속기간의 연장등록이 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 그 연장등록을 무효로 하는 것에 대하여 심판을 청구할 수 있다. 1. 그 연장등록이 그 특허발명의 실시에 제67조 제2항의 정령(政令)에서 정한 처분을 받을 필요가 있다고 인정되지 아니할 경우의 출원에 대하여 행해진 때 2. 그 연장등록이 그 특허권자 또는 그 특허권에 대한 전용실시권자 혹은 등록된 통상실시권을 가지는 자가 제67조 제2항의 정령(政令)에서 정한 처분을 받지 아니한 경우의 출원에 대하여 행해진 때 3. 그 연장등록에 의해 연장된 기간이 그 특허발명의 실시를 할 수 없었던 기간을 초과한 때 4. 그 연장등록이 당해 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 행해진 때 5. 그 연장등록이 제67조의 2 제4항에 규정하는 요건을 만족시키지 아니한 출원에 대하여 행해진 때 ② 제123조 제3항 및 제4항의 규정은 연장등록무효 심판청구에 대해 준용한다. ③ 연장등록을 무효로 한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 연장등록에 의한 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 연장등록이 제1항 제3호에 해당하는 경우에 있어서 그 특허발명의 실시를 할 수 없었던 기간을 초과한 기간의 연장등록을 무효로 하는 취지의 심결이 확정된 때에는 당해 초과된 기간에 대해서 그 연장이 되지 아니한 것으로 본다. 第71条 (특허발명의 기술적 범위) ① 특허발명의 기술적 범위에 대해서는 특허청에 대하여 판정을 청구할 수 있다.	

EPC	미국 특허법	비고
	§ 282 (유효성의 추정 항변) - 계속 *** <u>『찾아보기』를 통해 생략된 조문정보 확인</u> §154(b) 또는 §156에 따라 특허의 존속 기간이 연장된 경우에, (1) 연장 신청인, 또는 (2) 특허청장이, 상기 조항의 요건을 충족하지 못하였다는 사정을 근거로 하는 연장에 대한 무효 또는 연장의 일부에 대한 무효의 주장은 연장된 존속 기간 중의 특허의 침해와 관련된 소송에서 항변으로 주장될 수 있으며 또한 주장되어야 한다. §156조(d)(2)에 따른 정당한 주의를 기울였는지의 여부에 대한 결정은 상기의 소송에서 검토되지 아니한다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
판을 청구할 수 있다.<개정 2006. 3.3> ②제1항의 규정에 의한 특허권의 권리 범위 확인심판을 청구하는 경우에 특허청구범위의 청구항이 2이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다.	②특허청장은 전항의 규정에 의한 청구가 있었을 때에는 3명의 심판관을 지정하여 판정하게 하여야 한다. ③제131조 제1항, 제131조의2 제1항 본문, 제132조 제1항 및 제2항, 제133조, 제133조의2, 제134조 제1항, 제3항 및 제4항, 제135조, 제136조 제1항 및 제2항, 제137조 제2항, 제138조, 제139조(제6호를 제외한다), 제140조 내지 제144조, 제144조의2 제1항 및 제3항 내지 제5항, 제145조 제2항 내지 제5항, 제146조, 제147조 제1항 내지 제2항, 제150조 제1항 내지 제5항, 제151조 내지 제154조, 제155조 제1항, 제157조 및 제169조 제3항, 제4항 및 제6항의 규정은 제1항의 판정에 준용한다. 이 경우 제135조 중 “심결”은 “결정”으로, 제145조 제2항 중 “전항에 규정하는 심판 이외의 심판”은 “판정의 심리”로, 동조 제5항의 단서 중 “공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있을 때”는 “심판장이 필요하다고 인정할 때”로, 제151조 중 “제147조”는 “제147조 제1항 및 제2항”으로, 제155조 제1항 중 “심결이 확정될 때까지”는 “판정등본이 송달될 때까지”로 대체하여 적용하는 것으로 한다. ④전항에 있어서 대체하여 준용하는 제135조의 규정에 의한 결정에 대하여는 불복을 신청할 수 없다. <u>第71条의2 (前同)</u> ①특허청장은 재판소로부터 특허발명의 기술적범위에 관해 감정의 위탁이 있는 때에는 3명의 심판관을 지정하여 감정하게 하여야 한다. ②제136조 제1항 및 제2항, 제137조 제2항 및 제138조의 규정은 전항의 감정의 위탁에 준용한다.	
제136조 (정정심판) ①특허권자는 제47조 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속(계	<u>第126条 (정정의 심판)</u> ①특허권자는 원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 정정에 관하여 정정심판을 청구할 수 있다. 단, 그 정정은 다음에 열거한 사항을 목적으로 하는 것에 한정한다.	특허권 설정등록 후에는 청구범위를 정정할 수 있는 기회가 별도로 없고 무효선고절차 중 청구범위 정정가능(제68조)

EPC	미국 특허법	비고						
Art.105a (감축(limitation) 혹은 철회(revocation)의 요청) (1) 특허권자의 요청에 따라, 유럽 특허는 취소 혹은 클레임의 보정에 의해 감축될 수 있다. 그러한 요청은 시행 규칙이 정하는 바에 따라서 유럽 특허	§251 (흠결있는 특허의 재발행(reissue)) 기망의 의도(deceptive intention)가 없는 착오로 인한 명세서 혹은 도면의 결함을 이유로, 혹은 특허권자가 특허권을 청구할 수 있는 권리보다	특허부여 후 특허 정정 제도를 국가별로 비교하면 다음과 같다. <table><tr><th></th><th>절차명</th><th>관할기관</th></tr><tr><td>한국</td><td>정정심판 (136조)</td><td>특허심판원</td></tr></table>		절차명	관할기관	한국	정정심판 (136조)	특허심판원
	절차명	관할기관						
한국	정정심판 (136조)	특허심판원						

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
속)되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2006.3.3> 제47조 제3항 각 호란 다음과 같다: 1. 특허청구범위를 감축하는 경우 2. 잘못된 기재를 정정하는 경우 3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우 ②제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에 이를 할 수 있다. 다만, 제47조 제3항 제2호의 규정에 의하여 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위로 한다. ③제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다. ④제1항의 규정에 의한 정정중 제47조 제3항 제1호 및 제2호에 해당하는 정정은 정정후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다. ⑤심판관은 제1항의 규정에 의한 심판청구가 제47조 제3항 각호의 1에 해당하지 아니하거나 제2항에 규정된 범위를 벗어나거나 제3항 또는 제4항의 규정에 위반된다고 인정하는 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. ⑥제1항의 정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다. 다만, 심결에 의하여 특허가 무효로 된 후에는 그러하지 아니하다.<개정 2006.3.3>	1. 특허청구범위의 감축 2. 오기 또는 오기의 정정 3. 불명확한 기재의 석명 ②정정심판은 특허무효심판이 특허청에 계속한 때로부터 그 심결이 확정될 때까지의 사이에는 청구할 수 없다. 단, 특허무효심판의 심결에 대하여 소 제기가 있는 날로부터 기산하여 90일의 기간내(당해사건에 대해서 제181조 제1항의 규정에 의한 심결의 최소판결 또는 동조 제2항의 규정에 의한 심결의 취소결정이 있는 경우에는 그 판결 또는 결정의 확정 후의 기간을 제외한다)는 이에 한하지 않는다. ③제1항의 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 정정은 원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면(동향단서 제2호에 열거한 사항을 목적으로 하는 정정의 경우에는 원서에 최초로 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면(외국어 서면 출원에 관한 특허에 있어서는 외국어 서면))에 기재한 사항의 범위내여야 한다. ④제1항의 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 정정은 실질상 특허청구범위를 확장하거나 또는 변경해서는 아니된다. ⑤제1항 단서 제1호 또는 제2호에 열거한 사항을 목적으로 하는 정정은 정정 후에 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 특정된 발명이 특허출원시에 독립하여 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다. ⑥정정심판은 특허권의 소멸 후에 있어서도 청구할 수 있다. 다만, 특허가 특허무효심판에 의해 무효가 된 후에는 이에 한하지 않는다. 第165条 (정정심판에 있어서의 특칙) 심판장은 정정심판의 청구가 제126조 제1항 단서 각호에 해당하는 사항을 목적으로 하지 아니하거나 또는 동조 제3항 내지 제5항의 규정에 적합하지 아니한 때에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 상당한 기간을 지정	

EPC	미국 특허법	비고		
청에 제출되어야 한다. 감축 또는 철회를 위한 수수료가 지불될 때까지 그러한 요청은 접수된 것으로 간주되지 않는다. (2) 상기 요청은 이의신청절차가 해당 특허와 관련하여 진행되고 있는 동안에는 접수될 수 없다. <i>EPC 2000에서는 EPO에서의 중앙집중화된 절차(EPO 심사부)를 통하여 특허의 정정과 철회를 행할 수 있도록 개정하였다.</i> <u>Art.105b (유럽특허의 감축(limitation) 또는 철회(revocation))</u> (1) 유럽특허청은 감축 혹은 철회와 관련하여 시행규칙이 규정하고 있는 사항이 준수되었는지를 심사하여야 한다. (2) 만약 유럽 특허의 감축 또는 철회 청구가 상기 요건을 만족시키는 것으로 유럽특허청이 인정할 경우, 유럽특허청은 시행 규칙이 정하는 바에 따라 해당 유럽 특허를 감축 또는 철회하는 결정을 내린다. 그렇지 아닐할 경우 유럽특허청은 그 신청을 기각하여야 한다. (3) 유럽 특허를 감축 또는 철회하는 결정은 해당 유럽특허가 부여된 모든 계약국에서 그 특허에 대하여 적용된다. 해당 결정은 유럽 특허 공보에 게재된 날로부터 효력이 발생한다. <u>Art.105c (보정된 유럽특허명세서의 공개)</u> 유럽 특허가 Art.105b의 (2)절에 따라 감축된 경우, 유럽 특허청은 유럽 특허 공보(European Patent Bulletin)에 그 감축의 취지를 고시한 후 가능한 한 조속히 해당 유럽특허의 보정된 명세서를 공개해야 한다.	크게 혹은 적게 청구하고 있음을 이유로, 특허가 전부 혹은 부분적으로 효과를 낼 수 없거나(inoperative) 무효인(invalid) 것으로 간주되는 경우에, 해당특허가 포기(surrender)되고 법정 수수료가 납부된 후, 특허청장은 원특허에서 개시된 발명을 대상으로, 신규 및 보정된 출원서에 따라, 원특허의 잔여존속기간동안 존속하는 특허를 재발행해야 한다. 재발행출원에는 신규사항이 추가될 수 없다. 특허청장은 신청인의 요구 및 개개의 재발행에 필요한 수수료의 납부가 있을 경우 특허받은 대상 중의 구분되며 분리되는 부분(distinct and separate parts)에 대하여 복수개의 특허를 재발행할 수 있다. 특허 출원에 관한 본 법의 규정은 재발행출원(applications for reissue)에 대하여 적용되며, 단 당해출원이 원특허에 관한 청구 범위 확대를 요청하지 않을 경우 당해신청은 권리 전체의 양수인에 의해 이루어지며 선서될 수 있다. 원특허의 청구 범위를 확장하는 재발행 특허는 특허 부여 후 2 년 이내에 신청되지 않으면 부여되지 않는다. <u>§252 (재발행(reissue)의 효과)</u> 원특허의 포기(surrender)는 재발행 특허의 발행과 동시에 효과가 발생하며, 재발행 특허 각각은 이후에 발생하는 모든 청구원인에 대한 청구 및 소송에대하여 해당 특허가 마치 처음부터 그렇게 수정된 형태로 발행된 것처럼 동일한 법적 효력 및 작용을 갖는다. 그러나 원특허와 재발행 특허의 청구항이 실질적으로 동일한 경우, 상기와 같은 포기는 당시 계속 중인 소송에 영향을 미치지 않고, 또한 당시 존재하고 있었던 청구원인을 약화시키지도 아니하므로, 재발행특허의 청구항이 원특허의 청구항과 실질적으로 동일할 경우 그 재발행특허는 원특허의 계속에 구성하고 원특허를 받은 날부터 연속되는 효력을 가진다.	일본	정정심판 (126조)	특허청 심판부
		중국	무효선고절차 중 청구범위 정정 가능 (세칙68조)	전리복심 위원회
		EPC	유럽특허의 감축(limitation), 철회(revocation) 요청 (Art.105a)	EPO (심사부)
		미국	재발행출원 (§251)	특허청

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
⑦특허권자는 전용실시권자·질권자 및 제100조 제4항·제102조 제1항 및 「발명진흥법」 제10조 제1항에 따른 통상실시권자의 동의를 얻지 아니하면 제1항의 정정심판을 청구할 수 없다. <개정 2007.1.3, 2007.4.11> ⑧특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다. ⑨청구인은 제162조 제3항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전(동조 제4항의 규정에 의하여 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 동조 제3항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전)에 제140조 제5항에 규정된 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다. ⑩특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우에 특허심판원장은 그 내용을 특허청장에게 통보하여야 한다. ⑪특허청장은 제10항의 규정에 의한 통보가 있는 때에는 이를 특허공보에 게재하여야 한다. [전문개정 2001.2.3]	하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다. 第127条 (前同) ①특허권자는 전용실시권자, 질권자 또는 제35조 제1항, 제77조 제4항 혹은 제78조 제1항의 규정에 의해 통상실시권이 있는 때에는 이들의 허락을 얻은 경우에 한하여 정정심판을 청구할 수 있다.(평성15법률47) 第128条 (前同) 출원서에 첨부된 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 정정을 하는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 의해 특허출원, 출원공개, 특허사정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.(평성14법률24) 第17条의4 (정정에 관한 명세서 또는 도면의 보정) ③제126조 제1항의 심판청구인은 제156조 제1항의 규정에 의한 통지가 있기 전(동조 제2항의 규정에 의한 심리의 재개가 있는 경우에는 그 후 다시 동조 제1항의 규정에 의한 통지가 있기 전)에 한하여 제126조 제1항의 심판청구서에 첨부한 명세서 또는 도면에 대해 보정을 할 수 있다. 第166条 (前同) 제134조 제1항에서 제3항까지 제134조의 2, 제134조의 3, 제148조 및 제149조의 규정은 정정심판에는 적용하지 아니한다	

EPC	미국 특허법	비고
	재발행 특허는 재발행 특허가 부여되기 전에 재발행특허의 대상물을 미국에서 생산, 구매, 판매 청약, 사용하거나 미국으로 수입한 자 또는 그 사업의 승계인이 그렇게 생산, 구매, 판매 청약, 사용, 수입된 물품에 대하여, 만약 그러한 물품의 생산, 사용, 판매청약 혹은 판매가 재발행특허의 유효한 청구항을 침해하지 않는 한, 당해 사업자나 승계인이 상기와 같은 물품이 타인에 의하여 사용, 판매청약, 판매되도록 사용, 판매 청약, 판매를 계속할 권리를 약화시키거나 이에 영향을 주지 않는다. 법원은, 재발행 전에 투하된 투자나 시작된 사업의 보호를 위하여 법원이 형평에 부합한다고 여기는 조건 및 정도에 따라, 상기와 같이 제조, 구매, 판매청약, 사용, 수입된 물품의 계속적 제조, 사용, 판매청약, 판매, 혹은 재발행 전에 상당한 준비가 이루어진 물품의 제조, 사용, 판매청약, 판매를 보장할 수 있으며, 또한 법원은 재발행 특허의 대상인 특허방법 혹은 재발행 전에 상당한 준비가 이루어진 특허방법의 계속적 실시를 보장할 수 있다. §253 (디스클레이머(Disclaimer)) 특허 중 일부 청구항이 기망적 의도 없이 무효가 된 경우 나머지 청구항은 무효된 일부 청구항으로 의하여 무효가 되지 않는다. 특허권자는, 어떠한 청구항에 존재하는 전부 혹은 부분에 대한 이해에 대하여, 법에 의해 정해진 수수료를 납부하고, 자신의 이해의 정도를 기재한 포기선언서를 제출함으로써 청구항 발명에 대한 자신의 권리를 포기할 수 있다. 이러한 포기는 서면에 의하여야 하고 특허청에 기록되어야 한다; 자신의 권리의 범위를 기재할 수 있다. 부분 포기는 서면으로 하여야 하며, 특허청에 기록된다; 이러한 기록 이후, 포기서는 포기자 및 포기자에 의해 권리를 주장하는 자가 보유한 이해의 범위까지 원특허의 부분으로서 취급된다. 유사한 방식으로, 특허권자 또는 출원인은 허용되거나 허용될 특허의	

<u>대한민국 특허법</u>	<u>일본 특허법</u>	<u>중화인민공화국특허법(專利法)</u>

EPC	미국 특허법	비고
	존속 기간의 전부 또는 일부를 포기하거나 공중에 기부할 수 있다. <u>§ 254 (특허청이 행한 오류의 정정 증명서(certificate of correction))</u> 특허청의 과실로 인하여 특허상의 오류가 발생했음이 특허청의 기록상 명백히 나타날 경우, 특허청장은 착오의 정정에 대한 증명서, 즉 해당 착오의 사실 및 내용을 기재하고 직인을 첨부한 정정 증명서를 무상으로 발행할 수 있으며 이는 특허 기록의 일부가 된다. 정정 증명서의 인쇄 사본은 특허의 각 인쇄 사본에 첨부되며, 그 증명서는 원특허의 일부로 간주된다. 정정 증명서가 첨부된 모든 특허는 이후에 발생하는 원인에 의한 소송의 심리에 대해서, 그 특허가 처음부터 정정된 형태로 발행된 것과 동일한 법률상의 효력 및 작용을 가진다. 특허청장은 정정 증명서에 갈음하여 그것과 동일한 효력을 가지는 정정된 특허를 무상으로 발행할 수 있다. <u>§ 255 (출원인이 행한 오류의 정정 증명서(certificate of correction))</u> 특허상에 나타나는 오기나 인쇄상의 실수, 또는 사소한 문자상의 오류가 특허청의 과실로 인한 것이 아니고 그 오류가 선의로 발생했다는 것이 입증될 경우, 특허청장은 정정이 신규 사항을 구성하거나 재심사가 필요한 변경을 포함하지 않는다면 필요한 수수료가 납부된 후에 정정 증명서를 발행할 수 있다. 해당 증명서가 첨부된 특허는, 이후에 발생한 원인에 의한 소송의 심리에 대해서는, 그 특허가 처음부터 정정된 형태로 발행된 것과 동일한 법률상의 효력 및 작용을 가진다. <u>§256 (발명자 표시의 정정 (Correction of named inventor))</u> 발행된 특허상에 착오로 타인이 발명자로 기재되었거나 착오로 진정한	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제137조 (정정의 무효심판) ① 이해관계인 또는 심사관은 제133조의2제1항 또는 제136조 제1항의 규정에 의한 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 다음 각 호의 어느 하나의 규정에 위반한 경우에는 그 정정의 무효심판을 청구할 수 있다.<개정 2001.2.3, 2006.3.3, 2007.1.3> 1. 제47조 제3항 각호의 1 2. 제136조 제2항 내지 제4항(제133조의2제4항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다) ② 제133조 제2항 및 제4항의 규정은 제1항의 심판의 청구에 관하여 이를 준용한다. ③ 제1항의 규정에 의한 무효심판의 피청구인은 제147조 제1항 또는 제159조 제1항 후단의 규정에 의하여 지정된 기간 이내에 제47조 제3항 각호의 1에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다.<신설 2001.2.3> ④ 제133조의2제3항 및 제4항의 규정은 제3항의 정정청구에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제133조의2제3항중 "제133조 제1항"은 "제137조 제1항"으로 본다.<신설 2001.2.3, 2007.1.3>	일본은 별도의 정정무효심판을 두지 않고, 무효심판절차를 통해 정정의 가부 혹은 특허권의 유무효를 다투는 통상의 무효심판 모두를 다루고 있다 (제123조 제1항 제8호) 第123条 (특허무효심판) ① 특허가 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 그 특허를 무효로 하는 것에 대한 심판을 청구할 수 있다. 이 경우 2이상의 청구항에 관한 것에 대해서는 청구항마다 청구할 수 있다. *** 『<u>찾아보기</u>』를 통해 생략된 <u>조문정보 확인</u> 8. 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 정정이 제126조 제1항 단서 혹은 제2항 내지 제4항(제120조의4 제3항 또는 제134조 제5항에 대해 준용하는 경우를 포함한다), 제120조의4 제2항 단서의 규정에 위반될 때	

EPC	미국 특허법	비고
	발명자가 누락되었으며 그러한 착오가 착오로 기재된 자나 누락된 자의 기망의 의도 없이 발생한 경우, 특허청장은, 모든 당사자 및 양수인의 신청이 있고, 그 신청이 관련 사실의 증명과 부과될 수 있는 기타의 필요 사항을 구비하였을 경우, 해당 착오를 정정하는 증명서를 발행할 수 있다. 발명자 누락의 착오 또는 발명자 아닌 자의 이름을 표시한 착오는 본조에 규정된 바에 따라 정정할 수 있는 경우에는 그러한 착오에 의하여 해당 특허가 무효가 되지 않는다. 이러한 문제를 심리하게 된 법원은 통지에 의한 특허의 정정 및 관계 당사자 전원의 청문을 명할 수 있으며 특허청장은 그에 따른 정정 증명서를 발행하여야 한다. <i>미국법에서는 등록된 특허내용상에 존재하는 오류를 극복할 수 있는 다양한 제도를 제공하고 있는데, 먼저 재발행특허제도는 발급된 특허내용에 실제적 오류가 있는 경우 이를 정정하여 무효원인을 제거하기 위한 것이므로 우리나라의 정정심판에 해당하는 기능이 있다고 볼 수 있다.</i> <i>이 외에, 형식적(서지적) 사항을 정정하기 위한 정정확인서 (certification of correction) 및 기타 출원인이 청구항 일부 혹은 존속기간의 일부를 포기할 수 있는 제도 (disclaimer)가 있다.</i>	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
⑤제1항의 규정에 의하여 정정을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다. 제138조 (통상실시권 허여의 심판) ①특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 당해 특허발명이 제98조의 규정에 해당되어 실시의 허락을 받고자 하는 경우에 그 타인이 정당한 이유없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없는 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다. ②제1항의 규정에 의한 청구가 있는 경우에는 그 특허발명이 그 특허발명의 출원일전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안에 비하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권의 허여를 하여서는 아니된다.<개정 2001.2.3> ③제1항의 심판에 의하여 통상실시권을 허여한 자가 그 통상실시권의 허여를 받는 자의 특허발명의 실시를 필요로 하는 경우에 그 통상실시권을 허여받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없는 때에는 통상실시권의 허여를 받아 실시하고자 하는 특허발명의 범위안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다. ④제1항 및 제3항의 규정에 의한 통상실시권자는 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 그 전용실시권자에 대하여 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유에 의하여 지급할 수 없는 때에는 그 대가를 공탁하여야 한다.<개정 2004.12.31> ⑤제4항의 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다.<개정 1993. 12.10, 2004.12.31>	第92条 (자기의 특허발명을 실시하기 위한 통상실시권 설정의 재정) ①특허권자 또는 전용실시권자는 그 특허발명이 제72조에 규정하는 경우에 해당하는 때에는 동조의 타인에 대하여 그 특허발명의 실시를 하기 위한 통상실시권 또는 실용신안권이나 의장권에 대하여 통상실시권의 허락에 대한 협의를 요구할 수 있다. ②전항의 협의를 요구받은 제72조의 타인은 그 협의를 요구한 특허권자 또는 전용실시권자에 대하여 이들이 그 협이에 의하여 통상실시권 또는 실용신안권이나 의장권에 대한 통상실시권의 허락을 받아 실시를 하고자 하는 특허발명의 범위 내에서 통상실시권의 허락에 관하여 협의를 요구할 수 있다. ③제1항의 협이가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에는 특허권자 또는 전용실시권자는 특허청장의 재정을 청구할 수 있다. ④제2항의 협이가 성립하지 아니하거나 또는 협의를 할 수 없는 경우에 전항의 재정의 청구가 있는 때에는 제72조의 타인은 제7항에서 준용하는 제84조의 규정에 의해 그 자가 답변서를 제출해야 할 기간으로서 특허청장이 지정한 기간 내에 한하여 특허청장의 재정을 청구할 수 있다. ⑤특허청장은 제3항 또는 전항의 경우에 당해 통상실시권을 설정하는 것이 제72조의 타인 또는 특허권자나 전용실시권자의 이익을 부당하게 해하는 것으로 되는 때에는 당해 통상실시권을 설정하는 취지의 재정을 할 수 없다. ⑥특허청장은 전항에 규정하는 경우 이외에 제4항의 경우에 있어서 제3항의 재정청구에 대한 통상실시권을 설정하는 취지의 재정을 할 수 없는 때에는 당해 통상실시권을 설정하는 취지의 재정을 할 수 없다.	第五十条 (중대한 의미를 가지는 특허실시의 강제허가) 특허권을 취득한 발명 또는 실용신안이 이전에 이미 특허권을 취득한 발명 또는 실용신안에 비해 현저한 경제이익을 가지는 중대한 기술적 진보성이 있고, 그 실시가 선발명 또는 실용신안의 실시에 의존하는 경우, 국무원특허행정부문은 후 특허권자의 신청에 따라 선 발명 또는 실용신안의 실시를 강제허가할 수 있다. 전관의 규정에 의하여 실시강제허가를 하는 경우, 국무원특허행정부문은 선 특허권자의 신청에 따라 후 발명 또는 실용신안의 실시 또한 강제허가할 수 있다.

1)단체: 한국 특허법 제39조 직무발명에 관한 규정에 있어 “사용자”, “법인”, “국가나 지방자치단체”를 모두 포함하는 개념

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

이다. 단위”로 직역된다.

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제139조 (공동심판의 청구등) ① 동일한 특허권에 관하여 제133조 제1항·제134조 제1항 및 제137조 제1항의 무효심판 또는 제135조 제1항의 권리범위확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이 있는 때에는 그 전원이 공동으로 심판을 청구할 수 있다. ② 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 청구하여야 한다. ③ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다. ④ 제1항 또는 제3항의 규정에 의한 청구인이나 제2항의 규정에 의한 피청구인중 1인에 관하여 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있는 때에는 전원에 관하여 그 효력이 발생한다. 제140조 (심판청구방식) ① 심판을 청구하고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. <개정 1995.1.5, 2001.2.3> 1. 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 1의2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명) 2. 심판사건의 표시 3. 청구의 취지 및 그 이유 ② 제1항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 보정을 하는	⑦ 제84조, 제85조 제1항 및 제2항, 제86조 내지 동 조까지의 규정은 제3항 또는 제4항의 재정에 준용한다. 第132条 (공동심판) ① 동일한 특허권에 대하여 특허무효심판 또는 연장등록무효심판을 청구하는 자가 2인 이상인 때에는 공동으로 심판을 청구할 수 있다. ② 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원을 피청구인으로 하여 청구하여야 한다. ③ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유에 관한 권리에 대해 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다. ④ 제1항 혹은 전항의 규정에 의해 심판을 청구 하는 자 또는 제2항의 규정에 의해 심판이 청구된 자 1인에 대하여 심판절차가 중단 또는 중지의 원인이 있는 때에는 그 중단 또는 중지는 전원에 대하여 효력이 발생한다 第131条 (심판청구 방식) ① 심판을 청구하는 자는 다음에 해당하는 사항을 기재한 청구서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 1. 당사자 및 대리인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거주지 2. 심판사건의 표시 3. 청구의 취지 및 그 이유 ② 특허무효심판을 청구하는 경우에 전항 제3호에 열거한 청구이유는 특허를 무효로 하는 처분사실을 구체적으로 특정하고 또한 입증을 요하는 사실마다 증거와의 관계를 기재한 것 이어야 한다 ③ 정정심판을 청구할 때에는 청구서에 정정한 명세서, 특허청구범위 또는 도면을 첨부하여야 한다	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
	CFR 41.9는 출원에 대한 이익이 공유되어 있는 경우 불복제도상 청구인의 자격을 규정하고 있으나, 미국 법상 불복이란 한국법 상의 거절사정불복심판에만 대응성이 있고 무효심판이나 정정심판과는 대응성이 없다. CFR. 41.9 특허권자에 의한 행위 (a) 이익의 전부. 특허심판원에 계류중인 출원 또는 특허에 관계된 이익의 전부를 보유하는 자는 해당 절차 내에서 발명자를 배제하고 행위할 수 있다. (b) 이익의 일부. 특허심판원에 계류중인 출원 또는 특허에 관계된 이익의 일부를 보유하는 자는 해당 절차 내에서 발명자 혹은 그 이익을 공유하는 타 공유자를 배제하고 행위할 수 있도록 청원할 수 있다. 그러한 청원은, 발명자 또는 공유자가	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2007.1.3> 1. 제1항 제3호의 규정에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우 2. 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 발명(청구인이 주장하는 피청구인의 발명을 말한다)의 설명서 및 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 및 도면을 보정하는 경우 ③제135조 제1항의 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다.<개정 2001.2.3> ④제138조 제1항의 통상실시권 허여의 심판의 심판청구서에는 제1항 각호의 사항외에 다음 사항을 기재하여야 한다.<개정 1995.12.29, 2004.12.31> 1. 실시를 요하는 자기의 특허의 번호 및 명칭 2. 실시되어야 할 타인의 특허발명·등록실용신안이나 등록디자인의 번호·명칭 및 특허나 등록의 연월일 3. 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 통상실시권의 범위·기간 및 대가 ⑤제136조 제1항의 정정심판을 청구할 때에는 심판청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다.<개정 2001.2.3> 제140조의2 (특허거절결정 등에 대한 심판청구방식) <개정 2001.2.3, 2006.3.3> ①제132조의3의 규정에 의하여 특허거절결정에 대한 심판을 청구하고자 하는 자는 제140조 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 제173조에 해당하는	第131条의 2 (심판청구서의 보정) ①전조 제1항의 규정에 의하여 제출한 청구서의 보정은 그 요지를 변경하여서는 아니된다. 단, 당해보정이 특허무효심판 이외의 심판을 청구하는 경우에 있어서 동항 제3호에 열거한 청구의 이유에 해당하는 때 또는 다음 항의 규정에 의하여 심판장의 허가가 있는 때에는 이에 한하지 아니한다. ②심판장은 특허무효심판을 청구하는 경우에 전조 제1항 제3호에 열거한 청구이유의 보정이 그 요지를 변경하는 경우에는 당해 보정이 심리를 부당하게 지연시킬 우려가 없음이 명백하고 또한 다음의 각호의 1에 해당하는 인류임을 인정하는 경우에는 결정으로서 당해 보정을 허가할 수 있다. 1. 당해특허무효심판에 있어서 제134조의2 제1항의 정정청구가 있고, 그 정정청구에 의하여 청구이유를 보정할 필요가 생긴 것 2. 전항에 열거한 것 외에 당해 보정에 관한 청구이유를 심판청구서의 청구서에 기재하지 않았음에 합리적인 이유가 있고, 피청구인이 당해 보정에 동의할 것 ③ 전항의 보정허가는 그 보정에 관한 수속보정서가 제134조 제1항의 규정에 의한 청구서의 부분의 송달전에 제출되었을 때에는 이를 할 수 없다. ④제2항의 결정에 대해서는 불복을 제기할 수 없다.(평성15법률47)	

EPC	미국 특허법	비고
심판의 진행과 관련된 형식/절차적 사항은 Art 108 내지 Art 121에 규정되어 있으나, EPC상의 심판이란 한국법의 거절사정불복심판에는 대응가능하나 무효/권리범위확인/정정심판의 개념을 포함하지 않는다.	절차를 수행할 능력이 없거나 절차수행을 거부하고 있다는 사정, 혹은 기타의 이유로 이익의 일부를 보유하는 자가 절차내에서 행위할 수 있도록 허용되어야 하는 이유를 입증하여야 한다. 청원의 허여는 절차계속 중 당사자의 행위에 제한을 둘 수 있다. 심판의 진행과 관련된 형식/절차적 사항은 37 CFR Part 41에 규정되어 있으나, 미국법상 심판이란 한국법의 거절사정불복심판에는 대응가능하나 무효/권리범위확인/정정심판의 개념을 포함하지 않는다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
경우에는 제6호의 사항중 청구의 이유를 기재하지 아니할 수 있다.<개정 2001.2.3, 2006.3.3> 1. 청구인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 1의2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명) 2. 출원일자 및 출원번호 3. 발명의 명칭 4. 특허거절결정일자 5. 심판사건의 표시 6. 청구의 취지 및 그 이유 ②삭제<2006.3.3> ③특허심판원장은 제1항 단서의 규정에 의하여 동항 제6호의 사항을 기재하지 아니한 자의 심판청구서가 제175조 제2항의 규정에 의하여 통지된 경우에는 기간을 정하여 청구이유의 보정을 명하여야 한다.<신설 2001.2.3> [전문개정 1997.4.10] 제141조 (심판청구서의 각하) ①심판장은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다.<개정 2001.2.3> 1. 심판청구서가 제140조 제1항·제3항 내지 제5항 또는 제140조의2제1항의 규정에 위반되는 경우 2. 심판에 관한 절차가 다음 각목의 1에 해당되는 경우 가. 제3조 제1항 또는 제6조의 규정에 위반된 경우 나. 제82조의 규정에 의하여 납부하여야 할 수수료를 납부하지 아니한 경우 다. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우 ②심판장은 제1항의 규정에 의한 보정 명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 보정을 하지 아니한 경우에는 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다.<개정 2001.2.3>	第133条 (방식에 위반될 경우의 결정에 의한 각하) ①심판장은 청구서가 제131조의 규정에 위반되는 때에는 청구인에 대하여 상당한 기간을 지정하여 청구서에 대한 보정을 명하여야 한다. ②심판장은 전항에서 규정하는 경우를 제외하고 심판사건에 관한 절차에 대해서 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 상당한 기간을 지정하여 그 보정을 명할 수 있다. 1. 절차가 제7조 제1항 내지 제3항 또는 제9조의 규정에 위반될 때 2. 절차가 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반될 때 3. 절차에 대해 제195조 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 납부하여야 할 수수료를 납부하지 아니한 때 ③심판장은 전2항의 규정에 의해 심판사건에 관한 절차에 대해 그 보정	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
③제2항의 규정에 의한 결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다. ④삭제<1995.1.5> ⑤삭제<1995.1.5> ⑥삭제<1995.1.5>	을 명령받은 자가 지정된 기간 내에 그 보정을 하지 아니한 때 또는 그 보정이 제131조의2 제1항의 규정에 위반한 때에는 결정으로 그 절차를 각하할 수 있다. ④전항의 결정은 문서로서 행하고 이유를 붙여야 한다.(평성15법률47) 第133条의2 (부적법한 절차의 각하) ①심판장은 심판사건에 관한 절차(심판청구를 제외한다)에 대해 부적법한 절차로서 그 보정을 할 수 없는 경우에는 결정으로 그 절차를 각하할 수 있다. ②전항의 규정에 의해 각하하고자 하는 때에는 절차를 한 자에 대해 그 이유를 통지하고 상당한 기간을 지정하여 변명서를 제출할 기회를 주어야 한다. ③제1항의 결정은 문서로서 행하고 이유를 붙여야 한다.	
제142조 (보정불능한 심판청구의 심결 각하) 부적법한 심판청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로써 이를 각하할 수 있다. 제143조 (심판관) ①특허심판원장은 심판청구가 있는 때에는 심판관으로 하여금 이를 심판하게 한다.<개정 1995.1.5> ②심판관의 자격은 대통령령으로 정한다.<개정 1995.1.5> ③심판관은 직무상 독립하여 심판한다.<개정 1995.1.5> 제144조 (심판관의 지정) ①특허심판원장은 각 심판사건에 대하여 제146조의 규정에 의한 합의체를 구성할 심판관을 지정하여야 한다.<개정 1995.1.5> ②특허심판원장은 제1항의 심판관중 심판에 관여하는데 지장이 있는 자가	第135条 (부적법한 심판청구의 심결에 의한 각하) 부적법한 심판청구인에 대해서 그 보정을 할 수 없는 때에는 피청구인에게 답변서를 제출할 기회를 주지 아니하고 심결로써 각하할 수 있다. 第137条 (심판관의 지정) ①특허청장은 각 심판사건(제162조의 규정에 의한 심사관이 그 청구를 심사하는 심판사건에 있어서는 제164조 제3항의 규정에 의한 보고가 있는 것에 한한다)에 대해 전조 제1항의 합의체를 구성하는 심판관을 지정하여야 한다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
있는 때에는 다른 심판관으로 하여금 이를 행하게 할 수 있다.<개정 1995.1.5> 제145조 (심판장) ① 특허심판원장은 제144조 제1항의 규정에 의하여 지정된 심판관중에서 1인을 심판장으로 지정하여야 한다.<개정 1995.1.5> ② 심판장은 그 심판사건에 관한 사무를 총괄한다. 제146조 (심판의 합의체) ① 심판은 3인 또는 5인의 심판관으로 구성되는 합의체가 이를 행한다.<개정 1995.1.5> ② 제1항의 합의체의 합의는 과반수에 의하여 이를 결정한다. ③ 심판의 합의는 공개하지 아니한다. 제147조 (답변서 제출등) ① 심판장은 심판의 청구가 있는 때에는 청구서의 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. ② 심판장은 제1항의 답변서를 수리한 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하여야 한다. ③ 심판장은 심판에 관하여 당사자를 심문할 수 있다.	② 특허청장은 전항의 규정에 의해 지정된 심판관 중 심판에 관여하는 데 지장이 있는 자가 있는 때에는 다른 심판관으로 하여금 이를 보충하여야 한다. 第138条 (심판장) ① 특허청장은 전조 제1항의 규정에 의해 지정된 심판관 중 1인을 심판장으로 지정하여야 한다. ② 심판장은 그 심판사건에 관한 사무를 총괄한다. 第136条 (심판의 합의체) ① 심판은 3인 또는 5인의 합의체가 행한다. ② 전항의 합의체는 합의는 과반수에 의하여 정한다. ③ 심판관의 자격은 정령(政令)로 정한다. 第134条 (답변서의 제출 등) ① 심판장은 심판청구가 있는 때에는 청구서의 부분을 피청구인에게 송달하고 상당한 기간을 지정하여 답변서를 제출할 기회를 주어야 한다. ② 심판장은 제131조의 2제2항의 규정에 의하여 청구서의 보정을 허가하는 경우에는 그 보정에 관한 수속보정서의 부분을 피청구인에게 송달하고, 일정 기간을 지정해서 답변서를 제출할 기회를 주어야 한다. 단 피청구인에게 답변서를 제출할 기회를 줄 필요가 없다고 인정되는 특별한 사정이 있을 때에는 이에 한하지 않는다. ③ 심판장은 제1항의 답변서 또는 전항의 정정청구서에 첨부된 정정한 명세서 혹은 도면을 수리하는 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하여야 한다. ④ 심판장은 심판에 관하여 당사자 및 참가인을 심문할 수 있다. ⑤ 제126조 제2항 내지 제5항, 제127조, 제128조, 제131조, 제132조 제3	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제148조 (심판관의 제척) 심판관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 심판 관여로부터 제척된다.<개정 2001.2.3, 2005.3.31, 2006.3.3> 1. 심판관 또는 그 배우자나 배우자이었던 자가 사건의 당사자 또는 참가인인 경우 2. 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 친족의 관계가 있거나 이러한 관계가 있었던 경우 3. 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 법정대리인 또는 이러한 관계가 있었던 경우 4. 심판관이 사건에 대한 증인·감정인으로 된 경우 또는 감정인이었던 경우 5. 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 대리인인 경우 또는 이러한 관계가 있었던 경우 6. 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우 7. 심판관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우 제149조 (제척신청) 제148조에서 규정하는 제척의 원인이 있는 때에는 당사자 또는 참가인은 제척신청을 할 수 있다. 제150조 (심판관의 기피) ①심판관에게 심판의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 때에는 당사자 또는 참가인은 이를 기피할 수 있다.	항 및 제4항, 제156조의 규정은 제2항의 경우에 준용한다. 이 경우 제126조 제4항 중 “제1항 단서 제1호 및 제2호의 경우는”은 “제123조 제1항의 심판에 있어서는 동항의 심판청구가 되지 아니한 청구항에 대한 정정으로서 제134조 제2항 단서 제1호 또는 제2호의 경우는”으로 대체하여 적용한다. 第139条 (심판관의 제척) 심판관은 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 그 직무의 집행이 제척된다. 1. 심판관 또는 배우자나 배우자였던 자가 사건의 당사자 또는 참가인이거나 그러하였을 때 2. 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 4촌 이내의 혈족, 3촌 이내의 인척 또는 동거하는 친족인 때 또는 이었던 때 3. 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 후견인, 후견감독인, 보좌인, 보좌감독인, 보조인 또는 보조감독인인 때 4. 심판관이 사건에 대해 증인 또는 감정인인 때 5. 심판관이 사건에 대해 당사자 또는 참가인 의 대리인이거나 이었던 때 6. 심판관이 사건에 대해 불복을 신청한 사정의 심사관으로서 관여한 때 7. 심판관이 사건에 대해 직접 이해관계가 있을 때 第140条 (前同) 전조에 규정하는 제척의 원인이 있는 때에는 당사자 또는 참가인은 제척의 신청을 할 수 있다. 第141条 (심판관의 기피) ①심판관에 대해 심판의 공정을 막을 만한 사정이 있는 때에는 당사자 또는 참가인은 이를 기피할 수 있다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
②당사자 또는 참가인은 사건에 대하여 심판관에게 서면 또는 구두로 진술을 한 후에는 심판관을 기피할 수 없다. 다만, 기피의 원인이 있는 것을 알지 못한 때 또는 기피의 원인이 그 후에 발생한 때에는 그러하지 아니하다. 제151조 (제척 또는 기피의 소명) ①제149조 및 제150조의 규정에 의하여 제척 및 기피신청을 하고자 하는 자는 그 원인을 기재한 서면을 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 구술심리에 있어서는 구술로 할 수 있다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3> ②제척 또는 기피의 원인은 신청한 날부터 3일 이내에 소명하여야 한다. 제152조 (제척 또는 기피신청에 관한 결정) ①제척 또는 기피신청이 있는 때에는 심판에 의하여 이를 결정하여야 한다. ②제척 또는 기피의 신청을 당한 심판관은 그 제척 또는 기피에 대한 심판에 관여할 수 없다. 다만, 의견을 진술할 수 있다. ③제1항의 규정에 의한 결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다. ④제1항의 규정에 의한 결정에는 불복할 수 없다. 제153조 (심판절차의 중지) 제척 또는 기피의 신청이 있는 때에는 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 때에는 그러하지 아니하다. 제153조의2 (심판관의 회피) 심판관이 제148조 또는 제150조의 규정에 해당하는 경우에는 특허심판원장의 허가를 받아 당해 사건에 대한 심판을 회피할 수 있다. [본조신설 2001.2.3]	②당사자 또는 참가인은 사건에 관한 심판관에 대하여 서면 또는 구두로서 진술한 후에는 심판관을 기피할 수 없다. 다만, 기피의 원인이 있는 것을 알지 못한 때 또는 기피의 원인이 그 후에 발생한 때에는 그러하지 아니하다. 第142条 (제척 또는 기피신청의 방식) ①제척 또는 기피의 신청을 하는 자는 그 원인을 기재한 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 구두심리에 있어서는 구두로서 할 수 있다. ②제척 또는 기피의 원인은 전항의 신청을 한 날로부터 3일 이내에 소명하여야 한다. 전조 제2항 단서의 사실도 같다. 第143条 (제척 또는 기피신청에 대한 결정) ①제척 또는 기피신청이 있는 때에는 그 신청에 관한 심판관 이외의 심판관이 심판에 의해 결정한다. 다만, 그 신청에 관계된 심판관은 의견을 진술할 수 있다. ②전항의 결정은 문서로서 행하며 이유를 붙여야 한다. ③제1항의 결정에 대해서는 불복을 신청할 수 없다. 第144条 (前同) 제척 또는 기피신청이 있는 때에는 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 행위에 있어서는 그러하지 아니하다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제154조 (심리등) ①심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다.<개정 2001.2.3> ②삭제<2001.2.3> ③구술심리는 이를 공개하여야 한다. 다만, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 때에는 그러하지 아니하다.<개정 2001.2.3> ④심판장은 제1항의 규정에 의하여 구술심리에 의한 심판을 할 경우에는 그 기일 및 장소를 정하고 그 취지를 기재한 서면을 당사자 및 참가인에게 송달하여야 한다. 다만, 당해 사건에 출석한 당사자 및 참가인에게 알린 때에는 그러하지 아니하다.<개정 2001.2.3> ⑤심판장은 제1항의 규정에 의하여 구술심리에 의한 심판을 할 경우에는 특허심판위원장이 지정한 직원에게 기일마다 심리의 요지 기타 필요한 사항을 기재한 조서를 작성하게 하여야 한다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3> ⑥제5항의 조서는 심판의 심판장 및 조서를 작성한 직원이 기명날인하여야 한다. ⑦「민사소송법」 제153조·제154조 및 동법 제156조 내지 제160조의 규정은 제5항의 조서에 관하여 이를 준용한다.<개정 2002.1.26, 2006.3.3> ⑧「민사소송법」 제143조·제259조·제299조 및 동법 제367조의 규정은 심판에 관하여 이를 준용한다.<개정 2002.1.26, 2006.3.3>	第145条 (심판에 대한 심리방식) 특허무효심판 및 연장등록무효심판은 구두심리에 의한다. 다만, 심판장은 당사자 혹은 참가인의 신청에 의해 또는 직권으로 서면심리에 의한 것으로 할 수 있다. ②전항에 규정하는 심판 이외의 심판은 서면심리에 의한다. 다만, 심판장은 당사자의 신청에 의해 또는 직권으로 구두심리에 의하는 것으로 할 수 있다. ③심판장은 제1항 또는 전항 단서의 규정에 의해 구두심리에 의한 심판을 할 때에는 그 기일 및 장소를 정하여 당사자 및 참가인에 대하여 기일의 호출을 행해야 한다. ④민사소송법 제94조(기일의 호출)의 규정은 심판에 준용한다. ⑤ 제1항 또는 제2항 단서의 규정에 의한 구두심리는 공개로 행한다. 다만, 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 때에는 그러하지 아니하다 第146条 (前同) 민사소송법 제154조(통역인의 입회 등)의 규정은 심판에 준용한다. 第147조条(調書) ①제145조 제1항 또는 제2항 단서의 규정에 의한 구두심리에 의한 심판에 대해서는 심판서기관은 기일마다 심리의 취지 기타 필요한 사항을 기재한 조서를 작성하여야 한다. ②심판서기관은 전항의 조서 작성 또는 변경에 관하여 심판장의 명령을 받은 경우 그 작성 또는 변경이 적당하지 아니하다고 인정되는 때에는 자기의 의견을 첨부할 수 있다. ③민사소송법 제160조 제2항 및 제3항(구두변론조서)의 규정은 전항의 조서에 준용한다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
Article 110 (불복신청의 심사) 만약 불복신청이 적법하다고 판단되면 (admissible) 항고부는 해당 불복신청이 받아들여질 수 있는지를 판단하다 (allowable). 해당 불복신청의 심사는 시행규칙에 따라 행해진다.		

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제155조 (참가) ① 제139조 제1항의 규정에 의하여 심판을 청구할 수 있는 자는 심리가 종결될 때까지 그 심판에 참가할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의한 참가인은 피참가인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다. ③ 심판의 결과에 대하여 이해관계가 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 일방을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있다. ④ 제3항의 규정에 의한 참가인은 일체의 심판절차를 행할 수 있다. ⑤ 제1항 또는 제3항의 규정에 의한 참가인에 대하여 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있는 때에는 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대하여도 그 효력이 발생한다.	第148条 (참가) ① <u>제132조</u> 제1항의 규정에 의해 심판을 청구할 수 있는 자는 심리가 종결될 때까지는 청구인으로서 그 심판에 참가할 수 있다. ② 전항의 규정에 의한 참가인은 피참가인이 그 심판청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다. ③ 심판결과에 대해 이해관계가 있는 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 일방을 보조하기 위해 그 심판에 참가할 수 있다. ④ 전항의 규정에 의한 참가인은 일체의 심판절차를 할 수 있다. ⑤ 제1항 또는 제3항의 규정에 의한 참가인에 대해 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있는 때에는 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 효력이 발생한다.	
제156조 (참가의 신청 및 결정) ① 심판에 참가하고자 하는 자는 참가신청서를 심판장에게 제출하여야 한다. ② 심판장은 참가신청이 있는 경우에는 참가신청서의 부분을 당사자 및 타참가인에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. ③ 참가신청이 있는 경우에는 심판에 의하여 그 참가여부를 결정하여야 한다. ④ 제3항의 규정에 의한 결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다. ⑤ 제3항의 규정에 의한 결정에 관하여는 불복할 수 없다.	第149条 (前同) ① 참가를 신청하는 자는 참가신청서를 심판장에게 제출하여야 한다. ② 심판장은 참가신청이 있는 때에는 참가신청서의 부분을 당사자 및 참가인에게 송달하고 상당한 기간을 지정하여 의견을 진술할 기회를 주어야 한다. ③ 참가신청이 있는 때에는 그 신청을 한 자가 참가하고자 하는 심판의 심판관이 심판에 의해 결정한다. ④ 전항의 결정은 문서로서 행하고 이유를 붙여야 한다. ⑤ 제3항의 결정에 대해서는 불복을 신청할 수 없다.	
제157조 (증거조사 및 증거보전) ① 심판에서는 당사자·참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다.	第150条 (증거조사 및 증거보전) ① 심판에 관해 당사자 혹은 참가자의 신청에 의해 또는 직권으로 증거조사를 할 수 있다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
② 「민사소송법」 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정은 제1항의 규정에 의한 증거조사 및 증거보전에 관하여 이를 준용한다. 다만, 심판관은 과태료의 결정을 하거나 구인을 명하거나 보증금을 공탁하게 하지 못한다.<개정 1995.1.5, 2006.3.3> ③ 증거보전신청은 심판청구전에는 특허심판원장에게, 심판계속중에는 그 사건의 심판장에게 하여야 한다.<개정 1995.1.5> ④ 특허심판원장은 제1항의 규정에 의하여 심판청구전에 증거보전신청이 있는 때에는 증거보전의 신청에 관여할 심판관을 지정한다.<개정 1995.1.5> ⑤ 심판장은 제1항의 규정에 의하여 직권으로 증거조사나 증거보전을 한 때에는 그 결과를 당사자·참가인 또는 이해관계인에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 제158조 (심판의 진행) 심판장은 당사자 또는 참가인이 법정기간 또는 지정기간내에 절차를 밟지 아니하거나 제154조 제4항에서 규정한	② 심판에 관해서는 심판청구 전에는 이해관계인의 신청에 의해 심판이 계속중인 때에는 당사자 혹은 참가인의 신청에 의해 또는 직권으로 증거보전을 할 수 있다. ③ 전항의 규정에 의한 심판청구 前의 신청은 특허청장에 대해서 행하여야 한다. ④ 특허청장은 제2항의 규정에 의한 심판청구 전의 신청이 있는 때에는 증거보전에 관여하는 심판관 및 심판서기관을 지정한다. ⑤ 심판장은 제1항 또는 제2항의 규정에 의해 직권으로 증거조사 또는 증거보전을 한 때에는 그 결과를 당사자 및 참가인에게 통지하고 상당한 기간을 지정하여 의견을 신청할 기회를 주어야 한다. ⑥ 제1항 또는 제2항의 증거조사 또는 증거보전은 당해 사무를 취급하는 다른 지방재판소 또는 간이재판소에 촉탁할 수 있다. 제151조(前同) 제147조 및 민사소송법 제93조 제1항(기일의 지정), 제94조(기일의 호출), 제179조 내지 제181조, 제183조 내지 제186조, 제188조, 제190조, 제191조, 제195조 내지 제198조, 제199조 제1항, 제201조 내지 제204조, 제206조, 제207조, 제210조 내지 제213조, 제214조 제1항 내지 제3항, 제226조 내지 제228조, 제229조 제1항 내지 제3항, 제231조, 제232조 제1항, 제233조, 제234조, 제236조 내지 제238조, 제240조 내지 제242조(증거) 및 제 278조(질문에 대신한 서면의 제출)의 규정은 전조의 규정에 의한 증거조사 또는 증거보전에 준용한다. 이 경우 동법 제179조 중 “재판소에 대해 당사자가 자백한 사실 및 현저한 사실”은 “현저한 사실”로, 동법 제204조 및 제215조의 3 중 “최고재판소 규칙”은 “경제산업성령”으로 대체하여적용한다.(평성15법률108) 「심문」를 「심문등」으로 고친다. 第152条 (직권에 의한 심리) 심판장은 당사자 또는 참가인이 법정 혹은 지정된 기간 내에 절차를 행하지 아니하거나 또는 제145조 제3항	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
기일에 출석하지 아니하여도 심판을 진행할 수 있다. 제159조 (직권심리) ①심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.<개정 2001.2.3> ②심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대하여는 심리할 수 없다.<신설 1993.12.10> 제160조 (심리·심결의 병합 또는 분리) 심판관은 당사자 쌍방 또는 일방의 동일한 2이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다. 제161조 (심판청구의 취하) ①심판청구는 심결이 확정될 때까지 이를 취하할 수 있다. 다만, 답변서의 제출이 있는 때에는 상대방의 동의를 얻어야 한다. ②2이상의 청구항에 관하여 제133조 제1항의 무효심판 또는 제135조의 권리범위확인심판을 청구한 때에는 청구항마다 이를 취하할 수 있다. ③제1항 또는 제2항의 규정에 의한 취하가 있는 때에는 그 심판청구 또는 그 청구항에 대한 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다.<개정 2001.2.3> 제162조 (심결) ①심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 이를 종결한다.	의 규정에 의해 정하여진 바에 의해 출두하지 아니한 때에도 심판절차를 진행할 수 있다. 第153条 (前同) ①심판에 있어서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유라 하더라도 심리할 수 있다. ②심판장은 전항의 규정에 의해 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해 심리할 때에는 그 심리 결과를 당사자 및 참가인에게 통지하고 상당한 기간을 지정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. ③심판에 있어서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대해서는 심리할 수 없다. 第154条 (심리의 병합 또는 분리) ①당사자 쌍방 또는 일방이 동일한 2이상의 심판에 대해서는 그 심리를 병합할 수 있다. ②전항의 규정에 의해 심리의 병합을 한 때에는 또한 그 심리를 분리할 수 있다. 第155条 (심판청구의 취하) ①심판청구는 심결이 확정되기 전에는 취하할 수 있다. ②심판청구는 제134조 제1항의 답변서의 제출이 있는 후에는 상대방의 승낙을 얻지 아니하고는 취하할 수 없다. ③2이상의 청구항에 관한 특허의 2이상의 청구항에 대하여 특허무효심판을 청구하였을 때에는 그 청구는 청구항마다 취하할 수 있다.(평성15 법률47) 第157条 (심결) ①심결이 있는 때에는 심판은 종료한다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
Art 111 (불복신청에 대한 심결)		

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
②제1항의 심결은 다음 각호의 사항을 기재한 서면으로 하여야 하며 심결한 심판관은 이에 기명날인하여야 한다. <개정 1995.12.29, 2001.2.3> 1. 심판의 번호 2. 당사자 및 참가인의 성명 및 주소 (법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지) 2의2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명) 3. 심판사건의 표시 4. 심결의 주문(제138조의 심판에 있어서는 통상실시권의 범위·기간 및 대가를 포함한다) 5. 심결의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다) 6. 심결연월일 ③심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다. ④심판장은 필요하다고 인정할 때에는 제3항의 규정에 의하여 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다. ⑤심결은 제3항의 규정에 의한 심리종결통지를 한 날부터 20일이내에 한다.<개정 1993.12.10> ⑥심판장은 심결 또는 결정이 있는 때에는 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다.<개정 1995.1.5> 제163조 (일사부재리) 이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시	②심결은 다음에 해당하는 사항을 기재한 문서로서 행해야 한다. 1. 심판번호 2. 당사자, 참가인 및 대리인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거주지 3. 심판사건의 표시 4. 심결의 결론 및 이유 5. 심결의 연월일 ③특허청장은 심결이 있는 때에는 심결등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가를 신청하여 그 신청이 거절된 자에게 송달하여야 한다. 第156条 (심리종결의 통지) ①심판장은 사건이 심결을 할 정도로 成熟한 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다. ②심판장은 필요한 때에는 전항의 규정에 의한 통지를 한 이후에도 당사자 혹은 참가인의 신청에 의해 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다. ③심결은 제1항의 규정에 의한 통지를 한 날로부터 20일 이내에 하여야 한다. 다만, 사건이 복잡한 때 기타 다른 부득이한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니하다. 第167条 (심결의 효력) 누구라도 특허무효심판 또는 연장등록모효심판의 확정심결의 등록이 있	

EPC	미국 특허법	비고
불복신청이 받아들여질 수 있는지의 여부를 심사한 후 항고부는 해당 불복 신청에 대하여 심결을 내려야 한다. 항고부는 불복의 대상인 결정에 대하여 그 결정을 담당한 부서가 가지고 있는 권능의 범위 내에서 전권을 행사하거나 혹은 해당 사건을 추가 심사를 위해 해당 부서로 돌려보낼 수 있다. 만약 항고부가 불복의 대상인 결정을 내린 부서에게 추가 심사를 위해 해당 사건을 돌려보낸 경우, 그 부서는 동일한 사실에 대하여 항고부의 판결의 이유에 기속된다. 만약 불복의 대상인 결정이 수령부(Receiving Section)에 의하여 행해진 것일 경우, 심사부도 항고부의 판결의 이유에 기속된다.		

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2001.2.3> 제164조 (소송과의 관계) <개정 2001.2.3> ①심판에 있어서 필요한 때에는 그 심판사건과 관련되는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다.<개정 1997.4.10, 2006.3.3> ②소송절차에 있어서 필요하다고 인정된 때에는 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다. ③법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소가 제기된 경우에는 그 취지를 특허심판원장에게 통보하여야 한다. 그 소송절차가 종료된 때에도 또한 같다.<신설 2001.2.3> ④특허심판원장은 제3항의 규정에 의한 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 때에도 또한 같다.<신설 2001.2.3> 제165조 (심판비용) ①제133조 제1항·제134조 제1항·제135조 및 제137조 제1항의 심판비용의 부담은 심판이 심결에 의하여 종결할 때에는 그 심결로써, 심판이 심결에	는 때에는 동일한 사실 및 동일한 증거를 기초로 심판을 청구할 수 없다. 第168条 (소송과의 관계) ①심판에 있어서 필요하다고 인정되는 때에는 특허이의신청에 대한 결정 혹은 다른 심판의 심결이 확정되거나 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다. ②소의 제기 또는 차압명령 혹은 가처분명령의 신청이 있는 경우에 있어서 필요하다고 인정되는 때에는 그 소송절차를 중지할 수 있다. ③재판소는 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소의 제기가 있는 때에는 그 취지를 특허청장에게 통지하는 것으로 한다. 그 소송절차가 완결된 때에도 같다. ④특허청장은 전항에 규정하는 통지를 받은 때에는 그 특허권에 대한 심판청구의 유무를 재판소에 통지하는 것으로 한다. 그 심판청구서의 각하의 결정, 심결 또는 청구의 취하가 있는 때에도 같다. ⑤재판소는 전항의 규정에 의하여 그 특허권에 대해서 심판청구가 있었다는 취지의 통지를 받은 경우에는 당해 소송에서 <u>제104조의3</u>제1항의 규정에 의한 공격 또는 방어방법을 기재한 서면이 그 통지전에 이미 제출되고, 또는 그 통지 후에 최초로 제출된 때에는 그 취지를 특허청장에게 통지하여야 한다. (추가 평성16 법률120) ⑥특허청장은 전항에서 규정하는 통지를 받은 때에는 재판소에 대해 당해소송의 소송기록 중 그 심판에서 심판관이 필요하다고 인정되는 서면복사의 송부를 요구할 수 있다. . (추가 평성16 법률120) 第169条 (심판에 있어서 비용의 부담) ①특허무효심판 및 연장등록무효심판에 관한 비용의 부담은 심판이 심결에 의해 종료한 때에는 심판에 의한 결정으로 직권으로 정하여야 한다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
의하지 아니하고 종결할 때에는 결정으로써 정하여야 한다. ② 「민사소송법」 제98조 내지 제103조, 제107조 제1항·제2항, 제108조, 제111조, 제112조 및 동법 제116조의 규정은 제1항의 심판비용에 관하여 이를 준용한다.<개정 2002.1.26, 2006.3.3> ③ 제132조의3·제136조 또는 제138조의 심판비용은 청구인의 부담으로 한다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3, 2006.3.3> ④ 「민사소송법」 제102조의 규정은 제3항의 규정에 의하여 청구인이 부담하는 비용에 관하여 이를 준용한다.<개정 1995.1.5, 2002.1.26, 2006.3.3> ⑤ 심판비용액은 심결 또는 결정이 확정된 후 당사자의 청구에 의하여 특허심판원장이 이를 결정한다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3> ⑥ 심판비용의 범위·금액·납부 및 심판에서 절차상의 행위를 하기 위하여 필요한 비용의 지급에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 한 「민사소송비용법」 중 해당 규정의 예에 의한다.<개정 2006.3.3> ⑦ 심판의 대리를 한 변리사에게 당사자가 지급한 또는 지급할 보수는 특허청장이 정하는 금액의 범위안에서 이를 심판비용으로 본다. 이 경우 수인의 변리사가 심판의 대리를 한 경우라도 1인의 변리사가 심판대리를 한 것으로 본다.	② 민사소송법 제61조 내지 제66조, 제69조 제1항 및 제2항, 제70조 및 제71조 제2항(소송비용의 부담)의 규정은 전항에 규정하는 심판에 있어서의 비용의 부담에 준용한다. 이 경우 동법 제71조 제2항 중 “최고재판소 규칙”은 “경제산업성령”으로 대체하여 적용한다. ③ 거절사정불복심판 및 정정심판에 관한 비용은 청구인의 부담으로 한다. (개정 평성18 법률55) ④ 민사소송법 제65조의 규정은 전항의 규정에 의해 청구인이 부담하는 비용에 준용한다. (개정 평성18 법률 55) ⑤ 심판에 관한 비용액은 청구에 의해 심결 또는 결정이 확정된 후에 특허청장이 결정한다. ⑥ 심판에 관한 비용의 범위, 금액 및 납부, 심판에 있어서의 절차상의 행위를 하는 데 필요한 급부에 대해서는 그 성질에 반하지 아니하는 한 민사소송 비용 등에 관한 법률(소화46년법률제49호)중 이에 관한 규정(제2장 제1절 및 제3절에서 규정하는 부분을 제외한다)의 예에 따른다	
제166조 (심판비용액 또는 대가에 대한 집행명의) 이 법에 의하여 특허심판원장이 정한 심판비용액 또는 심판관이 정한 대가에 관하여 확정된 결정은 집행력 있는 집행명의와 동일한 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정본은 특허심판원 공무원이 이를 부여한다. [전문개정 2001.2.3] 제167조 삭제<1995.1.5>	第170条 (비용액의 결정의 집행력) 심판에 관한 비용의 금액에 관한 확정된 결정은 집행력이 있는 채권명의와 동일한 효력을 가진다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제168조 삭제<1995.1.5>		
제169조 삭제<1995.1.5>		
제170조 (심사규정의 특허거절결정에 대한 심판에의 준용) <개정 2001.2.3> ①제47조 제1항 제1호·제2호·제51조·제63조 및 제66조의 규정은 특허거절결정에 대한 심판에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제51조 제1항중 "제47조 제1항 제2호"는 "제47조 제1항 제2호 또는 제3호"로, "보정"은 "보정(동항 제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)"으로 보며, 제63조 제1항 단서중 "제47조 제1항 제2호에 해당하는 경우"는 "제47조 제1항 제2호 또는 제3호에 해당하는 경우(동항 제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)"로 본다.<개정 2001.2.3, 2007.1.3> ②제1항의 규정에 의하여 준용되는 제63조의 규정은 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 한하여 이를 적용한다.<개정 2001.2.3> [전문개정 1997.4.10]	第158条 (거절사정에 대한 심판에 있어서의 특칙) 심사에 있어서 행한 절차는 거절사정 불복심판에 있어서도 그 효력을 가진다.(평성15법률47) 第159条 (前同) ①제53조의 규정은 거절사정불복심판에 준용한다. 이 경우 제53조 제1항 중의 「제17조의2 제1항 제1호 또는 제3호」는 「제17조의 2 제1항 제1호, 제3호 또는 제4호」로, "보정"은 "보정(동항 제1호 또는 제3호에 해당하는 때에는 거절사정불복 심판 청구 전에 행한 것을 제외한다)"로 대체하여 적용한다. ②제50조 및 제50조의2의 규정은 거절사정불복 심판에 있어서 사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 준용한다. 이 경우 제50조 단서 중 「제17조의2 제1항 제1호 또는 제3호에 해당하는 경우(동항 제1호의 경우에는 거절 이유의 통지와 함께 다음 조항의 규정에 따른 통지가 있는 경우에 한한다)」는, 「제17조의2 제1항 제1호(거절 이유의 통지와 함께 다음 조항의 규정에 따른 통지가 있는 경우에 한하며, 거절사정불복 심판청구 전에 보정을 행한 것을 제외한다.), 제3호(거절사정불복 심판 청구 전에 보정을 행한 것을 제외한다.) 또는 제4호에 해당하는 경우」로 대체하여 적용한다. (개정 평성18법률55) ②제50조의 규정은 거절사정불복 심판에 있어서 사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 준용한다. 이 경우 제50조 단서 중 “제17조의2 제1항 제3호에 해당하는 경우”는 “제17조의2제1항 제3호 또는 제4호에 해당하는 경우(동항 제3호에 해당하는 경우에 있어서는 거절사정불복 심판청구 전에 보정을 행한 것을 제외한다)”로 대체하여 적용한다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
<u>Art 170 (비용액의 결정의 집행력)</u> 심판에 관한 비용의 금액에 관한 확정된 결정은 집행력이 있는 채권명의와 동일한 효력을 가진다.		

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제171조 (특허거절결정에 대한 심판의 특칙) <개정 2001.2.3> ① 제173조의 규정에 해당되는 특허거절결정에 대한 심판사건의 심판관 지정은 제175조 제2항의 규정에 의한 통지가 있는 것에 한한다.<개정 2001.2.3> ② 제147조 제1항·제2항, 제155조 및 제156조의 규정은 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판에는 이를 적용하지 아니한다.<개정 1997.4.10, 2001. 2.3, 2006.3.3> [전문개정 1995.1.5] 제172조 (심사의 효력) 심사에서 밝은 특허에 관한 절차는 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 거절결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있다. [전문개정 2006.3.3] 제173조 (심사전치) ① 특허심판원장은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 받은 자가 제132조의3의 규정에 의하여 심판청구를 하고 그 청구일부터 30일 이내에 그 청구에 관한 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정한 때에는 심판을 하기 전에 이를 특허청장에게 통지하여야 한다. ② 특허청장은 제1항의 규정에 의한 통지를 받은 경우에는 그 청구에 관한 특허출원을 심사관에게 다시 심사하게 하여야 한다. [전문개정 2001.2.3]	(개정 평성18 법률55) ③ 제51조 및 제67조의3제2항의 규정은 거절사정불복 심판청구를 이유로 하는 경우에 준용한다 第161条 (前同) 제134조 제1항 에서 제3항까지, 제134조의2, 제134조의 3, 제148조 및 제149조의 규정은 거절사정불복 심판에는 적용하지 아니한다 第162条 (前同) 특허청장은 거절사정불복 심판청구가 있는 경우 그 날로부터 30일 이내에 그 청구에 관한 특허출원서에 첨부된 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 관하여 보정이 있는 때에는 심사관에게 그 청구를 심사하게 하여야 한다	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제174조 (심사규정의 심사전치에의 준용) ①제51조·제57조 제2항·제78조 및 제148조 제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 제173조의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제51조 제1항중 "제47조 제1항 제2호"는 "제47조 제1항 제2호 또는 제3호"로, "보정"은 "보정(동항 제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)"으로 본다.<개정 1997.4.10, 2001.2.3> ②제47조 제1항 제1호·제2호 및 제63조의 규정은 심판청구에 관련된 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 제173조의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제63조 제1항 단서중 "제47조 제1항 제2호에 해당하는 경우"는 "제47조 제1항 제2호 또는 제3호에 해당되는 경우(동항 제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)"로 본다.<개정 1993.12.10, 1995.1.5, 1997.4.10, 2001.2.3, 2007.1.3> ③제66조 및 제67조의 규정은 심판청구가 이유 있다고 인정되는 경우에는 제173조의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다.<개정 1995.1.5, 1997.4.10> 제175조 (심사전치의 종결) ①심사관은 제173조 제2항의 규정에 의한 심사의 결과 그 출원에 대한 거절사유가 해소된 때에는 특허거절결정을 취소하고 특허결정을 하여야 한다. 이 경우 그 특허거절결정의 심판청구는 소멸된 것으로 본다.<개정 2001.2.3> ②심사관은 제173조 제2항의 규정에 의한 심사의 결과 특허결정을 할 수 없는 경우에는 다시 특허거절결정을 하지 아니하고 그 심사결과를 특허청장에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 특허청장은 이를 특허심판원장에게 통지하여야 한다.<개정 1995.1.5, 1997.4.10, 2001.2.3>	第163条 (前同) ①제48조, 제53조 및 제54조의 규정은 전조의 규정에 의한 심사에 준용한다. 이 경우 제53조 제1항 중 "제17조의2 제1항 제1호 또는 제3호"는 "제17조의2 제1항 제1호, 3호 또는 제4호"로, "보정"은 "보정(동항 제1호 또는 제3호에 해당하는 경우에 있어서는 거절사정불복 심판청구 전에 행한 것을 제외한다)"으로 대체하여 적용한다. ②제50조 및 제50조의2의 규정은 전조의 규정에 의한 심사에 있어서 심판청구에 관한 사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 준용한다. 이 경우 제50조 단서 중 "제17조의2 제1항 제1호 또는 제3호에 해당하는 경우"는 "제17조의2 제1항 제1호(거절 이유의 통지와 함께 다음 조항의 규정에 따른 통지가 있는 경우에 한하며, 거절사정불복 심판청구 전에 보정을 행한 것을 제외한다), 제3호(거절사정불복 심판청구 전에 보정을 행한 때는 제외한다) 또는 제4호에 해당하는 경우"로 대체하여 적용한다. (개정 평성18 법률55) ③제51조 및 제52조의 규정은 전조의 규정에 의한 심사에 있어서 심판청구를 이유로 하는 경우에도 준용한다.(평성15 법률47) 第164条 (前同) ①심사관은 제162조의 규정에 의한 심사에 있어서 특허사정을 하는 때에는 심판청구에 관한 거절사정을 취소하여야 한다. ②심사관은 전항에 규정하는 경우를 제외하고 전조 제1항에서 준용하는 제53조 제1항의 규정에 의한 각하결정을 하여서는 아니된다. ③심사관은 제1항에 규정하는 경우를 제외하고 당해 심판청구에 대한 거절사정을 행하지 아니하고 그 심사의 결과를 특허청장에게 보고하여야 한다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제176조 (특허거절결정 등의 취소) <개정 2001.2.3> ①심판관은 제132조의3의 규정에 의한 심판이 청구된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정한 때에는 심결로써 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 취소하여야 한다.<개정 1997.4.10, 2001.2.3, 2006.3.3> ②심판에서 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 취소할 경우에는 심사에 붙일 것이라는 심결을 할 수 있다.<개정 1997. 4.10, 2001.2.3, 2006.3.3> ③제1항 및 제2항의 규정에 의한 심결에 있어서 취소의 기분이 된 이유는 그 사건에 대하여 심사관을 기속한다. [전문개정 1995.1.5] 제177조 삭제<1995.1.5>	第160条 (前同) ①거절사정불복 심판에 대해 사정을 취소하는 때에는 다시 심사에 부친다는 취지의 심결을 할 수 있다. ②전항의 심결이 있는 경우에 대한 판단은 그 사건에 있어서 심사관을 기속한다. ③제1항의 심결을 할 때에는 전조 제3항의 규정은 적용되지 아니한다.(평성15법률47)	
제8장 재심		
제178조 (재심의 청구) ①당사자는 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다. ②「민사소송법」 제451조 및 동법 제453조의 규정은 제1항의 재심청구에 관하여 이를 준용한다.<개정 2002.1.26, 2006.3.3>	第171条 (재심의 청구) ①확정심결에 대해서는 당사자 또는 참가인은 재심을 청구할 수 있다. ②민사소송법 제338조 제1항 및 제2항, 제339조(재심의 이유)의 규정은 전항의 재심의 청구에 준용한다	

EPC	미국 특허법	비고
<u>Art.112a (확장항고부에 의한 재심의 청원)</u> <i>EPC 2000에서는 항고부의 심결에 대하여 불복할 수 있는 절차를 새로이 마련하였는데, 재심의 청원은 중대한 절차상의 결함(fundamental procedural defects)을 근거로 할 때만 인정되고 실체법의 적용에 대한 이의를 제기할 수 없다.</i> (1) 항고부의 결정에 의하여 부정적인 영향을 받은 항고 절차의 당사자는 누구든지 해당 항고부 심결에 대하여 확장항고부에 의한 재심의 청원을 할 수 있다. (2) 위 청원은 오직 다음의 근거로만 가능하다: (a) 항고부의 일원이 Art.24(1)를 위반하여 심결에 참여하였거나 혹은 Art.24(4)에 따라 배제되었음에도 불구하고 심결에 참여한 경우 (b) 항고부가 항고부의 일원으로서 지정된 자 이외의 자를 포함한 경우		

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제179조 (사해심결에 대한 불복청구) ①심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리 또는 이익을 사해할 목적으로 심결을 하게 한 때에는 제3자는 그 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다.<개정 1995.1.5> ②제1항의 재심청구의 경우에는 심판의 당사자를 공동피청구인으로 한다.<개정 1995.1.5> 제180조 (재심청구의 기간) ①당사자는 심결 확정후 재심의 사유를 안 날부터 30일 이내에 재심을 청구하여야 한다. ②재심청구인은 대리권의 흠결을 이유로 하여 재심을 청구하는 경우에 제1항에서 규정하는 기간은 청구인 또는 법정대리인이 심결등본의 송달에 의하여 심결이 있는 것을 안 날의 다음날부터 기산한다. ③심결 확정후 3년을 경과한 때에는 재심을 청구할 수 없다. ④재심사유가 심결 확정후에 생긴 때에는 제3항의 기간은 그 사유가 발생한 날의 다음날부터 이를 기산한다. ⑤제1항 및 제3항의 규정은 당해 심결 이전에 행하여진 확정심결과 저촉한다는 이유로 재심을 청구하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.	第172条 (前同) ①심판청구인 및 피청구인이 공모하여 제3자의 권리 또는 이익을 해할 목적으로 심결을 하게 한 때에는 제3자는 그 확정심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다. ②전항의 재심은 그 청구인 및 피청구인을 공동피청구인으로 하여 청구하여야 한다. 第173条 (재심의 청구기간) ①재심은 청구인이 심결이 확정된 후 재심의 이유를 안 날부터 30일 이내에 청구하여야 한다. ②재심을 청구하는 자가 그가 책임질 수 없는 이유에 의해 전항에 규정하는 기간 내에 그 청구를 할 수 없는 때에는 동항의 규정에 불구하고 그 이유가 없어진 날로부터 14일(재외자에 대해서는 2월)이내에서 그 기간의 경과 후 6월 이내에 그 청구를 할 수 있다. ③청구인이 법률의 규정에 따라 대리되지 않았음을 이유로 하여 재심을 청구한 때에는 제1항에 규정하는 기간은 청구인 또는 법정대리인이 송달에 의해 심결이 있었던 것을 알게 된 날의 익일부터 기산한다. ④심결이 확정된 날로부터 3년을 경과한 후에는 재심을 청구할 수 없다. ⑤재심의 이유가 심결이 확정된 후에 발생한 때에는 전항에 규정하는 기간은 그 이유가 발생한 날의 익일부터 기산한다. ⑥제1항 및 제4항의 규정은 당해 심결이 이전에 행하여진 확정심결과 저촉한다는 이유로 재심을 청구하는 경	

EPC	미국 특허법	비고
(c) Art.113의 중대한 위반이 발생한 경우 (d) 항고절차에서 시행규칙에 규정하고 있는 바와 같은 기타의 중대한 절차상의 결함, 혹은 (e) 시행규칙 상의 조건에 따라 성립되는 범죄행위가 심결에 영향을 미쳤을 가능성이 있는 경우 ***		

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제181조 (재심에 의하여 회복한 특허권의 효력의 제한) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록전에 선의로 수입 또는 국내에서 생산하거나 취득한 물건에는 미치지 아니한다.<개정 1998.9.23, 2001.2.3, 2006.3.3> 1. 무효로 된 특허권 또는 존속기간의 연장등록의 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우 2. 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결이 확정된 경우 3. 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우 ②제1항 각호의 1에 해당하는 경우의 특허권의 효력은 다음 각호의 1의 행위에 미치지 아니한다.<개정 1995.12.29> 1. 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록전에 한 당해 발명의 선의의 실시 2. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록전에 선의로 생산·양도·대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 3. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록전에 선의로 생산·양도·대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위	우에는 이를 적용하지 아니한다.(평성15법률47) <u>第175条 (재심에 의해 회복된 특허권의 효력의 제한)</u> ①무효로 된 특허에 관한 특허권 혹은 무효로 된 존속기간의 연장등록에 관한 특허권이 재심에 의해 회복된 경우 또는 거절 취지의 심결이 있었던 특허출원 혹은 특허권의 존속기간 연장등록의 출원에 대해 재심에 의해 특허권의 설정등록 혹은 특허권의 존속기간을 연장하는 취지의 등록이 있었던 경우에 있어서 그 특허권이 물의 발명인 경우에 특허권의 효력은 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록 전에 선의로 수입하거나 또는 일본국내에서 생산되거나 혹은 취득한 당해 물에는 미치지 아니한다. ②무효로 된 특허에 관한 특허권 혹은 무효로 된 존속기간의 연장등록에 관한 특허권이 재심에 의해 회복된 때, 또는 거절 취지의 심결이 있었던 특허출원 혹은 특허권의 존속기간의 연장등록의 출원에 대하여 재심에 의해 특허권의 설정등록 혹은 특허권의 존속기간을 연장하는 취지의 등록이 있는 때에는 특허권의 효력은 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록 전에 다음에 해당하는 행위에 미치지 아니한다. (개정 평성18 법률55) 1. 당해 발명의 선의의 실시 2. 특허가 물의 발명인 경우에는 선의로 그 물의 생산에만 사용되는 물을 생산, 양도, 대여 혹은 수입하거나 또는 그 양도 혹은 대여의 청약을 하는 행위 3. 특허가 물의 발명인 경우에는 선의로 그 물건을 양도 등 또는 수출을 위하여 소지하는 행위 (신설 평성18법률55) 4. 특허가 방법의 발명인 경우에는 선의로 그 발명의 실시에만 사용되는 물을 생산, 양도, 대여 혹은 수입하거나 또는 그 양도 혹은 대여의 청약을 하는 행위(평성15법률47) 5. 특허가 물을 생산하는 방법인 경우에는 선의로 그 방법에 의해 생산한 물건을 양도 등 또는 수	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제182조 (재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권) 제181조 제1항 각호의 1에 해당하는 경우에 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위안에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가진다. 제183조 (재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권) ① 제138조 제1항 또는 제3항의 규정에 의하여 통상실시권을 허여한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이에 상반되는 심결의 확정이 있는 경우에는 재심청구 등록전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 원통상실시권의 사업의 목적 및 발명의 범위안에서 그 특허권 또는 재심의 심결의 확정이 있는 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다. ② 제104조 제2항의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다. 제184조 (재심에서의 심판규정의 준용) 심판에 대한 재심의 절차에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 한 심판의 절차에 관한 규정을 준용한다. [전문개정 1995.1.5]	출을 위하여 소지하는 행위 (신설 평성18법률 55) 第176条 (前同) 무효로 된 특허에 관한 특허권 혹은 무효로 된 존속기간의 연장등록에 관한 특허권이 재심에 의해 회복된 때 또는 거절 취지의 심결이 있었던 특허출원 혹은 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대한 재심에 의해 특허권의 설정등록 혹은 특허권의 존속기간을 연장하는 취지의 등록이 있는 때에는 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록 전에 선의로 일본국내에 당해 발명의 실시에 관한 사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 내에서 그 특허권에 대해 통상실시권을 가진다.(평성15법률47) 第174条 (심판규정 등의 준용) ① 제131조 제1항, 제131조의2 제1항 본문, 제132조 제3항 및 제4항, 제133조, 제133조의2, 제134조 제4항, 제135조 내지 제147조, 제150조 내지 제152조, 제155조 제1항, 제156조 내지 제160조, 제168조, 제169조 제3항 내지 제6항 및 제170조의 규정은 거절사정불복심판의 확정심결에 대한 재심에 준용한다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제185조 (「민사소송법」의 준용) <개정 2006.3.3> 「민사소송법」 제459조 제1항의 규정은 재심청구에 관하여 이를 준용한다.<개정 2002.1.26, 2006.3.3>	②제131조 제1항, 제131조의2 제1항 본문, 제132조 제1항, 제2항 및 제4항 제133조, 제133조의2, 제134조 제1항, 제3항 및 제4항, 제135조 내지 제152조, 제154조 내지 제157조, 제167조, 제168조, 제169조 제1항, 제2항, 제5항 내지 제6항 및 제170조의 규정은 트겔무효심판 또는 연장등록무효심판의 심결확정에 대한 재심에 준용한다. ③제131조 제1항 및 제3항, 제131조의2 제1항 본문, 제132조 제3항 및 제4항, 제133조, 제133조의2, 제134조 제4항, 제135조 내지 제147조, 제150조 내지 제152조, 제155조 제1항, 제156조, 제157조, 제165조, 제168조, 제169조 제3항에서 제6항까지 및 제170조의 규정은 정정심판의 확정심결에 대한 재심에 준용한다. ④민사소송법 제348조 제1항(심리의 범위)의 규정은 재심에 준용한다	
제9장 소송		
제186조 (심결 등에 대한 소송) ①심결에 대한 소송 및 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소송은 특허법원의 전속관할로 한다.<개정 2001.2.3> ②제1항의 규정에 의한 소송은 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한하여 이를 제기할 수 있다. ③제1항의 규정에 의한 소송은 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다. ④제3항의 기간은 불변기간으로 한다. ⑤심판장은 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 제4항의 불변기간에 대하여는 부가기간을 정할 수 있다.<신설 1998 .9 .23>	第178条 (심결 등에 대한 소) ①심결에 대한 소 및 심판 혹은 재심 청구서의 각하결정에 대한 소는 동경 고등재판소의 전속관할로 한다. ②전항의 訴는 당사자, 참가자 또는 당해 심판 혹은 재심에 참가를 신청하여 그 신청을 거절당한 자에 한하여 제기할 수 있다. ③제1항의 訴는 심결 또는 결정등본의 송달이 있는 날로부터 30일을 경과한 후에는 제기할 수 없다. ④전항의 기간은 불변기간으로 한다. ⑤심판장은 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 전항의 불변기간에 대해 부가기간을 정할 수 있다.	

EPC	미국 특허법	비고
	§ 141 (연방 순회 항소 법원에의 항소) 특허법 §134에 따른 특허심판원에 대한 심판 청구에서 그 결정에 불복하는 출원인은 연방 순회 항소 법원에 그 결정을 항소할 수 있다. 항소장(notice of appeal)을 제출함으로써, 출원인은 특허법 §145에 따른 절차에 관한 권리를 포기한다. 특허권자, 또는 당사자에게 재심사 절차의 제3자 신청인으로서, 재심사 절차에서 특허심판원에 대한 §134에 따른 심판 청구에 대한 최종 결정에 불복하면 그 결정에 관해서 연방 순회 항소 법원에만 항소할 수 있다. 저촉절차의 당사자는 저촉에 관한 특허심판원의 결정에 불복하면 그 결정에 관해서 연방 순회 항소 법원에 항소할 수 있지만, 만약 저촉절차의 상대방 당사자가, 특허법 §142에 따른 항소장 제출일로부터 20일 이내에, 본인은 이후의 모든 절차를 특허법 §146에 정해져 있는 바에 따	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
⑥심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소송은 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다. ⑦제162조 제2항 제4호의 규정에 의한 대가의 심결 및 제165조 제1항의 규정에 의한 심판비용의 심결 또는 결정에 대하여는 독립하여 제1항의 규정에 의한 소를 제기할 수 없다. ⑧특허법원의 판결에 대하여는 대법원에 상고할 수 있다. [전문개정 1995.1.5] 제187조 (피고적격) 제186조 제1항의 규정에 의한 소제기에 있어서는 특허청장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조 제1항·제134조 제1항·제135조 제1항·제137조 제1항·제138조 제1항 및 제3항의 규정에 의한 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소제기에 있어서는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다. [전문개정 1995.1.5] 제188조 (소제기통지·재판서정본송부) ①법원은 제186조 제1항의 규정에 의한 소의 제기 또는 동조 제8항의 규정에 의한 상고가 있는 때에는 지체없이 그 취지를 특허심판원장에게 통지하여야 한다.<개정 2001.2.3>	⑥심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다 <u>제179조 (피고적격)</u> 전조 제1항의 소에 있어서는 특허청장을 피고로 하여야 한다. 다만, 특허무효심판 또는 연장등록무효심판 또는 이들 심판의 확정심결에 대한 <u>제171조</u> 제1항의 재심결정에 대한 것에 있어서는 그 심판 또는 재심의 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다 <u>제180조 (출소의 통지)</u> 재판소는 전조 단서에 규정하는 소의 제기가 있는 때에는 지체없이 그 취지를 특허청장에게 통지하여야 한다.	

EPC	미국 특허법	비고
	라 수행하기로 한다는 취지의 통지를 특허청장에게 제출할 경우, 해당 항소는 각하되어야 한다. 항소인은, 상대방 당사자에 의한 상기와 같은 통지가 제출된 날로부터 30일 이내에 §146에 따른 민사 소송을 제기하지 않으면, 항소의 원인이 된 결정은 그 사건에 관하여 이후의 절차를 지배한다. §145 (특허를 허여받기 위한 민사 소송) 특허법 §134(a)에 따른 심판에서 특허심판원이 내린 심결에 불복하는 출원인은, 연방 순회 항소 법원에 항소가 제기되지 않을 경우, 특허청장을 상대로 하는 민사 소송에 의한 권리 구제, 즉, 그 심결 후 특허청장이 정하는 60일 이상의 기간 내에 D.C. 연방 지방 법원에 특허청장을 상대로 하는 민사 소송을 제기함으로써 권리를 구제받을 수 있다. 법원은 특허심판원의 결정이 관련된 청구항에 의해 특정되어진 바 및 법원 앞에 나타난 사실에 따라 해당 출원인이 발명에 대한 특허를 받을 권리를 받을 수 자격이 있다는 취지의 판결을 내릴 수 있으며 그러한 판결에 따라 특허청장은 법률이 요구하는 바에 따라 특허를 교부할 권한을 부여받는다. 해당 절차에 관한 모든 비용은 출원인의 부담으로 한다. § 142 항소장(Notice of Appeal) 연방 순회 항소 법원에 항소가 제기되면, 항소인은 특허청장 앞으로 서면 항소장을 특허청에 접수하여야 하며, 그러한 항소장의 접수는 항소가 제기된 심결일로부터 특허청장이 정한 기간 내에 이루어져야 하고 그 기간은 심결일로부터 60일보다 짧을	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
②법원은 제187조 단서의 규정에 의한 소에 관하여 소송절차가 완결된 때에는 지체 없이 그 사건에 대한 각 심급의 재판서 정본을 특허심판원장에게 송부하여야 한다. [전문개정 1995.1.5]	第182条 (재판정본의 송부) 재판소는 제179조 단서에 규정하는 소에 대하여 소송절차가 완결된 때에는 지체 없이 특허청 장관에게 각 심급의 재판정본을 송부하여야 한다	
제188조의2 (기술심리관의 제척·기피·회피) ①제148조, 「민사소송법」 제42조 내지 제45조, 제47조 및 제48조의 규정은 「법원조직법」 제54조의2의 규정에 의한 기술심리관의 제척·기피에 관하여 이를 준용한다.<개정 2002.1.26, 2006.3.3> ②제1항의 규정에 의한 기술심리관에 대한 제척·기피의 재판은 그 소속 법원이 결정으로 하여야 한다. ③기술심리관은 제척 또는 기피의 사유가 있다고 인정할 경우에는 특허법원장의 허가를 얻어 회피할 수 있다. [본조신설 1995.1.5]	第181条 (심결 또는 결정의 취소) ①재판소는 제178조 제1항의 소제기가 있는 경우에 있어서 당해 청구가 이유가 있다고 인정되는 때에는 당해 심결 또는 결정을 취소하여야 한다. ②재판소는 특허무효심판의 심결에 대한 제178조 제1항의 소의 제기가 있는 경우에 특허권자가 당해 소에 관한 특허에 대해서 소의 제기 후에 정정심판을 청구하고, 또는 청구하고자 하는 것에 의하여 당해 특허를 무효로 하는 것에 대해서 특허무효심판에 있어서 재차 심리시키는 것이 상당하다고 인정되는 때에는 사건을 심	
제189조 (심결 또는 결정의 취소) ①법원은 제186조 제1항의 규정에 의하여 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유있다고 인정한 때에는 판결로써 당해 심결 또는 결정을 취소하여야 한다. ②심판관은 제1항의 규정에 의하여 심결 또는 결정의 취소판결이 확정된 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다. ③제1항의 규정에 의한 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.		

EPC	미국 특허법	비고
	수 없다. § 143 (항소 단계에서의 절차) §142의 항소와 관련하여, 특허청장은 특허청에 보관된 기록을 구성하는 서류의 인증된 목록을 연방 순회 항소 법원에 송부해야 한다. 법원은 소송 계속 중에 특허청장에게 그 문서의 원본 또는 인증된 사본을 송부할 것을 요청할 수 있다. 사정계 사건 또는 재심사 사건에서, 특허청장은 특허청이 내린 심결의 이유를 서면으로서 법원에 제출하여야 하며, 이러한 서면은 항소에 관계된 모든 쟁점을 포함하고 있어야 한다. 법원은 항소에 대한 심리를 열기 전에 특허청장 및 항소의 당사자에게 심리 시간 및 장소를 통지하여야 한다. § 144 (상소에 관한 결정) 연방 순회 항소 법원은 특허청의 기록에 근거하여 항소의 원인이 된 심결을 심리하여야 한다. 결정에 이른 법원은 특허청장에게 명령 이행 사항 및 의견을 발행하여야 하며, 이러한 명령 이행 사항 및 의견은 특허청의 기록에 삽입되어 향후의 절차를 지배한다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
[전문개정 1995.1.5] 제190조 (보상금 또는 대가에 관한 불복의 소) ①제41조 제3항 및 제4항·제106조 제3항·제110조 제2항 제2호 및 제138조 제4항의 규정에 의한 보상금 및 대가에 대하여 심결·결정 또는 재정을 받은 자가 그 보상금 또는 대가에 불복이 있는 때에는 법원에 소송을 제기할 수 있다.<개정 2001.2.3> ②제1항의 규정에 의한 소송은 심결·결정 또는 재정의 등본을 송달받은 날부터 30일이내에 이를 제기하여야 한다.<개정 2001.2.3> ③제2항의 규정에 의한 기간은 이를 불변기간으로 한다. 제191조 (보상금 또는 대가에 관한 소송의 피고) 제190조의 규정에 의한 소송에 있어서는 다음 각호의 1에 해당하는 자를 피고로 하여야 한다.<개정 2004. 12.31> 1. 제41조 제3항 및 제4항의 규정에 의한 보상금에 대하여는 보상금을 지급할 관서 또는 출원인 2. 제106조 제3항의 규정에 의한 보상금에 대하여는 보상금을 지급할 관서·특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자 3. 제110조 제2항 제2호 및 제138조 제4항의 규정에 의한 대가에 대하여는 통상실시권자·전용실시권자·특허권자·실용신안권자 또는 디자인권자	판관에게 환송시키기 위해 결정으로서 당해심결을 취소할 수 있다 ④재판소는 전항의 규정에 의하여 결정을 할 때에는 당사자의 의견을 청취하여야 한다. ⑤심판관은 제1항의 규정에 의한 심결 혹은 결정의 취소의 판결 또는 제2항의 규정에 의한 심결의 취소의 결정이 확정된 때에는 재차 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다 第183條 (대가액에 대한 소) ①제83조 제2항, 제92조 제3항 혹은 제4항 또는 제93조제2항의 재정을 받은 자는 그 재정에서 정한 대가액에 대하여 불복하고자 할 때에는 소를 제기하여 그 액의 증감을 요구할 수 있다. ②전항의 소는 재정등본의 송달이 있는 날로부터 6월을 경과한 후에는 제기할 수 없다.(평성16법률84) 第184條 (피고적격) ①전조 제1항의 소에 대해서는 다음에 해당하는 자를 피고로 하여야 한다. 1. 제83조 제2항, 제92조 제4항 또는 제93조 제2항의 재정에 있어서는 통상실시권자 또는 특허권자 혹은 전용실시권자 2. 제92조 제3항의 재정에 있어서는 통상실시권자 또는 제72조의 타인	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제191조의2 (변리사의 보수와 소송비용) 소송을 대리한 변리사의 보수에 관하여는 「민사소송법」 제109조의 규정을 준용한다. 이 경우 "변호사"는 "변리사"로 본다. [본조신설 2006.3.3]		
제10장 「특허협력조약」에 의한 국제출원 <개정 2006.3.3>	「특허협력조약에 기초한 국제출원 등에 관한 법률」	
제1절 국제출원절차 제192조 (국제출원을 할 수 있는 자) 특허청장에게 국제출원을 할 수 있는 자는 다음 각호의 1에 해당하는 자로 한다.<개정 1993.3.6, 1993. 12. 10, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.2 9> 1. 대한민국 국민 2. 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인 3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 자가 아닌 자로서 제1호 또는 제2호에 해당하는 자를 대표자로 하여 국제출원을 하는 자 4. 지식경제부령이 정하는 요건에 해당하는 자	第2条 (국제출원) 일본국민 또는 일본국내에 주소 혹은 거소(법인 인 경우에는 영업소)를 가지는외국인(이하 「일본 국민 등」이라 한다)은 특허청장에 조약 제2 조 (vii)의 국제출원(이하 「국제출원」이라 한다)을 할 수 있다. 일본국민 등과 일본국민 등 이 외의 자가 공동으로 국제출원을 하는 경우에는 일본 국민 등을 대표자로 할 때 기타 경제산업 성령에 정하는 요건에 해당하는 때도 같다.	세칙 중 “제10장 국제출원에 관한 특별규정”을 참고
제193조 (국제출원) ① 국제출원을 하고자 하는 자는 지식경제부령이 정하는 언어로 작성한 출원서와 명세서·청구의 범위·필요한 도면 및 요약서를 특허청장에게 제출하여야 한다.<개정 1993.3.6, 1995. 12.29, 1998.9.23, 2006.3.3, 2008.2.29> ②제1항의 출원서에는 다음 각호의 사항을 기재하여야 한다.<개정 1993.12.10, 2006.3.3> 1. 당해 출원이 「특허협력조약」에 의한 국제출원이라는 표시 2. 당해 출원한 발명의 보호가 요구되는 「특허협력조약」 체약국의 지정 3. 제2호의 지정국중 「특허협력조약」 제2조(iv)의 지역특허를 받고자 하는 경우에는 그 취지 4. 출원인의 성명이나 명칭·주소나 영업소 및 국적 5. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소	第3条 (출원서 등) ①국제출원을 하고자 하는 자는 일본어 또는 경제산업성령에 정하는 외국어 로 작성한 출원서, 명세서 청구의 범위, 필요한 도면 및 요약서를 특허청장에게 제출하여야 한다. ②출원서에는 다음 사항을 기재하여야 한다. 1. 당해출원을 조약에 따라 처리하여야 한다는 취지의 신청 2. 출원인의 성명 또는 명칭, 국적 및 주소 또는 거소 3. 발명의 명칭 4. 당해출원에 관한 발명의 보호를 요구하는 조약의 체약국의 국명 5. 전호에 있어서 지정한 조약의 체약국(이하 「지정국」이라 한다)에 대하여 조약제2조(iv)의 광역특허를 받고자 하는 경우에는 그 취지	

EPC	미국 특허법	비고
	§ 285 (대리인 비용) 법원은 예외적인 경우에 우세 당사자(prevaling party)에게 합리적인 대리인 비용을 부여할 수 있다.	
Art.151 (수리관청으로서의 유럽특허청) 유럽특허청은 PCT 조약에 따른 수리관청으로서, 시행규칙에 따라, 역할을 수행하여야 한다. Art.75(2)는 본 조에 적용된다.	§ 364 (국제 단계 : 수속) (a)국제 출원은 수리 관청, 국제 조사 기관 또는 국제 예비 심사 기관이 되는 특허청에 의해, 조약, 규칙 및 특허법의 해당하는 규정에 따라서 처리된다. (b)계속 중인 국제 출원과 관련된 요건에 대해 소정 기간 내에 출원인이 불이행할 경우 그 지연이 불가피인 것임을 특허청장이 인정하도록 증명되면 조약과 규칙에 의해 배제되지 않는 범위까지, 그리고 조약과 그 불이행의 면책에 관한 규칙에 의해 부과된 조건에 부합하면, 그 불이행은 면책을 받을 수 있다. §361 (수리 관청) (a)특허청은 미국의 국민 또는 거주자가 제출하는 국제 출원의 수리 관청이 될 수 있다. 미국과 타국간의 협정에 따라, 특허청은 해당 국가의 거주자 또는 국민으로 국제 출원을	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
6. 발명의 명칭 7. 발명자의 성명 및 주소나 영업소 (지정국의 법령에 발명자에 관한 사항의 기재가 규정되어 있는 경우에 한한다) ③제1항의 명세서에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다. ④제1항의 청구의 범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 명확하고 간결하게 기재하여야 하며 명세서에 의하여 충분히 뒷받침되어야 한다. ⑤ 제1항 내지 제4항에 규정된 것 외에 국제출원에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.<개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29> 제194조 (국제출원일의 인정 등) ①특허청장은 국제출원이 특허청에 도달한 날을 「특허협력조약」 제11조의 국제출원일(이하 "국제출원일"이라 한다)로 인정하여야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2006.3.3> 1. 출원인이 제192조에 규정된 요건을 충족하지 못하는 경우 2. 제193조 제1항의 규정에 의한 언어로 작성되지 아니한 경우 3. 제193조 제1항의 명세서 및 청구의 범위가 제출되지 아니한 경우 4. 제193조 제2항 제1호·제2호에 규정된 사항 및 출원인의 성명이나 명칭을 기재하지 아니한 경우 ②특허청장은 국제출원이 제1항 단서의 규정에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 서면으로 절차를 보완할 것을 명하여야 한다.<개정 1993.12.10> ③특허청장은 국제출원이 도면에 관하여 기재하고 있으나 그 출원에 도면이 포함되어 있지 아니한 경우에는 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다. ④ 특허청장은 제2항의 규정에 의한 절차의 보완명령을 받은 자가 지정된 기간내에 보완을 한 경우에는 그 보완	6. 전 각호에 기재된 이외 경제산업성령에서 정하는 사항 ③명세서, 청구의 범위, 도면 및 요약서에 기재하여야 하는 사항 기타 이 서류에 관하여 필요한 사항은 경제산업성령에 정한다. 第4条 (국제출원일의 인정 등) ①특허청장은 국제출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 국제출원이 특허청에 도달한 날을 국제출원일로 인정하여야 한다. 1. 출원인이 제2조(국제출원)에 규정하는 요건을 충족하지 못할 때 2. 전조 제2항 제1호 또는 제4호에 기재된 사항의 기재가 없는 때 3. 출원인의 성명 혹은 명칭의 기재가 없거나 또는 그 기재가 출원인을 특정할 수 없을 정도로 명확하지 아니하다고 인정되는 때 4. 명세서 또는 청구의 범위가 포함되지 아니한 때 5. 명세서 및 청구의 범위가 일본어 또는 전조 제1항의 경제산업성령에 정하는 외국어로 작성되지 아니한 때 ②특허청장은 국제출원이 전항각호의 1에 해당하는 때에는 상당한 기간을 지정하여 서면에 의하여 절차를 보완할 것을 명하여야 한다. ③특허청장은 전항의 규정에 의하여 절차를보완할 것을 명받은 자가 동항의 규정에 의하여 지정된 기간 내에 절차를 보완을 한 때에는 절차의 보	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
	할 권리를 가지는 자가 제출하는 국제 출원의 수리 관청이 될 수 있다. (b)특허청은 국제 수수료의 징수 및 해당 수수료의 국제 사무국에의 송부를 포함해 수리 관청에 요구되는 직책의 완수에 관련하는 모든 행위를 수행하여야 한다. (c)특허청에 제출되는 국제 출원은 영어로 하여야 한다. *** <u>『찾아보기』를 통해 생략된</u> <u>조문정보 확인</u>	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
에 관계되는 서면의 도달일을, 제3항의 규정에 의한 통지를 받은 자가 지식경제부령이 정하는 기간내에 도면을 제출한 경우에는 그 도면의 도달일을 국제출원일로 인정하여야 한다. 다만, 제3항의 규정에 의한 통지를 받은 자가 지식경제부령이 정하는 기간내에 도면을 제출하지 아니한 경우에는 그 도면에 관한 기재는 없는 것으로 본다.<개정 1993.3.6, 1993.12.10, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29> 제195조 (보정명령) 특허청장은 국제출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.<개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29> 1. 발명의 명칭이 기재되지 아니한 경우 2. 요약서가 제출되지 아니한 경우 3. 제3조 또는 제197조 제3항의 규정에 위반된 경우 4. 지식경제부령이 정하는 방식에 위반된 경우 제196조 (취하된 것으로 보는 국제출원 등) ①국제출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 국제출원은 취하된 것으로 본다.<개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2006.3.3, 2008.2.29> 1. 제195조의 규정에 의한 보정명령을 받은 자가 지정된 기간내에 보정을 하지 아니한 경우 2. 국제출원에 관한 수수료를 지식경제부령이 정하는 기간내에 납부하	완에 관한 서면의 도달일을 국제출원일로서 인정하여야 한다. 第6条 (보정명령) 특허청장은 국제출원이 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 상당한 기간을 지정하여 서면에 의하여 절차를 보정할 것을 명하여야 한다. 1. 출원서가 일본어 또는 제3조 제1항의 경제산업성령에서 정하는 외국어로 작성되지 아니한 때 2. 발명의 명칭의 기재가 없는 때 3. 도면(도면중의 설명에 한한다) 및 요약서가 명세서 및 청구의 범위와 동일 언어로 작성되지 아니한 때 4. 요약서가 포함되지 아니한 때 5. 제16조 제3항의 규정 또는 제19조 제1항 전단에 있어서 준용하는 특허법(쇼와34 법률121호) 제7조 제1항 내지 제3항의 규정(제19조 제1항 후단의 정령에서 이들 규정의 특례를 정하는 때에는 당해 특례에 관한 당해정령의 규정)에 위반하는 때 6. 경제산업성령에서 정하는 방식에 위반하는 때 第7条 (취하된 것으로 보는 취지의 결정) ①특허청장은 국제출원이 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 그 국제출원이 취하된 것으로 보는 취지의 결정을 하여야 한다. 1. 전조의 규정에 의하여 절차를 보정할 것을 명받은 자가 동조의 규정에 의하여 지정된 기간내에 절차의 보정을 하지 아니한 때 2. 제18조 제2항 제1호 혹은 제2호, 동조 제2항 또는 동조 제3항의 규정에 의하여 납부하여야 할	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
	§ 366 (국제 출원의 취하) 특허법 §367의 규정에 구속되는 것을 조건으로, 미국을 지정한 국제 출원이, 출원인이 §371(c)에 따라 정해진 적용 요건을 충족하기 전에, 조약 및 규칙의 조건에 따라 출원 전체로 또는 미국에 대해 취하되거나 또는 취하 간주되는 경우, 미국에 대한 지정은 §365(c)에 따른 선행 출원일의 이익을 요구하는 주장이 그 취하일 이전에 제출된 국내 출원, 또는 미국을 지정한 국제 출원에 대해서 이루어지지 않는 한, 그 취하일 이후에는 효력을 갖지 않으며, 그 지정은 없었던 것으로 간	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
지 아니하여 「특허협력조약」 제 14조(3)(a)에 해당하게 된 경우 3. 제194조의 규정에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원에 관하여 지식경제부령이 정하는 기간내에 그 국제출원이 제194조 제1항 단서 각호의 1에 해당되는 것이 발견된 경우 ② 국제출원에 관하여 납부하여야 할 수수료의 일부를 지식경제부령이 정하는 기간내에 납부하지 아니하여 「특허협력조약」 제14조(3)(b)에 해당하게 된 경우에는 수수료를 납부하지 아니한 지정국의 지정은 취하된 것으로 본다.<개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2006.3.3, 2008.2.29> ③ 특허청장은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 국제출원 또는 지정국의 일부가 취하된 것으로 보는 때에는 그 사실을 출원인에게 통지하여야 한다. 제197조 (대표자 등) ① 2인이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 제192조 내지 제196조 및 제198조의 규정에 의한 절차는 출원인의 대표자가 그 절차를 행할 수 있다. ② 2인이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 출원인이 대표자를 정하지 아니한 때에는 지식경제부령이 정하는 바에 따라 대표자를 정할 수 있다.<개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29> ③ 제1항의 절차를 대리인에 의하여 행하고자 하는 자는 제3조의 규정에 의한 법정대리인을 제외하고는 변리사를 대리인으로 하여야 한다. 제198조 (수수료) ① 국제출원을 하고자 하는 자는 수수료를 납부하여야 한다. ② 제1항의 규정에 의한 수수료 그 납부방법 및 납부기간등에 관하여 필요	수수료가 경제산업성령에서 정하는 기간내에 납부하지 아니한 때 3. 제4조 제1항 혹은 제3항 또는 제5조 제2항의 규정에 의한 인정을 한 국제출원에 대하여 경제산업성령에서 정하는 기간내에 당해 국제출원이 제4조 제1항 각호의 1에 해당하는 것이 발견된 때 ② 특허청장은 제18조 제3항의 규정에 의하여 납부하여야 할 수수료의 일부가 전항 제2호의 경제산업성령에서 정한 기간내에 납부되지 않은 경우에 있어서, 조약 제14조(3)(b)에서 규정하는 경우에 해당하는 때에는 경제산업성령에서 정하는 바에 의해 지정국의 일부에 대해 그 국가명을 명시해서 그 지정이 취하된 것으로 본다는 취지의 결정을 하여야 한다 第16条 (대표자 등) ① 2인 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 이 법률의 규정에 기초한 절차에 대해서는 경제산업성령에서 정하는 경우를 제외하고 출원인의 대표자가 이를 행하고 또는 그 대표자에 대하여 이를 행할 수 있다. ② 특허청장은 2인 이상이 공동으로 국제출원을 한 경우에 출원인이 대표자를 정하지 아니한 때에는 경제산업성령에서 정하는 바에 의하여 출원인의 대표자를 지정할 수 있다. ③ 대리인에 의하여 이 법률의 규정에 기초한 절차를 하고자 하는 자는 제19조 제1항 전단에서 준용하는 특허법제7조 제1항 본문의 규정에 의하여 법정대리인에 의하여 절차를 하려고 하는 경우 기타 정령에서 정하는 경우를 제외하고 변리사 또는 변호사를 대리인으로 하여야 한다. 第18条 (수수료) ① 다음 각호에 기재된 자는 실비를 감안하여 정령에서 정하는 금액의 수수료를 납부하여야 한다. 1. 특허청이 국제조사를 하는 국제출원을 하는 자	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
	주된다. 다만, 그 취하된 국제 출원은, 그 출원이 미국 이외의 나라를 지정하고 있었으면, §365(a) 및 (b)에 따른 우선권 주장의 기초가 될 수 있다. <u>§ 361 (수리 관청)</u> <u>***</u> <u>『찾아보기』를 통해 생략된</u> <u>조문정보 확인</u> (d)	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
한 사항은 지식경제부령으로 정한다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29>	2. 특허청 이외의 조약에 규정하는 국제조사기관이 국제조사를 하는 국제출원을 하는 자 3. 제9조(제15조에서 준용하는 경우를 포함함)의 규정에 의한 청구를 하는 자 4. 국제예비조사청구를 하는 자 ②전항 제2호에 게재된 자는 동항의 규정에 의하여 납부하여야 할 수수료 외 경제산업성령에서 정하는 바에 의하여 경제산업성령에서 정하는 금액의 동호에 규정하는 국제조사기관에 대한 수수료를 납부하여야 한다. ③제1항 제1호, 제2호 및 제4호에 게재된 자는 전2항의 규정에 의하여 납부하여야 할 수수료외 경제산업성령에서 정하는 바에 의하여 경제산업성령에서 정하는 금액의 국제사무국(조약제2조(xix)의 국제사무국이라 한다. 이하 같다.)에 대한 수수료를 납부하여야 한다. ④특허법제195조 제4항 내지 제9항의 규정은 제1항의 규정에 의하여 납부하여야 할 수수료 및 제8조 제4항 또는 제12조 제3항의 규정에 의하여 추가하여 납부할 것을 명받은 수수료에 준용한다.	
제198조의2 (국제조사 및 국제예비심사) ①특허청은 「특허협력조약」 제2조(xix)의 국제사무국과 체결하는 협정에 따라 국제출원에 대한 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로서의 업무를 수행한다.<개정 2006.3.3> ② 제1항의 규정에 의한 업무수행에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.<개정 2008.2.29> [본조신설 1998.9.23]		
제2절 국제특허출원에 관한 특례 제199조 (국제출원에 의한 특허출원) ① 「특허협력조약」에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에	第184条의3 (국제출원에 의한 특허출원) ①1970년 6월 19일에 워싱턴에서 작성된 특허협력조약(이하 이 장에서는 “조약”이라 한다) 제11조(1) 혹은 (2)(b) 또는 제14조(2)의 규정에 기	

EPC	미국 특허법	비고
<u>Art152. (국제조사 및 국제예비심사기관으로서의 유럽특허청)</u> 유럽특허청은 국제조사 및 국제예비심사기관으로서, 유럽특허기구(the Organization)와 WIPO 국제사무국과 체결된 협약에 따라, 본 조약의 회원국의 국민 혹은 거주자인 출원인을 위하여, 그 역할을 수행해야 한다. 본 협약은 유럽특허청이 다른 출원인을 위하여 역할을 수행할 임무를 제공할 수도 있다. <u>Art. 150 (국제출원에 의한 특허출원)</u> (1) 1970년 6월 19일의 특허협력조약(이하 PCT)은 유럽특허조약 PART X의 규정에 따라 시행된다.	§376(a)에서 정하는 국제 수수료 및 송부 및 조사 수수료는 국제 출원의 출원시 또는 특허청장에 의해 지정되는 이후의 시기에 납부되어야 한다. <u>§362 (국제 조사 기관 및 국제 예비 심사 기관)</u> (a) 특허청은 국제 사무국과의 사이에 체결된 협정의 조건에 따라 국제 출원에 관한 국제 조사 기관 및 국제 예비 심사 기관이 될 수 있으며, 취급 수수료의 징수 및 해당 수수료의 국제 사무국에의 송부를 포함해 해당 기관들에 요구되는 모든 직책을 완수할 수 있다. (b) 취급 수수료, 예비 심사 수수료, 및 국제 예비 심사로 인한 추가 수수료는 특허청장이 정하는 기간 내에 납부되어야 한다. <u>§363 (미국을 지정한 국제특허출원 : 효과)</u> 미국을 지정한 국제특허출원은, §102(e)에 다르게 규정된 것을 제외하고는, 조약 §111에 따른 국제특	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
출원된 특허출원으로 본다.<개정 2006.3.3> ②제1항의 규정에 의한 특허출원으로 보는 국제출원(이하 "국제특허출원"이라 한다)에 관하여는 제54조의 규정은 이를 적용하지 아니한다.	초하여 국제출원일이 인정되는 국제출원으로서 조약 제4조(1)(ii)의 지정국에 일본국을 포함하는 것(특허출원에 관한 것에 한한다)은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다. ②전항의 규정에 의해 특허출원으로 보는 국제출원(이하 “국제특허출원”이라 한다)에 관해서는 제43조(제43조의2 제3항에 있어서 준용하는 경우를 포함)의 규정은 적용하지 아니한다.	

EPC	미국 특허법	비고
(2) PCT에 따라 출원된 국제특허출원은 유럽특허청에서의 절차의 대상이 될 수 있다. 이러한 경우에 PCT 및 이의 규칙이 적용되고 유럽특허조약의 규정이 보충적으로 적용된다. 양 조약 간에 충돌이 발생한 경우 PCT 및 이의 규칙이 우선한다. <u>Art. 153 (지정관청 혹은 선택관청으로서의 유럽특허청)</u> (1) 유럽특허청은- (a) PCT 발효국인 본 조약의 회원국에 대하여 지정관청의 역할, 즉 국제특허출원에서 지정되고 특허출원인이 유럽특허를 취득하기를 원하는 관청의 역할을 수행하여야 한다. (b) 만약 특허출원인이 레터 (a)에 따라 지정국을 선택한 경우 선택관청으로서의 역할을 수행하여야 한다. (2) 유럽특허청이 지정관청 혹은 선택관청인 국제특허출원으로서 국제특허출원일을 부여받은 것은 통상의 유럽특허출원과 동일하게 취급된다(Euro-PCT 특허출원). (3) 유럽특허청의 공식언어로 국제공개가 행해진Euro-PCT 출원은 유럽특허출원을 대체하며 유럽특허공보에 게재되어야 한다. (4) 만약 Euro-PCT 출원이 기타의 언어로 공개되었다면 공식언어로 된 번역문이 유럽특허청에 접수되어야 하며 유럽특허청은 이를 공개하여야 한다. Art.67(3)의 규정에 구속될 것을 조건으로, Art.67(1) 및 (2)의 임시적 보호는 해당 공개 날짜로부터 발효한다. (5) Euro-PCT는, Art.54(3) 및 (4)의 조건 그리고 시행규칙상의 조건이 만족될 경우, 유럽특허출원으로서 취급되어 Art.54(3)상의 선행기술을 구성하는 것으로 간주된다. (6) Euro-PCT 출원 혹은 이를 대체하는 선언서와 관련하여 수행된 국제조사보고서와 이의 국제공개는 유럽서치보고서 및 유럽특허공보상 보고서의 인용을 대체한다.	허출원일로부터, 특허청에 제출된 정규의 국내 특허 출원의 효과를 가진다. <u>§375 (국제특허출원에 근거해 발행되는 특허: 효력)</u> (a) 특허청장은, 특허법의 규정에 따라, 미국을 지정한 국제특허출원에 근거하여 특허를 발행할 수 있다. <u>§102</u> (e)에 따라서, 그 특허는 특허법 제 11장의 규정에 따라 출원된 국내 출원에 대해 발행된 특허의 효력 및 효과를 가진다. (b) 최초에 영어로 제출되지 않은 출원으로서 미국을 지정한 국제특허출원에 근거하여 특허가 허여된 경우, 그 허여된 특허의 범위가 부정확한 번역으로 인해 원어에 의한 국제특허출원의 범위를 넘으면, 관할권을 가지는 법원은 해당 특허가 원어에 의한 국제특허출원의 범위를 넘고 있는 범위에 대해 실시 불능임을 선언함으로써, 그 특허의 범위를 소급적으로 제한할 수 있다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제201조 (국제특허출원의 번역문) ①국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 「특허협력조약」 제2조(xi)의 우선일(이하 "우선일"이라 한다)부터 2년 7월(이하 "국내서면제출기간"이라 한다) 이내에 국제출원일에 제출한 명세서·청구의 범위·도면(도면중 설명부분에 한한다) 및 요약서의 국어 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 「특허협력조약」 제19조(1)의 규정에 의하여 청구의 범위에 관한 보정을 한 때에는 국제출원일에 제출한 청구의 범위에 대한 국어 번역문을 보정 후의 청구의 범위에 대한 국어 번역문으로 대체하여 제출할 수 있다.<개정 1997.4.10, 1998.9.23, 2002.12.11, 2006.3.3> ②국내서면제출기간내에 제1항의 규정에 의한 명세서 및 청구의 범위의 번역문의 제출이 없는 경우에는 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다. ③제1항의 규정에 의하여 번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간내에 그 번역문에 갈음하여 새로운 번역문을 제출할 수 있다. 다만, 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다. ④국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서나 청구의 범위에 기재된 사항 및 도면중의 설명부분으로서 국내서면제출기간(그 기간내에 출원인이 출원심사의 청구를 한 때에는 그 청구일, 이하 "기준일"이라 한다)내에 제출된 제1항 또는 제3항의 규정에 의한 번역문(이하 "출원번역문"이라 한다)에 기재되지 아니한 것은 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서 및 청구의 범위에 기재되지 아니한 것으로 보거나 도면중의 설명이 없었던 것으로 본다.	第184条의4 (외국어로 된 국제특허출원의 번역문) 외국어로 된 국제특허출원(이하, "외국어특허출원"이라 한다)의 출원인은 조약 제2조(xi)의 우선일(이하, "우선일"이라 한다)로부터 2년6개월(이하, "국내서면제출기간"이라 한다) 이내에 전조 제1항에 규정하는 국제출원일(이하, "국제출원일"이라 한다)에 있어서 조약 제3조(2)에서 규정하는 명세서, 청구의 범위, 도면(도면 중의 설명에 한정) 및 요약의 일본어 번역문을 특허청장관 앞으로 제출하여야 한다. 단, 국내서면 제출 기간의 완료 전 2월에서 완료일까지의 사이에 다음 조 제1항에 규정하는 서면을 제출한 외국어특허출원(당해서면의 제출일 이전에 당해 번역문을 제출한 것을 제외)에 대해서는 당해서면의 제출일로부터 2월(이하, "번역물 제출 특례기간"이라 한다) 이내에, 당해 번역문을 제출할 수 있다. ②전항의 경우에 있어서 외국어특허출원의 출원인이 조약 제19조(1)의 규정에 기초하여 보정을 하는 때에는 동항에 규정하는 청구범위의 번역문에 대신하여 당해 보정 후의 청구범위의 번역문을 제출할 수 있다. ③국내서면제출기간 내에 제1항에 규정하는 명세서의 번역문 및 제2항에 규정하는 청구 범위의 번역문의 제출이 없는 때에는 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다. ④제1항에 규정하는 청구범위의 번역문을 제출한 출원인은 조약 제19조(1)의 규정에 기초한 보정을 한 때에는 국내서면제출기간이 만료한 때(국내서면제출기간 내에 출원인이 출원심사청구를 한 때에는 그 청구 시, 이하 "국내처리기준시"로 한다)가 속하는 날까지에 한하여 당해 보정 후의 청구범위의 일본어에 의한 번역문을 다시 제출할 수 있다.	

EPC	미국 특허법	비고
(7) 보충적인 유럽서치보고서는 위 (5)상의 모든 Euro-PCT 출원과 관련하여 수행되어야 한다. 행정 위원회 (Administrative Council)은 보충적인 서치보고서의 면제 혹은 서치 수수료가 감면되어야 한다는 결정을 내릴 수 있다.	§371 (국내단계: 개시) (a) 미국을 지정하거나 선택한 국제 출원의 경우는 청구항에 대한 보정을 한 국제 출원, 국제 조사 보고서, 및 첨부 포함하는 국제 예비 심사 보고서의 사본의 국제 사무국으로부터의 수령을 요구할 수 있다. (b) (f)항에 따라, 국내 단계는 조약 §22(1) 또는 (2), 또는 §39(1)(a)에 따른 적용 기간이 만료되면 시작되어야 한다. (c) 출원인은 다음을 특허청에 제출해야 한다. (1) §41(a)에 정한 국내 수수료 (2) 만일 본 조의 (a)항에 따라 요구되지 않거나 또는 국제 사무국에 의해 이미 전송되지 않으면, 국제 출원의 사본, 및 국제 출원이 다른 언어로 제출되었으면, 그 영어 번역문 (3) 국제 사무국에 의해 특허청에 이미 전송되지 않았으면, 조약 §19에 근거해 국제 출원의 청구항이 보정되었으면, 그 보정서, 및 해당 보정서가 다른 언어로 제출되었으면, 그 영어 번역문 (4) §115의 요건 및 출원인의 선서 또는 선언에 관해서 정해져 있는 규칙에 부합하는 발명자 (또는 본 법 제11장(Ch.11)에 의해 권한을 부여 받은 자)에 의한 선서서 또는 선언서 (5) 국제 예비 심사 보고서의 첨부 서류가 다른 언어로 작성된 경우, 그 영어 번역문. (d)	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
⑤ 국제특허출원의 국제출원일의 출원서는 제42조 제1항의 규정에 의하여 제출된 출원서로 본다. ⑥ 국제특허출원의 명세서·청구의 범위·도면 및 요약서의 출원번역문(국어로 출원된 국제특허출원의 경우에는 국제출원일에 제출된 명세서·청구의 범위·도면 및 요약서)은 제42조 제2항의 규정에 의하여 제출된 명세서·도면 및 요약서로 본다.<개정 1998.9.23> ⑦ 제204조 제1항 및 제2항의 규정은 제1항 단서의 규정에 의하여 보정후의 청구의 범위의 국어 번역문을 제출하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.<신설 1997.4.10> ⑧ 제1항 단서의 규정에 의하여 보정후의 청구의 범위에 대한 국어 번역문만을 제출하는 경우에는 국제출원일에 제출한 청구의 범위는 이를 인정하지 아니한다.<신설 1997.4.10>	⑤ 제184조의7 제3항 본문의 규정은 제2항 또는 전항에 규정하는 번역문이 제출되지 아니한 경우에 준용한다. 第184条의6 (국제출원에 관한 출원서, 명세서 등의 효력 등) ① 국제특허출원에 관한 국제출원일의 출원서는 제36조 제1항의 규정에 의해 제출된 출원서로 본다. ② 일본어로 된 국제특허출원(이하 “일본어 특허출원”이라 한다)에 관한 국제출원일에 있어서 명세서 및 외국어특허출원에 관한 국제출원일에 있어서 번역문은 제36조 제2항의 규정에 의해 출원서에 첨부되어 제출된 명세서로, 일본어특허출원에 관한 국제출원일의 청구범위 및 외국어특허출원에 관한 국제출원일의 청구범위의 번역문은 동항의 규정에 의해 출원서에 첨부되어 제출한 특허청구범위로, 일본어특허출원에 관한 국제출원일의 도면 및 외국어특허출원에 관한 국제출원일의 도면(도면 중의 설명을 제외) 및 도면 중의 설명의 번역문은 동항의 규정에 의해 출원서에 첨부되어 제출된 도면으로, 일본어특허출원에 관한 요약서 및 외국어특허출원에 관한 요약서의 번역문은 동항의 규정에 의해 출원서에 첨부되어 제출된 요약서로 본다. ③ 제184조의4 제2항 또는 제4항의 규정에 의해 조약 제19조(1)의 규정에 기초한 보정 후의 청구범위의 번역문이 제출된 경우에는 전항의 규정에 불구하고 당해 보정 후의 청구범위의 번역문을 제36조 제2항의 규정에 의해 출원서에 첨부되어 제출된 특허청구범위로 본다.(평성14법률24)	

EPC	미국 특허법	비고
	(c)(1)에 언급된 국내 수수료, (c)(2)에 언급된 번역문, 및 (c)(4)에 기재한 선서서 또는 선언서에 관한 요건은 국내 단계의 개시일 또는 특허청장이 정하는 그 후의 시기까지 충족되어야 한다. (c)(2)에 언급된 국제 출원의 사본은 국내 단계의 개시일까지 제출되어야 한다. 해당 요건을 충족하지 못하면 그 충족의 실패가 피할 수 없다는 것을 특허청장이 인정하도록 증명하지 못하면, 당사자에 의한 출원의 포기로 간주한다. (c)(1)에 언급된 국내 수수료 또는(c)(4)에 언급된 선서서 혹은 선언서에 관한 요건이 국내 단계의 개시일까지 충족되지 못한 경우, 그것들을 수리하는 조건으로서 할증료의 납부가 요구될 수 있다. (c)(3)의 요건은 국내 단계의 개시일까지 충족 되지 않으면 안되며, 그 불이행은 조약 제19조에 따라 행해진 국제 출원의 청구항에 대한 보정의 취소로 간주된다. (c)(5)의 요건은 특허청장이 정하는 기간 내에 충족되어야 하며 그 불이행은 조약 제34 조(2)(b)에 따라 행해진 보정의 취소로 간주된다. (e) 국제 출원이 국내 단계로 진입한 후, 조약 제28조 또는 제41조에 따른 적용 기간이 만료하기 전까지, 출원인의 명시적인 동의가 있는 경우를 제외하고는, 그 출원에 대해 특허를 허여하거나 거절할 수 없다. 출원인은 국내 단계가 개시한 후 출원의 명세서, 청구항 및 도면의 보정을 제출할 수 있다. (f) 출원인의 명시적 청구에 의해, 국내 단계의 절차는, 출원이 그러한 목적을 위해 준비되고 본 조의 (c)항의 적용 가능한 요건을 충족하면 언제든지 개시할 수 있다. <u>§372 (국내 단계 : 요건 및 수속)</u> (a) 미국을 지정한 국제 출원에 관한 내용 및, 조약 및 규칙의 요건의 범위내에서의, 절차에 관련된 모든 질문은 특허청에 정식으로 출원된 국내 출원의 경우로서 결정되어야 한다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제202조 (특허출원 등에 의한 우선권 주장의 특례) ①국제특허출원에 관하여는 제55조 제2항 및 제56조 제2항의 규정은 이를 적용하지 아니한다. ②국제특허출원에 관한 제55조 제4항의 규정을 적용함에 있어서는 동항중 "특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "제201조 제1항의 규정에 의하여 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면(도면중의 설명부분에 한한다) 및 이 서류들의 동조 제4항의 규정에 의한 출원번역문 또는 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면중 설명부분을 제외한다)"으로, "출원공개"는 "「특허협력조약」 제21조에서 규정하는 국제공개"로 한다.<개정 2006.3.3> ③제55조 제1항의 규정에 의한 선출원이 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제34조 제2항의 규정에 의한 국제실용신안등록출원인 경우에 제55조 제1항·제3항 및 제4항 및 제56조 제1항의 규정을 적용함에 있어서는 제55조 제1항 및 제3항중 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "제201조 제1항 또는 「실용신안법」 제35조 제1항의 규정에 의하여 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면"으로 하고, 동조 제4항중 "선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "그 선출원의 제201조 제1항 또는 「실용신안법」 제35조 제1항	<u>第184条의15 (특허출원 등에 기초한 우선권주장의 특례)</u> ①국제특허출원에 대해서는 제41조 제4항 및 제42조제2항의 규정은 적용하지 아니한다. ②일본어특허출원에 대한 제41조제3항의 규정의 적용에 대해서는 동항중 “또는 출원공개”는 “또는 1970년 6월 19일에 워싱턴에서 작성된 특허협력조약 제21조에 규정하는 국제공개”로 한다. ③외국어특허출원에 대한 제41조제3항의 규정의 적용에 대해서는 동항중 “특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서, 특허청구범위 또는 도면”은 “제184조의4제1항의 국제공개일의 국제출원의 명세서, 청구범위 또는 도면”으로, “또는 출원공개”는 “또는 1970년 6월 19일에 워싱턴에서 작성된 특허협력조약 제21조에 규정하는 국제공개”로 한다. ④제41조제1항의 선출원이 국제특허출원 또는 실용신안법 제48조의3제1항의 국제실용신안등록출원인 경우 제41조제1항 내지 제3항, 제42조제1항의 규정의 적용에 있어서는 제41조제1항 및 제2항의 규정 중 “출원서에 최초로 첨부된 명세서, 특허청구범위 또는 실용신안등록청구범위 또는 도면”은 “제184조의4제1항 또는 실용신안법 제48조의4제1항의 국제출원일의 국제출원의 명세서, 청구	

EPC	미국 특허법	비고
	(b) 미국을 지정하였지만 미국에서 기원한 경우가 아니면, (1) 특허청장은 그 출원의 형식 및 내용에 관련된 질문을 조약 및 규칙에 따라 재심사할 수 있다 (2) 특허청장은 발명의 단일성과 관련된 질문을 조약 및 규칙의 요건의 범위내에서, 특허법 §121에 근거해 재심사할 수 있다. 또한, (3) 특허청장은 국제 출원 또는 다른 서류가 영어 이외의 언어로 제출되면 국제 출원 또는 관계된 서류의 번역문에 대해 인증(verification)을 요구할 수 있다. §365 (우선권; 선행 출원의 출원일의 이익) (a) 특허법 §119(a) 내지 (d)까지의 조건 및 요건에 부합하여, 국내 출원은 미국 이외에 적어도 일개국을 지정하여 선행 출원된 국제 출원에 기초하여 우선권을 향유할 수 있다. (b) 특허법 §119(a) 및 조약 및 규칙의 조건 및 요건에 부합하여, 미국을 지정한 국제 출원은 선행 외국 출원, 또는 미국 이외에 적어도 일개국을 지정한 선행 국제 출원에 근거하여 우선권을 향수할 수 있다. (c) 특허법 §120의 조건 및 요건에 부합하여, 미국을 지정한 국제 출원은 선행 국내 출원 또는 미국을 지정한 선행 국제 출원의 출원일의 이익을 향유할 수 있으며, 국내 출원은 미국을 지정한 선행 국제 출원의 출원일의 이익을 향유할 수 있다. 선행 출원일의 이익에 대한 주장이 미국을 지정하였지만 미국에서 기원하지 않은 선행 국제 출원에 기초한 경우, 특허청장은 그 출원의 인증된 사본을 그 번역문과 함께(출원이 영어 이외의 언어로 행해진 경우) 특허청에 제출할 것을 요구할 수 있다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
의 규정에 의하여 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면"으로, "선출원에 관하여 출원공개"는 "그 선출원에 관하여 「특허협력조약」 제21조에서 규정하는 국제공개"로 하며, 제56조 제1항중 "그 출원일로부터 1년 3월을 경과한 때"는 "제201조 제4항 또는 「실용신안법」 제35조 제4항의 규정에 의한 기준일 또는 제201조 제1항 이나 「실용신안법」 제35조 제1항의 규정에 의한 국제출원일로부터 1년 3월을 경과한 때중 늦은 때"로 한다.<개정 1998.9.23, 2006.3.3> ④제55조 제1항의 규정에 의한 선출원이 제214조 제4항 또는 「실용신안법」 제40조 제4항의 규정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 되는 국제특허출원인 경우에 제55조 제1항·제3항 및 제4항 또는 제56조 제1항의 규정을 적용함에 있어서는 제55조 제1항 및 제3항중 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "제214조 제4항 또는 「실용신안법」 제40조 제4항에서 규정하는 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면"으로 하고, 제55조 제4항중 "선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "선출원의 제214조 제4항 또는 「실용신안법」 제40조 제4항에서 규정하는 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면"으로 하며, 제56조 제1항중 "그 출원일로부터 1년 3월을 경과한 때"는 "제214조 제4항 또는 「실용신안법」 제40조 제4항에서 규정하는 국제출원일로 인정할 수 있었던 날부터 1년 3월을 경과한 때 또는 제214조 제4항이나 「실용신안법」 제40조 제4항에서 규정하는 결정을 한 때중 늦은 때"로 한다.<개정 1998.9.23, 2006.3.3>	범위 또는 도면"으로, 동조 제3항 중 "선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서, 특허청구범위 혹은 실용신안등록청구범위 또는 도면"은 "선출원의 제184조의4제1항 또는 실용신안법 제48조의4제1항의 국제출원일의 국제출원의 명세서, 청구범위 또는 도면"으로, "에 대한 출원공개"는 "에 대한 1970년 6월 19일 워싱턴에서 작성된 특허협력조약 제21조에 규정하는 국제공개"로, 제42조제1항 중 "그 출원일로부터 1년3월을 경과한 때"는 "제184조의4제4항 혹은 실용신안법 제48조의4제4항의 국내처리기준시 또는 제184조의4제1항 혹은 동법 제48조의4제1항의 국제출원일로부터 1년3월을 경과한 때 중 늦게 도달하는 때"로 한다.(평성14법률 24)	
제203조 (서면의 제출) ①국제특허출원의 출원인은 국내서면 제출기간내에 다음 각호의 사항을 기재한 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 제201조 제1항의 규정에 의한 번역문을 함께 제출하여야 한다.<개정 2001.2.3, 2002.12.11>	第184条의5 (서면의 제출 및 보정명령) ①국제 특허출원의 출원인은 국내서면제출기간 내에 다음에 해당 하는 사항을 기재한 서면을 특허청 장관에게 제출하여야 한다. 1. 출원인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거주지 2. 발명자의 성명 및 주소 또는 거주지	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
	§373 (부적합한 출원인) 미국을 지정한 국제 출원은, 국내 출원을 할 수 있는 자격에 관하여 규정하고 있는 본 법 제11장(Ch 11)에 따른 자격을 갖춘 자 외의 자에 의하여 국내 단계로 진입할 경우 특허청에 의해 수리될 수 없다. 그러한 국제 출원은 후속하여 출원된 출원에서 §120에 따른 선행 출원일의 이익에 대한 기초가 될 수 없으	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
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 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명) 3. 삭제<2001.2.3> 4. 발명의 명칭 5. 발명자의 성명 및 주소나 영업소 6. 국제출원일 및 국제출원번호 ②특허청장은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 보정기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.<신설 2002.12.11> 1. 제1항 전단의 규정에 의한 서면을 국내서면제출기간내에 제출하지 아니한 경우 2. 제1항 전단의 규정에 의하여 제출된 서면이 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반되는 경우 ③제2항의 규정에 의하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간내에 보정을 하지 아니한 경우에 특허청장은 당해 국제특허출원을 무효로 할 수 있다.<신설 2002.12.11> 제204조 (국제조사보고서를 받은 후의 보정) ①국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)의 규정에 의하여 국제조사보고서를 받은 후에 국제특허출원의 청구의 범위에 관하여 보정을 한 경우에는 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다) 당해 보정서의 국어에 의한 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다.<개정 2006.3.3> ②제1항의 규정에 의하여 보정서의 번역문이 제출된 때에는 그 보정서의 번역문에 의하여 제47조 제1항의 규정에 의한 청구의 범위가 보정된 것으로 본다. ③국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)의 규정에 의한 설	3. 국제출원번호 기타 통상산업성령에서 정한 사항 ②특허청장은 다음에 해당하는 경우는 상당한 기간을 지정하여 절차의 보정을 명할 수 있다. 1. 전항의 규정에 의해 제출하여야 할 서면을 국내서면제출기간 내에 제출하지 아니한 때 2. 전항의 규정에 의한 절차가 제7조 제1항 내지 제3항 또는 제9조의 규정에 위반될 때 3. 전항의 규정에 의한 절차가 경제산업성령에서 정한 방식에 위반될 때 4. 전조 제1항의 규정에 의해 제출되어야 할 요약서의 번역문을 국내서면제출기간(전조 제1항 단서의 외국어 특허출원에 있어서는 번역문 제출특례기간)내에 제출하지 아니한 때 5. 제195조 제2항의 규정에 의해 납부하여야 할 수수료를 국내서면제출기간 내에 납부하지 아니한 때 ③특허청장은 전항의 규정에 의해 절차 보정을 명받은 자가 동항의 규정에 의해 지정된 기간 내에 그 보정을 하지 아니한 때에는 당해 국제특허출원을 각하할 수 있다.(평성14법률 24) 第184条의7 (일본어특허출원에 관한 조약 제19조에 기초한 보정) ①일본어특허출원의 출원인은 조약 제19조(1)의 규정에 기초한 보정을 한 때에는 국내처리기준 시가 속한 날까지 동조(1)의 규정에 기초하여 제출된 보정서의 사본을 특허청장에게 제출하여야 한다. ② 전항의 규정에 의해 보정서의 사본이 제출된 때에는그 보정서의 사본에 의해 출원서에 첨부된 특허청구범위에 대한 제17조의2 제1항의 규정에 의한 보정이 된 것으로 본다. 다만, 조약 제20조의 규정에 기초하여 전항에 규정하는 기간 내에 보정서가 특허청에 송달된 때에는 그 보정서에 의해 보정이 된 것으로 본다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
	나, 단 그 국제출원이 미국만을 지정국으로 하지 않았다면 § 119의 (a) 내지 (d)에 따른 우선권 주장에 대한 기초가 될 수는 있다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
명서를 동조약 제2조(xix)의 국제사무국(이하 "국제사무국"이라 한다)에 제출한 경우에는 그 설명서의 국어에 의한 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다.<개정 2006.3.3> ④국제특허출원의 출원인이 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다) 제1항 또는 제3항에서 규정한 절차를 밟지 아니한 경우에는 「특허협력조약」 제19조(1)의 규정에 의한 보정서 또는 설명서는 제출되지 아니한 것으로 본다.<개정 2006.3.3> ⑤삭제<2001.2.3> 제205조 (국제예비심사보고서 작성전의 보정) ①국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제34조(2)(b)의 규정에 의하여 국제특허출원의 명세서·청구의 범위 및 도면에 대하여 보정을 한 경우에는 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다) 당해 보정서의 국어에 의한 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다.<개정 2006.3.3> ②제1항의 규정에 의하여 보정서의 번역문이 제출된 때에는 그 보정서의 번역문에 의하여 제47조 제1항의 규정에 의한 명세서 및 도면이 보정된 것으로 본다. ③국제특허출원의 출원인이 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다) 제1항에서 규정한 절차를 밟지 아니한 경우에는 「특허협력조약」 제34조(2)(b)의 규정에 의한 보정서는 제출되지 아니한 것으로 본다.<개정 2006.3.3> ④삭제<2002.12.11>	③ 제1항에 규정하는 기간 내에 일본어특허출원의 출원인에 의해 동항에 규정하는 절차가 되지 아니한 때에는 조약 제19조(1)의 규정에 기초한 보정은 되지 아니한 것으로 본다. 다만, 전항 단서에 규정하 는 때에는 그러하지 아니하다. 第184条의8 (조약 제34조에 기초한 보정) ①국제특허출원의 출원인은 조약 제34조 제(2)(b)의 규정에 기초한 보정을 한 때에는 국제처리기준시가 속하는 날까지, 일본어특허출원에 관한 보정에 있어서는 동조 (2)(b)의 규정에 기초하여 제출된 보정서의 사본을, 외국어특허출원에 관 한 보정에 있어서는 당해 보정서의 일본어에 의한 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. ②전항의 규정에 의해 보정서의 사본 또는 보정서의 번역문이 제출된 때에는 그 보정서의 사본 또는 보정서의 번역문에 의해 출원서에 첨부된 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대한 제17조의2 제1항의 규정에 의한 보정이 된것으로 본다. 다만, 일본어특허출원에 관한 보정에 대해 조약 제36조(3)(a)의 규정에 기초하여 전항에 규정하는 기간 내에 보정서가 특허청에 송달된 때에는 그 보정서에 의해 보정이 행해진 것으로 본다. ③제1항에 규정하는 기간 내에 국제특허출원의 출원인에 의해 동항에 규정하는 절차가 행해지지 아니한 때에는 조약 제34조(2)(b)의 규정에 의한 보정은 행해지지 아니한 것으로 본다. 다만, 전항 단서에 규정하는 때에는 그러하지 아니하다. ④제2항의 규정에 의해 외국어특허출원에 관한 출원서에 첨부된 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 관하여 제	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제206조 (재외자의 특허관리인의 특례) ①재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 제5조 제1항의 규정에 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다. ② 제1항의 규정에 의한 출원번역문을 제출한 재외자는 지식경제부령이 정하는 기간내에 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 한다.<개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29> ③제2항의 규정에 의한 선임신고가 없는 경우에는 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다. 제207조 (출원공개시기 및 효과의 특례) ①국제특허출원의 출원공개에 관하여 제64조 제1항의 규정을 적용함에 있어서는 "다음 각호의 1에 해당하는 날부터 1년 6월"은 "제201조 제1항의 규정에 의한 기간(그 기간내에 출원인이 출원심사의 청구를 한 국제특허출원으로서 「특허협력조약」 제21조에서 규정하는 국제공개가 된 것은 우선일로부터 1년 6월을 경과한 때 또는 출원심사의 청구일중 늦은 때)"으로 한다.<개정 2001.2.3, 2006.3.3> ②국제특허출원의 출원인은 국제특허출원에 관하여 국내공개가 있는 후 국제특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 국제특허출원된 발명인 것을 서면으로 경고한 때에는 그 경고후부터 특허권의 설정등록전에 그 발명을 업으로서 실시한 자에게 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있으며, 경고를 하지 아니하는 경우에도 국내공개된 국제특허출원된 발명인 것을 알고 특허권의 설정등록전에 업으로서 그 발명을 실시한 자에 대하여도 또한 같다. 다만, 그 청구권은 당해 특허출원이 특허권의 설정등	17조의2제1항의 규정에 의한 보정이 행해진 것으로 간주되는 때에는 그 보정은 동조 제2항의 오역정정서를 제출한 것으로 본다. <u>第184条의11 (재외자의 특허관리인의 특례)</u> 재외자인 국제특허출원의 출원인은 국내처리기준시까지는 제8조 제1항의 규정에 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 절차를 밟을 수 있다. ②전항에 규정하는 자는 국내처리기준시가 속하는 날 후 통상산업성령에서 정하는 기간 내에 특허관리인을 선임하여 특허청장에 신고하여야 한다. ③전항에 규정하는 기간 내에 특허관리인의 선임신고가 없는 때에는 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다. <u>第184条의10 (국제공개 및 국내공표의 효과 등)</u> 국제특허출원의 출원인은 일본어특허출원에 대해서는 국제공개가 된 후에, 외국어특허출원에 대해서는 국내공표가 된 후에, 국제특허출원에 관한 발명의 내용을 기재한 서면을 제시하여 경고할 때에는 그 경고 후 특허권의 설정등록 전에 업으로서 그 발명을 실시하는 자에 대하여 그 발명이 특허발명인 경우 그 실시에 대해 통 상 받을 수 있는 금전액에 상당하는 액의 보상금을 지급할 것을 청구할 수 있다. 당해 경고를 하지 아니한 경우라도 일본어특허출원에 있어서는 국제공개가 된 국제특허출원에 관한 발명인 것을 알고 특허권의 설정등록 전에, 외국어특허 출원에 있어서는 국내공표가 된 국제특허출원에 관한 발명인 것을 알고 특허권의 설정등록 전에 업으로서 그 발명을 실시한 자에 대해서는 같다 ②제65조 제2항 내지 제5항의 규정은 전항의 규정에 의해 청구권을 행사하는 경우에 준용한다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
	§374 (국제출원의 공개) 미국을 지정한 국제 출원과 관련하여 §351의 (a)에 정의된 조약에 따른 공개는, §102의 (e) 및 §154의 (d)에 규정된 경우를 제외하고는, §122(b)에 따라 이루어진 공개로 본다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
특된 후가 아니면 이를 행사할 수 없다.<개정 1997. 4. 10> 제208조 (보정의 특례) ①국제특허출원에 관하여는 제82조 제1항의 규정에 의한 수수료를 납부하고, 제201조 제1항의 규정에 의한 국어 번역문을 제출하고(국어로 출원된 국제특허출원의 경우를 제외한다), 기준일을 경과한 후(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구이후를 말한다)가 아니면 제47조 제1항의 규정에 불구하고 보정(제204조 제2항 및 제205조 제2항의 규정에 의한 보정을 제외한다)을 할 수 없다.<개정 2006.3.3> ②삭제<2001.2.3> ③외국어로 출원된 국제특허출원의 보정이 가능한 범위에 관하여 제47조 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 "특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항"은 "국제출원일에 제출한 국제특허출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면중 설명부분에 한한다)의 번역문이나 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 도면(도면중 설명부분을 제외한다)에 기재된 사항"으로 한다.<개정 2001.2.3, 2006.3.3> ④삭제<2001.2.3> ⑤삭제<2001.2.3>	第184条의12 (보정의 특례) ①일본어특허출원에 대해서는 제184조의5 제1항의 규정에 의한 절차를 행하고 제195조 제2항의 규정에 의해 납부하여야 할 수수료를 납부한 후, 외국어특허출원에 대해서는 제184조의4 제1항 및 제184조의5 제1항의 규정에 의한 절차를 행하고 제195조 제2항의 규정에 의해 납부하여야 할 수수료를 납부한 후로서 국내처리기준시를 경과한 후가 아니면 제17조 제1항 본문의 규정에 불구하고 절차의 보정(제184조의7 제2항 및 제184조의8 제2항에 규정하는 보정은 제외한다)을 할 수 없다. ②외국어서면출원에 관한 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대해 보정을 할 수 있는 범위에 대해서는 제17조의2 제2항 중 "제36조의2 제2항의 외국어서면출원"은 "제184조의4 제1항의 외국어특허출원"으로, 동조 제3항 중 "출원서에 최초로 첨부된 명세서, 특허청구범위 또는 도면(제36조의2 제2항의 외국어서면출원에 있어서는 동조 제4항의 규정에 의해 명세서, 특허청구범위 및 도면으로 간주되는 동조 제2항에 규정하는 외국어서면의 번역문(오역정정서를 제출하여 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대해 보정을 행한 경우에 있어서는 번역문 또는 당해 보정 후의 명세서, 특허청구범위 혹은 도면))"은 "제184조 의4 제1항의 국제출원일(이하 이 항에서는 "국제출원일"이라 한다)의 제184조의3 제2항의 국제특허출원(이하 이 항에서는 "국제특허출원"이라 한다)의 명세서 혹은 도면(도면 중의 설명에 한한다)의 제184조의4 제1항의 번역문, 국제출원일에 관한 국제특허출원의 청구범위의 동항의 번역문(동조 제2항 또는 제4항의 규정에 의해 1970년 6월 19일에 워싱턴에서 작성된 특허협력조약 제19조(1)의 규정에 기초 한 보정 후의 청구범위의 번역문이 제출된 경우 에 있어서는 당해 번역문) 또는 국제특허출원일 의 국제특허출원의 도면(도면 중의 설명을 제외 한다)(이하 이 항에서는 "번역문 등"이라 한다) (오	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제209조 (변경출원시기의 제한) <개정 2006.3.3> 「실용신안법」 제34조 제1항의 규정에 의하여 국제출원일에 출원된 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 기초로 하여 특허출원으로 변경출원을 하는 경우에는 이 법 제53조 제1항의 규정에 불구하고 「실용신안법」 제17조 제1항의 규정에 의한 수수료를 납부하고 동법 제35조 제1항의 규정에 의한 번역문(국어로 출원된 국제실용신안등록출원의 경우를 제외한다)을 제출한 후(「실용신안법」 제40조 제4항의 규정에 의하여 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 것으로 간주되는 국제출원을 기초로 하는 경우에는 동조 제4항의 규정에 의한 결정이 있는 후)가 아니면 이를 할 수 없다.<개정 2006.3.3> [전문개정 1998.9.23] 제210조 (출원심사청구시기의 제한) 국제특허출원의 출원인은 제201조 제1항의 규정에 의한 절차(국어로 출원된 국제특허출원의 경우를 제외한다)를 밟고 제82조 제1항의 규정에 의한 수수료를 납부한 후가 아니거나 국제특허출원의 출원인이 아닌 자는 제201조 제1항에서 규정한 기간을 경과한 후가 아니면 제59조 제2항의 규정에 불구하고 그 국제특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 없다.<개정 1998.9.23>	역정정서를 제출하여 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대한 보정을 한 경우에 있어서는 번역문 등 또는 당해 보정 후의 명세서 혹은 도면)"으로 한다. ③국제특허출원의 출원인은 제17조의3의 규정에 불구하고 우선일로부터 1년 3월 이내 (제184조의4 제1항의 규정에 의해 번역문이 제출된 외국어특허출원 중 국내 서면제출기간 내에 출원인으로부터 출원 심사청구가 있었던 국제특허출원으로서 국제공개가 행해진 것에 대해서는 출원심사청구가 있는 후를 제외한다)에 한하여 출원서에 첨부된 요약서에 대하여 보정을 할 수 있다. 第184条의16 (출원의 변경의 특례) 실용신안법 제48조의3 제1항 또는 제48조의16 제4항의 규정에 의해 실용신안등록출원으로 간주되는 국제출원의 특허출원에의 변경에 대해서는 동법 제48조의5 제4항의 일본어 실용신안등록출원에 있어서는 동조 제1항, 동법 제48조의4 제1항의 외국어실용신안등록출원에 있어서는 동법 및 동법 제48조의5 제1항의 규정에 의한 절차를 행하고 동법 제54조 제2항의 규정에 의해 납부하여야 할 수수료를 납부한 후(동법 제48조의16 제4항의 규정에 의해 실용신안등록출원으로 간주되는 국제출원에 대해서는 동항에 규정하는 결정 후)가 아니면 행할 수 없다. 第184条의17 (출원심사청구 시기의 제한) 국제특허출원의 출원인은 일본어특허출원에 대해서는 제184조의5 제1항, 외국어특허출원에 대해서는 제184조의4 제1항 및 제184조의5 제1항의 규정에 의한 절차를 행하고 제195조 제2항의 규정에 의해 납부하여야 할 수수료를 납부한 후, 국제특허출원의 출원인 이외의 자는 국내서면제출기간(제184조의4제1항 단서의 이국특허출원에 있어서는 번역문제출특례기간)의 경과 후가 아니면 국제특	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제211조 (국제조사보고서등에 기재된 문헌의 제출명령) 특허청장은 국제특허출원의 출원인에 대하여 기간을 정하여 「특허협력조약」 제18조의 국제조사보고서 또는 동조약 제35조의 국제예비심사보고서에 기재된 문헌의 사본을 제출하게 할 수 있다.<개정 2006.3.3> 제212조 (특허취소결정의 특례) (특허이의신청의 특례) 삭제<2006.3.3> 제213조 (특허의 무효심판의 특례) 외국어로 출원된 국제특허출원의 특허에 대하여는 제133조 제1항 각 호의 규정에 의한 경우외에 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한다는 이유로 특허의 무효심판을 청구할 수 있다.<개정 2006.3.3> 1. 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면(도면중 설명부분에 한한다)과 그 출원번역문에 다같이 기재되어 있는 발명 2. 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면중 설명부분을 제외한다)에 기재되어 있는 발명 [전문개정 2002.12.11] 제214조 (결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원) ① 국제출원의 출원인은 「특허협력조약」 제4조(1)(ii)의 지정국에 대한민국을 포함하는 국제출원(특허출원에 한한다)이 「특허협력조약」 제2조(xv)의 수리관청에 의하여 동조약 제25조(1)(a)에 규정하는 거부나 동조(1)(a) 또는 (b)에 규정하는 선언이 되거나 국제사무국에 의하여 동조약 제25조(1)(a)에 규정하는 인정이 된 때에는 지식경제부령이 정하는 기간내에 지식경제부령이 정하는 바에 따라 특허청장에게 동조(2)(a)에 규정한 결정을 하여 줄 것을 신청할 수 있다.<개정	허출원에 대한 출원심사청구를 할 수 없다. (개정 평성14법률24) <u>第184条의20 (결정에 의하여 특허출원으로 보는 국제출원)</u> 약 제2조 (vii)의 국제특허출원의 출원인은 조약 제4조(1)(ii)의 지정국에 일본국을 포함하는 국제출원(특허출원에 관한 것에 한한다)에 대해 조약 제2조(xv)의 수리관청에 의해 조약 제25조(1)(a)에 규정하는 거부 혹은 동조(1)(a)나 (b)에 규정하는 선언이 되거나 또는 조약 제2조(xix)의 국제사무국에 의해 조약 제25조(1)(a)에 규정하는 인정이 된 때에는 통상산업성령에서 정한 기간 내에 통상 산업성령에서 정한 바에 따라 특	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
	§367 (타관청에 의한 처분: 재심리) (a) 미국 특허청 이외의 수리 관청이 미국을 지정한 국제 출원에 대한 국제 출원일 부여를 거부하거나 혹은 그 출원일반에 대하여 또는 미국지정 부분에 대하여 취하되었다고 판단한 경우, 해당 국제출원의 출원인은 조약 및 규칙에 정해져 있는 요건 및 기간에 따라서 그 사건의 재심리를 특허청장에게 청구할 수 있다. 재심리의 결과 그 출원에 대하여 국내 단계에서 계속중인 것으로 간주된다 는 결정이 내려질 수 있다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2006.3.3, 2008.2.29> ② 제1항의 신청을 하는 자가 그 신청을 할 때에는 명세서·청구의 범위 또는 도면(도면중의 설명부분에 한한다) 기타 지식경제부령이 정하는 국제출원에 관한 서류의 국어에 의한 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다.<개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29> ③ 특허청장은 제1항의 신청이 있는 때에는 그 신청에 관한 거부·선언 또는 인정이 「특허협력조약」 및 동규칙의 규정에 따라 정당하게 된 것인지에 관하여 결정을 하여야 한다.<개정 2006.3.3> ④ 특허청장은 제3항의 규정에 의하여 그 거부·선언 또는 인정이 「특허협력조약」 및 동규칙의 규정에 따라 정당하게 된 것이 아니라고 결정을 한 때에는 그 결정에 관한 국제출원은 그 국제출원에 대하여 거부·선언 또는 인정이 없었다면 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 특허출원으로 본다.<개정 2006.3.3> ⑤ 특허청장은 제3항의 규정에 따른 정당성 여부의 결정을 하는 때에는 그 결정의 등본을 국제출원의 출원인에게 송달하여야 한다.<신설 2007.1.3> ⑥ 제199조 제2항·제200조·제201조 제4항 내지 제8항·제202조 제1항 및 제2항·제208조·제210조 및 제213조의 규정은 제4항의 규정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원에 관하여 이를 준용한다.<개정 1998.9.23, 2006.3.3> ⑦ 제4항의 규정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원에 관한 출원공개에 관하여는 제64조 제1항중 "특허출원일"을 "제201조 제1항의 우선일"로 한다.	허청장에게 동조 (2)(a)에 규정한 결정을 하여 줄 것을 신청할 수 있다. ② 외국어로 된 국제출원에 대해 전항의 신청을 하는 자는 신청시에 명세서, 청구범위, 도면 (도면 중의 설명에 한한다), 요약서 기타 통상산업성령에서 정한 국제출원에 관한 서류의 일본어로 된 번역문을 특허청장에게 제출 하여야 한다. ③ 특허청장은 제1항의 신청이 있는 때에는 그 신청에 관한 거부, 선언 또는 인정이 조약 및 특허협력조약에 의한 규칙의 규정에 비추어 정당한지의 여부를 결정하여야 한다. ④ 전항의 규정에 의해 특허청장이 동항의 거부, 선언 또는 인정이 조약 및 특허협력조약에 의한 규칙의 규정에 비추어 정당하지 아니하다는 취지의 결정을 하는 때에는 그 결정에 관한 국제출원은 그 국제출원에 대하여 거부, 선언 또는 인정이 없었다면 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 특허출원으로 본다. ⑤ 전항의 규정에 의하여 특허출원으로 간주되는 국제출원에 대한 출원공개에 관해서는 제64조 제1항 중 "특허출원일"은 "제184조의4 제1항의 우선일"로, 동조 제2항 제6호 중 "외국어서면출원"은 "외국어로 된 국제출원"으로, "외국어서면 및 외국어 요약서면"은 "제184조의20 제4항에 규정하는 국제출원일로 인정된 날의 국제출원의 명세서, 청구범위, 도면 및 요약서"로 한다. ⑥ 제184조의3 제2항, 제184조의6 제1항 및 제2항, 제184조의9 제6항, 제184조의12 내지 제184조의14, 제184조의15 제1항, 제3항 및 제4항, 제184조의17 내지 전조의 규정은 제4항의 규정에 의해 특허출원으로 보는 국제출원에 준용한다. 이 경우 이러한 규정의 준용에 대해 필요한 技術的매체는 정령으로 정한다.	
제11장 보칙		
제215조 (2 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관한 특칙) 제65조 제6항·제84조 제1항 제2호·제85조 제1항 제1호(소멸에 한한다)·제	第185条 (2 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관한 특칙) 2이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관하여 제27조 제1항 제1호,	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
	(b) 본 조의 (a)항에 따른 재심리는, 동일한 요건 및 조건이 적용될 것을 조건으로 미국을 지정한 국제 출원에 대하여 국제 사무국이 조약 제12조(3)에 근거하여 취하된 것으로 간주하는 결정을 내린 경우에도 청구될 수 있다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
101조 제1항 제1호, 제104조 제1항 제1호·제3호 또는 제5호, 제119조 제1항, 제133조 제2항 또는 제3항, 제136조 제6항·제139조 제1항·제181조·제182조 또는 「실용신안법」 제26조 제1항 제2호·제4호 또는 제5호는 2 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관하여 이를 적용함에 있어서는 청구항마다 특허가 되거나 특허권이 있는 것으로 본다.<개정 2006.3.3> [전문개정 2001.2.3] 제215조의2 (2 이상의 청구항이 있는 특허출원의 등록에 관한 특칙) ① 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 납부하는 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있다. ② 제1항의 규정에 의한 청구항의 포기에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.<개정 2008.2.2 9> [본조신설 2001.2.3] 제216조 (서류의 열람 등) ① 특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 교부, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사를 필요로 하는 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 이를 신청할 수 있다.<개정 1995.1.5> ② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 등록공고 또는 출원공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류와 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 것은 이를 허가하지 아니할 수 있다.<개정 1995.1.5, 1997.4.10>	제65조 제4항(제184조의10 제2항에 준용하는 경우를 포함한다), 제80조 제1항, 제97조 제1항, 제98조 제1항 제1호, 제111조 제1항 제2호, 제123조 제3항, 제125조, 제126조 제6항(제134조의2 제5항에 준용하는 경우를 포함한다), 제132조 제1항(제174조 제2항에 준용하는 경우를 포함한다), 제175조, 제176조 혹은 제193조 제2항 제4호 또는 실용신안법 제20조 제1항의 규정에 적용에 대해서는 청구항마다 특허되거나 또는 특허권이 있는 것으로 본다. 第186條 (증명 등의 청구) ① 누구라도 특허청장관에 대해 특허에 관하여 증명, 서류의 등본 혹은 초본의 교부, 서류의 열람 혹은 등사 또는 특허원부 중 자기데이터로서 제조된 부분에 기재된 사항을 기재한 서류의 교부를 청구할 수 있다. 다만, 다음에 해당하는 서류에 대해서는 특허청장관이 비밀을 유지할 필요가 있다고 인정되는 때에는 그러하지 아니하다. 1. 출원서, 출원서에 첨부된 명세서, 특허청구범위 또는 도면 혹은 요약서 혹은 외국어서면 혹은 외국어 요약서면 혹은 특허출원의 심사에 관한 서류(특허권의 설정등록 또는 출원공개가 된 것은 제외) 또는 제67조의2 제2항의 자료 2. 거절사정불복심판에 관한 서류(당해 사건에 관한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록 또는 출원공개가 된 것은 제외) 3. 특허무효심판 혹은 연장등록무효심판 또는 이들 심판의 확정심결에 대한 재심에 관련된 서류로서 당사자 또는 참가인으로 부터 당해 당사자 또는 참가인이 보유하는 영업비밀이 기재된 취지의 신청이 있는 것	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제217조 (특허출원·심사·심판·재심서류 또는 특허원부 등의 반출과 공개금지) <개정 2006.3.3> ①특허출원·심사·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 이를 외부에 반출할 수 없다.<개정 2006.3.3, 2007.1.3> 1. 제58조 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 선행기술의 조사 등을 위하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우 2. 제217조의2제1항의 규정에 의한 특허문서전자화업무의 위탁을 위하여 특허출원·심사·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우 3. 「전자정부법」 제30조의 규정에 의한 온라인 원격근무를 위하여 특허출원·심사·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우 ②특허출원·심사·심판이나 재심으로 계속중에 있는 사건의 내용 또는 특허여부결정·심결이나 결정의 내용에 관하여는 감정·증언 또는 질의에 응답할 수 없다.<개정 1997.4.10, 2001 .2.3, 2006.3.3>	4. 개인의 명예 또는 생활의 평온을 해할 우려가 있는 것 5. 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 것 ②특허청장관은 전항 제1호내지 제4호에 해당하는 서류에 대하여 동항 본문의 청구를 인정하는 때에는 당해 서류를 제출한 자에 대하여 그 취지 및 그 이유를 통지하여야 한다. ③특허에 관한 서류 및 특허원부 중 자기데이터로서 조제된 부분에 대해서는 행정기관이 보유하는 정보의 공개에 관한 법률(평성11법률제42호)의 규정은 적용하지 아니한다. ④특허에 관한 서류 및 특허원부 중 자기데이터로서 조제된 부분에 기록되어 있는 보유개인정보(행정기관이 보유하는 개인정보 보호에 관한 법률(평성15법률58)제2조제3항에서 규정하는 보유개인정보를 말함)에 대해서는 동법 제4장의 규정은 적용하지 아니한다.(평성16법률120)	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제217조의2 (특허문서전자화업무의 대행) ① 특허청장은 특허에 관한 절차를 효율적으로 처리하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 특허출원·심사·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 전산정보처리조직과 전산정보처리조직의 이용기술을 활용하여 전자화하는 업무 또는 이와 유사한 업무(이하 "특허문서전자화업무"라 한다)를 지식경제부령이 정하는 시설 및 인력을 갖춘 법인에게 위탁하여 수행하게 할 수 있다.<개정 2008.2.29> ② 삭제<2006.3.3> ③ 제1항의 규정에 의하여 특허문서전자화업무를 위탁받은 자(이하 "특허문서전자화기관"이라 한다)의 임원·직원 또는 그 직에 있었던 자는 직무상 알게 된 특허출원중의 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니된다. ④ 특허청장은 제28조의3제1항의 규정에 의한 전자문서로 제출되지 아니한 특허출원서 기타 지식경제부령이 정하는 서류를 제1항의 규정에 의하여 전자화하고 이를 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 전산정보처리조직의 파일에 수록할 수 있다.<신설 1998.9.23, 2001.2.3, 2008.2.29> ⑤ 제4항의 규정에 의하여 파일에 수록된 내용은 당해 서류에 기재된 내용과 동일한 것으로 본다.<신설 1998.9.23> ⑥ 제1항의 규정에 의한 특허문서전자화업무의 수행방법 및 기타 특허문서전자화업무의 수행을 위하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.<개정 2001.2.3, 2008.2.29> ⑦ 특허청장은 특허문서전자화기관이 제1항의 규정에 의한 지식경제부령이 정하는 시설 및 인력기준에 미달하여 특허청장이 요구한 시정조치에 불응한 경우에는 특허문서전자화업무의 위탁을 취소할 수 있다. 이 경우 미리 의견을 진술할 기회를 부여하여야 한다.<신설 2006.3.3, 2008.2.29> [본조신설 1997.4.10]		

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제218조 (서류의 송달) 이 법에 규정된 서류의 송달절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.<개정 2007.1.3>	第189条 (송달) 송달하는 서류는 이 법률에 규정하는 외에는 통상산업성령에서 정한다.	
제219조 (공시송달) ①송달을 받을 자의 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때에는 공시송달을 하여야 한다. ②공시송달은 송달할 서류를 받을 자에게 어느 때라도 교부한다는 뜻을 특허공보에 게재함으로써 행한다. ③최초의 공시송달은 특허공보에 게재된 날부터 2주일을 경과하면 그 효력이 발생한다. 다만, 동일 당사자에 대한 이후의 공시송달은 특허공보에 게재된 날의 다음날부터 그 효력이 발생한다.	第191条 (前同) ①송달을 받아야 할 자의 주소, 거주지 기타 송달을 하여야 할 장소를 알지 못할 때 또는 전조에 준용하는 민사소송법 제107조 제1항(제2호 및 제3호는 제외한다)의 규정에 의해 송달을 할 수 없는 때에는 공시송달을 할 수 있다. ②공시송달은 송달하는 서류를 송달을 받아야 할 자에 언제라도 교부한다는 취지를 관보 및 특허공보에 게재함과 동시에 특허청의 게시장에 게시함으로써 행한다. ③공시송달은 관보에 게재된 일로부터 20일을 경과한 후 그 효력을 발생한다.	
제220조 (재외자에 대한 송달) ①재외자로서 특허관리인이 있는 때에는 그 재외자에게 송달할 서류는 특허관리인에게 송달하여야 한다. ②재외자로서 특허관리인이 없는 때에는 그 재외자에게 송달할 서류는 항공등기우편으로 발송할 수 있다. ③제2항의 규정에 의하여 서류를 항공등기우편으로 발송한 때에는 그 발송을 한 날에 송달된 것으로 본다.	第192条 (前同) ①재외자에 특허관리인이 있는 때에는 그 특허관리인에게 송달하여야 한다. ②재외자에 특허관리인이 없는 때에는 서류를 항공등기우편등(등기우편 또는 민간사업자에 의한 편지송달에 관한 법률(평성14년 법률99)제2조 제6항에서 규정하는 일반우편사업자 또는 동조 제9항에서 규정하는 특정우편사업자가 제공하는 동조 제2항에서 규정하는 우편의 의무 중 등기우편에 준하는 것으로서 경제산업성령에서 정한 것을 말한다. 다음항에 있어서도 동일)으로 송달할 수 있다. (개정 평성17 법률102) ③전항의 규정에 의해 서류를 등기우편 등에 의해 발송하였을 때에는 발송의 시점에 송달이 있었던 것으로 본다.	
제221조 (특허공보) ①특허청은 특허공보를 발행하여야 한다.	第193条 (특허공보) ①특허청은 특허공보를 발행한다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
② 특허공보는 지식경제부령이 정하는 바에 의하여 전자적 매체로 발행할 수 있다.<신설 1997.4.10, 2001.2.3, 2008.2.29> ③특허청장은 전자적 매체로 특허공보를 발행하는 경우에는 정보통신망을 활용하여 특허공보의 발행사실·주요목록 및 공시송달에 관한 사항을 알려야 한다.<신설 1997.4.10, 2001.2.3>	②특허공보에는 이 법에 규정하는 것 외에 다음에 해당하는 사항을 기재하여야 한다. 1. 출원공개 후에 거절사정 혹은 특허출원의 포기, 취하 혹은 각하 또는 특허권의 존속기간의 연장 등록 출원의 취하 2. 출원공개 후에 특허를 받을 수 있는 권리의 승계 3. 출원공개 후에 제17조의2 제1항의 규정에 의한 출원서에 첨부된 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 보정(동항 단서 각호의 규정에 의해 행한 것에 있어서는 오역정정서의 제출에 의한 것에 한한다) 4. 특허권의 소멸(존속기간의 만료에 의한 것 및 제112조 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 것을 제외한다) 또는 회복(제112조의2 제2항의 규정에 의한 것에 한한다) 5. 심판 혹은 재심의 청구 또는 이들의 취하 6. 심판의 또는 재심의 확정심결(특허권의 설정등록 또는 출원공개가 된 것에 한한다) 7. 정정된 명세서 및 특허청구범위에 기재된 사항 및 도면의 내용(정정을 하는 취지의 결정 또는 확정심결이 있는 것에 한한다) 8. 재정의 청구 혹은 그 취하 또는 재정 9. 제178조 제1항의 소에 대한 확정판결(특허권의 설정등록 또는 출원공개가 된 것에 한한다)(평성15법률47)	
제222조 (서류의 제출등) 특허청장 또는 심사관은 당사자에 대하여 심판 또는 재심에 관한 절차외의 절차를 처리하기 위하여 필요한 서류 기타의 물건의 제출을 명할 수 있다.	第194条 (서류의 제출 등) ①특허청장 또는 심사관은 당사자에 대하여 심판 또는 재심에 관한 절차 이외의 절차를 처리하기 위해 필요한 서류 기타 물건의 제출을 요구할 수 있다. ②특허청장 또는 심사관은 관계행정기관 또는 학교 기타 단체에 대하여 심사에 필요한 조사를 의뢰할 수 있다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제223조 (특허표시) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 물건의 특허발명에 있어서는 그 물건에, 물건을 생산하는 방법의 특허발명에 있어서는 그 방법에 의하여 생산된 물건에 특허표시를 할 수 있으며, 물건에 특허표시를 할 수 없을 때에는 그 물건의 용기나 포장에 그 표시를 할 수 있다.	第187条 (특허표시) 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 통상산업성령에서 정한 바에 따라 물의 특허발명인 경우 그 물, 물을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의해 생산된 물(이하 “특허에 관한 물”이라 한다) 또는 그 물의 포장에 그 물 또는 방법의 발명이 특허에 관한다는 취지의 표시(이하 “특허표시”라 한다)를 하도록 노력하여야 한다.	
제224조 (허위표시의 금지) 누구든지 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다. 1. 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원중이 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 특허출원중인 방법에 의하여 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위 4. 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원중이 아닌 방법을 사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 방법이 특허 또는 특허출원된 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위	第188条 (허위표시의 금지) ①누구라도 다음에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다. 1. 특허에 관한 물 이외의 물 또는 그 물의 포장에 특허표시 또는 이것과 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위 2. 특허에 관한 물 이외의 물로서 그 물 또는 그 물의 포장에 특허표시 또는 이것과 혼동하기 쉬운 표시를 한 것을 양도 등 또는 양도 등을 위한 전시를 하는 행위 3. 특허에 관한 물 이외의 물을 생산 혹은 사용하기 위해 또는 양도 등을 하기 위해 광고에 그 물의 발명이 특허에 관한다는 취지를 표시하거나 또는 이것과 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위 4. 방법의 특허발명에 있어서 그 방법 이외의 방법을 사용하기 위해 또는 양도 또는 대여하기 위해 광고에 그 방법의 발명이 특허에 관한다는 취지를 표시하거나 또는 이것과 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위(평성14법률24)	第五十九条 (허위표시) 비특허물건을 특허물건으로 허위표시하거나, 비특허방법을 특허방법으로 허위표시하는 경우, 특허업무관리부문은 시정명령과 공고를 하며 5만원 이하의 벌금에 처할 수 있다. 第五十八条 (특허의 사칭) 타인의 특허를 사칭하는 경우, 법에 따라 민사책임을 부담하는 외에 특허업무관리부문이 시정명령과 공고를 하고 위법소득을 몰수하며, 또한 위법소득의 3배 이하의 벌금에 처할 수 있고, 위법소득이 없는 경우 5만원 이하의 벌금에 처할 수 있다 범죄를 구성하는 경우 에는 법에 의해 형사책임을 추궁한다.

EPC	미국 특허법	비고
	§292 (허위 표시) (a) 미국 내에서 생산, 사용, 판매를 목적으로 하는 청약 또는 판매된 것 또는 미국 내로 수입된 것에, 특허권자의 승낙 없이 특허권자의 이름이나 이름의 모조, 특허 번호 또는 "특허", "특허권자" 등을 표시, 부착하거나 혹은 그 물건에 관한 광고에 사용하는 자로서, 그러한 행위에 대하여 특허권자의 상표를 위조 혹은 모조할 의도, 또는 공중을 속여서 그 물건이 특허권자에 의해 혹은 특허권자의 승낙을 얻어서 생산, 판매의 신출, 판매 혹은 미국에 수입되고 있다고 오인시키려는 의도를 가진 자 또는 공중을 기만할 목적으로, 특허를 받지 않은 물품에 "특허" 또는 그 물건이 특허 받았다는 것을 의미하는 단어 또는 번호를 표시, 부착하거나, 혹은 그 물건에 관한 광고에 사용하는 자 또는 공중을 기만할 목적으로, 특허 출원을 하지 않았거나, 또는 했더라도 계속 중이지 않음에도 불구하고, 물품에 "특허 출원중", "특허 출원 계속 중" 또는 특허 출원 중을 의미하는 단어를 표시, 부착하거나, 혹은 그 물건에 관한 광고에 사용하는 자에 대해서는— 각 위반에 대해 \$ 500 이하의 벌금을 부과한다. (b) 누구든지 벌금형을 제소할 수 있으며, 그 경우에 벌금의 1/2은 제보자에게, 나머지 1/2은 미합중국의 사용에 돌아간다.	

<u>대한민국 특허법</u>	<u>일본 특허법</u>	<u>중화인민공화국특허법(專利法)</u>

EPC	미국 특허법	비고
	<u>§297 (부적절하고 기만적인 발명의 홍보)</u> (a) 일반 사항. 발명을 홍보하는 자는 고객과 발명 홍보 서비스의 계약을 체결하기 이전에 고객에게 다음의 정보를 서면으로 개시할 의무를 지닌다: (1) 과거 5년 동안 발명을 홍보하는 자가 상업적 가능성을 평가한 발명의 총 개수, 상업적 가능성이 있다고 평가한 발명의 수, 및 그러한 가능성이 없다고 평가한 발명의 수 (2) 과거 5년 동안 발명을 홍보하는 자와 계약한 고객의 총 수, 단, 발명을 홍보하는 자로부터 전시회 서비스, 조사, 선전, 또는 비판매 서비스를 구매한 고객, 또는 발명을 홍보하는 자에 대한 채무를 이행하지 않았던 고객은 포함하지 않는다 (3) 해당 발명을 홍보하는 자가 제공한 발명 홍보 서비스의 직접적 결과로 순이익을 얻은 것으로 발명을 홍보하는 자에게 알려진 고객의 총수 (4) 해당 발명을 홍보하는 자가 제공한 발명 프로모션 서비스의 직접적 결과로 그 발명에 관한 라이선스 계약을 취득한 것으로 발명을 홍보하는 자에게 알려진 고객의 총수 및 (5) 과거 10년 동안 발명을 홍보하는 자 또는 그의 임원이 집단적으로 또는 개인적으로 가입하였던 이전의 모든 발명 홍보 회사의 명칭 및 주소. (b) 민사 소송 (1) 발명을 홍보하는 자와 계약을 체결한 고객으로 발명을 홍보하는 자(또는 해당 발명을 홍보하는 자의 대리인, 종업원, 이사, 임원, 동업자 또는 독립적인 계약직)에 의한 중대한 허위 또는 사기적인 진술이나 표시, 또는 중대한 사실의 생략에 의해서, 또는 발명을 홍보하는 자가 (a)항에 따라 요구되는 정보 개시를 불이행함으로써 인하여 손해를 입었다고 법원에 의해 인정된 자는 그 발명을 홍보하는 자(또는 해당 발명을 홍보하는 자의 임원, 이사 또는 동업자)를 상대로 하	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)

EPC	미국 특허법	비고
	는 민사 소송에 의해서, 합리적인 경비 및 변호사 비용을 포함하여, 다음을 배상 받을 수 있다. (A) 고객에게 발생한 실제 손해액 또는 (B) 고객의 선택에 의해 최종 판결이 내려지기 전에 언제라도, 법원이 정당하다고 판단하는, \$5,000 이하의 법정 손해액. (2) (1)에도 불구하고, 발명을 홍보하는 자가 고객을 속이기 위해 해당 고객에게 고의로 허위 표시를 하거나, 중요 사실을 생략하거나, 또는 (a)에 따라 요구된 정보개시를 고의적으로 하지 않은 것으로 고객이 입증 책임을 지고, 또한 법원이 그와 같이 인정하는 경우에는, 법원은 발명을 홍보하는 자에 대하여 과거에 제기된 이의제기로 인해 발명을 홍보하는 자가 받은 행정상의 제재 또는 다른 시정 조치를 (d)에 따라 특허청장이 수집한 기록에 근거하여 고려함으로써 발명을 홍보하는 자가 부담해야 할 손해배상액을 재정 금액의 3 배까지 증액할 수 있다. (c) 정의. 본 조와 관련하여, (1) "발명 홍보 서비스 계약"은 발명을 홍보하는 자가 고객을 위해 발명 홍보 서비스를 맡는 계약을 의미한다. (2) "고객"은 발명을 홍보하는 자와 발명 프로모션 서비스 계약을 체결한 개인이다. (3) "발명을 홍보하는 자"는 자, 기업, 조합, 회사, 또는 그 외의 사업체로서 고객을 위해서 또는 고객을 대리하여 발명 홍보 서비스를 수행하거나 수행을 청약하는 자이며, 매스 미디어상의 선전을 통해서 스스로를 해당 서비스의 제공자로 표시하는 자이다. 단, 다음을 제외한다. (A) 연방 정부, 주 또는 지방 자치체의 부처 또는 기관 (B) 비영리, 자선, 학술, 또는 교육 단체로서, 적용되는 주법에 따라 인정되거나 1986년의 연방 내국세법 (Internal Revenue Code) 제 170	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
제224조의2 (불복의 제한) ①보정각하결정·특허여부결정·심결·심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대하여는 다른 법률에 의한 불복을 할 수 없으며, 이 법의 규정에 의하여 불복할 수 없도록 규정되어 있는 처분에 대하여는 다른 법률의 규정에 의한 불복을 할 수 없다.<개정 2001.2.3, 2006.3.3> ②제1항의 규정에 의한 처분 외의 처분의 불복에 대하여는 「행정심판법」	第195条의3 (행정절차법의 적용제외) 이 법률 또는 이 법률에 기초한 명령의 규정에 의한 처분에 대해서는 행정절차법(평성5년 법률제88호)제2장 및 제3장의 규정은 적용하지 아니한다. 第195条의4 (행정불복심사법에 의한 불복청구의 제한) 사정 또는 심결 및 심판 또는 재심의 청구성의 각하 결정 및 이 법률에 규정에 의한 불복신청을 할 수 없는 것	

EPC	미국 특허법	비고
	조(b)(1)(A)에 규정된 단체 (C) 실용 특허(utility patent)나 이전에 출원된 정규의 실용 특허 출원의 상업적 가능성을 결정하는 평가 또는 그러한 특허나 출원의 라이선스나 판매의 청약에 관여하고 있는 자 또는 단체 (D) 사업과 관련된 주식 또는 자산의 판매를 포함한 거래에 참가하고 있는 당사자 또는 (E) 제품의 소매 판매 또는 유통 사업에 직접 종사하고 있는 당사자 (4) "발명 홍보 서비스"는, 고객으로서의 기업, 회사 또는 기타의 존재를 위하여, 고객의 발명을 포함하는 제품 또는 서비스를 개발해서 마케팅 하려는 목적으로 행해지는 알선 혹은 알선의 시도를 의미한다. (d) 이의제기의 기록 (1) 이의제기의 공개. 특허청장은 특허청이 수령한 발명 홍보자에 관한 이의제기를 공중이 접근 가능하도록 하여야 하며, 발명 홍보자의 답변도 그렇게 하여야 한다. 특허부장은 발명 홍보자에게 수령된 이의제기를 통지하고 그 이의제기를 공중이 접근 가능하도록 하기 전에 답변할 합리적인 기회를 주어야 한다. (2) 이의제기에 관한 요구. 특허청장은 연방 또는 주 기관에 발명 홍보 서비스에 관한 이의제기의 제출을 요구할 수 있으며 발명 홍보자의 답변과 함께 위 (1)에 따라 유지되는 기록에 그 이의제기를 포함시킬 수 있다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
또는 「행정소송법」에 의한다. <신설 2006.3.3> [전문개정 1997.4.10]	으로 된 처분에 대해서는 행정불복심사법에 의한 불복신청을 할 수 없다.	
제12장 벌칙		
제225조 (침해죄) ①특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.<개정 1997.4.10, 2001.2.3> ②제1항의 죄는 고소가 있어야 논한다.	<u>第196条 (침해죄)</u> 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자 (<u>제101조</u> 의 규정에 의하여 특허권 또는 전용 실시권을 침해하는 행위로 간주되는 행위를 한 자를 제외한다.)는 10년 이하의 징역 또는 천만엔 이하의 벌금에 처하거나, 또는 이것을 병과한다. (개정 평성18 법률55) <u>제196조의 2 (前同)</u> 제101조의 규정에 의하여 특허권 또는 전용 실시권을 침해하는 행위로 간주되는 행위를 한 자는, 5년 이하의 징역 혹은 500만엔 이하의 벌금에 처하거나, 또는 이것을 병과한다. (신설 평성18법률55)	
제226조 (위증죄) ①이 법의 규정에 의하여 선서한 증인·감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 허위의 진술·감정 또는 통역을 한 때에는 5년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3> ②제1항의 규정에 의한 죄를 범한 자가 그 사건의 심결의 확정전에 자수한 때에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다.<개정 1997.4.10, 2006 3.3>	<u>第199条 (위증 등의 죄)</u> ①이 법률의 규정에 의해 선언한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허청 또는 다른 의탁을 받은 재판소에 대하여 허위의 진술, 감정 또는 통역을 한 때에는 3월 이상 10년 이하의 징역에 처한다. ②전항의 죄를 범한 자가 사건판정의 등본이 송달되거나 심결이 확정되기 전에 자백한 때에는 그 형을 경감하거나 면제할 수 있다.	
제227조 (허위표시의 죄) 제224조의 규정에 위반한 자는 3년이하의 징역 또는 2천만원이하의 벌금에 처한다.	<u>第198条 (허위표시의 죄)</u> <u>제188조</u> 의 규정에 위반하는 자는 3년 이하의 징역 또는 삼백만엔 이하의 벌금에 처한다.	
제228조 (사위행위의 죄) 사위 기타 부정한 행위로서 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록 또는 심결을 받은 자는 3년이하의 징역 또는 2	<u>第197条(사기행위의 죄)</u> 사기행위에 의해 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 삼백	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
영국 독일 프랑스 등 많은 유럽국가는 특허 침해에 대한 형사책임을 묻는다.	미국은 침해에 대해 형사처벌을 하지 않는다.	

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
천만원 이하의 벌금에 처한다.<개정 1997.4.10, 2001.2.3, 2006. 3.3>	만엔 이하의 벌금에 처한다. (평성15 법률47)	
제229조 (비밀누설죄등) 특허청 직원·특허심판원 직원 또는 그 직에 있었던 자가 그 직무상 지득한 특허출원중의 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 때에는 2년이하의 징역 또는 300만원이하의 벌금에 처한다.<개정 1995.1.5>	<u>第200条 (비밀누설죄)</u> 특허청직원 또는 그 직에 있었던 자가 직무에 관하여 지득한 특허출원중의 발명에 관한 비밀을 누설하거나 또는 도용한 때에는 1년 이하의 징역 또는 오십만엔 이하의 벌금에 처한다.	
제229조의2 (전문기관 등의 임·직원에 대한 공무원 의제) <개정 2001.2.3, 2006.3.3> 제58조 제1항의 규정에 따른 전문기관 또는 특허문서전자화기관의 임원·직원 또는 그 직에 있었던 자는 제229조의 규정을 적용함에 있어서 특허청 직원 또는 그 직에 있었던 자로 본다.<개정 2001.2.3, 2006.3.3> [본조신설 1997.4.10]	<u>第200条의2 (비밀유지명령위반의 죄)</u> ①비밀유지명령에 위반한 자는 3년이하의 징역 또는 삼백만엔 이하의 벌금에 처한다. ②전항의 죄는 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다.(평성16법률100)	
제230조 (양벌규정) 법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인·사용자 기타 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제225조 제1항·제227조 또는 제228조의 위반행위를 한 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인에 대하여는 다음 각호의 1에 해당하는 벌금형을, 그 개인에 대하여는 각 해당 조의 벌금형을 과한다.<개정 2001.2.3>	<u>第201条 (양벌규정)</u> ①법인의 대표자 또는 법인 혹은 자연인의 대리인, 사용인 기타 종업원이 그 법인 또는 자연인의 업무에 관하여 다음 각호에 해당하는 규정의 위반행위를 하였을 때에는 행위자를 처벌하는 외에 법인에 대해서는 당해 각호에 정하여진 벌금형을, 자연인에 대해서는 각본조의 벌금형을 과한다. 1. 제196조 1억5천만엔 이하의 벌금형 2. 제197조, 제198조 또는 동조제1항 1억엔 이하의 벌금형 ②전항의 경우에서 당해 행위자에 대해서 한 전조 제2항의 공소는 그 법인 또는 자연인에 대해서도 효력이 발생하고, 그 법인 또는 자연인에 대해서 한 공소는 당해 행위자에 대해서도 효력이 발생한 것으로 한다.(평성16법률제120호)	
1. 제225조 제1항의 경우 : 3억원 이하의 벌금 2. 제227조 또는 제228조의 경우 : 6천만원 이하의 벌금		
제231조 (몰수 등) ①제225조 제1항에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자		

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
에게 교부할 것을 선고하여야 한다. <개정 1997.4.10> ②피해자는 제1항의 규정에 의한 물건의 교부를 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해의 액에 한하여 배상을 청구할 수 있다. 제232조 (과태료) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 50만원이하의 과태료에 처한다. <개정 1995.1.5, 2002.1.26, 2006.3.3> 1. 「민사소송법」 제299조 제2항 및 동법 제367조의 규정에 의하여 선서를 한 자로서 특허심판원에 대하여 허위의 진술을 한 자 2. 특허심판원으로부터 증거조사 또는 증거보전에 관하여 서류 기타 물건의 제출 또는 제시의 명령을 받은 자로서 정당한 이유없이 그 명령에 응하지 아니한 자 3. 삭제<2006.3.3> 4. 특허심판원으로부터 증인·감정인 또는 통역인으로 소환된 자로서 정당한 이유없이 소환에 응하지 아니하거나 선서·진술·증언·감정 또는 통역을 거부한 자 ②제1항의 규정에 의한 과태료는 대통령령이 정하는 바에 의하여 특허청장이 부과·징수한다. ③제2항의 규정에 의한 과태료의 처분에 불복이 있는 자는 그 처분의 고지를 받은 날부터 30일 이내에 특허청장에게 이의를 제기할 수 있다. ④제2항의 규정에 의한 과태료의 처분을 받은 자가 제3항의 규정에 의한 이의를 제기한 때에는 특허청장은 지체없이 관할법원에 그 사실을 통보하여야 하며, 그 통보를 받은 법원은 「비송사건절차법」에 의한 과태료의 재판을 한다.<개정 2006.3.3> ⑤제3항의 규정에 의한 기간내에 이의를 제기하지 아니하고 과태료를 납부하지 아니한 때에는 국세체납처분의 예에 의하여 이를 징수한다.	第202条 (과태료) 제151조(제71조 제3항 및 제174조 제1항 내지 3항에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 준용하는 민사소송법 제207조 제1항의 규정에 의해 선언한 자가 특허청 또는 그 의탁을 받은 재판소에 대하여 허위의 진술을 한 때에는 10만엔 이하의 과태료를 부과한다.(평성15법률47) 第203条 (前同) 이 법의 규정에 의해 특허청 또는 그 의탁을 받은 재판소로부터 호출을 명받은 자가 정당한 이유 없이 출두하지 아니하거나 또는 선서, 진술, 증언, 감정 혹은 통역을 거절하는 때에는 10만엔 이하의 과태료를 부과한다. 第204条 (前同) 증거조사 또는 증거보전에 관하여 이 법의 규정에 의해 특허청 또는 그 의탁을 받은 재판소로부터 출원서 기타 물건의 제출 또는 제시를 명받은 자가 정당한 이유 없이 그 명령에 따르지 아니하였을 때에는 10만엔 이하의 과태료를 부과한다.	

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>

대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)
부칙 생략	부칙 생략	부칙 생략

-
- 2)수행: “집행”을 의미한다.
 - 3)특허출원권: “특허신청권”으로 직역된다.
 - 4)특허 비준: 한국 특허법에서 “특허결정”, “특허등록”, “특허공고”를 모두 포함하는 개념이다.
 - 5)특허권자: 발명의 “특허권자”, “실용신안권자”, “의장권자”를 모두 포함하는 개념이다.
 - 6)발명자: “발명”을 창조한 자
 - 7)설계자: “의장”을 디자인한 자, 즉 중국어로는 “외관설계를 설계한 자”로 직역된다.
 - 8)단체: 한국법상 직무발명에 관한 규정에 있어 “사용자”, “법인”, “국가나 지방자치단체”를 모두 포함하는 개념이다. “단위”로 직역된다.
 - 9)수행: “집행”을 의미한다.
 - 10)특허출원권: “특허신청권”으로 직역된다.
 - 11)특허 비준: 한국 특허법에서 “특허결정”, “특허등록”, “특허공고”를 모두 포함하는 개념이다.
 - 12)특허권자: 발명의 “특허권자”, “실용신안권자”, “의장권자”를 모두 포함하는 개념이다.
 - 13)발명자: “발명”을 창조한 자
 - 14)설계자: “의장”을 디자인한 자, 즉 중국어로는 “외관설계를 설계한 자”로 직역된다.
 - 15)특허수량: 수량은 “특허 건수”를 의미한다
 - 16)특허수량 확정: “일군의 특허”, “일군의 실용신안”의 개념에 속하는 발명 또는 실용신안의 확정

<u>EPC</u>	<u>미국 특허법</u>	<u>비고</u>
부칙 생략	부칙 생략	

법령 원문
(full text)

가. 한국 특허법 [\[문서의 처음\(목차페이지\)으로 이동\]](#)

특허법

[일부개정 2008.2.29 법률 제8852호]

제1장 총칙

제1조 (목적) 이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.<개정 1995.12.29>

1. "발명"이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.
2. "특허발명"이라 함은 특허를 받은 발명을 말한다.
3. "실시"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전서)을 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 나목의 행위외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

제3조 (미성년자들의 행위능력) ①미성년자·한정치산자 또는 금치산자는 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원·청구 기타의 절차(이하 "특허에 관한 절차"라 한다)를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자와 한정치산자가 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

②제1항의 법정대리인은 친족회의 동의없이 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다.<개정 1995.1.5, 1997.4.10, 2006.3.3>

③삭제 <2006.3.3>

제4조 (법인인 아닌 사단등) 법인인 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사의 청구인, 심판의 청구인 및 피청구인 또는 재심의 청구인 및 피청구인이 될 수 있다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3>

제5조 (재외자의 특허관리인) ①국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자(이하 "재외자"라 한다)는 재외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체재하는 경우를 제외하고는 그 재외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소를 가지는 자(이하 "특허관리인"이라 한다)에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 대하여 소를 제기할 수 없다. <개정 2001.2.3>

②특허관리인은 수여된 범위안에서 특허에 관한 모든 절차 및 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 관한 소송에 대하여 본인을 대리한다. <개정 2001.2.3>

③삭제 <2001.2.3>

④삭제 <2001.2.3>

제6조 (대리권의 범위) 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별한 수권을 얻지 아니하면 특허출원의 변경·포기·취하, 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하, 특허권의 포기, 신청의 취하, 청구의 취하, 제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장이나 그 취하, 제132조의3의 규정에 의한 심판청구 또는 복대리인의 선임을 할 수 없다.<개정 1993.12.10, 1995.1.5, 1998.9.23, 2001.2.3, 2006.3.3>

제7조 (대리권의 증명) 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인(특허관리인을 포함한다. 이하 같다)의 대리권은 이를 서면으로써 증명하여야 한다. <개정 2001.2.3>

제7조의2 (행위능력 등의 흠에 대한 추인) 행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟음에 필요한 수권(수권)이 흠결된 자가 밟은 절차는 보정된 당사자나 법정대리인의 추인이 있는 때에는 행위시에 소급하여 그 효력이 발생한다.

[본조신설 2006.3.3]

제8조 (대리권의 불소멸) 특허에 관한 절차를 밟는 자의 위임에 의한 대리인의 대리권은 본인의 사망이나 능력의 상실, 본인인 법인의 합병에 의한 소멸, 본인인 수탁자의 신탁임무의 종료, 법정대리인의 사망이나 능력의 상실 또는 대리권의 소멸이나 변경으로 인하여 소멸하지 아니한다.

제9조 (개별대리) 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 수인이 있는 때에는 특허청 또는 특허심판원에 대하여 각 자가 본인을 대

리한다.<개정 1995.1.5>

제10조 (대리인의 개임등) ①특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는데 적당하지 아니하다고 인정되는 때에는 대리인에 의하여 그 절차를 밟도록 명할 수 있다. <개정 2001.2.3>

②특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는데 적당하지 아니하다고 인정되는 때에는 그 개임을 명할 수 있다. <개정 2001.2.3>

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

④특허청장 또는 심판장은 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 명령을 한 후 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 대리인의 선임 또는 개임전에 제1항의 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 제2항의 대리인이 특허청 또는 특허심판원에 대하여 한 특허에 관한 절차는 무효로 할 수 있다.<개정 1995.1.5>

제11조 (복수당사자의 대표) ①2인이상이 특허에 관한 절차를 밟는 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 제외하고는 각 자가 전원을 대표한다. 다만, 대표자를 선정하여 특허청 또는 특허심판원에 신고한 때에는 그러하지 아니하다.<개정 1995.1.5, 1998.9.23, 2001.2.3, 2006.3.3>

1. 특허출원의 변경·포기·취하 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하
2. 신청의 취하·제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장 또는 그 취하
3. 청구의 취하
4. 제132조의3의 규정에 의한 심판청구

②제1항 단서의 규정에 의하여 신고한 때에는 대표자로 선임된 사실을 서면으로 증명하여야 한다.

제12조 (「민사소송법」의 준용 <개정 2006.3.3>) 이 법에서 대리인에 관하여 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 「민사소송법」 제1편제2장제4절의 규정을 준용한다. <개정 2006.3.3>

제13조 (재외자의 재판적) 재외자의 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 특허관리인이 있는 때에는 그 특허관리인의 주소 또는 영업소를, 특허관리인이 없는 때에는 특허청 소재지를 「민사소송법」 제11조의 규정에 의한 재산소재지로 본다. <개정 2002.1.26, 2006.3.3>

제14조 (기간의 계산) 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의한 기간의 계산은 다음 각호에 의한다.<개정 1995.12.29, 2001.2.3, 2006.3.3>

1. 기간의 초일은 이를 산입하지 아니한다. 다만, 그 기간이 오전 영시부터 시작하는 때에는 그러하지 아니하다.
2. 기간을 월 또는 연으로 정한 때에는 역에 의하여 계산한다.
3. 월 또는 연의 처음부터 기간을 기산하지 아니하는 때에는 최후의 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료한다. 다만, 월 또는 연으로 정한 경우에 최종의 월에 해당 일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다.
4. 특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이 공휴일(「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 의한 근로자의 날 및 토요일을 포함한 다)에 해당하는 때에는 기간은 그 다음날로 만료한다.

제15조 (기간의 연장등) ①특허청장 또는 특허심판원장은 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 청구에 의하여 또는 직권으로 제132조의3의 규정에 의한 심판의 청구기간을 연장할 수 있다.<개정 1995.1.5, 1997.4.10, 2001.2.3, 2006.3.3>

②특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 때에는 청구에 따라 그 기간을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 특허청장 등은 해당절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 아니하도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다. <개정 2007.1.3>

③심판장 또는 심사관은 이 법의 규정에 의하여 특허에 관한 절차를 밟을 기일을 정한 때에는 청구에 의하여 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다.

제16조 (절차의 무효) ①특허청장 또는 특허심판원장은 제46조의 규정에 의한 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 그 보정을 하지 아니한 경우에는 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조제2항의 규정에 의한 심사청구료를 납부하지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 그 심사청구료를 납부하지 아니한 경우에는 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다.

②특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 규정에 의하여 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 책임질 수 없는 사유에 의한 것으로 인정되는 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 의하여 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다.

③특허청장 또는 특허심판원장은 제1항 본문·단서의 규정에 따른 무효처분 또는 제2항 본문의 규정에 따른 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다. <신설 2007.1.3>

[전문개정 2001.2.3]

제17조 (절차의 추후보완<개정 2001.2.3>) 특허에 관한 절차를 밟는 자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 제132조의3의 규정에 의

한 심판의 청구기간, 제180조제1항의 규정에 의한 재심의 청구기간을 준수할 수 없을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일이내에 지키지 못한 절차를 추후보완할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다.<개정 1995.1.5, 1998.9.23, 2001.2.3>

제18조 (절차의 효력의 승계) 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 밟은 절차의 효력은 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에게 미친다.

제19조 (절차의 속행) 특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 특허청 또는 특허심판원에 계속중에 특허권 또는 특허에 관한 권리의 이전이 있는 때에는 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행하게 할 수 있다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3>

제20조 (절차의 중단) 특허에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허청 또는 특허심판원에 계속중인 절차는 중단된다. 다만, 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3, 2006.3.3>

1. 당사자가 사망한 경우
2. 당사자인 법인이 합병에 의하여 소멸한 경우
3. 당사자가 절차를 밟을 능력을 상실한 경우
4. 당사자의 법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우
5. 당사자의 신탁에 의한 수탁자의 임무가 종료한 경우
6. 제11조제1항 단서의 규정에 의한 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우
7. 파산관재인 등 일정한 자격에 의하여 자기 이름으로 남을 위하여 당사자가 된 자가 그 자격을 잃거나 사망한 경우

제21조 (중단된 절차의 수계) 제20조의 규정에 의하여 특허청 또는 특허심판원에 계속중인 절차가 중단된 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 그 절차를 수계하여야 한다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3, 2006.3.3>

1. 제20조제1호의 경우에는 그 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 의하여 절차를 속행할 자. 다만, 상속인은 상속을 포기할 수 있을 때까지 그 절차를 수계하지 못한다.
2. 제20조제2호의 경우에는 합병에 의하여 설립되거나 합병후 존속하는 법인
3. 제20조제3호 및 제4호의 경우에는 절차를 밟을 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 된 자
4. 제20조제5호의 경우에는 새로운 수탁자
5. 제20조제6호의 경우에는 새로운 대표자 또는 각 당사자
6. 제20조제7호의 경우에는 같은 자격을 가진 자

제22조 (수계신청) ①제20조의 규정에 의하여 중단된 절차에 관한 수계신청은 상대방도 할 수 있다.

②특허청장 또는 심판장은 제20조의 규정에 의하여 중단된 절차에 관한 수계신청이 있는 때에는 이를 상대방에게 통지하여야 한다.

③특허청장 또는 심판관은 제20조의 규정에 의하여 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여 직권으로 조사하여 이유없다고 인정한 때에는 결정으로 기각하여야 한다.<개정 1995.1.5>

④특허청장 또는 심판관은 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여는 수계하게 할 것인가의 여부를 결정하여야 한다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3>

⑤특허청장 또는 심판관은 제21조에 규정된 자가 중단된 절차를 수계하지 아니하는 경우에는 직권으로 기간을 정하여 수계를 명하여야 한다.<개정 1995.1.5>

⑥제5항의 규정에 의한 기간내에 수계가 없는 경우에는 그 기간이 만료되는 날의 다음날에 수계가 있는 것으로 본다.

⑦특허청장 또는 심판장은 제6항의 규정에 의하여 수계가 있는 것으로 본 경우에는 이를 당사자에게 통지하여야 한다.

제23조 (절차의 중지) ①특허청장 또는 심판관이 천재·지변 기타 불가피한 사유로 인하여 그 직무를 행할 수 없는 때에는 특허청 또는 특허심판원에 계속중인 절차는 그 사유가 소멸될 때까지 중지된다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3>

②특허청장 또는 심판관은 당사자가 부정기간의 장애로 특허청 또는 특허심판원에 계속중인 절차를 속행할 수 없는 때에는 결정으로 그 중지를 명할 수 있다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3>

③특허청장 또는 심판관은 제2항의 규정에 의한 결정을 취소할 수 있다.<개정 1995.1.5>

④제1항 및 제2항의 규정에 의한 중지 또는 제3항의 규정에 의한 취소를 한 때에는 특허청장 또는 심판장은 이를 각각 당사자에게 통지하여야 한다. <개정 2001.2.3>

제24조 (중단 또는 중지의 효과) 특허에 관한 절차가 중단 또는 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고 그 절차의 수계통지를 하거나 그 절차를 속행한 때부터 다시 모든 기간이 진행된다.<개정 1993.12.10>

제25조 (외국인의 권리능력) 재외자중 외국인은 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고 특허권 또는 특허에 관한 권리를 향유할 수 없다.

1. 그 자가 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하

는 경우

2. 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우에는 그 자가 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 동일한 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하는 경우

3. 조약 및 이에 준하는 것(이하 "조약"이라 한다)에 의하여 특허권 또는 특허에 관한 권리의 향유를 인정하고 있는 경우

제26조 (조약의 효력) 특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다.

제27조 삭제 <2001.2.3>

제28조 (서류제출의 효력발생시기) ①이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의하여 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 출원서·청구서 기타의 서류(물건을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 특허청 또는 특허심판원에 도달된 날부터 그 효력이 발생된다.<개정 1995.1.5>

②제1항의 출원서·청구서 기타의 서류를 우편으로 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 경우에 우편물의 통시일부인에서 표시된 날이 분명한 경우에는 그 표시된 날, 그 표시된 날이 불분명한 경우에는 우체국에 제출한 날을 우편물의 수령증에 의하여 증명한 날에 특허청 또는 특허심판원에 도달한 것으로 본다. 다만, 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류와 「특허협력조약」 제2조(vii)의 규정에 의한 국제출원(이하 "국제출원"이라 한다)에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 1995.1.5, 1998.9.23, 2006.3.3>

③삭제<1998.9.23>

④제1항 및 제2항에 규정된 것외의 우편물의 지연·우편물의 망실 및 우편업무의 중단으로 인한 서류제출에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 1998.9.23, 2001.2.3, 2008.2.29>

제28조의2 (고유번호의 기재) ①특허에 관한 절차를 밟는 자중 지식경제부령이 정하는 자(제2항 또는 제3항의 규정에 의하여 이미 고유번호를 부여받은 자를 제외한다)는 특허청 또는 특허심판원에 자신의 고유번호의 부여를 신청하여야 한다. <개정 2001.2.3, 2008.2.29>

②특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 규정에 의한 신청이 있는 경우에 신청인의 고유번호를 부여하고 이를 통지하여야 한다.

③특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 규정에 의한 특허에 관한 절차를 밟는 자가 고유번호의 부여 신청을 하지 아니하는 경우에는 직권으로 고유번호를 부여하고 이를 통지하여야 한다.

④제2항 또는 제3항의 규정에 의하여 고유번호를 부여받은 자가 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 지식경제부령이 정하는 서류에 자신의 고유번호를 기재하여야 한다. 이 경우 이 법 또는 이 법에 의한 명령의 규정에 불구하고 당해 서류에 주소(법인인 경우에는 영업소의 소재지)를 기재하지 아니할 수 있다. <개정 2001.2.3, 2008.2.29>

⑤제1항 내지 제4항의 규정은 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인에 관하여 이를 준용한다.

⑥고유번호의 부여 신청, 고유번호의 부여 및 통지 기타 고유번호에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. <개정 2008.2.29>

[본조신설 1998.9.23]

제28조의3 (전자문서에 의한 특허에 관한 절차의 수행) ①특허에 관한 절차를 밟는 자는 이 법에 의하여 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하는 특허출원서, 기타 서류를 지식경제부령이 정하는 방식에 따라 전자문서화하고 이를 정보통신망을 이용하여 제출하거나 플로피디스크 또는 광디스크 등 전자적 기록매체에 수록하여 제출할 수 있다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3, 2008.2.29>

②제1항의 규정에 의하여 제출된 전자문서는 이 법에 의하여 제출된 서류와 동일한 효력을 가진다.

③제1항의 규정에 의하여 정보통신망을 이용하여 제출된 전자문서는 당해 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인한 때에 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다. <개정 2001.2.3>

④제1항의 규정에 의하여 전자문서로 제출할 수 있는 서류의 종류·제출방법 기타 전자문서에 의한 서류의 제출에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. <개정 2008.2.29>

[본조신설 1998.9.23]

제28조의4 (전자문서 이용신고 및 전자서명) ①전자문서에 의하여 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 자는 미리 특허청장 또는 특허심판원장에게 전자문서 이용신고를 하여야 하며, 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 전자문서에 제출인을 식별할 수 있도록 전자서명을 하여야 한다.

②제28조의3의 규정에 의하여 제출된 전자문서는 제1항의 규정에 의한 전자서명을 한 자가 제출한 것으로 본다.

③제1항의 규정에 의한 전자문서 이용신고 절차·전자서명 방법등에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. <개정 2008.2.29>

[본조신설 1998.9.23]

제28조의5 (정보통신망을 이용한 통지등의 수행<개정 2001.2.3>) ①특허청장·특허심판원장·심판장·심판관·심사장 또는 심사관은 제28조의4제1항의 규정에 의하여 전자문서 이용신고를 한 자에게 서류의 통지 및 송달(이하 "통지등"이라 한다)을 하고자 하는 경우에는 정보통신망을 이용하여 이를 행할 수 있다. <개정 2001.2.3>

②제1항의 규정에 따라 정보통신망을 이용하여 행한 서류의 통지등은 서면으로 행한 것과 동일한 효력을 가진다. <개정 2001.2.3>

③제1항의 규정에 의한 서류의 통지등은 당해 통지등을 받는 자가 사용하는 전산정보처리조직의 파일에 기록된 때에 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 도달한 것으로 본다. <개정 2001.2.3>

④제1항의 규정에 의하여 정보통신망을 이용하여 행하는 통지등의 종류·방법등에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. <개정 2001.2.3, 2008.2.29>

[본조신설 1998.9.23]

제2장 특허요건 및 특허출원

제29조 (특허요건) ①산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3>

1. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명

2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명

②특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. <개정 2001.2.3>

③특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 당해 특허출원의 발명자와 타특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 특허출원인의 특허출원인과 타특허출원이나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1993.12.10, 1997.4.10, 1998.9.23, 2001.2.3, 2006.3.3>

④제3항의 타특허출원 또는 실용신안등록출원이 제199조제1항의 규정에 의하여 특허출원으로 보는 국제출원 또는 「실용신안법」 제34조제1항의 규정에 의하여 실용신안등록출원으로 보는 국제출원(제214조제4항 또는 「실용신안법」 제40조제4항의 규정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 되는 국제출원을 포함한다)인 경우에 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 제3항중 "출원공개"는 "출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에서 규정하는 국제공개"로, "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안"은 "국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명 또는 고안"으로 한다. <개정 1998.9.23, 2006.3.3>

제30조 (공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우<개정 2001.2.3>) ①특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다. <개정 1993.12.10, 2001.2.3, 2006.3.3>

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 경우를 제외한다.

2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우

3. 삭제 <2006.3.3>

②제1항 제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. <개정 2006.3.3>

제31조 삭제 <2006.3.3>

제32조 (특허를 받을 수 없는 발명) 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 대하여는 제29조제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.

[전문개정 1995.12.29]

제33조 (특허를 받을 수 있는 자) ①발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청직원 및 특허심판원직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직중 특허를 받을 수 없다. <개정 1995.1.5, 2001.2.3>

②2인이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다.

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 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당되어 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일을 경과한 후에 출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2001.2.3>

[전문개정 1997.4.10]

제35조 (무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호) 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자에 대하여 제133조제1항 제2호에 해당되어 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년을 경과한 후 또는 심결이 확정된 날부터 30일을 경과한 후에 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.
[전문개정 2006.3.3]

제36조 (선출원<개정 2001.2.3>) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.

③ 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것일 때에는 제1항의 규정을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것일 때에는 제2항의 규정을 준용한다. <개정 1998.9.23, 2001.2.3, 2006.3.3>

④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효·취하 또는 포기되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3>

⑤ 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다.

⑥ 특허청장은 제2항의 경우에는 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간내에 신고가 없는 때에는 제2항의 규정에 의한 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.

제37조 (특허를 받을 수 있는 권리의 이전등) ① 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다.

② 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다.

③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.

제38조 (특허를 받을 수 있는 권리의 승계) ① 특허출원전에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.

② 동일한 자로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정한 자외의 자의 승계는 그 효력이 발생하지 아니한다.

③ 동일한 자로부터 승계한 동일한 발명 및 고안에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 및 실용신안등록을 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 특허출원 및 실용신안등록출원이 있는 때에도 제2항과 같다.

④ 특허출원후에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다. <개정 2001.2.3>

⑤ 특허를 받을 수 있는 권리의 상속 기타 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.

⑥ 동일인으로부터 승계한 동일한 특허를 받을 수 있는 권리의 승계에 관하여 같은 날에 2이상의 특허출원인변경신고가 있는 때에는 신고를 한 자간의 협의에 의하여 정한 자외의 자의 신고는 그 효력이 발생하지 아니한다. <개정 2001.2.3>

⑦ 제36조제6항의 규정은 제2항·제3항 및 제6항의 경우에 이를 준용한다. <개정 1993.12.10>

제39조 삭제 <2006.3.3>

제40조 삭제 <2006.3.3>

제41조 (국방상 필요한 발명등) ① 정부는 국방상 필요한 경우에는 외국에의 특허출원을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만, 정부의 허가를 얻은 때에는 외국에 특허출원을 할 수 있다.

② 정부는 특허출원한 발명이 국방상 필요한 경우에는 특허를 하지 아니할 수 있으며, 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다. <개정 1995.12.29>

③ 제1항의 규정에 의한 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실에 대하여는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다. <개정 2001.2.3>

④ 제2항의 규정에 의하여 특허하지 아니하거나 수용한 경우에는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

⑤ 제1항의 규정에 의한 외국에의 특허출원의 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 본다.

⑥ 제1항의 규정에 의한 비밀취급명령을 위반한 경우에는 비밀취급에 따른 손실보상금의 청구권을 포기한 것으로 본다.

⑦ 제1항의 규정에 의한 외국에의 특허출원의 금지·비밀취급의 절차·제2항 내지 제4항의 규정에 의한 수용 및 보상금 지급의 절차 기타 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제42조 (특허출원) ①특허를 받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. <개정 2001.2.3>

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 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
3. 삭제 <2001.2.3>
4. 발명의 명칭
5. 발명자의 성명 및 주소
6. 삭제 <2001.2.3>

②제1항의 규정에 의한 특허출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.

1. 발명의 명칭
2. 도면의 간단한 설명
3. 발명의 상세한 설명
4. 특허청구범위

③제2항 제3호의 규정에 따른 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다. <개정 2007.1.3, 2008.2.29>

④제2항 제4호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 "청구항"이라 한다)이 1 또는 2이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 한다. <개정 2007.1.3>

1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것
2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것
3. 삭제 <2007.1.3>

⑤특허출원인은 제2항의 규정에 불구하고 특허출원당시에 제2항 제4호의 특허청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부할 수 있다. 이 경우 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 특허청구범위가 기재되도록 명세서를 보정하여야 한다. <신설 2007.1.3>

1. 제64조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년 6개월이 되는 날까지
2. 제1호의 기한 이내에 제60조제3항의 규정에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날까지(제64조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년 3개월이 되는 날 후에 통지받은 경우에는 동항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년 6개월이 되는 날까지)

⑥제2항 제4호의 규정에 따른 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다. <신설 2007.1.3>

⑦특허출원인이 특허출원 후에 제5항 각 호의 규정에 따른 기한까지 명세서를 보정하지 아니한 경우에는 그 기한이 되는 날의 다음 날에 해당특허출원은 취하된 것으로 본다. <신설 2007.1.3>

⑧제2항 제4호의 규정에 의한 특허청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2007.1.3>

⑨제2항의 규정에 의한 요약서의 기재방법등에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2007.1.3, 2008.2.29>

제43조 (요약서) 제42조제2항의 규정에 의한 요약서는 기술정보로서의 용도로 사용하여야 하며, 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다.

제44조 (공동출원) 제33조제2항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

제45조 (1특허출원의 범위) ①특허출원은 1발명을 1특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1특허출원으로 할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 1특허출원의 요건은 대통령령으로 정한다.

제46조 (절차의 보정) 특허청장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. <개정 1997.4.10, 2001.2.3, 2002.12.11>

1. 제3조제1항 또는 제6조의 규정에 위반된 경우
2. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우
3. 제82조의 규정에 의하여 납부하여야 할 수수료를 납부하지 아니한 경우

제47조 (특허출원의 보정) ①특허출원인은 제42조제5항 각 호의 규정에 따른 기한까지 또는 심사관이 제66조의 규정에 의한 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 기간 이내에 한하여 보정할 수 있다. <개정 2007.1.3>

1. 제63조의 규정에 의한 거절이유통지(이하 "거절이유통지"라 한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통

지를 받은 경우에는 당해 거절이유통지에 의한 의견서제출기간

2. 제1호의 거절이유통지에 대한 보정에 의하여 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우에는 당해 거절이유통지에 의한 의견서제출기간

3. 제132조의3의 규정에 의한 특허거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에는 그 심판의 청구일부터 30일

②제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다.

③제1항 제2호 및 제3호의 규정에 의한 보정중 특허청구범위에 대한 보정은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 한한다. 이 경우 제3호의 보정은 심사관이 거절이유통지에 의하여 지적한 경우에 한하여 이를 할 수 있다.

1. 특허청구범위를 감축하는 경우
2. 잘못된 기재를 정정하는 경우
3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우

④제1항 제2호 및 제3호에 규정된 기간 이내에 할 수 있는 보정은 다음 각호의 요건을 충족하여야 한다. <개정 2002.12.11>

1. 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것
2. 보정후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있을 것

[전문개정 2001.2.3]

제48조 삭제 <2001.2.3>

제49조 삭제 <2006.3.3>

제50조 삭제<1997.4.10>

제51조 (보정각하) ①심사관은 제47조제1항 제2호의 규정에 의한 보정이 동조제2항 내지 제4항의 규정에 위반하는 것으로 인정하는 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 각하결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.

③제1항의 규정에 의한 각하결정에 대하여는 불복할 수 없다. 다만, 제132조의3의 규정에 의한 특허거절결정에 대한 심판에서 다투는 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2001.2.3]

제52조 (분할출원) ①특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 제47조제1항의 규정에 의하여 보정을 할 수 있는 기간 이내에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다.<개정 1997.4.10, 2001.2.3, 2006.3.3>

②제1항의 규정에 의하여 분할된 특허출원(이하 "분할출원"이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용함에 있어서는 당해 분할출원시에 출원한 것으로 본다.<개정 1993.12.10, 1998.9.23, 2006.3.3>

1. 분할출원이 제29조제3항에서 규정하는 타특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제3항에서 규정하는 특허출원에 해당하여 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제3항의 규정을 적용하는 경우

2. 제30조제2항의 규정을 적용하는 경우

3. 제54조제3항의 규정을 적용하는 경우

4. 제55조제2항의 규정을 적용하는 경우

③제1항의 규정에 의하여 분할출원을 하는 자는 분할출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다. <신설 2001.2.3>

④분할출원의 경우에 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조제4항의 규정에 의한 서류를 동조제5항에서 규정하는 기간에 불구하고 분할출원을 한 날부터 3월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. <신설 1993.12.10, 2002.12.11>

제53조 (변경출원) ①실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달 받은 날부터 30일이 경과한 때에는 특허출원으로 변경할 수 없다.

②제1항의 규정에 의하여 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.

1. 제29조제3항의 규정에 따른 타특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제3항의 규정에 따른 특허출원에 해당하여 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제3항의 규정을 적용하는 경우

2. 제30조제2항의 규정을 적용하는 경우

3. 제54조제3항의 규정을 적용하는 경우

4. 제55조제2항의 규정을 적용하는 경우

③제1항의 규정에 의하여 변경출원을 하는 자는 변경출원서에 그 취지 및 변경출원의 기초가 된 실용신안등록출원의 표시를 하여야 한다.

④변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다.

⑤제1항 단서의 규정에 의한 30일의 기간은 「실용신안법」 제3조의 규정에 의하여 준용되는 이 법 제15조제1항의 규정에 의하여 제132조의3에서 규정한 기간이 연장된 때에는 그 연장된 기간에 따라 연장된 것으로 본다.

⑥변경출원에 있어서 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조제4항의 규정에 의한 서류를 동조제5항에서 규정하는 기간에 불구하고 변경출원을 한 날부터 3월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

[전문개정 2006.3.3]

제54조 (조약에 의한 우선권주장) ①조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는 제29조 및 제36조의 규정을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다. 대한민국 국민이 조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 특허출원한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원한 경우에도 또한 같다.

②제1항의 규정에 의하여 우선권을 주장하고자 하는 자는 우선권주장의 기초가 되는 최초의 출원일로부터 1년 이내에 특허출원하지 아니하면 이를 주장할 수 없다.

③제1항의 규정에 의하여 우선권을 주장하고자 하는 자는 특허출원시 특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국명 및 출원의 연월일을 기재하여야 한다.

④제3항의 규정에 의하여 우선권을 주장한 자는 제1호의 서류 또는 제2호의 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호의 서면은 지식경제부령이 정하는 국가의 경우에 한한다. <개정 2001.2.3, 2008.2.29>

1. 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 서류로서 특허출원의 연월일을 기재한 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본

2. 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호를 기재한 서면

⑤제4항의 규정에 의한 서류 또는 서면은 다음 각호에 해당하는 날중 최선일로부터 1년 4월 이내에 제출하여야 한다. <신설 2001.2.3>

1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일

2. 그 특허출원이 제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일

3. 그 특허출원이 제3항의 규정에 의한 다른 우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일

⑥제3항의 규정에 의하여 우선권을 주장한 자가 제5항의 기간내에 제4항에 규정한 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권주장은 효력을 상실한다. <개정 2002.12.11>

⑦제1항의 규정에 의하여 우선권주장을 한 자중 제2항의 요건을 갖춘 자는 제5항의 규정에 의한 최선일로부터 1년 4월 이내에 당해 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다. <신설 2001.2.3>

제55조 (특허출원에 의한 우선권주장) ①특허를 받고자 하는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 그 특허출원한 발명에 관하여 그 자가 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 하여 우선권을 주장할 수 있다. <개정 1998.9.23, 2001.2.3, 2006.3.3>

1. 그 특허출원이 선출원의 출원일로부터 1년을 경과하여 출원된 경우

2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 따른 분할출원이나 제53조 또는 「실용신안법」 제10조의 규정에 따른 변경출원인 경우

3. 선출원이 그 특허출원시에 포기·무효·취하 또는 각하된 경우

4. 선출원이 그 특허출원시에 특허여부의 결정, 실용신안등록여부의 결정 또는 심결이 확정된 경우

5. 삭제 <2006.3.3>

②제1항의 규정에 의한 우선권을 주장하고자 하는 자는 특허출원시 특허출원서에 그 취지 및 선출원의 표시를 하여야 한다.

③제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원된 발명중 그 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명[그 선출원이 제1항의 규정에 의한 우선권주장 또는 「공업소유권보호를 위한 파리조약」 제4조D(1)의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 출원인 경우에는 그 선출원에 관하여 우선권주장의 기초가 된 출원의 출원시의 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 제외한다]에 관하여 제29조제1항 및 제2항·제29조제3항 본문·제30조제1항·제36조제1항 내지 제3항·제47조제4항 제2호·제96조제1항 제3호·제98조·제103조·제105조제1항 및 제2항·제129조 및 제136조제4항(제133조의2제4항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다), 「실용신안법」 제7조제3항·제4항 및 제25조, 「디자인보호법」 제45조 및 제52조제3항의 규정을 적용함에 있어서는 그 특허출원은 그 선출원의 출원시에 특허출원한 것으로 본다. <개정 1998.9.23, 2001.2.3, 2004.12.31, 2006.3.3, 2007.1.3>

④제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명중 당해 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명[그 선출원이 제1항의 규정에 의한 우선권주장 또는 「공업소유권보호를 위한 파리조약」 제4조D(1)의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 출원인 경우에는 그 선출원에 관하여 우선권주장의 기초가 된 출원의 출원시의 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 제외한다]은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고된 때에 그 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 제29조제3항 본문 또는 「실용신안법」 제4조제3항 본문의 규정을 적용한다. 이 경우 그 선출원이 제199조제1항의 규정에 의하여 특허출원으로 보는 국제출원 또는 「실용신안법」 제34조제1항의 규정에 의하여 실용신안등록출원으로 보는 국제출원(제214조제4항 또는 「실용신안법」 제40조제4항의 규정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 되는 국제출원을 포함한다)인 경우에는 제29조제4항중 "국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명 또는 고안"은 "국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명 또는 고안"은 "국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명 또는 고안"으로 본다. <개정 1998.9.23, 2001.2.3, 2004.12.31, 2006.3.3, 2007.1.3>

는 도면에 기재된 발명 또는 고안"으로 한다. <개정 1997.4.10, 1998.9.23, 2006.3.3>

⑤제1항의 규정에 의하여 우선권주장을 한 자중 제1항의 요건을 갖춘 자는 선출원일(선출원이 2 이상인 경우에는 최선출원일)부터 1년 4월 이내에 당해 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다. <신설 2001.2.3>

제56조 (선출원의 취하등) ①제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3월을 경과한 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 그 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1998.9.23, 2001.2.3, 2006.3.3>

1. 포기·무효·취하 또는 각하된 경우
2. 특허여부의 결정, 실용신안등록여부의 결정 또는 심결이 확정된 경우
3. 당해 선출원을 기초로 한 우선권주장이 취하된 경우
4. 삭제 <2006.3.3>

②제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일부터 1년 3월을 경과한 후에는 그 우선권주장을 취하할 수 없다.

③제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년 3월 이내에 취하된 때에는 그 우선권 주장도 동시에 취하된 것으로 본다.

제3장 심사

제57조 (심사관에 의한 심사) ①특허청장은 심사관으로 하여금 특허출원을 심사하게 한다. <개정 2006.3.3>

②심사관의 자격에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제58조 (선행기술의 조사등) ①특허청장은 특허출원의 심사에 있어서 필요하다고 인정할 때에는 전문기관을 지정하여 선행기술의 조사, 국제특허분류의 부여 그 밖에 대통령령이 정하는 업무를 의뢰할 수 있다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3>

②특허청장은 특허출원의 심사에 관하여 필요하다고 인정할 때에는 정부기관·당해 기술분야의 전문기관 또는 특허에 관한 지식과 경험이 풍부한 자에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수 있다. 이 경우 특허청장은 예산의 범위 안에서 수당 또는 비용을 지급할 수 있다.

③제1항의 규정에 따른 전문기관의 지정기준 등 지정에 관하여 필요한 사항과 선행기술의 조사 또는 국제특허분류의 부여 등의 의뢰절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3>

제58조의2 (전문기관 지정의 취소 등) ①특허청장은 제58조제1항의 규정에 따른 전문기관이 제1호에 해당하는 경우에는 전문기관의 지정을 취소하여야 하며, 제2호에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 정지를 명할 수 있다.

1. 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 전문기관의 지정을 받은 경우
2. 제58조제3항의 규정에 따른 지정기준에 적합하지 아니하게 된 경우

②특허청장은 제1항의 규정에 따라 전문기관의 지정을 취소하려고 할 때에는 청문을 실시하여야 한다.

③제1항의 규정에 따른 전문기관의 지정취소 및 업무정지의 기준과 절차 등에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. <개정 2008.2.29>

[전문개정 2007.1.3]

제59조 (특허출원심사의 청구) ①특허출원은 심사청구가 있을 때에 한하여 이를 심사한다.

②특허출원이 있는 때에는 누구든지 그날부터 5년 이내에 특허청장에게 그 특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 특허출원인의 경우에는 특허청구범위가 기재된 명세서가 첨부된 때에 한하여 출원심사의 청구를 할 수 있다. <개정 2007.1.3>

③제52조제2항의 규정에 의한 분할출원 또는 제53조제2항의 규정에 의한 변경출원에 관하여는 제2항의 기간이 경과된 후에도 분할출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다. <개정 1998.9.23, 2006.3.3>

④출원심사의 청구는 취하할 수 없다.

⑤제2항 또는 제3항의 규정에 의하여 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간내에 출원심사의 청구가 없는 때에는 그 특허출원은 취하한 것으로 본다.

제60조 (출원심사의 청구절차) ①출원심사의 청구를 하고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 출원심사청구서를 특허청장에게 제출하여야 한다. <개정 2002.12.11>

1. 청구인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭·영업소의 소재지)
2. 삭제 <2002.12.11>
3. 출원심사의 청구대상이 되는 특허출원의 표시

②특허청장은 출원공개전에 출원심사의 청구가 있는 때에는 출원공개시에, 출원공개후에 출원심사의 청구가 있는 때에는 지체없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다.

③특허청장은 특허출원인이 아닌 자로부터 출원심사의 청구가 있는 때에는 그 취지를 특허출원인에게 통지하여야 한다.

제61조 (우선심사) 특허청장은 다음 각호의 1에 해당되는 특허출원에 대하여는 심사관으로 하여금 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.

1. 출원공개후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우
2. 대통령령이 정하는 특허출원으로서 긴급처리가 필요하다고 인정되는 경우

[전문개정 2001.2.3]

제62조 (특허거절결정<개정 2001.2.3>) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3, 2007.1.3>

1. 제25조·제29조·제32조·제36조제1항 내지 제3항 또는 제44조의 규정에 의하여 특허할 수 없는 경우
2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
3. 조약의 규정에 위반된 경우
4. 제42조제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우
5. 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
6. 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
7. 제53조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

제63조 (거절이유통지) ①심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제47조제1항 제2호에 해당하는 경우로서 제51조제1항의 규정에 의하여 각하결정을 하고자 하는 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2001.2.3>

②심사관은 특허청구범위에 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제1항 본문의 규정에 따라 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명시하고 그 청구항별로 거절이유를 구체적으로 기재하여야 한다. <신설 2007.1.3>

제63조의2 (특허출원에 대한 정보제공) 특허출원이 있는 때에는 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다. 다만, 제42조제8항 및 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2007.1.3>

[본조신설 2006.3.3]

제64조 (출원공개) ①특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년6월이 경과한 때 또는 특허출원일부터 1년 6월이 경과하기 전이라도 출원인의 신청이 있는 때에는 지식경제부령이 정하는 바에 따라 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 출원공개를 하여야 한다. 다만, 제42조제5항 각 호 외의 부분 전단의 규정에 따라 특허청구범위가 기재되지 아니한 명세서를 첨부한 특허출원 및 제87조제3항의 규정에 따라 등록공고를 한 특허의 경우에는 출원공개의 대상이 되지 아니한다. <개정 1995.12.29, 1997.4.10, 2001.2.3, 2007.1.3, 2008.2.29>

1. 제54조제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 그 우선권주장의 기초가 된 출원일
 2. 제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 선출원의 출원일
 3. 제54조제1항 또는 제55조제1항의 규정에 의한 2 이상의 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 해당 우선권주장의 기초가 된 출원일중 최선일
 4. 제1호 내지 제3호의 1에 해당하지 아니하는 특허출원에 있어서는 그 특허출원일
- ②삭제 <2006.3.3>
- ③제87조제4항은 제1항의 출원공개에 관하여 이를 준용한다.<개정 1997.4.10>
- ④제1항의 출원공개에 관하여 특허공보에 게재할 사항은 대통령령으로 정한다.

제65조 (출원공개의 효과) ①특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 특허출원인은 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록시까지의 기간동안 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.<개정 1997.4.10>

③제2항의 규정에 의한 청구권은 당해 특허출원에 대한 특허권의 설정등록이 있는 후가 아니면 이를 행사할 수 없다.<개정 1997.4.10>

④제2항의 규정에 의한 청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한다.<개정 1997.4.10>

⑤제127조·제129조·제132조 또는 민법 제760조 및 동법 제766조의 규정은 제2항의 규정에 의한 청구권을 행사하는 경우에 이를 준용한다. 이 경우 「민법」 제766조제1항중 "피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날"은 "당해 특허권의 설정등록일"로 본다.<개정 1997.4.10, 2006.3.3>

⑥출원공개후 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 때, 특허출원의 특허거절결정이 확정된 때 및 제133조의 규정에 의한 특허를 무효로 한다는 심결(동조제1항 제4호의 규정에 의한 경우를 제외한다)이 확정된 때에는 제2항의 규정에 의한 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다.<신설 1997.4.10, 2001.2.3, 2006.3.3>

[전문개정 1995.12.29]

제66조 (특허결정<개정 2001.2.3>) 심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 특허결정을 하여야 한다. <개정 2001.2.3>

[전문개정 1997.4.10]

제67조 (특허여부결정의 방식<개정 2001.2.3>) ①특허결정 및 특허거절결정(이하 "특허여부결정"이라 한다)은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다. <개정 2001.2.3>

②특허청장은 특허여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다. <개정 2001.2.3>

[전문개정 1997.4.10]

제68조 (심판규정의 심사예외의 준용) 제148조제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 특허출원의 심사에 관하여 이를 준용한다.

[전문개정 1997.4.10]

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) ①특허출원의 심사에 있어서 필요한 때에는 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 당해 심사의 절차를 중지할 수 있다. <개정 2006.3.3>

②법원은 소송에 있어서 필요한 경우에는 특허출원에 대한 결정이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다. <개정 2006.3.3>

③제1항 및 제2항의 규정에 의한 중지에 대하여는 불복할 수 없다.

[전문개정 1997.4.10]

제78조의2 삭제 <2006.3.3>

제4장 특허료 및 특허등록등

제79조 (특허료) ①제87조제1항의 규정에 의한 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자는 특허료를 납부하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 특허료·그 납부방법·납부기간 그 밖에 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2002.12.11, 2008.2.29>

제80조 (이해관계인에 의한 특허료의 납부) ①이해관계인은 납부하여야 할 자의 의사에 불구하고 특허료를 납부할 수 있다.

②이해관계인은 제1항의 규정에 의하여 특허료를 납부한 경우에는 납부하여야 할 자가 현재 이익을 받은 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다.

제81조 (특허료의 추가납부 등<개정 2002.12.11>) ①특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자는 제79조제2항의 규정에 의한 특허료 납부기간이 경과한 후에도 6월이내에 특허료를 추가납부할 수 있다.

②제1항의 규정에 의하여 특허료를 추가납부할 때에는 납부하여야 할 특허료의 2배의 금액을 납부하여야 한다.

③제1항의 규정에 의한 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니한 때(추가납부기간이 만료되더라도 제81조의2제2항의 규정에 의한 보전기간이 만료되지 아니한 경우에는 그 보전기간 이내에 보전하지 아니한 때를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자의 특허출원은 이를 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 특허료를 납부할 기간이 경과한 때에 소멸하여 그 특허권이 소멸된 것으로 본다. <개정 2002.12.11>

제81조의2 (특허료의 보전) ①특허청장은 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자가 제79조제2항 또는 제81조제1항의 규정에 의한 기간 이내에 특허료의 일부를 납부하지 아니한 경우에 특허료의 보전(보전)을 명하여야 한다.

②제1항의 규정에 의하여 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 1월 이내에 특허료를 보전할 수 있다.

③제2항의 규정에 의하여 특허료를 보전하는 자는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 납부하지 아니한 금액의 2배를 납부하여야 한다.

1. 특허료를 제79조제2항의 규정에 의한 납부기간을 경과하여 보전하는 경우
2. 특허료를 제81조제1항의 규정에 의한 추가납부기간을 경과하여 보전하는 경우

[본조신설 2002.12.11][중전 제81조의2는 제81조의3으로 이동 <2002.12.11>]

제81조의3 (특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권의 회복 등<개정 2002.12.11>) ①특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자가 책임질 수 없는 사유로 말미암아 제81조제1항의 규정에 의한 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니하였거나 제81조의2제2항의 규정에 의한 보전기간 이내에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 종료한 날부터 14일 이내에 그 특허료를 납부하거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일중 늦은 날부터 6월이 경과한 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2002.12.11>

②제1항의 규정에 의하여 특허료를 납부하거나 보전한 자는 제81조제3항의 규정에 불구하고 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 특허료 납부기간이 경과한 때에 소급하여 존속하고 있던 것으로 본다. <개정 2002.12.11>

③제81조제1항의 규정에 따른 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니하였거나 제81조의2제2항의 규정에 따른 보전기간 이내에 보전하지 아니하여 실시 중인 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일로부터 3월 이내에 제79조의 규정에 따른 특허료의 3배를 납부하고 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다. 이 경우 그 특허권은 특허료 납부기간이 경과한 때에 소급하여 존속하고 있었던 것으로 본다. <신설 2005.5.31>

④제2항 또는 제3항의 규정에 의한 특허출원 또는 특허권의 효력은 특허료 추가납부기간이 경과한 날부터 납부하거나 보전한 날까지의 기간(이하 이 조에서 "효력제한기간"이라 한다)중에 다른 사람이 특허발명을 실시한 행위에 대하여는 그 효력이 미치지 아니한다. <개정 2002.12.11, 2005.5.31>

⑤효력제한기간중 국내에서 선의로 제2항 또는 제3항의 규정에 의한 특허출원된 발명 또는 특허권에 대하여 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 또는 사업의 목적의 범위안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다. <개정 2005.5.31>

⑥제5항의 규정에 의하여 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. <개정 2005.5.31>

[본조신설 2001.2.3][제81조의2에서 이동 <2002.12.11>]

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

②특허출원인이 아닌 자가 출원심사의 청구를 한 후 그 특허출원서에 첨부한 명세서를 보정하여 특허청구범위에 기재한 청구항의 수가 증가한 때에는 그 증가한 청구항에 관하여 납부하여야 할 심사청구료는 특허출원인이 납부하여야 한다. <개정 2001.2.3>

③제1항의 규정에 의한 수수료·그 납부방법·납부기간 그 밖에 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2002.12.11, 2008.2.29>

제83조 (특허료 또는 수수료의 감면) ①특허청장은 다음 각호의 1에 해당하는 특허료 및 수수료는 제79조 및 제82조의 규정에 불구하고 이를 면제한다.

1. 국가에 속하는 특허출원 또는 특허권에 관한 수수료 또는 특허료
2. 제133조제1항·제134조제1항 또는 제137조제1항의 규정에 의한 심사관의 무효심판청구에 대한 수수료

②특허청장은 「국민기초생활 보장법」 제5조의 규정에 의한 수급권자 및 지식경제부령이 정하는 자가 한 발명에 관한 특허출원인 경우에는 제79조 및 제82조의 규정에 불구하고 특허권의 설정등록을 받기 위한 최초 3년분의 특허료 및 지식경제부령이 정하는 수수료를 감면할 수 있다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 1999.9.7, 2002.12.11, 2006.3.3, 2008.2.29>

③제2항의 규정에 의하여 특허료 및 수수료를 감면받고자 하는 자는 지식경제부령이 정하는 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2002.12.11, 2008.2.29>

제84조 (특허료등의 반환) ①납부된 특허료 및 수수료는 이를 반환하지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납부한 자의 청구에 의하여 이를 반환한다. <개정 1997.4.10, 2001.2.3, 2006.3.3, 2007.1.3>

1. 잘못 납부된 특허료 및 수수료
2. 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분
3. 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 연도의 다음 연도부터의 특허료 해당분
4. 특허출원(분할출원, 변경출원 및 우선심사의 신청이 있는 특허출원을 제외한다) 후 1개월 이내에 해당특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 납부된 수수료 중 특허출원료 및 심사청구료

②특허청장은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 납부한 자에게 통지하여야 한다. <신설 2001.2.3, 2006.3.3>

③제1항 단서의 규정에 따른 반환은 제2항의 규정에 따른 통지를 받은 날부터 3년을 경과한 때에는 이를 청구할 수 없다. <개정 2006.3.3, 2007.5.17>

제85조 (특허원부) ①특허청장은 특허청에 특허원부를 비치하고 다음 각호의 사항을 등록한다. <개정 2002.12.11>

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
- ②제1항의 규정에 의한 특허원부는 그 전부 또는 일부를 자기테이프등으로 작성할 수 있다.
- ③제1항 및 제2항에 규정된 것외의 등록사항 및 등록절차등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ④특허발명의 명세서 및 도면 기타 대통령령이 정하는 서류는 특허원부의 일부로 본다.

제86조 (특허증의 교부) ①특허청장은 특허권의 설정등록을 한 때에는 특허권자에게 특허증을 교부하여야 한다.

②특허청장은 특허증이 특허원부 기타 서류와 부합되지 아니한 때에는 신청에 의하여 또는 직권으로 특허증을 회수하여 정정교부하거나 새로운 특허증을 교부하여야 한다.

③특허청장은 제136조제1항의 정정심판의 심결이 확정된 때에는 그 심결에 따라 새로운 특허증을 교부하여야 한다.

제5장 특허권

제87조 (특허권의 설정등록 및 등록공고) ①특허권은 설정등록에 의하여 발생한다.

②특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다. <개정 2006.3.3>

1. 제79조제1항의 규정에 의하여 특허료를 납부한 때
2. 제81조제1항의 규정에 의하여 특허료를 추가납부한 때
3. 제81조의2제2항의 규정에 의하여 특허료를 보전한 때
4. 제81조의3제1항의 규정에 의하여 특허료를 납부하거나 보전한 때
5. 제83조제1항 제1호 및 제2항의 규정에 의하여 그 특허료가 면제된 때

③특허청장은 제2항의 규정에 의한 등록이 있는 때에는 그 특허에 관하여 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다. <개정 1997.4.10>

④비밀취급을 요하는 특허발명에 대하여는 비밀취급의 해제시까지 등록공고를 보류하여야 하며, 그 비밀취급이 해제된 때에는 지체없이 등록공고를 하여야 한다. <신설 1997.4.10>

⑤특허청장은 등록공고가 있는 날부터 3월간 출원서류 및 그 부속물건을 공중의 열람에 제공하여야 한다. <신설 1997.4.10>

⑥제3항의 규정에 의한 등록공고에 관하여 특허공보에 게재할 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 1997.4.10>

제88조 (특허권의 존속기간) ①특허권의 존속기간은 제87조제1항의 규정에 의한 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일후 20년이 되는 날까지로 한다. <개정 1997.4.10, 2001.2.3>

②정당한 권리자의 특허출원에 대하여 제34조 및 제35조의 규정에 의하여 특허된 경우에는 제1항의 특허권의 존속기간은 무권리자의 특허출원일의 다음날부터 기산한다. <개정 1995.12.29>

③삭제 <2001.2.3>

④삭제 <2006.3.3>

제89조 (특허권의 존속기간의 연장) 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록등(이하 "허가등"이라 한다)을 위하여 필요한 활성·안전성등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항의 규정에 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다. <개정 1998.9.23>

제90조 (특허권의 존속기간의 연장등록출원) ①제89조의 규정에 의하여 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하고자 하는 자(이하 "연장등록출원인"이라 한다)는 다음 각호의 사항을 기재한 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29>

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 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
3. 연장대상특허권의 특허번호 및 연장대상특허청구범위의 표시
4. 연장신청의 기간
5. 제89조의 허가등의 내용
6. 지식경제부령이 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)

②특허권의 존속기간의 연장등록출원은 제89조의 규정에 의한 허가등을 받은 날부터 3월이내에 출원하여야 한다. 다만, 제88조에서 규정하는 특허권의 존속기간의 만료전 6월이후에는 할 수 없다.

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

④특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있는 때에는 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 제91조제1항의

연장등록거절결정이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.<개정 1997.4.10, 2001.2.3>

⑤특허청장은 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있는 때에는 제1항 각호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.

⑥연장등록출원인은 심사관이 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 연장등록출원서에 기재된 사항중 제1항 제3호 내지 제6호(제3호중 연장대상특허권의 특허번호를 제외한다)의 사항에 대하여 보정할 수 있다. <신설 2001.2.3>

제91조 (특허권의 존속기간의 연장등록거절결정<개정 2001.2.3>) ①심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다. <개정 2001.2.3>

1. 그 특허발명의 실시가 제89조의 규정에 의한 허가등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우
2. 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 규정에 의한 허가등을 받지 아니한 경우
3. 연장신청의 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우
4. 연장등록출원인이 당해 특허권자가 아닌 경우
5. 제90조제3항의 규정에 위반하여 연장등록출원을 한 경우
6. 삭제<1998.9.23>

②특허권자에게 책임있는 사유로 인하여 소요된 기간은 제1항 제3호의 "그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간"에 포함되지 아니한다.<개정 1998.9.23>

제92조 (특허권의 존속기간의 연장등록결정 등<개정 2001.2.3>) ①심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제91조 제1항 각호의 1의 사유를 발견할 수 없는 때에는 연장등록결정을 하여야 한다. <개정 2001.2.3>

②특허청장은 제1항의 연장등록결정이 있는 때에는 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다. <개정 2001.2.3>

③제2항의 등록이 있는 때에는 다음 각호에 기재된 사항을 특허공보에 게재하여야 한다. <개정 2001.2.3>

1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2. 특허번호
3. 연장등록의 연월일
4. 연장의 기간
5. 제89조의 규정에 의한 허가등의 내용

제93조 (준용규정) 제57조제1항·제63조·제67조 및 제148조제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 심사에 관하여 이를 준용한다.<개정 1997.4.10>

제94조 (특허권의 효력) 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정한 때에는 제100조제2항의 규정에 의하여 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위안에서는 그러하지 아니하다.

제95조 (존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력) 특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가등의 대상물건(그 허가등에 있어 물건이 특정한 용도가 정하여져 있는 경우에 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시외의 행위에는 미치지 아니한다.

제96조 (특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ①특허권의 효력은 다음 각호의 1에 해당하는 사항에는 미치지 아니한다.

1. 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시
2. 국내를 통과하는데 불가한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치 기타의 물건
3. 특허출원시부터 국내에 있는 물건

②20이상의 의약(사람의 질병의 진단·경감·치료·처치 또는 예방을 위하여 사용되는 물건을 말한다. 이하 같다)을 혼합함으로써 제조되는 의약의 발명 또는 20이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 「약사법」에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니한다. <개정 2006.3.3>

제97조 (특허발명의 보호범위) 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.

제98조 (타인의 특허발명등과의 관계) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 얻지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다. <개정 1993.12.10, 2001.2.3, 2004.12.31>

제99조 (특허권의 양도 및 공유) ①특허권은 이를 양도할 수 있다.

②특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.

③특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특

허발명을 자신이 실시할 수 있다.

④특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.

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

②제1항의 규정에 의한 전용실시권의 설정을 받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.

③전용실시권자는 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 이전할 수 없다.

④전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.

⑤제99조제2항 내지 제4항의 규정은 전용실시권에 관하여 이를 준용한다.

제101조 (특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) ①다음 각호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다. <개정 2001.2.3>

1. 특허권의 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한

2. 전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸 (혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한

3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한

②제1항 각호의 규정에 의한 특허권·전용실시권 및 질권의 상속 기타 일반승계의 경우에는 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.

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

②통상실시권자는 이 법의 규정에 의하여 또는 설정행위로 정한 범위안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 가진다. <개정 1993.12.10>

③제107조의 규정에 의한 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우에 한하여 이전할 수 있다. <개정 1995.12.29>

④제138조, 「실용신안법」 제32조 또는 「디자인보호법」 제70조의 규정에 의한 통상실시권은 그 통상실시권자의 당해 특허권·실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고 당해 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 소멸된 때에는 함께 소멸된다. <개정 1998.9.23, 2004.12.31, 2006.3.3>

⑤제3항 및 제4항외의 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 얻지 아니하면 이를 이전할 수 없다. <개정 1995.12.29, 2001.2.3>

⑥제3항 및 제4항외의 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 얻지 아니하면 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.

⑦제99조제2항 및 제3항의 규정은 통상실시권에 관하여 이를 준용한다. <개정 1993.12.10>

제103조 (선사용에 의한 통상실시권) 특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다. <개정 2001.2.3>

제104조 (무효심판청구등록전의 실시에 의한 통상실시권) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당되는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 경우에는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 또는 고안 및 사업의 목적의 범위안에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권에 대한 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다. <개정 1998.9.23, 2006.3.3>

1. 동일발명에 대한 2이상의 특허중 그 하나를 무효로 한 경우의 원특허권자

2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우의 원실용신안권자

3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우의 원특허권자

4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우의 원실용신안권자

5. 제1호 내지 제4호의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구의 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 그 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항의 규정에 해당하는 자인 경우에는 등록을 요하지 아니한다.

②제1항의 규정에 의하여 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

제105조 (디자인권의 존속기간 만료후의 통상실시권) ①특허출원일전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 그 특허권과 저촉되는 경우 그 디자인권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 원디자인권자는 원디자인권의 범위안에서 당해 특허권

또는 그 디자인권의 존속기간이 만료되는 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다. <개정 2004.12.31>

②특허출원일전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 그 특허권과 저촉되는 경우 그 디자인권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 만료되는 당시에 존재하는 디자인권에 대한 전용실시권 또는 그 디자인권이 전용실시권에 관한 디자인보호법 제61조의 규정에 의하여 준용되는 제118조제1항의 효력을 가지는 통상실시권을 가진 자는 원권리의 범위안에서 당해 특허권 또는 디자인권의 존속기간이 만료되는 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다. <개정 2004.12.31>

③제2항의 규정에 의하여 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

제106조 (특허권의 수용등) ①정부는 특허발명이 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허권을 수용하거나(제1호의 경우에 한한다)특허발명을 실시하거나 정부외의 자로 하여금 실시하게 할 수 있다.<개정 1995.12.29, 2005.5.31>

1. 국방상 필요한 때

2. 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있을 때

②특허권이 수용되는 때에는 그 특허발명에 관한 특허권외의 권리는 소멸된다.

③정부 또는 정부외의 자는 제1항의 규정에 의하여 특허권을 수용하거나 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에 대하여 정당한 보상금을 지급하여야 한다.

④특허권의 수용·실시 및 보상금의 지급에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제107조 (통상실시권 설정의 재정) ①특허발명을 실시하고자 하는 자는 특허발명이 다음 각호의 1에 해당하고 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건하에 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(이하 "재정"이라 한다)을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하고자 하는 경우와 제4호의 규정에 해당하는 경우에는 협의를 하지 아니하여도 재정을 청구할 수 있다. <개정 2005.5.31>

1. 특허발명이 천재·지변 기타 불가항력 또는 대통령령이 정하는 정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우

2. 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 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 시정하기 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 수입하고자 하는 국가(이하 이 조에서 "수입국"이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

②제1항 제1호 및 제2호의 규정은 특허발명이 특허출원일부터 4년을 경과하지 아니한 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

③특허청장은 재정을 함에 있어서는 매 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 한다.

④특허청장은 제1항 제1호 내지 제3호 또는 제5호의 규정에 따른 재정을 함에 있어서 재정을 받는 자에게 다음 각 호의 조건을 부과하여야 한다. <개정 2005.5.31>

1. 제1항 제1호 내지 제3호의 규정에 따른 재정의 경우에는 통상실시권을 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것

2. 제1항 제5호의 규정에 따른 재정의 경우에는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것

⑤특허청장은 재정을 함에 있어서 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제1항 제4호 또는 제5호의 규정에 따른 재정을 함에 있어서는 다음 각 호의 사항을 대가 결정에 참작할 수 있다. <개정 2005.5.31>

1. 제1항 제4호의 규정에 따른 재정의 경우에는 불공정거래행위를 시정하기 위한 취지

2. 제1항 제5호의 규정에 따른 재정의 경우에는 당해 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치

⑥반도체 기술에 대하여는 제1항 제3호(공공의 이익을 위한 비상업적 실시에 한한다) 또는 제4호의 경우에 한하여 재정을 청구할 수 있다. <개정 2005.5.31>

⑦수입국은 세계무역기구회원국 중 세계무역기구에 다음 각 호의 사항을 통지한 국가 또는 세계무역기구회원국이 아닌 국가 중 대통령령이 정하는 국가로서 다음 각 호의 사항을 대한민국정부에 통지한 국가에 한한다. <신설 2005.5.31>

1. 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량

2. 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 당해 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인

3. 수입국에서 당해 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인

⑧제1항 제5호의 규정에 따른 의약품은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. <신설 2005.5.31>

1. 특허된 의약품

2. 특허된 제조방법으로 생산된 의약품

3. 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분

4. 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트

⑨재정을 청구하는 자가 제출하여야 하는 서류, 그 밖에 재정에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2005.5.31>

[전문개정 1995.12.29]

제108조 (답변서의 제출) 특허청장은 재정의 청구가 있을 때에는 그 청구서의 부분을 그 청구에 관련된 특허권자·전용실시권자 기타 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

제109조 (산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견청취) 특허청장은 재정을 함에 있어 필요하다고 인정하는 경우에는 「발명진흥법」 제41조의 규정에 따른 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처의 장의 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수 있다. <개정 2006.3.3, 2007.4.11>
[전문개정 2005.5.31]

제110조 (재정의 방식 등<개정 2005.5.31>) ①재정은 서면으로 하고 그 이유를 명시하여야 한다.

②제1항의 재정에는 다음 각호의 사항을 명시하여야 한다. <개정 1995.12.29, 2005.5.31>

1. 통상실시권의 범위 및 기간

2. 대가와 그 지급방법 및 지급시기

3. 제107조제1항 제5호의 규정에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 의한 경우를 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 실시함에 있어 법령 또는 조약에 규정된 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항

③특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 재정청구일부터 6월 이내에 재정에 관한 결정을 하여야 한다. <신설 2005.5.31>

④제107조제1항 제5호의 규정에 따른 재정청구가 동조제7항 및 제8항의 규정에 해당하고 동조제9항의 규정에 따른 서류가 모두 제출된 경우에는 특허청장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 통상실시권 설정의 재정을 하여야 한다. <신설 2005.5.31>

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

②제1항의 규정에 의하여 당사자에게 재정서등본이 송달된 때에는 재정서에 명시된 바에 따라 당사자 사이에 협의가 성립된 것으로 본다.

제111조의2 (재정서의 변경) ①재정을 받은 자는 재정서에 명시된 제110조제2항 제3호의 사항에 관하여 변경이 필요한 경우 그 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 특허청장에게 이를 청구할 수 있다.

②특허청장은 제1항의 청구가 이유있다고 인정되는 경우 재정서에 명시된 사항을 변경할 수 있다. 이 경우 이해관계인의 의견을 들어야 한다.

③제111조의 규정은 제2항의 경우에 이를 준용한다.

[본조신설 2005.5.31]

제112조 (대가의 공탁) 제110조제2항 제2호의 대가를 지급하여야 할 자는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.

1. 대가를 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우

2. 대가에 대하여 제190조제1항의 규정에 의한 소송이 제기된 경우

3. 당해 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우. 다만, 질권자의 동의를 얻은 때에는 그러하지 아니하다.

제113조 (재정의 실효) 재정을 받은 자가 제110조제2항 제2호의 지급시기까지 대가(대가를 정기 또는 분할하여 지급할 경우에는 최초의 지급분)를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니한 때에는 그 재정은 효력을 잃는다.

제114조 (재정의 취소) ①특허청장은 재정을 받은 자가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다. 다만, 제2호의 경우에는 재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우에 한한다. <개정 1995.12.29, 2005.5.31>

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 명시된 제110조제2항 제3호 또는 제4호의 사항을 위반하였을 경우

②제108조·제109조·제110조제1항 및 제111조제1항의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다.

③제1항의 규정에 의한 재정의 취소가 있는 때에는 통상실시권은 그때부터 소멸된다.

제115조 (재정에 대한 불복이유의 제한) 재정에 대하여 「행정심판법」에 의하여 행정심판을 제기하거나 「행정소송법」에 의하여 취소소송을 제기하는 경우에는 그 재정으로 정한 대가를 불복이유로 할 수 없다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3>

제116조 (특허권의 취소) ①특허청장은 제107조제1항 제1호의 사유로 인한 재정이 있는 날부터 계속하여 2년이상 그 특허발명이 국내에서 실시되고 있지 아니하는 경우에는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있다.

- ②제108조·제109조·제110조제1항 및 제111조제1항의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다.
- ③제1항의 규정에 의한 특허권의 취소가 있는 때에는 특허권은 그때부터 소멸된다.

제117조 삭제 <2001.2.3>

- 제118조 (통상실시권의 등록의 효력) ①통상실시권을 등록한 때에는 그 등록후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이 발생한다.
- ②제81조의3제5항·제103조 내지 제105조·제122조·제182조·제183조 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권은 등록이 없더라도 제1항의 규정에 의한 효력이 발생한다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3, 2007.1.3, 2007.4.11>
- ③통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.

- 제119조 (특허권등의 포기의 제한) ①특허권자는 전용실시권자·질권자 또는 제100조제4항·제102조제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권자의 동의를 얻지 아니하면 특허권을 포기할 수 없다.<개정 1993.12.10, 2007.1.3, 2007.4.11>
- ②전용실시권자는 질권자 또는 제100조제4항의 규정에 의한 통상실시권자의 동의를 얻지 아니하면 전용실시권을 포기할 수 없다.
- ③통상실시권자는 질권자의 동의를 얻지 아니하면 통상실시권을 포기할 수 없다.

제120조 (포기의 효과) 특허권·전용실시권 및 통상실시권의 포기가 있는 때에는 특허권·전용실시권 및 통상실시권은 그때부터 소멸된다.

제121조 (질권) 특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정한 때에는 질권자는 계약으로 특별히 정한 경우를 제외하고는 당해 특허발명을 실시할 수 없다.

제122조 (질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권) 특허권자는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우에는 특허권자는 경매등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.<개정 1993.12.10>

제123조 (질권의 물상대위) 질권은 이 법에 의한 보상금 또는 특허발명의 실시에 대하여 받을 대가나 물건에 대하여도 이를 행사할 수 있다. 다만, 그 지급 또는 인도전에 이를 압류하여야 한다.

제124조 (상속인이 없는 경우의 특허권의 소멸) 특허권은 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 소멸된다.

제125조 (특허실시보고) 특허청장은 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에게 특허발명의 실시여부 및 그 규모등에 관하여 보고하게 할 수 있다.

제125조의2 (대가 및 보상금액에 대한 집행명의) 이 법에 의하여 특허청장이 정한 대가와 보상금액에 관하여 확정된 결정은 집행력 있는 집행명 의와 동일한 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정보는 특허청 공무원이 이를 부여한다.

[본조신설 2001.2.3]

제6장 특허권자의 보호

- 제126조 (권리침해에 대한 금지청구권등) ①특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.
- ②특허권자 또는 전용실시권자가 제1항의 규정에 의한 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

제127조 (침해로 보는 행위) 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.<개정 1995.12.29, 2001.2.3>

1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

제128조 (손해액의 추정등) ①특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양

도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다. <신설 2001.2.3>

②특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.

③특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.

④제3항의 규정에 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다. <개정 2001.2.3>

⑤법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. <신설 2001.2.3>

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 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건
2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 물건

[전문개정 2001.2.3]

제130조 (과실의 추정) 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.

제131조 (특허권자들의 신용회복) 법원은 고의 또는 과실에 의하여 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용을 실추하게 한 자에 대하여는 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

제132조 (서류의 제출) 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의하여 타당사자에 대하여 당해 침해행위로 인한 손해의 계산을 하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니한다.

제7장 심판

제132조의2 (특허심판원) ①특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 심판과 재심 및 이에 관한 조사·연구에 관한 사무를 관장하게 하기 위하여 특허청장 소속하에 특허심판원을 둔다. <개정 2004.12.31>

②특허심판원에 원장과 심판관을 둔다.

③특허심판원의 조직과 정원 및 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[본조신설 1995.1.5]

제132조의3 (특허거절결정 등에 대한 심판 <개정 2006.3.3>) 특허거절결정 또는 제91조의 규정에 의한 특허권의 존속기간의 연장 등록거절결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다. <개정 2006.3.3>

[전문개정 2001.2.3]

제132조의4 삭제 <2001.2.3>

제133조 (특허의 무효심판) ①이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에 누구든지 다음 각 호(제2호를 제외한다)의 어느 하나에 해당한다는 이유로 무효심판을 청구할 수 있다. <개정 2006.3.3>

1. 제25조·제29조·제32조·제36조제1항 내지 제3항 또는 제42조제3항·제4항의 각 규정에 위반된 경우
2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조의 규정에 위반된 경우
3. 제33조제1항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우

4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조의 규정에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반되는 사유가 발생한 경우

5. 조약의 규정에 위반되어 특허를 받을 수 없는 경우

6. 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우

7. 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우

8. 제53조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

②제1항의 규정에 의한 심판은 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다.

③특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항 제4호의 규정에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 특허권은 그 특허가 동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.

④심판장은 제1항의 심판의 청구가 있는 때에는 그 취지를 당해 특허권의 전용실시권자 기타 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다.

제133조의2 (특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ①제133조제1항의 규정에 의한 심판의 피청구인은 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단의 규정에 의하여 지정된 기간 이내에 제47조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항의 규정에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. <개정 2007.1.3>

②제1항의 규정에 따른 정정청구를 하는 때에는 해당무효심판절차에서 그 정정청구 전에 수행한 정정청구는 취하된 것으로 본다. <신설 2007.1.3>

③심판장은 제1항의 규정에 의한 정정청구가 있는 때에는 그 청구서의 부분을 제133조제1항의 규정에 의한 심판의 청구인에게 송달하여야 한다. <개정 2007.1.3>

④제136조제2항 내지 제5항·제7항 내지 제11항, 제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항의 규정은 제1항의 정정청구에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제136조제9항중 "제162조제3항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전(동조제4항의 규정에 의하여 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 동조제3항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전)에"는 "제136조제5항의 규정에 의한 통지가 있는 때에는 지정된 기간 이내에"로 본다. <개정 2007.1.3>

⑤제4항의 규정을 적용함에 있어서 제133조제1항의 규정에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제4항의 규정을 준용하지 아니한다. <신설 2006.3.3, 2007.1.3>

[본조신설 2001.2.3]

제134조 (특허권의 존속기간의 연장등록의 무효심판) ①이해관계인 또는 심사관은 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.<개정 1997.4.10>

1. 그 특허발명을 실시하기 위하여 제89조의 허가등을 받을 필요가 없는 출원에 대하여 연장등록이 된 경우

2. 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조의 허가등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우

3. 연장등록에 의하여 연장된 기간이 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하는 경우

4. 당해 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우

5. 제90조제3항의 규정에 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우

6. 삭제<1998.9.23>

②제133조제2항 및 제4항의 규정은 제1항의 심판의 청구에 관하여 이를 준용한다.

③연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 연장등록에 의한 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 연장등록이 제1항 제3호의 규정에 해당되어 무효로 된 경우에는 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 초과하여 연장된 기간에 대하여만 연장이 없었던 것으로 본다. <개정 2001.2.3>

제135조 (권리범위 확인심판) ①특허권자·전용실시권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다. <개정 2006.3.3>

②제1항의 규정에 의한 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 특허청구범위의 청구항이 2이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다.

제136조 (정정심판) ①특허권자는 제47조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속(계속)되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2006.3.3>

②제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있다. 다만, 제47조제3항 제2호의 규정에 의하여 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위로 한다.

③제1항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다.

④제1항의 규정에 의한 정정중 제47조제3항 제1호 및 제2호에 해당하는 정정은 정정후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다.

⑤심판관은 제1항의 규정에 의한 심판청구가 제47조제3항 각호의 1에 해당하지 아니하거나 제2항에 규정된 범위를 벗어나거나 제3항 또는 제4항의 규정에 위반된다고 인정하는 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

⑥제1항의 정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다. 다만, 심결에 의하여 특허가 무효로 된 후에는 그러하지 아니하다. <개정 2006.3.3>

⑦특허권자는 전용실시권자·질권자 및 제100조제4항·제102조제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권자의 동의를 얻지 아니하면 제1항의 정정심판을 청구할 수 없다. <개정 2007.1.3, 2007.4.11>

⑧특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.

⑨청구인은 제162조제3항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전(동조제4항의 규정에 의하여 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 동조제3항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전)에 제140조제5항에 규정된 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다.

⑩특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우에 특허심판원장은 그 내용을 특허청장에게 통보하여야 한다.

⑪특허청장은 제10항의 규정에 의한 통보가 있는 때에는 이를 특허공보에 게재하여야 한다.

[전문개정 2001.2.3]

제137조 (정정의 무효심판) ①이해관계인 또는 심사관은 제133조의2제1항 또는 제136조제1항의 규정에 의한 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 다음 각 호의 어느 하나의 규정에 위반한 경우에는 그 정정의 무효심판을 청구할 수 있다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3, 2007.1.3>

1. 제47조제3항 각호의 1

2. 제136조제2항 내지 제4항(제133조의2제4항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)

②제133조제2항 및 제4항의 규정은 제1항의 심판의 청구에 관하여 이를 준용한다.

③제1항의 규정에 의한 무효심판의 피청구인은 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단의 규정에 의하여 지정된 기간 이내에 제47조제3항 각호의 1에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다. <신설 2001.2.3>

④제133조의2제3항 및 제4항의 규정은 제3항의 정정청구에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제133조의2제3항중 "제133조제1항"은 "제137조제1항"으로 본다. <신설 2001.2.3, 2007.1.3>

⑤제1항의 규정에 의하여 정정을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

제138조 (통상실시권 허여의 심판) ①특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 당해 특허발명이 제98조의 규정에 해당되어 실시의 허락을 받고자 하는 경우에 그 타인이 정당한 이유없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없는 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위 안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 청구가 있는 경우에는 그 특허발명이 그 특허발명의 출원일전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안에 비하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권의 허여를 하여서는 아니된다. <개정 2001.2.3>

③제1항의 심판에 의하여 통상실시권을 허여한 자가 그 통상실시권의 허여를 받는 자의 특허발명의 실시를 필요로 하는 경우에 그 통상실시권을 허여받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없는 때에는 통상실시권의 허여를 받아 실시하고자 하는 특허발명의 범위 안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있다.

④제1항 및 제3항의 규정에 의한 통상실시권자는 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 그 전용실시권자에 대하여 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유에 의하여 지급할 수 없는 때에는 그 대가를 공탁하여야 한다. <개정 2004.12.31>

⑤제4항의 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이 나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다. <개정 1993.12.10, 2004.12.31>

제139조 (공동심판의 청구등) ①동일한 특허권에 관하여 제133조제1항·제134조제1항 및 제137조제1항의 무효심판 또는 제135조제1항의 권리범위확인심판을 청구하는 자가 2인이상이 있는 때에는 그 전원이 공동으로 심판을 청구할 수 있다.

②공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 하여 청구하여야 한다.

③특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다.

④제1항 또는 제3항의 규정에 의한 청구인이나 제2항의 규정에 의한 피청구인중 1인에 관하여 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있는 때에는 전원에 관하여 그 효력이 발생한다.

제140조 (심판청구방식) ①심판을 청구하고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. <개정 1995.1.5, 2001.2.3>

1. 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)

1의2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)

2. 심판사건의 표시

3. 청구의 취지 및 그 이유

②제1항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 보정을 하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2007.1.3>

1. 제1항 제3호의 규정에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우

2. 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 발명(청구인이 주장하는 피청구인의 발명을 말한다)의 설명서 및 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 및 도면을 보정하는 경우

③제135조제1항의 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다. <개정 2001.2.3>

④제138조제1항의 통상실시권 허여의 심판의 심판청구서에는 제1항 각호의 사항외에 다음 사항을 기재하여야 한다. <개정 1995.12.29, 2004.12.31>

1. 실시를 요하는 자기의 특허의 번호 및 명칭

2. 실시되어야 할 타인의 특허발명·등록실용신안이나 등록디자인의 번호·명칭 및 특허나 등록의 연월일

3. 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 통상실시권의 범위·기간 및 대가

⑤제136조제1항의 정정심판을 청구할 때에는 심판청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다. <개정 2001.2.3>

제140조의2 (특허거절결정 등에 대한 심판청구방식<개정 2001.2.3, 2006.3.3>) ①제132조의3의 규정에 의하여 특허거절결정에 대한 심판을 청구하고자 하는 자는 제140조제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 제173조에 해당하는 경우에는 제6호의 사항중 청구의 이유를 기재하지 아니할 수 있다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3>

1. 청구인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)

1의2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)

2. 출원일자 및 출원번호

3. 발명의 명칭

4. 특허거절결정일자

5. 심판사건의 표시

6. 청구의 취지 및 그 이유

②삭제 <2006.3.3>

③특허심판원장은 제1항 단서의 규정에 의하여 동항 제6호의 사항을 기재하지 아니한 자의 심판청구서가 제175조제2항의 규정에 의하여 통지된 경우에는 기간을 정하여 청구이유의 보정을 명하여야 한다. <신설 2001.2.3>

[전문개정 1997.4.10]

제141조 (심판청구서의 각하) ①심판장은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다. <개정 2001.2.3>

1. 심판청구서가 제140조제1항·제3항 내지 제5항 또는 제140조의2제1항의 규정에 위반되는 경우

2. 심판에 관한 절차가 다음 각목의 1에 해당되는 경우

가. 제3조제1항 또는 제6조의 규정에 위반된 경우

나. 제82조의 규정에 의하여 납부하여야 할 수수료를 납부하지 아니한 경우

다. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우

②심판장은 제1항의 규정에 의한 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 보정을 하지 아니한 경우에는 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다. <개정 2001.2.3>

③제2항의 규정에 의한 결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.

④삭제 <1995.1.5>

⑤삭제 <1995.1.5>

⑥삭제 <1995.1.5>

제142조 (보정불능한 심판청구의 심결각하) 부적법한 심판청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로써 이를 각하할 수 있다.

제143조 (심판관) ①특허심판원장은 심판청구가 있는 때에는 심판관으로 하여금 이를 심판하게 한다.<개정 1995.1.5>

②심판관의 자격은 대통령령으로 정한다.<개정 1995.1.5>

③심판관은 직무상 독립하여 심판한다.<개정 1995.1.5>

제144조 (심판관의 지정) ①특허심판원장은 각 심판사건에 대하여 제146조의 규정에 의한 합의체를 구성할 심판관을 지정하여야 한다.<개정 1995.1.5>

②특허심판원장은 제1항의 심판관중 심판에 관여하는데 지장이 있는 자가 있는 때에는 다른 심판관으로 하여금 이를 행하게 할 수 있다.<개정 1995.1.5>

제145조 (심판장) ①특허심판원장은 제144조제1항의 규정에 의하여 지정된 심판관중에서 1인을 심판장으로 지정하여야 한다.<개정 1995.1.5>

②심판장은 그 심판사건에 관한 사무를 총괄한다.

제146조 (심판의 합의제) ①심판은 3인 또는 5인의 심판관으로 구성되는 합의체가 이를 행한다.<개정 1995.1.5>

②제1항의 합의체의 합의는 과반수에 의하여 이를 결정한다.

③심판의 합의는 공개하지 아니한다.

제147조 (답변서 제출등) ①심판장은 심판의 청구가 있는 때에는 청구서의 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

②심판장은 제1항의 답변서를 수리한 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하여야 한다.

③심판장은 심판에 관하여 당사자를 심문할 수 있다.

제148조 (심판관의 제척) 심판관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 심판 관여로부터 제척된다. <개정 2001.2.3, 2005.3.31, 2006.3.3>

1. 심판관 또는 그 배우자나 배우자이었던 자가 사건의 당사자 또는 참가인인 경우
2. 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 친족의 관계가 있거나 이러한 관계가 있었던 경우
3. 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 법정대리인 또는 이러한 관계가 있었던 경우
4. 심판관이 사건에 대한 증인·감정인으로 된 경우 또는 감정인이었던 경우
5. 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 대리인인 경우 또는 이러한 관계가 있었던 경우
6. 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우
7. 심판관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우

제149조 (제척신청) 제148조에서 규정하는 제척의 원인이 있는 때에는 당사자 또는 참가인은 제척신청을 할 수 있다.

제150조 (심판관의 기피) ①심판관에게 심판의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 때에는 당사자 또는 참가인은 이를 기피할 수 있다.

②당사자 또는 참가인은 사건에 대하여 심판관에게 서면 또는 구두로 진술을 한 후에는 심판관을 기피할 수 없다. 다만, 기피의 원인이 있는 것을 알지 못한 때 또는 기피의 원인이 그 후에 발생한 때에는 그러하지 아니하다.

제151조 (제척 또는 기피의 소명) ①제149조 및 제150조의 규정에 의하여 제척 및 기피신청을 하고자 하는 자는 그 원인을 기재한 서면을 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 구술심리에 있어서는 구술로 할 수 있다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3>

②제척 또는 기피의 원인은 신청한 날부터 3일 이내에 소명하여야 한다.

제152조 (제척 또는 기피신청에 관한 결정) ①제척 또는 기피신청이 있는 때에는 심판에 의하여 이를 결정하여야 한다.

②제척 또는 기피의 신청을 당한 심판관은 그 제척 또는 기피에 대한 심판에 관여할 수 없다. 다만, 의견을 진술할 수 있다.

③제1항의 규정에 의한 결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.

④제1항의 규정에 의한 결정에는 불복할 수 없다.

제153조 (심판절차의 중지) 제척 또는 기피의 신청이 있는 때에는 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 때에는 그러하지 아니하다.

제153조의2 (심판관의 회피) 심판관이 제148조 또는 제150조의 규정에 해당하는 경우에는 특허심판원장의 허가를 받아 당해 사건에 대한 심판을 회피할 수 있다.

[본조신설 2001.2.3]

제154조 (심리등) ①심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다. <개정 2001.2.3>

②삭제 <2001.2.3>

③구술심리는 이를 공개하여야 한다. 다만, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2001.2.3>

④심판장은 제1항의 규정에 의하여 구술심리에 의한 심판을 할 경우에는 그 기일 및 장소를 정하고 그 취지를 기재한 서면을 당사자 및 참가인에게 송달하여야 한다. 다만, 당해 사건에 출석한 당사자 및 참가인에게 알린 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2001.2.3>

⑤심판장은 제1항의 규정에 의하여 구술심리에 의한 심판을 할 경우에는 특허심판원장이 지정한 직원에게 기일마다 심리의 요지 기타 필요한 사항을 기재한 조서를 작성하게 하여야 한다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3>

⑥제5항의 조서에는 심판의 심판장 및 조서를 작성한 직원이 기명날인하여야 한다.

⑦「민사소송법」 제153조·제154조 및 동법 제156조 내지 제160조의 규정은 제5항의 조서에 관하여 이를 준용한다. <개정 2002.1.26, 2006.3.3>

⑧「민사소송법」 제143조·제259조·제299조 및 동법 제367조의 규정은 심판에 관하여 이를 준용한다. <개정 2002.1.26, 2006.3.3>

제155조 (참가) ①제139조제1항의 규정에 의하여 심판을 청구할 수 있는 자는 심리가 종결될 때까지 그 심판에 참가할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 참가인은 피참가인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다.

③심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 일방을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있다.

④제3항의 규정에 의한 참가인은 일체의 심판절차를 행할 수 있다.

⑤제1항 또는 제3항의 규정에 의한 참가인에 대하여 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있는 때에는 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대하여도 그 효력이 발생한다.

제156조 (참가의 신청 및 결정) ①심판에 참가하고자 하는 자는 참가신청서를 심판장에게 제출하여야 한다.

②심판장은 참가신청이 있는 경우에는 참가신청서의 부분을 당사자 및 타참가인에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

③참가신청이 있는 경우에는 심판에 의하여 그 참가여부를 결정하여야 한다.

④제3항의 규정에 의한 결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.

⑤제3항의 규정에 의한 결정에 관하여는 불복할 수 없다.

제157조 (증거조사 및 증거보전) ①심판에서는 당사자·참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다.

②「민사소송법」 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정은 제1항의 규정에 의한 증거조사 및 증거보전에 관하여 이를 준용한다. 다만, 심판관은 과태료의 결정을 하거나 구인을 명하거나 보증금을 공탁하게 하지 못한다.<개정 1995.1.5, 2006.3.3>

③증거보전신청은 심판청구전에는 특허심판원장에게, 심판계속중에는 그 사건의 심판장에게 하여야 한다.<개정 1995.1.5>

④특허심판원장은 제1항의 규정에 의하여 심판청구전에 증거보전신청이 있는 때에는 증거보전의 신청에 관여할 심판관을 지정한다.<개정 1995.1.5>

⑤심판장은 제1항의 규정에 의하여 직권으로 증거조사나 증거보전을 한 때에는 그 결과를 당사자·참가인 또는 이해관계인에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

제158조 (심판의 진행) 심판장은 당사자 또는 참가인이 법정기간 또는 지정기간내에 절차를 밟지 아니하거나 제154조제4항에서 규정한 기일에 출석하지 아니하여도 심판을 진행할 수 있다.

제159조 (직권심리) ①심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다. <개정 2001.2.3>

②심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대하여는 심리할 수 없다.<신설 1993.12.10>

제160조 (심리·심결의 병합 또는 분리) 심판관은 당사자 쌍방 또는 일방의 동일한 2이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다.

제161조 (심판청구의 취하) ①심판청구는 심결이 확정될 때까지 이를 취하할 수 있다. 다만, 답변서의 제출이 있는 때에는 상대방의 동의를 얻어야 한다.

②2이상의 청구항에 관하여 제133조제1항의 무효심판 또는 제135조의 권리범위확인심판을 청구한 때에는 청구항마다 이를 취하할 수 있다.

③제1항 또는 제2항의 규정에 의한 취하가 있는 때에는 그 심판청구 또는 그 청구항에 대한 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다. <개정 2001.2.3>

제162조 (심결) ①심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 이를 종결한다.

②제1항의 심결은 다음 각호의 사항을 기재한 서면으로 하여야 하며 심결한 심판관은 이에 기명날인하여야 한다.<개정 1995.12.29, 2001.2.3>

1. 심판의 번호

2. 당사자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)

2의2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)

3. 심판사건의 표시

4. 심결의 주문(제138조의 심판에 있어서는 통상실시권의 범위·기간 및 대가를 포함한다)

5. 심결의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)

6. 심결연월일

③심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.

④심판장은 필요하다고 인정할 때에는 제3항의 규정에 의하여 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다.

⑤심결은 제3항의 규정에 의한 심리종결통지를 한 날부터 20일이내에 한다.<개정 1993.12.10>

⑥심판장은 심결 또는 결정이 있는 때에는 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다.<개정 1995.1.5>

제163조 (일사부재리) 이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2001.2.3>

제164조 (소송과의 관계<개정 2001.2.3>) ①심판에 있어서 필요한 때에는 그 심판사건과 관련되는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다.<개정 1997.4.10, 2006.3.3>

②소송절차에 있어서 필요하다고 인정된 때에는 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.

③법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소가 제기된 경우에는 그 취지를 특허심판원장에게 통보하여야 한다. 그 소송절차가 종료된 때에도 또한 같다. <신설 2001.2.3>

④특허심판원장은 제3항의 규정에 의한 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 때에도 또한 같다. <신설 2001.2.3>

제165조 (심판비용) ①제133조제1항·제134조제1항·제135조 및 제137조제1항의 심판비용의 부담은 심판이 심결에 의하여 종결할 때에는 그 심결로써, 심판이 심결에 의하지 아니하고 종결할 때에는 결정으로써 정하여야 한다.

②「민사소송법」 제98조 내지 제103조, 제107조제1항·제2항, 제108조, 제111조, 제112조 및 동법 제116조의 규정은 제1항의 심판비용에 관하여 이를 준용한다. <개정 2002.1.26, 2006.3.3>

③제132조의3·제136조 또는 제138조의 심판비용은 청구인의 부담으로 한다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3, 2006.3.3>

④「민사소송법」 제102조의 규정은 제3항의 규정에 의하여 청구인이 부담하는 비용에 관하여 이를 준용한다.<개정 1995.1.5, 2002.1.26, 2006.3.3>

⑤심판비용액은 심결 또는 결정이 확정된 후 당사자의 청구에 의하여 특허심판원장이 이를 결정한다. <개정 1995.1.5, 2001.2.3>

⑥심판비용의 범위·금액·납부 및 심판에서 절차상의 행위를 하기 위하여 필요한 비용의 지급에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 한 「민사소송비용법」 중 해당 규정의 예에 의한다. <개정 2006.3.3>

⑦심판의 대리를 한 변리사에게 당사자가 지급한 또는 지급할 보수는 특허청장이 정하는 금액의 범위안에서 이를 심판비용으로 본다. 이 경우 수인의 변리사가 심판의 대리를 한 경우라도 1인의 변리사가 심판대리를 한 것으로 본다.

제166조 (심판비용액 또는 대가에 대한 집행명의) 이 법에 의하여 특허심판원장이 정한 심판비용액 또는 심판관이 정한 대가에 관하여 확정된 결정은 집행력 있는 집행명의와 동일한 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정본은 특허심판원 공무원이 이를 부여한다.

[전문개정 2001.2.3]

제167조 삭제 <1995.1.5>

제168조 삭제 <1995.1.5>

제169조 삭제 <1995.1.5>

제170조 (심사규정의 특허거절결정에 대한 심판에의 준용<개정 2001.2.3>) ①제47조제1항 제1호·제2호·제51조·제63조 및 제66조의 규정은 특허거절결정에 대한 심판에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제51조제1항중 "제47조제1항 제2호"는 "제47조제1항 제2호 또는 제3호"로, "보정"은 "보정(동항 제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)"으로 보며, 제63조제1항 단서중 "제47조제1항 제2호에 해당하는 경우"는 "제47조제1항 제2호 또는 제3호에 해당하는 경우(동항 제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)"로 본다. <개정 2001.2.3, 2007.1.3>

②제1항의 규정에 의하여 준용되는 제63조의 규정은 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 한하여 이를 적용한다. <개정 2001.2.3>

[전문개정 1997.4.10]

제171조 (특허거절결정에 대한 심판의 특칙<개정 2001.2.3>) ①제173조의 규정에 해당되는 특허거절결정에 대한 심판사건의 심판관 지정은 제175조제2항의 규정에 의한 통지가 있는 것에 한한다. <개정 2001.2.3>

②제147조제1항·제2항, 제155조 및 제156조의 규정은 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판에는 이를 적용하지 아니한다. <개정 1997.4.10, 2001.2.3, 2006.3.3>

[전문개정 1995.1.5]

제172조 (심사의 효력) 심사에서 밝은 특허에 관한 절차는 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 거절결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있다.

[전문개정 2006.3.3]

제173조 (심사전치) ①특허심판원장은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 받은 자가 제132조의3의 규정에 의하여 심판청구를 하고 그 청구일부터 30일 이내에 그 청구에 관한 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정한 때에는 심판을 하기 전에 이를 특허청장에게 통지하여야 한다.

②특허청장은 제1항의 규정에 의한 통지를 받은 경우에는 그 청구에 관한 특허출원을 심사관에게 다시 심사하게 하여야 한다.

[전문개정 2001.2.3]

제174조 (심사규정의 심사전치에의 준용) ①제51조·제57조제2항·제78조 및 제148조제1호 내지 제5호 및 제7호의 규정은 제173조의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제51조제1항중 "제47조제1항 제2호"는 "제47조제1항 제2호 또는 제3호"로, "보정"은 "보정(동항 제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)"으로 본다. <개정 1997.4.10, 2001.2.3>

②제47조제1항 제1호·제2호 및 제63조의 규정은 심판청구에 관련된 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 제173조의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제63조제1항 단서중 "제47조제1항 제2호에 해당하는 경우"는 "제47조제1항 제2호 또는 제3호에 해당하는 경우(동항 제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)"로 본다. <개정 1993.12.10, 1995.1.5, 1997.4.10, 2001.2.3, 2007.1.3>

③제66조 및 제67조의 규정은 심판청구가 이유 있다고 인정되는 경우에는 제173조의 규정에 의한 심사에 관하여 이를 준용한다. <개정 1995.1.5, 1997.4.10>

제175조 (심사전치의 종결) ①심사관은 제173조제2항의 규정에 의한 심사의 결과 그 출원에 대한 거절사유가 해소된 때에는 특허거절결정을 취소하고 특허결정을 하여야 한다. 이 경우 그 특허거절결정의 심판청구는 소멸된 것으로 본다. <개정 2001.2.3>

②심사관은 제173조제2항의 규정에 의한 심사의 결과 특허결정을 할 수 없는 경우에는 다시 특허거절결정을 하지 아니하고 그 심사결과를 특허청장에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 특허청장은 이를 특허심판원장에게 통지하여야 한다. <개정 1995.1.5, 1997.4.10, 2001.2.3>

제176조 (특허거절결정 등의 취소<개정 2001.2.3>) ①심판관은 제132조의3의 규정에 의한 심판이 청구된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정한 때에는 심결로써 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 취소하여야 한다. <개정 1997.4.10, 2001.2.3, 2006.3.3>

②심판에서 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 취소할 경우에는 심사에 불일 것이라는 심결을 할 수 있다. <개정 1997.4.10, 2001.2.3, 2006.3.3>

③제1항 및 제2항의 규정에 의한 심결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심사관을 기속한다.

[전문개정 1995.1.5]

제177조 삭제 <1995.1.5>

제8장 재심

제178조 (재심의 청구) ①당사자는 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다.

②「민사소송법」 제451조 및 동법 제453조의 규정은 제1항의 재심청구에 관하여 이를 준용한다. <개정 2002.1.26, 2006.3.3>

제179조 (사해심결에 대한 불복청구) ①심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리 또는 이익을 사해할 목적으로 심결을 하게 한 때에는 제3자는 그 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다. <개정 1995.1.5>

②제1항의 재심청구의 경우에는 심판의 당사자를 공동피청구인으로 한다. <개정 1995.1.5>

제180조 (재심청구의 기간) ①당사자는 심결 확정후 재심의 사유를 안 날부터 30일 이내에 재심을 청구하여야 한다.

②재심청구인은 대리권의 흠결을 이유로 하여 재심을 청구하는 경우에 제1항에서 규정하는 기간은 청구인 또는 법정대리인이 심결등본의 송달에 의하여 심결이 있는 것을 안 날의 다음날부터 기산한다.

③심결 확정후 3년을 경과한 때에는 재심을 청구할 수 없다.

④재심사유가 심결 확정후에 생긴 때에는 제3항의 기간은 그 사유가 발생한 날의 다음날부터 이를 기산한다.

⑤제1항 및 제3항의 규정은 당해 심결 이전에 행하여진 확정심결과 저촉한다는 이유로 재심을 청구하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다.

제181조 (재심에 의하여 회복한 특허권의 효력의 제한) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록전에 선의로 수입 또는 국내에서 생산하거나 취득한 물건에는 미치지 아니한다.<개정 1998.9.23, 2001.2.3, 2006.3.3>

1. 무효로 된 특허권 또는 존속기간의 연장등록의 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우
2. 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결이 확정된 경우
3. 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우

②제1항 각호의 1에 해당하는 경우의 특허권의 효력은 다음 각호의 1의 행위에 미치지 아니한다.<개정 1995.12.29>

1. 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록전에 한 당해 발명의 선의의 실시
2. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록전에 선의로 생산·양도·대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
3. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록전에 선의로 생산·양도·대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

제182조 (재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권) 제181조제1항 각호의 1에 해당하는 경우에 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위안에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가진다.

제183조 (재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권) ①제138조제1항 또는 제3항의 규정에 의하여 통상실시권을 허여한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이에 상반되는 심결의 확정이 있는 경우에는 재심청구 등록전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 원통상실시권의 사업의 목적 및 발명의 범위안에서 그 특허권 또는 재심의 심결의 확정이 있는 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

②제104조제2항의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다.

제184조 (재심에서의 심판규정의 준용) 심판에 대한 재심의 절차에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 한 심판의 절차에 관한 규정을 준용한다.

[전문개정 1995.1.5]

제185조 (「민사소송법」의 준용 <개정 2006.3.3>) 「민사소송법」 제459조제1항의 규정은 재심청구에 관하여 이를 준용한다.<개정 2002.1.26, 2006.3.3>

제9장 소송

제186조 (심결등에 대한 소) ①심결에 대한 소 및 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.<개정 2001.2.3>

②제1항의 규정에 의한 소는 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한하여 이를 제기할 수 있다.

③제1항의 규정에 의한 소는 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다.

④제3항의 기간은 불변기간으로 한다.

⑤심판장은 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 제4항의 불변기간에 대하여는 부가기간을 정할 수 있다.<신설 1998.9.23>

⑥심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다.

⑦제162조제2항 제4호의 규정에 의한 대가의 심결 및 제165조제1항의 규정에 의한 심판비용의 심결 또는 결정에 대하여는 독립하여 제1항의 규정에 의한 소를 제기할 수 없다.

⑧특허법원의 판결에 대하여는 대법원에 상고할 수 있다.

[전문개정 1995.1.5]

제187조 (피고적격) 제186조제1항의 규정에 의한 소제기에 있어서는 특허청장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조제1항·제134조제1항·제135조제1항·제137조제1항·제138조제1항 및 제3항의 규정에 의한 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소제기에 있어서는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다.

[전문개정 1995.1.5]

제188조 (소제기통지·재판서정본송부) ①법원은 제186조제1항의 규정에 의한 소의 제기 또는 동조제8항의 규정에 의한 상고가 있는 때에는 지체없이 그 취지를 특허심판원장에게 통지하여야 한다.<개정 2001.2.3>

②법원은 제187조 단서의 규정에 의한 소에 관하여 소송절차가 완결된 때에는 지체없이 그 사건에 대한 각 심급의 재판서 정본을 특허심판원장에게 송부하여야 한다.

[전문개정 1995.1.5]

제188조의2 (기술심리관의 제척·기피·회피) ①제148조, 「민사소송법」 제42조 내지 제45조, 제47조 및 제48조의 규정은 「법원조직법」 제54조의2의 규정에 의한 기술심리관의 제척·기피에 관하여 이를 준용한다. <개정 2002.1.26, 2006.3.3>

②제1항의 규정에 의한 기술심리관에 대한 제척·기피의 재판은 그 소속 법원이 결정으로 하여야 한다.

③기술심리관은 제척 또는 기피의 사유가 있다고 인정할 경우에는 특허법원장의 허가를 얻어 회피할 수 있다.

[본조신설 1995.1.5]

제189조 (심결 또는 결정의 취소) ①법원은 제186조제1항의 규정에 의하여 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유있다고 인정한 때에는 판결로써 당해 심결 또는 결정을 취소하여야 한다.

②심판관은 제1항의 규정에 의하여 심결 또는 결정의 취소판결이 확정된 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.

③제1항의 규정에 의한 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.

[전문개정 1995.1.5]

제190조 (보상금 또는 대가에 관한 불복의 소) ①제41조제3항 및 제4항·제106조제3항·제110조제2항 제2호 및 제138조제4항의 규정에 의한 보상금 및 대가에 대하여 심결·결정 또는 재정을 받은 자가 그 보상금 또는 대가에 불복이 있는 때에는 법원에 소송을 제기할 수 있다. <개정 2001.2.3>

②제1항의 규정에 의한 소송은 심결·결정 또는 재정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 이를 제기하여야 한다. <개정 2001.2.3>

③제2항의 규정에 의한 기간은 이를 불변기간으로 한다.

제191조 (보상금 또는 대가에 관한 소송의 피고) 제190조의 규정에 의한 소송에 있어서는 다음 각호의 1에 해당하는 자를 피고로 하여야 한다. <개정 2004.12.31>

1. 제41조제3항 및 제4항의 규정에 의한 보상금에 대하여는 보상금을 지급할 관서 또는 출원인
2. 제106조제3항의 규정에 의한 보상금에 대하여는 보상금을 지급할 관서·특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자
3. 제110조제2항 제2호 및 제138조제4항의 규정에 의한 대가에 대하여는 통상실시권자·전용실시권자·특허권자·실용신안권자 또는 디자인권자

제191조의2 (변리사의 보수와 소송비용) 소송을 대리한 변리사의 보수에 관하여는 「민사소송법」 제109조의 규정을 준용한다. 이 경우 "변호사"는 "변리사"로 본다.

[본조신설 2006.3.3]

제10장 「특허협력조약」에 의한 국제출원 <개정 2006.3.3>

제1절 국제출원절차

제192조 (국제출원을 할 수 있는 자) 특허청장에게 국제출원을 할 수 있는 자는 다음 각호의 1에 해당하는 자로 한다. <개정 1993.3.6, 1993.12.10, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29>

1. 대한민국 국민
2. 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인
3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 자가 아닌 자로서 제1호 또는 제2호에 해당하는 자를 대표자로 하여 국제출원을 하는 자
4. 지식경제부령이 정하는 요건에 해당하는 자

제193조 (국제출원) ①국제출원을 하고자 하는 자는 지식경제부령이 정하는 언어로 작성한 출원서와 명세서·청구의 범위·필요한 도면 및 요약서를 특허청장에게 제출하여야 한다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 1998.9.23, 2006.3.3, 2008.2.29>

②제1항의 출원서에는 다음 각호의 사항을 기재하여야 한다. <개정 1993.12.10, 2006.3.3>

1. 당해 출원이 「특허협력조약」에 의한 국제출원이라는 표시
2. 당해 출원한 발명의 보호가 요구되는 「특허협력조약」 체약국의 지정
3. 제2호의 지정국중 「특허협력조약」 제2조(iv)의 지역특허를 받고자 하는 경우에는 그 취지
4. 출원인의 성명이나 명칭·주소나 영업소 및 국적
5. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소
6. 발명의 명칭
7. 발명자의 성명 및 주소나 영업소(지정국의 법령에 발명자에 관한 사항의 기재가 규정되어 있는 경우에 한한다)

③제1항의 명세서에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어야 한다.

④제1항의 청구의 범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 명확하고 간결하게 기재하여야 하며 명세서에 의하여 충분히 뒷받침되어

아 한다.

⑤제1항 내지 제4항에 규정된 것외에 국제출원에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3>

제194조 (국제출원일의 인정등) ①특허청장은 국제출원이 특허청에 도달한 날을 「특허협력조약」 제11조의 국제출원일(이하 "국제출원일"이라 한다)로 인정하여야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2006.3.3>

1. 출원인이 제192조에 규정된 요건을 충족하지 못하는 경우
2. 제193조제1항의 규정에 의한 언어로 작성되지 아니한 경우
3. 제193조제1항의 명세서 및 청구의 범위가 제출되지 아니한 경우
4. 제193조제2항 제1호·제2호에 규정된 사항 및 출원인의 성명이나 명칭을 기재하지 아니한 경우

②특허청장은 국제출원이 제1항 단서의 규정에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 서면으로 절차를 보완할 것을 명하여야 한다.

<개정 1993.12.10>

③특허청장은 국제출원이 도면에 관하여 기재하고 있으나 그 출원에 도면이 포함되어 있지 아니한 경우에는 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다.

④특허청장은 제2항의 규정에 의한 절차의 보완명령을 받은 자가 지정된 기간내에 보완을 한 경우에는 그 보완에 관계되는 서면의 도달일을, 제3항의 규정에 의한 통지를 받은 자가 지식경제부령이 정하는 기간내에 도면을 제출한 경우에는 그 도면의 도달일을 국제출원일로 인정하여야 한다. 다만, 제3항의 규정에 의한 통지를 받은 자가 지식경제부령이 정하는 기간내에 도면을 제출하지 아니한 경우에는 그 도면에 관한 기재는 없는 것으로 본다. <개정 1993.3.6, 1993.12.10, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29>

제195조 (보정명령) 특허청장은 국제출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29>

1. 발명의 명칭이 기재되지 아니한 경우
2. 요약서가 제출되지 아니한 경우
3. 제3조 또는 제197조제3항의 규정에 위반된 경우
4. 지식경제부령이 정하는 방식에 위반된 경우

제196조 (취하된 것으로 보는 국제출원등) ①국제출원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 국제출원은 취하된 것으로 본다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2006.3.3, 2008.2.29>

1. 제195조의 규정에 의한 보정명령을 받은 자가 지정된 기간내에 보정을 하지 아니한 경우

2. 국제출원에 관한 수수료를 지식경제부령이 정하는 기간내에 납부하지 아니하여 「특허협력조약」 제14조(3)(a)에 해당하게 된 경우

3. 제194조의 규정에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원에 관하여 지식경제부령이 정하는 기간내에 그 국제출원이 제194조제1항 단서 각호의 1에 해당되는 것이 발견된 경우

②국제출원에 관하여 납부하여야 할 수수료의 일부를 지식경제부령이 정하는 기간내에 납부하지 아니하여 「특허협력조약」 제14조(3)(b)에 해당하게 된 경우에는 수수료를 납부하지 아니한 지정국의 지정은 취하된 것으로 본다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2006.3.3, 2008.2.29>

③특허청장은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 국제출원 또는 지정국의 일부가 취하된 것으로 보는 때에는 그 사실을 출원인에게 통지하여야 한다.

제197조 (대표자등) ①2인이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 제192조 내지 제196조 및 제198조의 규정에 의한 절차는 출원인의 대표자가 그 절차를 행할 수 있다.

②2인이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 출원인이 대표자를 정하지 아니한 때에는 지식경제부령이 정하는 바에 따라 대표자를 정할 수 있다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29>

③제1항의 절차를 대리인에 의하여 행하고자 하는 자는 제3조의 규정에 의한 법정대리인을 제외하고는 변리사를 대리인으로 하여야 한다.

제198조 (수수료) ①국제출원을 하고자 하는 자는 수수료를 납부하여야 한다.

②제1항의 규정에 의한 수수료·그 납부방법 및 납부기간등에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29>

제198조의2 (국제조사 및 국제예비심사) ①특허청은 「특허협력조약」 제2조(xix)의 국제사무국과 체결하는 협정에 따라 국제출원에 대한 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로서의 업무를 수행한다. <개정 2006.3.3>

②제1항의 규정에 의한 업무수행에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. <개정 2008.2.29>

[본조신설 1998.9.23]

제2절 국제특허출원에 관한 특례

제199조 (국제출원에 의한 특허출원) ① 「특허협력조약」에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다. <개정 2006.3.3>

② 제1항의 규정에 의한 특허출원으로 보는 국제출원(이하 "국제특허출원"이라 한다)에 관하여는 제54조의 규정은 이를 적용하지 아니한다.

제200조 (공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 특례 <개정 2007.1.3>) 국제특허출원한 발명에 관하여 제30조제1항 제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 제30조제2항의 규정에 불구하고 지식경제부령이 정하는 기간내에 특허청장에게 제출할 수 있다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2006.3.3, 2008.2.29>

제201조 (국제특허출원의 번역문) ① 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 「특허협력조약」 제2조(xi)의 우선일(이하 "우선일"이라 한다)부터 2년 7월(이하 "국내서면제출기간"이라 한다) 이내에 국제출원일에 제출한 명세서·청구의 범위·도면(도면중 설명 부분에 한한다) 및 요약서의 국어 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 「특허협력조약」 제19조(1)의 규정에 의하여 청구의 범위에 관한 보정을 한 때에는 국제출원일에 제출한 청구의 범위에 대한 국어 번역문을 보정 후의 청구의 범위에 대한 국어 번역문으로 대체하여 제출할 수 있다. <개정 1997.4.10, 1998.9.23, 2002.12.11, 2006.3.3>

② 국내서면제출기간내에 제1항의 규정에 의한 명세서 및 청구의 범위의 번역문의 제출이 없는 경우에는 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

③ 제1항의 규정에 의하여 번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간내에 그 번역문에 갈음하여 새로운 번역문을 제출할 수 있다. 다만, 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다.

④ 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서나 청구의 범위에 기재된 사항 및 도면중의 설명부분으로서 국내서면제출기간(그 기간내에 출원인이 출원심사의 청구를 한 때에는 그 청구일, 이하 "기준일"이라 한다)내에 제출된 제1항 또는 제3항의 규정에 의한 번역문(이하 "출원번역문"이라 한다)에 기재되지 아니한 것은 국제출원일에 제출된 국제특허출원의 명세서 및 청구의 범위에 기재되지 아니한 것으로 보거나 도면중의 설명이 없었던 것으로 본다.

⑤ 국제특허출원의 국제출원일의 출원서는 제42조제1항의 규정에 의하여 제출된 출원서로 본다.

⑥ 국제특허출원의 명세서·청구의 범위·도면 및 요약서의 출원번역문(국어로 출원된 국제특허출원의 경우에는 국제출원일에 제출된 명세서·청구의 범위·도면 및 요약서)은 제42조제2항의 규정에 의하여 제출된 명세서·도면 및 요약서로 본다. <개정 1998.9.23>

⑦ 제204조제1항 및 제2항의 규정은 제1항 단서의 규정에 의하여 보정후의 청구의 범위의 국어 번역문을 제출하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다. <신설 1997.4.10>

⑧ 제1항 단서의 규정에 의하여 보정후의 청구의 범위에 대한 국어 번역문만을 제출하는 경우에는 국제출원일에 제출한 청구의 범위는 이를 인정하지 아니한다. <신설 1997.4.10>

제202조 (특허출원등에 의한 우선권주장의 특례) ① 국제특허출원에 관하여는 제55조제2항 및 제56조제2항의 규정은 이를 적용하지 아니한다.

② 국제특허출원에 관한 제55조제4항의 규정을 적용함에 있어서는 동항중 "특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "제201조제1항의 규정에 의하여 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면(도면중의 설명부분에 한한다) 및 이 서류들의 동조제4항의 규정에 의한 출원번역문 또는 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면중 설명부분을 제외한다)"으로, "출원공개"는 "「특허협력조약」 제21조에서 규정하는 국제공개"로 한다. <개정 2006.3.3>

③ 제55조제1항의 규정에 의한 선출원이 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제34조제2항의 규정에 의한 국제실용신안등록출원인 경우에 제55조제1항·제3항 및 제4항 및 제56조제1항의 규정을 적용함에 있어서는 제55조제1항 및 제3항중 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "제201조제1항 또는 「실용신안법」 제35조제1항의 규정에 의하여 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면"으로 하고, 동조제4항중 "선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "선출원의 제201조제1항 또는 「실용신안법」 제35조제1항의 규정에 의하여 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면"으로, "그 선출원에 관하여 출원공개"는 "그 선출원에 관하여 「특허협력조약」 제21조에서 규정하는 국제공개"로 하며, 제56조제1항중 "그 출원일부터 1년 3월을 경과한 때"는 "제201조제4항 또는 「실용신안법」 제35조제4항의 규정에 의한 기준일 또는 제201조제1항이나 「실용신안법」 제35조제1항의 규정에 의한 국제출원일부터 1년 3월을 경과한 때중 늦은 때"로 한다. <개정 1998.9.23, 2006.3.3>

④ 제55조제1항의 규정에 의한 선출원이 제214조제4항 또는 「실용신안법」 제40조제4항의 규정에 의하여 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 되는 국제특허출원인 경우에 제55조제1항·제3항 및 제4항 또는 제56조제1항의 규정을 적용함에 있어서는 제55조제1항 및 제3항중 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "제214조제4항 또는 「실용신안법」 제40조제4항에서 규정하는 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면"으로 하고, 제55조제4항중 "선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면"은 "선출원의 제214조제4항 또는 「실용신안법」 제40조제4항에서 규정하는 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면"으로 하며, 제56조제1항중 "그 출원일부터 1년 3월을 경과한 때"는 "제214조제4항 또는 「실용신안법」 제40조제4항에서 규정하는 국제출원일로 인정할 수 있었던 날부터 1년 3월을 경과한 때 또는 제214조제4항이나 「실용신안법」 제40조제4항에서 규정하는 결정을 한 때중 늦은 때"로 한다. <개정 1998.9.23, 2006.3.3>

제203조 (서면의 제출) ① 국제특허출원의 출원인은 국내서면제출기간내에 다음 각호의 사항을 기재한 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 제201조제1항의 규정에 의한 번역문을 함께 제출하여야 한다. <개

정 2001.2.3, 2002.12.11>

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 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)

3. 삭제 <2001.2.3>

4. 발명의 명칭

5. 발명자의 성명 및 주소나 영업소

6. 국제출원일 및 국제출원번호

②특허청장은 다음 각호의 1에 해당하는 경우는 보정기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. <신설 2002.12.11>

1. 제1항 전단의 규정에 의한 서면을 국내서면제출기간내에 제출하지 아니한 경우

2. 제1항 전단의 규정에 의하여 제출된 서면이 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반되는 경우

③제2항의 규정에 의하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간내에 보정을 하지 아니한 경우에 특허청장은 당해 국제특허출원을 무효로 할 수 있다. <신설 2002.12.11>

제204조 (국제조사보고서를 받은 후의 보정) ①국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)의 규정에 의하여 국제조사보고서를 받은 후에 국제특허출원의 청구의 범위에 관하여 보정을 한 경우에는 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구일을 한 때까지를 말한다) 당해 보정서의 국어에 의한 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. <개정 2006.3.3>

②제1항의 규정에 의하여 보정서의 번역문이 제출된 때에는 그 보정서의 번역문에 의하여 제47조제1항의 규정에 의한 청구의 범위가 보정된 것으로 본다.

③국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)의 규정에 의한 설명서를 동조약 제2조(xix)의 국제사무국(이하 "국제사무국"이라 한다)에 제출한 경우에는 그 설명서의 국어에 의한 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. <개정 2006.3.3>

④국제특허출원의 출원인이 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구일을 한 때까지를 말한다) 제1항 또는 제3항에서 규정한 절차를 밟지 아니한 경우에는 「특허협력조약」 제19조(1)의 규정에 의한 보정서 또는 설명서는 제출되지 아니한 것으로 본다. <개정 2006.3.3>

⑤삭제 <2001.2.3>

제205조 (국제예비심사보고서 작성전의 보정) ①국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제34조(2)(b)의 규정에 의하여 국제특허출원의 명세서·청구의 범위 및 도면에 대하여 보정을 한 경우에는 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구일을 한 때까지를 말한다) 당해 보정서의 국어에 의한 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. <개정 2006.3.3>

②제1항의 규정에 의하여 보정서의 번역문이 제출된 때에는 그 보정서의 번역문에 의하여 제47조제1항의 규정에 의한 명세서 및 도면이 보정된 것으로 본다.

③국제특허출원의 출원인이 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구일을 한 때까지를 말한다) 제1항에서 규정한 절차를 밟지 아니한 경우에는 「특허협력조약」 제34조(2)(b)의 규정에 의한 보정서는 제출되지 아니한 것으로 본다. <개정 2006.3.3>

④삭제 <2002.12.11>

제206조 (재외자의 특허관리인의 특례) ①재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 제5조제1항의 규정에 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 출원번역문을 제출한 재외자는 지식경제부령이 정하는 기간내에 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 한다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29>

③제2항의 규정에 의한 선임신고가 없는 경우에는 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

제207조 (출원공개시기 및 효과의 특례) ①국제특허출원의 출원공개에 관하여 제64조제1항의 규정을 적용함에 있어서는 "다음 각호의 1에 해당하는 날부터 1년 6월"은 "제201조제1항의 규정에 의한 기간(그 기간내에 출원인이 출원심사의 청구를 한 국제특허출원으로서 「특허협력조약」 제21조에서 규정하는 국제공개가 된 것은 우선일로부터 1년 6월을 경과한 때 또는 출원심사의 청구일 중 늦은 때)"으로 한다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3>

②국제특허출원의 출원인은 국제특허출원에 관하여 국내공개가 있을 후 국제특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 국제특허출원된 발명인 것을 서면으로 경고한 때에는 그 경고후부터 특허권의 설정등록전에 그 발명을 업으로서 실시한 자에게 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있으며, 경고를 하지 아니하는 경우에도 국내공개된 국제특허출원된 발명인 것을 알고 특허권의 설정등록전에 업으로서 그 발명을 실시한 자에 대하여도 또한 같다. 다만, 그 청구권은 당해 특허출원이 특허권의 설정등록된 후가 아니면 이를 행사할 수 없다. <개정 1997.4.10>

제208조 (보정의 특례) ①국제특허출원에 관하여는 제82조제1항의 규정에 의한 수수료를 납부하고, 제201조제1항의 규정에 의한 국어 번역문을 제출하고(국어로 출원된 국제특허출원의 경우를 제외한다), 기준일을 경과한 후(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구 이후를 말한다)가 아니면 제47조제1항의 규정에 불구하고 보정(제204조제2항 및 제205조제2항의 규정에 의한 보정을 제외한다)을 할 수 없다. <개정 2006.3.3>

②삭제 <2001.2.3>

③외국어로 출원된 국제특허출원의 보정이 가능한 범위에 관하여 제47조제2항의 규정을 적용함에 있어서는 "특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항"은 "국제출원일에 제출한 국제특허출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면(도면중 설명부분에 한한다)의 번역문이나 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 도면(도면중 설명부분을 제외한다)에 기재된 사항"으로 한다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3>

④삭제 <2001.2.3>

⑤삭제 <2001.2.3>

제209조 (변경출원시기의 제한 <개정 2006.3.3>) 「실용신안법」 제34조제1항의 규정에 의하여 국제출원일에 출원된 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 기초로 하여 특허출원으로 변경출원을 하는 경우에는 이 법 제53조제1항의 규정에 불구하고 「실용신안법」 제17조제1항의 규정에 의한 수수료를 납부하고 동법 제35조제1항의 규정에 의한 번역문(국어로 출원된 국제실용신안등록출원의 경우를 제외한다)을 제출한 후(「실용신안법」 제40조제4항의 규정에 의하여 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 것으로 간주되는 국제출원을 기초로 하는 경우에는 동조제4항의 규정에 의한 결정이 있은 후)가 아니면 이를 할 수 없다. <개정 2006.3.3>

[전문개정 1998.9.23]

제210조 (출원심사청구시기의 제한) 국제특허출원의 출원인은 제201조제1항의 규정에 의한 절차(국어로 출원된 국제특허출원의 경우를 제외한다)를 밟고 제82조제1항의 규정에 의한 수수료를 납부한 후가 아니거나 국제특허출원의 출원인이 아닌 자는 제201조제1항에서 규정한 기간을 경과한 후가 아니면 제59조제2항의 규정에 불구하고 그 국제특허출원에 관하여 출원심사의 청구를 할 수 없다.<개정 1998.9.23>

제211조 (국제조사보고서등에 기재된 문헌의 제출명령) 특허청장은 국제특허출원의 출원인에 대하여 기간을 정하여 「특허협력조약」 제18조의 국제조사보고서 또는 동조약 제35조의 국제예비심사보고서에 기재된 문헌의 사본을 제출하게 할 수 있다. <개정 2006.3.3>

제212조 삭제 <2006.3.3>

제213조 (특허의 무효심판의 특례) 외국어로 출원된 국제특허출원의 특허에 대하여는 제133조제1항 각 호의 규정에 의한 경우외에 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한다는 이유로 특허의 무효심판을 청구할 수 있다. <개정 2006.3.3>

1. 국제출원일에 제출된 국제출원의 명세서·청구의 범위 또는 도면(도면중 설명부분에 한한다)과 그 출원번역문에 다같이 기재되어 있는 발명
2. 국제출원일에 제출된 국제출원의 도면(도면중 설명부분을 제외한다)에 기재되어 있는 발명

[전문개정 2002.12.11]

제214조 (결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원) ①국제출원의 출원인은 「특허협력조약」 제4조(1)(ii)의 지정국에 대한민국을 포함하는 국제출원(특허출원에 한한다)이 「특허협력조약」 제2조(xv)의 수리관청에 의하여 동조약 제25조(1)(a)에 규정하는 거부나 동조(1)(a) 또는 (b)에 규정하는 선언이 되거나 국제사무국에 의하여 동조약 제25조(1)(a)에 규정하는 인정이 된 때에는 지식경제부령이 정하는 기간내에 지식경제부령이 정하는 바에 따라 특허청장에게 동조(2)(a)에 규정한 결정을 하여 줄 것을 신청할 수 있다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2006.3.3, 2008.2.29>

②제1항의 신청을 하는 자가 그 신청을 할 때에는 명세서·청구의 범위 또는 도면(도면중의 설명부분에 한한다) 기타 지식경제부령이 정하는 국제출원에 관한 서류의 국어에 의한 번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다. <개정 1993.3.6, 1995.12.29, 2001.2.3, 2008.2.29>

③특허청장은 제1항의 신청이 있는 때에는 그 신청에 관한 거부·선언 또는 인정이 「특허협력조약」 및 동규칙의 규정에 따라 정당하게 된 것인지에 관하여 결정을 하여야 한다. <개정 2006.3.3>

④특허청장은 제3항의 규정에 의하여 그 거부·선언 또는 인정이 「특허협력조약」 및 동규칙의 규정에 따라 정당하게 된 것이 아니라 결정을 한 때에는 그 결정에 관한 국제출원은 그 국제출원에 대하여 거부·선언 또는 인정이 없었다면 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 특허출원으로 본다. <개정 2006.3.3>

⑤특허청장은 제3항의 규정에 따른 정당성 여부의 결정을 하는 때에는 그 결정의 등본을 국제출원의 출원인에게 송달하여야 한다. <신설 2007.1.3>

⑥제199조제2항·제200조·제201조제4항 내지 제8항·제202조제1항 및 제2항·제208조·제210조 및 제213조의 규정은 제4항의 규정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원에 관하여 이를 준용한다.<개정 1998.9.23, 2006.3.3, 2007.1.3>

⑦제4항의 규정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원에 관한 출원공개에 관하여는 제64조제1항중 "특허출원일"을 "제201조제1항의 우선일"로 한다. <개정 2007.1.3>

제11장 보칙

제215조 (2 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관한 특칙) 제65조제6항·제84조제1항 제2호·제85조제1항 제1호(소멸에 한한다)·제101조제1항 제1호, 제104조제1항 제1호·제3호 또는 제5호, 제119조제1항, 제133조제2항 또는 제3항, 제136조제6항·제

139조제1항·제181조·제182조 또는 「실용신안법」 제26조제1항 제2호·제4호 또는 제5호는 2 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관하여 이를 적용함에 있어서는 청구항마다 특허가 되거나 특허권이 있는 것으로 본다. <개정 2006.3.3>

[전문개정 2001.2.3]

제215조의2 (2 이상의 청구항이 있는 특허출원의 등록에 관한 특칙) ①2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 납부하는 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 청구항의 포기에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. <개정 2008.2.29>

[본조신설 2001.2.3]

제216조 (서류의 열람등) ①특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 교부, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사를 필요로 하는 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 이를 신청할 수 있다.<개정 1995.1.5>

②특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 등록공고 또는 출원공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류와 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 것은 이를 허가하지 아니할 수 있다.<개정 1995.1.5, 1997.4.10>

제217조 (특허출원·심사·심판·재심서류 또는 특허원부등의 반출과 공개금지 <개정 2006.3.3>) ①특허출원·심사·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 이를 외부에 반출할 수 없다. <개정 2006.3.3, 2007.1.3>

1. 제58조제1항 또는 제2항의 규정에 의한 선행기술의 조사 등을 위하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우
2. 제217조의2제1항의 규정에 의한 특허문서전자화업무의 위탁을 위하여 특허출원·심사·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우
3. 「전자정부법」 제30조의 규정에 의한 온라인 원격근무를 위하여 특허출원·심사·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우

②특허출원·심사·심판이나 재심으로 계속중에 있는 사건의 내용 또는 특허여부결정·심결이나 결정의 내용에 관하여는 감정·증언 또는 질의에 응답할 수 없다. <개정 1997.4.10, 2001.2.3, 2006.3.3>

제217조의2 (특허문서전자화업무의 대행) ①특허청장은 특허에 관한 절차를 효율적으로 처리하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 특허출원·심사·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 전산정보처리조직과 전산정보처리조직의 이용기술을 활용하여 전자화하는 업무 또는 이와 유사한 업무(이하 "특허문서전자화업무"라 한다)를 지식경제부령이 정하는 시설 및 인력을 갖춘 법인에게 위탁하여 수행하게 할 수 있다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3, 2008.2.29>

②삭제 <2006.3.3>

③제1항의 규정에 의하여 특허문서전자화업무를 위탁받은 자(이하 "특허문서전자화기관"이라 한다)의 임원·직원 또는 그 직에 있던 자는 직무상 알게 된 특허출원중의 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니된다.

④특허청장은 제28조의3제1항의 규정에 의한 전자문서로 제출되지 아니한 특허출원서 기타 지식경제부령이 정하는 서류를 제1항의 규정에 의하여 전자화하고 이를 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 전산정보처리조직의 파일에 수록할 수 있다. <신설 1998.9.23, 2001.2.3, 2008.2.29>

⑤제4항의 규정에 의하여 파일에 수록된 내용은 당해 서류에 기재된 내용과 동일한 것으로 본다.<신설 1998.9.23>

⑥제1항의 규정에 의한 특허문서전자화업무의 수행방법 및 기타 특허문서전자화업무의 수행을 위하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. <개정 2001.2.3, 2008.2.29>

⑦특허청장은 특허문서전자화기관이 제1항의 규정에 의한 지식경제부령이 정하는 시설 및 인력기준에 미달하여 특허청장이 요구한 시정조치에 불응한 경우에는 특허문서전자화업무의 위탁을 취소할 수 있다. 이 경우 미리 의견을 진술할 기회를 부여하여야 한다. <신설 2006.3.3, 2008.2.29>

[본조신설 1997.4.10]

제218조 (서류의 송달) 이 법에 규정된 서류의 송달절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2007.1.3>

제219조 (공시송달) ①송달을 받을 자의 주소나 영업소가 불분명하여 송달할 수 없는 때에는 공시송달을 하여야 한다.

②공시송달은 송달할 서류를 받을 자에게 어느 때라도 교부한다는 뜻을 특허공보에 게재함으로써 행한다.

③최초의 공시송달은 특허공보에 게재한 날부터 2주일을 경과하면 그 효력이 발생한다. 다만, 동일 당사자에 대한 이후의 공시송달은 특허공보에 게재한 날의 다음날부터 그 효력이 발생한다.

제220조 (재외자에 대한 송달) ①재외자로서 특허관리인이 있는 때에는 그 재외자에게 송달할 서류는 특허관리인에게 송달하여야 한다.

②재외자로서 특허관리인이 없는 때에는 그 재외자에게 송달할 서류는 항공등기우편으로 발송할 수 있다.

③제2항의 규정에 의하여 서류를 항공등기우편으로 발송한 때에는 그 발송을 한 날에 송달된 것으로 본다.

제221조 (특허공보) ①특허청은 특허공보를 발행하여야 한다.

②특허공보는 지식경제부령이 정하는 바에 의하여 전자적 매체로 발행할 수 있다. <신설 1997.4.10, 2001.2.3, 2008.2.29>

③특허청장은 전자적 매체로 특허공보를 발행하는 경우에는 정보통신망을 활용하여 특허공보의 발행사실·주요목록 및 공시송달에 관한 사항을 알려야 한다.<신설 1997.4.10, 2001.2.3>

제222조 (서류의 제출등) 특허청장 또는 심사관은 당사자에 대하여 심판 또는 재심에 관한 절차외의 절차를 처리하기 위하여 필요한 서류 기타의 물건의 제출을 명할 수 있다.

제223조 (특허표시) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 물건의 특허발명에 있어서는 그 물건에, 물건을 생산하는 방법의 특허발명에 있어서는 그 방법에 의하여 생산된 물건에 특허표시를 할 수 있으며, 물건에 특허표시를 할 수 없을 때에는 그 물건의 용기나 포장에 그 표시를 할 수 있다.

제224조 (허위표시의 금지) 누구든지 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

1. 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원중이 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 특허출원중인 방법에 의하여 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위
4. 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원중이 아닌 방법을 사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 방법이 특허 또는 특허출원된 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위

제224조의2 (불복의 제한) ①보정각하결정·특허여부결정·심결·심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대하여는 다른 법률에 의한 불복을 할 수 없으며, 이 법의 규정에 의하여 불복할 수 없도록 규정되어 있는 처분에 대하여는 다른 법률의 규정에 의한 불복을 할 수 없다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3>

②제1항의 규정에 의한 처분 외의 처분의 불복에 대하여는 「행정심판법」 또는 「행정소송법」에 의한다. <신설 2006.3.3>
[전문개정 1997.4.10]

제12장 벌칙

제225조 (침해죄) ①특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.<개정 1997.4.10, 2001.2.3>

②제1항의 죄는 고소가 있어야 논한다.

제226조 (위증죄) ①이 법의 규정에 의하여 선서한 증인·감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 허위의 진술·감정 또는 통역을 한 때에는 5년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.<개정 1995.1.5, 2001.2.3>

②제1항의 규정에 의한 죄를 범한 자가 그 사건의 심결의 확정전에 자수한 때에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다.<개정 1997.4.10, 2006.3.3>

제227조 (허위표시의 죄) 제224조의 규정에 위반한 자는 3년이하의 징역 또는 2천만원이하의 벌금에 처한다.

제228조 (사위행위의 죄) 사위 기타 부정한 행위로써 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록 또는 심결을 받은 자는 3년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.<개정 1997.4.10, 2001.2.3, 2006.3.3>

제229조 (비밀누설죄등) 특허청 직원·특허심판원 직원 또는 그 직에 있었던 자가 그 직무상 지득한 특허출원중의 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 때에는 2년이하의 징역 또는 300만원이하의 벌금에 처한다.<개정 1995.1.5>

제229조의2 (전문기관 등의 임·직원에 대한 공무원 의제<개정 2001.2.3, 2006.3.3>) 제58조제1항의 규정에 따른 전문기관 또는 특허문서전자화기관의 임원·직원 또는 그 직에 있었던 자는 제229조의 규정을 적용함에 있어서 특허청 직원 또는 그 직에 있었던 자로 본다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3>

[본조신설 1997.4.10]

제230조 (양벌규정) 법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인·사용자 기타 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제225조제1항·제227조 또는 제228조의 위반행위를 한 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인에 대하여는 다음 각호의 1에 해당하는 벌금형을, 그 개인에 대하여는 각 해당 조의 벌금형을 과한다. <개정 2001.2.3>

1. 제225조제1항의 경우 : 3억원 이하의 벌금
2. 제227조 또는 제228조의 경우 : 6천만원 이하의 벌금

제231조 (몰수등) ①제225조제1항에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.<개정 1997.4.10>

②피해자는 제1항의 규정에 의한 물건의 교부를 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해의 액에 한하여 배상을 청구할 수 있다.

제232조 (과태료) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 50만원이하의 과태료에 처한다.<개정 1995.1.5, 2002.1.26, 2006.3.3>

1. 「민사소송법」 제299조제2항 및 동법 제367조의 규정에 의하여 선서를 한 자로서 특허심판원에 대하여 허위의 진술을 한 자
2. 특허심판원으로부터 증거조사 또는 증거보전에 관하여 서류 기타 물건의 제출 또는 제시의 명령을 받은 자로서 정당한 이유없이 그 명령에 응하지 아니한 자
3. 삭제 <2006.3.3>
4. 특허심판원으로부터 증인·감정인 또는 통역인으로 소환된 자로서 정당한 이유없이 소환에 응하지 아니하거나 선서·진술·증언·감정 또는 통역을 거부한 자

②제1항의 규정에 의한 과태료는 대통령령이 정하는 바에 의하여 특허청장이 부과·징수한다.

③제2항의 규정에 의한 과태료의 처분에 불복이 있는 자는 그 처분의 고지를 받은 날부터 30일 이내에 특허청장에게 이의를 제기할 수 있다.

④제2항의 규정에 의한 과태료의 처분을 받은 자가 제3항의 규정에 의한 이의를 제기한 때에는 특허청장은 지체없이 관할법원에 그 사실을 통보하여야 하며, 그 통보를 받은 법원은 「비송사건절차법」에 의한 과태료의 재판을 한다. <개정 2006.3.3>

⑤제3항의 규정에 의한 기간내에 이의를 제기하지 아니하고 과태료를 납부하지 아니한 때에는 국세체납처분의 예에 의하여 이를 징수한다.

부칙 <제4207호,1990.1.13>

제1조 (시행일) 이 법은 1990년 9월 1일부터 시행한다. 다만, 제201조·제205조 및 제211조의 특허협력조약 제2장에 관한 사항은 특허협력조약 제2장이 대한민국에 대하여 효력이 발생하는 날부터 시행한다.

제2조 (일반적 경과조치) 이 법은 부칙 제3조 내지 제9조에 특별히 규정한 경우를 제외하고 이 법의 시행전에 발생한 사항에도 적용한다. 다만, 종전의 규정에 의하여 발생한 효력에 관하여는 영향을 미치지 아니한다.

제3조 (특허출원등에 관한 경과조치) 이 법 시행전에 한 특허출원에 관한 심사 및 거절사정에 관한 항고심판은 종전의 규정에 의한다.

제4조 (권리설정된 특허의 심판등에 관한 경과조치) 이 법 시행전에 한 특허출원에 의하여 권리설정된 특허에 관한 심판·항고심판·재심 및 소송은 종전의 규정에 의한다.

제5조 (조약에 의한 우선권발명서류 제출에 관한 경과조치) 이 법 시행전에 대한민국에 우선권주장을 한 특허출원의 우선권발명서류의 제출기간은 종전의 규정에 의한다.

제6조 (보정각하에 관한 경과조치) 이 법 시행전에 한 보정에 관하여는 종전의 규정에 의한다.

제7조 (특허권의 존속기간에 관한 경과조치) 이 법 시행전에 설정된 특허권 및 특허출원되어 설정되는 특허권의 존속기간은 종전의 규정에 의한다.

제8조 (특허권의 수용등에 관한 경과조치) 이 법 시행전에 청구한 특허권의 제한·수용·취소 또는 실시에 관한 처분이나 소송은 종전의 규정에 의한다.

제9조 (심판의 절차·비용 및 손해배상등에 관한 경과조치) 이 법 시행전에 청구한 심판·항고심판·재심 및 소송에 관한 절차·비용 및 손해배상등은 종전의 규정에 의한다.

부칙(정부조직법) <제4541호,1993.3.6>

제1조 (시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다. <단서 생략>

제2조 및 제3조 생략

제4조 (상공자원부 신설에 따른 다른 법률의 개정) ①내지 <46>생략
<47>특허법중 다음과 같이 개정한다.

제16조제1항, 제28조제4항, 제42조제6항, 제79조제2항, 제82조제3항, 제83조제2항·제3항, 제90조제1항 제6호, 제192조제4호, 제193조제1항·제5항, 제194조제4항, 제195조제4호, 제196조제1항 제2호 및 제3호·제2항, 제197조제2항, 제198조제2항, 제200조, 제206조제2항 및 제214조제1항·제2항중 "상공부령"을 각각 "상공자원부령"으로 한다.

<48>내지 <100>생략

제5조 생략

부칙 <제4594호,1993.12.10>

①(시행일) 이 법은 1994년 1월 1일부터 시행한다.

②(특허료등의 반환기간에 관한 경과조치) 이 법 시행전에 착오로 인하여 납부된 특허료 및 수수료의 반환에 관하여는 종전의 규정에 의한다.

③(특허료의 반환에 관한 적용례) 특허에 관한 무효심결의 확정으로 인한 특허료의 반환에 관한 제84조제1항 제2호 및 제3호의 개정규정은 이 법 시행 이후에 무효심결이 확정되는 것부터 적용한다.

부칙(발명진흥법) <제4757호,1994.3.24>

제1조 (시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조 생략

제3조 (다른 법률의 개정) 특허법중 다음과 같이 개정한다.

제40조제4항을 삭제한다.

제4조 및 제5조 생략

부칙 <제4892호,1995.1.5>

제1조 (시행일) 이 법은 1998년 3월 1일부터 시행한다.

제2조 (계속중인 사건에 관한 경과조치) ①이 법 시행전에 심판이 청구되었거나 거절사정·취소결정 또는 보정각하결정에 대한 항고 심판이 청구되어 계속중인 사건은 이 법에 의하여 특허심판원에 심판이 청구되어 계속중인 것으로 본다.<개정 1997.4.10>

②이 법 시행전에 심결에 대한 항고심판이 청구되었거나 심판청구서 각하결정에 대한 즉시항고가 청구되어 계속중인 사건은 이 법에 의하여 특허법원에 소가 제기되어 계속중인 것으로 본다.

제3조 (불복을 제기할 수 있는 사건등에 관한 경과조치) ①이 법 시행당시 심판의 심결, 심판청구서의 각하결정, 거절사정·취소결정 또는 심사관의 보정각하결정이 송달된 사건으로서 종전의 규정에 의한 항고심판소에 불복을 하지 아니한 것에 대하여는 이 법 시행일부터 30일 이내에, 심판의 심결과 심판청구서의 각하결정에 대하여는 제186조제1항의 규정에 의한 소를 제기할 수 있고, 거절사정·취소결정 또는 심사관의 보정각하결정에 대하여는 제132조의3 또는 제132조의4의 규정에 의한 심판을 청구할 수 있다. 다만, 이 법 시행당시 이미 종전의 규정에 의한 불복기간이 경과된 것은 그러하지 아니한다.<개정 1997.4.10>

②이 법 시행당시 항고심판의 심결, 항고심판청구서의 각하결정, 항고심판관의 보정각하결정이 송달된 사건으로서 대법원에 불복을 하지 아니한 것에 대하여는 이 법 시행일부터 30일 이내에 대법원에 불복을 할 수 있다. 다만, 이 법 시행당시 이미 종전의 규정에 의한 불복기간이 경과된 것은 그러하지 아니하다.

③이 법 시행전에 대법원에 불복이 제기되어 계속중인 사건 및 제2항의 규정에 의하여 불복이 제기되는 사건은 이 법에 의하여 대법원에 계속중이거나 제기된 것으로 본다.

제4조 (재심사건에 관한 경과조치) 부칙 제2조 및 부칙 제3조의 규정은 계속중인 재심사건에 관하여 이를 준용한다.

제5조 (서류의 이관등) ①특허청장은 부칙 제2조제1항(부칙 제4조의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)에 규정된 계속중인 사건에 관한 서류를 지체없이 특허심판원장에게 이관하여야 한다.

②특허청장은 부칙 제2조제2항(부칙 제4조의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)에 규정된 계속중인 사건에 관한 서류를 지체없이 특허법원장에게 이관하여야 한다. 이 경우 서류의 이관등에 관하여 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

제6조 (다른 법률의 개정) 정부조직법중 다음과 같이 개정한다.

제37조제5항중 "심사·심판 및 항고심판사무"를 "심사 및 심판사무"로 한다.

부칙 <제5080호,1995.12.29>

제1조 (시행일) 이 법은 1996년 7월 1일부터 시행한다.

제2조 (원자핵변환방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명에 관한 경과조치) ①이 법 시행당시 특허청에 계속중인 특허출원(특허사정등본 송달이 있는 경우를 제외한다)중 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 원자핵변환방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명을 기재한 특허출원의 출원인은 이 법 시행일부터 6월 이내에 그 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 보정은 출원공고결정 등본의 송달전에 한 보정으로 본다.

제3조 (특허권의 존속기간에 관한 경과조치) ①이 법 시행전에 종전의 규정에 의한 존속기간이 만료된 특허권에 대하여는 이 법을 적용하지 아니한다.

②이 법 시행당시 존속중인 특허권 및 특허청에 계속중인 특허출원중 이 법의 시행으로 인하여 존속기간이 단축되는 특허권의 존속기간은 종전의 규정에 의한다.

제4조 (실시사업을 준비하고 있는 자에 대한 통상실시권 인정의 특례) ①제32조의 개정규정에 의하여 원자핵변환방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명에 대한 특허권이 설정된 경우 1995년 1월 1일전에 국내에서 원자핵변환방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 실시사업의 준비를 하고 있는 자는 그 발명의 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위안에서 당해 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

②이 법의 시행으로 특허권의 존속기간이 연장되는 경우 종전의 규정에 따라 당해 특허권이 종료될 것으로 예상하여 1995년 1월 1일전에 국내에서 그 발명의 실시사업을 준비하고 있는 자는 종전의 규정에 의한 존속기간의 만료일부터 이 법의 시행으로 인하여 연장되는 존속기간동안 그 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위안에서 당해 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 통상실시권을 가지는 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

④제118조제2항의 규정은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 통상실시권에 관하여 이를 준용한다.

제5조 (심판의 절차·비용 및 손해배상등에 관한 경과조치) 이 법 시행전에 이루어진 행위에 대하여 청구한 심판·항고심판·재심 및 소송에 관한 절차·비용 및 손해배상등은 종전의 규정에 의한다.

부칙 <제5329호,1997.4.10>

제1조 (시행일) 이 법은 1997년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 제15조제2항, 제16조제1항·제2항, 제46조, 제132조의3, 제140조의2, 제164조제1항, 제170조, 제171조제2항, 제172조, 제176조제1항·제2항, 제224조의2와 법률 제4892호 특허법중개정법을 부칙 제2조제1항 및 제3조제1항의 개정규정은 1998년 3월 1일부터 시행한다.

제2조 (특허이의신청에 대한 특례) ①제6조의 규정을 적용함에 있어서 1998년 2월 28일까지는 동조중 "제167조의 규정에 의한 거

절사정에 대한 항고심판의 청구"는 "제167조의 규정에 의한 거절사정 또는 취소결정에 대한 항고심판의 청구"로 본다.

②제164조제1항의 규정을 적용함에 있어서 1998년 2월 28일까지는 동항중 "타심판의 심결이나 항고심판의 심결이 확정될 때까지"는 "특허이의신청에 대한 결정, 타심판의 심결이나 항고심판의 심결이 확정될 때까지"로 본다.

③제170조제1항의 규정을 적용함에 있어서 1998년 2월 28일까지는 동항 전단중 "제50조·제51조·제63조 및 제66조 내지 제75조"는 "제51조·제63조 및 제66조"로, 동항 후단은 삭제된 것으로 보고, 동조제3항의 규정을 적용함에 있어서 1998년 2월 28일까지는 동항중 "제51조제4항 내지 제6항"은 "제51조제1항·제5항"으로 본다.

④제171조제3항 및 제4항의 규정을 적용함에 있어서 1998년 2월 28일까지는 동항중 "거절사정"은 각각 "거절사정 또는 취소결정"으로 본다.

⑤제172조의 규정을 적용함에 있어서 1998년 2월 28일까지는 동조중 "심사 또는 심판에서 밝은 특허에 관한 절차"는 "심사·특허이의신청 또는 심판에서 밝은 특허에 관한 절차"로 본다.

⑥제176조의 규정을 적용함에 있어서 1998년 2월 28일까지는 동조중 "거절사정 또는 심판의 심결을 파기하여야 한다"는 "거절사정·취소결정 또는 심판의 심결을 파기 또는 취소하여야 한다"로 본다.

제3조 (특허이의신청제도의 변경에 따른 경과조치) ①이 법 시행전에 특허청에 계속중인 특허출원으로서 출원공고결정등본의 송달이 있었던 특허출원 및 이 법 시행전에 출원공고결정등본의 송달이 있었던 특허출원에 관련된 특허·특허권·심판 또는 재심에 대하여는 종전의 규정에 의한다.

②이 법 시행전에 출원공고결정등본이 송달된 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원일후에 그 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 발명으로 출원된 특허출원에 관하여는 제29조제3항의 개정규정에 불구하고 종전의 규정에 의한다.

제4조 (벌칙에 관한 경과조치) 이 법 시행전의 행위에 대한 벌칙의 적용에 있어서는 종전의 규정에 의한다.

제5조 (다른 법률의 개정) ①상표법중 다음과 같이 개정한다.

제16조제2항을 다음과 같이 하고, 동조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

②출원공고결정등본의 송달전에 한 상표등록출원에 관한 상표 또는 지정상품의 보정이 요지를 변경하는 것으로 상표권의 설정등록이 있는 후에 인정된 때에는 그 상표등록출원은 그 보정서를 제출한 때에 상표등록출원한 것으로 본다.

③출원공고결정등본의 송달후에 한 상표등록출원에 관한 상표 또는 지정상품의 보정이 제15조의 규정에 위반된 것으로 상표권의 설정등록이 있는 후에 인정된 때에는 그 상표등록출원은 그 보정을 하지 아니하였던 상표등록출원에 관하여 상표권이 설정등록된 것으로 본다.

제89조제2항을 제4항으로 하고, 동조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

②상표공보는 통상산업부령이 정하는 바에 의하여 전자적 매체로 발행할 수 있다.

③특허청장은 전자적 매체로 상표공보를 발행하는 경우에는 전산망을 활용하여 상표공보의 발행사실·주요목록 및 공시송달에 관한 사항을 알려야 한다.

②의장법중 다음과 같이 개정한다.

제30조중 "제77조 및 동법 제78조제1항"은 "제68조 및 동법 제78조"로 하고 동조 후단을 삭제한다.

제78조제2항을 제4항으로 하고, 동조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

②의장공보는 통상산업부령이 정하는 바에 의하여 전자적 매체로 발행할 수 있다.

③특허청장은 전자적 매체로 의장공보를 발행하는 경우에는 전산망을 활용하여 의장공보의 발행사실·주요목록 및 공시송달에 관한 사항을 알려야 한다.

부칙 <제5576호, 1998.9.23>

제1조 (시행일) 이 법은 1999년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제193조제1항·제198조의 2, 제201조제6항의 개정규정중 국어로 출원된 국제특허출원의 명세서·청구의 범위·도면 및 요약서의 효력에 관한 개정규정, 제208조제1항의 개정규정중 국어로 출원된 국제특허출원에 대한 번역문 제출면제에 관한 개정규정과 제210조의 개정규정중 국어로 출원된 국제특허출원에 대한 번역문 제출면제에 관한 개정규정은 특허협력조약 제16조(3)(b)의 규정에 의하여 대한민국 정부가 국제조사기관 선정과 관련하여 국제사무국과 체결하는 협정이 발효되는 날부터 시행하고, 제6조·제11조·제29조·제36조·제49조·제53조·제55조·제56조·제59조·제69조·제87조·제88조·제102조·제104조·제133조·제202조·제209조 및 제215조의 개정규정과 부칙 제5조제1항중 의장법 제21조 및 제22조의 개정규정은 1999년 7월 1일부터 시행한다.

제2조 (일반적 경과조치) 이 법 시행당시 종전의 규정에 의하여 출원된 특허출원 및 동 특허출원에 관한 특허등록, 특허권, 특허이의신청, 심판, 재심 및 소송은 종전의 규정에 의한다.

제3조 (전자문서에 의한 특허출원 관련절차의 처리에 관한 적용례) 제28조의3 및 제217조의2제5항의 개정규정중 특허출원 관련절차 및 특허이의신청 관련절차에 관한 사항은 1999년 1월 1일 이후 최초로 출원되는 특허출원부터 적용한다.

<개정 2002.12.11>

제4조 (특허요건에 관한 적용례) 제29조제3항의 개정규정은 이 법 시행후에 특허출원한 발명(이하 이 조에서 "후출원발명"이라 한다)이 이 법 시행전에 실용신안등록출원을 하여 후출원발명의 출원일후에 출원공개된 실용신안등록출원의 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 고안과 동일한 경우에도 이를 적용한다.

제5조 (다른 법률의 개정) ①의장법중 다음과 같이 개정한다.

제4조중 "특허법 제3조 내지 제28조"를 "특허법 제3조 내지 제28조의5"로 한다.

제21조 및 제22조를 각각 삭제한다.

제81조중 "특허법 제218조"를 "특허법 제217조의2"로 한다.

제89조중 "특허법 제231조"를 "특허법 제229조의2 및 동법 제231조"로 한다.

②상표법중 다음과 같이 개정한다.

제53조중 "동법 제28조"를 "동법 제28조 내지 제28조의5"로 한다.

제92조중 "특허법 제218조"를 "특허법 제217조의2"로 한다.

부칙(국민기초생활보장법) <제6024호,1999.9.7>

제1조 (시행일) 이 법은 2000년 10월 1일부터 시행한다. <단서 생략>

제2조 생략

제3조 (다른 법률의 개정) ①내지 ⑥생략

⑦특허법중 다음과 같이 개정한다.

제83조제2항중 "생활보호법 제3조의 규정에 의한 보호대상자"를 "국민기초생활보장법 제5조의 규정에 의한 수급권자"로 한다.

⑧내지 ⑩생략

제4조 내지 제13조 생략

부칙 <제6411호,2001.2.3>

①(시행일) 이 법은 2001년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 제56조제1항, 제84조제2항·제3항, 제217조제1항 단서 및 제229조의2의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

②(특허요건에 관한 적용례) 제29조제1항 제2호 및 제30조제1항 제1호 다목의 개정규정은 이 법 시행후 최초로 출원하는 특허출원부터 적용한다.

③(일반적 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제출된 특허출원에 대한 심사·특허등록·특허권·특허이의신청·심판·재심 및 소송은 종전의 규정에 의한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2006.3.3>

1. 특허이의신청을 함에 있어서는 제77조제3항의 개정규정에서 준용하고 있는 제136조제9항 및 제140조제2항을 적용한다.

2. 특허료의 추가납부에 의하여 특허출원 또는 특허권을 소급하여 존속의제함에 있어서는 제81조의2의 개정규정을 적용한다.

3. 특허의 무효심판을 청구함에 있어서는 제133조의2제1항·제2항의 개정규정, 동조제3항의 개정규정에서 준용하고 있는 제136조제3항 내지 제5항·제7항 내지 제11항·제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항과 제136조제1항의 개정규정을 각각 적용한다.

4. 특허출원의 거절사정에 대한 심판을 청구함에 있어서는 제140조의2제1항 단서 및 제3항의 개정규정을 각각 적용한다.

5. 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 청구항별로 포기함에 있어서는 제215조의2의 개정규정을 적용한다.

부칙 <제6582호,2001.12.31>

①(시행일) 이 법은 공포 후 6월이 경과한 날부터 시행한다.

②(국유 또는 공유 특허권에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 국가 또는 지방자치단체가 소유한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 및 특허를 받을 수 있는 권리는 직무발명 당시 학교의 전담조직에 이전한다.

③(국유 또는 공유 실용신안권등에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 국가 또는 지방자치단체가 소유한 국·공립학교 교직원의 직무고안 및 직무창작에 대한 실용신안권, 실용신안등록을 받을 수 있는 권리, 의장권 및 의장등록을 받을 수 있는 권리의 이전에 관하여는 실용신안법 제20조 및 의장법 제24조의 규정에서 각각 준용하는 제39조의 개정규정과 부칙 제2항을 각각 준용한다.

부칙(민사소송법) <제6626호,2002.1.26>

제1조 (시행일) 이 법은 2002년 7월 1일부터 시행한다.

제2조 내지 제5조 생략

제6조(다른 법률의 개정) ①내지 <22>생략

<23>특허법중 다음과 같이 개정한다.

제13조중 "민사소송법 제9조"를 "민사소송법 제11조"로 한다.

제154조제7항중 "민사소송법 제142조·제143조 및 동법 제145조 내지 제149조"를 "민사소송법 제153조·제154조 및 동법 제156조 내지 제160조"로 하고, 동조제8항중 "민사소송법 제133조·제271조 및 동법 제339조"를 "민사소송법 제143조·제299조 및 동법 제367조"로 한다.

제165조제2항중 "민사소송법 제89조 내지 제94조·제98조제1항 및 제2항·제99조·제101조·제102조 및 동법 제106조"를 "민사소송법 제98조 내지 제103조, 제107조제1항·제2항, 제108조, 제111조, 제112조 및 동법 제116조"로 하며, 동조제4항중 "민사소송법 제93조"를 "민사소송법 제102조"로 한다.

제178조제2항중 "민사소송법 제422조 및 동법 제424조"를 "민사소송법 제451조 및 동법 제453조"로 한다.

제185조중 "민사소송법 제429조제1항"을 "민사소송법 제459조제1항"으로 한다.

제188조의2제1항중 "민사소송법 제38조 내지 제41조, 제43조 및 제44조"를 "민사소송법 제42조 내지 제45조, 제47조 및 제48조"로 한다.

제232조제1항 제1호중 "민사소송법 제271조제2항 및 동법 제339조"를 "민사소송법 제299조제2항 및 동법 제367조"로 한다.

<24>내지 <29>생략

제7조 생략

부칙 <제6768호,2002.12.11>

- ①(시행일) 이 법은 공포후 5월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제201조제1항의 개정규정은 공포후 3월이 경과한 날부터 시행한다.
- ②(특허이의신청의 처리에 관한 적용례) 제78조의2의 개정규정은 이 법 시행후 최초로 신청되는 특허이의신청부터 적용한다.
- ③(국제특허출원의 국내서면제출기간에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 국내서면제출기간이 경과된 국제특허출원에 대하여는 제201조제1항의 개정규정에 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

부칙(디자인보호법) <제7289호,2004.12.31>

제1조 (시행일) 이 법은 공포후 6월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조 내지 제4조 생략

제5조 (다른 법률의 개정) ①내지 ⑦생략

⑧특허법중 다음과 같이 개정한다.

제55조제3항중 "의장법"을 "디자인보호법"으로 한다.

제98조중 "등록의장"을 "등록디자인"으로, "의장"을 "디자인"으로, "의장권"을 "디자인권"으로, "의장권자"를 "디자인권자"로 한다.

제102조제4항중 "의장법"을 "디자인보호법"으로, "의장권"을 각각 "디자인권"으로 한다.

제105조의 제목중 "의장권"을 "디자인권"으로 하고, 동조제1항중 "의장권"을 각각 "디자인권"으로, "원의장권자"를 "원디자인권자"로, "원의장권"을 "원디자인권"으로 하며, 동조제2항중 "의장권"을 각각 "디자인권"으로, "의장법"을 "디자인보호법"으로 한다.

제132조의2제1항중 "의장"을 "디자인"으로 한다.

제138조제4항 본문중 "의장권자"를 "디자인권자"로 하고, 동조제5항중 "등록의장"을 "등록디자인"으로, "의장"을 "디자인"으로 한다.

제140조제4항 제2호 및 제3호중 "등록의장"을 각각 "등록디자인"으로 한다.

제191조제3호중 "의장권자"를 "디자인권자"로 한다.

⑨내지 <16>생략

부칙(민법) <제7427호,2005.3.31>

제1조 (시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, ...생략... 부칙 제7조(제2항 및 제29항을 제외한다)의 규정은 2008년 1월 1일부터 시행한다.

제2조 내지 제6조 생략

제7조 (다른 법률의 개정) ①내지 <23>생략

<24>특허법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제148조제2호중 "친족·호주·가족"을 "친족"으로 한다.

<25>내지 <29>생략

부칙 <제7554호,2005.5.31>

이 법은 공포 후 6월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제81조의3의 개정규정은 2005년 9월 1일부터 시행한다.

부칙(발명진흥법) <제7869호,2006.3.3>

제1조 (시행일) 이 법은 공포 후 6월이 경과한 날부터 시행한다. <단서 생략>

제2조 내지 제5조 생략

제6조 (다른 법률의 개정) ①특허법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제39조 및 제40조를 각각 삭제한다.

②및 ③생략

부칙 <제7871호,2006.3.3>

제1조 (시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제3조제3항, 제6조, 제7조의2, 제11조제1항, 제20조제7호, 제21조제6호, 제29조제1항·제3항·제4항중 「실용신안법」 관련 개정부분, 제31조, 제36조제3항, 제49조, 제52조, 제53조, 제55조제1항·제3항·제4항중 「실용신안법」 관련 개정부분, 제56조제1항, 제58조, 제58조의2, 제59조제3항, 제62조, 제63조의2, 제64조, 제87조제2항, 제88조제4항, 제102조제4항중 「실용신안법」 관련 개정부분, 제104조제1항, 제133조제1항, 제133조의2제4항, 제135조제1항, 제154조제8항, 제193조제1항, 제202조제3항중 「실용신안법」 관련 개정부분, 동조제4항, 제204조 및 제205조중 기준일 관련 개정부분, 제208조제3항, 제209조, 제213조, 제215조중 「실용신안법」 관련 개정부분, 제229조의2의 개정규정은 2006년 10월 1일부터 시행하고, 제3조제2항, 제4조, 제15조제1항, 제35조, 제55조제3항중 특허이의신청 관련 개정부분, 제57조제1항, 제65조제6항, 제69조 내지 제78조, 제78조의2, 제84조제1항, 제132조의3, 제136조제1항·제6항, 제137조제1항, 제140조의2, 제148조, 제164조제1항, 제165조제3항·제4항중 특허이의신청 관련 개정부분, 제171조제2항, 제172조, 제176조제1항·제2항, 제181조제1항, 제212조, 제214조제5항, 제215조, 제217조제1항중 특허이의신청 관련 개정부분, 동조제2항, 제217조의2제1항·제2항중 특허이의신청 관련 개정부분, 제224조의2제1항중 특허이의신청 관련 개정부분, 제226조제2항, 제228조의 개정규정은 2007년 7월 1

일부러 시행한다.

제2조 (특허요건 등에 관한 적용례) 제29조제1항 제1호, 제30조제1항 및 제36조제4항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 출원하는 특허출원부터 적용한다.

제3조 (특허료 반환에 관한 적용례) 제84조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 법 시행 후 특허취소결정, 특허를 무효로 한다는 심결 또는 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정되는 것부터 적용한다.

제4조 (특허무효심판의 변경에 관한 적용례) 제133조제1항 단서의 개정규정(제7호 및 제8호를 제외한다)은 이 법 시행 후 특허권의 설정등록이 된 것부터 적용한다.

제5조 (변리사의 보수에 관한 적용례) 제191조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 변리사가 소송 대리한 것부터 적용한다.

제6조 (일반적 경과조치) 이 법 시행당시 종전의 규정에 의하여 제출된 특허출원에 대한 심사·특허등록·특허권·심판·재심 및 소송은 종전의 규정에 의한다. 다만, 특허의 무효심판을 청구함에 있어서는 제133조의2제4항의 개정규정을 적용하고, 권리범위확인심판을 청구함에 있어서는 제135조제1항의 개정규정을 적용한다.

제7조 (특허이의신청의 폐지에 따른 경과조치) 2007년 7월 1일 전에 특허권의 설정등록이 된 것에 대한 특허이의신청에 관하여는 종전의 규정에 의한다.

부칙(전자정부구현을위한행정업무등의전자화촉진에관한법률) <제8171호,2007.1.3>

제1조 (시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. <단서 생략>

제2조 내지 제5조 생략

제6조 (다른 법률의 개정) ①내지 ③생략

④법률 제7871호 특허법 일부개정법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제217조제1항 제3호중 "「전자정부구현을 위한 행정업무 등의 전자화촉진에 관한 법률」"을 "「전자정부법」"으로 한다.

부칙 <제8197호,2007.1.3>

제1조 (시행일) 이 법은 2007년 7월 1일부터 시행한다.

제2조 (특허출원 등에 관한 적용례) 제42조, 제47조제1항, 제55조제3항, 제59조제2항 단서, 제62조제4호, 제63조의2, 제64조제1항 단서, 제170조제1항 후단 및 제174조제2항 후단의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 출원하는 특허출원부터 적용한다.

제3조 (전문기관 지정의 취소 등에 관한 적용례) 제58조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위부터 적용한다.

제4조 (특허출원 등에 대한 수수료 반환에 관한 적용례) 제84조제1항 제4호의 개정규정은 이 법 시행 후 출원하는 최초로 특허출원부터 적용한다.

제5조 (특허무효심판절차에서의 특허의 정정에 관한 적용례) 제133조의2 및 제137조의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 특허무효심판을 청구하는 것부터 적용한다.

제6조 (권리범위 확인심판에서 설명서 및 도면의 보정에 관한 적용례) 제140조제2항 제2호의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 권리범위 확인심판을 청구하는 것부터 적용한다.

제7조 (일반적 경과조치) 이 법 시행당시 종전의 규정에 따라 제출된 특허출원 및 특허출원에 대한 심사·심판·재심 및 소송은 종전의 규정에 따른다.

부칙(발명진흥법) <제8357호,2007.4.11>

제1조 (시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, ...<생략>... 부칙 제6조제4항의 개정규정은 2007년 7월 1일부터 시행한다.

제2조 내지 제5조 생략

제6조 (다른 법률의 개정) ①및 ②생략

③특허법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제109조 중 "「발명진흥법」 제29조"를 "「발명진흥법」 제41조"로 한다.

④법률 제8197호 특허법 일부개정법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제118조제2항, 제119조제1항 및 제136조제7항 중 "「발명진흥법」 제8조제1항의 규정에 의한"을 각각 "「발명진흥법」 제10조제1항에 따른"으로 한다.

제7조 생략

부칙 <제8462호,2007.5.17>

①(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

②(특허료 등의 반환에 관한 적용례) 제84조제3항의 개정규정은 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따른 반환청구 기간이 경과하지 아니한 특허료와 수수료에 대하여도 적용한다.

부칙(정부조직법) <제8852호,2008.2.29>

제1조 (시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다. 다만, ...<생략>..., 부칙 제6조에 따라 개정되는 법률 중 이 법의 시행 전에 공포되었으나 시행일이 도래하지 아니한 법률을 개정한 부분은 각각 해당 법률의 시행일부터 시행한다.

제2조부터 제5조까지 생략

제6조 (다른 법률의 개정) ① 부터 <746> 까지 생략

<747> 특허법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제28조제4항, 제28조의2제1항, 같은 조 제4항 전단, 같은 조 제6항, 제28조의3제1항·제4항, 제28조의4제3항, 제28조의5제4항, 제42조제9항, 제54조제4항 각 호 외의 부분 단서, 제64조제1항 각 호 외의 부분 본문, 제90조제1항 제6호, 제192조제4호, 제193조제5항, 제194조제4항 본문 및 단서, 제195조제4호, 제196조제1항 제2호·제3호, 같은 조 제2항, 제197조제2항, 제198조제2항, 제198조의2제2항, 제200조, 제206조제2항, 제214조제1항·제2항, 제217조의2제1항·제4항·제6항 및 제221조제2항 중 "산업자원부령"을 각각 "지식경제부령"으로 한다.

제42조제3항, 제58조의2제3항, 제79조제2항, 제82조제3항, 제83조제2항·제3항, 제193조제1항, 제215조의2제2항 및 제217조의2제7항 전단 중 "산업자원부령"을 각각 "지식경제부령"으로 한다.

<747> 부터 <760> 까지 생략

제7조 생략

ナ. 日本 特許法 [\[文書の 처음\(목차페이지\)으로 이동\]](#)

特許法（昭和三十四年四月十三日法律第二百一十一号）

最終改正：平成二〇二二年四月一八日法律第一六条

（最終改正までの未施行法令）

平成二十年四月十八日法律第十六条（一部未施行）

第一章 条則（第一条–第二十八条） 第二章 特許及び特許出願（第二十九条–第四十六条の二） 第三章 審査（第四十七条–第六十三条） 第三章の二 出願公開（第六十四条–第六十五条） 第四章 特許条 第一節 特許条（第六十六条–第九十九条） 第二節 条利侵害（第百条–第百六条） 第三節 特許料（第百七条–第百十二条の三） 第五章 削除 第六章 審判（第百二十一条–第百七十条） 第七章 再審（第百七十一条–第百七十七条） 第八章 訴訟（第百七十八条–第百八十四条の二） 第九章 特許協力条約に基づく条際出願に係る特例（第百八十四条の三–第百八十四条の二十） 第十章 条則（第百八十五条–第百九十五条の四） 第十一章 罰則（第百九十六条–第二百四条） 附則

第一章 条則

（目的）

第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする

（定義）

第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるよう組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。）その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

（期間の計算）

第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。

一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に相当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に相当する日がないときは、その月の末日に満了する。

2 特許出願、請求その他特許に関する手続（以下単に「手続」という。）についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律（昭和六十三年法律第九十一号）第一条第一項 各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。

（期間の延長等）

第四条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。

第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。

2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。

（法人でない社条等の手条をする能力）

第六条 [法人](#)でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

一 出願審査の請求をすること。

二 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。

三 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。

2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

（未成年者、成年被後見人等の手続をする能力）

第七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法

律行為をすることができるときは、この限りでない。

2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。

3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

4 被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。

(在外者の特許管理人)

第八条 日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有しない者（以下「在外者」という。）は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの（以下「特許管理人」という。）によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

(代理 条の範条)

第九条 日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授權を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

第十条 削除

(代理 条の不消滅)

第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。

(代理人の個別代理)

第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。

(代理人の改任等)

第十三条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。

2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。

3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。

4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。

(複数当事者の相互代表)

第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。

(在外者の裁判籍)

第十五条 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法（平成八年法律第九号）第五条第四号の財産の所在地とみなす。

(手条をする能力がない場合の追認)

第十六条 未成年者（独立して法律行為をすることができる者を除く。）又は成年被後見人がした手続は、法定代理人（本人が手続をする能力を取得したときは、本人）が追認することができる。

2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。

3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。

4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。

(手条の補正)

第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。

3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

4 手続の補正（手数料の納付を除く。）をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。（願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正）

第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の際の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一 第五十条（第百五十九条第二項（第百七十四条第一項において準用する場合を含む。）及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による通知（以下この条において「拒絶理由通知」という。）を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面））に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。）において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除

二 特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）

三 誤記の訂正

四 明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）

6 第百二十六条第五項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

（要約書の補正）

第十七条の三 特許出願人は、特許出願の日（第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約（千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。）第四条C（4）の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A（2）の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第三十六条の二第二項本文及び第六十四条第一項において同じ。）から一年三月以内（出願公開の請求があつた後を除く。）に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

（訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正）

第十七条の四 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第三項、第百三十四条の三第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

2 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前（同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつ

ては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前）に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

（手続の却下）

第十八条 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。

2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。

（不適法な手続の却下）

第十八条の二 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。

2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面（以下「弁明書」という。）を提出する機会を与えなければならない。

（願書等の提出の効力発生時期）

第十九条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。）第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便（以下「信書便」という。）の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律（昭和二十四年法律第二百十三号）第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの（同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。）に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物（以下この条において「信書便物」という。）の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。

（手続の効力の承継）

第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。

（手条の条行）

第二十一条 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。

（手続の中断又は中止）

第二十二条 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。

2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。

2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日を受継があつたものとみなすことができる。

3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

第二十四条 民事訴訟法第二百二十四条（第一項第六号を除く。）、第二百六条、第二百七条、第二百八条第一項、第二百三十条、第二百三十一条及び第二百三十二条第二項（訴訟手続の中断及び中止）の規定は、審査、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第二百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第二百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第二百八条第一項及び第二百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第二百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。

（外国人の権利の享有）

第二十五条 日本国内に住所又は居所（法人にあつては、営業所）を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。

一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。

二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しそ

の国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。

三 条約に別段の定があるとき。

(条約の効力)

第二十六条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

(特許原簿への登載)

第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限

二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

三 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。）をもつて調製することができる。

3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

(特許証の交付)

第二十八条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。

2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。

第二章 特許及び特許出願

(特許の要件)

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報（以下「特許掲載公報」という。）の発行若しくは出願公開又は実用新案法（昭和三十四年法律第二百二十三号）第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報（以下「実用新案掲載公報」という。）の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。）と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

(発明の新規性の喪失の例外)

第三十条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。

2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。

4 第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

第三十一条 削除

(特許を受けることができない発明)

第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

(特許を受ける権利)

第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。

2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。

第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。

2 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定められた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。

3 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。

4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

6 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定められた者以外の者の届出は、その効力を生じない。

7 第三十九条第七項及び第八項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。

(職務発明)

第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定め条項は、無効とする。

3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めるところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。

5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めるところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

(特許出願)

第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 発明者の氏名及び住所又は居所

2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 発明の名称

二 図面の簡単な説明

三 発明の詳細な説明

4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

二 その発明に関連する文献公知発明（第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの（以下「外国語書面」という。）並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面（以下「外国語要約書面」という。）を願書に添付することができる。

2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願（以下「外国語書面出願」という。）の出願人は、その特許出願の日から一年二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあっては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

3 前項に規定する期間内に外国語書面（図面を除く。）の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。

4 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

（共同出願）

第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

（先願）

第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に願書をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。

4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合（第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願（第四十四条第二項（第四十六条第五項において準用する場合を含む。）の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。）に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。）において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。

5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

6 発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。

7 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。

8 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

第四十条 削除

（特許出願等に基づく優先権主張）

第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの（以下「先の出願」という。）の願書に最初に

添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面）に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。

一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合

二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合

三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合

四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合

五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合

2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項（同法第十一条第一項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。）に記載された発明を除く。）についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条（第六十五条第五項（第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）及び第百二十六条第五項（第十七条の二第六項及び第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。）、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法（昭和三十四年法律第二百二十五号）第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法（昭和三十四年法律第二百二十七号）第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項（同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願にあっては、外国語書面）に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項（同法第十一条第一項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。）に記載された発明を除く。）については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。

4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

（先の出願の取下げ等）

第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。

2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から一年三月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。

3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から一年三月以内に取下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

（パリ条約による優先権主張の手続）

第四十三条 パリ条約第四条D（1）の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C（4）の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A（2）の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C（4）の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A（2）の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C（4）の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A（2）の規定により当該最初の出願と認められた出願の日

二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

三 その特許出願が前項又は次条第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日

3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C（4）の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A（2）の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知ったときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。

4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。

5 第二項に規定する書類に記載されている事項を出願番号により特定して電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。）により交換することができる経済産業省令で定める国においてした出願に基づき第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に当該出願の番号を記載した書面の特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。

（パリ条約の例による優先権主張）

第四十三条の二 次表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民（パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。）	世界貿易機関の加盟国
世界貿易機関の加盟国の国民（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。）	パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国

2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国（日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。）の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

3 前条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

（特許出願の分割）

第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内にするとき。

二 特許をすべき旨の査定（第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。）の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。

三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。

2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第四十一条第四項及び第四十三条第一項（前条第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、この限りでない。

3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項（前条第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。

4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第四項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項（前条第三項において準用する場合を含む。）の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

6 第一項第三号に規定する三十日の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

第四十五条 削除

（出願の変更）

第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願

の日から三年を経過した後は、この限りでない。

2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後（その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。）は、この限りでない。

3 前項ただし書に規定する三十日の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。

5 第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

（実用新案登録に基づく特許出願）

第四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。

一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。

二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価（次号において単に「実用新案技術評価」という。）の請求があつたとき。

三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。

四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第三十六条の二第二項ただし書、第四十一条第四項、第四十三条第一項（第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。）及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。

3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。

4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。

5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。

第三章 審査

（審査官による審査）

第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。

2 審査官の資格は、政令で定める。

（審査官の除斥）

第四十八条 第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。

（特許出願の審査）

第四十八条の二 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。

（出願審査の請求）

第四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

3 出願審査の請求は、取り下げることができない。

4 第一項又は第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に、出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

第四十八条の四 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 出願審査の請求に係る特許出願の表示

第四十八条の五 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。

2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。

(優先審査)

第四十八条の六 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。

(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

第四十八条の七 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

(拒絶の査定)

第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。

二 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。

三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。

四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。

五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。

六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

七 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。

(拒絶理由の通知)

第五十条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。）において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)

第五十条の二 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願（当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつていものに限る。）についての前条（第五十九条第二項（第七十四条第一項において準用する場合を含む。）及び第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による通知（当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になつたものを除く。）に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。

(特許査定)

第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。

(査定の方式)

第五十二条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。

(補正の却下)

第五十三条 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。）において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

3 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。

(訴訟との関係)

第五十四条 審査において必要があると認めるときは、審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

第五十五条 削除

第五十六条 削除

第五十七条 削除

第五十八条 削除

第五十九条 削除

第六十条 削除

第六十一条 削除

第六十二条 削除

第六十三条 削除

第三章の二 出願公開

(出願公開)

第六十四条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。

2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許出願の番号及び年月日

三 発明者の氏名及び住所又は居所

四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容

五 願書に添付した要約書に記載した事項

六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項

七 出願公開の番号及び年月日

八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。

(出願公開の請求)

第六十四条の二 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。

一 その特許出願が出願公開されている場合

二 その特許出願が第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項（第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。）に規定する書類及び第四十三条第五項（第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。）に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合

三 その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合

2 出願公開の請求は、取り下げることができない。

第六十四条の三 出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 出願公開の請求に係る特許出願の表示

(出願公開の効果等)

第六十五条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。

3 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。

4 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき（更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。）、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

5 第百一条、第百四条から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法（明治二十九年法律第八十九号）第七百十九条及び第七百二十四条（不法行為）の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知ったときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

第四章 特許権

第一節 特許権

（特許権の設定の登録）

第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。

2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。

3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。

- 一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 特許出願の番号及び年月日
- 三 発明者の氏名及び住所又は居所
- 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
- 五 願書に添付した要約書に記載した事項
- 六 特許番号及び設定の登録の年月日
- 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

（存続期間）

第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。

2 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

（存続期間の延長登録）

第六十七条の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 特許番号
- 三 延長を求める期間（五年以下の期間に限る。）
- 四 前条第二項の政令で定める処分の内容

2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。

3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第二項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する特許権の存続期間の満了後は、することができない。

4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。

5 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。

6 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。

第六十七条の二の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、第六十七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 特許番号
- 三 第六十七条第二項の政令で定める処分

2 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。

3 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

第六十七条の三 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

一 その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。

二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていないとき。

三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。

四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。

五 その出願が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。

2 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。

3 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。

4 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許番号

三 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日

四 延長登録の年月日

五 延長の期間

六 第六十七条第二項の政令で定める処分の内容

第六十七条の四 第四十七条第一項、第四十八条、第五十条及び第五十二条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。

(特許権の効力)

第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

(存続期間が延長された場合の特許権の効力)

第六十八条の二 特許権の存続期間が延長された場合（第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。）の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第二項の政令で定める処分の対象となつた物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては、当該用途に使用されるその物）についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。

(特許権の効力が及ばない範囲)

第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。

一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物

二 特許出願の時から日本国内にある物

3 二以上の医薬（人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。）を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

(特許発明の技術的範囲)

第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3 第三百三十一条第一項、第三百三十一条の二第一項本文、第三百三十二条第一項及び第二項、第三百三十三条、第三百三十三条の二、第三百三十四条第一項、第三項及び第四項、第三百三十五条、第三百三十六条第一項及び第二項、第三百三十七条第二項、第三百三十八条、第三百三十九条（第六号を除く。）、第三百四十条から第三百四十四条まで、第三百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、第三百四十五条第二項から第五項まで、第三百四十六条、第三百四十七条第一項及び第二項、第三百五十条第一項から第五項まで、第三百五十一条から第三百五十四条まで、第三百五十五条第一項、第三百五十七条並びに第三百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、第三百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第三百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるの

は「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。

4 前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第七十一条の二 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定を嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

（他人の特許発明等との関係）

第七十二条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。

（共有に係る特許権）

第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

第七十四条 削除

第七十五条 削除

（相続人がない場合の特許権の消滅）

第七十六条 特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がいないときは、消滅する。

（専用実施権）

第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。

2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。

3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。

5 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。

（通常実施権）

第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

（先使用による通常実施権）

第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

（無効審判の請求登録前の実施による通常実施権）

第八十条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第二百三十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者

二 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者

三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者

2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

（意匠権の存続期間満了後の通常実施権）

第八十一条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

第八十二条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての意匠法第二十八条第三項において準用するこの法律第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

（不実施の場合の通常実施権の設定の裁定）

第八十三条 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

（答弁書の提出）

第八十四条 特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

（審議会の意見の聴取等）

第八十五条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第二百十号）第八条に規定する機関をいう。）で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

2 特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

（裁定の方式）

第八十六条 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

- 一 通常実施権を設定すべき範囲
- 二 対価の額並びにその支払の方法及び時期

（裁定の謄本の送達）

第八十七条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者及び当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するものに送達しなければならない。

2 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

（対価の供託）

第八十八条 第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。

- 一 その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。
- 二 その対価について第八十三条第一項の訴の提起があつたとき。
- 三 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。

（裁定の失効）

第八十九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価（対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分）の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。

（裁定の取消し）

第九十条 特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。

2 第八十四条、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。

第九十一条 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。

（裁定についての不服の理由の制限）

第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

（自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定）

第九十二条 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2 前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。

5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

7 第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

（公共の利益のための通常実施権の設定の裁定）

第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

3 第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。

（通常実施権の移転等）

第九十四条 通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2 通常実施権者は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。

3 第八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。

4 第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。

5 第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。

6 第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。

（質権）

第九十五条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。

第九十六条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。

（特許権等の放棄）

第九十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定によ

る通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。

2 専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。

3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。

(登録の効果)

第九十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

一 特許権の移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限

二 専用実施権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、変更、消滅（混同又は特許権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）、変更、消滅（混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

第九十九条 通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後取得した者に対しても、その効力を生ずる。

2 第三十五条第一項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項又は第一百七十六条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。

3 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

第二節 権利侵害

(差止請求権)

第一百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物（物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第一百零二条第一項において同じ。）の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

(侵害とみなす行為)

第一百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

(損害の額の推定等)

第一百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

(過失の推定)

第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

(生産方法の推定)

第百四条 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。

(具体的態様の明示義務)

第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものと主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

(特許権者等の権利行使の制限)

第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

(書類の提出等)

第百五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

3 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等（当事者（法人である場合にあっては、その代表者）又は当事者の代理人（訴訟代理人及び補佐人を除く。）、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。）、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4 前三項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

(損害計算のための鑑定)

第百五条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

(相当な損害額の認定)

第百五条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

(秘密保持命令)

第百五条の四 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密（不正競争防止法（平成五年法律第四十七号）第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。）について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠（第百五条第三項の規定により開示された書類又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。）の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があるこ

と。

2 前項の規定による命令（以下「秘密保持命令」という。）の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面で行わなければならない。

- 一 秘密保持命令を受けるべき者
- 二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
- 三 前項各号に掲げる事由に該当する事実
- 3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
- 4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達が行われた時から、効力を生ずる。
- 5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

（秘密保持命令の取消し）

第二百五条の五 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所（訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所）に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

- 2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
- 3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
- 4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
- 5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

（訴訟記録の閲覧等の請求の通知等）

第二百五条の六 秘密保持命令が発せられた訴訟（すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。）に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項 の決定があつた場合において、当事者から同項 に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項 の申立てをした当事者（その請求をした者を除く。第三項において同じ。）に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。

- 2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間（その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間）、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
- 3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項 の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。

（当事者尋問等の公開停止）

第二百五条の七 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述することにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

- 2 裁判所は、前項の決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かななければならない。
- 3 裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面の開示を求めることができない。
- 4 裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。
- 5 裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。

（信用回復の措置）

第二百六条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

第三節 特許料

（特許料）

第二百七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間（同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの）の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従ひ同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。

各年の区分	金額
第一年から第三年まで	毎年二千三百円に一請求項につき二百円を加えた額
第四年から第六年まで	毎年七千円に一請求項につき五百円を加えた額
第七年から第九年まで	毎年二万四千円に一請求項につき千七百円を加えた額
第十年から第二十五年まで	毎年六万四千円に一請求項につき四千八百円を加えた額

2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。

3 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除（以下この項において「減免」という。）を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額（減免を受ける者にあつては、その減免後の金額）にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

4 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5 第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

（特許料の納付期限）

第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。

2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日（以下この項において「謄本送達日」という。）がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年（謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年）までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。

3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。

（特許料の減免又は猶予）

第百九条 特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

一 その特許発明の発明者又はその相続人

二 その特許発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等

（利害関係人による特許料の納付）

第百十条 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。

2 前項の規定により特許料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

（既納の特許料の返還）

第百十一条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

一 過誤納の特許料

二 特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料

三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料（当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。）

2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から一年、同項第二号及び第三号の特許料については審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。

（特許料の追納）

第百十二条 特許権者は、第百八条第二項に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。

2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。

3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

4 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

5 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書に規定する特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

6 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

(特許料の追納による特許権の回復)

第百十二条の二 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。

(回復した特許権の効力の制限)

第百十二条の三 前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。

2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 当該発明の実施

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

第五章 削除

第百十三条 削除

第百十四条 削除

第百十五条 削除

第百十六条 削除

第百十七条 削除

第百十八条 削除

第百十九条 削除

第百二十条 削除

第六章 審判

(拒絶査定不服審判)

第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三十日以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

第百二十二条 削除

(特許無効審判)

第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたとき。

二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき。

三 その特許が条約に違反してされたとき。

四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項（第四号を除く。）に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。

五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

六 その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。

七 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。

八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第二百二十六条第一項ただし書若しくは第三項から第五項まで（第三百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。）又は第三百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。

２ 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること（その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。

３ 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。

４ 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

第二百二十四条 削除

第二百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第二百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

（延長登録無効審判）

第二百二十五条の二 特許権の存続期間の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。

一 その延長登録がその特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。

二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。

三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。

四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。

五 その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。

２ 第二百二十三条第三項及び第四項の規定は、延長登録無効審判の請求について準用する。

３ 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。

（訂正審判）

第二百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明りようでない記載の釈明

２ 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内（当該事件について第八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。）は、この限りでない。

３ 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面））に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

４ 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

５ 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

６ 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

第二百二十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。

第二百二十八条 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明

細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

第二百二十九条 削除

第二百三十条 削除

(審判請求の方式)

第三百三十一条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 審判事件の表示

三 請求の趣旨及びその理由

2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。

3 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。

(審判請求書の補正)

第三百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が、特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。

2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審判を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

一 当該特許無効審判において第三百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第三百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前提出されたときは、これを行うことができない。

4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(共同審判)

第三百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。

2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。

3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。

4 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。

(方式に違反した場合の決定による却下)

第三百三十三条 審判長は、請求書が第三百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。

2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。

一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

三 手続について第九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

3 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第三百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。

4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

(不適法な手続の却下)

第三百三十三条の二 審判長は、審判事件に係る手続（審判の請求を除く。）において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。

2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

(答弁書の提出等)

第百三十四条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

2 審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

3 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。

4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。

(特許無効審判における訂正の請求)

第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明りようでない記載の釈明

2 審判長は、前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。

3 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第五項において読み替えて準用する第二百二十六条第三項から第五項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

4 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

5 第二百二十六条第三項から第六項まで、第二百七条、第二百八条、第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項並びに第百三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第二百二十六条第五項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

(取消しの判決等があつた場合における訂正の請求)

第百三十四条の三 審判長は、特許無効審判の審決（審判の請求に理由がないとするものに限る。）に条する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に条し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は条面の訂正を請求するための相条の期間を指定することができる。

2 審判長は、第百八十一条第二項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、被請求人に条し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は条面の訂正を請求するための相条の期間を指定しなければならない。ただし、条該審理の開始の時に、条該事件について第二百二十六条第二項ただし書に規定する期間条に請求された訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。

3 特許無効審判の被請求人は、第二百二十六条第二項ただし書に規定する期間条に訂正審判を請求した場合において、前二項の規定により指定された期間条に前条第一項の訂正の請求をするときは、その訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は条面を援用することができる。

4 第二百二十六条第二項ただし書に規定する期間条に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間条に前条第一項の訂正の請求がされたときは、その訂正審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。

5 第二百二十六条第二項ただし書に規定する期間条に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間条に前条第一項の訂正の請求がされなかつたときは、その期間の末日に、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は条面を第三項の規定により援用した同条第一項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。

(不適法な審判請求の審決による却下)

第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。

(審判の合議制)

第百三十六条 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。

3 審判官の資格は、政令で定める。

(審判官の指定)

第百三十七条 特許庁長官は、各審判事件（第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。）について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。

2 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。

(審判長)

第百三十八条 特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。

2 審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。

(審判官の除斥)

第百三十九条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

- 一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者若しくは参加人であるとき又はあつたとき。
- 二 審判官が事件の当事者若しくは参加人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあつたとき。
- 三 審判官が事件の当事者又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
- 四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
- 五 審判官が事件について当事者若しくは参加人の代理人であるとき又はあつたとき。
- 六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
- 七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

第百四十条 前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。

(審判官の忌避)

第百四十一条 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。

2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

(除斥又は忌避の申立の方式)

第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。

2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。

(除斥又は忌避の申立についての決定)

第百四十三条 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。

2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

3 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第百四十四条 除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

(審判書記官)

第百四十四条の二 特許庁長官は、各審判事件（第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。）について審判書記官を指定しなければならない。

2 審判書記官の資格は、政令で定める。

3 特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。

4 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。

5 第百三十九条（第六号を除く。）及び第百四十条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。

(審判における審理の方式)

第百四十五条 特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。

2 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるもの

とすることができる。

3 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。

4 民事訴訟法第九十四条（期日の呼出し）の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。

5 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。

第百四十六条 民事訴訟法第百五十四条（通訳人の立会い等）の規定は、審判に準用する。

（調書）

第百四十七条 第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。

2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。

3 民事訴訟法第百六十条第二項 及び第三項（口頭弁論調書）の規定は、第一項の調書に準用する。

（参加）

第百四十八条 第百三十二条第一項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。

2 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。

3 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。

4 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。

5 第一項又は第三項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。

第百四十九条 参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。

2 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。

4 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

5 第三項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

（証拠調及び証拠保全）

第百五十条 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。

2 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。

3 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。

4 特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。

5 審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

6 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。

第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項（期日の指定）、第九十四条（期日の呼出し）、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十條から第二百十三條まで、第二百十四條第一項から第三項まで、第二百十五條から第二百二十二條まで、第二百二十三條第一項から第六項まで、第二百二十六條から第二百二十八條まで、第二百二十九條第一項から第三項まで、第二百三十一條、第二百三十二條第一項、第二百三十三條、第二百三十四條、第二百三十六條から第二百三十八條まで、第二百四十條から第二百四十二條まで（証拠）及び第二百七十八條（尋問等に代わる書面の提出）の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条 中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四條 及び第二百五條の三 中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

（職権による審理）

第百五十二条 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従って出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。

第百五十三条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加

人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

3 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。

（審理の併合又は分離）

第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。

2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。

（審判の請求の取下げ）

第百五十五条 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。

2 審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。

3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。

（審理の終結の通知）

第百五十六条 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

2 審判長は、必要があるときは、前項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、審理の再開をすることができる。

3 審決は、第一項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

（審決）

第百五十七条 審決があつたときは、審判は、終了する。

2 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

一 審判の番号

二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

三 審判事件の表示

四 審決の結論及び理由

五 審決の年月日

3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

（拒絶査定不服審判における特則）

第百五十八条 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。

第百五十九条 第五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正（同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。）が」と読み替えるものとする。

2 第五十条及び第五十条の二の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。）」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号（拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。）、第三号（拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。）又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。

3 第五十一条及び第六十七条の三第二項の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。

第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。

2 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

3 第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。

第百六十一条 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。

第百六十二条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その日から三十日以内にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

第百六十三条 第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正（同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。）が」と読み替えるものとする。

2 第五十条及び第五十条の二の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。）」とあるのは、「第十七条の二第

一項第一号（拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。）、第三号（拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。）又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。

3 第五十一条及び第五十二条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。

第百六十四条 審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。

2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。

3 審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。

（訂正審判における特則）

第百六十五条 審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第三項から第五項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

第百六十六条 第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、訂正審判には、適用しない。

（審決の効力）

第百六十七条 何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

（訴訟との関係）

第百六十八条 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。

4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。

5 裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第百四十八条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。

6 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。

（審判における費用の負担）

第百六十九条 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。

2 民事訴訟法第六十一条 から第六十六条 まで、第六十九条第一項及び第二項、第七十条並びに第七十一条第二項（訴訟費用の負担）の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法第七十一条第二項 中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。

3 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。

4 民事訴訟法第六十五条（共同訴訟の場合の負担）の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。

5 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。

6 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）中これらに関する規定（第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。）の例による。

（費用の額の決定の執行力）

第百七十条 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

第七章 再審

（再審の請求）

第百七十一条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

2 民事訴訟法第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条（再審の事由）の規定は、前項の再審の請求に準用する。

第百七十二条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三

者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

（再審の請求期間）

第百七十三条 再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知った日から三十日以内に請求しなければならない。

2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

3 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。

4 審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。

5 再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。

6 第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。

（審判の規定等の準用）

第百七十四条 第三百十一条第一項、第三百十一条の二第一項本文、第三百十二条第三項及び第四項、第三百十三条、第三百十三条の二、第三百十四条第四項、第三百十五条から第三百四十七条まで、第三百五十条から第三百五十二条まで、第三百五十五条第一項、第三百五十六条から第三百六十条まで、第三百六十八条、第三百六十九条第三項から第六項まで並びに第七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

2 第三百十一条第一項、第三百十一条の二第一項本文、第三百十二条第一項、第二項及び第四項、第三百十三条、第三百十三条の二、第三百十四条第一項、第三項及び第四項、第三百十五条から第三百五十二条まで、第三百五十四条から第三百五十七条まで、第三百六十七条、第三百六十八条、第三百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

3 第三百十一条第一項及び第三項、第三百十一条の二第一項本文、第三百十二条第三項及び第四項、第三百十三条、第三百十三条の二、第三百十四条第四項、第三百十五条から第三百四十七条まで、第三百五十条から第三百五十二条まで、第三百五十五条第一項、第三百五十六条、第三百五十七条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条第三項から第六項まで並びに第七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。

4 民事訴訟法第三百四十八条第一項（審理の範囲）の規定は、再審に準用する。

（再審により回復した特許権の効力の制限）

第百七十五条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。

2 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一 当該発明の善意の実施

二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

第百七十六条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

第百七十七条 削除

第八章 訴訟

（審決等に対する訴え）

第百七十八条 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することがで

きる。

3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。

4 前項の期間は、不変期間とする。

5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。

6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。

（被告適格）

第百七十九条 前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。

（出訴の通知）

第百八十条 裁判所は、前条ただし書に規定する訴の提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。

（審決取消訴訟における特許庁長官の意見）

第百八十条の二 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。

2 特許庁長官は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。

3 特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。

（審決又は決定の取消し）

第百八十一条 裁判所は、第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。

2 裁判所は、特許無効審判の審決に対する第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもつて、当該審決を取り消すことができる。

3 裁判所は、前項の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かななければならない。

4 第二項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。

5 審判官は、第一項の規定による審決若しくは決定の取消しの判決又は第二項の規定による審決の取消しの決定が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。

（裁判の正本の送付）

第百八十二条 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴について訴訟手続が完結したときは、遅滞なく、特許庁長官に各審級の裁判の正本を送付しなければならない。

（合議体の構成）

第百八十二条の二 第百七十八条第一項の訴えに係る事件については、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

（対価の額についての訴え）

第百八十三条 第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

2 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。

（被告適格）

第百八十四条 前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。

一 第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者

二 第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人

（不服申立てと訴訟との関係）

第百八十四条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分（第百九十五条の四に規定する処分を除く。）の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。

第九章 特許協力条約に基づく条際出願に係る特例

(国際出願による特許出願)

第百八十四条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約（以下この章において「条約」という。）第十一条（１）若しくは（２）（b）又は第十四条（２）の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条（１）（i i）の指定国に日本国を含むもの（特許出願に係るものに限る。）は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。

２ 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願（以下「国際特許出願」という。）については、第四十三条（第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)

第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願（以下「外国語特許出願」という。）の出願人は、条約第二条（x i）の優先日（以下「優先日」という。）から二年六月（以下「国内書面提出期間」という。）以内に、前条第一項に規定する国際出願日（以下「国際出願日」という。）における条約第三条（２）に規定する明細書、請求の範囲、図面（図面の中の説明に限る。）及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願（当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。）にあつては、当該書面の提出の日から二月（以下「翻訳文提出特例期間」という。）以内に、当該翻訳文を提出することができる。

２ 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条（１）の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。

３ 国内書面提出期間（第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。）内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。

４ 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条（１）の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時（国内書面提出期間内に、出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。）の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。

５ 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

(書面の提出及び補正命令)

第百八十四条の五 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 - 二 発明者の氏名及び住所又は居所
 - 三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
- ２ 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
- 一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
 - 二 前項の規定による手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
 - 三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
- 四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間（前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間）内に提出しないとき。
- 五 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
- ３ 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。

(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)

第百八十四条の六 国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。

２ 日本語でされた国際特許出願（以下「日本語特許出願」という。）に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面（図面の中の説明を除く。）及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

３ 第百八十四条の四第二項又は第四項の規定により条約第十九条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。

(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)

第百八十四条の七 日本語特許出願の出願人は、条約第十九条（１）の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条（１）の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。

２ 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第十七

条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

3 第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条（１）の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

（条約第三十四条に基づく補正）

第百八十四条の八 国際特許出願の出願人は、条約第三十四条（２）（ｂ）の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条（２）（ｂ）の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条（３）（ａ）の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。

3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第三十四条（２）（ｂ）の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

4 第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。

（国内公表等）

第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間（第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。）の経過後（国内書面提出期間内に願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開（以下「国際公開」という。）がされているものについては、出願審査の請求の後）、遅滞なく、国内公表をしなければならない。

2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許出願の番号

三 国際出願日

四 発明者の氏名及び住所又は居所

五 第百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文（同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）及び同条第四項に規定する翻訳文に記載した事項、図面（図面の中の説明を除く。）の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項（特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。）

六 国内公表の番号及び年月日

七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

4 第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。

5 国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第六十六条第三項ただし書、第二百二十八条、第百八十六条第一項第一号及び第二号並びに第百九十三条第二項第一号、第二号、第六号及び第九号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。

6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一項第一号中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条（２）に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約（特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。）」とする。

7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。

（国際公開及び国内公表の効果等）

第百八十四条の十 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

2 第六十五条第二項から第五項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。

(在外者の特許管理人の特例)

第百八十四条の十一 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。

2 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。

3 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。

(補正の特例)

第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。

2 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第四項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。

3 国際特許出願の出願人は、第十七条の三の規定にかかわらず、優先日から一年三月以内(第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた国際特許出願であつて国際公開がされているものについては、出願審査の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

(特許要件の特例)

第百八十四条の十三 第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。))であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

(発明の新規性の喪失の例外の特例)

第百八十四条の十四 第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第四項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

(特許出願等に基づく優先権主張の特例)

第百八十四条の十五 国際特許出願については、第四十一条第四項及び第四十二条第二項の規定は、適用しない。

2 日本語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。

3 外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。

4 第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用

新案法第四十八条の四第一項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項 中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第四十二条第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の四第四項若しくは実用新案法第四十八条の四第四項 の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項 若しくは同法第四十八条の四第一項 の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時」とする。

（出願の変更の特例）

第百八十四条の十六 実用新案法第四十八条の三第一項 又は第四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第四項 の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項 、同法第四十八条の四第一項 の外国語実用新案登録出願にあつては同項 及び同法第四十八条の五第一項 の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項 の規定により納付すべき手数料を納付した後（同法第四十八条の十六第四項 の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項 に規定する決定の後）でなければすることができない。

（出願審査の請求の時期の制限）

第百八十四条の十七 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間（第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間）の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

（拒絶理由等の特例）

第百八十四条の十八 外条語特許出願に係る拒絶の査定及び特許無条審判については、第四十九条第六条条びに第二百二十三条第一項第一条及び第五条中「外条語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外条語特許出願」と、第四十九条第六条及び第二百二十三条第一項第五条中「外 条語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の条際出願日における条際出願の明細書、請求の範条又は条面」とする。

（訂正の特例）

第百八十四条の十九 外国語特許出願に係る第百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第二百二十六条第三項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

（決定により特許出願とみなされる国際出願）

第百八十四条の二十 条約第二条（v i i）の国際出願の出願人は、条約第四条（1）（i i）の指定国に日本国を含む国際出願（特許出願に係るものに限る。）につき条約第二条（x v）の受理官庁により条約第二十五条（1）（a）に規定する拒否若しくは同条（1）（a）若しくは（b）に規定する宣言がされ、又は条約第二条（x i x）の国際事務局により条約第二十五条（1）（a）に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条（2）（a）に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。

2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面（図面の中の説明に限る。）、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。

3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。

4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。

5 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第六十四条第一項中「特許出願の日」とあるのは「第百八十四条の四第一項の優先日」と、同条第二項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第百八十四条の二十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。

6 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の六第一項及び第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二から第百八十四条の十四まで、第百八十四条の十五第一項、第三項及び第四項並びに第百八十四条の十七から前条までの規定は、第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十章 条則

（二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特例）

第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第四項（第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。）、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第一百一十一条第一項第二号、第二百二十三条第三項、第二百五条、第二百二十六条第六項（第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。）、第百

三十二条第一項（第七十四條第二項において準用する場合を含む。）、第七十五條、第七十六條若しくは第九十三條第二項第四号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。

（証明等の請求）

第百八十六條 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

- 一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類（特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。）又は第六十七條の二第二項の資料
 - 二 拒絶査定不服審判に係る書類（当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。）
 - 三 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
 - 四 個人の名誉又は生活の平穩を害するおそれがあるもの
 - 五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
- 2 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
- 3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号）の規定は、適用しない。
- 4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十八号）第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。）については、同法第四章 の規定は、適用しない。

（特許表示）

第百八十七條 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物（以下「特許に係る物」という。）又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示（以下「特許表示」という。）を附するように努めなければならない。

（虚偽表示の禁止）

第百八十八條 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

- 一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
- 二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
- 三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
- 四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

（送達）

第百八十九條 送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。

第百九十條 民事訴訟法第九十八條第二項、第九十九條から第百三條まで、第二百五條、第二百六條、第二百七條第一項（第二号及び第三号を除く。）及び第三項並びに第九十九條（送達）の規定は、この法律又は前條の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八條第二項及び第九十九條中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第九十九條第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第二百七條第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

第百九十一條 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前條において準用する民事訴訟法第二百七條第一項（第二号及び第三号を除く。）の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。

2 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。

3 公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。

第百九十二條 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。

2 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等（書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。）に付して発送することができる。

3 前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。

（特許公報）

第百九十三條 特許庁は、特許公報を発行する。

2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

一 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ

二 出願公開後における特許を受ける権利の承継

三 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。）

四 特許権の消滅（存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。）又は回復（第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。）

五 審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ

六 審判又は再審の確定審決（特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。）

七 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容（訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。）

八 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定

九 第百七十八条第一項の訴えについての確定判決（特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。）

（書類の提出等）

第百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。

2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。

（手数料）

第百九十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一 第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者

二 特許証の再交付を請求する者

三 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者

四 第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者

五 第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者

六 第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者

七 第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。

4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料（出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。）は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

6 特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除（以下この項において「減免」という。）を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額（減免を受ける者にあつては、その減免後の金額）にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

7 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

8 第一項から第三項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

9 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達 of いずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。

一 第三十九条第七項の規定による命令

二 第四十八条の七の規定による通知

三 第五十条の規定による通知

四 第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達

10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。

1 1 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

1 2 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

（出願審査の請求の手数料の減免）

第百九十五条の二 特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

一 その発明の発明者又はその相続人

二 その発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等

（行政手続法の適用除外）

第百九十五条の三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第二章及び第三章の規定は、適用しない。

（行政不服審査法による不服申立ての制限）

第百九十五条の四 査定又は審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

第十一章 罰則

（侵害の罪）

第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者（第一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。）は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十六条の二 第一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

（詐欺の行為の罪）

第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

（虚偽表示の罪）

第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

（偽証等の罪）

第百九十九条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減輕し、又は免除することができる。

（秘密を漏らした罪）

第二百条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

（秘密保持命令違反の罪）

第二百条の二 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

（両罰規定）

第二百一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑

二 第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑

2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

3 第一項の規定により第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

(過料)

第二百二条 第一百五十一条（第七十一条第三項及び第七十四條第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。）において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第二百三条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

第二百四条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかったときは、十万円以下の過料に処する。

附 則

この法律の施行期日は、別に法律で定める。

附 則 （昭和三十七年五月一六日法律第一四〇号） 抄

- 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
- 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
- 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
- 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
- 7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
- 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附 則 （昭和三十七年九月一五日法律第一六一号） 抄

- 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
- 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作为その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
- 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
- 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
- 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
- 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等を行うことができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てを行うことができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
- 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 （昭和三十九年七月四日法律第一四八号）

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 （昭和四〇年五月二四日法律第八一号） 抄

この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。

附 則 （昭和四一年六月三〇日法律第九八号） 抄

(施行期日)

- 1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

附 則 （昭和四一年七月一日法律第一一一号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 （昭和四五年五月二二日法律第九一号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

（改正前の特許法の適用）

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

（特許料）

第三条 この法律の施行前にすでに納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法（以下「新特許法」という。）第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（特許の無効の理由）

第四条 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、新特許法第二十九条の二及び第二百二十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（特許出願の手数料）

第五条 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。

（政令への委任）

第九条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 （昭和四六年四月六日法律第四二号）

この法律（第一条を除く。）は、昭和四十六年七月一日から施行する。

附 則 （昭和四六年六月一日法律第九六号） 抄

（施行期日等）

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 （昭和四八年四月一二日法律第一〇号） 抄

（施行期日）

1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 （昭和五〇年六月二五日法律第四六号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定 公布の日

二 第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定（「及び第六十四条」を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。）、第二条の規定中実用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項の改正規定並びに第五条の規定 千九百一十二年十二月十四日にブラッセルで、千九百一十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条（2）（C）の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日

（特許法の改正に伴う経過措置）

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。

附 則 （昭和五三年四月二四日法律第二七号） 抄

（施行期日）

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通関案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

（経過措置）

2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

一及び二 略

三 特許法第七百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料

附 則 （昭和五三年四月二六日法律第三〇号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第三章の規定は条約第十六条（３）（ｂ）に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から、第四章及び次条の規定は条約第三十二条（３）において準用する条約第十六条（３）（ｂ）に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から施行する。

附 則 （昭和五六年五月一九日法律第四五号） 抄

（施行期日）

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第七百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十九条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第三十条の規定は、昭和五十六年六月一日から施行する。

（経過措置）

2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

一及び二 略

三 特許法第七百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料

附 則 （昭和五七年八月二四日法律第八三号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則 （昭和五八年一二月二日法律第七八号）

1 この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則 （昭和五九年五月一日法律第二三号） 抄

（施行期日）

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。

（経過措置）

2 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

一 略

二 特許法第七百七条第一項の改正規定の施行前に納付し、又は納付すべきであつた特許料

附 則 （昭和五九年五月一日法律第二四号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

（特許印紙による納付の開始に伴う経過措置）

第八条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。

附 則 （昭和六〇年五月二八日法律第四一号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（経過措置）

第二条 この法律の施行前にした追加の特許出願であつてこの法律の施行の際現に特許庁に係属しているもの又はこの法律の施行の際現に存する追加の特許権については、この法律による改正前の特許法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第三条 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてのこの法律の施行前にした補正（出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。）であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この法律による改正前の特許法及び実用新案法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 （昭和六二年五月二五日法律第二七号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。

一 第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日

二 第二条の規定中特許法第百八十四条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第百八十四条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第百八十四条の六第二項の改正規定、同法第百八十四条の七第一項の改正規定、同法第百八十四条の八の改正規定、同法第百八十四条の九第一項の改正規定、同法第百八十四条の十の二第一項及び第二項の改正規定、同法第百八十四条の十一第一項の改正規定、同法第百八十四条の十一の二の改正規定、同法第百八十四条の十一の三第四項の改正規定、同法第百八十四条の十二の改正規定、同法第百八十四条の十三の改正規定並びに同法第百八十四条の十六第五項の改正規定、第四条の規定中実用新案法第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条の五第一項並びに第二項第一号及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六第二項の改正規定、同法第四十八条の七第一項及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正規定、同法第四十八条の八の二第四項の改正規定、同法第四十八条の九の改正規定、同法第四十八条の十の改正規定並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定並びに第五条の規定中意匠法第十三条の二第一項及び第二項の改正規定 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条（６）（ｂ）の規定による同条（２）（ａ）の宣言の撤回の効力の発生の日

（第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置）

第二条 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであつた特許料であつて特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの（その猶予期間内に納付するものに限る。）については、第一条の規定による改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

２ 前条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした特許権に係る特許法第二百三十三条第一項の審判については、第一条の規定による改正前の特許法第二百二十四条の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。

（第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置）

第三条 第二条の規定による改正後の特許法（以下「新特許法」という。）第三十六条第四項及び第五項、第三十七条、第四十九条第三号、第五十五条第一項ただし書、第二百三十三条第一項各号列記以外の部分及び第三号、第百五十五条第三項、第百八十五条並びに第百九十五条第三項の規定は、この法律の施行後にした特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

２ 新特許法第五十五条第一項本文（実用新案法第十三条において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行後に出願公告がされる特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前に出願公告がされた特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

３ この法律の施行前にした特許出願に係る特許料の納付についての特許法第百七条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる特許料の金額は、次の表に掲げる金額とする。

各年の区分	金額
第一年から第三年まで	毎年千七百円に一発明（特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。）につき千円を加えた額
第四年から第六年まで	毎年五千四百円に一発明につき三千三百円を加えた額
第七年から第九年まで	毎年一万六千二百円に一発明につき一万円を加えた額
第十年から第二十五年まで	毎年五万四千円に一発明につき三万三千六百円を加えた額

４ この法律の施行前にした特許出願に係る手数料の納付についての新特許法第百九十五条第二項の規定の適用については、別表第六号中「十六万八千六百円に一請求項につき四千円」とあるのは「十五万四千六百円に一発明（特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。）につき一万八千円」と、同表第十一号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。

（第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置）

第五条 第四条の規定による改正後の実用新案法（以下この条において「新実用新案法」という。）第五条第四項及び第五項、第六条、第十一条第三号、第三十七条第一項各号列記以外の部分及び第三号、第四十一条、第五十条の二並びに第五十四条第三項の規定は、この法律の施行後にした実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。

２ この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る登録料の納付についての新実用新案法第三十一条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる登録料の金額は、次の表に掲げる金額とする。

各年の区分	金額
第一年から第三年まで	毎年九千五百円
第四年から第六年まで	毎年一万八千九百円
第七年から第十年まで	毎年三万七千八百円

3 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第二項の規定の適用については、別表第四号中「三万千円に一請求項につき千円を加えた額」とあるのは「四万八千円」と、同表第九号中「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額」とあるのは「五万五千円」とする。

(追加の特許権についての特則)

第九条 追加の特許権及び旧法第七十五条第一項の規定により追加の特許権が独立の特許権になったときの当該独立の特許権については、新特許法第六十七条第三項の規定にかかわらず、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。

2 特許権の存続期間の延長登録の出願があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権があるときは、その追加の特許権の存続期間は、原特許権とともに延長されたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又はその存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。

3 特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権があるときは、原特許権の存続期間が延長された期間についてその追加の特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。

4 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において、その特許権に追加の特許権があるときは、その追加の特許権の当該延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録が新特許法第二百二十五条の二第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その追加の特許権の存続期間の延長が、されなかつたものとみなす。

(政令への委任)

第十一条 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二年六月一三日法律第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条（第十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。）、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二條、第二十四条から第二十九条まで、第三十条（第三号を除く。）、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条（第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を除く。）、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律（昭和二十三年法律第百四十二号）第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)

第九条 この法律の施行の日において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成五年四月二三日法律第二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第七十七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定（同表第六号中「（請求公告に係る異議の申立てを含む。）」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。）、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第一条の規定による改正後の特許法（以下「新特許法」という。）第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があつた後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特

許権については、なお従前の例による。

3 前条ただし書に規定する日前に第一条の規定による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの（その猶予期間内に納付するものに限る。）については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新特許法第百二十三条第一項第一号及び第百八十四条の十五第一項の規定は、この法律の施行後にした特許出願に係る特許について適用し、この法律の施行前にした特許出願に係る特許については、なお従前の例による。

5 新特許法第百二十三条第一項第七号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。

6 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許についての新特許法第百二十六条第一項の規定の適用については、同項中「特許権者は、第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き」とあるのは、「特許権者は」とする。

7 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第百二十九条第一項の審判については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。

8 この法律の施行前に請求された旧特許法の規定による審判の確定審決及びこの法律の施行後に請求される旧特許法の規定による審判（旧特許法第百二十一条第一項、第百二十二条第一項及び第百二十九条第一項の審判に限る。）の確定審決に対する再審については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。

9 この法律の施行前にした特許出願に係る旧特許法第百二十二条第一項の審判及びこの法律の施行後に請求される旧特許法第百二十九条第一項の審判並びにこれらの確定審決に対する再審並びにこの法律の施行前に請求された同項の審判の確定審決に対する再審（以下この項において「審判・再審」という。）に係る手数料の納付については、審判・再審を新特許法別表第十号に規定する審判又は再審とみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。この場合において、その審判・再審が特許法等の一部を改正する法律（昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年法」という。）の施行前にした特許出願に係るものであるときは、同号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。

10 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判及びその確定審決に対する再審において、旧特許法第百六十五条第一項（旧特許法第百七十四条第四項において準用する場合を含む。）において準用する旧特許法第五十五条第一項の申立て（以下この項において「請求公告異議申立て」という。）があった場合における手数料の納付については、請求公告異議申立てを新特許法別表第六号に規定する特許異議の申立てとみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。

（特許法等の一部を改正する法律による改正前の特許法の一部改正）

第七条 特許法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第四十一号）附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の特許法（以下「旧法」という。）の一部を次のように改正する。

百七条第一項の表中「五千三百円」を「七千四百円」に、「八千円」を「一万千二百円」に、「一万六千円」を「二万二千四百円」に、「三万二千円」を「四万四千八百円」に、「六万四千円」を「八万九千六百円」に、「十二万八千円」を「十七万九千二百円」に、「二十五万六千円」を「三十五万八千四百円」に改める。

（旧法の一部改正に伴う経過措置）

第八条 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の旧法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの（その猶予期間内に納付するものに限る。）については、前条の規定による改正後の旧法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（昭和六十二年法の一部改正に伴う経過措置）

第十条 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの（その猶予期間内に納付するものに限る。）については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって旧実用新案法第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの（その猶予期間内に納付するものに限る。）については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（罰則の適用に関する経過措置）

第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 附則第二条第一項、第七項又は第八項の規定によりなお従前の例によるものとされた審判又は再審の審決に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧特許法第百九十七条中「二十万円」とあるのは、「三百万円」とする。

(政令への委任)

第十七条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、第十三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除く。)及び第九条の規定 平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日

二 第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定 平成八年一月一日

(パリ条約の例による優先権についての経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が平成七年七月一日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。

(原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願(特許をすべき旨の査定の謄本の送達があったものを除く。)であって、当該特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明が記載されていたものの出願人は、この法律の施行の日から六月以内に限り、当該発明に関する事項について願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。

2 前項の規定による補正は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正とみなす。

3 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、この法律の公布の日前に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。

4 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。

(存続期間の延長についての経過措置)

第四条 新特許法第六十七条第一項の規定は、この法律の施行前に存続期間(存続期間の延長登録に係る特許権にあっては、当該延長登録前の存続期間)が満了した特許権及び特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(第三項において「昭和六十年旧特許法」という。)第七十五条第一項の独立の特許権(以下単に「独立の特許権」という。)については、適用しない。

2 この法律の施行の際現に存する存続期間の延長登録に係る特許権(独立の特許権を除く。)であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの当該延長登録後の存続期間がその特許出願の日から二十年に満たないときは、その存続期間はその特許出願の日から二十年をもって終了するものとする。

3 この法律の施行の際現に存する独立の特許権についての昭和六十年旧特許法第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「原特許権の残存期間」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律（平成六年法律第百十六号。以下「改正法」という。）の施行前に原特許権が無効にされなかつたもの又は消滅しなかつたものとして、改正法第一条の規定による改正後の特許法第六十七条第一項並びに改正法附則第四条第一項及び第二項の規定を適用した場合における原特許権の残存期間」とする。

4 新特許法第六十八条の二の規定は、第二項の規定により特許権の存続期間が延長された場合及び前項の規定により存続期間の延長登録に係る独立の特許権であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの存続期間が延長された場合に準用する。

5 第二項に規定する特許権又は前項に規定する独立の特許権に係る原特許権の存続期間の延長登録に係る新特許法第二百二十五条の二第一項の審判については、同項第三号中「期間を超えているとき」とあるのは、「期間を超えたことにより、その特許権又はその特許権の追加の特許権で独立の特許権となつたものが特許法等の一部を改正する法律（平成六年法律第百十六号）の施行の際存することとなつたとき」とする。

第五条 新特許法第六十七条第一項又は前条第二項若しくは第三項の規定により存続期間が延長された特許権であって、この法律の施行がないとした場合にその存続期間が平成七年七月一日から同月二十九日まで満了したものの翌年（同月二日から同月三十日まで）に始まる年をいう。）分の特許料の納付については、新特許法第百八条第二項中「前年以前」とあるのは、「平成七年七月三十日まで」とする。

2 この法律の施行に際現に存する特許権であって、その存続期間がこの法律の施行により延長されたものについては、この法律の公布の日前に日本国内においてその特許権に係る発明の実施である事業の準備をしている者は、この法律の施行がないとした場合におけるその特許権の存続期間の満了の日後、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。

3 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。

（明細書又は図面の補正等についての経過措置）

第六条 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。

2 新特許法第三十六条、第三十七条、第四十九条第四号及び第百二十三条第一項第四号の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

3 新特許法第百十二条の二の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権には、適用しない。

（外国語特許出願等についての経過措置）

第七条 この法律の施行前にした外国語特許出願（旧特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。）の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、新特許法第六条、第八十条第一項、第百八十四条の四第二項から第四項まで、第百八十四条の六第二項及び第三項、第百八十四条の九第二項、第百八十四条の十八並びに第百八十四条の二十第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願（第三条の規定による改正前の実用新案法（以下「旧実用新案法」という。）第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。）が、新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十三（新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。）及び新実用新案法第四十八条の九（新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願が、旧特許法第四十一条第一項又は旧実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十五第三項（新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。）及び新実用新案法第四十八条の十第三項（新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置）

第八条 第二条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法（以下「新々特許法」という。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 特許出願の日が、第二条及び次条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である特許出願についての新々特許法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は出願公告が」とする。

3 特許法等の一部を改正する法律（昭和六十二年法律第二十七号。次項及び次条第四項において「昭和六十二年改正法」という。）の施行前にした特許出願に係る特許についての新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てについては、同条、新々特許法第百二十条第二項及び新々特許法第百二十条の三第二項において準用する新々特許法第百五十五条第三項中「請求項」とあるのは、「発明」とする。

4 昭和六十二年改正法の施行前にした特許出願に係る特許について新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てをする者

が納付しなければならない手数料については、新々特許法別表第十一号中「一件につき八千七百円に一請求項につき千円」とあるのは、「一件につき五千円一発明につき五千円」とする。

（平成五年旧実用法の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置）

第九条 特許法等の一部を改正する法律（平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。）の施行前にした実用新案登録出願であって、第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法（以下この条において「平成五年旧実用法」という。）及び平成五年改正法第一条の規定による改正前の特許法（次項において「平成五年旧特許法」という。）の規定にかかわらず出願公告はしないものとし、新々特許法第五十一条の規定を準用する。

2 前項に規定する実用新案登録出願については、平成五年旧実用法第十三条において準用する平成五年旧特許法第五十五条第一項の規定による登録異議の申立てはできないものとする。

3 第一項に規定する実用新案登録出願に係る実用新案権の存続期間については、平成五年旧実用法第十五条第一項中「出願公告の日」とあるのは、「その設定の登録の日」とする。

4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に伴って必要となる経過措置は、政令で定める。

（罰則の適用に関する経過措置）

第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

（政令への委任）

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（昭和六十年旧特許法の一部改正）

第十五条 特許法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第四十一号）附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法の一部を次のように改正する。第百七条第一項の表中

「 <table><tr><td>第十九年及び第二十</td><td>毎年一発明につき三十五万八千四百円</td></tr></table> 」を	第十九年及び第二十	毎年一発明につき三十五万八千四百円		
第十九年及び第二十	毎年一発明につき三十五万八千四百円			
<table><tr><td>第十九年から第二十一年まで</td><td>第二十二年から第二十五年まで</td></tr><tr><td>毎年一発明につき三十五万八千四百円</td><td>毎年一発明につき七十一万六千八百円</td></tr></table> 」に改める。	第十九年から第二十一年まで	第二十二年から第二十五年まで	毎年一発明につき三十五万八千四百円	毎年一発明につき七十一万六千八百円
第十九年から第二十一年まで	第二十二年から第二十五年まで			
毎年一発明につき三十五万八千四百円	毎年一発明につき七十一万六千八百円			

附 則 （平成七年五月一二日法律第九一号） 抄
（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 （平成八年六月一二日法律第六八号） 抄
（施行期日）

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

二 第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項、第一百二十二条第三項及び第百九十五条第五項にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第三項及び第五十四条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四十二条第四項、第四十四条第三項及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定 平成八年十月一日

（罰則の適用に関する経過措置）

第二十条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

（政令への委任）

第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 （平成八年六月二六日法律第一一〇号） 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

二 第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中商標法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項の改正規定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

附 則 （平成一〇年五月六日法律第五一号） 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中特許法第七十七条の改正規定（同条第一項の表の改正規定に限る。）、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項の改正規定並びに次条第二項及び附則第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

二 第一条中特許法第七十七条の改正規定（同条第一項の表の改正規定を除く。）及び同法第九十五条の改正規定（同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。）、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定（同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。）、第四条の規定、第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定（同条第一項の改正規定を除く。）、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十四条中商標法等の一部を改正する法律（平成八年法律第六十八号）附則第十五条第二項の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、第一条の規定による改正後の特許法（以下「新特許法」という。）第七十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前条第二号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、新特許法第七十七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(昭和六十年旧特許法の一部改正)

第九条 特許法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第四十一号）附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法（以下「昭和六十年旧特許法」という。）の一部を次のように改正する。

第七十七条第一項の表第十年から第十二年までの項中「第十二年まで」を「第二十五年まで」に改め、同表中第十三年から第十五年までの項、第十六年から第十八年までの項、十九年から第二十一年までの項及び第二十二年から第二十五年までの項を削る。

(昭和六十年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十年旧特許法第七十七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の昭和六十年旧特許法第七十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律（以下「昭和六十二年改正法」という。）附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の特許法第七十七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第七十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 （平成十一年五月一四日法律第四一号） 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中特許法第七十七条第一項の表の改正規定及び同法第六十八条に二項を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定及び同法第四十条に二項を加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

四 第一条中特許法第四十六条第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の改正規定及び同法第四十八条の三第一項の改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定 平成十三年十月一日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の要件については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2 この法律の施行後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項（同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。）の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第一条の規定による改正後の特許法（以下「新特許法」という。）第四十四条第四項（新特許法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。）の規定を適用する。

3 前条第四号に掲げる規定の施行前にした実用新案登録出願若しくは意匠登録出願に係る出願の変更については、新特許法第四十

六条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前条第四号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る出願審査の請求については、新特許法第四十八条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許権の存続期間の延長登録の出願については、その延長登録の出願についての査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

6 特許法第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることが二年に満たない期間でできなかった者は、この法律の施行の日前三月以後に当該処分を受けたときは、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。

7 この法律の施行前に求められた特許発明の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。

8 新特許法第四章第二節（新特許法第六十五条第五項において準用する場合を含む。）の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。

9 新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

10 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料（旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。）については、新特許法第一百七十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11 この法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。

13 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは特許法第二百三十三条第一項の審判又は確定した取消決定に対する再審における明細書又は図面の訂正については、新特許法第二百十条の四第三項（新特許法第七十四条第一項において準用する場合を含む。）及び新特許法第三百三十四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14 国際特許出願であってこの法律の施行前に国際公開がされたものについての新特許法第百八十四条の十第一項の規定の適用については、同項中「国際公開があつた後」とあるのは「国際公開があつた後（優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律（平成十一年法律第四十一号）の施行の時のいずれか早い時の後）」と、「特許権の設定の登録前に、外国語特許出願」とあるのは「特許権の設定の登録前（優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律の施行の時のいずれか早い時の後特許権の設定の登録前）」に、外国語特許出願」とする。

（昭和六十年旧特許法の一部改正）

第七条 特許法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第四十一号）附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法（以下「昭和六十年旧特許法」という。）の一部を次のように改正する。

第一百七十七条第一項の表中「七千四百円」を「五千六百円」に、「一万二千二百円」を「八千四百円」に、「二万二千四百円」を「一万六千八百円」に、「四万四千八百円」を「三万三千六百円」に改める。

（昭和六十年旧特許法の一部改正に伴う経過措置）

第八条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十年旧特許法第一百七十七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料（昭和六十年旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。）については、前条の規定による改正後の昭和六十年旧特許法第一百七十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置）

第十条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第一百七十七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料（旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。）については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第一百七十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料（旧実用新案法第三十六条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。）については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される新実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（罰則の適用に関する経過措置）

第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

（政令への委任）

第十九条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 （平成十一年五月一四日法律第四三号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。）の施行の日から施行する。

附 則 （平成十一年一月二日法律第一五一号） 抄
（施行期日）

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 （平成十一年一月二二日法律第一六〇号） 抄
（施行期日）

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 （平成十一年一月二二日法律第二二〇号） 抄
（施行期日）

第一条 この法律（第一条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
（政令への委任）

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 （平成一三年七月四日法律第九六号） 抄
（施行期日）

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 （平成一四年四月一七日法律第二四号） 抄
（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並びに第六条中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改正規定及び同法第六十八条の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

二 第二条の規定（特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。）及び第四条の規定（実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。）並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

（第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置）

第二条 第一条の規定による改正後の特許法第十七条の二、第三十六条第四項、第四十八条の七、第四十九条、第五十条、第五十三条、第百十三条、第百二十三条第一項、第百五十九条第一項及び第二項、第百六十三条第一項及び第二項並びに第百八十四条の十八の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正後の特許法第百八十四条の三第二項（同法第百八十四条の二十第六項、実用新案法第四十八条の三第二項及び同法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の五第一項の規定による手続をした日本語特許出願並びに同法第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をした外国語特許出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例による。

（第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置）

第三条 第二条の規定（特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。）による改正後の特許法（以下この条において「新特許法」という。）の規定は、附則第一条第二号に定める日（以下「施行日」という。）以後にする特許出願（施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項（同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。）の規定により施行日前にしたものとみなされるもの（以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。）を含む。）について適用し、施行日前にした特許出願（施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。）については、なお従前の例による。

2 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。

3 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第四十一条第一項に規定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、これらの規定中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。

（罰則の適用に関する経過措置）

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 （平成一四年七月三十一日法律第一〇〇号）

（施行期日）

第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）の施行の日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 （平成一五年五月二三日法律第四七号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第十八条の規定 公布の日

二 第一条中特許法第七十七条、第九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定（同条第一項に係る部分を除く。）並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日

（特許法の改正に伴う経過措置）

第二条 第一条の規定による改正後の特許法（以下「新特許法」という。）第三十七条の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

2 新特許法第七十七条第一項の規定は、前条ただし書第二号に規定する日（以下「一部施行日」という。）以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、第一条の規定による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）第七十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。

3 新特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、一部施行日以後にする特許出願（一部施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項（同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。）の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの（以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。）を含む。）に係る手数料については、旧特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、なおその効力を有する。

4 一部施行日前にした特許出願（一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。）に係る特許料の納付についての新特許法第七十七条第二項及び第三項の規定並びに手数料の納付についての新特許法第九十五条第四項及び第五項（これらの規定を第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第四項において準用する場合を含む。）並びに第六項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等（特許法等の一部を改正する法律（平成十五年法律第四十七号）第一条の規定による改正前の特許法第七十七条第四項に規定する国等をいう。）」とする。

5 共有に係る特許権について一部施行日前に既に納付した特許料又は一部施行日前に納付すべきであった特許料（旧特許法第九十九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。）については、新特許法第七十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 特許法等の一部を改正する法律（平成五年法律第二十六号）の施行前にした特許出願に係る出願審査の請求の手数料の返還についての新特許法第九十五条第九項の規定の適用については、同項中「次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達」とあるのは、「次に掲げる命令、通知、査定の謄本の送達又は特許法等の一部を改正する法律（平成五年法律第二十六号）第一条の規定による改正前の特許法第五十三条第一項の規定による決定の謄本の送達」とする。

7 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

8 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。

9 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。

10 新特許法第八十一条の規定は、この法律の施行後に請求される特許無効審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された特許法第二百三条第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。

11 新特許法第二百三条第一項第八号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。

12 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定が確定していない場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許に係る新特許法第二百六条第二項の規定の適用については、同項中「特許無効審判が」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が」と、「その審決」とあるのは「その決定又は審決」と、「特許無効審判の審決に対する」とあるのは「特許異議の申立てについての特許法等の一部を改正する法律（平成十五年法律第四十七号）第一条の規定による改正前の特許法第一百四十二条の取消決定（以下単に「取消決定」という。）又は特許無効審判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは

「取消決定若しくは審決の取消しの判決」とする。

13 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は特許法第二百二十三条第一項の審判に係る取消決定又は審決に対する訴えが、この法律の施行の際現に裁判所に係属している場合において、この法律の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする特許に係る新特許法第二百二十六条第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、新特許法第二百二十六条第二項中「特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。

14 特許法等の一部を改正する法律（平成六年法律第十六号。以下「平成六年改正法」という。）第一条の規定の施行前にした外国語特許出願（平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法第八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。）に係る特許についての平成六年改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法第八十四条の十五第一項の審判は、当該特許についてこの法律の施行後にする訂正に係る新特許法第二百二十六条第二項（前二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定の適用については、特許無効審判とみなす。

15 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定のすべてが確定する日前に請求された審判に係る新特許法第六十八條第一項の規定の適用については、同項中「他の審判」とあるのは、「特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判」とする。

（昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置）

第十一条 前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法（以下この条において「新昭和六十二年改正法」という。）附則第三条第三項の規定は、一部施行日以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法（以下この条において「旧昭和六十二年改正法」という。）附則第三条第三項の規定は、なおその効力を有する。

2 新昭和六十二年改正法附則第三条第四項の規定は、一部施行日以後にする特許出願（一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を含む。）に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願（一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。）に係る手数料については、旧昭和六十二年改正法附則第三条第四項の規定は、なおその効力を有する。

（平成六年改正法の一部改正に伴う経過措置）

第十五条 この法律の施行前に請求された前条の規定による改正前の平成六年改正法附則第九条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許法第一百三十三條の登録異議の申立て又はその確定した取消決定に対する再審については、その登録異議の申立て又は再審の決定が確定するまでは、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にされた前項に規定する登録異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にされた第一項に規定する登録異議の申立てについての取消決定又は登録異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。

（政令への委任）

第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（検討）

第十九条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第七條第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 （平成一五年五月三〇日法律第六一号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 （平成一五年七月一六日法律第一〇八号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置）

第三条 この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作権者の権利に関する訴え（第四項において「特許権等に関する訴え」という。）及び意匠権、商標権、著作権者の権利（プログラムの著作物についての著作権者の権利を除く。）、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争（不正競争防止法（平成五年法律第四十七号）第二条第一項に規定する不正競争をいう。）による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に係属している事件については、第一条の規定による改正後の民事訴訟法第二百六十九條の二及び第三百十條の二並びに第二条の規定による改正後の特許法第八十二條の二（第三条の規定による改正後の実用新案法第四十七條第二項において準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

3 特許法等の一部を改正する法律附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の特許法第七十八條第一項の訴えであって特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、第二条の規定による改正後の特許法第八十二條の二の規定を適用する。

4 この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件であって本案の訴えが特許権等に関する訴えであるものの管轄については、なお従前の例による。

(実用新案法に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の日が特許法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における実用新案法第四十七条第二項の規定の適用については、同項中「第百八十二条」とあるのは「第百八十二条の二」と、「及び裁判の正本の送付」とあるのは「、裁判の正本の送付及び合議体の構成」とする。

2 前項の場合には、この法律の施行の際現に係属している事件については、同項において読み替えて適用する実用新案法第四十七条第二項において準用する第二条の規定による改正後の特許法第百八十二条の二の規定は、適用しない。

附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年六月四日法律第七九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第六条の規定 公布の日

二 第一条中特許法第百九十五条第七項の改正規定、第二条中実用新案法第五十四条第六項の改正規定及び第三条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十四条から第十六条までの改正規定並びに附則第四条第一項の規定 公布の日又は平成十六年四月一日のいずれか遅い日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正後の特許法第四十六条の二の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録については、適用しない。

(政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新々特例法第四章第三節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同節の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)

第五十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。

(特許法等の一部改正に伴う経過措置)

第三条 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

一 第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第二項において「新特許法」という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六までの規定(新特許法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定による改正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。))及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。))において準用する場合を含む。)

二 新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法において準用する場合を含む。))

三 新実用新案法第四十条第五項及び第六項の規定(新実用新案法第四十五条第一項において読み替えて準用する新特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。))

四 第八条の規定による改正後の不正競争防止法第十条から第十二条までの規定

五 第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定

附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第十三条及び第十四条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、この法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。

第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の不正競争防止法第十四条第一項第一号から第六号の二まで若しくは第七号(同法第十一条第一項に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正前の特許法第二百条の二第一項、第三条の規定による改正前の実用新案法第六十条の二第一項、第四条の規定による改正前の意匠法第七十三条の二第一項、第五条の規定による改正前の商標法第八十一条の二第一項、第六条の規定による改正前の著作権法第二百二十二条の二又は附則第六条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(附則第六条において「平成五年旧実用新案法」という。)第六十条の二第一項に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。

第四条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法第二条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「第十四条第一項第七号」とあるのは「第二十一条第一項第十一号」とする。

(政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第九十六条 この法律の施行前にされた第六十九条の規定による改正前の特許法第十九条の規定による郵便局への差出しは、第六十九条の規定による改正後の特許法第十九条の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所であって新委託法第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(新委託法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は新委託法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年六月七日法律第五五条) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の改正規定、第三条の規定、第四条中

商標法第二条第三項、第三十七條及び第六十七條の改正規定、第七十八條の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二條の改正規定並びに第五條の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第四條、第五條第二項、第九條、第十二條、第十三條及び第十六條の規定 平成十九年一月一日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の特許法（以下「新特許法」という。）第十七條の二、第十七條の三、第三十六條の二、第四十一條、第四十四條、第四十六條の二、第四十九條から第五十條の二まで、第五十三條、第五十九條及び第六十三條の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

2 新特許法第二条、第一百條、第一百十二條の三及び第七十五條の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄

この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第六條の規定 公布の日

二 第一条中特許法第七條第一項の改正規定、第四條中商標法第四十條第一項及び第二項、第四十一條の二第一項及び第二項、第六十五條の七第一項及び第二項並びに第六十八條の三十第一項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五條第二項及び第七條から第十三條までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

三 第一条中特許法第二十七條第一項第一号及び第九十八條第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九條第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第六十一條第一項第一号の改正規定並びに第四條中商標法第六十八條の二十七第一項及び第二項の改正規定 平成二十年九月三十日

(特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法（以下「新特許法」という。）第十七條の二第一項第四号、第二百一十一條第一項及び第六十二條の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。

2 新特許法第四十三條第五項（実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。

3 新特許法第四十四條第一項第三号及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願であって、意匠法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第五十五号。以下「平成十八年改正法」という。）の施行の日以後にしたものについて適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願又は平成十八年改正法の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。

4 新特許法第四十六條第二項及び第三項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。

5 前条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料（同日前に特許法第九條の規定によりその納付が猶予されたものを含む。）については、新特許法第七條第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 新特許法第八十六條第三項（第二条の規定による改正後の実用新案法（以下「新実用新案法」という。）第五十五條第一項において読み替えて準用する場合及び第五條の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二條第三項において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行の日前に登録された通常実施権については、適用しない。

(政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第七条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第七條第一項並びに新商標法第四十條第一項及び第二項、第四十一條の二第一項及び第二項、第六十五條の七第一項及び第二項並びに第六十八條の三十第一項各号及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の特許法第七條第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項

の規定により納付すべきであった特許料（同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。）については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（平成十五年改正法による改正前の昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置）

第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の平成十五年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年改正法附則第十条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される次条の規定による改正前の平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年改正法第一条の規定による改正前の特許法（以下「平成十五年旧特許法」という。）第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料（同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。）については、前条の規定による改正後の平成十五年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年改正法附則第十条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される次条の規定による改正後の平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（平成十五年旧特許法の一部改正に伴う経過措置）

第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料（同日前に特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。）については、前条の規定による改正後の平成十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表 （第百九十五条関係）

	納付しなければならない者	金額
一	特許出願（次号に掲げるものを除く。）をする者	一件につき一万六千円
二	外国語書面出願をする者	一件につき二万六千円
三	第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者	一件につき一万六千円
四	第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者	一件につき一万六千円
五	特許権の存続期間の延長登録の出願をする者	一件につき七万四千円
六	出願審査の請求をする者	一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額
七	誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者	一件につき一万九千円
八	第七十一条第一項の規定により判定を求める者	一件につき四万円
九	裁定を請求する者	一件につき五万五千円
十	裁定の取消しを請求する者	一件につき二万七千五百円
十一	審判又は再審（次号に掲げるものを除く。）を請求する者	一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十二	特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者	一件につき五万五千円
十三	明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者（その訂正の請求をすることにより、第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。）	一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十四	審判又は再審への参加を申請する者	一件につき五万五千円

昭和五十三年四月二十六日法律第三十号)

最終改正：平成一五年五月二三日法律第四七号

第一章 総則（第一条）
第二章 国際出願（第二条—第七条）
第三章 国際調査（第八条・第九条）
第四章 国際予備審査（第十条—第十五条）
第五章 雑則（第十六条—第二十一条）
附則

第一章 総則

（趣旨）

第一条 この法律は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約（以下「条約」という。）に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し、特許庁と出願人との間における手続を定めるものとする。

第二章 国際出願

（国際出願）

第二条 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所（法人にあつては、営業所）を有する外国人（以下「日本国民等」という。）は、特許庁長官に条約第二条（v i i）の国際出願（以下「国際出願」という。）をすることができる。日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をするときも、同様とする。

（願書等）

第三条 国際出願をしようとする者は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書の特許庁長官に提出しなければならない。

2 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て

二 出願人の氏名又は名称並びにその国籍及び住所又は居所（出願人が二人以上ある場合にあっては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所）

三 発明の名称

四 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

3 明細書、請求の範囲、図面及び要約書に記載すべき事項その他これらの書類に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

（国際出願日の認定等）

第四条 特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。

一 出願人が第二条に規定する要件を満たしていないとき。

二 前条第二項第一号に掲げる事項の記載がないとき。

三 出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。

四 明細書又は請求の範囲が含まれていないとき。

五 明細書及び請求の範囲が日本語又は前条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。

2 特許庁長官は、国際出願が前項各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。

3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。

第五条 特許庁長官は、国際出願において、その国際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。

2 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。

（補正命令）

第六条 特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。

- 一 願書が日本語又は第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
- 二 発明の名称の記載がないとき。
- 三 図面（図面の中の説明に限る。）及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないとき。
- 四 要約書が含まれていないとき。
- 五 第十六条第三項の規定又は第十九条第一項前段において準用する特許法（昭和三十四年法律第二百一十一号）第七条第一項 から第三項 までの規定（第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定）に違反しているとき。
- 六 経済産業省令で定める方式に違反しているとき。

（取り下げられたものとみなす旨の決定）

第七条 特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。

- 一 前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の規定により指定された期間内に手続の補正をしなかつたとき。
- 二 第十八条第一項第一号若しくは第二号、同条第二項又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。
- 三 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願につき、経済産業省令で定める期間内に、当該国際出願が第四条第一項各号のいずれかに該当することを発見したとき。

第三章 国際調査

（国際調査報告）

第八条 特許庁長官は、第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願（条約に規定する他の国際調査機関が条約第十五条に規定する国際調査（以下「国際調査」という。）をするものを除く。この章及び次章において同じ。）につき、審査官に条約第十八条(1)に規定する国際調査報告（以下「国際調査報告」という。）を作成させなければならない。

- 2 審査官は、国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらず、国際調査報告を作成しない旨の決定をしなければならない。
 - 一 国際調査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。
 - 二 明細書、請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるため、これらの書類に基づいて有効な国際調査をすることができないとき。
- 3 審査官は、国際出願がその一部の請求の範囲につき前項各号の一に該当するときは、その旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際調査の結果を、国際調査報告に記載するものとする。
- 4 特許庁長官は、国際出願が条約第十七条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
- 5 審査官は、前項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際調査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際調査報告に記載するものとする。

（文献の写しの請求）

第九条 出願人は、その国際出願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、経済産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。

第四章 国際予備審査

（国際予備審査の請求）

第十条 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に、その国際出願について、特許庁長官に条約第三十三条に規定する国際予備審査（以下「国際予備審査」という。）の請求をすることができる。ただし、出願人が条約第三十一条(2)の規定により国際予備審査の請求をすることができることとされている者以外の者である場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

- 2 前項の請求をしようとする者は、経済産業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。

（国際予備審査の請求に伴う補正）

第十一条 国際予備審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における

明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

（国際予備審査報告）

第十二条 特許庁長官は、国際予備審査の請求があつたときは、当該請求に係る国際出願につき、審査官に条約第三十五条に規定する国際予備審査報告（以下「国際予備審査報告」という。）を作成させなければならない。

2 審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときはその旨を、国際予備審査の請求に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際予備審査の結果を、国際予備審査報告に記載するものとする。

一 国際予備審査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。

二 明細書、請求の範囲若しくは図面における記載が不明確であり、又は請求の範囲が明細書による十分な裏付けを欠いているため、請求の範囲に記載されている発明につき、条約第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての同条(1)に規定する見解を示すことができないとき。

3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が条約第三十四条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は実費を勘案して政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。

4 審査官は、前項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際予備審査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際予備審査報告に記載するものとする。

（答弁書の提出）

第十三条 審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が次の各号の一に該当するときは、国際予備審査報告の作成前に、出願人に対しその旨及びその理由を通知し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

一 請求の範囲に記載されている発明に、条約第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性がないとき。

二 国際予備審査報告において条約第三十五条(2)に規定する意見を述べる必要があるときその他経済産業省令で定めるとき。

（国際予備審査の請求の手續の不備等）

第十四条 国際予備審査の請求につき、第十八条第一項第四号又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手續及びその効果については、政令で定める。

（準用）

第十五条 第九条の規定は、出願人が国際予備審査の請求をした場合に準用する。

第五章 雑則

（代表者等）

[第十六条](#) 二人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手續については、経済産業省令で定める場合を除き、出願人の代表者がこれを行い、又はその代表者に対してこれを行うことができる。

2 特許庁長官は、二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、経済産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。

3 代理人によりこの法律の規定に基づく手續をしようとする者は、第十九条第一項前段において準用する特許法第七条第一項本文の規定により法定代理人により手續をしようとする場合その他政令で定める場合を除き、弁理士又は弁護士を代理人としなければならない。

（手續の補完等の特例）

第十七条 出願人が第四条第二項の規定による命令又は第五条第一項の規定による通知を受ける前に、その命令又は通知を受けた場合に執るべき手續を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手續は、その命令又は通知を受けたことにより執つた手續とみなす。

（手数料）

[第十八条](#) 次の各号に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

一 特許庁が国際調査をする国際出願をする者

二 特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者

三 第九条（第十五条において準用する場合を含む。）の規定による請求をする者

四 国際予備審査の請求をする者

2 前項第二号に掲げる者は、同項の規定により納付すべき手数料のほか、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める金額の同号に規定する国際調査機関に対する手数料を納付しなければならない。

3 第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる者は、前二項の規定により納付すべき手数料のほか、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める金額の国際事務局（条約第二条（x i x）の国際事務局をいう。以下同じ。）に対する手数料を納付しなければならない。

4 特許法第百九十五条第四項、第五項、第七項、第八項、第十一項及び第十二項の規定は、第一項の規定により納付すべき手数料及び第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。

（特許法の準用）

第十九条 特許法第七条第一項から第三項まで、第八条、第十一条、第十三条第一項及び第四項、第十六条、第二十条並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則（以下「規則」という。）に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。

2 特許法第四十七条第二項の規定は、国際調査及び国際予備審査に準用する。

3 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

（経済産業省令への委任）

第二十条 第二条から前条までに定めるもののほか、国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し条約及び規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

（条約に基づく機関としての事務）

第二十一条 この法律の規定は、工業所有権に関する国際協力の見地から必要がある場合において、条約若しくは規則又はこれらに基づいて締結された取決めに従つて、特許庁がこの法律及び特許法その他の法律の規定に基づいて行うべき事務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、この法律の規定の適用を受ける者以外の者に関し条約に規定する受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関としての事務を行うことを妨げるものではない。

附 則

（施行期日）

第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第三章の規定は条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から、第四章及び次条の規定は条約第三十二条(3)において準用する条約第十六条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から施行する。

（国際予備審査の請求件数の暫定的制限）

第二条 特許庁長官は、当分の間、国際予備審査機関に関する国際事務局との取決めに基づき、政令で定める期間ごとに、その期間内において受理すべき国際予備審査の請求の件数（以下「請求件数」という。）を制限することができる。

2 特許庁長官は、前項の規定により請求件数を制限しようとするときは、同項に規定する期間ごとに、その制限に係る件数を告示しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による請求件数の制限に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 （昭和五十九年五月一日法律第二三号） 抄

（施行期日）

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。

附 則 （昭和五十九年五月一日法律第二四号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

（特許印紙による納付の開始に伴う経過措置）

第八条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、みの法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料

を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。

附 則（昭和六〇年五月二八日法律第四一号）抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（政令への委任）

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則（平成五年一一月一二日法律第八九号）抄

（施行期日）

第一条 この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

（政令への委任）

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則（平成六年一二月一四日法律第一一六号）抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。

（罰則の適用に関する経過措置）

第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

（政令への委任）

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則（平成八年六月一二日法律第六八号）抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

附 則（平成一〇年五月六日法律第五一号）抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

二 第一条中特許法第七百七条の改正規定（同条第一項の表の改正規定を除く。）及び同法第九十五条の改正規定（同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。）、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定（同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。）、第四条の規定、第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定（同条第一項の改正規定を除く。）、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十四条中商標法等の一部を改正する法律（平成八年法律第六十八号）附則第十五条第二項の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日

附 則 （平成十一年一月二二日法律第一六〇号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 （平成十一年一月二二日法律第二二〇号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律（第一条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 （平成十五年五月二三日法律第四七号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第十八条の規定 公布の日

二 第一条中特許法第七百七条、第九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定（同条第一項に係る部分を除く。）並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日

（特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の改正に伴う経過措置）

第六条 第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（以下「新国際出願法」という。）第三条第二項、第四条第一項第二号、第七条及び第十条第一項の規定は、この法律の施行後にする国際出願について適用し、この法律の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。

2 新国際出願法第十条第二項及び第十四条の規定は、この法律の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。

（罰則の適用に関する経過措置）

第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

（政令への委任）

第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（検討）

第十九条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第七百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

다. 중국 전리법 [\[문서의 처음\(목차페이지\)으로 이동\]](#)

中条人民共和条条利法 (2000修正)

目条

- 第一章 总则
- 第二章 授予条条的条件
- 第三章 条条的申条
- 第四章 条条申条的条条和批准
- 第五章 条条的期限、条止和无效
- 第六章 条条条施的强制条可
- 第七章 条条的保条
- 第八章 附条

第一章 总则

[第一条](#) 为了保护发明创造专利权，鼓励发明创造，有利于发明创造的推广应用，促进科学技术进步和创新，适应社会主义现代化建设的需要，特制定本法。

[第二条](#) 本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

[第三条](#) 国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作；统一受理和审查专利申请，依法授予专利权。省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作。

[第四条](#) 申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的，按照国家有关规定办理。

[第五条](#) 对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

[第六条](#) 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。
非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

[第七条](#) 对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请，任何单位或者个人不得压制。

[第八条](#) 两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。人；申条被批准后，申条的条位或者条人条条条人。

[第九条](#) 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

[第十条](#) 专利申请权和专利权可以转让。

中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的，必须经国务院有关主管部门批准。

转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

[第十一条](#) 发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。

[第十二条](#) 任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。

[第十三条](#) 发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

第十四条 国有企业事业单位的发明专利，对国家利益或者公共利益具有重大意义的，国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准，可以决定在批准的范围内推广应用，允许指定的单位实施，由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。

中国集体所有制单位和个人的发明专利，对国家利益或者公共利益具有重大意义，需要推广应用的，参照前款规定办理。

第十五条 专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标记和专利号。

第十六条 被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。

第十七条 发明人或者设计人有在专利文件中写明自己是发明人或者设计人的权利。

第十八条 在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利的，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，根据本法办理。

第十九条 在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理。

中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托专利代理机构办理。

专利代理机构应当遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理专利申请或者其他专利事务；对被代理人发明创造的内容，除专利申请已经公布或者公告的以外，负有保密责任。专利代理机构的具体管理办法由国务院规定。

第二十条 中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的，应当先向国务院专利行政部门申请专利，委托其指定的专利代理机构办理，并遵守本法第四条的规定。

中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的，应当遵守前款规定。

第二十一条 国务院专利行政部门及其专利复审委员会应当按照客观、公正、准确、及时的要求，依法处理有关专利的申请和请求。在专利申请公布或者公告前，国务院专利行政部门的工作人员及有关人员对其内容负有保密责任。

第二章 授予专利权的条件

第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

第二十三条 授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人已在先取得的合法权利相冲突。

第二十四条 申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：

- （一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；
- （二）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；
- （三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

第二十五条 对下列各项，不授予专利权：

- （一）科学发现；
- （二）智力活动的规则和方法；
- （三）疾病的诊断和治疗方法；
- （四）动物和植物品种；
- （五）用原子核变换方法获得的物质。

对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

第三章 专利的申请

第二十六条 申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。

请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人或者设计人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。

第二十七条 申请外观设计专利的，应当提交请求书以及该外观设计的图片或者照片等文件，并且应当写明使用该外观设计的产品及其所属的类别。

第二十八条 国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。

第二十九条 申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

第三十条 申请人要求优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本；未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的，视为未要求优先权。

第三十一条 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

一件外观设计专利申请应当限于一种产品所使用的一项外观设计。用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上的外观设计，可以作为一件申请提出。

第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

第四章 专利申请的审查和批准

第三十四条 国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。

第三十五条 发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。

国务院专利行政部门认为必要的时候，可以自行对发明专利申请进行实质审查。

第三十六条 发明专利的申请人请求实质审查的时候，应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。发明专利已经在外国提出过申请的，国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料；无正当理由逾期不提交的，该申请即被视为撤回。

第三十七条 国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。

第三十八条 发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的，应当予以驳回。

第三十九条 发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。

第四十条 实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。

第四十一条 国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后，作出决定，并通知专利申请人。专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

第五章 专利权的期限、终止和无效

第四十二条 发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算。

第四十三条 专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费。

第四十四条 有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：

- (一) 没有按照规定缴纳年费的；
- (二) 专利权人以书面声明放弃其专利权的。

专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。

第四十五条 自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

第四十六条 专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定，并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。

对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

第四十七条 宣告无效的专利权视为自始即不存在。

宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

如果依照前款规定，专利权人或者专利权转让人不向被许可实施专利人或者专利权受让人返还专利使用费或者专利权转让费，明显违反公平原则，专利权人或者专利权转让人应当向被许可实施专利人或者专利权受让人返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费。

第六章 专利实施的强制许可

第四十八条 具备实施条件的单位以合理的条件请求发明或者实用新型专利权人许可实施其专利，而末能在合理长的时间内获得这种许可时，国务院专利行政部门根据该单位的申请，可以给予实施该发明专利或者实用新型专利的强制许可。

第四十九条 在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。

第五十条 一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。

在依照前款规定给予实施强制许可的情形下，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。

第五十一条 依照本法规定申请实施强制许可的单位或者个人，应当提出未能以合理条件与专利权人签订实施许可合同的证明。

第五十二条 国务院专利行政部门作出的给予实施强制许可的决定，应当及时通知专利权人，并予以登记和公告。

给予实施强制许可的决定，应当根据强制许可的理由规定实施的范围和时间。强制许可的理由消除并不再发生时，国务院专利行政部门应当根据专利权人的请求，经审查后作出终止实施强制许可的决定。

第五十三条 取得实施强制许可的单位或者个人不享有独占的实施权，并且无权允许他人实施。

第五十四条 取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费，其数额由双方协商；双方不能达成协议的，由国务院专利行政部门裁决。

第五十五条 专利权人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的决定不服的，专利权人和取得实施强制许可的单位或者个人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的使用费的裁决不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

第五十六条 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。

第五十七条 未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作

的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明；涉及实用新型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。

第五十八条 假冒他人专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得三倍以下的罚款，没有违法所得的，可以处五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十九条 以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，可以处五万元以下的罚款。

第六十条 侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

第六十一条 专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

人民法院处理前款申请，适用《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条至第九十六条和第九十九条的规定。

第六十二条 侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。

发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。

第六十三条 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

（一）专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的；

（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；

（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的。

为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。

第六十四条 违反本法第二十条规定向外国申请专利，泄露国家秘密的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六十五条 侵夺发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请权和本法规定的其他权益的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分。

第六十六条 管理专利工作的部门不得参与向社会推荐专利产品等经营活动。

管理专利工作的部门违反前款规定的，由其上级机关或者监察机关责令改正，消除影响，有违法收入的予以没收；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

第六十七条 从事专利管理工作的国家机关工作人员以及其他有关国家机关工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

第八章 附则

第六十八条 向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续，应当按照规定缴纳费用。

第六十九条 本法自1985年4月1日起施行。

라. EPC [\[문서의 처음\(목차페이지\)으로 이동\]](#)

European Patent Convention 2000

Part I

General and institutional provisions

Chapter I

General provisions

Article 1 European law for the grant of patents

A system of law, common to the Contracting States, for the grant of patents for invention is established by this Convention.

Article 2 European patent

(1) Patents granted under this Convention shall be called European patents.

(2) The European patent shall, in each of the Contracting States for which it is granted, have the effect of and be subject to the same conditions as a national patent granted by the State, unless this Convention provides otherwise.

Article 3 Territorial effect

The grant of a European patent may be requested for one or more of the Contracting Parties.

Article 4 European Patent Organisation

(1) A European Patent Organisation, hereinafter referred to as the Organisation, is established by this Convention. It shall have administrative and financial autonomy.

(2) The organs of the Organisation shall be:

(a) the European Patent Office;

(b) the Administrative Council.

(3) The task of the Organisation shall be to grant European patents. This shall be carried out by the European Patent Office supervised by the Administrative Council.

Article 4a Conference of ministers of the Contracting States

A conference of ministers of the Contracting States responsible for patent matters shall meet at least every five years to discuss issues pertaining to the Organisation and to the European patent system.

Chapter II

The European Patent Organisation

Article 5 Legal Status

(1) The Organisation shall have legal personality.

(2) In each of the Contracting States, the Organisation shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under the national law of that State; it may in particular acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings.

(3) The President of the European Patent Office shall represent the Organisation.

Article 6 Headquarters

(1) The Organisation shall have its headquarters in Munich.

(2) The European Patent Office shall be located in Munich. It shall have a branch at The Hague.

Article 7 Sub-offices of the European Patent Office

By decision of the Administrative Council, sub-offices of the European Patent Office may be created, if need be, for the purpose of information and liaison, in the Contracting States and with intergovernmental organisations in the field of industrial property, subject to the approval of the Contracting State or organisation concerned.

Article 8 Privileges and immunities

The Protocol on Privileges and Immunities annexed to this Convention shall define the conditions under which the Organisation, the members of the Administrative Council, the employees of the European Patent Office, and such other persons specified in that Protocol as take part in the work of the Organisation, shall enjoy, in each Contracting State, the privileges and immunities necessary for the performance of their duties.

Article 9 Liability

- (1) The contractual liability of the Organisation shall be governed by the law applicable to the contract in question.
- (2) The non-contractual liability of the Organisation in respect of any damage caused by it or by the employees of the European Patent Office in the performance of their duties shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany. Where the damage is caused by the branch at The Hague or a sub-office or employees attached thereto, the law of the Contracting State in which such branch or sub-office is located shall apply.
- (3) The personal liability of the employees of the European Patent Office towards the Organisation shall be governed by their Service Regulations or conditions of employment.
- (4) The courts with jurisdiction to settle disputes under paragraphs 1 and 2 shall be:
 - (a) for disputes under paragraph 1, the courts of the Federal Republic of Germany, unless the contract concluded between the parties designates a court of another State;
 - (b) for disputes under paragraph 2, the courts of the Federal Republic of Germany, or of the State in which the branch or sub-office is located.

Chapter III

The European Patent Office

Article 10 Management

- (1) The European Patent Office shall be managed by the President, who shall be responsible for its activities to the Administrative Council.
- (2) To this end, the President shall have in particular the following functions and powers:
 - (a) he shall take all necessary steps to ensure the functioning of the European Patent Office, including the adoption of internal administrative instructions and information to the public;
 - (b) unless this Convention provides otherwise, he shall prescribe which acts are to be performed at the European Patent Office in Munich and its branch at The Hague respectively;
 - (c) he may submit to the Administrative Council any proposal for amending this Convention, for general regulations, or for decisions which come within the competence of the Administrative Council;
 - (d) he shall prepare and implement the budget and any amending or supplementary budget;
 - (e) he shall submit a management report to the Administrative Council each year;
 - (f) he shall exercise supervisory authority over the staff;
 - (g) subject to Article 11, he shall appoint the employees and decide on their promotion;
 - (h) he shall exercise disciplinary authority over the employees other than those referred to in Article 11, and may propose disciplinary action to the Administrative Council with regard to employees referred to in Article 11, paragraphs 2 and 3;
 - (i) he may delegate his functions and powers.
- (3) The President shall be assisted by a number of Vice-Presidents. If the President is absent or indisposed, one of the Vice-Presidents shall take his place in accordance with the procedure laid down by the Administrative Council.

Article 11 Appointment of senior employees

- (1) The President of the European Patent Office shall be appointed by the Administrative Council.
- (2) The Vice-Presidents shall be appointed by the Administrative Council after the President of the European Patent Office has been consulted.
- (3) The members, including the Chairmen, of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal shall be appointed by the Administrative Council on a proposal from the President of the European Patent Office. They may be re-appointed by the Administrative Council after the President of the European Patent Office has been consulted.
- (4) The Administrative Council shall exercise disciplinary authority over the employees referred to in paragraphs 1 to 3.
- (5) The Administrative Council, after consulting the President of the European Patent Office, may also appoint as members of the Enlarged Board of Appeal legally qualified members of the national courts or quasi-judicial authorities of the Contracting States, who may continue their judicial activities at the national level. They shall be appointed for a term of three years and may be re-appointed.

Article 12 Duties of office

Employees of the European Patent Office shall be bound, even after the termination of their employment, neither to disclose nor to make use of information which by its nature is a professional secret.

Article 13 Disputes between the Organisation and the employees of the European Patent Office

(1) Employees and former employees of the European Patent Office or their successors in title may apply to the Administrative Tribunal of the International Labour Organization in the case of disputes with the European Patent Organisation, in accordance with the Statute of the Tribunal and within the limits and subject to the conditions laid down in the Service Regulations for permanent employees or the Pension Scheme Regulations or arising from the conditions of employment of other employees.

(2) An appeal shall only be admissible if the person concerned has exhausted such other means of appeal as are available to him under the Service Regulations, the Pension Scheme Regulations or the conditions of employment.

Article 14 Languages of the European Patent Office, European patent applications and other documents

(1) The official languages of the European Patent Office shall be English, French and German.

(2) A European patent application shall be filed in one of the official languages or, if filed in any other language, translated into one of the official languages in accordance with the Implementing Regulations. Throughout the proceedings before the European Patent Office, such translation may be brought into conformity with the application as filed. If a required translation is not filed in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(3) The official language of the European Patent Office in which the European patent application is filed or into which it is translated shall be used as the language of the proceedings in all proceedings before the European Patent Office, unless the Implementing Regulations provide otherwise.

(4) Natural or legal persons having their residence or principal place of business within a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of that State who are resident abroad, may file documents which have to be filed within a time limit in an official language of that State. They shall, however, file a translation in an official language of the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. If any document, other than those documents making up the European patent application, is not filed in the prescribed language, or if any required translation is not filed in due time, the document shall be deemed not to have been filed.

(5) European patent applications shall be published in the language of the proceedings.

(6) Specifications of European patents shall be published in the language of the proceedings and shall include a translation of the claims in the other two official languages of the European Patent Office.

(7) The following shall be published in the three official languages of the European Patent Office:

- (a) the European Patent Bulletin;
- (b) the Official Journal of the European Patent Office.

(8) Entries in the European Patent Register shall be made in the three official languages of the European Patent Office. In cases of doubt, the entry in the language of the proceedings shall be authentic.

Article 15 Departments entrusted with the procedure

To carry out the procedures laid down in this Convention, the following shall be set up within the European Patent Office:

- (a) a Receiving Section;
- (b) Search Divisions;
- (c) Examining Divisions;
- (d) Opposition Divisions;
- (e) a Legal Division;
- (f) Boards of Appeal;
- (g) an Enlarged Board of Appeal.

Article 16 Receiving Section

The Receiving Section shall be responsible for the examination on filing and the examination as to formal requirements of European patent applications.

Article 17 Search Divisions

The Search Divisions shall be responsible for drawing up European search reports.

Article 18 Examining Divisions

The Examining Division shall consist of three technically qualified examiners. However, before a decision is taken on a European patent application, its examination shall, as a general rule, be entrusted to one member of the Examining Division. Oral proceedings shall be before the Examining Division itself. If the Examining Division considers that the nature of the decision so requires, it shall be enlarged by the addition of a legally qualified examiner. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman of the Examining Division shall be decisive.

Article 19 Opposition Divisions

(1) The Opposition Divisions shall be responsible for the examination of oppositions against any European patent.

(2) An Opposition Division shall consist of three technically qualified examiners, at least two of whom shall not have taken part in the proceedings for grant of the patent to which the opposition relates. An examiner who has taken part in the proceedings for the grant of the European patent may not be the Chairman. Before a decision is taken on the opposition, the Opposition Division may entrust the examination of

the opposition to one of its members. Oral proceedings shall be before the Opposition Division itself. If the Opposition Division considers that the nature of the decision so requires, it shall be enlarged by the addition of a legally qualified examiner who shall not have taken part in the proceedings for grant of the patent. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman of the Opposition Division shall be decisive.

Article 20 Legal Division

- (1) The Legal Division shall be responsible for decisions in respect of entries in the Register of European Patents and in respect of registration on, and deletion from, the list of professional representatives.
- (2) Decisions of the Legal Division shall be taken by one legally qualified member.

Article 21 Boards of Appeal

- (1) The Boards of Appeal shall be responsible for the examination of appeals from decisions of the Receiving Section, the Examining Divisions and Opposition Divisions, and the Legal Division.
- (2) For appeals from decisions of the Receiving Section or the Legal Division, a Board of Appeal shall consist of three legally qualified members.
- (3) For appeals from a decision of an Examining Division, a Board of Appeal shall consist of:
 - (a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision concerns the refusal of a European patent application or the grant, limitation or revocation of a European patent, and was taken by an Examining Division consisting of less than four members;
 - (b) three technically and two legally qualified members, when the decision was taken by an Examining Division consisting of four members, or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires;
 - (c) three legally qualified members in all other cases.
- (4) For appeals from a decision of an Opposition Division, a Board of Appeal shall consist of:
 - (a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of three members;
 - (b) three technically and two legally qualified members, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of four members, or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires.

Article 22 Enlarged Board of Appeal

- (1) The Enlarged Board of Appeal shall be responsible for:
 - (a) deciding on points of law referred to it by Boards of Appeal under Article 112;
 - (b) giving opinions on points of law referred to it by the President of the European Patent Office under Article 112;
 - (c) deciding on petitions for review of decisions of the Boards of Appeal under Article 112a.
- (2) In proceedings under paragraph 1(a) and (b), the Enlarged Board of Appeal shall consist of five legally and two technically qualified members. In proceedings under paragraph 1(c), the Enlarged Board of Appeal shall consist of three or five members as laid down in the Implementing Regulations. In all proceedings, a legally qualified member shall be the Chairman.

Article 23 Independence of the members of the Boards

- (1) The members of the Enlarged Board of Appeal and of the Boards of Appeal shall be appointed for a term of five years and may not be removed from office during this term, except if there are serious grounds for such removal and if the Administrative Council, on a proposal from the Enlarged Board of Appeal, takes a decision to this effect. Notwithstanding sentence 1, the term of office of members of the Boards shall end if they resign or are retired in accordance with the Service Regulations for permanent employees of the European Patent Office.
- (2) The members of the Boards may not be members of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions or Legal Division.
- (3) In their decisions the members of the Boards shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of this Convention.
- (4) The Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal shall be adopted in accordance with the Implementing Regulations. They shall be subject to the approval of the Administrative Council.

Article 24 Exclusion and objection

- (1) Members of the Boards of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal may not take part in a case in which they have any personal interest, or if they have previously been involved as representatives of one of the parties, or if they participated in the decision under appeal.
- (2) If, for one of the reasons mentioned in paragraph 1, or for any other reason, a member of a Board of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal considers that he should not take part in any appeal, he shall inform the Board accordingly.
- (3) Members of a Board of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal may be objected to by any party for one of the reasons mentioned in paragraph 1, or if suspected of partiality. An objection shall not be admissible if, while being aware of a reason for objection, the party has taken a procedural step. An objection may not be based upon the nationality of members.
- (4) The Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal shall decide as to the action to be taken in the cases specified in paragraphs 2 and 3, without the participation of the member concerned. For the purposes of taking this decision the member objected to shall be replaced by his alternate.

Article 25 Technical opinion

At the request of the competent national court hearing an infringement or revocation action, the European Patent Office shall be obliged, on payment of an appropriate fee, to give a technical opinion concerning the European patent which is the subject of the action. The Examining Division shall be responsible for issuing such opinions.

Chapter IV

The Administrative Council

Article 26 Membership

(1) The Administrative Council shall be composed of the Representatives and the alternate Representatives of the Contracting States. Each Contracting State shall be entitled to appoint one Representative and one alternate Representative to the Administrative Council.

(2) The members of the Administrative Council may, in accordance with the Rules of Procedure of the Administrative Council, be assisted by advisers or experts.

Article 27 Chairmanship

(1) The Administrative Council shall elect a Chairman and a Deputy Chairman from among the Representatives and alternate Representatives of the Contracting States. The Deputy Chairman shall ex officio replace the Chairman if he is prevented from carrying out his duties.

(2) The terms of office of the Chairman and the Deputy Chairman shall be three years. They may be re-elected.

Article 28 Board

(1) When there are at least eight Contracting States, the Administrative Council may set up a Board composed of five of its members.

(2) The Chairman and the Deputy Chairman of the Administrative Council shall be members of the Board ex officio; the other three members shall be elected by the Administrative Council.

(3) The term of office of the members elected by the Administrative Council shall be three years. They may not be re-elected.

(4) The Board shall perform the duties assigned to it by the Administrative Council in accordance with the Rules of Procedure

Article 29 Meetings

(1) Meetings of the Administrative Council shall be convened by its Chairman.

(2) The President of the European Patent Office shall take part in the deliberations of the Administrative Council.

(3) The Administrative Council shall hold an ordinary meeting once each year. In addition, it shall meet on the initiative of its Chairman or at the request of one-third of the Contracting States.

(4) The deliberations of the Administrative Council shall be based on an agenda, and shall be held in accordance with its Rules of Procedure.

(5) The provisional agenda shall contain any question whose inclusion is requested by any Contracting State in accordance with the Rules of Procedure.

Article 30 Attendance of observers

(1) The World Intellectual Property Organization shall be represented at the meetings of the Administrative Council, in accordance with an agreement between the Organisation and the World Intellectual Property Organization.

(2) Other intergovernmental organisations entrusted with carrying out international procedures in the field of patents, with which the Organisation has concluded an agreement, shall be represented at the meetings of the Administrative Council, in accordance with such agreement.

(3) Any other intergovernmental and international non-governmental organisations carrying out an activity of interest to the Organisation may be invited by the Administrative Council to be represented at its meetings during any discussion of matters of mutual interest.

Article 31 Languages of the Administrative Council

(1) The languages used in the deliberations of the Administrative Council shall be English, French and German.

(2) Documents submitted to the Administrative Council, and the minutes of its deliberations, shall be drawn up in the three languages specified in paragraph 1.

Article 32 Staff, premises and equipment

The European Patent Office shall place at the disposal of the Administrative Council, and of any committee established by it, such staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of their duties.

Article 33 Competence of the Administrative Council in certain cases

(1) The Administrative Council shall be competent to amend:

(a) the time limits laid down in this Convention;

- (b) Parts II to VIII and Part X of this Convention, to bring them into line with an international treaty relating to patents or European Community legislation relating to patents;
- (c) the Implementing Regulations.
- (2) The Administrative Council shall be competent, in conformity with this Convention, to adopt or amend:
 - (a) the Financial Regulations;
 - (b) the Service Regulations for permanent employees and the conditions of employment of other employees of the European Patent Office, the salary scales of the said permanent and other employees, and also the nature of any supplementary benefits and the rules for granting them;
 - (c) the Pension Scheme Regulations and any appropriate increases in existing pensions to correspond to increases in salaries;
 - (d) the Rules relating to Fees;
 - (e) its Rules of Procedure.
- (3) Notwithstanding Article 18, paragraph 2, the Administrative Council shall be competent to decide, in the light of experience, that in certain categories of cases Examining Divisions shall consist of one technically qualified examiner only. Such decision may be rescinded.
- (4) The Administrative Council shall be competent to authorise the President of the European Patent Office to negotiate and, subject to its approval, to conclude agreements on behalf of the European Patent Organisation with States, with intergovernmental organisations and with documentation centres set up on the basis of agreements with such organisations.
- (5) The Administrative Council may not take a decision under paragraph 1(b):
 - concerning an international treaty, before its entry into force;
 - concerning European Community legislation, before its entry into force or, where that legislation lays down a period for its implementation, before the expiry of that period.

Article 34 Voting rights

- (1) The right to vote in the Administrative Council shall be restricted to the Contracting States.
- (2) Each Contracting State shall have one vote, except where Article 36 applies.

Article 35 Voting rules

- (1) The Administrative Council shall take its decisions, other than those referred to in paragraphs 2 and 3, by a simple majority of the Contracting States represented and voting.
- (2) A majority of three-quarters of the votes of the Contracting States represented and voting shall be required for the decisions which the Administrative Council is empowered to take under Article 7, Article 11, paragraph 1, Article 33, paragraphs 1(a) and (c), and 2 to 4, Article 39, paragraph 1, Article 40, paragraphs 2 and 4, Article 46, Article 134a, Article 149a, paragraph 2, Article 152, Article 153, paragraph 7, Article 166 and Article 172.
- (3) Unanimity of the Contracting States voting shall be required for the decisions which the Administrative Council is empowered to take under Article 33, paragraph 1(b). The Administrative Council shall take such decisions only if all the Contracting States are represented. A decision taken on the basis of Article 33, paragraph 1(b), shall not take effect if a Contracting State declares, within twelve months of the date of the decision, that it does not wish to be bound by that decision.
- (4) Abstentions shall not be considered as votes.

Article 36 Weighting of votes

- (1) In respect of the adoption or amendment of the Rules relating to Fees and, if the financial contribution to be made by the Contracting States would thereby be increased, the adoption of the budget of the Organisation and of any amending or supplementary budget, any Contracting State may require, following a first ballot in which each Contracting State shall have one vote, and whatever the result of this ballot, that a second ballot be taken immediately, in which votes shall be given to the States in accordance with paragraph 2. The decision shall be determined by the result of this second ballot.
- (2) The number of votes that each Contracting State shall have in the second ballot shall be calculated as follows:
 - (a) the percentage obtained for each Contracting State in respect of the scale for the special financial contributions, pursuant to Article 40, paragraphs 3 and 4, shall be multiplied by the number of Contracting States and divided by five;
 - (b) the number of votes thus given shall be rounded upwards to the next whole number;
 - (c) five additional votes shall be added to this number;
 - (d) nevertheless, no Contracting State shall have more than 30 votes.

Chapter V

Financial provisions

Article 37 Budgetary funding

The budget of the Organisation shall be financed:

- (a) by the Organisation's own resources;
- (b) by payments made by the Contracting States in respect of renewal fees for European patents levied in these States;

- (c) where necessary, by special financial contributions made by the Contracting States;
- (d) where appropriate, by the revenue provided for in Article 146;
- (e) where appropriate, and for tangible assets only, by third-party borrowings secured on land or buildings;
- (f) where appropriate, by third-party funding for specific projects.

Article 38 The Organisation's own resources

The Organisation's own resources shall comprise:

- (a) all income from fees and other sources and also the reserves of the Organisation;
- (b) the resources of the Pension Reserve Fund, which shall be treated as a special class of asset of the Organisation, designed to support the Organisation's pension scheme by providing the appropriate reserves.

Article 39 Payments by the Contracting States in respect of renewal fees for European patents

- (1) Each Contracting State shall pay to the Organisation in respect of each renewal fee received for a European patent in that State an amount equal to a proportion of that fee, to be fixed by the Administrative Council; the proportion shall not exceed 75% and shall be the same for all Contracting States. However, if the said proportion corresponds to an amount which is less than a uniform minimum amount fixed by the Administrative Council, the Contracting State shall pay that minimum to the Organisation.
- (2) Each Contracting State shall communicate to the Organisation such information as the Administrative Council considers to be necessary to determine the amount of these payments.
- (3) The due dates for these payments shall be determined by the Administrative Council.
- (4) If a payment is not remitted fully by the due date, the Contracting State shall pay interest from the due date on the amount remaining unpaid.

Article 40 Level of fees and payments - Special financial contributions

- (1) The amounts of the fees referred to in Article 38 and the proportion referred to in Article 39 shall be fixed at such a level as to ensure that the revenue in respect thereof is sufficient for the budget of the Organisation to be balanced.
- (2) However, if the Organisation is unable to balance its budget under the conditions laid down in paragraph 1, the Contracting States shall remit to the Organisation special financial contributions, the amount of which shall be determined by the Administrative Council for the accounting period in question.
- (3) These special financial contributions shall be determined in respect of any Contracting State on the basis of the number of patent applications filed in the last year but one prior to that of entry into force of this Convention, and calculated in the following manner:
 - (a) one half in proportion to the number of patent applications filed in that Contracting State;
 - (b) one half in proportion to the second highest number of patent applications filed in the other Contracting States by natural or legal persons having their residence or principal place of business in that Contracting State.
 However, the amounts to be contributed by States in which the number of patent applications filed exceeds 25,000 shall then be taken as a whole and a new scale drawn up in proportion to the total number of patent applications filed in these States.
- (4) Where the scale position of any Contracting State cannot be established in accordance with paragraph 3, the Administrative Council shall, with the consent of that State, decide its scale position.
- (5) Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply *mutatis mutandis* to the special financial contributions.
- (6) The special financial contributions shall be repaid with interest at a rate which shall be the same for all Contracting States. Repayments shall be made in so far as it is possible to provide for this purpose in the budget; the amount thus provided shall be distributed among the Contracting States in accordance with the scale referred to in paragraphs 3 and 4.
- (7) The special financial contributions remitted in any accounting period shall be repaid in full before any such contributions or parts thereof remitted in any subsequent accounting period are repaid.

Article 41 Advances

- (1) At the request of the President of the European Patent Office, the Contracting States shall grant advances to the Organisation, on account of their payments and contributions, within the limit of the amount fixed by the Administrative Council. The amount of such advances shall be determined in proportion to the amounts due from the Contracting States for the accounting period in question.
- (2) Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply *mutatis mutandis* to the advances.

Article 42 Budget

- (1) The budget of the Organisation shall be balanced. It shall be drawn up in accordance with the generally accepted accounting principles laid down in the Financial Regulations. If necessary, there may be amending or supplementary budgets.
- (2) The budget shall be drawn up in the unit of account fixed in the Financial Regulations.

Article 43 Authorisation for expenditure

- (1) The expenditure entered in the budget shall be authorised for the duration of one accounting period, unless the Financial Regulations provide

otherwise.

(2) In accordance with the Financial Regulations, any appropriations, other than those relating to staff costs, which are unexpended at the end of the accounting period may be carried forward, but not beyond the end of the following accounting period.

(3) Appropriations shall be set out under different headings according to type and purpose of the expenditure and subdivided, as far as necessary, in accordance with the Financial Regulations.

Article 44 Appropriations for unforeseeable expenditure

(1) The budget of the Organisation may contain appropriations for unforeseeable expenditure.

(2) The employment of these appropriations by the Organisation shall be subject to the prior approval of the Administrative Council.

Article 45 Accounting period

The accounting period shall commence on 1 January and end on 31 December.

Article 46 Preparation and adoption of the budget

(1) The President of the European Patent Office shall submit the draft budget to the Administrative Council no later than the date prescribed in the Financial Regulations.

(2) The budget and any amending or supplementary budget shall be adopted by the Administrative Council.

Article 47 Provisional budget

(1) If, at the beginning of the accounting period, the budget has not been adopted by the Administrative Council, expenditures may be effected on a monthly basis per heading or other division of the budget, in accordance with the Financial Regulations, up to one-twelfth of the budget appropriations for the preceding accounting period, provided that the appropriations thus made available to the President of the European Patent Office shall not exceed one-twelfth of those provided for in the draft budget.

(2) The Administrative Council may, subject to the observance of the other provisions laid down in paragraph 1, authorise expenditure in excess of one-twelfth of the appropriations.

(3) The payments referred to in Article 37(b) shall continue to be made, on a provisional basis, under the conditions determined under Article 39 for the year preceding that to which the draft budget relates.

(4) The Contracting States shall pay each month, on a provisional basis and in accordance with the scale referred to in Article 40, paragraphs 3 and 4, any special financial contributions necessary to ensure implementation of paragraphs 1 and 2. Article 39, paragraph 4, shall apply *mutatis mutandis* to these contributions.

Article 48 Budget implementation

(1) The President of the European Patent Office shall implement the budget and any amending or supplementary budget on his own responsibility and within the limits of the allocated appropriations.

(2) Within the budget, the President of the European Patent Office may, in accordance with the Financial Regulations, transfer funds between the various headings or sub-headings.

Article 49 Auditing of accounts

(1) The income and expenditure account and a balance sheet of the Organisation shall be examined by auditors whose independence is beyond doubt, appointed by the Administrative Council for a period of five years, which shall be renewable or extensible.

(2) The audit shall be based on vouchers and shall take place, if necessary, *in situ*. The audit shall ascertain whether all income has been received and all expenditure effected in a lawful and proper manner and whether the financial management is sound. The auditors shall draw up a report containing a signed audit opinion after the end of each accounting period.

(3) The President of the European Patent Office shall annually submit to the Administrative Council the accounts of the preceding accounting period in respect of the budget and the balance sheet showing the assets and liabilities of the Organisation together with the report of the auditors.

(4) The Administrative Council shall approve the annual accounts together with the report of the auditors and shall discharge the President of the European Patent Office in respect of the implementation of the budget.

Article 50 Financial Regulations

The Financial Regulations shall lay down in particular:

(a) the arrangements relating to the establishment and implementation of the budget and for the rendering and auditing of accounts;

(b) the method and procedure whereby the payments and contributions provided for in Article 37 and the advances provided for in Article 41 are to be made available to the Organisation by the Contracting States;

(c) the rules concerning the responsibilities of authorising and accounting officers and the arrangements for their supervision;

(d) the rates of interest provided for in Articles 39, 40 and 47;

(e) the method of calculating the contributions payable by virtue of Article 146;

(f) the composition of and duties to be assigned to a Budget and Finance Committee which should be set up by the Administrative Council;

(g) the generally accepted accounting principles on which the budget and the annual financial statements shall be based.

Article 51 Fees

(1) The European Patent Office may levy fees for any official task or procedure carried out under this Convention.

(2) Time limits for the payment of fees other than those fixed by this Convention shall be laid down in the Implementing Regulations.

(3) Where the Implementing Regulations provide that a fee shall be paid, they shall also lay down the legal consequences of failure to pay such fee in due time.

(4) The Rules relating to Fees shall determine in particular the amounts of the fees and the ways in which they are to be paid.

Part II

Substantive patent law

Chapter I

Patentability

Article 52 Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) aesthetic creations;

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(d) presentations of information.

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

Article 53 Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

(a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality; such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;

(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof;

(c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

Article 54 Novelty

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

(4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53 (c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art.

(5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53 (c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

Article 55 Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54, a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or

(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

(2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the time limit and under the conditions laid down in the Implementing

Regulations.

Article 56 Inventive step

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

Article 57 Industrial application

An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

Chapter II

Persons entitled to apply for and obtain a European patent - Mention of the inventor

Article 58 Entitlement to file a European patent application

A European patent application may be filed by any natural or legal person, or any body equivalent to a legal person by virtue of the law governing it.

Article 59 Multiple applicants

A European patent application may also be filed either by joint applicants or by two or more applicants designating different Contracting States.

Article 60 Right to a European patent

(1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee, the right to a European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has the place of business to which the employee is attached.

(2) If two or more persons have made an invention independently of each other, the right to a European patent therefor shall belong to the person whose European patent application has the earliest date of filing, provided that this first application has been published.

(3) In proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to a European patent.

Article 61 European patent applications filed by non-entitled persons

(1) If by a final decision it is adjudged that a person other than the applicant is entitled to the grant of the European patent, that person may, in accordance with the Implementing Regulations:

- (a) prosecute the European patent application as his own application in place of the applicant;
- (b) file a new European patent application in respect of the same invention; or
- (c) request that the European patent application be refused.

(2) Article 76, paragraph 1, shall apply mutatis mutandis to a new European patent application filed under paragraph 1(b).

Article 62 Right of the inventor to be mentioned

The inventor shall have the right, vis-à-vis the applicant for or proprietor of a European patent, to be mentioned as such before the European Patent Office.

Chapter III

Effects of the European patent and the European patent application

Article 63 Term of the European patent

(1) The term of the European patent shall be 20 years from the date of filing of the application.

(2) Nothing in the preceding paragraph shall limit the right of a Contracting State to extend the term of a European patent, or to grant corresponding protection which follows immediately on expiry of the term of the patent, under the same conditions as those applying to national patents:

- (a) in order to take account of a state of war or similar emergency conditions affecting that State;
 - (b) if the subject-matter of the European patent is a product or a process for manufacturing a product or a use of a product which has to undergo an administrative authorisation procedure required by law before it can be put on the market in that State.
- (3) Paragraph 2 shall apply mutatis mutandis to European patents granted jointly for a group of Contracting States in accordance with Article 142.
- (4) A Contracting State which makes provision for extension of the term or corresponding protection under paragraph 2 (b) may, in accordance with an agreement concluded with the Organisation, entrust to the European Patent Office tasks associated with implementation of the relevant

provisions.

Article 64 Rights conferred by a European patent

(1) A European patent shall, subject to the provisions of paragraph 2, confer on its proprietor from the date on which the mention of its grant is published in the European Patent Bulletin, in each Contracting State in respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State.

(2) If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.

(3) Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law.

Article 65 Translation of the European patent

(1) Any Contracting State may, if the European patent as granted, amended or limited by the European Patent Office is not drawn up in one of its official languages, prescribe that the proprietor of the patent shall supply to its central industrial property office a translation of the patent as granted, amended or limited in one of its official languages at his option or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language. The period for supplying the translation shall end three months after the date on which the mention of the grant, maintenance in amended form or limitation of the European patent is published in the European Patent Bulletin, unless the State concerned prescribes a longer period.

(2) Any Contracting State which has adopted provisions pursuant to paragraph 1 may prescribe that the proprietor of the patent must pay all or part of the costs of publication of such translation within a period laid down by that State.

(3) Any Contracting State may prescribe that in the event of failure to observe the provisions adopted in accordance with paragraphs 1 and 2, the European patent shall be deemed to be void ab initio in that State.

Article 66 Equivalence of European filing with national filing

A European patent application which has been accorded a date of filing shall, in the designated Contracting States, be equivalent to a regular national filing, where appropriate with the priority claimed for the European patent application.

Article 67 Rights conferred by a European patent application after publication

(1) A European patent application shall, from the date of its publication, provisionally confer upon the applicant the protection provided for by Article 64, in the Contracting States designated in the application.

(2) Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach to the compulsory publication of unexamined national patent applications. In any event, each State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used the invention in that State in circumstances where that person would be liable under national law for infringement of a national patent.

(3) Any Contracting State which does not have as an official language the language of the proceedings may prescribe that provisional protection in accordance with paragraphs 1 and 2 above shall not be effective until such time as a translation of the claims in one of its official languages at the option of the applicant or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language:

(a) has been made available to the public in the manner prescribed by national law, or

(b) has been communicated to the person using the invention in the said State.

(4) The European patent application shall be deemed never to have had the effects set out in paragraphs 1 and 2 when it has been withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused. The same shall apply in respect of the effects of the European patent application in a Contracting State the designation of which is withdrawn or deemed to be withdrawn.

Article 68 Effect of revocation or limitation of the European patent

The European patent application and the resulting European patent shall be deemed not to have had, from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked or limited in opposition, limitation or revocation proceedings.

Article 69 Extent of protection

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

(2) For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the claims contained in the application as published. However, the European patent as granted or as amended in opposition, limitation or revocation proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the application, in so far as such protection is not thereby extended.

Article 70 Authentic text of a European patent application or European patent

(1) The text of a European patent application or a European patent in the language of the proceedings shall be the authentic text in any proceedings before the European Patent Office and in any Contracting State.

(2) If, however, the European patent application has been filed in a language which is not an official language of the European Patent Office, that text shall be the application as filed within the meaning of this Convention.

(3) Any Contracting State may provide that a translation into one of its official languages, as prescribed by it according to this Convention, shall in that State be regarded as authentic, except for revocation proceedings, in the event of the European patent application or European patent in the language of the translation conferring protection which is narrower than that conferred by it in the language of the proceedings.

(4) Any Contracting State which adopts a provision under paragraph 3:

(a) shall allow the applicant for or proprietor of the patent to file a corrected translation of the European patent application or European patent. Such corrected translation shall not have any legal effect until any conditions established by the Contracting State under Article 65, paragraph 2, or Article 67, paragraph 3, have been complied with;

(b) may prescribe that any person who, in that State, in good faith has used or has made effective and serious preparations for using an invention the use of which would not constitute infringement of the application or patent in the original translation, may, after the corrected translation takes effect, continue such use in the course of his business or for the needs thereof without payment.

Chapter IV

The European patent application as an object of property

Article 71 Transfer and constitution of rights

A European patent application may be transferred or give rise to rights for one or more of the designated Contracting States.

Article 72 Assignment

An assignment of a European patent application shall be made in writing and shall require the signature of the parties to the contract.

Article 73 Contractual licensing

A European patent application may be licensed in whole or in part for the whole or part of the territories of the designated Contracting States.

Article 74 Law applicable

Unless this Convention provides otherwise, the European patent application as an object of property shall, in each designated Contracting State and with effect for such State, be subject to the law applicable in that State to national patent applications.

Part III

Application for European Patents

Chapter I

Filing and requirements of the European patent application

Article 75 Filing of a European patent application

(1) A European patent application may be filed:

(a) with the European Patent Office, or

(b) if the law of a Contracting State so permits, and subject to Article 76, paragraph 1, with the central industrial property office or other competent authority of that State. Any application filed in this way shall have the same effect as if it had been filed on the same date with the European Patent Office.

(2) Paragraph 1 shall not preclude the application of legislative or regulatory provisions which, in any Contracting State:

(a) govern inventions which, owing to the nature of their subject-matter, may not be communicated abroad without the prior authorisation of the competent authorities of that State, or

(b) prescribe that any application is to be filed initially with a national authority, or make direct filing with another authority subject to prior authorisation.

Article 76 European divisional applications

(1) A European divisional application shall be filed directly with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this requirement is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall enjoy any right of priority.

(2) All the Contracting States designated in the earlier application at the time of filing of a European divisional application shall be deemed to be

designated in the divisional application.

Article 77 Forwarding of European patent applications

- (1) The central industrial property office of a Contracting State shall forward to the European Patent Office any European patent application filed with it or any other competent authority in that State, in accordance with the Implementing Regulations.
- (2) A European patent application the subject of which has been made secret shall not be forwarded to the European Patent Office.
- (3) A European patent application not forwarded to the European Patent Office in due time shall be deemed to be withdrawn.

Article 78 Requirements of a European patent application

- (1) A European patent application shall contain:
 - (a) a request for the grant of a European patent;
 - (b) a description of the invention;
 - (c) one or more claims;
 - (d) any drawings referred to in the description or the claims;
 - (e) an abstract,and satisfy the requirements laid down in the Implementing Regulations.
- (2) A European patent application shall be subject to the payment of the filing fee and the search fee. If the filing fee or the search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

Article 79 Designation of Contracting States

- (1) All the Contracting States party to this Convention at the time of filing of the European patent application shall be deemed to be designated in the request for grant of a European patent.
- (2) The designation of a Contracting State may be subject to the payment of a designation fee.
- (3) The designation of a Contracting State may be withdrawn at any time up to the grant of the European patent.

Article 80 Date of filing

The date of filing of a European patent application shall be the date on which the requirements laid down in the Implementing Regulations are fulfilled.

Article 81 Designation of the inventor

The European patent application shall designate the inventor. If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall contain a statement indicating the origin of the right to the European patent.

Article 82 Unity of invention

The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

Article 83 Disclosure of the invention

The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

Article 84 Claims

The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

Article 85 Abstract

The abstract shall serve the purpose of technical information only; it may not be taken into account for any other purpose, in particular for interpreting the scope of the protection sought or applying Article 54, paragraph 3.

Article 86 Renewal fees for the European patent application

- (1) Renewal fees for the European patent application shall be paid to the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. These fees shall be due in respect of the third year and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application. If a renewal fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.
- (2) The obligation to pay renewal fees shall terminate with the payment of the renewal fee due in respect of the year in which the mention of the grant of the European patent is published in the European Patent Bulletin.

Chapter II

Priority

Article 87 Priority right

(1) Any person who has duly filed, in or for

(a) any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or

(b) any Member of the World Trade Organization, an application for a patent, a utility model or a utility certificate, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.

(2) Every filing that is equivalent to a regular national filing under the national law of the State where it was made or under bilateral or multilateral agreements, including this Convention, shall be recognised as giving rise to a right of priority.

(3) A regular national filing shall mean any filing that is sufficient to establish the date on which the application was filed, whatever the outcome of the application may be.

(4) A subsequent application in respect of the same subject-matter as a previous first application and filed in or for the same State shall be considered as the first application for the purposes of determining priority, provided that, at the date of filing the subsequent application, the previous application has been withdrawn, abandoned or refused, without being open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

(5) If the first filing has been made with an industrial property authority which is not subject to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or the Agreement Establishing the World Trade Organization, paragraphs 1 to 4 shall apply if that authority, according to a communication issued by the President of the European Patent Office, recognises that a first filing made with the European Patent Office gives rise to a right of priority under conditions and with effects equivalent to those laid down in the Paris Convention.

Article 88 Claiming priority

(1) An applicant desiring to take advantage of the priority of a previous application shall file a declaration of priority and any other document required, in accordance with the Implementing Regulations.

(2) Multiple priorities may be claimed in respect of a European patent application, notwithstanding the fact that they originated in different countries. Where appropriate, multiple priorities may be claimed for any one claim. Where multiple priorities are claimed, time limits which run from the date of priority shall run from the earliest date of priority.

(3) If one or more priorities are claimed in respect of a European patent application, the right of priority shall cover only those elements of the European patent application which are included in the application or applications whose priority is claimed.

(4) If certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the previous application, priority may nonetheless be granted, provided that the documents of the previous application as a whole specifically disclose such elements.

Article 89 Effect of priority right

The right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph 2.

Part IV

Procedure up to grant

Article 90 Examination on filing and examination as to formal requirements

(1) The European Patent Office shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether the application satisfies the requirements for the accord of a date of filing.

(2) If a date of filing cannot be accorded following the examination under paragraph 1, the application shall not be dealt with as a European patent application.

(3) If the European patent application has been accorded a date of filing, the European Patent Office shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether the requirements in Articles 14, 78 and 81, and, where applicable, Article 88, paragraph 1, and Article 133, paragraph 2, as well as any other requirement laid down in the Implementing Regulations, have been satisfied.

(4) Where the European Patent Office in carrying out the examination under paragraphs 1 or 3 notes that there are deficiencies which may be corrected, it shall give the applicant an opportunity to correct them.

(5) If any deficiency noted in the examination under paragraph 3 is not corrected, the European patent application shall be refused unless a different legal consequence is provided for by this Convention. Where the deficiency concerns the right of priority, this right shall be lost for the application.

Article 91 Examination as to formal requirements

(deleted)

Article 92 Drawing up of the European search report

The European Patent Office shall, in accordance with the Implementing Regulations, draw up and publish a European search report in respect of the European patent application on the basis of the claims, with due regard to the description and any drawings.

Article 93 Publication of the European patent application

- (1) The European Patent Office shall publish the European patent application as soon as possible
 - (a) after the expiry of a period of eighteen months from the date of filing or, if priority has been claimed, from the date of priority, or
 - (b) at the request of the applicant, before the expiry of that period.
- (2) The European patent application shall be published at the same time as the specification of the European patent when the decision to grant the patent becomes effective before the expiry of the period referred to in paragraph 1(a).

Article 94 Examination of the European patent application

- (1) The European Patent Office shall, in accordance with the Implementing Regulations, examine on request whether the European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention. The request shall not be deemed to be filed until the examination fee has been paid.
- (2) If no request for examination has been made in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.
- (3) If the examination reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the Examining Division shall invite the applicant, as often as necessary, to file his observations and, subject to Article 123, paragraph 1, to amend the application.
- (4) If the applicant fails to reply in due time to any communication from the Examining Division, the application shall be deemed to be withdrawn.

Article 95 Extension of the period within which requests for examination may be filed

(deleted)

Article 96 Examination of the European patent application

(deleted)

Article 97 Grant or refusal

- (1) If the Examining Division is of the opinion that the European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to grant a European patent, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled.
- (2) If the Examining Division is of the opinion that the European patent application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, it shall refuse the application unless this Convention provides for a different legal consequence.
- (3) The decision to grant a European patent shall take effect on the date on which the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin.

Article 98 Publication of the specification of the European patent

The European Patent Office shall publish the specification of the European patent as soon as possible after the mention of the grant of the European patent has been published in the European Patent Bulletin.

Part V

Opposition procedure

Article 99 Opposition

- (1) Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.
- (2) The opposition shall apply to the European patent in all the Contracting States in which that patent has effect.
- (3) Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well as the proprietor of the patent.
- (4) Where a person provides evidence that in a Contracting State, following a final decision, he has been entered in the patent register of such State instead of the previous proprietor, such person shall, at his request, replace the previous proprietor in respect of such State. Notwithstanding Article 118, the previous proprietor and the person making the request shall not be regarded as joint proprietors unless both so request.

Article 100 Grounds for opposition

Opposition may only be filed on the grounds that:

- (a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;
- (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in

the art

(c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed.

Article 101 Examination of the opposition - Revocation or maintenance of the European patent

(1) If the opposition is admissible, the Opposition Division shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether at least one ground for opposition under Article 100 prejudices the maintenance of the European patent. During this examination, the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations on communications from another party or issued by itself.

(2) If the Opposition Division is of the opinion that at least one ground for opposition prejudices the maintenance of the European patent, it shall revoke the patent. Otherwise, it shall reject the opposition.

(3) If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the European patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates

(a) meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled;

(b) do not meet the requirements of this Convention, it shall revoke the patent.

Article 102 Revocation or maintenance of the European patent

(deleted)

Article 103 Publication of a new specification of the European patent

If the European patent is maintained as amended under Article 101, paragraph 3 (a), the European Patent Office shall publish a new specification of the European patent as soon as possible after the mention of the opposition decision has been published in the European Patent Bulletin.

Article 104 Costs

(1) Each party to the opposition proceedings shall bear the costs it has incurred, unless the Opposition Division, for reasons of equity, orders, in accordance with the Implementing Regulations, a different apportionment of costs.

(2) The procedure for fixing costs shall be laid down in the Implementing Regulations.

(3) Any final decision of the European Patent Office fixing the amount of costs shall be dealt with, for the purpose of enforcement in the Contracting States, in the same way as a final decision given by a civil court of the State in which enforcement is to take place. Verification of such decision shall be limited to its authenticity.

Article 105 Intervention of the assumed infringer

(1) Any third party may, in accordance with the Implementing Regulations, intervene in opposition proceedings after the opposition period has expired, if the third party proves that

(a) proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him, or

(b) following a request of the proprietor of the patent to cease alleged infringement, the third party has instituted proceedings for a ruling that he is not infringing the patent.

(2) An admissible intervention shall be treated as an opposition.

Article 105a Request for limitation or revocation

(1) At the request of the proprietor, the European patent may be revoked or be limited by an amendment of the claims. The request shall be filed with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It shall not be deemed to have been filed until the limitation or revocation fee has been paid.

(2) The request may not be filed while opposition proceedings in respect of the European patent are pending.

Article 105b Limitation or revocation of the European patent

(1) The European Patent Office shall examine whether the requirements laid down in the Implementing Regulations for limiting or revoking the European patent have been met.

(2) If the European Patent Office considers that the request for limitation or revocation of the European patent meets these requirements, it shall decide to limit or revoke the European patent in accordance with the Implementing Regulations. Otherwise, it shall reject the request.

(3) The decision to limit or revoke the European patent shall apply to the European patent in all the Contracting States in respect of which it has been granted. It shall take effect on the date on which the mention of the decision is published in the European Patent Bulletin.

Article 105c Publication of the amended specification of the European patent

If the European patent is limited under Article 105b, paragraph 2, the European Patent Office shall publish the amended specification of the European patent as soon as possible after the mention of the limitation has been published in the European Patent Bulletin.

Part VI

Appeals procedure

Article 106 Decisions subject to appeal

- (1) An appeal shall lie from decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division. It shall have suspensive effect.
- (2) A decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless the decision allows a separate appeal.
- (3) The right to file an appeal against decisions relating to the apportionment or fixing of costs in opposition proceedings may be restricted in the Implementing Regulations.

Article 107 Persons entitled to appeal and to be parties to appeal proceedings

Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings as of right.

Article 108 Time limit and form

Notice of appeal shall be filed, in accordance with the Implementing Regulations, at the European Patent Office within two months of notification of the decision. Notice of appeal shall not be deemed to have been filed until the fee for appeal has been paid. Within four months of notification of the decision, a statement setting out the grounds of appeal shall be filed in accordance with the Implementing Regulations.

Article 109 Interlocutory revision

- (1) If the department whose decision is contested considers the appeal to be admissible and well founded, it shall rectify its decision. This shall not apply where the appellant is opposed by another party to the proceedings.
- (2) If the appeal is not allowed within three months of receipt of the statement of grounds, it shall be remitted to the Board of Appeal without delay, and without comment as to its merit.

Article 110 Examination of appeals

If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall examine whether the appeal is allowable. The examination of the appeal shall be conducted in accordance with the Implementing Regulations.

Article 111 Decision in respect of appeals

- (1) Following the examination as to the allowability of the appeal, the Board of Appeal shall decide on the appeal. The Board of Appeal may either exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed or remit the case to that department for further prosecution.
- (2) If the Board of Appeal remits the case for further prosecution to the department whose decision was appealed, that department shall be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal, in so far as the facts are the same. If the decision under appeal was taken by the Receiving Section, the Examining Division shall also be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal.

Article 112 Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal

- (1) In order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises:
 - (a) the Board of Appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes. If the Board of Appeal rejects the request, it shall give the reasons in its final decision;
 - (b) the President of the European Patent Office may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question.
- (2) In the cases referred to in paragraph 1(a) the parties to the appeal proceedings shall be parties to the proceedings before the Enlarged Board of Appeal.
- (3) The decision of the Enlarged Board of Appeal referred to in paragraph 1(a) shall be binding on the Board of Appeal in respect of the appeal in question.

Article 112a a Petition for review by the Enlarged Board of Appeal

- (1) Any party to appeal proceedings adversely affected by the decision of the Board of Appeal may file a petition for review of the decision by the Enlarged Board of Appeal.
- (2) The petition may only be filed on the grounds that:
 - (a) a member of the Board of Appeal took part in the decision in breach of Article 24, paragraph 1, or despite being excluded pursuant to a decision under Article 24, paragraph 4;
 - (b) the Board of Appeal included a person not appointed as a member of the Boards of Appeal;

- (c) a fundamental violation of Article 113 occurred;
 - (d) any other fundamental procedural defect defined in the Implementing Regulations occurred in the appeal proceedings; or
 - (e) a criminal act established under the conditions laid down in the Implementing Regulations may have had an impact on the decision.
- (3) The petition for review shall not have suspensive effect.
- (4) The petition for review shall be filed in a reasoned statement, in accordance with the Implementing Regulations. If based on paragraph 2 (a) to (d), the petition shall be filed within two months of notification of the decision of the Board of Appeal. If based on paragraph 2 (e), the petition shall be filed within two months of the date on which the criminal act has been established and in any event no later than five years from notification of the decision of the Board of Appeal. The petition shall not be deemed to have been filed until after the prescribed fee has been paid.
- (5) The Enlarged Board of Appeal shall examine the petition for review in accordance with the Implementing Regulations. If the petition is allowable, the Enlarged Board of Appeal shall set aside the decision and shall re-open proceedings before the Boards of Appeal in accordance with the Implementing Regulations.
- (6) Any person who, in a designated Contracting State, has in good faith used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent in the period between the decision of the Board of Appeal and publication in the European Patent Bulletin of the mention of the decision of the Enlarged Board of Appeal on the petition, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.

Part VII

Common provisions

Chapter I

Common provisions governing procedure

Article 113 Right to be heard and basis of decisions

- (1) The decisions of the European Patent Office may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.
- (2) The European Patent Office shall examine, and decide upon, the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant or the proprietor of the patent.

Article 114 Examination by the European Patent Office of its own motion

- (1) In proceedings before it, the European Patent Office shall examine the facts of its own motion; it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought.
- (2) The European Patent Office may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.

Article 115 Observations by third parties

In proceedings before the European Patent Office, following the publication of the European patent application, any third party may, in accordance with the Implementing Regulations, present observations concerning the patentability of the invention to which the application or patent relates. That person shall not be a party to the proceedings.

Article 116 Oral proceedings

- (1) Oral proceedings shall take place either at the instance of the European Patent Office if it considers this to be expedient or at the request of any party to the proceedings. However, the European Patent Office may reject a request for further oral proceedings before the same department where the parties and the subject of the proceedings are the same.
- (2) Nevertheless, oral proceedings shall take place before the Receiving Section at the request of the applicant only where the Receiving Section considers this to be expedient or where it intends to refuse the European patent application.
- (3) Oral proceedings before the Receiving Section, the Examining Divisions and the Legal Division shall not be public.
- (4) Oral proceedings, including delivery of the decision, shall be public, as regards the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal, after publication of the European patent application, and also before the Opposition Divisions, in so far as the department before which the proceedings are taking place does not decide otherwise in cases where admission of the public could have serious and unjustified disadvantages, in particular for a party to the proceedings.

Article 117 Means and taking of evidence

- (1) In proceedings before the European Patent Office the means of giving or obtaining evidence shall include the following:
 - (a) hearing the parties;
 - (b) requests for information;
 - (c) production of documents;

- (d)hearing witnesses;
 - (e)opinions by experts;
 - (f)inspection;
 - (g)sworn statements in writing.
- (2)The procedure for taking such evidence shall be laid down in the Implementing Regulations.

Article 118 Unity of the European patent application or European patent

Where the applicants for or proprietors of a European patent are not the same in respect of different designated Contracting States, they shall be regarded as joint applicants or proprietors for the purposes of proceedings before the European Patent Office. The unity of the application or patent in these proceedings shall not be affected; in particular the text of the application or patent shall be uniform for all designated Contracting States, unless this Convention provides otherwise.

Article 119 Notification

Decisions, summonses, notices and communications shall be notified by the European Patent Office of its own motion in accordance with the Implementing Regulations. Notification may, where exceptional circumstances so require, be effected through the intermediary of the central industrial property offices of the Contracting States.

Article 120 Time limits

The Implementing Regulations shall specify:

- (a)the time limits which are to be observed in proceedings before the European Patent Office and are not fixed by this Convention;
- (b)the manner of computation of time limits and the conditions under which time limits may be extended;
- (c)the minima and maxima for time limits to be determined by the European Patent Office.

Article 121 Further processing of the European patent application

- (1)If an applicant fails to observe a time limit vis--vis the European Patent Office, he may request further processing of the European patent application.
- (2)The European Patent Office shall grant the request, provided that the requirements laid down in the Implementing Regulations are met. Otherwise, it shall reject the request.
- (3)If the request is granted, the legal consequences of the failure to observe the time limit shall be deemed not to have ensued.
- (4)Further processing shall be ruled out in respect of the time limits in Article 87, paragraph 1, Article 108 and Article 112a, paragraph 4, as well as the time limits for requesting further processing or re-establishment of rights. The Implementing Regulations may rule out further processing for other time limits.

Article 122 Re-establishment of rights

- (1)An applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis--vis the European Patent Office shall have his rights re-established upon request if the non-observance of this time limit has the direct consequence of causing the refusal of the European patent application or of a request, or the deeming of the application to have been withdrawn, or the revocation of the European patent, or the loss of any other right or means of redress.
- (2)The European Patent Office shall grant the request, provided that the conditions of paragraph 1 and any other requirements laid down in the Implementing Regulations are met. Otherwise, it shall reject the request.
- (3)If the request is granted, the legal consequences of the failure to observe the time limit shall be deemed not to have ensued.
- (4)Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of the time limit for requesting re-establishment of rights. The Implementing Regulations may rule out re-establishment for other time limits.
- (5)Any person who, in a designated Contracting State, has in good faith used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent in the period between the loss of rights referred to in paragraph 1 and publication in the European Patent Bulletin of the mention of re-establishment of those rights, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.
- (6)Nothing in this Article shall limit the right of a Contracting State to grant re-establishment of rights in respect of time limits provided for in this Convention and to be observed vis--vis the authorities of such State.

Article 123 Amendments

- (1)The European patent application or European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, in accordance with the Implementing Regulations. In any event, the applicant shall be given at least one opportunity to amend the application of his own volition.
- (2)The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.
- (3)The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.

Article 124 Information on prior art

- (1) The European Patent Office may, in accordance with the Implementing Regulations, invite the applicant to provide information on prior art taken into consideration in national or regional patent proceedings and concerning an invention to which the European patent application relates.
- (2) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 1, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

Article 125 Reference to general principles

In the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States.

Article 126 Termination of financial obligations

(deleted)

Chapter II

Information to the public or to official authorities

Article 127 European Patent Register

The European Patent Office shall keep a European Patent Register, in which the particulars specified in the Implementing Regulations shall be recorded. No entry shall be made in the European Patent Register before the publication of the European patent application. The European Patent Register shall be open to public inspection.

Article 128 Inspection of files

- (1) Files relating to European patent applications which have not yet been published shall not be made available for inspection without the consent of the applicant.
- (2) Any person who can prove that the applicant has invoked the rights under the European patent application against him may obtain inspection of the files before the publication of that application and without the consent of the applicant.
- (3) Where a European divisional application or a new European patent application filed under Article 61, paragraph 1, is published, any person may obtain inspection of the files of the earlier application before the publication of that application and without the consent of the applicant.
- (4) After the publication of the European patent application, the files relating to the application and the resulting European patent may be inspected on request, subject to the restrictions laid down in the Implementing Regulations.
- (5) Even before the publication of the European patent application, the European Patent Office may communicate to third parties or publish the particulars specified in the Implementing Regulations.

Article 129 Periodical publications

The European Patent Office shall periodically publish:

- (a) a European Patent Bulletin containing the particulars the publication of which is prescribed by this Convention, the Implementing Regulations or the President of the European Patent Office;
- (b) an Official Journal containing notices and information of a general character issued by the President of the European Patent Office, as well as any other information relevant to this Convention or its implementation.

Article 130 Exchange of information

- (1) Unless this Convention or national laws provide otherwise, the European Patent Office and the central industrial property office of any Contracting State shall, on request, communicate to each other any useful information regarding European or national patent applications and patents and any proceedings concerning them.
- (2) Paragraph 1 shall apply to the communication of information by virtue of working agreements between the European Patent Office and
- (a) the central industrial property offices of other States;
- (b) any intergovernmental organisation entrusted with the task of granting patents;
- (c) any other organisation.
- (3) Communications under paragraphs 1 and 2 (a) and (b) shall not be subject to the restrictions laid down in Article 128. The Administrative Council may decide that communications under paragraph 2 (c) shall not be subject to such restrictions, provided that the organisation concerned treats the information communicated as confidential until the European patent application has been published.

Article 131 Administrative and legal co-operation

- (1) Unless this Convention or national laws provide otherwise, the European Patent Office and the courts or authorities of Contracting States shall on request give assistance to each other by communicating information or opening files for inspection. Where the European Patent Office makes files available for inspection by courts, Public Prosecutors' Offices or central industrial property offices, the inspection shall not be subject to the restrictions laid down in Article 128.

(2) At the request of the European Patent Office, the courts or other competent authorities of Contracting States shall undertake, on behalf of the Office and within the limits of their jurisdiction, any necessary enquiries or other legal measures.

Article 132 Exchange of publications

(1) The European Patent Office and the central industrial property offices of the Contracting States shall despatch to each other on request and for their own use one or more copies of their respective publications free of charge.

(2) The European Patent Office may conclude agreements relating to the exchange or supply of publications.

Chapter III

Representation

Article 133 General principles of representation

(1) Subject to paragraph 2, no person shall be compelled to be represented by a professional representative in proceedings established by this Convention.

(2) Natural or legal persons not having their residence or principal place of business in a Contracting State shall be represented by a professional representative and act through him in all proceedings established by this Convention, other than in filing a European patent application; the Implementing Regulations may permit other exceptions.

(3) Natural or legal persons having their residence or principal place of business in a Contracting State may be represented in proceedings established by this Convention by an employee, who need not be a professional representative but who shall be authorised in accordance with the Implementing Regulations. The Implementing Regulations may provide whether and under what conditions an employee of a legal person may also represent other legal persons which have their principal place of business in a Contracting State and which have economic connections with the first legal person.

(4) The Implementing Regulations may lay down special provisions concerning the common representation of parties acting in common.

Article 134 Representation before the European Patent Office

(1) Representation of natural or legal persons in proceedings established by this Convention may only be undertaken by professional representatives whose names appear on a list maintained for this purpose by the European Patent Office.

(2) Any natural person who

(a) is a national of a Contracting State,

(b) has his place of business or employment in a Contracting State and

(c) has passed the European qualifying examination

may be entered on the list of professional representatives.

(3) During a period of one year from the date on which the accession of a State to this Convention takes effect, entry on that list may also be requested by any natural person who

(a) is a national of a Contracting State,

(b) has his place of business or employment in the State having acceded to the Convention and

(c) is entitled to represent natural or legal persons in patent matters before the central industrial property office of that State. Where such entitlement is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, the person shall have regularly so acted in that State for at least five years.

(4) Entry shall be effected upon request, accompanied by certificates indicating that the conditions laid down in paragraph 2 or 3 are fulfilled.

(5) Persons whose names appear on the list of professional representatives shall be entitled to act in all proceedings established by this Convention.

(6) For the purpose of acting as a professional representative, any person whose name appears on the list of professional representatives shall be entitled to establish a place of business in any Contracting State in which proceedings established by this Convention may be conducted, having regard to the Protocol on Centralisation annexed to this Convention. The authorities of such State may remove that entitlement in individual cases only in application of legal provisions adopted for the purpose of protecting public security and law and order. Before such action is taken, the President of the European Patent Office shall be consulted.

(7) The President of the European Patent Office may grant exemption from:

(a) the requirement of paragraphs 2 (a) or 3 (a) in special circumstances;

(b) the requirement of paragraph 3 (c), second sentence, if the applicant furnishes proof that he has acquired the requisite qualification in another way.

(8) Representation in proceedings established by this Convention may also be undertaken, in the same way as by a professional representative, by any legal practitioner qualified in a Contracting State and having his place of business in that State, to the extent that he is entitled in that State to act as a professional representative in patent matters. Paragraph 6 shall apply *mutatis mutandis*.

Article 134a Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

(1) The Administrative Council shall be competent to adopt and amend provisions governing:

- (a) the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, hereinafter referred to as the Institute;
 - (b) the qualifications and training required of a person for admission to the European qualifying examination and the conduct of such examination;
 - (c) the disciplinary power exercised by the Institute or the European Patent Office in respect of professional representatives;
 - (d) the obligation of confidentiality on the professional representative and the privilege from disclosure in proceedings before the European Patent Office in respect of communications between a professional representative and his client or any other person.
- (2) Any person entered on the list of professional representatives referred to in Article 134, paragraph 1, shall be a member of the Institute.

Part VIII

Impact on national law

Chapter I

Conversion into a national patent application

Article 135 Request for conversion

- (1) The central industrial property office of a designated Contracting State shall, at the request of the applicant for or proprietor of a European patent, apply the procedure for the grant of a national patent in the following circumstances:
- (a) where the European patent application is deemed to be withdrawn under Article 77, paragraph 3;
 - (b) in such other cases as are provided for by the national law, in which the European patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or the European patent is revoked under this Convention.
- (2) In the case referred to in paragraph 1(a), the request for conversion shall be filed with the central industrial property office with which the European patent application has been filed. That office shall, subject to the provisions governing national security, transmit the request directly to the central industrial property offices of the Contracting States specified therein.
- (3) In the cases referred to in paragraph 1(b), the request for conversion shall be submitted to the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It shall not be deemed to be filed until the conversion fee has been paid. The European Patent Office shall transmit the request to the central industrial property offices of the Contracting States specified therein.
- (4) The effect of the European patent application referred to in Article 66 shall lapse if the request for conversion is not submitted in due time.

Article 136 Submission and transmission of the request

(deleted)

Article 137 Formal requirements for conversion

- (1) A European patent application transmitted in accordance with Article 135, paragraph 2 or 3, shall not be subjected to formal requirements of national law which are different from or additional to those provided for in this Convention.
- (2) Any central industrial property office to which the European patent application is transmitted may require that the applicant shall, within a period of not less than two months:
- (a) pay the national application fee; and
 - (b) file a translation of the original text of the European patent application in an official language of the State in question and, where appropriate, of the text as amended during proceedings before the European Patent Office which the applicant wishes to use as the basis for the national procedure.

Chapter II

Revocation and prior rights

Article 138 Revocation of European patents

- (1) Subject to Article 139, a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that:
- (a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;
 - (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
 - (c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;
 - (d) the protection conferred by the European patent has been extended; or
 - (e) the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1.
- (2) If the grounds for revocation affect the European patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part.
- (3) In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have

the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.

Article 139 Prior rights and rights arising on the same date

- (1) In any designated Contracting State a European patent application and a European patent shall have with regard to a national patent application and a national patent the same prior right effect as a national patent application and a national patent.
- (2) A national patent application and a national patent in a Contracting State shall have with regard to a European patent designating that Contracting State the same prior right effect as if the European patent were a national patent.
- (3) Any Contracting State may prescribe whether and on what terms an invention disclosed in both a European patent application or patent and a national application or patent having the same date of filing or, where priority is claimed, the same date of priority, may be protected simultaneously by both applications or patents.

Chapter III

Miscellaneous effects

Article 140 National utility models and utility certificates

Articles 66, 124, 135, 137 and 139 shall apply to utility models and utility certificates and to applications for utility models and utility certificates registered or deposited in the Contracting States whose laws make provision for such models or certificates.

Article 141 Renewal fees for European patents

- (1) Renewal fees for a European patent may only be imposed for the years which follow that referred to in Article 86, paragraph 2.
- (2) Any renewal fees falling due within two months of the publication in the European Patent Bulletin of the mention of the grant of the European patent shall be deemed to have been validly paid if they are paid within that period. Any additional fee provided for under national law shall not be charged.

Part IX

Special agreements

Article 142 Unitary patents

- (1) Any group of Contracting States, which has provided by a special agreement that a European patent granted for those States has a unitary character throughout their territories, may provide that a European patent may only be granted jointly in respect of all those States.
- (2) Where any group of Contracting States has availed itself of the authorisation given in paragraph 1, the provisions of this Part shall apply.

Article 143 Special departments of the European Patent Office

- (1) The group of Contracting States may give additional tasks to the European Patent Office.
- (2) Special departments common to the Contracting States in the group may be set up within the European Patent Office in order to carry out the additional tasks. The President of the European Patent Office shall direct such special departments; Article 10, paragraphs 2 and 3, shall apply *mutatis mutandis*.

Article 144 Representation before special departments

The group of Contracting States may lay down special provisions to govern representation of parties before the departments referred to in Article 143, paragraph 2.

Article 145 Select committee of the Administrative Council

- (1) The group of Contracting States may set up a select committee of the Administrative Council for the purpose of supervising the activities of the special departments set up under Article 143, paragraph 2; the European Patent Office shall place at its disposal such staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of its duties. The President of the European Patent Office shall be responsible for the activities of the special departments to the select committee of the Administrative Council.
- (2) The composition, powers and functions of the select committee shall be determined by the group of Contracting States

Article 146 Cover for expenditure for carrying out special tasks

Where additional tasks have been given to the European Patent Office under Article 143, the group of Contracting States shall bear the expenses incurred by the Organisation in carrying out these tasks. Where special departments have been set up in the European Patent Office to carry out these additional tasks, the group shall bear the expenditure on staff, premises and equipment chargeable in respect of these departments. Article 39, paragraphs 3 and 4, Article 41 and Article 47 shall apply *mutatis mutandis*.

Article 147 Payments in respect of renewal fees for unitary patents

If the group of Contracting States has fixed a common scale of renewal fees in respect of European patents, the proportion referred to in Article

39, paragraph 1, shall be calculated on the basis of the common scale; the minimum amount referred to in Article 39, paragraph 1, shall apply to the unitary patent. Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply mutatis mutandis.

Article 148 The European patent application as an object of property

(1)Article 74 shall apply unless the group of Contracting States has specified otherwise.

(2)The group of Contracting States may provide that a European patent application for which these Contracting States are designated may only be transferred, mortgaged or subjected to any legal means of execution in respect of all the Contracting States of the group and in accordance with the provisions of the special agreement.

Article 149 Joint designation

(1)The group of Contracting States may provide that these States may only be designated jointly, and that the designation of one or some only of such States shall be deemed to constitute the designation of all the States of the group.

(2)Where the European Patent Office acts as a designated Office under Article 153, paragraph 1, paragraph 1 shall apply if the applicant has indicated in the international application that he wishes to obtain a European patent for one or more of the designated States of the group. The same shall apply if the applicant designates in the international application one of the Contracting States in the group, whose national law provides that the designation of that State shall have the effect of the application being for a European patent.

Article 149a Other agreements between the Contracting States

(1)Nothing in this Convention shall be construed as limiting the right of some or all of the Contracting States to conclude special agreements on any matters concerning European patent applications or European patents which under this Convention are subject to and governed by national law, such as, in particular

- (a)an agreement establishing a European patent court common to the Contracting States party to it;
- (b)an agreement establishing an entity common to the Contracting States party to it to deliver, at the request of national courts or quasi-judicial authorities, opinions on issues of European or harmonised national patent law;
- (c)an agreement under which the Contracting States party to it dispense fully or in part with translations of European patents under Article 65;
- (d)an agreement under which the Contracting States party to it provide that translations of European patents as required under Article 65 may be filed with, and published by, the European Patent Office.

(2)The Administrative Council shall be competent to decide that:

- (a)the members of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal may serve on a European patent court or a common entity and take part in proceedings before that court or entity in accordance with any such agreement;
- (b)the European Patent Office shall provide a common entity with such support staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of its duties, and the expenses incurred by that entity shall be borne fully or in part by the Organisation.

Part X

International applications under the Patent Cooperation Treaty Euro-PCT-applications

Article 150 Application of the Patent Cooperation Treaty

(1)The Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970, hereinafter referred to as the PCT, shall be applied in accordance with the provisions of this Part.

(2)International applications filed under the PCT may be the subject of proceedings before the European Patent Office. In such proceedings, the provisions of the PCT and its Regulations shall be applied, supplemented by the provisions of this Convention. In case of conflict, the provisions of the PCT or its Regulations shall prevail.

Article 151 The European Patent Office as a receiving Office

The European Patent Office shall act as a receiving Office within the meaning of the PCT, in accordance with the Implementing Regulations. Article 75, paragraph 2, shall apply.

Article 152 The European Patent Office as an International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority

The European Patent Office shall act as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority within the meaning of the PCT, in accordance with an agreement between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, for applicants who are residents or nationals of a State party to this Convention. This agreement may provide that the European Patent Office shall also act for other applicants.

Article 153 The European Patent Office as designated Office or elected Office

(1)The European Patent Office shall be

- (a)a designated Office for any State party to this Convention in respect of which the PCT is in force, which is designated in the international

application and for which the applicant wishes to obtain a European patent, and

(b) an elected Office, if the applicant has elected a State designated pursuant to letter (a).

(2) An international application for which the European Patent Office is a designated or elected Office, and which has been accorded an international date of filing, shall be equivalent to a regular European application (Euro-PCT application).

(3) The international publication of a Euro-PCT application in an official language of the European Patent Office shall take the place of the publication of the European patent application and shall be mentioned in the European Patent Bulletin.

(4) If the Euro-PCT application is published in another language, a translation into one of the official languages shall be filed with the European Patent Office, which shall publish it. Subject to Article 67, paragraph 3, the provisional protection under Article 67, paragraphs 1 and 2, shall be effective from the date of that publication.

(5) The Euro-PCT application shall be treated as a European patent application and shall be considered as comprised in the state of the art under Article 54, paragraph 3, if the conditions laid down in paragraph 3 or 4 and in the Implementing Regulations are fulfilled.

(6) The international search report drawn up in respect of a Euro-PCT application or the declaration replacing it, and their international publication, shall take the place of the European search report and the mention of its publication in the European Patent Bulletin.

(7) 158 A supplementary European search report shall be drawn up in respect of any Euro-PCT application under paragraph 5. The Administrative Council may decide that the supplementary search report is to be dispensed with or that the search fee is to be reduced.

Article 154 The European Patent Office as an International Searching Authority

(deleted)

Article 155 The European Patent Office as an International Preliminary Examining Authority

(deleted)

Article 156 The European Patent Office as an elected Office

(deleted)

Article 157 International search report

(deleted)

Article 158 Publication of the international application and its supply to the European Patent Office

(deleted)

Part XI

Transitional provisions

(deleted)

Part XII

Final provisions

Article 164 Implementing Regulations and Protocols

(1) The Implementing Regulations, the Protocol on Recognition, the Protocol on Privileges and Immunities, the Protocol on Centralisation, the Protocol on the Interpretation of Article 69 and the Protocol on Staff Complement shall be integral parts of this Convention.

(2) 166 In case of conflict between the provisions of this Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of this Convention shall prevail.

Article 165 Signature - Ratification

(1) This Convention shall be open for signature until 5 April 1974 by the States which took part in the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents or were informed of the holding of that conference and offered the option of taking part therein.

(2) This Convention shall be subject to ratification; instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 166 Accession

(1) This Convention shall be open to accession by:

(a) the States referred to in Article 165, paragraph 1;

(b) any other European State at the invitation of the Administrative Council.

(2) Any State which has been a party to the Convention and has ceased to be so as a result of the application of Article 172, paragraph 4, may

again become a party to the Convention by acceding to it.

(3) Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 167 Reservations

(deleted)

Article 168 Territorial field of application

(1) Any Contracting State may declare in its instrument of ratification or accession, or may inform the Government of the Federal Republic of Germany by written notification at any time thereafter, that this Convention shall be applicable to one or more of the territories for the external relations of which it is responsible. European patents granted for that Contracting State shall also have effect in the territories for which such a declaration has taken effect.

(2) If the declaration referred to in paragraph 1 is contained in the instrument of ratification or accession, it shall take effect on the same date as the ratification or accession; if the declaration is notified after the deposit of the instrument of ratification or accession, such notification shall take effect six months after the date of its receipt by the Government of the Federal Republic of Germany.

(3) Any Contracting State may at any time declare that the Convention shall cease to apply to some or to all of the territories in respect of which it has given notification pursuant to paragraph 1. Such declaration shall take effect one year after the date on which the Government of the Federal Republic of Germany received notification thereof.

Article 169 Entry into force

(1) This Convention shall enter into force three months after the deposit of the last instrument of ratification or accession by six States on whose territory the total number of patent applications filed in 1970 amounted to at least 180,000 for all the said States.

(2) Any ratification or accession after the entry into force of this Convention shall take effect on the first day of the third month after the deposit of the instrument of ratification or accession.

Article 170 Initial contribution

(1) Any State which ratifies or accedes to this Convention after its entry into force shall pay to the Organisation an initial contribution, which shall not be refunded.

(2) The initial contribution shall be 5% of an amount calculated by applying the percentage obtained for the State in question, on the date on which ratification or accession takes effect, in accordance with the scale provided for in Article 40, paragraphs 3 and 4, to the sum of the special financial contributions due from the other Contracting States in respect of the accounting periods preceding the date referred to above.

(3) In the event that special financial contributions were not required in respect of the accounting period immediately preceding the date referred to in paragraph 2, the scale of contributions referred to in that paragraph shall be the scale that would have been applicable to the State concerned in respect of the last year for which financial contributions were required.

Article 171 Duration of the Convention

The present Convention shall be of unlimited duration.

Article 172 Revision

(1) This Convention may be revised by a Conference of the Contracting States.

(2) The Conference shall be prepared and convened by the Administrative Council. The Conference shall not be validly constituted unless at least three-quarters of the Contracting States are represented at it. Adoption of the revised text shall require a majority of three-quarters of the Contracting States represented and voting at the Conference. Abstentions shall not be considered as votes.

(3) The revised text shall enter into force when it has been ratified or acceded to by the number of Contracting States specified by the Conference, and at the time specified by that Conference.

(4) Such States as have not ratified or acceded to the revised text of the Convention at the time of its entry into force shall cease to be parties to this Convention as from that time.

Article 173 Disputes between Contracting States

(1) Any dispute between Contracting States concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall be submitted, at the request of one of the States concerned, to the Administrative Council, which shall endeavour to bring about agreement between the States concerned.

(2) If such agreement is not reached within six months from the date when the dispute was referred to the Administrative Council, any one of the States concerned may submit the dispute to the International Court of Justice for a binding decision.

Article 174 Denunciation

Any Contracting State may at any time denounce this Convention. Denunciation shall be notified to the Government of the Federal Republic of Germany. It shall take effect one year after the date of receipt of such notification.

Article 175 Preservation of acquired rights

- (1) In the event of a State ceasing to be party to this Convention in accordance with Article 172, paragraph 4, or Article 174 rights already acquired pursuant to this Convention shall not be impaired.
- (2) A European patent application which is pending when a designated State ceases to be party to the Convention shall be processed by the European Patent Office, as far as that State is concerned, as if the Convention in force thereafter were applicable to that State.
- (3) Paragraph 2 shall apply to European patents in respect of which, on the date mentioned in that paragraph, an opposition is pending or the opposition period has not expired.
- (4) Nothing in this Article shall affect the right of any State that has ceased to be a party to this Convention to treat any European patent in accordance with the text to which it was a party.

Article 176 Financial rights and obligations of former Contracting States

- (1) Any State which has ceased to be a party to this Convention in accordance with Article 172, paragraph 4, or Article 174, shall have the special financial contributions which it has paid pursuant to Article 40, paragraph 2, refunded to it by the Organisation only at the time when and under the conditions whereby the Organisation refunds special financial contributions paid by other States during the same accounting period.
- (2) The State referred to in paragraph 1 shall, even after ceasing to be a party to this Convention, continue to pay the proportion pursuant to Article 39 of renewal fees in respect of European patents remaining in force in that State, at the rate current on the date on which it ceased to be a party.

Article 177 Languages of the Convention

- (1) This Convention, drawn up in a single original, in the English, French and German languages, shall be deposited in the archives of the Government of the Federal Republic of Germany, the three texts being equally authentic.
- (2) The texts of this Convention drawn up in official languages of Contracting States other than those specified in paragraph 1 shall, if they have been approved by the Administrative Council, be considered as official texts. In the event of disagreement on the interpretation of the various texts, the texts referred to in paragraph 1 shall be authentic.

Article 178 Transmission and notifications

- (1) The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Convention and shall transmit them to the Governments of all signatory or acceding States.
- (2) The Government of the Federal Republic of Germany shall notify to the Governments of the States referred to in paragraph 1:
- (a) the deposit of any instrument of ratification or accession;
 - (b) any declaration or notification received pursuant to Article 168;
 - (c) any denunciation received pursuant to Article 174 and the date on which such denunciation comes into force.
- (3) The Government of the Federal Republic of Germany shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries authorised thereto, having presented their Full Powers, found to be in good and due form, have signed this Convention.

Done at Munich this fifth day of October one thousand nine hundred and seventy-three.

PART I — UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
CHAPTER 1 — ESTABLISHMENT, OFFICERS AND EMPLOYEES, FUNCTIONS

35 U.S.C. §1 Establishment.

- (a)ESTABLISHMENT.— The United States Patent and Trademark Office is established as an agency of the United States, within the Department of Commerce. In carrying out its functions, the United States Patent and Trademark Office shall be subject to the policy direction of the Secretary of Commerce, but otherwise shall retain responsibility for decisions regarding the management and administration of its operations and shall exercise independent control of its budget allocations and expenditures, personnel decisions and processes, procurements, and other administrative and management functions in accordance with this title and applicable provisions of law. Those operations designed to grant and issue patents and those operations which are designed to facilitate the registration of trademarks shall be treated as separate operating units within the Office.
- (b)OFFICES.— The United States Patent and Trademark Office shall maintain its principal office in the metropolitan Washington, D.C., area, for the service of process and papers and for the purpose of carrying out its functions. The United States Patent and Trademark Office shall be deemed, for purposes of venue in civil actions, to be a resident of the district in which its principal office is located, except where jurisdiction is otherwise provided by law. The United States Patent and Trademark Office may establish satellite offices in such other places in the United States as it considers necessary and appropriate in the conduct of its business.
- (c)REFERENCE.— For purposes of this title, the United States Patent and Trademark Office shall also be referred to as the “Office” and the “Patent and Trademark Office”.

35 U.S.C. §2 Powers and duties.

- (a)IN GENERAL.— The United States Patent and Trademark Office, subject to the policy direction of the Secretary of Commerce—
- (1)shall be responsible for the granting and issuing of patents and the registration of trademarks; and
 - (2)shall be responsible for disseminating to the public information with respect to patents and trademarks.
- (b)SPECIFIC POWERS.— The Office—
- (1)shall adopt and use a seal of the Office, which shall be judicially noticed and with which letters patent, certificates of trademark registrations, and papers issued by the Office shall be authenticated;
 - (2)may establish regulations, not inconsistent with law, which—
 - (A)shall govern the conduct of proceedings in the Office;
 - (B)shall be made in accordance with section 553 of title 5;
 - (C)shall facilitate and expedite the processing of patent applications, particularly those which can be filed, stored, processed, searched, and retrieved electronically, subject to the provisions of section 122 relating to the confidential status of applications;
 - (D)may govern the recognition and conduct of agents, attorneys, or other persons representing applicants or other parties before the Office, and may require them, before being recognized as representatives of applicants or other persons, to show that they are of good moral character and reputation and are possessed of the necessary qualifications to render to applicants or other persons valuable service, advice, and assistance in the presentation or prosecution of their applications or other business before the Office;
 - (E)shall recognize the public interest in continuing to safeguard broad access to the United States patent system through the reduced fee structure for small entities under section 41(h)(1) of this title; and
 - (F)provide for the development of a performance-based process that includes quantitative and qualitative measures and standards for evaluating cost-effectiveness and is consistent with the principles of impartiality and competitiveness;
- (3)may acquire, construct, purchase, lease, hold, manage, operate, improve, alter, and renovate any real, personal, or mixed property, or any interest therein, as it considers necessary to carry out its functions;
- (4)
- (A)may make such purchases, contracts for the construction, or management and operation of facilities, and contracts for supplies or services, without regard to the provisions of subtitle I and chapter 33 of title 40, title III of the Federal Property and Administrative Services Act of 1949 (41 U.S.C. 251 et seq.), and the McKinney-Vento Homeless Assistance Act (42 U.S.C. 11301 et seq.);
 - (B)may enter into and perform such purchases and contracts for printing services, including the process of composition, platemaking, presswork, silk screen processes, binding, microform, and the products of such processes, as it considers necessary to carry out the functions of the Office, without regard to sections 501 through 517 and 1101 through 1123 of title 44;
- (5)may use, with their consent, services, equipment, personnel, and facilities of other departments, agencies, and instrumentalities of the Federal Government, on a reimbursable basis, and cooperate with such other departments, agencies, and instrumentalities in the establishment and use of services, equipment, and facilities of the Office;
- (6)may, when the Director determines that it is practicable, efficient, and cost-effective to do so, use, with the consent of the United States and the agency, instrumentality, Patent and Trademark Office, or international organization concerned, the services, records, facilities, or personnel of any State or local government agency or instrumentality or foreign patent and trademark office or international organization to perform functions on its behalf;
- (7)may retain and use all of its revenues and receipts, including revenues from the sale, lease, or disposal of any real, personal, or mixed property, or any interest therein, of the Office;
- (8)shall advise the President, through the Secretary of Commerce, on national and certain international intellectual property policy issues;
- (9)shall advise Federal departments and agencies on matters of intellectual property policy in the United States and intellectual

- property protection in other countries;
- (10) shall provide guidance, as appropriate, with respect to proposals by agencies to assist foreign governments and international intergovernmental organizations on matters of intellectual property protection;
- (11) may conduct programs, studies, or exchanges of items or services regarding domestic and international intellectual property law and the effectiveness of intellectual property protection domestically and throughout the world;
- (12)
- (A) shall advise the Secretary of Commerce on programs and studies relating to intellectual property policy that are conducted, or authorized to be conducted, cooperatively with foreign intellectual property offices and international intergovernmental organizations; and
- (B) may conduct programs and studies described in subparagraph (A); and
- (13)
- (A) in coordination with the Department of State, may conduct programs and studies cooperatively with foreign intellectual property offices and international intergovernmental organizations; and
- (B) with the concurrence of the Secretary of State, may authorize the transfer of not to exceed \$100,000 in any year to the Department of State for the purpose of making special payments to international intergovernmental organizations for studies and programs for advancing international cooperation concerning patents, trademarks, and other matters.
- (c) **CLARIFICATION OF SPECIFIC POWERS.—**
- (1) The special payments under subsection (b)(13)(B) shall be in addition to any other payments or contributions to international organizations described in subsection (b)(13)(B) and shall not be subject to any limitations imposed by law on the amounts of such other payments or contributions by the United States Government.
- (2) Nothing in subsection (b) shall derogate from the duties of the Secretary of State or from the duties of the United States Trade Representative as set forth in section 141 of the Trade Act of 1974 (19 U.S.C. 2171).
- (3) Nothing in subsection (b) shall derogate from the duties and functions of the Register of Copyrights or otherwise alter current authorities relating to copyright matters.
- (4) In exercising the Director's powers under paragraphs (3) and (4)(A) of subsection (b), the Director shall consult with the Administrator of General Services.
- (5) In exercising the Director's powers and duties under this section, the Director shall consult with the Register of Copyrights on all copyright and related matters.
- (d) **CONSTRUCTION.—** Nothing in this section shall be construed to nullify, void, cancel, or interrupt any pending request-for-proposal let or contract issued by the General Services Administration for the specific purpose of relocating or leasing space to the United States Patent and Trademark Office.

35 U.S.C. §3 Officers and employees.

(a) UNDER SECRETARY AND DIRECTOR.—

(1) **IN GENERAL.—** The powers and duties of the United States Patent and Trademark Office shall be vested in an Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office (in this title referred to as the "Director"), who shall be a citizen of the United States and who shall be appointed by the President, by and with the advice and consent of the Senate. The Director shall be a person who has a professional background and experience in patent or trademark law.

(2) DUTIES.—

(A) **IN GENERAL.—** The Director shall be responsible for providing policy direction and management supervision for the Office and for the issuance of patents and the registration of trademarks. The Director shall perform these duties in a fair, impartial, and equitable manner.

(B) **CONSULTING WITH THE PUBLIC ADVISORY COMMITTEES.—** The Director shall consult with the Patent Public Advisory Committee established in section 5 on a regular basis on matters relating to the patent operations of the Office, shall consult with the Trademark Public Advisory Committee established in section 5 on a regular basis on matters relating to the trademark operations of the Office, and shall consult with the respective Public Advisory Committee before submitting budgetary proposals to the Office of Management and Budget or changing or proposing to change patent or trademark user fees or patent or trademark regulations which are subject to the requirement to provide notice and opportunity for public comment under section 553 of title 5, as the case may be.

(3) **OATH.—** The Director shall, before taking office, take an oath to discharge faithfully the duties of the Office.

(4) **REMOVAL.—** The Director may be removed from office by the President. The President shall provide notification of any such removal to both Houses of Congress.

(b) OFFICERS AND EMPLOYEES OF THE OFFICE.—

(1) **DEPUTY UNDER SECRETARY AND DEPUTY DIRECTOR.—** The Secretary of Commerce, upon nomination by the Director, shall appoint a Deputy Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Deputy Director of the United States Patent and Trademark Office who shall be vested with the authority to act in the capacity of the Director in the event of the absence or incapacity of the Director. The Deputy Director shall be a citizen of the United States who has a professional background and experience in patent or trademark law.

(2) COMMISSIONERS.—

(A) **APPOINTMENT AND DUTIES.—** The Secretary of Commerce shall appoint a Commissioner for Patents and a Commissioner for Trademarks, without regard to chapter 33, 51, or 53 of title 5. The Commissioner for Patents shall be a citizen of the United States with demonstrated management ability and professional background and experience in patent law and serve for a term of 5 years. The Commissioner for Trademarks shall be a citizen of the United States with demonstrated management ability and professional background and experience in trademark law and serve for a term of 5 years. The Commissioner for Patents and the Commissioner for Trademarks shall serve as the chief operating officers for the operations of the Office relating to patents and trademarks, respectively, and shall be responsible for the management and direction of all aspects of the activities of the Office that affect the administration of patent and trademark operations, respectively. The Secretary may reappoint a Commissioner to subsequent terms of 5 years as long as the performance of the Commissioner as set forth in the performance agreement in subparagraph (B) is satisfactory.

(B) **SALARY AND PERFORMANCE AGREEMENT.—** The Commissioners shall be paid an annual rate of basic pay not to exceed

the maximum rate of basic pay for the Senior Executive Service established under section 5382 of title 5, including any applicable locality-based comparability payment that may be authorized under section 5304(h)(2)(C) of title 5. The compensation of the Commissioners shall be considered, for purposes of section 207(c)(2)(A) of title 18, to be the equivalent of that described under clause (ii) of section 207(c)(2)(A) of title 18. In addition, the Commissioners may receive a bonus in an amount of up to, but not in excess of, 50 percent of the Commissioners' annual rate of basic pay, based upon an evaluation by the Secretary of Commerce, acting through the Director, of the Commissioners' performance as defined in an annual performance agreement between the Commissioners and the Secretary. The annual performance agreements shall incorporate measurable organization and individual goals in key operational areas as delineated in an annual performance plan agreed to by the Commissioners and the Secretary. Payment of a bonus under this subparagraph may be made to the Commissioners only to the extent that such payment does not cause the Commissioners' total aggregate compensation in a calendar year to equal or exceed the amount of the salary of the Vice President under section 104 of title 3.

(C)REMOVAL.— The Commissioners may be removed from office by the Secretary for misconduct or nonsatisfactory performance under the performance agreement described in subparagraph (B), without regard to the provisions of title 5. The Secretary shall provide notification of any such removal to both Houses of Congress.

(3)OTHER OFFICERS AND EMPLOYEES.— The Director shall—

(A)appoint such officers, employees (including attorneys), and agents of the Office as the Director considers necessary to carry out the functions of the Office; and

(B)define the title, authority, and duties of such officers and employees and delegate to them such of the powers vested in the Office as the Director may determine.

The Office shall not be subject to any administratively or statutorily imposed limitation on positions or personnel, and no positions or personnel of the Office shall be taken into account for purposes of applying any such limitation.

(4)TRAINING OF EXAMINERS.— The Office shall submit to the Congress a proposal to provide an incentive program to retain as employees patent and trademark examiners of the primary examiner grade or higher who are eligible for retirement, for the sole purpose of training patent and trademark examiners.

(5)NATIONAL SECURITY POSITIONS.— The Director, in consultation with the Director of the Office of Personnel Management, shall maintain a program for identifying national security positions and providing for appropriate security clearances, in order to maintain the secrecy of certain inventions, as described in section 181, and to prevent disclosure of sensitive and strategic information in the interest of national security.

(c)CONTINUED APPLICABILITY OF TITLE 5. — Officers and employees of the Office shall be subject to the provisions of title 5, relating to Federal employees.

(d)ADOPTION OF EXISTING LABOR AGREEMENTS.— The Office shall adopt all labor agreements which are in effect, as of the day before the effective date of the Patent and Trademark Office Efficiency Act, with respect to such Office (as then in effect).

(e)CARRYOVER OF PERSONNEL.—

(1)FROM PTO.— Effective as of the effective date of the Patent and Trademark Office Efficiency Act, all officers and employees of the Patent and Trademark Office on the day before such effective date shall become officers and employees of the Office, without a break in service.

(2)OTHER PERSONNEL.— Any individual who, on the day before the effective date of the Patent and Trademark Office Efficiency Act, is an officer or employee of the Department of Commerce (other than an officer or employee under paragraph (1)) shall be transferred to the Office, as necessary to carry out the purposes of this Act, if—

(A)such individual serves in a position for which a major function is the performance of work reimbursed by the Patent and Trademark Office, as determined by the Secretary of Commerce;

(B)such individual serves in a position that performed work in support of the Patent and Trademark Office during at least half of the incumbent's work time, as determined by the Secretary of Commerce; or

(C)such transfer would be in the interest of the Office, as determined by the Secretary of Commerce in consultation with the Director. Any transfer under this paragraph shall be effective as of the same effective date as referred to in paragraph (1), and shall be made without a break in service.

(f)TRANSITION PROVISIONS.—

(1)INTERIM APPOINTMENT OF DIRECTOR.— On or after the effective date of the Patent and Trademark Office Efficiency Act, the President shall appoint an individual to serve as the Director until the date on which a Director qualifies under subsection (a). The President shall not make more than one such appointment under this subsection.

(2)CONTINUATION IN OFFICE OF CERTAIN OFFICERS.—

(A)The individual serving as the Assistant Commissioner for Patents on the day before the effective date of the Patent and Trademark Office Efficiency Act may serve as the Commissioner for Patents until the date on which a Commissioner for Patents is appointed under subsection (b).

(B)The individual serving as the Assistant Commissioner for Trademarks on the day before the effective date of the Patent and Trademark Office Efficiency Act may serve as the Commissioner for Trademarks until the date on which a Commissioner for Trademarks is appointed under subsection (b).

35 U.S.C. §4 Restrictions on officers and employees as to interest in patents.

Officers and employees of the Patent and Trademark Office shall be incapable, during the period of their appointments and for one year thereafter, of applying for a patent and of acquiring, directly or indirectly, except by inheritance or bequest, any patent or any right or interest in any patent, issued or to be issued by the Office. In patents applied for thereafter they shall not be entitled to any priority date earlier than one year after the termination of their appointment.

35 U.S.C. §5 Patent and Trademark Office Public Advisory Committees.

(a)ESTABLISHMENT OF PUBLIC ADVISORY COMMITTEES.—

(1)APPOINTMENT.— The United States Patent and Trademark Office shall have a Patent Public Advisory Committee and a Trademark Public Advisory Committee, each of which shall have nine voting members who shall be appointed by the Secretary of Commerce and serve at the pleasure of the Secretary of Commerce. Members of each Public Advisory Committee shall be appointed for a term of 3 years, except that of the members first appointed, three shall be appointed for a term of 1 year, and three shall be appointed for a term of 2 years. In making appointments to each Committee, the Secretary of Commerce shall

consider the risk of loss of competitive advantage in international commerce or other harm to United States companies as a result of such appointments.

(2)CHAIR.— The Secretary shall designate a chair of each Advisory Committee, whose term as chair shall be for 3 years.

(3)TIMING OF APPOINTMENTS.— Initial appointments to each Advisory Committee shall be made within 3 months after the effective date of the Patent and Trademark Office Efficiency Act. Vacancies shall be filled within 3 months after they occur.

(b)BASIS FOR APPOINTMENTS.— Members of each Advisory Committee—

(1)shall be citizens of the United States who shall be chosen so as to represent the interests of diverse users of the United States Patent and Trademark Office with respect to patents, in the case of the Patent Public Advisory Committee, and with respect to trademarks, in the case of the Trademark Public Advisory Committee;

(2)shall include members who represent small and large entity applicants located in the United States in proportion to the number of applications filed by such applicants, but in no case shall members who represent small entity patent applicants, including small business concerns, independent inventors, and nonprofit organizations, constitute less than 25 percent of the members of the Patent Public Advisory Committee, and such members shall include at least one independent inventor; and

(3)shall include individuals with substantial background and achievement in finance, management, labor relations, science, technology, and office automation. In addition to the voting members, each Advisory Committee shall include a representative of each labor organization recognized by the United States Patent and Trademark Office. Such representatives shall be nonvoting members of the Advisory Committee to which they are appointed.

(c)MEETINGS.— Each Advisory Committee shall meet at the call of the chair to consider an agenda set by the chair.

(d)DUTIES.— Each Advisory Committee shall—

(1)review the policies, goals, performance, budget, and user fees of the United States Patent and Trademark Office with respect to patents, in the case of the Patent Public Advisory Committee, and with respect to Trademarks, in the case of the Trademark Public Advisory Committee, and advise the Director on these matters;

(2)within 60 days after the end of each fiscal year—

(A)prepare an annual report on the matters referred to in paragraph (1);

(B)transmit the report to the Secretary of Commerce, the President, and the Committees on the Judiciary of the Senate and the House of Representatives; and

(C)publish the report in the Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office.

(e)COMPENSATION.— Each member of each Advisory Committee shall be compensated for each day (including travel time) during which such member is attending meetings or conferences of that Advisory Committee or otherwise engaged in the business of that Advisory Committee, at the rate which is the daily equivalent of the annual rate of basic pay in effect for level III of the Executive Schedule under section 5314 of title 5. While away from such member's home or regular place of business such member shall be allowed travel expenses, including per diem in lieu of subsistence, as authorized by section 5703 of title 5.

(f)ACCESS TO INFORMATION.— Members of each Advisory Committee shall be provided access to records and information in the United States Patent and Trademark Office, except for personnel or other privileged information and information concerning patent applications required to be kept in confidence by section 122.

(g)APPLICABILITY OF CERTAIN ETHICS LAWS.— Members of each Advisory Committee shall be special Government employees within the meaning of section 202 of title 18.

(h)INAPPLICABILITY OF FEDERAL ADVISORY COMMITTEE ACT.— The Federal Advisory Committee Act (5 U.S.C. App.) shall not apply to each Advisory Committee.

(i)OPEN MEETINGS.— The meetings of each Advisory Committee shall be open to the public, except that each Advisory Committee may by majority vote meet in executive session when considering personnel, privileged, or other confidential information.

(j)INAPPLICABILITY OF PATENT PROHIBITION.— Section 4 shall not apply to voting members of the Advisory Committees.

35 U.S.C. §6 Board of Patent Appeals and Interferences.

(a)ESTABLISHMENT AND COMPOSITION.— There shall be in the United States Patent and Trademark Office a Board of Patent Appeals and Interferences. The Director, the Deputy Commissioner, the Commissioner for Patents, the Commissioner for Trademarks, and the administrative patent judges shall constitute the Board. The administrative patent judges shall be persons of competent legal knowledge and scientific ability who are appointed by the Director.

(b)DUTIES.— The Board of Patent Appeals and Interferences shall, on written appeal of an applicant, review adverse decisions of examiners upon applications for patents and shall determine priority and patentability of invention in interferences declared under section 135(a). Each appeal and interference shall be heard by at least three members of the Board, who shall be designated by the Director. Only the Board of Patent Appeals and Interferences may grant rehearings.

35 U.S.C. §7 Library.

The Director shall maintain a library of scientific and other works and periodicals, both foreign and domestic, in the Patent and Trademark Office to aid the officers in the discharge of their duties.

35 U.S.C. §8 Classification of patents.

The Director may revise and maintain the classification by subject matter of United States letters patent, and such other patents and printed publications as may be necessary or practicable, for the purpose of determining with readiness and accuracy the novelty of inventions for which applications for patent are filed.

35 U.S.C. §9 Certified copies of records.

The Director may furnish certified copies of specifications and drawings of patents issued by the Patent and Trademark Office, and of other records available either to the public or to the person applying therefor.

35 U.S.C. §10 Publications.

(a)The Director may publish in printed, typewritten, or electronic form, the following:

- (1)Patents and published applications for patents, including specifications and drawings, together with copies of the same. The Patent and Trademark Office may print the headings of the drawings for patents for the purpose of photolithography.
- (2)Certificates of trademark registrations, including statements and drawings, together with copies of the same.
- (3)The Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office.
- (4)Annual indexes of patents and patentees, and of trademarks and registrants.
- (5)Annual volumes of decisions in patent and trademark cases.
- (6)Pamphlet copies of the patent laws and rules of practice, laws and rules relating to trademarks, and circulars or other publications relating to the business of the Office.

(b)The Director may exchange any of the publications specified in items 3, 4, 5, and 6 of subsection (a) of this section for publications desirable for the use of the Patent and Trademark Office.

35 U.S.C. §11 Exchange of copies of patents and applications with foreign countries.

The Director may exchange copies of specifications and drawings of United States patents and published applications for patents for those of foreign countries.

The Director shall not enter into an agreement to provide such copies of specifications and drawings of United States patents and applications to a foreign country, other than a NAFTA country or a WTO member country, without the express authorization of the Secretary of Commerce. For purposes of this section, the terms “NAFTA country” and “WTO member country” have the meanings given those terms in section 104(b).

35 U.S.C. §12 Copies of patents and applications for public libraries.

The Director may supply copies of specifications and drawings of patents and published applications for patents in printed or electronic form to public libraries in the United States which shall maintain such copies for the use of the public, at the rate for each year’s issue established for this purpose in section 41(d) of this title.

35 U.S.C. §13 Annual report to Congress.

The Director shall report to the Congress, not later than 180 days after the end of each fiscal year, the moneys received and expended by the Office, the purposes for which the moneys were spent, the quality and quantity of the work of the Office, the nature of training provided to examiners, the evaluation of the Commissioner of Patents and the Commissioner of Trademarks by the Secretary of Commerce, the compensation of the Commissioners, and other information relating to the Office.

CHAPTER 2 — PROCEEDINGS IN THE PATENT AND TRADEMARK OFFICE

§

21Filing date and day for taking action.

22Printing of papers filed.

23Testimony in Patent and Trademark Office cases.

24Subpoenas, witnesses.

25Declaration in lieu of oath.

26Effect of defective execution.

35 U.S.C. §21Filing date and day for taking action.

(a)The Director may by rule prescribe that any paper or fee required to be filed in the Patent and Trademark Office will be considered filed in the Office on the date on which it was deposited with the United States Postal Service or would have been deposited with the United States Postal Service but for postal service interruptions or emergencies designated by the Director.

(b)When the day, or the last day, for taking any action or paying any fee in the United States Patent and Trademark Office falls on Saturday, Sunday, or a Federal holiday within the District of Columbia, the action may be taken, or fee paid, on the next succeeding secular or business day.

35 U.S.C. §22 Printing of papers filed.

The Director may require papers filed in the Patent and Trademark Office to be printed, typewritten, or on an electronic medium.

35 U.S.C. §23 Testimony in Patent and Trademark Office cases.

The Director may establish rules for taking affidavits and depositions required in cases in the Patent and Trademark Office. Any officer authorized by law to take depositions to be used in the courts of the United States, or of the State where he resides, may take such affidavits and depositions.

35 U.S.C. §24 Subpoenas, witnesses.

The clerk of any United States court for the district wherein testimony is to be taken for use in any contested case in the Patent and Trademark Office, shall, upon the application of any party thereto, issue a subpoena for any witness residing or being within such district, commanding him to appear and testify before an officer in such district authorized to take depositions and affidavits, at the time and place stated in the subpoena. The provisions of the Federal Rules of Civil Procedure relating to the attendance of witnesses and to the production of documents and things shall apply to contested cases in the Patent and Trademark Office.

Every witness subpoenaed and in attendance shall be allowed the fees and traveling expenses allowed to witnesses attending the United States district courts.

A judge of a court whose clerk issued a subpoena may enforce obedience to the process or punish disobedience as in other like cases, on proof that a witness, served with such subpoena, neglected or refused to appear or to testify. No witness shall be deemed guilty of contempt for disobeying such subpoena unless his fees and traveling expenses in going to, and returning from, and one

day's attendance at the place of examination, are paid or tendered him at the time of the service of the subpoena; nor for refusing to disclose any secret matter except upon appropriate order of the court which issued the subpoena.

35 U.S.C. §25 Declaration in lieu of oath.

(a)The Director may by rule prescribe that any document to be filed in the Patent and Trademark Office and which is required by any law, rule, or other regulation to be under oath may be subscribed to by a written declaration in such form as the Director may prescribe, such declaration to be in lieu of the oath otherwise required.

(b)Whenever such written declaration is used, the document must warn the declarant that willful false statements and the like are punishable by fine or imprisonment, or both (18 U.S.C. 1001).

35 U.S.C. 26Effect of defective execution.

Any document to be filed in the Patent and Trademark Office and which is required by any law, rule, or other regulation to be executed in a specified manner may be provisionally accepted by the Director despite a defective execution, provided a properly executed document is submitted within such time as may be prescribed.

CHAPTER 3 — PRACTICE BEFORE PATENT AND TRADEMARK OFFICE

§

31[Repealed]

32Suspension or exclusion from practice.

33Unauthorized representation as practitioner.

35 U.S.C. §31 [Repealed].

35 U.S.C. §32 Suspension or exclusion from practice.

The Director may, after notice and opportunity for a hearing, suspend or exclude, either generally or in any particular case, from further practice before the Patent and Trademark Office, any person, agent, or attorney shown to be incompetent or disreputable, or guilty of gross misconduct, or who does not comply with the regulations established under section 2(b)(2)(D) of this title, or who shall, by word, circular, letter, or advertising, with intent to defraud in any manner, deceive, mislead, or threaten any applicant or prospective applicant, or other person having immediate or prospective business before the Office. The reasons for any such suspension or exclusion shall be duly recorded. The Director shall have the discretion to designate any attorney who is an officer or employee of the United States Patent and Trademark Office to conduct the hearing required by this section. The United States District Court for the District of Columbia, under such conditions and upon such proceedings as it by its rules determines, may review the action of the Director upon the petition of the person so refused recognition or so suspended or excluded.

35 U.S.C. §33 Unauthorized representation as practitioner.

Whoever, not being recognized to practice before the Patent and Trademark Office, holds himself out or permits himself to be held out as so recognized, or as being qualified to prepare or prosecute applications for patent, shall be fined not more than \$1,000 for each offense.

CHAPTER 4 — PATENT FEES; FUNDING; SEARCH SYSTEMS

§

41Patent fees; patent and trademark search systems.

42Patent and Trademark Office funding.

35 U.S.C. §41 Patent fees; patent and trademark search systems.

(a)GENERAL FEES. — The Director shall charge the following fees:

(1)FILING AND BASIC NATIONAL FEES. —

(A)On filing each application for an original patent, except for design, plant, or provisional applications, \$300.

(B)On filing each application for an original design patent, \$200.

(C)On filing each application for an original plant patent, \$200.

(D)On filing each provisional application for an original patent, \$200.

(E)On filing each application for the reissue of a patent, \$300.

(F)The basic national fee for each international application filed under the treaty defined in section 351(a) of this title entering the national stage under section 371 of this title, \$300.

(G)In addition, excluding any sequence listing or computer program listing filed in electronic medium as prescribed by the Director, for any application the specification and drawings of which exceed 100 sheets of paper (or equivalent as prescribed by the Director if filed in an electronic medium), \$250 for each additional 50 sheets of paper (or equivalent as prescribed by the Director if filed in an electronic medium) or fraction thereof.⁴¹ MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE Rev. 6, Sept. 2007 L-14

(2)EXCESS CLAIMS FEES. — In addition to the fee specified in paragraph (1) —

(A)on filing or on presentation at any other time, \$200 for each claim in independent form in excess of 3;

(B)on filing or on presentation at any other time, \$50 for each claim (whether dependent or independent) in excess of 20; and

(C)for each application containing a multiple dependent claim, \$360.

For the purpose of computing fees under this paragraph, a multiple dependent claim referred to in section 112 of this title or any claim depending therefrom shall be considered as separate dependent claims in accordance with the number of claims to which reference is made. The Director may by regulation provide for a refund of any part of the fee specified in this paragraph for any claim that is canceled before an examination on the merits, as prescribed by the Director, has been made of the application under section 131 of this title. Errors in payment of the additional fees under this paragraph may be rectified in accordance with regulations prescribed by the Director.

(3) EXAMINATION FEES. —

(A)For examination of each application for an original patent, except for design, plant, provisional, or international applications, \$200.

- (B)For examination of each application for an original design patent, \$130.
- (C)For examination of each application for an original plant patent, \$160.
- (D)For examination of the national stage of each international application, \$200.
- (E)For examination of each application for the reissue of a patent, \$600.

The provisions of section 111(a) of this title relating to the payment of the fee for filing the application shall apply to the payment of the fee specified in this paragraph with respect to an application filed under section 111(a) of this title. The provisions of section 371(d) of this title relating to the payment of the national fee shall apply to the payment of the fee specified in this paragraph with respect to an international application.

(4)ISSUE FEES. —

- (A)For issuing each original patent, except for design or plant patents, \$1,400.
- (B)For issuing each original design patent, \$800.
- (C)For issuing each original plant patent, \$1,100.
- (D)For issuing each reissue patent, \$1,400.

(5)DISCLAIMER FEE. — On filing each disclaimer, \$130.

(6)APPEAL FEES. —

- (A)On filing an appeal from the examiner to the Board of Patent Appeals and Interferences, \$500.
- (B)In addition, on filing a brief in support of the appeal, \$500, and on requesting an oral hearing in the appeal before the Board of Patent Appeals and Interferences, \$1,000.

(7)REVIVAL FEES. — On filing each petition for the revival of an unintentionally abandoned application for a patent, for the unintentionally delayed payment of the fee for issuing each patent, or for an unintentionally delayed response by the patent owner in any reexamination proceeding, \$1,500, unless the petition is filed under section 133 or 151 of this title, in which case the fee shall be \$500.

(8)EXTENSION FEES. — For petitions for 1-month extensions of time to take actions required by the Director in an application —

- (A)on filing a first petition, \$120;
- (B)on filing a second petition, \$330; and
- (C)on filing a third or subsequent petition, \$570.

(b)MAINTENANCE FEES. — The Director shall charge the following fees for maintaining in force all patents based on applications filed on or after December 12, 1980:

- (1)3 years and 6 months after grant, \$900.
- (2)7 years and 6 months after grant, \$2,300.
- (3)11 years and 6 months after grant, \$3,800.

Unless payment of the applicable maintenance fee is received in the United States Patent and Trademark Office on or before the date the fee is due or within a grace period of 6 months thereafter, the patent will expire as of the end of such grace period. The Director may require the payment of a surcharge as a condition of accepting within such 6-month grace period the payment of an applicable maintenance fee. No fee may be established for maintaining a design or plant patent in force.

The bracketed text below is the unamended text of 35 U.S.C. 41(a) and (b), which may continue to have effect following fiscal year 2006:

[(a)The Director shall charge the following fees:

(1)

- (A)On filing each application for an original patent, except in design or plant cases, \$690.*
- (B)In addition, on filing or on presentation at any other time, \$78 for each claim in independent form which is in excess of 3, \$18 for each claim (whether independent or dependent) which is in excess of 20, and \$260 for each application containing a multiple dependent claim.*
- (C)On filing each provisional application for an original patent, \$150.*

(2)For issuing each original or reissue patent, except in design or plant cases, \$1,210.

(3)In design and plant cases-

- (A)on filing each design application, \$310;*
- (B)on filing each plant application, \$480;*
- (C)on issuing each design patent, \$430; and*
- (D)on issuing each plant patent, \$580.*

(4)

- (A)On filing each application for the reissue of a patent, \$690.*
- (B)In addition, on filing or on presentation at any other time, \$78 for each claim in independent form which is in excess of the number of independent claims of the original patent, and \$18 for each claim (whether independent or dependent) which is in excess of 20 and also in excess of the number of claims of the original patent.*

(5)On filing each disclaimer, \$110.

(6)

(A)On filing an appeal from the examiner to the Board of Patent Appeals and Interferences, \$300.

(B)In addition, on filing a brief in support of the appeal, \$300, and on requesting an oral hearing in the appeal before the Board of Patent Appeals and Interferences, \$260.

(7)On filing each petition for the revival of an unintentionally abandoned application for a patent, for the unintentionally delayed payment of the fee for issuing each patent, or for an unintentionally delayed response by the patent owner in any reexamination proceeding, \$1,210, unless the petition is filed under section 133 or 151 of this title, in which case the fee shall be \$110.

(8)For petitions for 1-month extensions of time to take actions required by the Director in an application-

- (A)on filing a first petition, \$110;*
- (B)on filing a second petition, \$270; and*
- (C)on filing a third or subsequent petition, \$490.*

(9)Basic national fee for an international application where the Patent and Trademark Office was the International Preliminary Examining Authority and the International Searching Authority, \$670.

(10)Basic national fee for an international application where the Patent and Trademark Office was the International Searching Authority but not the International Preliminary Examining Authority, \$690.

(11)Basic national fee for an international application where the Patent and Trademark Office was neither the International Searching Authority nor the International Preliminary Examining Authority, \$970.

(12) Basic national fee for an international application where the international preliminary examination has been paid to the Patent and Trademark Office, and the international preliminary examination report states that the provisions of Article 33 (2), (3), and (4) of the Patent Cooperation Treaty have been satisfied for all claims in the application entering the national stage, \$96.

(13) For filing or later presentation of each independent claim in the national stage of an international application in excess of 3, \$78.

(14) For filing or later presentation of each claim (whether independent or dependent) in a national stage of an international application in excess of 20, \$18.

(15) For each national stage of an international application containing a multiple dependent claim, \$260.

For the purpose of computing fees, a multiple dependent claim as referred to in section 112 of this title or any claim depending therefrom shall be considered as separate dependent claims in accordance with the number of claims to which reference is made. Errors in payment of the additional fees may be rectified in accordance with regulations of the Director.

(b) The Director shall charge the following fees for maintaining in force all patents based on applications filed on or after December 12, 1980:

(1) 3 years and 6 months after grant, \$830.

(2) 7 years and 6 months after grant, \$1,900.

(3) 11 years and 6 months after grant, \$2,910.

Unless payment of the applicable maintenance fee is received in the Patent and Trademark Office on or before the date the fee is due or within a grace period of six months thereafter, the patent will expire as of the end of such grace period. The Director may require the payment of a surcharge as a condition of accepting within such 6-month grace period the payment of an applicable maintenance fee. No fee may be established for maintaining a design or plant patent in force.]

(c)

(1) The Director may accept the payment of any maintenance fee required by subsection (b) of this section which is made within twenty-four months after the six-month grace period if the delay is shown to the satisfaction of the Director to have been unintentional, or at any time after the six-month grace period if the delay is shown to the satisfaction of the Director to have been unavoidable. The Director may require the payment of a surcharge as a condition of accepting payment of any maintenance fee after the six-month grace period. If the Director accepts payment of a maintenance fee after the six-month grace period, the patent shall be considered as not having expired at the end of the grace period.

(2) A patent, the term of which has been maintained as a result of the acceptance of a payment of a maintenance fee under this subsection, shall not abridge or affect the right of any person or that person's successors in business who made, purchased, offered to sell, or used anything protected by the patent within the United States, or imported anything protected by the patent into the United States after the 6-month grace period but prior to the acceptance of a maintenance fee under this subsection, to continue the use of, to offer for sale, or to sell to others to be used, offered for sale, or sold, the specific thing so made, purchased, offered for sale, used, or imported. The court before which such matter is in question may provide for the continued manufacture, use, offer for sale, or sale of the thing made, purchased, offered for sale, or used within the United States, or imported into the United States, as specified, or for the manufacture, use, offer for sale, or sale in the United States of which substantial preparation was made after the 6-month grace period but before the acceptance of a maintenance fee under this subsection, and the court may also provide for the continued practice of any process that is practiced, or for the practice of which substantial preparation was made, after the 6-month grace period but before the acceptance of a maintenance fee under this subsection, to the extent and under such terms as the court deems equitable for the protection of investments made or business commenced after the 6-month grace period but before the acceptance of a maintenance fee under this subsection.

(d) PATENT SEARCH AND OTHER FEES. —

(1) PATENT SEARCH FEES. —

(A) The Director shall charge a fee for the search of each application for a patent, except for provisional applications. The Director shall establish the fees charged under this paragraph to recover an amount not to exceed the estimated average cost to the Office of searching applications for patent either by acquiring a search report from a qualified search authority, or by causing a search by Office personnel to be made, of each application for patent. For the 3-year period beginning on the date of enactment of this Act, the fee for a search by a qualified search authority of a patent application described in clause (i), (iv), or (v) of subparagraph (B) may not exceed \$500, of a patent application described in clause (ii) of subparagraph (B) may not exceed \$100, and of a patent application described in clause (iii) of subparagraph (B) may not exceed \$300. The Director may not increase any such fee by more than 20 percent in each of the next three 1-year periods, and the Director may not increase any such fee thereafter.

(B) For purposes of determining the fees to be established under this paragraph, the cost to the Office of causing a search of an application to be made by Office personnel shall be deemed to be —

(i) \$500 for each application for an original patent, except for design, plant, provisional, or international applications;

(ii) \$100 for each application for an original design patent;

(iii) \$300 for each application for an original plant patent;

(iv) \$500 for the national stage of each international application; and

(v) \$500 for each application for the reissue of a patent.

(C) The provisions of section 111 (a)(3) of this title relating to the payment of the fee for filing the application shall apply to the payment of the fee specified in this paragraph with respect to an application filed under section 111(a) of this title. The provisions of section 371(d) of this title relating to the payment of the national fee shall apply to the payment of the fee specified in this paragraph with respect to an international application.

(D) The Director may by regulation provide for a refund of any part of the fee specified in this paragraph for any applicant who files a written declaration of express abandonment as prescribed by the Director before an examination has been made of the application under section 131 of this title, and for any applicant who provides a search report that meets the conditions prescribed by the Director.

(E) For purposes of subparagraph (A), a “qualified search authority” may not include a commercial entity unless —

(i) the Director conducts a pilot program of limited scope, conducted over a period of not more than 18 months, which demonstrates that searches by commercial entities of the available prior art relating to the subject matter of inventions claimed in patent applications —

(I) are accurate; and

(II) meet or exceed the standards of searches conducted by and used by the Patent and Trademark Office during the patent

- examination process;
- (ii) the Director submits a report on the results of the pilot program to Congress and the Patent Public Advisory Committee that includes —
 - (I) a description of the scope and duration of the pilot program;
 - (II) the identity of each commercial entity participating in the pilot program;
 - (III) an explanation of the methodology used to evaluate the accuracy and quality of the search reports; and
 - (IV) an assessment of the effects that the pilot program, as compared to searches conducted by the Patent and Trademark Office, had and will have on —
 - (aa) patentability determinations;
 - (bb) productivity of the Patent and Trademark Office;
 - (cc) costs to the Patent and Trademark Office;
 - (dd) costs to patent applicants; and
 - (ee) other relevant factors;
 - (iii) the Patent Public Advisory Committee reviews and analyzes the Director's report under clause (ii) and the results of the pilot program and submits a separate report on its analysis to the Director and the Congress that includes —
 - (I) an independent evaluation of the effects that the pilot program, as compared to searches conducted by the Patent and Trademark Office, had and will have on the factors set forth in clause (ii)(IV); and
 - (II) an analysis of the reasonableness, appropriateness, and effectiveness of the methods used in the pilot program to make the evaluations required under clause (ii)(IV); and
 - (iv) Congress does not, during the 1-year period beginning on the date on which the Patent Public Advisory Committee submits its report to the Congress under clause (iii), enact a law prohibiting searches by commercial entities of the available prior art relating to the subject matter of inventions claimed in patent applications.
- (F) The Director shall require that any search by a qualified search authority that is a commercial entity is conducted in the United States by persons that —
- (i) if individuals, are United States citizens; and
 - (ii) if business concerns, are organized under the laws of the United States or any State and employ United States citizens to perform the searches.
- (G) A search of an application that is the subject of a secrecy order under section 181 or otherwise involves classified information may only be conducted by Office personnel.
- (H) A qualified search authority that is a commercial entity may not conduct a search of a patent application if the entity has any direct or indirect financial interest in any patent or in any pending or imminent application for patent filed or to be filed in the Patent and Trademark Office.
- (2) OTHER FEES. — The Director shall establish fees for all other processing, services, or materials relating to patents not specified in this section to recover the estimated average cost to the Office of such processing, services; or materials, except that the Director shall charge the following fees for the following services:
- (A) For recording a document affecting title, \$40 per property.
 - (B) For each photocopy, \$.25 per page.
 - (C) For each black and white copy of a patent, \$3. The yearly fee for providing a library specified in section 12 of this title with uncertified printed copies of the specifications and drawings for all patents in that year shall be \$50.

The bracketed text below is the unamended text of 35 U.S.C. 41(d), which may continue to have effect following fiscal year 2006:

- [d] The Director shall establish fees for all other processing, services, or materials relating to patents not specified in this section to recover the estimated average cost to the Office of such processing, services, or materials, except that the Director shall charge the following fees for the following services:
- (1) For recording a document affecting title, \$40 per property.
 - (2) For each photocopy, \$.25 per page.
 - (3) For each black and white copy of a patent, \$3.
- The yearly fee for providing a library specified in section 13 of this title with uncertified printed copies of the specifications and drawings for all patents issued in that year shall be \$50.]
- (e) The Director may waive the payment of any fee for any service or material related to patents in connection with an occasional or incidental request made by a department or agency of the Government, or any officer thereof. The Director may provide any applicant issued a notice under section 132 of this title with a copy of the specifications and drawings for all patents referred to in that notice without charge.
- (f) The fees established in subsections (a) and (b) of this section may be adjusted by the Director on October 1, 1992, and every year thereafter, to reflect any fluctuations occurring during the previous 12 months in the Consumer Price Index, as determined by the Secretary of Labor. Changes of less than 1 per centum may be ignored.
- (g) No fee established by the Director under this section shall take effect until at least 30 days after notice of the fee has been published in the Federal Register and in the Official Gazette of the Patent and Trademark Office.
- (h)
- (1) Subject to paragraph (3), fees charged under subsections (a), (b) and (d)(1) shall be reduced by 50 percent with respect to their application to any small business concern as defined under section 3 of the Small Business Act, and to any independent inventor or nonprofit organization as defined in regulations issued by the Director.
 - (2) With respect to its application to any entity described in paragraph (1), any surcharge or fee charged under subsection (c) or (d) shall not be higher than the surcharge or fee required of any other entity under the same or substantially similar circumstances.
 - (3) The fee charged under subsection (a)(1)(A) shall be reduced by 75 percent with respect to its application to any entity to which paragraph (1) applies, if the application is filed by electronic means as prescribed by the Director.
- The bracketed text below is the unamended text of 35 U.S.C. 41(h), which may continue to have effect following fiscal year 2006:
- [h]
- (1) Fees charged under subsection (a) or (b) shall be reduced by 50 percent with respect to their application to any small business

concern as defined under section 3 of the Small Business Act, and to any independent inventor or nonprofit organization as defined in regulations issued by the Director.

(2)With respect to its application to any entity described in paragraph (1), any surcharge or fee charged under subsection (c) or (d) shall not be higher than the surcharge or fee required of any other entity under the same or substantially similar circumstances.]

(i)

(1)The Director shall maintain, for use by the public, paper, microform or electronic collections of United States patents, foreign patent documents, and United States trademark registrations arranged to permit search for and retrieval of information. The Director may not impose fees directly for the use of such collections, or for the use of the public patent and trademark search rooms or libraries.

(2)The Director shall provide for the full deployment of the automated search systems of the Patent and Trademark Office so that such systems are available for use by the public, and shall assure full access by the public to, and dissemination of, patent and trademark information, using a variety of automated methods, including electronic bulletin boards and remote access by users to mass storage and retrieval systems.

(3)The Director may establish reasonable fees for access by the public to the automated search systems of the Patent and Trademark Office. If such fees are established, a limited amount of free access shall be made available to users of the systems for purposes of education and training. The Director may waive the payment by an individual of fees authorized by this subsection upon a showing of need or hardship, and if such waiver is in the public interest.

(4)The Director shall submit to the Congress an annual report on the automated search systems of the Patent and Trademark Office and the access by the public to such systems. The Director shall also publish such report in the Federal Register. The Director shall provide an opportunity for the submission of comments by interested persons on each such report.

35 U.S.C. 42Patent and Trademark Office funding.

(a)All fees for services performed by or materials furnished by the Patent and Trademark Office will be payable to the Director.

(b)All fees paid to the Director and all appropriations for defraying the costs of the activities of the Patent and Trademark Office will be credited to the Patent and Trademark Office Appropriation Account in the Treasury of the United States.

(c)To the extent and in the amounts provided in advance in appropriations Acts, fees authorized in this title or any other Act to be charged or established by the Director shall be collected by and shall be available to the Director to carry out the activities of the Patent and Trademark Office. All fees available to the Director under section 31 of the Trademark Act of 1946 shall be used only for the processing of trademark registrations and for other activities, services and materials relating to trademarks and to cover a proportionate share of the administrative costs of the Patent and Trademark Office.

(d)The Director may refund any fee paid by mistake or any amount paid in excess of that required.

(e)The Secretary of Commerce shall, on the day each year on which the President submits the annual budget to the Congress, provide to the Committees on the Judiciary of the Senate and the House of Representatives:

(1)a list of patent and trademark fee collections by the Patent and Trademark Office during the preceding fiscal year;

(2)a list of activities of the Patent and Trademark Office during the preceding fiscal year which were supported by patent fee expenditures, trademark fee expenditures, and appropriations;

(3)budget plans for significant programs, projects, and activities of the Office, including out-year funding estimates;

(4)any proposed disposition of surplus fees by the Office; and

(5)such other information as the committees consider necessary.

PART II — PATENTABILITY OF INVENTIONS AND GRANT OF PATENTS

CHAPTER 10 — PATENTABILITY OF INVENTIONS

§

100Definitions.

101Inventions patentable.

102Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

103Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

104Invention made abroad.

105Inventions in outer space.

35 U.S.C. §100 Definitions.

When used in this title unless the context otherwise indicates -

(a)The term “invention” means invention or discovery.

(b)The term “process” means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.

(c)The terms “United States” and “this country” mean the United States of America, its territories and possessions.

(d)The word “patentee” includes not only the patentee to whom the patent was issued but also the successors in title to the patentee.

(e)The term “third-party requester” means a person requesting ex parte reexamination under section 302 or inter partes reexamination under section 311 who is not the patent owner.

35 U.S.C. §101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

35 U.S.C. §102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

A person shall be entitled to a patent unless —

- (a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or
- (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or
- (c) he has abandoned the invention, or
- (d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor's certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor's certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States, or
- (e) the invention was described in — (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language; or
- (f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented, or
- (g)
 - (1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.

35 U.S.C. §103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

- (a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.
- (b)
 - (1) Notwithstanding subsection (a), and upon timely election by the applicant for patent to proceed under this subsection, a biotechnological process using or resulting in a composition of matter that is novel under section 102 and nonobvious under subsection (a) of this section shall be considered nonobvious if—
 - (A) claims to the process and the composition of matter are contained in either the same application for patent or in separate applications having the same effective filing date; and
 - (B) the composition of matter, and the process at the time it was invented, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.
 - (2) A patent issued on a process under paragraph (1)—
 - (A) shall also contain the claims to the composition of matter used in or made by that process, or
 - (B) shall, if such composition of matter is claimed in another patent, be set to expire on the same date as such other patent, notwithstanding section 154.
 - (3) For purposes of paragraph (1), the term “biotechnological process” means—
 - (A) a process of genetically altering or otherwise inducing a single- or multi-celled organism to—
 - (i) express an exogenous nucleotide sequence,
 - (ii) inhibit, eliminate, augment, or alter expression of an endogenous nucleotide sequence, or
 - (iii) express a specific physiological characteristic not naturally associated with said organism;
 - (B) cell fusion procedures yielding a cell line that expresses a specific protein, such as a monoclonal antibody; and
 - (C) a method of using a product produced by a process defined by subparagraph (A) or (B), or a combination of subparagraphs (A) and (B).
- (c)
 - (1) Subject matter developed by another person, which qualifies as prior art only under one or more of subsections (e), (f), and (g) of section 102 of this title, shall not preclude patentability under this section where the subject matter and the claimed invention were, at the time the claimed invention was made, owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.
 - (2) For purposes of this subsection, subject matter developed by another person and a claimed invention shall be deemed to have been owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person if —
 - (A) the claimed invention was made by or on behalf of parties to a joint research agreement that was in effect on or before the date the claimed invention was made;
 - (B) the claimed invention was made as a result of activities undertaken within the scope of the joint research agreement; and
 - (C) the application for patent for the claimed invention discloses or is amended to disclose the names of the parties to the joint research agreement.
 - (3) For purposes of paragraph (2), the term “joint research agreement” means a written contract, grant, or cooperative agreement entered into by two or more persons or entities for the performance of experimental, developmental, or research work in the field of the claimed invention.

35 U.S.C. §104 Invention made abroad.

(a)IN GENERAL.—

- (1)PROCEEDINGS.—In proceedings in the Patent and Trademark Office, in the courts, and before any other competent authority, an applicant for a patent, or a patentee, may not establish a date of invention by reference to knowledge or use thereof, or other activity with respect thereto, in a foreign country other than a NAFTA country or a WTO member country, except as provided in sections 119 and 365 of this title.
- (2)RIGHTS.—If an invention was made by a person, civil or military—
 - (A)while domiciled in the United States, and serving in any other country in connection with operations by or on behalf of the United States,
 - (B)while domiciled in a NAFTA country and serving in another country in connection with operations by or on behalf of that NAFTA country, or
 - (C)while domiciled in a WTO member country and serving in another country in connection with operations by or on behalf of that WTO member country, that person shall be entitled to the same rights of priority in the United States with respect to such invention as if such invention had been made in the United States, that NAFTA country, or that WTO member country, as the case may be.
- (3)USE OF INFORMATION.—To the extent that any information in a NAFTA country or a WTO member country concerning knowledge, use, or other activity relevant to proving or disproving a date of invention has not been made available for use in a proceeding in the Patent and Trademark Office, a court, or any other competent authority to the same extent as such information could be made available in the United States, the Director, court, or such other authority shall draw appropriate inferences, or take other action permitted by statute, rule, or regulation, in favor of the party that requested the information in the proceeding.

(b)DEFINITIONS.—As used in this section—

- (1)The term “NAFTA country” has the meaning given that term in section 2(4) of the North American Free Trade Agreement Implementation Act; and
- (2)The term “WTO member country” has the meaning given that term in section 2(10) of the Uruguay Round Agreements Act.

35 U.S.C. §105 Inventions in outer space.

- (a)Any invention made, used, or sold in outer space on a space object or component thereof under the jurisdiction or control of the United States shall be considered to be made, used or sold within the United States for the purposes of this title, except with respect to any space object or component thereof that is specifically identified and otherwise provided for by an international agreement to which the United States is a party, or with respect to any space object or component thereof that is carried on the registry of a foreign state in accordance with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space.
- (b)Any invention made, used, or sold in outer space on a space object or component thereof that is carried on the registry of a foreign state in accordance with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, shall be considered to be made, used, or sold within the United States for the purposes of this title if specifically so agreed in an international agreement between the United States and the state of registry.

CHAPTER 11 — APPLICATION FOR PATENT

§

- 111Application.**
- 112Specification.**
- 113Drawings.**
- 114Models, specimens.**
- 115Oath of applicant.**
- 116Inventors.**
- 117Death or incapacity of inventor.**
- 118Filing by other than inventor.**
- 119Benefit of earlier filing date; right of priority.**
- 120Benefit of earlier filing date in the United States.**
- 121Divisional applications.**
- 122Confidential status of applications; publication of patent applications.**

35 U.S.C. §111 Application.

(a)IN GENERAL.—

- (1)WRITTEN APPLICATION.—An application for patent shall be made, or authorized to be made, by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director.
- (2)CONTENTS.—Such application shall include—
 - (A)a specification as prescribed by section 112 of this title;
 - (B)a drawing as prescribed by section 113 of this title; and
 - (C)an oath by the applicant as prescribed by section 115 of this title.
- (3)FEE AND OATH.—The application must be accompanied by the fee required by law. The fee and oath may be submitted after the specification and any required drawing are submitted, within such period and under such conditions, including the payment of a surcharge, as may be prescribed by the Director.
- (4)FAILURE TO SUBMIT.—Upon failure to submit the fee and oath within such prescribed period, the application shall be regarded as abandoned, unless it is shown to the satisfaction of the Director that the delay in submitting the fee and oath was unavoidable or unintentional. The filing date of an application shall be the date on which the specification and any required drawing are received in the Patent and Trademark Office.

(b) **PROVISIONAL APPLICATION.**—

- (1) **AUTHORIZATION.**—A provisional application for patent shall be made or authorized to be made by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director. Such application shall include—
- (A) a specification as prescribed by the first paragraph of section 112 of this title; and
- (B) a drawing as prescribed by section 113 of this title.
- (2) **CLAIM.**—A claim, as required by the second through fifth paragraphs of section 112, shall not be required in a provisional application.
- (3) **FEE.**—
- (A) The application must be accompanied by the fee required by law.
- (B) The fee may be submitted after the specification and any required drawing are submitted, within such period and under such conditions, including the payment of a surcharge, as may be prescribed by the Director.
- (C) Upon failure to submit the fee within such prescribed period, the application shall be regarded as abandoned, unless it is shown to the satisfaction of the Director that the delay in submitting the fee was unavoidable or unintentional.
- (4) **FILING DATE.**—The filing date of a provisional application shall be the date on which the specification and any required drawing are received in the Patent and Trademark Office.
- (5) **ABANDONMENT.**—Notwithstanding the absence of a claim, upon timely request and as prescribed by the Director, a provisional application may be treated as an application filed under subsection (a). Subject to section 119(e)(3) of this title, if no such request is made, the provisional application shall be regarded as abandoned 12 months after the filing date of such application and shall not be subject to revival after such 12-month period.
- (6) **OTHER BASIS FOR PROVISIONAL APPLICATION.**—Subject to all the conditions in this subsection and section 119(e) of this title, and as prescribed by the Director, an application for patent filed under subsection (a) may be treated as a provisional application for patent.
- (7) **NO RIGHT OF PRIORITY OR BENEFIT OF EARLIEST FILING DATE.**—A provisional application shall not be entitled to the right of priority of any other application under section 119 or 365(a) of this title or to the benefit of an earlier filing date in the United States under section 120, 121, or 365(c) of this title.
- (8) **APPLICABLE PROVISIONS.**—The provisions of this title relating to applications for patent shall apply to provisional applications for patent, except as otherwise provided, and except that provisional applications for patent shall not be subject to sections 115, 131, 135, and 157 of this title.

35 U.S.C. §112 Specification.

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

A claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form.

Subject to the following paragraph, a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.

A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. A multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the particular claim in relation to which it is being considered.

An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

35 U.S.C. §113 Drawings.

The applicant shall furnish a drawing where necessary for the understanding of the subject matter sought to be patented. When the nature of such subject matter admits of illustration by a drawing and the applicant has not furnished such a drawing, the Director may require its submission within a time period of not less than two months from the sending of a notice thereof. Drawings submitted after the filing date of the application may not be used (i) to overcome any insufficiency of the specification due to lack of an enabling disclosure or otherwise inadequate disclosure therein, or (ii) to supplement the original disclosure thereof for the purpose of interpretation of the scope of any claim.

35 U.S.C. §114 Models, specimens.

The Director may require the applicant to furnish a model of convenient size to exhibit advantageously the several parts of his invention.

When the invention relates to a composition of matter, the Director may require the applicant to furnish specimens or ingredients for the purpose of inspection or experiment.

35 U.S.C. §115 Oath of applicant.

The applicant shall make oath that he believes himself to be the original and first inventor of the process, machine, manufacture, or composition of matter, or improvement thereof, for which he solicits a patent; and shall state of what country he is a citizen. Such oath may be made before any person within the United States authorized by law to administer oaths, or, when made in a foreign country, before any diplomatic or consular officer of the United States authorized to administer oaths, or before any officer having an official seal and authorized to administer oaths in the foreign country in which the applicant may be, whose authority is proved by certificate of a diplomatic or consular officer of the United States, or apostille of an official designated by a foreign country which, by treaty or convention, accords like effect to apostilles of designated officials in the United States. Such oath is valid if it complies with the laws of the state or country where made. When the application is made as provided in this title by a person other than the inventor, the oath may be so varied in form that it can be made by him. For purposes of this section, a consular officer shall

include any United States citizen serving overseas, authorized to perform notarial functions pursuant to section 1750 of the Revised Statutes, as amended (22 U.S.C. 4221).

35 U.S.C. §116 Inventors.

When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.

If a joint inventor refuses to join in an application for patent or cannot be found or reached after diligent effort, the application may be made by the other inventor on behalf of himself and the omitted inventor. The Director, on proof of the pertinent facts and after such notice to the omitted inventor as he prescribes, may grant a patent to the inventor making the application, subject to the same rights which the omitted inventor would have had if he had been joined. The omitted inventor may subsequently join in the application.

Whenever through error a person is named in an application for patent as the inventor, or through an error an inventor is not named in an application, and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may permit the application to be amended accordingly, under such terms as he prescribes.

35 U.S.C. §117 Death or incapacity of inventor.

Legal representatives of deceased inventors and of those under legal incapacity may make application for patent upon compliance with the requirements and on the same terms and conditions applicable to the inventor.

35 U.S.C. §118 Filing by other than inventor.

Whenever an inventor refuses to execute an application for patent, or cannot be found or reached after diligent effort, a person to whom the inventor has assigned or agreed in writing to assign the invention or who otherwise shows sufficient proprietary interest in the matter justifying such action, may make application for patent on behalf of and as agent for the inventor on proof of the pertinent facts and a showing that such action is necessary to preserve the rights of the parties or to prevent irreparable damage; and the Director may grant a patent to such inventor upon such notice to him as the Director deems sufficient, and on compliance with such regulations as he prescribes.

35 U.S.C. §119 Benefit of earlier filing date; right of priority.

(a)An application for patent for an invention filed in this country by any person who has, or whose legal representatives or assigns have, previously regularly filed an application for a patent for the same invention in a foreign country which affords similar privileges in the case of applications filed in the United States or to citizens of the United States, or in a WTO member country, shall have the same effect as the same application would have if filed in this country on the date on which the application for patent for the same invention was first filed in such foreign country, if the application in this country is filed within twelve months from the earliest date on which such foreign application was filed; but no patent shall be granted on any application for patent for an invention which had been patented or described in a printed publication in any country more than one year before the date of the actual filing of the application in this country, or which had been in public use or on sale in this country more than one year prior to such filing.

(b)

(1)No application for patent shall be entitled to this right of priority unless a claim is filed in the Patent and Trademark Office, identifying the foreign application by specifying the application number on that foreign application, the intellectual property authority or country in or for which the application was filed, and the date of filing the application, at such time during the pendency of the application as required by the Director.

(2)The Director may consider the failure of the applicant to file a timely claim for priority as a waiver of any such claim. The Director may establish procedures, including the payment of a surcharge, to accept an unintentionally delayed claim under this section.

(3)The Director may require a certified copy of the original foreign application, specification, and drawings upon which it is based, a translation if not in the English language, and such other information as the Director considers necessary. Any such certification shall be made by the foreign intellectual property authority in which the foreign application was filed and show the date of the application and of the filing of the specification and other papers.

(c)In like manner and subject to the same conditions and requirements, the right provided in this section may be based upon a subsequent regularly filed application in the same foreign country instead of the first filed foreign application, provided that any foreign application filed prior to such subsequent application has been withdrawn, abandoned, or otherwise disposed of, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served, nor thereafter shall serve, as a basis for claiming a right of priority.

(d)Applications for inventors' certificates filed in a foreign country in which applicants have a right to apply, at their discretion, either for a patent or for an inventor's certificate shall be treated in this country in the same manner and have the same effect for purpose of the right of priority under this section as applications for patents, subject to the same conditions and requirements of this section as apply to applications for patents, provided such applicants are entitled to the benefits of the Stockholm Revision of the Paris Convention at the time of such filing.

(e)

(1)An application for patent filed under section 111(a) or section 363 of this title for an invention disclosed in the manner provided by the first paragraph of section 112 of this title in a provisional application filed under section 111(b) of this title, by an inventor or inventors named in the provisional application, shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the provisional application filed under section 111(b) of this title, if the application for patent filed under section 111(a) or section 363 of this title is filed not later than 12 months after the date on which the provisional application was filed and if it contains or is amended to contain a specific reference to the provisional application. No application shall be entitled to the benefit of an earlier filed provisional application under this subsection unless an amendment containing the specific reference to the earlier filed provisional application is submitted at such time during the pendency of the application as required by the Director. The Director may consider the failure to submit such an amendment within that time period as a waiver of any benefit under this subsection. The Director may establish procedures, including the payment of a surcharge, to

- accept an unintentionally delayed submission of an amendment under this subsection during the pendency of the application
- (2) A provisional application filed under section 111(b) of this title may not be relied upon in any proceeding in the Patent and Trademark Office unless the fee set forth in subparagraph (A) or (C) of section 41(a)(1) of this title has been paid.
- (3) If the day that is 12 months after the filing date of a provisional application falls on a Saturday, Sunday, or Federal holiday within the District of Columbia, the period of pendency of the provisional application shall be extended to the next succeeding secular or business day.
- (f) Applications for plant breeder's rights filed in a WTO member country (or in a foreign UPOV Contracting Party) shall have the same effect for the purpose of the right of priority under subsections (a) through (c) of this section as applications for patents, subject to the same conditions and requirements of this section as apply to applications for patents.
- (g) As used in this section—
- (1) the term "WTO member country" has the same meaning as the term is defined in section 104(b)(2) of this title; and
 - (2) the term "UPOV Contracting Party" means a member of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants.

35 U.S.C. §120 Benefit of earlier filing date in the United States.

An application for patent for an invention disclosed in the manner provided by the first paragraph of section 112 of this title in an application previously filed in the United States, or as provided by section 363 of this title, which is filed by an inventor or inventors named in the previously filed application shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the prior application, if filed before the patenting or abandonment of or termination of proceedings on the first application or on an application similarly entitled to the benefit of the filing date of the first application and if it contains or is amended to contain a specific reference to the earlier filed application. No application shall be entitled to the benefit of an earlier filed application under this section unless an amendment containing the specific reference to the earlier filed application is submitted at such time during the pendency of the application as required by the Director. The Director may consider the failure to submit such an amendment within that time period as a waiver of any benefit under this section. The Director may establish procedures, including the payment of a surcharge, to accept an unintentionally delayed submission of an amendment under this section.

35 U.S.C. §121 Divisional applications.

If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 of this title it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application. A patent issuing on an application with respect to which a requirement for restriction under this section has been made, or on an application filed as a result of such a requirement, shall not be used as a reference either in the Patent and Trademark Office or in the courts against a divisional application or against the original application or any patent issued on either of them, if the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application. If a divisional application is directed solely to subject matter described and claimed in the original application as filed, the Director may dispense with signing and execution by the inventor. The validity of a patent shall not be questioned for failure of the Director to require the application to be restricted to one invention.

35 U.S.C. §122 Confidential status of applications; publication of patent applications.

- (a) **CONFIDENTIALITY.**— Except as provided in subsection (b), applications for patents shall be kept in confidence by the Patent and Trademark Office and no information concerning the same given without authority of the applicant or owner unless necessary to carry out the provisions of an Act of Congress or in such special circumstances as may be determined by the Director.
- (b) **PUBLICATION.**—
- (1) **IN GENERAL.**—
 - (A) Subject to paragraph (2), each application for a patent shall be published, in accordance with procedures determined by the Director, promptly after the expiration of a period of 18 months from the earliest filing date for which a benefit is sought under this title. At the request of the applicant, an application may be published earlier than the end of such 18-month period.
 - (B) No information concerning published patent applications shall be made available to the public except as the Director determines.
 - (C) Notwithstanding any other provision of law, a determination by the Director to release or not to release information concerning a published patent application shall be final and nonreviewable.
 - (2) **EXCEPTIONS.**—
 - (A) An application shall not be published if that application is—
 - (i) no longer pending;
 - (ii) subject to a secrecy order under section 181 of this title;
 - (iii) a provisional application filed under section 111(b) of this title; or
 - (iv) an application for a design patent filed under chapter 16 of this title.
 - (B)
 - (i) If an applicant makes a request upon filing, certifying that the invention disclosed in the application has not and will not be the subject of an application filed in another country, or under a multilateral international agreement, that requires publication of applications 18 months after filing, the application shall not be published as provided in paragraph (1).
 - (ii) An applicant may rescind a request made under clause (i) at any time.
 - (iii) An applicant who has made a request under clause (i) but who subsequently files, in a foreign country or under a multilateral international agreement specified in clause (i), an application directed to the invention disclosed in the application filed in the Patent and Trademark Office, shall notify the Director of such filing not later than 45 days after the date of the filing of such foreign or international application. A failure of the applicant to provide such notice within the prescribed period shall result in the application being regarded as abandoned, unless it is shown to the satisfaction of the Director that the delay in submitting the notice was unintentional.
 - (iv) If an applicant rescinds a request made under clause (i) or notifies the Director that an application was filed in a foreign country or under a multilateral international agreement specified in clause (i), the application shall be published in accordance with the provisions of paragraph (1) on or as soon as is practical after the date that is specified in clause (i).
 - (v) If an applicant has filed applications in one or more foreign countries, directly or through a multilateral international agreement, and such foreign filed applications corresponding to an application filed in the Patent and Trademark Office or the description

of the invention in such foreign filed applications is less extensive than the application or description of the invention in the application filed in the Patent and Trademark Office, the applicant may submit a redacted copy of the application filed in the Patent and Trademark Office eliminating any part or description of the invention in such application that is not also contained in any of the corresponding applications filed in a foreign country. The Director may only publish the redacted copy of the application unless the redacted copy of the application is not received within 16 months after the earliest effective filing date for which a benefit is sought under this title. The provisions of section 154(d) shall not apply to a claim if the description of the invention published in the redacted application filed under this clause with respect to the claim does not enable a person skilled in the art to make and use the subject matter of the claim.

- (c) **PROTEST AND PRE-ISSUANCE OPPOSITION.**— The Director shall establish appropriate procedures to ensure that no protest or other form of pre-issuance opposition to the grant of a patent on an application may be initiated after publication of the application without the express written consent of the applicant.
- (d) **NATIONAL SECURITY.**— No application for patent shall be published under subsection (b)(1) if the publication or disclosure of such invention would be detrimental to the national security. The Director shall establish appropriate procedures to ensure that such applications are promptly identified and the secrecy of such inventions is maintained in accordance with chapter 17 of this title.

CHAPTER 12 — EXAMINATION OF APPLICATION

§

131 Examination of application.

132 Notice of rejection; reexamination.

133 Time for prosecuting application.

134 Appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences.

135 Interferences.

35 U.S.C. §131 Examination of application.

The Director shall cause an examination to be made of the application and the alleged new invention; and if on such examination it appears that the applicant is entitled to a patent under the law, the Director shall issue a patent therefor.

35 U.S.C. §132 Notice of rejection; reexamination.

- (a) Whenever, on examination, any claim for a patent is rejected, or any objection or requirement made, the Director shall notify the applicant thereof, stating the reasons for such rejection, or objection or requirement, together with such information and references as may be useful in judging of the propriety of continuing the prosecution of his application; and if after receiving such notice, the applicant persists in his claim for a patent, with or without amendment, the application shall be reexamined. No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention.
- (b) The Director shall prescribe regulations to provide for the continued examination of applications for patent at the request of the applicant. The Director may establish appropriate fees for such continued examination and shall provide a 50 percent reduction in such fees for small entities that qualify for reduced fees under section 41(h)(1) of this title.

35 U.S.C. §133 Time for prosecuting application.

Upon failure of the applicant to prosecute the application within six months after any action therein, of which notice has been given or mailed to the applicant, or within such shorter time, not less than thirty days, as fixed by the Director in such action, the application shall be regarded as abandoned by the parties thereto, unless it be shown to the satisfaction of the Director that such delay was unavoidable.

35 U.S.C. §134 Appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences.

- (a) **PATENT APPLICANT.**— An applicant for a patent, any of whose claims has been twice rejected, may appeal from the decision of the primary examiner to the Board of Patent Appeals and Interferences, having once paid the fee for such appeal.
- (b) **PATENT OWNER.**— A patent owner in any reexamination proceeding may appeal from the final rejection of any claim by the primary examiner to the Board of Patent Appeals and Interferences, having once paid the fee for such appeal.
- (c) **THIRD-PARTY.**— A third-party requester in an inter partes proceeding may appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences from the final decision of the primary examiner favorable to the patentability of any original or proposed amended or new claim of a patent, having once paid the fee for such appeal.

35 U.S.C. §135 Interferences.

- (a) Whenever an application is made for a patent which, in the opinion of the Director, would interfere with any pending application, or with any unexpired patent, an interference may be declared and the Director shall give notice of such declaration to the applicants, or applicant and patentee, as the case may be. The Board of Patent Appeals and Interferences shall determine questions of priority of the inventions and may determine questions of patentability. Any final decision, if adverse to the claim of an applicant, shall constitute the final refusal by the Patent and Trademark Office of the claims involved, and the Director may issue a patent to the applicant who is adjudged the prior inventor. A final judgment adverse to a patentee from which no appeal or other review has been or can be taken or had shall constitute cancellation of the claims involved in the patent, and notice of such cancellation shall be endorsed on copies of the patent distributed after such cancellation by the Patent and Trademark Office.
- (b)
- (1) A claim which is the same as, or for the same or substantially the same subject matter as, a claim of an issued patent may not be made in any application unless such a claim is made prior to one year from the date on which the patent was granted.
- (2) A claim which is the same as, or for the same or substantially the same subject matter as, a claim of an application published

under section 122(b) of this title may be made in an application filed after the application is published only if the claim is made before 1 year after the date on which the application is published.

- (c) Any agreement or understanding between parties to an interference, including any collateral agreements referred to therein, made in connection with or in contemplation of the termination of the interference, shall be in writing and a true copy thereof filed in the Patent and Trademark Office before the termination of the interference as between the said parties to the agreement or understanding. If any party filing the same so requests, the copy shall be kept separate from the file of the interference, and made available only to Government agencies on written request, or to any person on a showing of good cause. Failure to file the copy of such agreement or understanding shall render permanently unenforceable such agreement or understanding and any patent of such parties involved in the interference or any patent subsequently issued on any application of such parties so involved. The Director may, however, on a showing of good cause for failure to file within the time prescribed, permit the filing of the agreement or understanding during the six-month period subsequent to the termination of the interference as between the parties to the agreement or understanding.

The Director shall give notice to the parties or their attorneys of record, a reasonable time prior to said termination, of the filing requirement of this section. If the Director gives such notice at a later time, irrespective of the right to file such agreement or understanding within the six-month period on a showing of good cause, the parties may file such agreement or understanding within sixty days of the receipt of such notice.

Any discretionary action of the Director under this subsection shall be reviewable under section 10 of the Administrative Procedure Act.

- (d) Parties to a patent interference, within such time as may be specified by the Director by regulation, may determine such contest or any aspect thereof by arbitration. Such arbitration shall be governed by the provisions of title 9 to the extent such title is not inconsistent with this section. The parties shall give notice of any arbitration award to the Director, and such award shall, as between the parties to the arbitration, be dispositive of the issues to which it relates. The arbitration award shall be unenforceable until such notice is given. Nothing in this subsection shall preclude the Director from determining patentability of the invention involved in the interference.

CHAPTER 13 — REVIEW OF PATENT AND TRADEMARK OFFICE DECISION

§

141 Appeal to Court of Appeals for the Federal Circuit.

142 Notice of appeal.

143 Proceedings on appeal.

144 Decision on appeal.

145 Civil action to obtain patent.

146 Civil action in case of interference.

35 U.S.C. §141 Appeal to the Court of Appeals for the Federal Circuit.

An applicant dissatisfied with the decision in an appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences under section 134 of this title may appeal the decision to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. By filing such an appeal the applicant waives his or her right to proceed under section 145 of this title. A patent owner, or a third-party requester in an inter partes reexamination proceeding, who is in any reexamination proceeding dissatisfied with the final decision in an appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences under section 134 may appeal the decision only to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. A party to an interference dissatisfied with the decision of the Board of Patent Appeals and Interferences on the interference may appeal the decision to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, but such appeal shall be dismissed if any adverse party to such interference, within twenty days after the appellant has filed notice of appeal in accordance with section 142 of this title, files notice with the Director that the party elects to have all further proceedings conducted as provided in section 146 of this title. If the appellant does not, within thirty days after filing of such notice by the adverse party, file a civil action under section 146, the decision appealed from shall govern the further proceedings in the case.

35 U.S.C. §142 Notice of appeal.

When an appeal is taken to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, the appellant shall file in the Patent and Trademark Office a written notice of appeal directed to the Director, within such time after the date of the decision from which the appeal is taken as the Director prescribes, but in no case less than 60 days after that date.

35 U.S.C. §143 Proceedings on appeal.

With respect to an appeal described in section 142 of this title, the Director shall transmit to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit a certified list of the documents comprising the record in the Patent and Trademark Office. The court may request that the Director forward the original or certified copies of such documents during the pendency of the appeal. In an ex parte case or any reexamination case, the Director shall submit to the court in writing the grounds for the decision of the Patent and Trademark Office, addressing all the issues involved in the appeal. The court shall, before hearing an appeal, give notice of the time and place of the hearing to the Director and the parties in the appeal.

35 U.S.C. §144 Decision on appeal.

The United States Court of Appeals for the Federal Circuit shall review the decision from which an appeal is taken on the record before the Patent and Trademark Office. Upon its determination the court shall issue to the Director its mandate and opinion, which shall be entered of record in the Patent and Trademark Office and shall govern the further proceedings in the case.

35 U.S.C. §145 Civil action to obtain patent.

An applicant dissatisfied with the decision of the Board of Patent Appeals and Interferences in an appeal under section 134(a) of this title may, unless appeal has been taken to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, have remedy by civil action against the Director in the United States District Court for the District of Columbia if commenced within such time after such decision, not less than sixty days, as the Director appoints. The court may adjudge that such applicant is entitled to receive a patent for his invention, as specified in any of his claims involved in the decision of the Board of Patent Appeals and Interferences, as the facts in the case may appear, and such adjudication shall authorize the Director to issue such patent on compliance with the

requirements of law. All the expenses of the proceedings shall be paid by the applicant.

35 U.S.C. §146 Civil action in case of interference.

Any party to an interference dissatisfied with the decision of the Board of Patent Appeals and Interferences may have remedy by civil action, if commenced within such time after such decision, not less than sixty days, as the Director appoints or as provided in section 141 of this title, unless he has appealed to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, and such appeal is pending or has been decided. In such suits the record in the Patent and Trademark Office shall be admitted on motion of either party upon the terms and conditions as to costs, expenses, and the further cross-examination of the witnesses as the court imposes, without prejudice to the right of the parties to take further testimony. The testimony and exhibits of the record in the Patent and Trademark Office when admitted shall have the same effect as if originally taken and produced in the suit.

Such suit may be instituted against the party in interest as shown by the records of the Patent and Trademark Office at the time of the decision complained of, but any party in interest may become a party to the action. If there be adverse parties residing in a plurality of districts not embraced within the same state, or an adverse party residing in a foreign country, the United States District Court for the District of Columbia shall have jurisdiction and may issue summons against the adverse parties directed to the marshal of any district in which any adverse party resides. Summons against adverse parties residing in foreign countries may be served by publication or otherwise as the court directs. The Director shall not be a necessary party but he shall be notified of the filing of the suit by the clerk of the court in which it is filed and shall have the right to intervene. Judgment of the court in favor of the right of an applicant to a patent shall authorize the Director to issue such patent on the filing in the Patent and Trademark Office of a certified copy of the judgment and on compliance with the requirements of law.

CHAPTER 14 — ISSUE OF PATENT

§

151Issue of patent.

152Issue of patent to assignee.

153How issued.

154Contents and term of patent; provisional rights.

155Patent term extension.

155APatent term restoration.

156Extension of patent term.

157Statutory invention registration.

35 U.S.C. §151 Issue of patent. *****

If it appears that applicant is entitled to a patent under the law, a written notice of allowance of the application shall be given or mailed to the applicant. The notice shall specify a sum, constituting the issue fee or a portion thereof, which shall be paid within three months thereafter.

Upon payment of this sum the patent shall issue, but if payment is not timely made, the application shall be regarded as abandoned. Any remaining balance of the issue fee shall be paid within three months from the sending of a notice thereof, and, if not paid, the patent shall lapse at the termination of this three-month period. In calculating the amount of a remaining balance, charges for a page or less may be disregarded.

If any payment required by this section is not timely made, but is submitted with the fee for delayed payment and the delay in payment is shown to have been unavoidable, it may be accepted by the Director as though no abandonment or lapse had ever occurred.

35 U.S.C. §152 Issue of patent to assignee.

Patents may be granted to the assignee of the inventor of record in the Patent and Trademark Office, upon the application made and the specification sworn to by the inventor, except as otherwise provided in this title.

35 U.S.C. §153 How issued.

Patents shall be issued in the name of the United States of America, under the seal of the Patent and Trademark Office, and shall be signed by the Director or have his signature placed thereon and shall be recorded in the Patent and Trademark Office.

35 U.S.C. §154 Contents and term of patent; provisional rights.

(a)IN GENERAL.—

- (1)CONTENTS.—Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.
- (2)TERM.—Subject to the payment of fees under this title, such grant shall be for a term beginning on the date on which the patent issues and ending 20 years from the date on which the application for the patent was filed in the United States or, if the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under section 120, 121, or 365(c) of this title, from the date on which the earliest such application was filed.
- (3)PRIORITY.—Priority under section 119, 365(a), or 365(b) of this title shall not be taken into account in determining the term of a patent.
- (4)SPECIFICATION AND DRAWING.—A copy of the specification and drawing shall be annexed to the patent and be a part of such patent.

(b)ADJUSTMENT OF PATENT TERM.—

(1)PATENT TERM GUARANTEES.—

(A)GUARANTEE OF PROMPT PATENT AND TRADEMARK OFFICE RESPONSES.— Subject to the limitations under paragraph (2), if the issue of an original patent is delayed due to the failure of the Patent and Trademark Office to—

- (i)provide at least one of the notifications under section 132 of this title or a notice of allowance under section 151 of this title not later than 14 months after—
 - (I)the date on which an application was filed under section 111(a) of this title; or

- (II) the date on which an international application fulfilled the requirements of section 371 of this title;
- (ii) respond to a reply under section 132, or to an appeal taken under section 134, within 4 months after the date on which the reply was filed or the appeal was taken;
- (iii) act on an application within 4 months after the date of a decision by the Board of Patent Appeals and Interferences under section 134 or 135 or a decision by a Federal court under section 141, 145, or 146 in a case in which allowable claims remain in the application; or
- (iv) issue a patent within 4 months after the date on which the issue fee was paid under section 151 and all outstanding requirements were satisfied, the term of the patent shall be extended 1 day for each day after the end of the period specified in clause (i), (ii), (iii), or (iv), as the case may be, until the action described in such clause is taken.
- (B) **GUARANTEE OF NO MORE THAN 3-YEAR APPLICATION PENDENCY.**— Subject to the limitations under paragraph (2), if the issue of an original patent is delayed due to the failure of the United States Patent and Trademark Office to issue a patent within 3 years after the actual filing date of the application in the United States, not including—
- (i) any time consumed by continued examination of the application requested by the applicant under section 132(b);
- (ii) any time consumed by a proceeding under section 135(a), any time consumed by the imposition of an order under section 181, or any time consumed by appellate review by the Board of Patent Appeals and Interferences or by a Federal court; or
- (iii) any delay in the processing of the application by the United States Patent and Trademark Office requested by the applicant except as permitted by paragraph (3)(C), the term of the patent shall be extended 1 day for each day after the end of that 3-year period until the patent is issued.
- (C) **GUARANTEE OR ADJUSTMENTS FOR DELAYS DUE TO INTERFERENCES, SECRECY ORDERS, AND APPEALS.**— Subject to the limitations under paragraph (2), if the issue of an original patent is delayed due to—
- (i) a proceeding under section 135(a);
- (ii) the imposition of an order under section 181; or
- (iii) appellate review by the Board of Patent Appeals and Interferences or by a Federal court in a case in which the patent was issued under a decision in the review reversing an adverse determination of patentability, the term of the patent shall be extended 1 day for each day of the pendency of the proceeding, order, or review, as the case may be.
- (2) **LIMITATIONS.**—
- (A) **IN GENERAL.**— To the extent that periods of delay attributable to grounds specified in paragraph (1) overlap, the period of any adjustment granted under this subsection shall not exceed the actual number of days the issuance of the patent was delayed.
- (B) **DISCLAIMED TERM.**— No patent the term of which has been disclaimed beyond a specified date may be adjusted under this section beyond the expiration date specified in the disclaimer.
- (C) **REDUCTION OF PERIOD OF ADJUSTMENT.**—
- (i) The period of adjustment of the term of a patent under paragraph (1) shall be reduced by a period equal to the period of time during which the applicant failed to engage in reasonable efforts to conclude prosecution of the application.
- (ii) With respect to adjustments to patent term made under the authority of paragraph (1)(B), an applicant shall be deemed to have failed to engage in reasonable efforts to conclude processing or examination of an application for the cumulative total of any periods of time in excess of 3 months that are taken to respond to a notice from the Office making any rejection, objection, argument, or other request, measuring such 3-month period from the date the notice was given or mailed to the applicant.
- (iii) The Director shall prescribe regulations establishing the circumstances that constitute a failure of an applicant to engage in reasonable efforts to conclude processing or examination of an application.
- (3) **PROCEDURES FOR PATENT TERM ADJUSTMENT DETERMINATION.**—
- (A) The Director shall prescribe regulations establishing procedures for the application for and determination of patent term adjustments under this subsection.
- (B) Under the procedures established under subparagraph (A), the Director shall—
- (i) make a determination of the period of any patent term adjustment under this subsection, and shall transmit a notice of that determination with the written notice of allowance of the application under section 151; and
- (ii) provide the applicant one opportunity to request reconsideration of any patent term adjustment determination made by the Director.
- (C) The Director shall reinstate all or part of the cumulative period of time of an adjustment under paragraph (2)(C) if the applicant, prior to the issuance of the patent, makes a showing that, in spite of all due care, the applicant was unable to respond within the 3-month period, but in no case shall more than three additional months for each such response beyond the original 3-month period be reinstated.
- (D) The Director shall proceed to grant the patent after completion of the Director's determination of a patent term adjustment under the procedures established under this subsection, notwithstanding any appeal taken by the applicant of such determination.
- (4) **APPEAL OF PATENT TERM ADJUSTMENT DETERMINATION.**—
- (A) An applicant dissatisfied with a determination made by the Director under paragraph (3) shall have remedy by a civil action against the Director filed in the United States District Court for the District of Columbia within 180 days after the grant of the patent. Chapter 7 of title 5 shall apply to such action. Any final judgment resulting in a change to the period of adjustment of the patent term shall be served on the Director, and the Director shall thereafter alter the term of the patent to reflect such change.
- (B) The determination of a patent term adjustment under this subsection shall not be subject to appeal or challenge by a third party prior to the grant of the patent.
- (c) **CONTINUATION.**—
- (1) **DETERMINATION.**— The term of a patent that is in force on or that results from an application filed before the date that is 6 months after the date of the enactment of the Uruguay Round Agreements Act shall be the greater of the 20-year term as provided in subsection (a), or 17 years from grant, subject to any terminal disclaimers.
- (2) **REMEDIES.**— The remedies of sections 283, 284, and 285 of this title shall not apply to acts which —
- (A) were commenced or for which substantial investment was made before the date that is 6 months after the date of the enactment of the Uruguay Round Agreements Act; and
- (B) became infringing by reason of paragraph (1).
- (3) **REMUNERATION.**— The acts referred to in paragraph (2) may be continued only upon the payment of an equitable remuneration to the patentee that is determined in an action brought under chapter 28 and chapter 29 (other than those provisions excluded

by paragraph (2)) of this title.

(d) **PROVISIONAL RIGHTS.**—

(1) **IN GENERAL.**— In addition to other rights provided by this section, a patent shall include the right to obtain a reasonable royalty from any person who, during the period beginning on the date of publication of the application for such patent under section 122(b), or in the case of an international application filed under the treaty defined in section 351(a) designating the United States under Article of such treaty, the date of publication of the application, and ending on the date the patent is issued—

(A)

(i) makes, uses, offers for sale, or sells in the United States the invention as claimed in the published patent application or imports such an invention into the United States; or

(ii) if the invention as claimed in the published patent application is a process, uses, offers for sale, or sells in the United States or imports into the United States products made by that process as claimed in the published patent application; and

(B) had actual notice of the published patent application and, in a case in which the right arising under this paragraph is based upon an international application designating the United States that is published in a language other than English, had a translation of the international application into the English language.

(2) **RIGHT BASED ON SUBSTANTIALLY IDENTICAL INVENTIONS.**— The right under paragraph (1) to obtain a reasonable royalty shall not be available under this subsection unless the invention as claimed in the patent is substantially identical to the invention as claimed in the published patent application.

(3) **TIME LIMITATION ON OBTAINING A REASONABLE ROYALTY.**— The right under paragraph (1) to obtain a reasonable royalty shall be available only in an action brought not later than 6 years after the patent is issued. The right under paragraph (1) to obtain a reasonable royalty shall not be affected by the duration of the period described in paragraph (1).

(4) **REQUIREMENTS FOR INTERNATIONAL APPLICATIONS.**—

(A) **EFFECTIVE DATE.**— The right under paragraph (1) to obtain a reasonable royalty based upon the publication under the treaty defined in section 351(a) of an international application designating the United States shall commence on the date of publication under the treaty of the international application, or, if the publication under the treaty of the international application is in a language other than English, on the date on which the Patent and Trademark Office receives a translation of the publication in the English language.

(B) **COPIES.**— The Director may require the applicant to provide a copy of the international application and a translation thereof.

35 U.S.C. §155 Patent term extension.

Notwithstanding the provisions of section 154, the term of a patent which encompasses within its scope a composition of matter or a process for using such composition shall be extended if such composition or process has been subjected to a regulatory review by the Federal Food and Drug Administration pursuant to the Federal Food, Drug and Cosmetic Act leading to the publication of regulation permitting the interstate distribution and sale of such composition or process and for which there has thereafter been a stay of regulation of approval imposed pursuant to section 409 of the Federal Food, Drug and Cosmetic Act, which stay was in effect on January 1, 1981, by a length of time to be measured from the date such stay of regulation of approval was imposed until such proceedings are finally resolved and commercial marketing permitted. The patentee, his heirs, successors, or assigns shall notify the Director within 90 days of the date of enactment of this section or the date the stay of regulation of approval has been removed, whichever is later, of the number of the patent to be extended and the date the stay was imposed and the date commercial marketing was permitted. On receipt of such notice, the Director shall promptly issue to the owner of record of the patent a certificate of extension, under seal, stating the fact and length of the extension and identifying the composition of matter or process for using such composition to which such extension is applicable. Such certificate shall be recorded in the official file of each patent extended and such certificate shall be considered as part of the original patent, and an appropriate notice shall be published in the Official Gazette of the Patent and Trademark Office.

35 U.S.C. §155 A Patent term restoration.

(a) Notwithstanding section 154 of this title, the term of each of the following patents shall be extended in accordance with this section:

(1) Any patent which encompasses within its scope a composition of matter which is a new drug product, if during the regulatory review of the product by the Federal Food and Drug Administration —

(A) the Federal Food and Drug Administration notified the patentee, by letter dated February 20, 1976, that such product's new drug application was not approvable under section 505(b)(1) of the Federal Food, Drug and Cosmetic Act;

(B) in 1977 the patentee submitted to the Federal Food and Drug Administration the results of a health effects test to evaluate the carcinogenic potential of such product;

(C) the Federal Food and Drug Administration approved, by letter dated December 18, 1979, the new drug application for such application; and

(D) the Federal Food and Drug Administration approved, by letter dated May 26, 1981, a supplementary application covering the facility for the production of such product.

(2) Any patent which encompasses within its scope a process for using the composition described in paragraph (1).

(b) The term of any patent described in subsection (a) shall be extended for a period equal to the period beginning February 20, 1976, and ending May 26, 1981, and such patent shall have the effect as if originally issued with such extended term.

(c) The patentee of any patent described in subsection (a) of this section shall, within ninety days after the date of enactment of this section, notify the Director of the number of any patent so extended. On receipt of such notice, the Director shall confirm such extension by placing a notice thereof in the official file of such patent and publishing an appropriate notice of such extension in the Official Gazette of the Patent and Trademark Office.

35 U.S.C. §156 Extension of patent term.

(a) The term of a patent which claims a product, a method of using a product, or a method of manufacturing a product shall be extended in accordance with this section from the original expiration date of the patent, which shall include any patent term adjustment granted under section 154(b) if —

(1) the term of the patent has not expired before an application is submitted under subsection (d)(1) for its extension;

- (2) the term of the patent has never been extended under subsection (e)(1) of this section;
- (3) an application for extension is submitted by the owner of record of the patent or its agent and in accordance with the requirements of paragraphs (1) through (4) of subsection (d);
- (4) the product has been subject to a regulatory review period before its commercial marketing or use;
- (5)
 - (A) except as provided in subparagraph (B) or (C), the permission for the commercial marketing or use of the product after such regulatory review period is the first permitted commercial marketing or use of the product under the provision of law under which such regulatory review period occurred;
 - (B) in the case of a patent which claims a method of manufacturing the product which primarily uses recombinant DNA technology in the manufacture of the product, the permission for the commercial marketing or use of the product after such regulatory review period is the first permitted commercial marketing or use of a product manufactured under the process claimed in the patent; or
 - (C) for purposes of subparagraph (A), in the case of a patent which —
 - (i) claims a new animal drug or a veterinary biological product which (I) is not covered by the claims in any other patent which has been extended, and (II) has received permission for the commercial marketing or use in non-food-producing animals and in food-producing animals, and
 - (ii) was not extended on the basis of the regulatory review period for use in non-food-producing animals, the permission for the commercial marketing or use of the drug or product after the regulatory review period for use in food-producing animals is the first permitted commercial marketing or use of the drug or product for administration to a food-producing animal.

The product referred to in paragraphs (4) and (5) is hereinafter in this section referred to as the “approved product.”
- (b) Except as provided in subsection (d)(5)(F), the rights derived from any patent the term of which is extended under this section shall during the period during which the term of the patent is extended —
 - (1) in the case of a patent which claims a product, be limited to any use approved for the product —
 - (A) before the expiration of the term of the patent —
 - (i) under the provision of law under which the applicable regulatory review occurred, or
 - (ii) under the provision of law under which any regulatory review described in paragraph (1), (4), or (5) of subsection (g) occurred, and
 - (B) on or after the expiration of the regulatory review period upon which the extension of the patent was based;
 - (2) in the case of a patent which claims a method of using a product, be limited to any use claimed by the patent and approved for the product —
 - (A) before the expiration of the term of the patent —
 - (i) under any provision of law under which an applicable regulatory review occurred, and
 - (ii) under the provision of law under which any regulatory review described in paragraph (1), (4), or (5) of subsection (g) occurred, and
 - (B) on or after the expiration of the regulatory review period upon which the extension of the patent was based; and
 - (3) in the case of a patent which claims a method of manufacturing a product, be limited to the method of manufacturing as used to make —
 - (A) the approved product, or
 - (B) the product if it has been subject to a regulatory review period described in paragraph (1), (4), or (5) of subsection (g).

As used in this subsection, the term “product” includes an approved product.
- (c) The term of a patent eligible for extension under subsection (a) shall be extended by the time equal to the regulatory review period for the approved product which period occurs after the date the patent is issued, except that—
 - (1) each period of the regulatory review period shall be reduced by any period determined under subsection (d)(2)(B) during which the applicant for the patent extension did not act with due diligence during such period of the regulatory review period;
 - (2) after any reduction required by paragraph (1), the period of extension shall include only one-half of the time remaining in the periods described in paragraphs (1)(B)(i), (2)(B)(i), (3)(B)(i), (4)(B)(i), and (5)(B)(i) of subsection (g);
 - (3) if the period remaining in the term of a patent after the date of the approval of the approved product under the provision of law under which such regulatory review occurred when added to the regulatory review period as revised under paragraphs (1) and (2) exceeds fourteen years, the period of extension shall be reduced so that the total of both such periods does not exceed fourteen years, and
 - (4) in no event shall more than one patent be extended under subsection (e)(i) for the same regulatory review period for any product.
- (d)
 - (1) To obtain an extension of the term of a patent under this section, the owner of record of the patent or its agent shall submit an application to the Director. Except as provided in paragraph (5), such an application may only be submitted within the sixty-day period beginning on the date the product received permission under the provision of law under which the applicable regulatory review period occurred for commercial marketing or use. The application shall contain —
 - (A) the identity of the approved product and the Federal statute under which regulatory review occurred;
 - (B) the identity of the patent for which an extension is being sought and the identity of each claim of such patent;
 - (C) information to enable the Director to determine under subsections (a) and (b) the eligibility of a patent for extension and the rights that will be derived from the extension and information to enable the Director and the Secretary of Health and Human Services or the Secretary of Agriculture to determine the period of the extension under subsection (g);
 - (D) a brief description of the activities undertaken by the applicant during the applicable regulatory review period with respect to the approved product and the significant dates applicable to such activities; and
 - (E) such patent or other information as the Director may require.
 - (2)
 - (A) Within 60 days of the submittal of an application for extension of the term of a patent under paragraph (1), the Director shall notify —
 - (i) the Secretary of Agriculture if the patent claims a drug product or a method of using or manufacturing a drug product and the drug product is subject to the Virus-Serum-Toxin Act, and
 - (ii) the Secretary of Health and Human Services if the patent claims any other drug product, a medical device, or a food additive or color additive or a method of using or manufacturing such a product, device, or additive and if the product, device, and

additive are subject to the Federal Food, Drug and Cosmetic Act, of the extension application and shall submit to the Secretary who is so notified a copy of the application. Not later than 30 days after the receipt of an application from the Director, the Secretary reviewing the application shall review the dates contained in the application pursuant to paragraph (1)(C) and determine the applicable regulatory review period, shall notify the Director of the determination, and shall publish in the Federal Register a notice of such determination.

(B)

(i) If a petition is submitted to the Secretary making the determination under subparagraph (A), not later than 180 days after the publication of the determination under subparagraph (A), upon which it may reasonably be determined that the applicant did not act with due diligence during the applicable regulatory review period, the Secretary making the determination shall, in accordance with regulations promulgated by the Secretary, determine if the applicant acted with due diligence during the applicable regulatory review period. The Secretary making the determination shall make such determination not later than 90 days after the receipt of such a petition. For a drug product, device, or additive subject to the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or the Public Health Service Act, the Secretary may not delegate the authority to make the determination prescribed by this clause to an office below the Office of the Commissioner of Food and Drugs. For a product subject to the Virus-Serum-Toxin Act, the Secretary of Agriculture may not delegate the authority to make the determination prescribed by this clause to an office below the Office of the Assistant Secretary for Marketing and Inspection Services.

(ii) The Secretary making a determination under clause (i) shall notify the Director of the determination and shall publish in the Federal Register a notice of such determination together with the factual and legal basis for such determination. Any interested person may request, within the 60-day period beginning on the publication of a determination, the Secretary making the determination to hold an informal hearing on the determination. If such a request is made within such period, such Secretary shall hold such hearing not later than 30 days after the date of the request, or at the request of the person making the request, not later than 60 days after such date. The Secretary who is holding the hearing shall provide notice of the hearing to the owner of the patent involved and to any interested person and provide the owner and any interested person an opportunity to participate in the hearing. Within 30 days after the completion of the hearing, such Secretary shall affirm or revise the determination which was the subject of the hearing and notify the Director of any revision of the determination and shall publish any such revision in the Federal Register.

(3) For the purposes of paragraph (2)(B), the term “due diligence” means that degree of attention, continuous directed effort, and timeliness as may reasonably be expected from, and are ordinarily exercised by, a person during a regulatory review period.

(4) An application for the extension of the term of a patent is subject to the disclosure requirements prescribed by the Director.

(5)

(A) If the owner of record of the patent or its agent reasonably expects that the applicable regulatory review period described in paragraphs (1)(B)(ii), (2)(B)(ii), (3)(B)(ii), (4)(B)(ii), or (5)(B)(ii) of subsection (g) that began for a product that is the subject of such patent may extend beyond the expiration of the patent term in effect, the owner or its agent may submit an application to the Director for an interim extension during the period beginning 6 months, and ending 15 days before such term is due to expire. The application shall contain—

(i) the identity of the product subject to regulatory review and the Federal statute under which such review is occurring;

(ii) the identity of the patent for which interim extension is being sought and the identity of each claim of such patent which claims the product under regulatory review or a method of using or manufacturing the product;

(iii) information to enable the Director to determine under subsection (a)(1), (2), and (3) the eligibility of a patent for extension;

(iv) a brief description of the activities undertaken by the applicant during the applicable regulatory review period to date with respect to the product under review and the significant dates applicable to such activities; and

(v) such patent or other information as the Director may require.

(B) If the Director determines that, except for permission to market or use the product commercially, the patent would be eligible for an extension of the patent term under this section, the Director shall publish in the Federal Register a notice of such determination, including the identity of the product under regulatory review, and shall issue to the applicant a certificate of interim extension for a period of not more than 1 year.

(C) The owner of record of a patent, or its agent, for which an interim extension has been granted under subparagraph (B), may apply for not more than 4 subsequent interim extensions under this paragraph, except that, in the case of a patent subject to subsection (g)(6)(C), the owner of record of the patent, or its agent, may apply for only 1 subsequent interim extension under this paragraph. Each such subsequent application shall be made during the period beginning 60 days before, and ending 30 days before, the expiration of the preceding interim extension.

(D) Each certificate of interim extension under this paragraph shall be recorded in the official file of the patent and shall be considered part of the original patent.

(E) Any interim extension granted under this paragraph shall terminate at the end of the 60-day period beginning on the day on which the product involved receives permission for commercial marketing or use, except that, if within that 60-day period, the applicant notifies the Director of such permission and submits any additional information under paragraph (1) of this subsection not previously contained in the application for interim extension, the patent shall be further extended, in accordance with the provisions of this section—

(i) for not to exceed 5 years from the date of expiration of the original patent term; or

(ii) if the patent is subject to subsection (g)(6)(C), from the date on which the product involved receives approval for commercial marketing or use.

(F) The rights derived from any patent the term of which is extended under this paragraph shall, during the period of interim extension—

(i) in the case of a patent which claims a product, be limited to any use then under regulatory review;

(ii) in the case of a patent which claims a method of using a product, be limited to any use claimed by the patent then under regulatory review; and

(iii) in the case of a patent which claims a method of manufacturing a product, be limited to the method of manufacturing as used to make the product then under regulatory review.

(e)

(1) A determination that a patent is eligible for extension may be made by the Director solely on the basis of the representations contained in the application for the extension. If the Director determines that a patent is eligible for extension under subsection (a) and that the requirements of paragraphs (1) through (4) of subsection (d) have been complied with, the Director shall issue to the applicant for the extension of the term of the patent a certificate of extension, under seal, for the period prescribed by subsection (c). Such certificate shall be recorded in the official file of the patent and shall be considered as part of the original

patent.

- (2) If the term of a patent for which an application has been submitted under subsection (d)(1) would expire before a certificate of extension is issued or denied under paragraph (1) respecting the application, the Director shall extend, until such determination is made, the term of the patent for periods of up to one year if he determines that the patent is eligible for extension.

(f) For purposes of this section:

(1) The term “product” means:

(A) A drug product.

(B) Any medical device, food additive, or color additive subject to regulation under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act.

(2) The term “drug product” means the active ingredient of—

(A) a new drug, antibiotic drug, or human biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Public Health Service Act) or

(B) a new animal drug or veterinary biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Virus-Serum-Toxin Act) which is not primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques, including any salt or ester of the active ingredient, as a single entity or in combination with another active ingredient.

(3) The term “major health or environmental effects test” means a test which is reasonably related to the evaluation of the health or environmental effects of a product, which requires at least six months to conduct, and the data from which is submitted to receive permission for commercial marketing or use. Periods of analysis or evaluation of test results are not to be included in determining if the conduct of a test required at least six months.

(4)

(A) Any reference to section 351 is a reference to section 351 of the Public Health Service Act.

(B) Any reference to section 503, 505, 512, or 515 is a reference to section 503, 505, 512, or 515 of the Federal Food, Drug and Cosmetic Act.

(C) Any reference to the Virus-Serum-Toxin Act is a reference to the Act of March 4, 1913 (21 U.S.C. 151 - 158).

(5) The term “informal hearing” has the meaning prescribed for such term by section 201(y) of the Federal Food, Drug and Cosmetic Act.

(6) The term “patent” means a patent issued by the United States Patent and Trademark Office.

(7) The term “date of enactment” as used in this section means September 24, 1984, for human drug product, a medical device, food additive, or color additive.

(8) The term “date of enactment” as used in this section means the date of enactment of the Generic Animal Drug and Patent Term Restoration Act for an animal drug or a veterinary biological product.

(g) For purposes of this section, the term “regulatory review period” has the following meanings:

(1)

(A) In the case of a product which is a new drug, antibiotic drug, or human biological product, the term means the period described in subparagraph (B) to which the limitation described in paragraph (6) applies.

(B) The regulatory review period for a new drug, antibiotic drug, or human biological product is the sum of —

(i) the period beginning on the date an exemption under subsection (i) of section 505 or subsection (d) of section 507 became effective for the approved product and ending on the date an application was initially submitted for such drug product under section 351, 505, or 507, and

(ii) the period beginning on the date the application was initially submitted for the approved product under section 351, subsection (b) of section 505, or section 507 and ending on the date such application was approved under such section.

(2)

(A) In the case of a product which is a food additive or color additive, the term means the period described in subparagraph (B) to which the limitation described in paragraph (6) applies.

(B) The regulatory review period for a food or color additive is the sum of —

(i) the period beginning on the date a major health or environmental effects test on the additive was initiated and ending on the date a petition was initially submitted with respect to the product under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act requesting the issuance of a regulation for use of the product, and

(ii) the period beginning on the date a petition was initially submitted with respect to the product under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act requesting the issuance of a regulation for use of the product, and ending on the date such regulation became effective or, if objections were filed to such regulation, ending on the date such objections were resolved and commercial marketing was permitted or, if commercial marketing was permitted and later revoked pending further proceedings as a result of such objections, ending on the date such proceedings were finally resolved and commercial marketing was permitted.

(3)

(A) In the case of a product which is a medical device, the term means the period described in subparagraph (B) to which the limitation described in paragraph (6) applies.

(B) The regulatory review period for a medical device is the sum of —

(i) the period beginning on the date a clinical investigation on humans involving the device was begun and ending on the date an application was initially submitted with respect to the device under section 515, and

(ii) the period beginning on the date an application was initially submitted with respect to the device under section 515 and ending on the date such application was approved under such Act or the period beginning on the date a notice of completion of a product development protocol was initially submitted under section 515(f)(5) and ending on the date the protocol was declared completed under section 515(f)(6).

(4)

(A) In the case of a product which is a new animal drug, the term means the period described in subparagraph (B) to which the limitation described in paragraph (6) applies.

(B) The regulatory review period for a new animal drug product is the sum of —

(i) the period beginning on the earlier of the date a major health or environmental effects test on the drug was initiated or the date an exemption under subsection (j) of section 512 became effective for the approved new animal drug product and ending on the date an application was initially submitted for such animal drug product under section 512, and

(ii) the period beginning on the date the application was initially submitted for the approved animal drug product under subsection (b) of section 512 and ending on the date such application was approved under such section.

- (5)
- (A) In the case of a product which is a veterinary biological product, the term means the period described in subparagraph (B) to which the limitation described in paragraph (6) applies.
- (B) The regulatory period for a veterinary biological product is the sum of —
- (i) the period beginning on the date the authority to prepare an experimental biological product under the Virus- Serum-Toxin Act became effective and ending on the date an application for a license was submitted under the Virus-Serum-Toxin Act, and
- (ii) the period beginning on the date an application for a license was initially submitted for approval under the Virus-Serum-Toxin Act and ending on the date such license was issued.
- (6) A period determined under any of the preceding paragraphs is subject to the following limitations:
- (A) If the patent involved was issued after the date of the enactment of this section, the period of extension determined on the basis of the regulatory review period determined under any such paragraph may not exceed five years.
- (B) If the patent involved was issued before the date of the enactment of this section and —
- (i) no request for an exemption described in paragraph (1)(B) or (4)(B) was submitted and no request for the authority described in paragraph (5)(B) was submitted,
- (ii) no major health or environment effects test described in paragraph (2)(B) or (4)(B) was initiated and no petition for a regulation or application for registration described in such paragraph was submitted, or
- (iii) no clinical investigation described in paragraph (3) was begun or product development protocol described in such paragraph was submitted, before such date for the approved product the period of extension determined on the basis of the regulatory review period determined under any such paragraph may not exceed five years.
- (C) If the patent involved was issued before the date of the enactment of this section and if an action described in subparagraph (B) was taken before the date of enactment of this section with respect to the approved product and the commercial marketing or use of the product has not been approved before such date, the period of extension determined on the basis of the regulatory review period determined under such paragraph may not exceed two years or in the case of an approved product which is a new animal drug or veterinary biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or the Virus-Serum-Toxin Act), three years.
- (h) The Director may establish such fees as the Director determines appropriate to cover the costs to the Office of receiving and acting upon applications under this section.

35 U.S.C. §157 Statutory invention registration.

- (a) Notwithstanding any other provision of this title, the Director is authorized to publish a statutory invention registration containing the specification and drawings of a regularly filed application for a patent without examination if the applicant —
- (1) meets the requirements of section 112 of this title;
- (2) has complied with the requirements for printing, as set forth in regulations of the Director;
- (3) waives the right to receive a patent on the invention within such period as may be prescribed by the Director; and
- (4) pays application, publication, and other processing fees established by the Director.
- If an interference is declared with respect to such an application, a statutory invention registration may not be published unless the issue of priority of invention is finally determined in favor of the applicant.
- (b) The waiver under subsection (a)(3) of this section by an applicant shall take effect upon publication of the statutory invention registration.
- (c) A statutory invention registration published pursuant to this section shall have all of the attributes specified for patents in this title except those specified in section 183 and sections 271 through 289 of this title. A statutory invention registration shall not have any of the attributes specified for patents in any other provision of law other than this title. A statutory invention registration published pursuant to this section shall give appropriate notice to the public, pursuant to regulations which the Director shall issue, of the preceding provisions of this subsection. The invention with respect to which a statutory invention certificate is published is not a patented invention for purposes of section 292 of this title.
- (d) The Director shall report to the Congress annually on the use of statutory invention registrations. Such report shall include an assessment of the degree to which agencies of the federal government are making use of the statutory invention registration system, the degree to which it aids the management of federally developed technology, and an assessment of the cost savings to the Federal Government of the uses of such procedures.

CHAPTER 15 — PLANT PATENTS

§

161 Patents for plants.

162 Description, claim.

163 Grant.

164 Assistance of the Department of Agriculture.

35 U.S.C. §161 Patents for plants.

Whoever invents or discovers and asexually reproduces any distinct and new variety of plant, including cultivated sports, mutants, hybrids, and newly found seedlings, other than a tuber propagated plant or a plant found in an uncultivated state, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for plants, except as otherwise provided.

35 U.S.C. §162 Description, claim.

No plant patent shall be declared invalid for noncompliance with section 112 of this title if the description is as complete as is reasonably possible.

The claim in the specification shall be in formal terms to the plant shown and described.

35 U.S.C. 163 Grant.

In the case of a plant patent, the grant shall include the right to exclude others from asexually reproducing the plant, and from using, offering for sale, or selling the plant so reproduced, or any of its parts, throughout the United States, or from importing the

plant so reproduced, or any parts thereof, into the United States.

35 U.S.C. §164 Assistance of the Department of Agriculture.

The President may by Executive order direct the Secretary of Agriculture, in accordance with the requests of the Director, for the purpose of carrying into effect the provisions of this title with respect to plants (1) to furnish available information of the Department of Agriculture, (2) to conduct through the appropriate bureau or division of the Department research upon special problems, or (3) to detail to the Director officers and employees of the Department.

CHAPTER 16 — DESIGNS

§

171Patents for designs.

172Right of priority.

173Term of design patent.

35 U.S.C. §171 Patents for designs.

Whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.

35 U.S.C. §172 Right of priority.

The right of priority provided for by subsections (a) through (d) of section 119 of this title and the time specified in section 102(d) shall be six months in the case of designs. The right of priority provided for by section 119(e) of this title shall not apply to designs.

35 U.S.C. §173 Term of design patent.

Patents for designs shall be granted for the term of fourteen years from the date of grant.

CHAPTER 17 — SECRECY OF CERTAIN INVENTIONS AND FILING APPLICATIONS IN FOREIGN COUNTRIES

§

181Secrecy of certain inventions and withholding of patent.

182Abandonment of invention for unauthorized disclosure.

183Right to compensation.

184Filing of application in foreign country.

185Patent barred for filing without license.

186Penalty.

187Nonapplicability to certain persons.

188Rules and regulations, delegation of power.

35 U.S.C. §181 Secrecy of certain inventions and withholding of patent.

Whenever publication or disclosure by the publication of an application or by the grant of a patent on an invention in which the Government has a property interest might, in the opinion of the head of the interested Government agency, be detrimental to the national security, the Commissioner of Patents upon being so notified shall order that the invention be kept secret and shall withhold the publication of an application or the grant of a patent therefor under the conditions set forth hereinafter.

Whenever the publication or disclosure of an invention by the publication of an application or by the granting of a patent, in which the Government does not have a property interest, might, in the opinion of the Commissioner of Patents, be detrimental to the national security, he shall make the application for patent in which such invention is disclosed available for inspection to the Atomic Energy Commission, the Secretary of Defense, and the chief officer of any other department or agency of the Government designated by the President as a defense agency of the United States.

Each individual to whom the application is disclosed shall sign a dated acknowledgment thereof, which acknowledgment shall be entered in the file of the application. If, in the opinion of the Atomic Energy Commission, the Secretary of a Defense Department, or the chief officer of another department or agency so designated, the publication or disclosure of the invention by the publication of an application or by the granting of a patent therefor would be detrimental to the national security, the Atomic Energy Commission, the Secretary of a Defense Department, or such other chief officer shall notify the Commissioner of Patents and the Commissioner of Patents shall order that the invention be kept secret and shall withhold the publication of the application or the grant of a patent for such period as the national interest requires, and notify the applicant thereof. Upon proper showing by the head of the department or agency who caused the secrecy order to be issued that the examination of the application might jeopardize the national interest, the Commissioner of Patents shall thereupon maintain the application in a sealed condition and notify the applicant thereof. The owner of an application which has been placed under a secrecy order shall have a right to appeal from the order to the Secretary of Commerce under rules prescribed by him.

An invention shall not be ordered kept secret and the publication of an application or the grant of a patent withheld for a period of more than one year. The Commissioner of Patents shall renew the order at the end thereof, or at the end of any renewal period, for additional periods of one year upon notification by the head of the department or the chief officer of the agency who caused the order to be issued that an affirmative determination has been made that the national interest continues to so require. An order in effect, or issued, during a time when the United States is at war, shall remain in effect for the duration of hostilities and one year following cessation of hostilities. An order in effect, or issued, during a national emergency declared by the President shall remain in effect for the duration of the national emergency and six months thereafter. The Commissioner of Patents may rescind any order upon notification by the heads of the departments and the chief officers of the agencies who caused the order to be issued that the publication or disclosure of the invention is no longer deemed detrimental to the national security.

35 U.S.C. §182 Abandonment of invention for unauthorized disclosure.

The invention disclosed in an application for patent subject to an order made pursuant to section 181 of this title may be held abandoned upon its being established by the Commissioner of Patents that in violation of said order the invention has been published or disclosed or that an application for a patent therefor has been filed in a foreign country by the inventor, his successors, assigns, or legal representatives, or anyone in privity with him or them, without the consent of the Commissioner of Patents. The

abandonment shall be held to have occurred as of the time of violation. The consent of the Commissioner of Patents shall not be given without the concurrence of the heads of the departments and the chief officers of the agencies who caused the order to be issued. A holding of abandonment shall constitute forfeiture by the applicant, his successors, assigns, or legal representatives, or anyone in privity with him or them, of all claims against the United States based upon such invention.

35 U.S.C. §183 Right to compensation.

An applicant, his successors, assigns, or legal representatives, whose patent is withheld as herein provided, shall have the right, beginning at the date the applicant is notified that, except for such order, his application is otherwise provided in condition for allowance, or February 1, 1952, whichever is later, and ending six years after a patent is issued thereon, to apply to the head of any department or agency who caused the order to be issued for compensation for the damage caused by the order of secrecy and/or for the use of the invention by the Government, resulting from his disclosure. The right to compensation for use shall begin on the date of the first use of the invention by the Government. The head of the department or agency is authorized, upon the presentation of a claim, to enter into an agreement with the applicant, his successors, assigns, or legal representatives, in full settlement for the damage and/or use. This settlement agreement shall be conclusive for all purposes notwithstanding any other provision of law to the contrary. If full settlement of the claim cannot be effected, the head of the department or agency may award and pay to such applicant, his successors, assigns, or legal representatives, a sum not exceeding 75 per centum of the sum which the head of the department or agency considers just compensation for the damage and/or use. A claimant may bring suit against the United States in the United States Court of Federal Claims or in the District Court of the United States for the district in which such claimant is a resident for an amount which when added to the award shall constitute just compensation for the damage and/or use of the invention by the Government. The owner of any patent issued upon an application that was subject to a secrecy order issued pursuant to section 181 of this title, who did not apply for compensation as above provided, shall have the right, after the date of issuance of such patent, to bring suit in the United States Court of Federal Claims for just compensation for the damage caused by reason of the order of secrecy and/or use by the Government of the invention resulting from his disclosure. The right to compensation for use shall begin on the date of the first use of the invention by the Government. In a suit under the provisions of this section the United States may avail itself of all defenses it may plead in an action under section 1498 of title 28. This section shall not confer a right of action on anyone or his successors, assigns, or legal representatives who, while in the full-time employment or service of the United States, discovered, invented, or developed the invention on which the claim is based.

35 U.S.C. §184 Filing of application in foreign country.

Except when authorized by a license obtained from the Commissioner of Patents a person shall not file or cause or authorize to be filed in any foreign country prior to six months after filing in the United States an application for patent or for the registration of a utility model, industrial design, or model in respect of an invention made in this country. A license shall not be granted with respect to an invention subject to an order issued by the Commissioner of Patents pursuant to section 181 of this title without the concurrence of the head of the departments and the chief officers of the agencies who caused the order to be issued. The license may be granted retroactively where an application has been filed abroad through error and without deceptive intent and the application does not disclose an invention within the scope of section 181 of this title.

The term "application" when used in this chapter includes applications and any modifications, amendments, or supplements thereto, or divisions thereof.

The scope of a license shall permit subsequent modifications, amendments, and supplements containing additional subject matter if the application upon which the request for the license is based is not, or was not, required to be made available for inspection under section 181 of this title and if such modifications, amendments, and supplements do not change the general nature of the invention in a manner which would require such application to be made available for inspection under such section 181. In any case in which a license is not, or was not, required in order to file an application in any foreign country, such subsequent modifications, amendments, and supplements may be made, without a license, to the application filed in the foreign country if the United States application was not required to be made available for inspection under section 181 and if such modifications, amendments, and supplements do not, or did not, change the general nature of the invention in a manner which would require the United States application to have been made available for inspection under such section 181.

35 U.S.C. §185 Patent barred for filing without license.

Notwithstanding any other provisions of law any person, and his successors, assigns, or legal representatives, shall not receive a United States patent for an invention if that person, or his successors, assigns, or legal representatives shall, without procuring the license prescribed in section 184 of this title, have made, or consented to or assisted another's making, application in a foreign country for a patent or for the registration of a utility model, industrial design, or model in respect of the invention. A United States patent issued to such person, his successors, assigns, or legal representatives shall be invalid, unless the failure to procure such license was through error and without deceptive intent, and the patent does not disclose subject matter within the scope of section 181 of this title.

35 U.S.C. §186 Penalty.

Whoever, during the period or periods of time an invention has been ordered to be kept secret and the grant of a patent thereon withheld pursuant to section 181 of this title, shall, with knowledge of such order and without due authorization, willfully publish or disclose or authorize or cause to be published or disclosed the invention, or material information with respect thereto, or whoever willfully, in violation of the provisions of section 184 of this title, shall file or cause or authorize to be filed in any foreign country an application for patent or for the registration of a utility model, industrial design, or model in respect of any invention made in the United States, shall, upon conviction, be fined not more than \$10,000 or imprisoned for not more than two years, or both.

35 U.S.C. §187 Nonapplicability to certain persons.

The prohibitions and penalties of this chapter shall not apply to any officer or agent of the United States acting within the scope of his authority, nor to any person acting upon his written instructions or permission.

35 U.S.C. §188 Rules and regulations, delegation of power.

The Atomic Energy Commission, the Secretary of a defense department, the chief officer of any other department or agency of the Government designated by the President as a defense agency of the United States, and the Secretary of Commerce, may separately issue rules and regulations to enable the respective department or agency to carry out the provisions of this chapter, and may delegate any power conferred by this chapter.

CHAPTER 18 — PATENT RIGHTS IN INVENTIONS MADE WITH FEDERAL ASSISTANCE

§

200Policy and objective.

201Definitions.

202Disposition of rights.

203March-in rights.

204Preference for United States industry.

205Confidentiality.

206Uniform clauses and regulations.

207Domestic and foreign protection of federally owned inventions.

208Regulations governing Federal licensing.

209Licensing federally owned inventions.

210Precedence of chapter.

211Relationship to antitrust laws.

212Disposition of rights in educational awards.

35 U.S.C. §200 Policy and objective.

It is the policy and objective of the Congress to use the patent system to promote the utilization of inventions arising from federally supported research or development; to encourage maximum participation of small business firms in federally supported research and development efforts; to promote collaboration between commercial concerns and nonprofit organizations, including universities; to ensure that inventions made by nonprofit organizations and small business firms are used in a manner to promote free competition and enterprise without unduly encumbering future research and discovery; to promote the commercialization and public availability of inventions made in the United States by United States industry and labor; to ensure that the Government obtains sufficient rights in federally supported inventions to meet the needs of the Government and protect the public against nonuse or unreasonable use of inventions; and to minimize the costs of administering policies in this area.

35 U.S.C. §201 Definitions.

As used in this chapter —

- (a)The term “Federal agency” means any executive agency as defined in section 105 of title 5, and the military departments as defined by section 102 of title 5.
- (b)The term “funding agreement” means any contract, grant, or cooperative agreement entered into between any Federal agency, other than the Tennessee Valley Authority, and any contractor for the performance of experimental, developmental, or research work funded in whole or in part by the Federal Government. Such term includes any assignment, substitution of parties, or subcontract of any type entered into for the performance of experimental, developmental, or research work under a funding agreement as herein defined.
- (c)The term “contractor” means any person, small business firm, or nonprofit organization that is a party to a funding agreement.
- (d)The term “invention” means any invention or discovery which is or may be patentable or otherwise protectable under this title or any novel variety of plant which is or may be protectable under the Plant Variety Protection Act (7 U.S.C. 2321, et seq.).
- (e)The term “subject invention” means any invention of the contractor conceived or first actually reduced to practice in the performance of work under a funding agreement: Provided, That in the case of a variety of plant, the date of determination (as defined in section 41(d) of the Plant Variety Protection Act (7 U.S.C. 2401(d)) must also occur during the period of contract performance.
- (f)The term “practical application” means to manufacture in the case of a composition or product, to practice in the case of a process or method, or to operate in the case of a machine or system; and, in each case, under such conditions as to establish that the invention is being utilized and that its benefits are to the extent permitted by law or Government regulations available to the public on reasonable terms.
- (g)The term “made” when used in relation to any invention means the conception or first actual reduction to practice of such invention.
- (h)The term “small business firm” means a small business concern as defined at section 2 of Public Law 85-536 (15 U.S.C. 632) and implementing regulations of the Administrator of the Small Business Administration.
- (i)The term “nonprofit organization” means universities and other institutions of higher education or an organization of the type described in section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code of 1986 (26 U.S.C. 501(c)) and exempt from taxation under section 501(a) of the Internal Revenue Code (26 U.S.C. 501(a)) or any nonprofit scientific or educational organization qualified under a State nonprofit organization statute.

35 U.S.C. §202 Disposition of rights.

- (a)Each nonprofit organization or small business firm may, within a reasonable time after disclosure as required by paragraph (c)(1) of this section, elect to retain title to any subject invention: Provided, however, That a funding agreement may provide otherwise
 - (i) when the contractor is not located in the United States or does not have a place of business located in the United States or is subject to the control of a foreign government, (ii) in exceptional circumstances when it is determined by the agency that restriction or elimination of the right to retain title to any subject invention will better promote the policy and objectives of this chapter, (iii) when it is determined by a Government authority which is authorized by statute or Executive order to conduct foreign intelligence or counterintelligence activities that the restriction or elimination of the right to retain title to any subject invention is necessary to protect the security of such activities, or (iv) when the funding agreement includes the operation of a Government-owned, contractor-operated facility of the Department of Energy primarily dedicated to that Department’s naval nuclear propulsion or weapons related programs and all funding agreement limitations under this subparagraph on the contractor’s right to

elect title to a subject invention are limited to inventions occurring under the above two programs of the Department of Energy. The rights of the nonprofit organization or small business firm shall be subject to the provisions of paragraph (c) of this section and the other provisions of this chapter.

(b)

- (1) The rights of the Government under subsection (a) shall not be exercised by a Federal agency unless it first determines that at least one of the conditions identified in clauses (i) through (iii) of subsection (a) exists. Except in the case of subsection (a)(iii), the agency shall file with the Secretary of Commerce, within thirty days after the award of the applicable funding agreement, a copy of such determination. In the case of a determination under subsection (a)(ii), the statement shall include an analysis justifying the determination. In the case of determinations applicable to funding agreements with small business firms, copies shall also be sent to the Chief Counsel for Advocacy of the Small Business Administration. If the Secretary of Commerce believes that any individual determination or pattern of determinations is contrary to the policies and objectives of this chapter or otherwise not in conformance with this chapter, the Secretary shall so advise the head of the agency concerned and the Administrator of the Office of Federal Procurement Policy, and recommend corrective actions.
- (2) Whenever the Administrator of the Office of Federal Procurement Policy has determined that one or more Federal agencies are utilizing the authority of clause (i) or (ii) of subsection (a) of this section in a manner that is contrary to the policies and objectives of this chapter the Administrator is authorized to issue regulations describing classes of situations in which agencies may not exercise the authorities of those clauses.
- (3) At least once every 5 years, the Comptroller General shall transmit a report to the Committees on the Judiciary of the Senate and House of Representatives on the manner in which this chapter is being implemented by the agencies and on such other aspects of Government patent policies and practices with respect to federally funded inventions as the Comptroller General believes appropriate.
- (4) If the contractor believes that a determination is contrary to the policies and objectives of this chapter or constitutes an abuse of discretion by the agency, the determination shall be subject to the section 203(b).

(c) Each funding agreement with a small business firm or nonprofit organization shall contain appropriate provisions to effectuate the following:

- (1) That the contractor disclose each subject invention to the Federal agency within a reasonable time after it becomes known to contractor personnel responsible for the administration of patent matters, and that the Federal Government may receive title to any subject invention not disclosed to it within such time.
- (2) That the contractor make a written election within two years after disclosure to the Federal agency (or such additional time as may be approved by the Federal agency) whether the contractor will retain title to a subject invention: Provided, That in any case where publication, on sale, or public use, has initiated the one year statutory period in which valid patent protection can still be obtained in the United States, the period for election may be shortened by the Federal agency to a date that is not more than sixty days prior to the end of the statutory period: And provided further, That the Federal Government may receive title to any subject invention in which the contractor does not elect to retain rights or fails to elect rights within such times.
- (3) That a contractor electing rights in a subject invention agrees to file a patent application prior to any statutory bar date that may occur under this title due to publication, on sale, or public use, and shall thereafter file corresponding patent applications in other countries in which it wishes to retain title within reasonable times, and that the Federal Government may receive title to any subject inventions in the United States or other countries in which the contractor has not filed patent applications on the subject invention within such times.
- (4) With respect to any invention in which the contractor elects rights, the Federal agency shall have a nonexclusive, nontransferable, irrevocable, paid-up license to practice or have practiced for or on behalf of the United States any subject invention throughout the world: Provided, That the funding agreement may provide for such additional rights, including the right to assign or have assigned foreign patent rights in the subject invention, as are determined by the agency as necessary for meeting the obligations of the United States under any treaty, international agreement, arrangement of cooperation, memorandum of understanding, or similar arrangement, including military agreements relating to weapons development and production.
- (5) The right of the Federal agency to require periodic reporting on the utilization or efforts at obtaining utilization that are being made by the contractor or his licensees or assignees: Provided, That any such information, as well as any information on utilization or efforts at obtaining utilization obtained as part of a proceeding under section 203 of this chapter shall be treated by the Federal agency as commercial and financial information obtained from a person and privileged and confidential and not subject to disclosure under section 552 of title 5.
- (6) An obligation on the part of the contractor, in the event a United States patent application is filed by or on its behalf or by any assignee of the contractor, to include within the specification of such application and any patent issuing thereon, a statement specifying that the invention was made with Government support and that the Government has certain rights in the invention.
- (7) In the case of a nonprofit organization, (A) a prohibition upon the assignment of rights to a subject invention in the United States without the approval of the Federal agency, except where such assignment is made to an organization which has as one of its primary functions the management of inventions (provided that such assignee shall be subject to the same provisions as the contractor); (B) a requirement that the contractor share royalties with the inventor; (C) except with respect to a funding agreement for the operation of a Government-owned-contractor-operated facility, a requirement that the balance of any royalties or income earned by the contractor with respect to subject inventions, after payment of expenses (including payments to inventors) incidental to the administration of subject inventions, be utilized for the support of scientific research, or education; (D) a requirement that, except where it proves infeasible after a reasonable inquiry, in the licensing of subject inventions shall be given to small business firms; and (E) with respect to a funding agreement for the operation of a Government-owned-contractor-operator facility, requirements (i) that after payment of patenting costs, licensing costs, payments to inventors, and other expenses incidental to the administration of subject inventions, 100 percent of the balance of any royalties or income earned and retained by the contractor during any fiscal year, up to an amount equal to 5 percent of the annual budget of the facility, shall be used by the contractor for scientific research, development, and education consistent with the research and development mission and objectives of the facility, including activities that increase the licensing potential of other inventions of the facility provided that if said balance exceeds 5 percent of the annual budget of the facility, that 75 percent of such excess shall be paid to the Treasury of the United States and the remaining 25 percent shall be used for the same purposes as described above in this clause (D); and (ii) that, to the extent it provides the most effective technology transfer, the licensing of subject inventions shall be administered by contractor employees on location at the facility.
- (8) The requirements of sections 203 and 204 of this chapter.

- (d) If a contractor does not elect to retain title to a subject invention in cases subject to this section, the Federal agency may consider and after consultation with the contractor grant requests for retention of rights by the inventor subject to the provisions of this Act and regulations promulgated hereunder.
- (e) In any case when a Federal employee is a coinventor of any invention made with a nonprofit organization, a small business firm, or a non-Federal inventor, the Federal agency employing such coinventor may, for the purpose of consolidating rights in the invention and if it finds that it would expedite the development of the invention—
- (1) license or assign whatever rights it may acquire in the subject invention to the nonprofit organization, small business firm, or non-Federal inventor in accordance with the provisions of this chapter; or
 - (2) acquire any rights in the subject invention from the nonprofit organization, small business firm, or non-Federal inventor, but only to the extent the party from whom the rights are acquired voluntarily enters into the transaction and no other transaction under this chapter is conditioned on such acquisition.
- (f)
- (1) No funding agreement with a small business firm or nonprofit organization shall contain a provision allowing a Federal agency to require the licensing to third parties of inventions owned by the contractor that are not subject inventions unless such provision has been approved by the head of the agency and a written justification has been signed by the head of the agency. Any such provision shall clearly state whether the licensing may be required in connection with the practice of a subject invention, a specifically identified work object, or both. The head of the agency may not delegate the authority to approve provisions or sign justifications required by this paragraph.
 - (2) A Federal agency shall not require the licensing of third parties under any such provision unless the head of the agency determines that the use of the invention by others is necessary for the practice of a subject invention or for the use of a work object of the funding agreement and that such action is necessary to achieve the practical application of the subject invention or work object. Any such determination shall be on the record after an opportunity for an agency hearing. Any action commenced for judicial review of such determination shall be brought within sixty days after notification of such determination.

35 U.S.C. §203 March-in rights.

- (a) With respect to any subject invention in which a small business firm or nonprofit organization has acquired title under this chapter, the Federal agency under whose funding agreement the subject invention was made shall have the right, in accordance with such procedures as are provided in regulations promulgated hereunder, to require the contractor, an assignee, or exclusive licensee of a subject invention to grant a nonexclusive, partially exclusive, or exclusive license in any field of use to a responsible applicant or applicants, upon terms that are reasonable under the circumstances, and if the contractor, assignee, or exclusive licensee refuses such request, to grant such a license itself, if the Federal agency determines that such —
- (1) action is necessary because the contractor or assignee has not taken, or is not expected to take within a reasonable time, effective steps to achieve practical application of the subject invention in such field of use;
 - (2) action is necessary to alleviate health or safety needs which are not reasonably satisfied by the contractor, assignee, or their licensees;
 - (3) action is necessary to meet requirements for public use specified by Federal regulations and such requirements are not reasonably satisfied by the contractor, assignee, or licensees; or
 - (4) action is necessary because the agreement required by section 204 has not been obtained or waived or because a licensee of the exclusive right to use or sell any subject invention in the United States is in breach of its agreement obtained pursuant to section 204.
- (b) A determination pursuant to this section or section 202(b)(4) shall not be subject to the Contract Disputes Act (41 U.S.C. § 601 et seq.). An administrative appeals procedure shall be established by regulations promulgated in accordance with section 206. Additionally, any contractor, inventor, assignee, or exclusive licensee adversely affected by a determination under this section may, at any time within sixty days after the determination is issued, file a petition in the United States Court of Federal Claims, which shall have jurisdiction to determine the appeal on the record and to affirm, reverse, remand or modify, as appropriate, the determination of the Federal agency. In cases described in paragraphs (1) and (3) of subsection (a), the agency's determination shall be held in abeyance pending the exhaustion of appeals or petitions filed under the preceding sentence.

35 U.S.C. §204 Preference for United States industry.

Notwithstanding any other provision of this chapter, no small business firm or nonprofit organization which receives title to any subject invention and no assignee of any such small business firm or nonprofit organization shall grant to any person the exclusive right to use or sell any subject invention in the United States unless such person agrees that any products embodying the subject invention or produced through the use of the subject invention will be manufactured substantially in the United States. However, in individual cases, the requirement for such an agreement may be waived by the Federal agency under whose funding agreement the invention was made upon a showing by the small business firm, nonprofit organization, or assignee that reasonable but unsuccessful efforts have been made to grant licenses on similar terms to potential licensees that would be likely to manufacture substantially in the United States or that under the circumstances domestic manufacture is not commercially feasible.

35 U.S.C. §205 Confidentiality.

Federal agencies are authorized to withhold from disclosure to the public information disclosing any invention in which the Federal Government owns or may own a right, title, or interest (including a nonexclusive license) for a reasonable time in order for a patent application to be filed. Furthermore, Federal agencies shall not be required to release copies of any document which is part of an application for patent filed with the United States Patent and Trademark Office or with any foreign patent office.

35 U.S.C. §206 Uniform clauses and regulations.

The Secretary of Commerce may issue regulations which may be made applicable to Federal agencies implementing the provisions of sections 202 through 204 of this chapter and shall establish standard funding agreement provisions required under this chapter. The regulations and the standard funding agreement shall be subject to public comment before their issuance.

35 U.S.C. §207 Domestic and foreign protection of federally owned inventions.

- (a) Each Federal agency is authorized to —

- (1) apply for, obtain, and maintain patents or other forms of protection in the United States and in foreign countries on inventions in which the Federal Government owns a right, title, or interest;
 - (2) grant nonexclusive, exclusive, or partially exclusive licenses under federally owned inventions, royalty-free or for royalties or other consideration, and on such terms and conditions, including the grant to the licensee of the right of enforcement pursuant to the provisions of chapter 29 of this title as determined appropriate in the public interest;
 - (3) undertake all other suitable and necessary steps to protect and administer rights to federally owned inventions on behalf of the Federal Government either directly or through contract, including acquiring rights for and administering royalties to the Federal Government in any invention, but only to the extent the party from whom the rights are acquired voluntarily enters into the transaction, to facilitate the licensing of a federally owned invention; and
 - (4) transfer custody and administration, in whole or in part, to another Federal agency, of the right, title, or interest in any federally owned invention.
- (b) For the purpose of assuring the effective management of Government-owned inventions, the Secretary of Commerce authorized to -
- (1) assist Federal agency efforts to promote the licensing and utilization of Government-owned inventions;
 - (2) assist Federal agencies in seeking protection and maintaining inventions in foreign countries, including the payment of fees and costs connected therewith; and
 - (3) consult with and advise Federal agencies as to areas of science and technology research and development with potential for commercial utilization.

35 U.S.C. §208 Regulations governing Federal licensing.

The Secretary of Commerce is authorized to promulgate regulations specifying the terms and conditions upon which any federally owned invention, other than inventions owned by the Tennessee Valley Authority, may be licensed on a nonexclusive, partially exclusive, or exclusive basis.

35 U.S.C. §209 Licensing federally owned inventions.

- (a) **AUTHORITY.**—A Federal agency may grant an exclusive or partially exclusive license on a federally owned invention under section 207(a)(2) only if—
- (1) granting the license is a reasonable and necessary incentive to—
 - (A) call forth the investment capital and expenditures needed to bring the invention to practical application; or
 - (B) otherwise promote the invention's utilization by the public;
 - (2) the Federal agency finds that the public will be served by the granting of the license, as indicated by the applicant's intentions, plans, and ability to bring the invention to practical application or otherwise promote the invention's utilization by the public, and that the proposed scope of exclusivity is not greater than reasonably necessary to provide the incentive for bringing the invention to practical application, as proposed by the applicant, or otherwise to promote the invention's utilization by the public;
 - (3) the applicant makes a commitment to achieve practical application of the invention within a reasonable time, which time may be extended by the agency upon the applicant's request and the applicant's demonstration that the refusal of such extension would be unreasonable;
 - (4) granting the license will not tend to substantially lessen competition or create or maintain a violation of the Federal antitrust laws; and
 - (5) in the case of an invention covered by a foreign patent application or patent, the interests of the Federal Government or United States industry in foreign commerce will be enhanced.
- (b) **MANUFACTURE IN UNITED STATES.**—A Federal agency shall normally grant a license under section 207(a)(2) to use or sell any federally owned invention in the United States only to a licensee who agrees that any products embodying the invention or produced through the use of the invention will be manufactured substantially in the United States.
- (c) **SMALL BUSINESS.**—First preference for the granting of any exclusive or partially exclusive licenses under section 207(a)(2) shall be given to small business firms having equal or greater likelihood as other applicants to bring the invention to practical application within a reasonable time.
- (d) **TERMS AND CONDITIONS.**—Any licenses granted under section 207(a)(2) shall contain such terms and conditions as the granting agency considers appropriate, and shall include provisions—
- (1) retaining a nontransferrable, irrevocable, paid-up license for any Federal agency to practice the invention or have the invention practiced throughout the world by or on behalf of the Government of the United States;
 - (2) requiring periodic reporting on utilization of the invention, and utilization efforts, by the licensee, but only to the extent necessary to enable the Federal agency to determine whether the terms of the license are being complied with, except that any such report shall be treated by the Federal agency as commercial and financial information obtained from a person and privileged and confidential and not subject to disclosure under section 552 of title 5; and
 - (3) empowering the Federal agency to terminate the license in whole or in part if the agency determines that—
 - (A) the licensee is not executing its commitment to achieve practical application of the invention, including commitments contained in any plan submitted in support of its request for a license, and the licensee cannot otherwise demonstrate to the satisfaction of the Federal agency that it has taken, or can be expected to take within a reasonable time, effective steps to achieve practical application of the invention;
 - (B) the licensee is in breach of an agreement described in subsection (b);
 - (C) termination is necessary to meet requirements for public use specified by Federal regulations issued after the date of the license, and such requirements are not reasonably satisfied by the licensee; or
 - (D) the licensee has been found by a court of competent jurisdiction to have violated the Federal antitrust laws in connection with its performance under the license agreement.
- (e) **PUBLIC NOTICE.**—No exclusive or partially exclusive license may be granted under section 207(a)(2) unless public notice of the intention to grant an exclusive or partially exclusive license on a federally owned invention has been provided in an appropriate manner at least 15 days before the license is granted, and the Federal agency has considered all comments received before the end of the comment period in response to that public notice. This subsection shall not apply to the licensing of inventions made under a cooperative research and development agreement entered into under section 12 of the Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 (15 U.S.C. 3710a).

- (f) **PLAN.**—No Federal agency shall grant any license under a patent or patent application on a federally owned invention unless the person requesting the license has supplied the agency with a plan for development or marketing of the invention, except that any such plan shall be treated by the Federal agency as commercial and financial information obtained from a person and privileged and confidential and not subject to disclosure under section 552 of title 5.

35 U.S.C. §210 Precedence of chapter.

- (a) This chapter shall take precedence over any other Act which would require a disposition of rights in subject inventions of small business firms or nonprofit organizations contractors in a manner that is inconsistent with this chapter, including but not necessarily limited to the following:

- (1) section 10(a) of the Act of June 29, 1935, as added by title I of the Act of August 14, 1946 (7 U.S.C. 427i(a); 60 Stat. 1085);
- (2) section 205(a) of the Act of August 14, 1946 (7 U.S.C. 1624(a); 60 Stat. 1090);
- (3) section 501(c) of the Federal Mine Safety and Health Act of 1977 (30 U.S.C. 951(c); 83 Stat. 742);
- (4) section 30168(e) of title 49;
- (5) section 12 of the National Science Foundation Act of 1950 (42 U.S.C. 1871(a); 82 Stat. 360);
- (6) section 152 of the Atomic Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 2182; 68 Stat. 943);
- (7) section 305 of the National Aeronautics and Space Act of 1958 (42 U.S.C. 2457);
- (8) section 6 of the Coal Research and Development Act of 1960 (30 U.S.C. 666; 74 Stat. 337);
- (9) section 4 of the Helium Act Amendments of 1960 (50 U.S.C. 167b; 74 Stat. 920);
- (10) section 32 of the Arms Control and Disarmament Act of 1961 (22 U.S.C. 2572; 75 Stat. 634);
- (11) section 9 of the Federal Nonnuclear Energy Research and Development Act of 1974 (42 U.S.C. 5908; 88 Stat. 1878);
- (12) section 5(d) of the Consumer Product Safety Act (15 U.S.C. 2054(d); 86 Stat. 1211);
- (13) section 3 of the Act of April 5, 1944 (30 U.S.C. 323; 58 Stat. 191);
- (14) section 8001(c)(3) of the Solid Waste Disposal Act (42 U.S.C. 6981(c); 90 Stat. 2829);
- (15) section 219 of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2179; 83 Stat. 806);
- (16) section 427(b) of the Federal Mine Health and Safety Act of 1977 (30 U.S.C. 937(b); 86 Stat. 155);
- (17) section 306(d) of the Surface Mining and Reclamation Act of 1977 (30 U.S.C. 1226(d); 91 Stat. 455);
- (18) section 21(d) of the Federal Fire Prevention and Control Act of 1974 (15 U.S.C. 2218(d); 88 Stat. 1548);
- (19) section 6(b) of the Solar Photovoltaic Energy Research Development and Demonstration Act of 1978 (42 U.S.C. 5585(b); 92 Stat. 2516);
- (20) section 12 of the Native Latex Commercialization and Economic Development Act of 1978 (7 U.S.C. 178j; 92 Stat. 2533); and
- (21) section 408 of the Water Resources and Development Act of 1978 (42 U.S.C. 7879; 92 Stat. 1360).

The Act creating this chapter shall be construed to take precedence over any future Act unless that Act specifically cites this Act and provides that it shall take precedence over this Act.

- (b) Nothing in this chapter is intended to alter the effect of the laws cited in paragraph (a) of this section or any other laws with respect to the disposition of rights in inventions made in the performance of funding agreements with persons other than nonprofit organizations or small business firms.
- (c) Nothing in this chapter is intended to limit the authority of agencies to agree to the disposition of rights in inventions made in the performance of work under funding agreements with persons other than nonprofit organizations or small business firms in accordance with the Statement of Government Patent Policy issued on February 18, 1983, agency regulations, or other applicable regulations or to otherwise limit the authority of agencies to allow such persons to retain ownership of inventions, except that all funding agreements, including those with other than small business firms and nonprofit organizations, shall include the requirements established in section 202(c)(4) and section 203 of this title. Any disposition of rights in inventions made in accordance with the Statement or implementing regulations, including any disposition occurring before enactment of this section, are hereby authorized.
- (d) Nothing in this chapter shall be construed to require the disclosure of intelligence sources or methods or to otherwise affect the authority granted to the Director of Central Intelligence by statute or Executive order for the protection of intelligence sources or methods.
- (e) The provisions of the Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 shall take precedence over the provisions of this chapter to the extent that they permit or require a disposition of rights in subject inventions which is inconsistent with this chapter.

35 U.S.C. §211 Relationship to antitrust laws.

Nothing in this chapter shall be deemed to convey to any person immunity from civil or criminal liability, or to create any defenses to actions, under any antitrust law.

35 U.S.C. §212 Disposition of rights in educational awards.

No scholarship, fellowship, training grant, or other funding agreement made by a Federal agency primarily to an awardee for educational purposes will contain any provision giving the Federal agency any rights to inventions made by the awardee.

PART III — PATENTS AND PROTECTION OF PATENT RIGHTS

CHAPTER 25 — AMENDMENT AND CORRECTION OF PATENTS

§

251 Reissue of defective patents.

252 Effect of reissue.

253 Disclaimer.

254 Certificate of correction of Patent and Trademark Office mistake.

255 Certificate of correction of applicant's mistake.

256 Correction of named inventor.

35 U.S.C. §251 Reissue of defective patents.

Whenever any patent is, through error without any deceptive intention, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Director shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, and in accordance with a new and amended application, for the unexpired part of the term of the original patent. No new matter shall be introduced into the application for reissue.

The Director may issue several reissued patents for distinct and separate parts of the thing patented, upon demand of the applicant, and upon payment of the required fee for a reissue for each of such reissued patents.

The provisions of this title relating to applications for patent shall be applicable to applications for reissue of a patent, except that application for reissue may be made and sworn to by the assignee of the entire interest if the application does not seek to enlarge the scope of the claims of the original patent.

No reissued patent shall be granted enlarging the scope of the claims of the original patent unless applied for within two years from the grant of the original patent.

35 U.S.C. §252 Effect of reissue.

The surrender of the original patent shall take effect upon the issue of the reissued patent, and every reissued patent shall have the same effect and operation in law, on the trial of actions for causes thereafter arising, as if the same had been originally granted in such amended form, but in so far as the claims of the original and reissued patents are substantially identical, such surrender shall not affect any action then pending nor abate any cause of action then existing, and the reissued patent, to the extent that its claims are substantially identical with the original patent, shall constitute a continuation thereof and have effect continuously from the date of the original patent.

A reissued patent shall not abridge or affect the right of any person or that person's successors in business who, prior to the grant of a reissue, made, purchased, offered to sell, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by the reissued patent, to continue the use of, to offer to sell, or to sell to others to be used, offered for sale, or sold, the specific thing so made, purchased, offered for sale, used, or imported unless the making, using, offering for sale, or selling of such thing infringes a valid claim of the reissued patent which was in the original patent. The court before which such matter is in question may provide for the continued manufacture, use, offer for sale, or sale of the thing made, purchased, offered for sale, used, or imported as specified, or for the manufacture, use, offer for sale, or sale in the United States of which substantial preparation was made before the grant of the reissue, and the court may also provide for the continued practice of any process patented by the reissue that is practiced, or for the practice of which substantial preparation was made, before the grant of the reissue, to the extent and under such terms as the court deems equitable for the protection of investments made or business commenced before the grant of the reissue.

35 U.S.C. §253 Disclaimer.

Whenever, without any deceptive intention, a claim of a patent is invalid the remaining claims shall not thereby be rendered invalid. A patentee, whether of the whole or any sectional interest therein, may, on payment of the fee required by law, make disclaimer of any complete claim, stating therein the extent of his interest in such patent. Such disclaimer shall be in writing and recorded in the Patent and Trademark Office, and it shall thereafter be considered as part of the original patent to the extent of the interest possessed by the disclaimant and by those claiming under him.

In like manner any patentee or applicant may disclaim or dedicate to the public the entire term, or any terminal part of the term, of the patent granted or to be granted.

35 U.S.C. §254 Certificate of correction of Patent and Trademark Office mistake.

Whenever a mistake in a patent, incurred through the fault of the Patent and Trademark Office, is clearly disclosed by the records of the Office, the Director may issue a certificate of correction stating the fact and nature of such mistake, under seal, without charge, to be recorded in the records of patents. A printed copy thereof shall be attached to each printed copy of the patent, and such certificate shall be considered as part of the original patent. Every such patent, together with such certificate, shall have the same effect and operation in law on the trial of actions for causes thereafter arising as if the same had been originally issued in such corrected form. The Director may issue a corrected patent without charge in lieu of and with like effect as a certificate of correction.

35 U.S.C. §255 Certificate of correction of applicant's mistake.

Whenever a mistake of a clerical or typographical nature, or of minor character, which was not the fault of the Patent and Trademark Office, appears in a patent and a showing has been made that such mistake occurred in good faith, the Director may, upon payment of the required fee, issue a certificate of correction, if the correction does not involve such changes in the patent as would constitute new matter or would require reexamination. Such patent, together with the certificate, shall have the same effect and operation in law on the trial of actions for causes thereafter arising as if the same had been originally issued in such corrected form.

35 U.S.C. §256 Correction of named inventor.

Whenever through error a person is named in an issued patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an issued patent and such error arose without any deceptive intention on his part, the Director may, on application of all the parties and assignees, with proof of the facts and such other requirements as may be imposed, issue a certificate correcting such error.

The error of omitting inventors or naming persons who are not inventors shall not invalidate the patent in which such error occurred if it can be corrected as provided in this section. The court before which such matter is called in question may order correction of the patent on notice and hearing of all parties concerned and the Director shall issue a certificate accordingly.

CHAPTER 26 — OWNERSHIP AND ASSIGNMENT

Sec.

261Ownership; assignment.

262Joint owners.

35 U.S.C. §261 Ownership; assignment.

Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property.

Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing. The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States.

A certificate of acknowledgment under the hand and official seal of a person authorized to administer oaths within the United States, or, in a foreign country, of a diplomatic or consular officer of the United States or an officer authorized to administer oaths whose authority is proved by a certificate of a diplomatic or consular officer of the United States, or apostille of an official designated by a foreign country which, by treaty or convention, accords like effect to apostilles of designated officials in the United States, shall be prima facie evidence of the execution of an assignment, grant, or conveyance of a patent or application for patent.

An assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.

35 U.S.C. §262 Joint owners.

In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners.

CHAPTER 27 — GOVERNMENT INTERESTS IN PATENTS

§

266[Repealed.]

267Time for taking action in Government applications.

35 U.S.C. §266[Repealed.]

35 U.S.C. §267 Time for taking action in Government applications.

Notwithstanding the provisions of sections 133 and 151 of this title, the Director may extend the time for taking any action to three years, when an application has become the property of the United States and the head of the appropriate department or agency of the Government has certified to the Director that the invention disclosed therein is important to the armament or defense of the United States.

CHAPTER 28 — INFRINGEMENT OF PATENTS

§

271Infringement of patent.

272Temporary presence in the United States.

273Defense to infringement based on earlier inventor.

35 U.S.C. §271 Infringement of patent.

(a)Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

(b)Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

(c)Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

(d)No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement; (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.

(e)

(1)It shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States a patented invention (other than a new animal drug or veterinary biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Act of March 4, 1913) which is primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques) solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary biological products.

(2)It shall be an act of infringement to submit —

(A)an application under section 505(j) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or described in section 505(b)(2) of such Act for a drug claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent, or

(B)an application under section 512 of such Act or under the Act of March 4, 1913 (21 U.S.C. 151 - 158) for a drug or veterinary biological product which is not primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques and which is claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent, if the purpose of such submission is to obtain approval under such Act to engage in the commercial manufacture, use, or sale of a drug or veterinary biological product claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent before the expiration of such patent.

(3)In any action for patent infringement brought under this section, no injunctive or other relief may be granted which would

prohibit the making, using, offering to sell, or selling within the United States or importing into the United States of a patented invention under paragraph (1).

(4) For an act of infringement described in paragraph (2)—

(A) the court shall order the effective date of any approval of the drug or veterinary biological product involved in the infringement to be a date which is not earlier than the date of the expiration of the patent which has been infringed,

(B) injunctive relief may be granted against an infringer to prevent the commercial manufacture, use, offer to sell, or sale within the United States or importation into the United States of an approved drug or veterinary biological product, and

(C) damages or other monetary relief may be awarded against an infringer only if there has been commercial manufacture, use, offer to sell, or sale within the United States or importation into the United States of an approved drug or veterinary biological product.

The remedies prescribed by subparagraphs (A), (B), and (C) are the only remedies which may be granted by a court for an act of infringement described in paragraph (2), except that a court may award attorney fees under section 285.

(5) Where a person has filed an application described in paragraph (2) that includes a certification under subsection (b)(2)(A)(iv) or (j)(2)(A)(vii)(IV) of section 505 of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (21 U.S.C. 355), and neither the owner of the patent that is the subject of the certification nor the holder of the approved application under subsection (b) of such section for the drug that is claimed by the patent or a use of which is claimed by the patent brought an action for infringement of such patent before the expiration of 45 days after the date on which the notice given under subsection (b)(3) or (j)(2)(B) of such section was received, the courts of the United States shall, to the extent consistent with the Constitution, have subject matter jurisdiction in any action brought by such person under section 2201 of title 28 for a declaratory judgment that such patent is invalid or not infringed.

(f)

(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

(g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after —

(1) it is materially changed by subsequent processes; or

(2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

(h) As used in this section, the term “whoever” includes any State, any instrumentality of a State, any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this title in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

(i) As used in this section, an “offer for sale” or an “offer to sell” by a person other than the patentee or any assignee of the patentee, is that in which the sale will occur before the expiration of the term of the patent.

35 U.S.C. §272 Temporary presence in the United States.

The use of any invention in any vessel, aircraft or vehicle of any country which affords similar privileges to vessels, aircraft, or vehicles of the United States, entering the United States temporarily or accidentally, shall not constitute infringement of any patent, if the invention is used exclusively for the needs of the vessel, aircraft, or vehicle and is not offered for sale or sold in or used for the manufacture of anything to be sold in or exported from the United States.

35 U.S.C. §273 Defense to infringement based on earlier inventor.

(a) **DEFINITIONS.**— For purposes of this section—

(1) the terms “commercially used” and “commercial use” mean use of a method in the United States, so long as such use is in connection with an internal commercial use or an actual arm’s-length sale or other arm’s-length commercial transfer of a useful end result, whether or not the subject matter at issue is accessible to or otherwise known to the public, except that the subject matter for which commercial marketing or use is subject to a premarketing regulatory review period during which the safety or efficacy of the subject matter is established, including any period specified in section 156(g), shall be deemed “commercially used” and in “commercial use” during such regulatory review period;

(2) in the case of activities performed by a nonprofit research laboratory, or nonprofit entity such as a university, research center, or hospital, a use for which the public is the intended beneficiary shall be considered to be a use described in paragraph (1), except that the use—

(A) may be asserted as a defense under this section only for continued use by and in the laboratory or nonprofit entity; and

(B) may not be asserted as a defense with respect to any subsequent commercialization or use outside such laboratory or nonprofit entity;

(3) the term “method” means a method of doing or conducting business; and

(4) the “effective filing date” of a patent is the earlier of the actual filing date of the application for the patent or the filing date of any earlier United States, foreign, or international application to which the subject matter at issue is entitled under section 119, 120, or 365 of this title.

(b) **DEFENSE TO INFRINGEMENT.**—

(1) **IN GENERAL.**— It shall be a defense to an action for infringement under section 271 of this title with respect to any subject matter that would otherwise infringe one or more claims for a method in the patent being asserted against a person, if such

- person had, acting in good faith, actually reduced the subject matter to practice at least 1 year before the effective filing date of such patent, and commercially used the subject matter before the effective filing date of such patent.
- (2) **EXHAUSTION OF RIGHT.**— The sale or other disposition of a useful end product produced by a patented method, by a person entitled to assert a defense under this section with respect to that useful end result shall exhaust the patent owner's rights under the patent to the extent such rights would have been exhausted had such sale or other disposition been made by the patent owner.
- (3) **LIMITATIONS AND QUALIFICATIONS OF DEFENSE.**— The defense to infringement under this section is subject to the following:
- (A) **PATENT.**— A person may not assert the defense under this section unless the invention for which the defense is asserted is for a method.
- (B) **DERIVATION.**— A person may not assert the defense under this section if the subject matter on which the defense is based was derived from the patentee or persons in privity with the patentee.
- (C) **NOT A GENERAL LICENSE.**— The defense asserted by a person under this section is not a general license under all claims of the patent at issue, but extends only to the specific subject matter claimed in the patent with respect to which the person can assert a defense under this chapter, except that the defense shall also extend to variations in the quantity or volume of use of the claimed subject matter, and to improvements in the claimed subject matter that do not infringe additional specifically claimed subject matter of the patent.
- (4) **BURDEN OF PROOF.**— A person asserting the defense under this section shall have the burden of establishing the defense by clear and convincing evidence.
- (5) **ABANDONMENT OF USE.**— A person who has abandoned commercial use of subject matter may not rely on activities performed before the date of such abandonment in establishing a defense under this section with respect to actions taken after the date of such abandonment.
- (6) **PERSONAL DEFENSE.**— The defense under this section may be asserted only by the person who performed the acts necessary to establish the defense and, except for any transfer to the patent owner, the right to assert the defense shall not be licensed or assigned or transferred to another person except as an ancillary and subordinate part of a good faith assignment or transfer for other reasons of the entire enterprise or line of business to which the defense relates.
- (7) **LIMITATION ON SITES.**— A defense under this section, when acquired as part of a good faith assignment or transfer of an entire enterprise or line of business to which the defense relates, may only be asserted for uses at sites where the subject matter that would otherwise infringe one or more of the claims is in use before the later of the effective filing date of the patent or the date of the assignment or transfer of such enterprise or line of business.
- (8) **UNSUCCESSFUL ASSERTION OF DEFENSE.**— If the defense under this section is pleaded by a person who is found to infringe the patent and who subsequently fails to demonstrate a reasonable basis for asserting the defense, the court shall find the case exceptional for the purpose of awarding attorney fees under section 285 of this title.
- (9) **INVALIDITY.**— A patent shall not be deemed to be invalid under section 102 or 103 of this title solely because a defense is raised or established under this section.

CHAPTER 29 — REMEDIES FOR INFRINGEMENT OF PATENT, AND OTHER ACTIONS

§

281Remedy for infringement of patent.

282Presumption of validity; defenses.

283Injunction.**281** MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE Rev. 6, Sept. 2007 L-62

284Damages.

285Attorney fees.

286Time limitation on damages.

287Limitation on damages and other remedies; marking and notice.

288Action for infringement of a patent containing an invalid claim.

289Additional remedy for infringement of design patent.

290Notice of patent suits.

291Interfering patents.

292False marking.

293Nonresident patentee; service and notice.

294Voluntary arbitration.

295Presumptions: Product made by patented process.

296Liability of States, instrumentalities of States, and State officials for infringement of patents.

297Improper and deceptive invention promotion

35 U.S.C. §281 Remedy for infringement of patent.

A patentee shall have remedy by civil action for infringement of his patent.

35 U.S.C. §282 Presumption of validity; defenses.

A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim. Notwithstanding the preceding sentence, if a claim to a composition of matter is held invalid and that claim was the basis of a determination of nonobviousness under section 103(b)(1), the process shall no longer be considered nonobvious solely on the basis of section 103(b)(1). The burden of establishing invalidity of a patent or any claim thereof shall rest on the party asserting such invalidity.

The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded:

- (1) Noninfringement, absence of liability for infringement, or unenforceability,
- (2) Invalidity of the patent or any claim in suit on any ground specified in part II of this title as a condition for patentability,
- (3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with any requirement of sections 112 or 251 of this title,
- (4) Any other fact or act made a defense by this title.

In actions involving the validity or infringement of a patent the party asserting invalidity or noninfringement shall give notice in the pleadings or otherwise in writing to the adverse party at least thirty days before the trial, of the country, number, date, and name of

the patentee of any patent, the title, date, and page numbers of any publication to be relied upon as anticipation of the patent in suit or, except in actions in the United States Court of Federal Claims, as showing the state of the art, and the name and address of any person who may be relied upon as the prior inventor or as having prior knowledge of or as having previously used or offered for sale the invention of the patent in suit. In the absence of such notice proof of the said matters may not be made at the trial except on such terms as the court requires.

Invalidity of the extension of a patent term or any portion thereof under section 154(b) or 156 of this title because of the material failure—

- (1) by the applicant for the extension, or
- (2) by the Director, to comply with the requirements of such section shall be a defense in any action involving the infringement of a patent during the period of the extension of its term and shall be pleaded. A due diligence determination under section 156(d)(2) is not subject to review in such an action.

35 U.S.C. §283 Injunction.

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

35 U.S.C. §284 Damages.

Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title.

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

35 U.S.C. §285 Attorney fees.

The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

35 U.S.C. §286 Time limitation on damages.

Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action.

In the case of claims against the United States Government for use of a patented invention, the period before bringing suit, up to six years, between the date of receipt of a written claim for compensation by the department or agency of the Government having authority to settle such claim, and the date of mailing by the Government of a notice to the claimant that his claim has been denied shall not be counted as a part of the period referred to in the preceding paragraph.

35 U.S.C. §287 Limitation on damages and other remedies; marking and notice.

(a) Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.”, together with the number of the patent, or when, from the character of the article, this cannot be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

(b)

(1) An infringer under section 271(g) shall be subject to all the provisions of this title relating to damages and injunctions except to the extent those remedies are modified by this subsection or section 9006 of the Process Patent Amendments Act of 1988. The modifications of remedies provided in this subsection shall not be available to any person who —

(A) practiced the patented process;

(B) owns or controls, or is owned or controlled by, the person who practiced the patented process; or

(C) had knowledge before the infringement that a patented process was used to make the product the importation, use, offer for sale, or sale of which constitutes the infringement.

(2) No remedies for infringement under section 271(g) of this title shall be available with respect to any product in the possession of, or in transit to, the person subject to liability under such section before that person had notice of infringement with respect to that product. The person subject to liability shall bear the burden of proving any such possession or transit.

(3)

(A) In making a determination with respect to the remedy in an action brought for infringement under section 271(g), the court shall consider—

(i) the good faith demonstrated by the defendant with respect to a request for disclosure;

(ii) the good faith demonstrated by the plaintiff with respect to a request for disclosure, and

(iii) the need to restore the exclusive rights secured by the patent.

(B) For purposes of subparagraph (A), the following are evidence of good faith:

(i) a request for disclosure made by the defendant;

(ii) a response within a reasonable time by the person receiving the request for disclosure; and

(iii) the submission of the response by the defendant to the manufacturer, or if the manufacturer is not known, to the supplier, of the product to be purchased by the defendant, together with a request for a written statement that the process claimed in any patent disclosed in the response is not used to produce such product.

The failure to perform any acts described in the preceding sentence is evidence of absence of good faith unless there are mitigating circumstances. Mitigating circumstances include the case in which, due to the nature of the product, the number of sources for the product, or like commercial circumstances, a request for disclosure is not necessary or practicable to avoid infringement.

(4)

(A) For purposes of this subsection, a “request for disclosure” means a written request made to a person then engaged in the

manufacture of a product to identify all process patents owned by or licensed to that person, as of the time of the request, that the person then reasonably believes could be asserted to be infringed under section 271(g) if that product were imported into, or sold, offered for sale, or used in, the United States by an unauthorized person. A request for disclosure is further limited to a request —

- (i) which is made by a person regularly engaged in the United States in the sale of the type of products as those manufactured by the person to whom the request is directed, or which includes facts showing that the person making the request plans to engage in the sale of such products in the United States;
 - (ii) which is made by such person before the person's first importation, use, offer for sale, or sale of units of the product produced by an infringing process and before the person had notice of infringement with respect to the product; and
 - (iii) which includes a representation by the person making the request that such person will promptly submit the patents identified pursuant to the request to the manufacturer, or if the manufacturer is not known, to the supplier, of the product to be purchased by the person making the request, and will request from that manufacturer or supplier a written statement that none of the processes claimed in those patents is used in the manufacture of the product.
- (B) In the case of a request for disclosure received by a person to whom a patent is licensed, that person shall either identify the patent or promptly notify the licensor of the request for disclosure.
- (C) A person who has marked, in the manner prescribed by subsection (a), the number of the process patent on all products made by the patented process which have been offered for sale or sold by that person in the United States, or imported by the person into the United States, before a request for disclosure is received is not required to respond to the request for disclosure. For purposes of the preceding sentence, the term "all products" does not include products made before the effective date of the Process Patent Amendments Act of 1988.
- (5)
- (A) For purposes of this subsection, notice of infringement means actual knowledge, or receipt by a person of a written notification, or a combination thereof, of information sufficient to persuade a reasonable person that it is likely that a product was made by a process patented in the United States.
- (B) A written notification from the patent holder charging a person with infringement shall specify the patented process alleged to have been used and the reasons for a good faith belief that such process was used. The patent holder shall include in the notification such information as is reasonably necessary to explain fairly the patent holder's belief, except that the patent holder is not required to disclose any trade secret information.
- (C) A person who receives a written notification described in subparagraph (B) or a written response to a request for disclosure described in paragraph (4) shall be deemed to have notice of infringement with respect to any patent referred to in such written notification or response unless that person, absent mitigating circumstances—
- (i) promptly transmits the written notification or response to the manufacturer or, if the manufacturer is not known, to the supplier, of the product purchased or to be purchased by that person; and
 - (ii) receives a written statement from the manufacturer or supplier which on its face sets forth a well grounded factual basis for a belief that the identified patents are not infringed.
- (D) For purposes of this subsection, a person who obtains a product made by a process patented in the United States in a quantity which is abnormally large in relation to the volume of business of such person or an efficient inventory level shall be rebuttably presumed to have actual knowledge that the product was made by such patented process.
- (6) A person who receives a response to a request for disclosure under this subsection shall pay to the person to whom the request was made a reasonable fee to cover actual costs incurred in complying with the request, which may not exceed the cost of a commercially available automated patent search of the matter involved, but in no case more than \$500.

(c)

- (1) With respect to a medical practitioner's performance of a medical activity that constitutes an infringement under section 271(a) or (b) of this title, the provisions of sections 281, 283, 284, and 285 of this title shall not apply against the medical practitioner or against a related health care entity with respect to such medical activity.
- (2) For the purposes of this subsection:
- (A) the term "medical activity" means the performance of a medical or surgical procedure on a body, but shall not include (i) the use of a patented machine, manufacture, or composition of matter in violation of such patent, (ii) the practice of a patented use of a composition of matter in violation of such patent, or (iii) the practice of a process in violation of a biotechnology patent.
 - (B) the term "medical practitioner" means any natural person who is licensed by a State to provide the medical activity described in subsection (c)(1) or who is acting under the direction of such person in the performance of the medical activity.
 - (C) the term "related health care entity" shall mean an entity with which a medical practitioner has a professional affiliation under which the medical practitioner performs the medical activity, including but not limited to a nursing home, hospital, university, medical school, health maintenance organization, group medical practice, or a medical clinic.
 - (D) the term "professional affiliation" shall mean staff privileges, medical staff membership, employment or contractual relationship, partnership or ownership interest, academic appointment, or other affiliation under which a medical practitioner provides the medical activity on behalf of, or in association with, the health care entity.
 - (E) the term "body" shall mean a human body, organ or cadaver, or a nonhuman animal used in medical research or instruction directly relating to the treatment of humans.
 - (F) the term "patented use of a composition of matter" does not include a claim for a method of performing a medical or surgical procedure on a body that recites the use of a composition of matter where the use of that composition of matter does not directly contribute to achievement of the objective of the claimed method.
 - (G) the term "State" shall mean any state or territory of the United States, the District of Columbia, and the Commonwealth of Puerto Rico.
- (3) This subsection does not apply to the activities of any person, or employee or agent of such person (regardless of whether such person is a tax exempt organization under section 501(c) of the Internal Revenue Code), who is engaged in the commercial development, manufacture, sale, importation, or distribution of a machine, manufacture, or composition of matter or the provision of pharmacy or clinical laboratory services (other than clinical laboratory services provided in a physician's office), where such activities are:
- (A) directly related to the commercial development, manufacture, sale, importation, or distribution of a machine, manufacture, or composition of matter or the provision of pharmacy or clinical laboratory services (other than clinical laboratory services provided in a physician's office), and
 - (B) regulated under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, the Public Health Service Act, or the Clinical Laboratories

Improvement Act.

- (4) This subsection shall not apply to any patent issued based on an application the earliest effective filing date of which is prior to September 30, 1996.

35 U.S.C. §288 Action for infringement of a patent containing an invalid claim.

Whenever, without deceptive intention, a claim of a patent is invalid, an action may be maintained for the infringement of a claim of the patent which may be valid. The patentee shall recover no costs unless a disclaimer of the invalid claim has been entered at the Patent and Trademark Office before the commencement of the suit.

35 U.S.C. §289 Additional remedy for infringement of design patent.

Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than \$250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties.

Nothing in this section shall prevent, lessen, or impeach any other remedy which an owner of an infringed patent has under the provisions of this title, but he shall not twice recover the profit made from the infringement.

35 U.S.C. §290 Notice of patent suits.

The clerks of the courts of the United States, within one month after the filing of an action under this title, shall give notice thereof in writing to the Director, setting forth so far as known the names and addresses of the parties, name of the inventor, and the designating number of the patent upon which the action has been brought. If any other patent is subsequently included in the action he shall give like notice thereof. Within one month after the decision is rendered or a judgment issued the clerk of the court shall give notice thereof to the Director. The Director shall, on receipt of such notices, enter the same in the file of such patent.

35 U.S.C. §291 Interfering patents.

The owner of an interfering patent may have relief against the owner of another by civil action, and the court may adjudge the question of validity of any of the interfering patents, in whole or in part. The provisions of the second paragraph of section 146 of this title shall apply to actions brought under this section.

35 U.S.C. §292 False marking.

- (a) Whoever, without the consent of the patentee, marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with anything made, used, offered for sale, or sold by such person within the United States, or imported by the person into the United States, the name or any imitation of the name of the patentee, the patent number, or the words "patent," "patentee," or the like, with the intent of counterfeiting or imitating the mark of the patentee, or of deceiving the public and inducing them to believe that the thing was made, offered for sale, sold, or imported into the United States by or with the consent of the patentee; or

Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any unpatented article the word "patent" or any word or number importing the same is patented, for the purpose of deceiving the public; or

Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any article the words "patent applied for," "patent pending," or any word importing that an application for patent has been made, when no application for patent has been made, or if made, is not pending, for the purpose of deceiving the public —

Shall be fined not more than \$500 for every such offense.

- (b) Any person may sue for the penalty, in which event one-half shall go to the person suing and the other to the use of the United States.

35 U.S.C. §293 Nonresident patentee; service and notice.

Every patentee not residing in the United States may file in the Patent and Trademark Office a written designation stating the name and address of a person residing within the United States on whom may be served process or notice of proceedings affecting the patent or rights thereunder. If the person designated cannot be found at the address given in the last designation, or if no person has been designated, the United States District Court for the District of Columbia shall have jurisdiction and summons shall be served by publication or otherwise as the court directs. The court shall have the same jurisdiction to take any action respecting the patent or rights thereunder that it would have if the patentee were personally within the jurisdiction of the court.

35 U.S.C. §294 Voluntary arbitration.

- (a) A contract involving a patent or any right under a patent may contain a provision requiring arbitration of any dispute relating to patent validity or infringement arising under the contract. In the absence of such a provision, the parties to an existing patent validity or infringement dispute may agree in writing to settle such dispute by arbitration. Any such provision or agreement shall be valid, irrevocable, and enforceable, except for any grounds that exist at law or in equity for revocation of a contract.

- (b) Arbitration of such disputes, awards by arbitrators, and confirmation of awards shall be governed by title 9, to the extent such title is not inconsistent with this section. In any such arbitration proceeding, the defenses provided for under section 282 of this title shall be considered by the arbitrator if raised by any party to the proceeding.

- (c) An award by an arbitrator shall be final and binding between the parties to the arbitration but shall have no force or effect on any other person. The parties to an arbitration may agree that in the event a patent which is the subject matter of an award is subsequently determined to be invalid or unenforceable in a judgment rendered by a court of competent jurisdiction from which no appeal can or has been taken, such award may be modified by any court of competent jurisdiction upon application by any party to the arbitration. Any such modification shall govern the rights and obligations between such parties from the date of such modification.

- (d) When an award is made by an arbitrator, the patentee, his assignee or licensee shall give notice thereof in writing to the Director. There shall be a separate notice prepared for each patent involved in such proceeding. Such notice shall set forth the names and addresses of the parties, the name of the inventor, and the name of the patent owner, shall designate the number of the patent, and shall contain a copy of the award. If an award is modified by a court, the party requesting such modification shall give notice of such modification to the Director. The Director shall, upon receipt of either notice, enter the same in the record of the

prosecution of such patent. If the required notice is not filed with the Director, any party to the proceeding may provide such notice to the Director.

(e)The award shall be unenforceable until the notice required by subsection (d) is received by the Director.

35 U.S.C. §295 Presumption: Product made by patented process.

In actions alleging infringement of a process patent based on the importation, sale, offered for sale, or use of a product which is made from a process patented in the United States, if the court finds—

- (1)that a substantial likelihood exists that the product was made by the patented process, and
- (2)that the plaintiff has made a reasonable effort to determine the process actually used in the production of the product and was unable so to determine, the product shall be presumed to have been so made, and the burden of establishing that the product was not made by the process shall be on the party asserting that it was not so made.

35 U.S.C. §296 Liability of States, instrumentalities of States, and State officials for infringement of patents.

(a)IN GENERAL. - Any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State, acting in his official capacity, shall not be immune, under the eleventh amendment of the Constitution of the United States or under any other doctrine of sovereign immunity, from suit in Federal court by any person, including any governmental or nongovernmental entity, for infringement of a patent under section 271, or for any other violation under this title.

(b)REMEDIES. - In a suit described in subsection (a) for a violation described in that subsection, remedies (including remedies both at law and in equity) are available for the violation to the same extent as such remedies are available for such a violation in a suit against any private entity. Such remedies include damages, interest, costs, and treble damages under section 284, attorney fees under section 285, and the additional remedy for infringement of design patents under section 289.

35 U.S.C. §297 Improper and deceptive invention promotion.

(a)IN GENERAL.— An invention promoter shall have a duty to disclose the following information to a customer in writing, prior to entering into a contract for invention promotion services:

- (1)the total number of inventions evaluated by the invention promoter for commercial potential in the past 5 years, as well as the number of those inventions that received positive evaluations, and the number of those inventions that received negative evaluations;
- (2)the total number of customers who have contracted with the invention promoter in the past 5 years, not including customers who have purchased trade show services, research, advertising, or other nonmarketing services from the invention promoter, or who have defaulted in their payment to the invention promoter;
- (3)the total number of customers known by the invention promoter to have received a net financial profit as a direct result of the invention promotion services provided by such invention promoter;
- (4)the total number of customers known by the invention promoter to have received license agreements for their inventions as a direct result of the invention promotion services provided by such invention promoter; and
- (5)the names and addresses of all previous invention promotion companies with which the invention promoter or its officers have collectively or individually been affiliated in the previous 10 years.

(b)CIVIL ACTION.—

- (1)Any customer who enters into a contract with an invention promoter and who is found by a court to have been injured by any material false or fraudulent statement or representation, or any omission of material fact, by that invention promoter (or any agent, employee, director, officer, partner, or independent contractor of such invention promoter), or by the failure of that invention promoter to disclose such information as required under subsection (a), may recover in a civil action against the invention promoter (or the officers, directors, or partners of such invention promoter), in addition to reasonable costs and attorneys' fees--

(A)the amount of actual damages incurred by the customer; or

(B)at the election of the customer at any time before final judgment is rendered, statutory damages in a sum of not more than \$5,000, as the court considers just.

- (2)Notwithstanding paragraph (1), in a case where the customer sustains the burden of proof, and the court finds, that the invention promoter intentionally misrepresented or omitted a material fact to such customer, or willfully failed to disclose such information as required under subsection (a), with the purpose of deceiving that customer, the court may increase damages to not more than three times the amount awarded, taking into account past complaints made against the invention promoter that resulted in regulatory sanctions or other corrective actions based on those records compiled by the Commissioner of Patents under subsection (d).

(c)DEFINITIONS.— For purposes of this section—

- (1)a “contract for invention promotion services” means a contract by which an invention promoter undertakes invention promotion services for a customer;
- (2)a “customer” is any individual who enters into a contract with an invention promoter for invention promotion services;
- (3)the term “invention promoter” means any person, firm, partnership, corporation, or other entity who offers to perform or performs invention promotion services for, or on behalf of, a customer, and who holds itself out through advertising in any mass media as providing such services, but does not include—
 - (A)any department or agency of the Federal Government or of a State or local government;
 - (B)any nonprofit, charitable, scientific, or educational organization, qualified under applicable State law or described under section 170(b)(1)(A) of the Internal Revenue Code of 1986;
 - (C)any person or entity involved in the evaluation to determine commercial potential of, or offering to license or sell, a utility patent or a previously filed nonprovisional utility patent application;
 - (D)any party participating in a transaction involving the sale of the stock or assets of a business; or
 - (E)any party who directly engages in the business of retail sales of products or the distribution of products; and
- (4)the term “invention promotion services” means the procurement or attempted procurement for a customer of a firm, corporation, or other entity to develop and market products or services that include the invention of the customer.

(d)RECORDS OF COMPLAINTS.—

- (1)RELEASE OF COMPLAINTS.— The Commissioner of Patents shall make all complaints received by the Patent and Trademark Office involving invention promoters publicly available, together with any response of the invention promoters. The Commissioner of Patents shall notify the invention promoter of a complaint and provide a reasonable opportunity to reply prior to making such complaint publicly available.
- (2)REQUEST FOR COMPLAINTS.— The Commissioner of Patents may request complaints relating to invention promotion services from any Federal or State agency and include such complaints in the records maintained under paragraph (1), together with any response of the invention promoters.

CHAPTER 30 — PRIOR ART CITATIONS TO OFFICE AND EX PARTE REEXAMINATION OF PATENTS

§

301Citation of prior art.

302Request for reexamination.

303Determination of issue by Director.

304Reexamination order by Director.

305Conduct of reexamination proceedings.

306Appeal.

307Certificate of patentability, unpatentability, and claim cancellation.

35 U.S.C. §301 Citation of prior art.

Any person at any time may cite to the Office in writing prior art consisting of patents or printed publications which that person believes to have a bearing on the patentability of any claim of a particular patent. If the person explains in writing the pertinency and manner of applying such prior art to at least one claim of the patent, the citation of such prior art and the explanation thereof will become a part of the official file of the patent. At the written request of the person citing the prior art, his or her identity will be excluded from the patent file and kept confidential.

35 U.S.C. §302 Request for reexamination.

Any person at any time may file a request for reexamination by the Office of any claim of a patent on the basis of any prior art cited under the provisions of section 301 of this title. The request must be in writing and must be accompanied by payment of a reexamination fee established by the Director pursuant to the provisions of section 41 of this title. The request must set forth the pertinency and manner of applying cited prior art to every claim for which reexamination is requested. Unless the requesting person is the owner of the patent, the Director promptly will send a copy of the request to the owner of record of the patent.

35 U.S.C. §303 Determination of issue by Director.

- (a)Within three months following the filing of a request for reexamination under the provisions of section 302 of this title, the Director will determine whether a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent concerned is raised by the request, with or without consideration of other patents or printed publications. On his own initiative, and any time, the Director may determine whether a substantial new question of patentability is raised by patents and publications discovered by him or cited under the provisions of section 301 of this title. The existence of a substantial new question of patentability is not precluded by the fact that a patent or printed publication was previously cited by or to the Office or considered by the Office.
- (b)A record of the Director's determination under subsection (a) of this section will be placed in the official file of the patent, and a copy promptly will be given or mailed to the owner of record of the patent and to the person requesting reexamination, if any.
- (c)A determination by the Director pursuant to subsection (a) of this section that no substantial new question of patentability has been raised will be final and nonappealable. Upon such a determination, the Director may refund a portion of the reexamination fee required under section 302 of this title.

35 U.S.C. §304 Reexamination order by Director.

If, in a determination made under the provisions of subsection 303(a) of this title, the Director finds that a substantial new question of patentability affecting any claim of a patent is raised, the determination will include an order for reexamination of the patent for resolution of the question. The patent owner will be given a reasonable period, not less than two months from the date a copy of the determination is given or mailed to him, within which he may file a statement on such question, including any amendment to his patent and new claim or claims he may wish to propose, for consideration in the reexamination. If the patent owner files such a statement, he promptly will serve a copy of it on the person who has requested reexamination under the provisions of section 302 of this title. Within a period of two months from the date of service, that person may file and have considered in the reexamination a reply to any statement filed by the patent owner. That person promptly will serve on the patent owner a copy of any reply filed.

35 U.S.C. §305 Conduct of reexamination proceedings.

After the times for filing the statement and reply provided for by section 304 of this title have expired, reexamination will be conducted according to the procedures established for initial examination under the provisions of sections 132 and 133 of this title. In any reexamination proceeding under this chapter, the patent owner will be permitted to propose any amendment to his patent and a new claim or claims thereto, in order to distinguish the invention as claimed from the prior art cited under the provisions of section 301 of this title, or in response to a decision adverse to the patentability of a claim of a patent. No proposed amended or new claim enlarging the scope of a claim of the patent will be permitted in a reexamination proceeding under this chapter. All reexamination proceedings under this section, including any appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences, will be conducted with special dispatch within the Office.

35 U.S.C. §306 Appeal.

The patent owner involved in a reexamination proceeding under this chapter may appeal under the provisions of section 134 of this title, and may seek court review under the provisions of sections 141 to 145 of this title, with respect to any decision adverse to the patentability of any original or proposed amended or new claim of the patent.

35 U.S.C. §307 Certificate of patentability, unpatentability, and claim cancellation.

- (a) In a reexamination proceeding under this chapter, when the time for appeal has expired or any appeal proceeding has terminated, the Director will issue and publish a certificate canceling any claim of the patent finally determined to be unpatentable, confirming any claim of the patent determined to be patentable, and incorporating in the patent any proposed amended or new claim determined to be patentable.
- (b) Any proposed amended or new claim determined to be patentable and incorporated into a patent following a reexamination proceeding will have the same effect as that specified in section 252 of this title for reissued patents on the right of any person who made, purchased, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by such proposed amended or new claim, or who made substantial preparation for the same, prior to issuance of a certificate under the provisions of subsection (a) of this section. PATENT LAWS 314 L-71 Rev. 6, Sept. 2007

CHAPTER 31 — OPTIONAL INTER PARTES REEXAMINATION PROCEDURES

§

- 311 Request for inter partes reexamination.**
- 312 Determination of issue by Director.**
- 313 Inter partes reexamination order by Director.**
- 314 Conduct of inter partes reexamination proceedings.**
- 315 Appeal.**
- 316 Certificate of patentability, unpatentability, and claim cancellation.**
- 317 Inter partes reexamination prohibited.**
- 318 Stay of litigation.**

35 U.S.C. §311 Request for inter parties reexamination

- (a) **IN GENERAL.**— Any third-party requester at any time may file a request for inter partes reexamination by the Office of a patent on the basis of any prior art cited under the provisions of section 301.
- (b) **REQUIREMENTS.**— The request shall—
 - (1) be in writing, include the identity of the real party in interest, and be accompanied by payment of an inter partes reexamination fee established by the Director under section 41; and
 - (2) set forth the pertinency and manner of applying cited prior art to every claim for which reexamination is requested.
- (c) **COPY.**— The Director promptly shall send a copy of the request to the owner of record of the patent.

35 U.S.C. §312 Determination of issue by Director

- (a) **REEXAMINATION.**— Not later than 3 months after the filing of a request for inter partes reexamination under section 311, the Director shall determine whether a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent concerned is raised by the request, with or without consideration of other patents or printed publications. The existence of a substantial new question of patentability is not precluded by the fact that a patent or printed publication was previously cited by or to the Office or considered by the Office.
- (b) **RECORD.**— A record of the Director's determination under subsection (a) shall be placed in the official file of the patent, and a copy shall be promptly given or mailed to the owner of record of the patent and to the third-party requester.
- (c) **FINAL DECISION.**— A determination by the Director under subsection (a) shall be final and non-appealable. Upon a determination that no substantial new question of patentability has been raised, the Director may refund a portion of the inter partes reexamination fee required under section 311.

35 U.S.C. §313 Inter partes reexamination order by Director

If, in a determination made under section 312(a), the Director finds that a substantial new question of patentability affecting a claim of a patent is raised, the determination shall include an order for inter partes reexamination of the patent for resolution of the question. The order may be accompanied by the initial action of the Patent and Trademark Office on the merits of the inter partes reexamination conducted in accordance with section 314.

35 U.S.C. §314 Conduct of inter partes reexamination proceedings

- (a) **IN GENERAL.**— Except as otherwise provided in this section, reexamination shall be conducted according to the procedures established for initial examination under the provisions of sections 132 and 133. In any inter partes reexamination proceeding under this chapter, the patent owner shall be permitted to propose any amendment to the patent and a new claim or claims, except that no proposed amended or new claim enlarging the scope of the claims of the patent shall be permitted.
- (b) **RESPONSE.**—
 - (1) With the exception of the inter partes reexamination request, any document filed by either the patent owner or the third-party requester shall be served on the other party. In addition, the Office shall send to the third-party requester a copy of any communication sent by the Office to the patent owner concerning the patent subject to the inter partes reexamination proceeding.
 - (2) Each time that the patent owner files a response to an action on the merits from the Patent and Trademark Office, the third-party requester shall have one opportunity to file written comments addressing issues raised by the action of the Office or the patent owner's response thereto, if those written comments are received by the Office within 30 days after the date of service of the patent owner's response.
- (c) **SPECIAL DISPATCH.**— Unless otherwise provided by the Director for good cause, all inter partes reexamination proceedings under this section, including any appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences, shall be conducted with special

dispatch within the Office.

35 U.S.C. §315 Appeal

- (a) **PATENT OWNER.**— The patent owner involved in an inter partes reexamination proceeding under this chapter—
- (1) may appeal under the provisions of section 134 and may appeal under the provisions of sections 141 through 144, with respect to any decision adverse to the patentability of any original or proposed amended or new claim of the patent; and
 - (2) may be a party to any appeal taken by a third-party requester under subsection (b).
- (b) **THIRD-PARTY REQUESTER.**— A third-party requester—
- (1) may appeal under the provisions of section 134, and may appeal under the provisions of sections 141 through 144, with respect to any final decision favorable to the patentability of any original or proposed amended or new claim of the patent; and
 - (2) may, subject to subsection (c), be a party to any appeal taken by the patent owner under the provisions of section 134 or sections 141 through 144.
- (c) **CIVIL ACTION.**— A third-party requester whose request for an inter partes reexamination results in an order under section 313 is estopped from asserting at a later time, in any civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28, the invalidity of any claim finally determined to be valid and patentable on any ground which the third-party requester raised or could have raised during the inter partes reexamination proceedings. This subsection does not prevent the assertion of invalidity based on newly discovered prior art unavailable to the third-party requester and the Patent and Trademark Office at the time of the inter partes reexamination proceedings.

35 U.S.C. §316 Certificate of patentability, unpatentability and claim cancellation

- (a) **IN GENERAL.**— In an inter partes reexamination proceeding under this chapter, when the time for appeal has expired or any appeal proceeding has terminated, the Director shall issue and publish a certificate canceling any claim of the patent finally determined to be unpatentable, confirming any claim of the patent determined to be patentable, and incorporating in the patent any proposed amended or new claim determined to be patentable.
- (b) **AMENDED OR NEW CLAIM.**— Any proposed amended or new claim determined to be patentable and incorporated into a patent following an inter partes reexamination proceeding shall have the same effect as that specified in section 252 of this title for reissued patents on the right of any person who made, purchased, or used within the United States, or imported into the United States, anything patented by such proposed amended or new claim, or who made substantial preparation therefor, prior to issuance of a certificate under the provisions of subsection (a) of this section.

35 U.S.C. §317 Inter partes reexamination prohibited

- (a) **ORDER FOR REEXAMINATION.**— Notwithstanding any provision of this chapter, once an order for inter partes reexamination of a patent has been issued under section 313, neither the third-party requester nor its privies may file a subsequent request for inter partes reexamination of the patent until an inter partes reexamination certificate is issued and published under section 316, unless authorized by the Director.
- (b) **FINAL DECISION.**— Once a final decision has been entered against a party in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28, that the party has not sustained its burden of proving the invalidity of any patent claim in suit or if a final decision in an inter partes reexamination proceeding instituted by a third-party requester is favorable to the patentability of any original or proposed amended or new claim of the patent, then neither that party nor its privies may thereafter request an inter partes reexamination of any such patent claim on the basis of issues which that party or its privies raised or could have raised in such civil action or inter partes reexamination proceeding, and an inter partes reexamination requested by that party or its privies on the basis of such issues may not thereafter be maintained by the Office, notwithstanding any other provision of this chapter. This subsection does not prevent the assertion of invalidity based on newly discovered prior art unavailable to the third-party requester and the Patent and Trademark Office at the time of the inter partes reexamination proceedings.

35 U.S.C. §318 Stay of litigation

Once an order for inter partes reexamination of a patent has been issued under section 313, the patent owner may obtain a stay of any pending litigation which involves an issue of patentability of any claims of the patent which are the subject of the inter partes reexamination order, unless the court before which such litigation is pending determines that a stay would not serve the interests of justice.

PART IV — PATENT COOPERATION TREATY

CHAPTER 35 — DEFINITIONS

§

351 Definitions.

35 U.S.C. §351 Definitions.

When used in this part unless the context otherwise indicates—

- (a) The term “treaty” means the Patent Cooperation Treaty done at Washington, on June 19, 1970.
- (b) The term “Regulations,” when capitalized, means the Regulations under the treaty, done at Washington on the same date as the treaty. The term “regulations,” when not capitalized, means the regulations established by the Director under this title.
- (c) The term “international application” means an application filed under the treaty.
- (d) The term “international application originating in the United States” means an international application filed in the Patent and Trademark Office when it is acting as a Receiving Office under the treaty, irrespective of whether or not the United States has been designated in that international application.

- (e)The term “international application designating the United States” means an international application specifying the United States as a country in which a patent is sought, regardless where such international application is filed.
- (f)The term “Receiving Office” means a national patent office or intergovernmental organization which receives and processes international applications as prescribed by the treaty and the Regulations.
- (g)The terms “International Searching Authority” and “International Preliminary Examining Authority” mean a national patent office or intergovernmental organization as appointed under the treaty which processes international applications as prescribed by the treaty and the Regulations.
- (h)The term “International Bureau” means the inter national intergovernmental organization which is recognized as the coordinating body under the treaty and the Regulations.
- (i)Terms and expressions not defined in this part are to be taken in the sense indicated by the treaty and the Regulations.

CHAPTER 36 — INTERNATIONAL STAGE

§

361Receiving Office.

362International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority.

363International application designating the United States: Effect.

364International stage: Procedure.

365Right of priority; benefit of the filing date of a prior application.

366Withdrawn international application.

367Actions of other authorities: Review.

368Secrecy of certain inventions; filing international applications in foreign countries.

35 U.S.C. §361 Receiving Office.

- (a)The Patent and Trademark Office shall act as a Receiving Office for international applications filed by nationals or residents of the United States. In accordance with any agreement made between the United States and another country, the Patent and Trademark Office may also act as a Receiving Office for international applications filed by residents or nationals of such country who are entitled to file international applications.
- (b)The Patent and Trademark Office shall perform all acts connected with the discharge of duties required of a Receiving Office, including the collection of international fees and their transmittal to the International Bureau.
- (c)International applications filed in the Patent and Trademark Office shall be in the English language.
- (d)The international fee, and the transmittal and search fees prescribed under section 376(a) of this part, shall either be paid on filing of an international application or within such later time as may be fixed by the Director.

35 U.S.C. §362 International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority.

- (a)The Patent and Trademark Office may act as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority with respect to international applications in accordance with the terms and conditions of an agreement which may be concluded with the International Bureau, and may discharge all duties required of such Authorities, including the collection of handling fees and their transmittal to the International Bureau.
- (b)The handling fee, preliminary examination fee, and any additional fees due for international preliminary examination shall be paid within such time as may be fixed by the Director.

35 U.S.C. §363 International application designating the United States: Effect.

An international application designating the United States shall have the effect, from its international filing date under article 11 of the treaty, of a national application for patent regularly filed in the Patent and Trademark Office except as otherwise provided in section 102(e) of this title.

35 U.S.C. §364 International stage: Procedure.

- (a)International applications shall be processed by the Patent and Trademark Office when acting as a Receiving Office, International Searching Authority, or International Preliminary Examining Authority, in accordance with the applicable provisions of the treaty, the Regulations, and this title.PATENT LAWS 367 L-75 Rev. 6, Sept. 2007
- (b)An applicant’s failure to act within prescribed time limits in connection with requirements pertaining to a pending international application may be excused upon a showing satisfactory to the Director of unavoidable delay, to the extent not precluded by the treaty and the Regulations, and provided the conditions imposed by the treaty and the Regulations regarding the excuse of such failure to act are complied with.

35 U.S.C. §365 Right of priority; benefit of the filing date of a prior application.

- (a)In accordance with the conditions and requirements of subsections (a) through (d) of section 119 of this title, a national application shall be entitled to the right of priority based on a prior filed international application which designated at least one country other than the United States.
- (b)In accordance with the conditions and requirements of section 119(a) of this title and the treaty and the Regulations, an international application designating the United States shall be entitled to the right of priority based on a prior foreign application, or a prior international application designating at least one country other than the United States.

(c) In accordance with the conditions and requirements of section 120 of this title, an international application designating the United States shall be entitled to the benefit of the filing date of a prior national application or a prior international application designating the United States, and a national application shall be entitled to the benefit of the filing date of a prior international application designating the United States. If any claim for the benefit of an earlier filing date is based on a prior international application which designated but did not originate in the United States, the Director may require the filing in the Patent and Trademark Office of a certified copy of such application together with a translation thereof into the English language, if it was filed in another language.

35 U.S.C. §366 Withdrawn international application.

Subject to section 367 of this part, if an international application designating the United States is withdrawn or considered withdrawn, either generally or as to the United States, under the conditions of the treaty and the Regulations, before the applicant has complied with the applicable requirements prescribed by section 371(c) of this part, the designation of the United States shall have no effect after the date of withdrawal and shall be considered as not having been made, unless a claim for benefit of a prior filing date under section 365(c) of this section was made in a national application, or an international application designating the United States, filed before the date of such withdrawal. However, such withdrawn international application may serve as the basis for a claim of priority under section 365 (a) and (b) of this part, if it designated a country other than the United States.

35 U.S.C. §367 Actions of other authorities: Review.

(a) Where a Receiving Office other than the Patent and Trademark Office has refused to accord an international filing date to an international application designating the United States or where it has held such application to be withdrawn either generally or as to the United States, the applicant may request review of the matter by the Director, on compliance with the requirements of and within the time limits specified by the treaty and the Regulations. Such review may result in a determination that such application be considered as pending in the national stage.

(b) The review under subsection (a) of this section, subject to the same requirements and conditions, may also be requested in those instances where an international application designating the United States is considered withdrawn due to a finding by the International Bureau under article 12 (3) of the treaty.

35 U.S.C. §368 Secrecy of certain inventions; filing international applications in foreign countries.

(a) International applications filed in the Patent and Trademark Office shall be subject to the provisions of chapter 17 of this title.

(b) In accordance with article 27 (8) of the treaty, the filing of an international application in a country other than the United States on the invention made in this country shall be considered to constitute the filing of an application in a foreign country within the meaning of chapter 17 of this title, whether or not the United States is designated in that international application.

(c) If a license to file in a foreign country is refused or if an international application is ordered to be kept secret and a permit refused, the Patent and Trademark Office when acting as a Receiving Office, International Searching Authority, or International Preliminary Examining Authority, may not disclose the contents of such application to anyone not authorized to receive such disclosure.

CHAPTER 37 — NATIONAL STAGE

§

371 National stage: Commencement.

372 National stage: Requirements and procedure.

373 Improper applicant.

374 Publication of international application: Effect.

375 Patent issued on international application: Effect.

376 Fees.

35 U.S.C. §371 National stage: Commencement.

(a) Receipt from the International Bureau of copies of international applications with any amendments to the claims, international search reports, and international preliminary examination reports including any annexes thereto may be required in the case of international applications designating or electing the United States.

(b) Subject to subsection (f) of this section, the national stage shall commence with the expiration of the applicable time limit under article 22 (1) or (2), or under article 39 (1)(a) of the treaty.

(c) The applicant shall file in the Patent and Trademark Office —

(1) the national fee provided in section 41(a) of this title;

(2) a copy of the international application, unless not required under subsection (a) of this section or already communicated by the International Bureau, and a translation into the English language of the international application, if it was filed in another language;

(3) amendments, if any, to the claims in the international application, made under article 19 of the treaty, unless such amendments have been communicated to the Patent and Trademark Office by the International Bureau, and a translation into the English language if such amendments were made in another language;

(4) an oath or declaration of the inventor (or other person authorized under chapter 11 of this title) complying with the requirements of section 115 of this title and with regulations prescribed for oaths or declarations of applicants;

(5) a translation into the English language of any annexes to the international preliminary examination report, if such annexes were made in another language.

(d) The requirement with respect to the national fee referred to in subsection (c)(1), the translation referred to in subsection (c)(2), and the oath or declaration referred to in subsection (c)(4) of this section shall be complied with by the date of the

commencement of the national stage or by such later time as may be fixed by the Director. The copy of the international application referred to in subsection (c)(2) shall be submitted by the date of the commencement of the national stage. Failure to comply with these requirements shall be regarded as abandonment of the application by the parties thereof, unless it be shown to the satisfaction of the Director that such failure to comply was unavoidable. The payment of a surcharge may be required as a condition of accepting the national fee referred to in subsection (c)(1) or the oath or declaration referred to in subsection (c)(4) of this section if these requirements are not met by the date of the commencement of the national stage. The requirements of subsection (c)(3) of this section shall be complied with by the date of the commencement of the national stage, and failure to do so shall be regarded as a cancellation of the amendments to the claims in the international application made under article 19 of the treaty. The requirement of subsection (c)(5) shall be complied with at such time as may be fixed by the Director and failure to do so shall be regarded as cancellation of the amendments made under article 34(2)(b) of the treaty.

(e)After an international application has entered the national stage, no patent may be granted or refused thereon before the expiration of the applicable time limit under article 28 or article 41 of the treaty, except with the express consent of the applicant. The applicant may present amendments to the specification, claims, and drawings of the application after the national stage has commenced.

(f)At the express request of the applicant, the national stage of processing may be commenced at any time at which the application is in order for such purpose and the applicable requirements of subsection (c) of this section have been complied with.

35 U.S.C. §372 National stage: Requirements and procedure.

(a)All questions of substance and, within the scope of the requirements of the treaty and Regulations, procedure in an international application designating the United States shall be determined as in the case of national applications regularly filed in the Patent and Trademark Office.

(b)In case of international applications designating but not originating in, the United States -

- (1)the Director may cause to be reexamined questions relating to form and contents of the application in accordance with the requirements of the treaty and the Regulations;
- (2)the Director may cause the question of unity of invention to be reexamined under section 121of this title, within the scope of the requirements of the treaty and the Regulations; and
- (3)the Director may require a verification of the translation of the international application or any other document pertaining to the application if the application or other document was filed in a language other than English.

35 U.S.C. §373 Improper applicant.

An international application designating the United States, shall not be accepted by the Patent and Trademark Office for the national stage if it was filed by anyone not qualified under chapter 11 of this title to be an applicant for the purpose of filing a national application in the United States. Such international applications shall not serve as the basis for the benefit of an earlier filing date under section 120 of this title in a subsequently filed application, but may serve as the basis for a claim of the right of priority under subsections (a) through (d) of section 119 of this title, if the United States was not the sole country designated in such international application.

35 U.S.C. §374 Publication of international application.

The publication under the treaty defined in section 351(a) of this title, of an international application designating the United States shall be deemed a publication under section 122(b), except as provided in sections 102(e) and 154(d) of this title.

35 U.S.C. §375 Patent issued on international application: Effect.

(a)A patent may be issued by the Director based on an international application designating the United States, in accordance with the provisions of this title. Subject to section 102(e) of this title, such patent shall have the force and effect of a patent issued on a national application filed under the provisions of chapter 11 of this title.

(b)Where due to an incorrect translation the scope of a patent granted on an international application designating the United States, which was not originally filed in the English language, exceeds the scope of the international application in its original language, a court of competent jurisdiction may retroactively limit the scope of the patent, by declaring it unenforceable to the extent that it exceeds the scope of the international application in its original language.

35 U.S.C. §376 Fees.

(a)The required payment of the international fee and the handling fee, which amounts are specified in the Regulations, shall be paid in United States currency. The Patent and Trademark Office shall charge a national fee as provided in section 41(a), and may also charge the following fees:

- (1)A transmittal fee (see section 361(d)).
- (2)A search fee (see section 361(d)).
- (3)A supplemental search fee (to be paid when required).
- (4)A preliminary examination fee and any additional fees (see section 362(b)).
- (5)Such other fees as established by the Director.

(b)The amounts of fees specified in subsection (a) of this section, except the international fee and the handling fee, shall be prescribed by the Director. He may refund any sum paid by mistake or in excess of the fees so specified, or if required under the treaty and the Regulations. The Director may also refund any part of the search fee, the national fee, the preliminary examination fee and any additional fees, where he determines such refund to be warranted.

LAWS NOT IN TITLE 35, UNITED STATES CODE

18 U.S.C. §1001 Statements or entries generally.

- (a) Except as otherwise provided in this section, whoever, in any matter within the jurisdiction of the executive, legislative, or judicial branch of the Government of the United States, knowingly and willfully —
- (1) falsifies, conceals, or covers up by any trick, scheme, or device a material fact;
 - (2) makes any materially false, fictitious, or fraudulent statement or representation; or
 - (3) makes or uses any false writing or document knowing the same to contain any materially false, fictitious, or fraudulent statement or entry;
- shall be fined under this title, imprisoned not more than 5 years or, if the offense involves international or domestic terrorism (as defined in section 2331), imprisoned not more than 8 years, or both. If the matter relates to an offense under chapter 109A, 109B, 110, or 117, or section 1591, then the term of imprisonment imposed under this section shall be not more than 8 years.
- (b) Subsection (a) does not apply to a party to a judicial proceeding, or that party's counsel, for statements, representations, writings or documents submitted by such party or counsel to a judge or magistrate in that proceeding.
- (c) With respect to any matter within the jurisdiction of the legislative branch, subsection (a) shall apply only to —
- (1) administrative matters, including a claim for payment, a matter related to the procurement of property or services, personnel or employment practices, or support services, or a document required by law, rule, or regulation to be submitted to the Congress or any office or officer within the legislative branch; or
 - (2) any investigation or review, conducted pursuant to the authority of any committee, subcommittee, commission or office of the Congress, consistent with applicable rules of the House or Senate.

18 U.S.C. §2071 Concealment, removal, or mutilation generally.

- (a) Whoever willfully and unlawfully conceals, removes, mutilates, obliterates, or destroys, or attempts to do so, or, with intent to do so takes and carries away any record, proceeding, map, book, paper, document, or other thing, filed or deposited with any clerk or officer of any court of the United States, or in any public office, or with any judicial or public officer of the United States, shall be fined under this title or imprisoned not more than three years, or both.
- (b) Whoever, having the custody of any such record, proceeding, map, book, document, paper, or other thing, willfully and unlawfully conceals, removes, mutilates, obliterates, falsifies, or destroys the same, shall be fined under this title or imprisoned not more than three years, or both; and shall forfeit his office and be disqualified from holding any office under the United States. As used in this subsection, the term "office" does not include the office held by any person as a retired officer of the Armed Forces of the United States.

찾아보기

목 차

[주제별로 찾아보기]	1
[일본 특허법 - 대응 한국 특허법 조문].....	2
[중국 전리법 - 대응 한국 특허법 조문].....	8
[EPC - 대응 한국 특허법 조문].....	10
[미국 특허법 - 대응 한국 특허법 조문].....	13

[주제별로 찾아보기]*

주제		대한민국 특허법	일본 특허법	중화인민공화국특허법(專利法)	EPC	미국 특허법
특허 받을 수 있는 발명	발명의 성립성	2조 1호	2①	-	-	100
	산업상 이용가능성 (· 불특허사유1)	29 본문·32	29·32	22·5, 25	52·53	101·-
	신규성 (신규성 상실 예외)	29① (30)	29① (30)	22 (24)	54 (55)	102 (102(b))
	진보성	29②	29②	22	56	103
	확대된 선원	29③, ④	29의2, 184의13	22	54(3)	102(e)
특허를 받을 수 있는 자	발명자 (및 승계인)	33·34-35	29·-	6·-	60·61	116,118·102(f)
	특허받을 수 있는 권리의 성격	37,38	33,34	10	71,72,73	261
	신출원인	36	39	9	60	102(g)
	직무발명	발명진흥법 (제10~19조)	36	6,7,16,64	-	-
	특허출원 일반	42, 43	36,70	26, 28	78,85	111,112,113,114
특허출원	1특허출원범위·분할출원	45·52	37·44	31·-	82·76	121
	명세서 기재요건	42	36	26	83,84	112
	출원의 보정	47, 51	17의2 및 3, 53	33	123	132
	우선권 주장출원(파리, 국내)	54-56	43,43의2,41,42	29,30	87	119,120
	심사절차 일반 (우선심사)	57, 59, 60 (61)	47,48의2,48의4 및 5 (48의6)	35 (-)	94 (-)	131 (-)
심사절차	출원공개	64, 65	64,64의2,65,	34	93	122
	실체심사절차 (거절이유통지, 심사전처)	58, 62, 63, 66-68 (133, 173, 176)	48,50,50의2,66,52	36,37,38,39	94,97	132,133
	이의신청	구 69-78조의 2 [현행 삭제]	[현행 삭제]	-	99-105c	-
	특허의 정정	136	126	-	105a	252
	특허권(실시권)의 발생; 존속기간 존속기간의 연장 효력; 양도/실시권/질권 소멸	87 88 89-93 94-95, 97 99, 100-102, 118, 121-123 88, 120, 124,	66 67 67의2 내지 4 68,68의2 73,77,98,78,94,99,95,96,76,100 ,101,102,105의3,105의2 67,97,76	39 42 - 11 61,60 42,44	97 63 63 64 63	151 154 155,156 154 261,262,281,288,283,271,284,287 87 154
특허권	특허권 효력의 제한	96, 98, 103-106, 181	96,98,80,81,82,79-82,112조의3, 175	63	-	273
	(재정 통상실시권)	107-116	83-91조의2, 93	14,18,49,50,5152,53,54,55,44	-	267
	침해의 성립 및 구제	126-132	100-106	61,62,80	-	283,271,284,286,287,295

* 특허법이 아닌 세칙 등 하위법령에 존재하는 대응 조문은 표 내에 포함되지 않았으므로 보다 자세한 대응 내용에 대한 정보는 『5개국 특허법 조문 대조표』를 참고할 것

1) 국가에 따라 한 국가에서 산업상 이용가능성이 없는 것으로 취급되는 발명을 불특허사유로 규정하고 있는 등 취급이 달라 산업상 이용가능성과 불특허사유를 하나의 포괄적인 군으로 처리하였음

[일본 특허법 - 대응 한국 특허법 조문]

제1장	총칙	第1条 ~ 第28条
제2장	특허 및 특허출원	第29条 ~ 第46条의2
제3장	심사	第47条 ~ 第63条
제4장	출원공개	第64条 ~ 第65条
제5장	삭제	第66条 ~ 第112条의3
제6장	심판	第121条 ~ 第170条
제7장	재심	第171条 ~ 第177条
제8장	소송	第178条 ~ 第184条의2
제9장	특허협력조약에기초하는 국제특허출원에대한특례	第184条의3 ~ 第184条의2
제10장	기타	第185条 ~ 第195条의4
제11장	벌칙	第196条 ~ 第204条

[일본특허법]*

[대응한국특허법조문]

* 아래 대응된 일본특허법 조문은 부록 1의 『5개국 특허법 조문 대조표』에 번역된 조문에 한정됨

第1条 (목적)	1조
第2条 (정의)	2
第3条 (기간의 계산)	14
第4条 (기간의 연장 등)	15
第5条 (前同)	15
第6条 (법인이 아닌 사단 등의 절차를 밟을 능력)	4
第7条 (미성년자, 금치산자 등의 절차를 밟을 능력)	3
第8条 (재외자의 특허관리인)	5
第9条 (대리권의 범위)	6
第11条 (대리권의 불소멸)	8
第12条 (대리인의 개별대리)	12
第13条 (대리인의 개임 등)	10
第14条 (복수당사자의 상호대표)	11
第15条 (재외자의 재판적)	13
第16条(절차를 밟을 능력이 없는 경우의 추인)	7조의2
第17条 (절차의 보정)	46
第17条의2 (출원서에 첨부한 명세서 특허청구, 범위 또는 도면의 보정)	47
第17条의3 (요약서의 보정)	47
第17条의4 (정정에 관한 명세서 또는 도면의 보정)	없음(144참고)
第18条 (절차의 각하)	16
第18条의2 (부적법한 절차의 각하)	16
第19条 (출원서 등의 제출의 효력발생시기)	28

第20条 (절차의 효력의 승계)	18
第21条 (절차의 속행)	19
第22条 (절차의 중단 또는 중지)	23
第23条 (절차의 중단 또는 중지)	22
第24条 (前同)	24
第25条 (외국인의 권리의 향유)	25
第26条 (조약의 효력)	26
第27条 (특허원부에의 등록)	85
第28条 (특허증의 교부)	86
第29条 (특허요건)	29
第29条의2 (前同)	29③
第30条 (신규성 상실의 예외)	30
第32条 (특허를 받을 수 없는 발명)	32
第33条 (특허를 받을 수 있는 권리)	37
第34条 (前 同)	38
第35条 (직무발명)	10,15(발명진흥법)
第36条 (특허출원)	42
第36条의2 (前同)	42⑤
第37条	45
第38条 (공동출원)	44
第39条 (선원)	36
第41条 (특허출원 등에 의한 우선권주장)	55
第42条 (선출원의 취하 등)	56
第43条 (파리조약에 의한 우선권주장의 절차)	54
第43条의2 (파리조약의 예에 의한 우선권주장)	54
第44条 (특허출원의 분할)	52
第46条 (출원의 변경)	53
第46条의2 (실용신안등록에 기초한 특허출원)	53
第47条 (심사관에 의한 심사)	57
第48条 (심사관의 제척)	68
第48条의2 (특허출원의 심사)	59
第48条의3 (출원심사의 청구)	59
第48条의4 (前同)	60
第48条의5 (前同)	60
第48条의6 (우선심사)	61
第48条의7 (문헌공지발명에 관한 정보의 기재에 관한 통지)	없음(62참고)
第49条 (거절사정)	62
第50条 (거절이유의 통지)	63
第50条의2 (기 통지된 거절 이유와 동일하다는 취지의 통지)	없음(63참고)
第51条 (특허사정)	66

第52条 (사정의 방식)	67
第53条 (보정의 각하)	51
第54条 (소송과의 관계)	78
第64条 (출원공개)	64
第64条의2 (출원공개의 청구)	64
第64条의3 (前同)	64
第65条 (출원공개의 효과 등)	65
第66条 (특허권의 설정등록)	87
第67条 (존속기간)	88, 89
第67条의2 (존속기간의 연장등록)	90
第67条의2의2 (前同)	90
第67条의3 (前同)	91, 92
第67条의4 (前同)	93
第68条 (특허권의 효력)	94
第68条의2 (존속기간이 연장된 경우 특허권의 효력)	95
第69条 (특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위)	96
第70条 (특허발명의 기술적 범위)	43, 97
第71条 (前同)	97
第71条의2 (前同)	135
第73条 (공유에 관한 특허권)	99
第76条 (상속인이 없는 경우의 특허권의 소멸)	124
第77条 (전용실시권)	100
第78条 (통상실시권)	102
第79条 (선사용에 의한 통상실시권)	103
第80条 (무효심판의 청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권)	104
第81条 (의장권의 존속기간 만료 후의 통상실시권)	105
第82条 (前同)	105
第83条 (불실시일 경우의 통상실시권 설정의 재정)	107
第84条 (답변서의 제출)	108
第85条 (심의회의 의견청취 등)	109
第86条 (재정의 방식)	110
第87条 (재정의 등본의 송달)	111
第88条 (대가의 공탁)	112
第89条 (재정의 실효)	113
第90条 (재정의 취소)	114
第91条 (前同)	114③
第91条의2 (재정에 대한 불복이유의 제한)	115
第92条 (자기의 특허발명을 실시하기 위한 통상실시권 설정의 재정)	138
第93条 (공공의 이익을 위한 통상실시권 설정의 재정)	107(3)
第94条 (통상실시권의 이전 등)	102③

第95条 (질권)	121
第96条 (특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위)	123
第97条 (특허권 등의 포기)	119
第98条 (등록의 효과)	98,101
第99条 (前同)	118
第101条 (침해로 보는 행위)	127
第102条 (손해액의 추정 등)	128
第103条 (과실의 추정)	130
第104条 (생산방법의 추정)	129
第104条의2 (구체적 태양의 명시 의무)	129
第104条의3 (특허권자 등의 권리행사의 제한)	129
第105条 (서류의 제출 등)	132
第106条 (신용회복의 조치)	131
第107条 (특허료)	79
第108条 (특허료의 납부기한)	79
第109条 (특허료의 감면 또는 유예)	83
第110条 (이해관계인에 의한 특허료의 납부)	80
第111条 (기납된 특허료의 반환)	84
第112条 (특허료의 추납)	81
第112条의2 (특허료의 추납에 의한 특허권의 회복)	81조의3
第112条의3 (회복된 특허권의 효력의 제한)	81조의3
第121条 (거절사정불복심판)	132조의3
第123条 (특허무효심판)	133,137
第125条 (前同)	133③
第125条의2 (연장등록 무효심판)	134
第126条 (정정의 심판)	136
第127条 (前同)	136⑦
第128条 (前同)	136⑧
第131条 (심판청구 방식)	140
第131条의 2 (심판청구서의 보정)	140②
第132条 (공동심판)	139
第133条 (방식에 위반될 경우의 결정에 의한 각하)	141
第133条의2 (부적법한 절차의 각하)	141②
第134条 (답변서의 제출 등)	147
第134条의2 (특허무효심판에 있어서 정정청구)	133조의2
第134条의3 (前同)	133조의2
第135条 (부적법한 심판청구의 심결에 의한 각하)	142
第136条 (심판의 합의체)	146
第137条 (심판관의 지정)	144
第138条 (심판장)	145

第139条 (심판관의 제척)	148
第140条 (前同)	149
第141条 (심판관의 기피)	150
第142条 (제척 또는 기피신청의 방식)	151
第143条 (제척 또는 기피신청에 대한 결정)	152
第144条의2 (심판서기관)	153조의2
第144条 (前同)	153
第145条 (심판에 대한 심리방식)	154
第146条 (前同)	154⑦
第148条 (참가)	155
第149条 (前同)	156
第150条 (증거조사 및 증거보전)	157
第152条 (직권에 의한 심리)	158
第153条 (前同)	159
第154条 (심리의 병합 또는 분리)	160
第155条 (심판청구의 취하)	161
第156条 (심리종결의 통지)	162③
第157条 (심결)	162
第158条 (거절사정에 대한 심판에 있어서의 특칙)	170
第159条 (前同)	170
第160条 (前同)	176
第161条 (前同)	171
第162条 (前同)	173
第163条 (前同)	174
第164条 (前同)	175
第165条 (정정심판에 있어서의 특칙)	136⑤
第166条 (前同)	136
第167条 (심결의 효력)	163
第168条 (소송과의 관계)	164
第169条 (심판에 있어서 비용의 부담)	165
第170条 (비용액의 결정의 집행력)	166
第171条 (재심의 청구)	178
第172条 (前同)	179
第173条 (재심의 청구기간)	180
第174条 (심판규정 등의 준용)	184
第175条 (재심에 의해 회복된 특허권의 효력의 제한)	181
第176条 (前同)	182
第178条 (심결 등에 대한 소)	186
第179条 (피고적격)	187
第180条 (출소의 통지)	188

第181条 (심결 또는 결정의 취소)	189
第182条 (재판정본의 송부)	188②
第184条의3 (국제출원에 의한 특허출원)	199
第184条의4 (외국어로 된 국제특허출원의 번역문)	201
第184条의5 (서면의 제출 및 보정명령)	203
第184条의7 (일본어특허출원에 관한 조약 제19조에 기초한 보정)	204
第184条의8 (조약 제34조에 기초한 보정)	205
第184条의10 (국제공개 및 국내공표의 효과등)	207
第184条의11 (재외자의 특허관리인의 특례)	206
第184条의12 (보정의 특례)	208
第184条의13 (특허요건의 특례)	29④
第184条의16 (출원의 변경의 특례) 실용신안법)	209
第184条의17 (출원심사청구 시기의 제한)	210
第184条의20 (결정에 의하여 특허출원으로 보는 국제출원)	214
第185条 (2이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관한 특칙)	215
第187条 (특허표시)	223
第188条 (허위표시의 금지)	224
第189条 (송달)	218
第191条 (前同)	219
第192条 (前同)	220
第194条 (서류의 제출 등)	222
第195条 (수수료)	82
第195条의2 (출원심사청구의 수수료의 감면)	82
第195条의3 (행정절차법의 적용제외)	224조의2
第195条의4 (행정불복심사법에 의한 불복청구의 제한)	224조의2

『특허협력조약에 기초한 국제출원 등에 관한 법률』

第3条 (출원서 등)	193
第4条 (국제출원일의 인정 등)	194
第6条 (보정명령)	195
第7条 (취하된 것으로 보는 취지의 결정)	196
第16条 (대표자 등)	197
第18条 (수수료)	198

[중국 전리법 - 대응 한국 특허법 조문]

제1장 총칙	第一条 ~ 第二十一条
제2장 특허요건 ²⁾	第二十二条 ~ 第二十五条
제3장 특허출원 ³⁾	第二十六条 ~ 第三十三条
제4장 특허출원의 심사 및 특허결정 ⁴⁾	第三十四条 ~ 第四十一条
제5장 특허권의 존속기간 ⁵⁾ , 소멸 및 무효	第四十二条 ~ 第四十七条
제6장 특허실시의 강제허가	第四十八条 ~ 第五十五条
제7장 특허권의 보호	第五十六条 ~ 第六十七条
제8장 부칙	第六十八条 ~ 第六十九条

[중국전리법]*

[대응한국특허법조문]

* 아래 대응된 중국 전리법 조문은 부록 1의 『5개국 특허법 조문 대조표』에 번역된 조문에 한정됨

第一条 (입법목적)	1
第二条 (발명창조의 개념)	2
第五条 (특허권을 수여하지 않는 경우)	32
第六条 (직무발명)	33,10
第七条 (비직무발명)	10
第八条 (공동발명, 위탁발명)	44
第九条 (선원규정)	36
第十条 (특허출원권, 특허권의 양도)	37
第十一条 (배타성)	94
第十四条 (공익발명)	106
第十六条 (직무발명의 장려)	15
第十八条 (외국인의 특허출원)	25
第十九条 (특허사무의 위탁)	25
第二十二条 (수여요건)	29
第二十四条 (신규성의 유지)	30
第二十五条 (특허권을 수여하지 않는 경우)	32
第二十六条 (발명 및 실용신안의 특허출원서류)	42① , ③ , ⑤
第二十八条 (출원일 확정)	42⑤
第二十九条 (우선권 출원)	54,55
第三十条 (우선권 출원) (우선권의 서면 표시)	54②,55
第三十一条 (특허수량 확정)	45
第三十三条 (출원서류의 보정)	47
第三十四条 (심사 공개)	64
第三十五条 (실질심사)	59
第三十六条 (실질심사자료 제출)	42,60

第三十七条 (규정에 부합하지 않는 출원의 처리)	63
第三十八条 (출원을 거절하는 경우)	62
第三十九条 (발명특허권의 수여)	66,79,87
第四十一条 (특허출원의 복심)	132조의3
第四十二条 (특허권의 기간)	88
第四十三条 (연차료)	79
第四十四条 (특허권의 기한 전 소멸)	79,81,116,119
第四十五条 (무효선고의 청구)	133
第四十六条 (무효선고의 청구에 대한 심사)	133
第四十七条 (무효선고의 효력)	133
第四十八条 (실시조건을 구비한 단체에 대한 강제허가)	107
第四十九条 (공익성 강제허가)	107(3)
第五十条 (중대한 의미를 가지는 특허실시의 강제허가)	138
第五十一条 (강제허가신청의 증명 제출)	107⑨
第五十二条 (강제허가의 통지 및 공고)	111
第五十三条 (독점실시권의 배척)	107
第五十四条 (비용지급)	107⑤
第五十五条 (소 제기를 하는 경우)	115
第五十六条 (보호범위)	97
第五十八条 (특허의 사칭)	224
第五十九条 (허위표시)	224
第六十条 (침해배상액수의 확정)	128
第六十一条 (소송전 재산보전)	126
第六十三条 (특허침해예외규정)	96,103
第六十五条 (비직무발명 등의 보호)	10②
第六十四条 (국가기밀누설)	10,41
第六十八条 (수속비용 납부)	82

2)특허요건: 발명의 “특허요건”, “실용신안특허요건”, “의장특허요건”을 총괄하는 개념이며, 중국어로는 “특허권을 수여하는 조건”으로 직역된다.

3)특허출원: “특허출원”, “실용신안출원”, “의장출원”을 총괄하는 개념이며, 중국어로는 “특허신청”으로 직역된다.

4)특허심사 및 결정: “특허신청의 심사 및 비준”으로 직역된다.

5)특허권의 존속기간: “특허권의 기한”으로 직역된다.

[EPC - 대응 한국 특허법 조문]

PART 1	Chapter 1	총칙
	Chapter 2	유럽특허조직(The European Patent Organisation)
	Chapter 3	유럽특허청(The European Patent Office)
	Chapter 4	행정위원회(The Administrative Council)
	Chapter 5	재정관련규정
PART II	Chapter 1	특허성
실체 특허법	Chapter 2	특허신청 및 특허를 부여받을 자격이 있는 자 - 발명자로서 언급될 권리
	Chapter 3	유럽특허 및 유럽특허출원의 효과
	Chapter 4	자산의 대상으로서의 유럽특허출원
PART III	Chapter 1	유럽특허출원서의 제출 및 요건
유럽특허출원	Chapter 2	우선권
PART IV		
특허부여까지의 절차		
PART V		
이의신청 및 감축 절차		
PART VI		
불복절차		
PART VII	Chapter 1	절차와 관련된 공통규정
공통규정	Chapter 2	공중 및 공적 권한 기구에게 제공되는 정보
	Chapter 3	대리
PART VIII	Chapter 1	국내특허출원으로의 전환
국내법에 대한 효과	Chapter 2	취소 및 선권리
	Chapter 3	기타 효과
PART IX		
특별 협약		
PART X		
국제특허협력조약에 따른 출원		
EURO-PCT 출원		
PART XI		
경과규정(삭제)		
PART XII		
최종규정		

[EPC] *

[대응한국특허법조문]

* 아래 대응된 EPC 조문은 부록 1의 『5개국 특허법 조문 대조표』에 번역된 조문에 한정됨

Art. 52 (특허받을 수 있는 발명)	29,32
Art. 53 (특허성의 예외)	32
Art. 54 (신규성)	29①,29③
Art. 55 (불리한 효과를 초래하지 않는 공개)	30
Art. 56 (진보성)	29②
Art. 57 (산업상 이용가능성)	29①
Art. 58 (유럽특허를 신청할 수 있는 자)	25
Art. 59 (복수의 특허출원인)	44
Art. 60 (유럽특허에 대한 권리)	33,36
Art. 61 (무권리자에 의한 유럽 특허 출원)	34
Art. 63 (특허권의 존속기간)	88
Art. 64 (유럽특허의 효력)	94
Art. 67 (공개된 유럽특허출원에 대하여 부여되는 권리)	65
Art. 69 (보호의 범위)	97
Art. 71 (권리의 양도 및 구성)	37
Art. 72 (양도)	38
Art. 76 (유럽분할출원)	52
Art. 78 (유럽특허출원의 요건)	42
Art. 82 (발명의 단일성)	45
Art. 83 (발명의 개시)	42③
Art. 84 (청구항)	42④
Art. 85 (요약서)	43
Art. 87 (우선권)	54
Art. 88 (우선권 주장의 방식)	54
Art. 89 (우선권 주장의 효과)	54
Art. 93 (출원공개)	64
Art. 94 (유럽특허출원의 심사)	59, 63
Art. 97 (특허의 부여(grant) 혹은 거절(refusal))	66,87
Art. 99 (이의신청)	69(삭제),133
Art.105의 a (제한 혹은 철회의 요청)	136
Art.105의 c (유럽특허의 보정된 명세서의 공개)	136
Art.106 (불복의 대상이 되는 결정)	132조의2
Art.109 (Interlocutory revision)	154
Art.110 (Examination of appeals)	154
Art.111 (Decision in respect of appeals)	162
Art.121 (유럽특허출원의 지속처리)	81조의3
Art.122 (권리의 회복)	81조의3④

Art.123 (보정)	47
Art.124 (선행기술에 대한 정보)	X
Art.127 (유럽특허 등록원부)	85
Art.133 (대리에 관한 일반원칙)	6
Art.139 (우선권 및 동일자에 발생하는 권리)	29③
Art.170 (비용액 결정의 집행력)	170

[미국 특허법 - 대응 한국 특허법 조문]

PART 1 미국특허 상표청 ("미국특허청")	Chapter 1	설립, 관리 및 근무자, 기능
	Chapter 2	특허청에서의 절차
	Chapter 3	특허청에서의 업무진행
	Chapter 4	특허업무 수수료의 조달, 서치시스템
PART II 발명의 특허성 및 특허의 부여	Chapter 10	발명의 특허성
	Chapter 11	특허출원
	Chapter 12	특허출원의 심사
	Chapter 13	특허청 결정에 대한 심사
	Chapter 14	특허의 발급
	Chapter 15	식물특허
	Chapter 16	의장(디자인)
	Chapter 17	특정발명의 비밀유지 및 외국에서의 특허출원
	Chapter 18	연방정부의 지원에 의한 발명에 대한 특허권
PART III 특허 및 특허권의 보호	Chapter 25	특허의 보정 및 수정
	Chapter 26	특허권 및 양도
	Chapter 27	연방정부가 특허권에 대해 가지는 이익
	Chapter 28	특허의 침해
	Chapter 29	특허의 침해에 대한 구제, 기타 조치
	Chapter 30	선행기술의 인용과 일방 당사자(ex parte) 재심사절차
	Chapter 31	선택적 쌍방 당사자(inter partes) 재심사절차
PART IV 국제특허협력조 약 (PCT)	Chapter 35	정의
	Chapter 36	국제단계
	Chapter 37	국내단계

[미국특허법]*

[대응한국특허법조문]

* 아래 대응된 미국 특허법 조문은 부록 1의 『5개국 특허법 조문 대조표』에 번역된 조문에 한정됨

§ 6 (특허심판원(Board of Patent Appeals and Interferences))	132조의2
§ 41 (특허 수수료 특허 및 상표 검색 시스템)	82
§100 (정의)	2
§101 (특허받을 수 있는 발명)	29①
§102 (특허성의 조건: 신규성, 특허받을 수 있는 권리의 상실)	29①, 29③, 30, 36
§103 (특허성의 조건: 비자명성)	29②
§111 (특허출원)	42①, 42⑤
§112 (명세서)	42③, 42⑥
§113 (도면)	X
§114 (모델, 견본)	X
§116 (발명자)	33②, 44

§117 (발명자의 사망 혹은 무능력)	3
§118 (발명자 아닌 자에 의한 출원)	33
§119 (선출원일의 이익: 우선권)	54
§120 (미국 내에서의 선출원일의 혜택)	55
§121 (분할출원)	45,52
§122 (출원의 비밀유지 출원의 공개)	41,64
§131 (출원의 심사)	59
§132 (거절이유통지 및 재심사)	47,62
§133 (출원에 대한 절차속행을 위한 기간)	X
§141 (연방 순회 항소 법원에의 항소)	186
§142 (항소장(Notice of Appeal))	188
§143 (항소 단계에서의 절차)	188
§144 (상소에 관한 결정)	189
§145 (특허를 허여받기 위한 민사 소송)	186
§151 (특허의 발급(issue))	66,79,87
§152 (양수인에 대한 특허발급)	87
§153 (특허발급의 방식)	87
§154 (특허권의 내용 및 존속기간 임시적 권리)	65,88,94
§156 (특허권의 존속기간의 연장)	89~92
§ 251 (흠결있는 특허의 재발행)	136
§ 252 (재발행의 효과)	136
§ 253 (디스클레이머(disclaimer))	136
§ 254 (특허청이 행한 오류의 정정증명서(certificate of correction))	136
§ 255 (출원인이 행한 오류의 정정증명서(certificate of correction))	136
§ 256 (발명자 정정(Correction of named inventor))	136
§ 261 (특허권의 ; 양도)	37,38,99
§ 262 (공유특허)	99
§ 267 (정부 출원의 처리 기간)	41
§ 271 (특허의 침해)	126
§ 273 (선발명자에 기초한 침해에 대한 항변)	103
§ 281 (특허 침해에 대한 구제)	X
§ 283 (침해 금지)	126
§ 282 (유효성의 추정 항변)	133, 134
§ 284 (손해배상)	128
§ 285 (변호사비용)	191조의2
§ 286 (손해배상청구의 시기적 제한)	X
§ 287 (손해 및 그 외의 구제에 관한 제한 ; 특허 표시 및 통지)	128②
§ 292 (허위 표시)	224
§ 295 (추정 : 특허 방법에 의해 만든 제품)	129
§ 301 (선행기술의 인용)	69(삭제),133

§ 302 (재심사의 청구)	133
§ 303 (특허청장에 의한쟁점의 결정)	133
§ 304 (특허청장에 의한 재심사 명령)	133
§ 305 (재심사절차의 진행)	133
§ 306 (심판청구)	133
§ 307 (특허성, 불특허성 및 청구항 취소에 관한 증명서)	133
§ 361 (수리 관청)	198,193
§ 362 (국제 조사 기관 및 국제 예비 심사 기관)	198조의2
§ 363 (미국을 지정한 국제특허출원 : 효과)	199
§ 364 (국제 단계 : 수속)	193
§ 365 (우선권; 선행 출원의 출원일의 이익)	202
§ 366 (국제 출원의 취하)	196
§ 367 (타관청에 의한 처분: 재심리)	214
§ 371 (국내단계: 개시)	201
§ 373 (부적합한 출원인)	203
§ 374 (국제출원의 공개)	207
§ 375 (국제특허출원에 근거해 발행되는 특허: 효력)	199

5개국(한·미·일·EPO·중국) 특허법 조문 대조표

발행일 : 2008. 12.

발행처 : 특허청 특허심사정책과

대전광역시 서구 선사로 139

TEL. 042) 481-5399

FAX. 042) 472-3470
