

2018 년 특허심사기준개정 중점

1. 특허심사기준「제 2 편 발명특허실체의 심사 제 11 장 특허권 기간 연장」개정, 2018 년 4 월 1 일부터 발효

특허심사기준 제 2 편 제 11 장「특허권기간연장」개정의 중점은 이하와 같다 :

(1) 전용실시권자를 연장출원자로 하는 경우, 당국에 전용실시권 허락등기하는 것으로는 볼 수 없다.

(2) 최초허가증 소유자의 인정을 완화

(3) 최초허가증 소유자가 실시권자인 경우, 연장출원자는 출원시에 허락을 완료한 사실의 증명서류를 첨부하여 제출해야 하지만, 그에 대한 허락은 당국에 허락등기를 완료한 것으로는 볼수없다.

(4) 최초허가증의 유효성분 인정은 약품의 유효성분을 기준으로 해야하며, 약리작용에 있는 부분(자유형태)은 아니다.

(5) 원료약, 농약 원성분 (유효성분)의 허가증은, 최초 허가증이 아니라고 명문화되어 정해져 있다.

(6) 특허출원범위와 최초허가증 관련성 판단에 대하여, 서술대응관계를 포함관계로 개정하고, 그에 따른 관련 설명 및 확장예시를 수정한다.

(7) 국외임상시험의 완성일을 ICH 규정 (International conference on harmonization of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use) 의 임상시험 보고서에서 정의하고 있는 시험개시 진행기일 및 시험완료일 (study completion date) 과 일치시키는 것으로 명확화.

(8) 국외시험에 의한 출원연장에 국외연장허가 증명서류가 있어야 한다고 하는 규정을 삭제 (특허권 기간연장 승인법에 맞추어 제 5 조 제 2 항, 제 7 조 제 2 항 규정개정을 삭제할 예정)

(9) 현행 농약의 실시는 공고일로부터 효력이 발생하기에 농약등기신청에 대한 심사기간 최종일을 농약허가증에 기재된 증명발행일로 수정.

(10) 국내외 농지시험은 각 항목시험에 필수적인 시간 가운데 가장 긴 것을 기준으로 하지 않는다. (특허권 기간 연장 승인법에 맞추어 제 6 조 제 3 항 규정개정을 삭제할 예정)

(11)「정보가 허가증 취득의 기준과 일치하지 않기 때문에」에 언급된, 허가증 취득기간의 중단 또는 연장, 지연의 발생은, 출원자 책임으로 하는, 부작위 기간이라고 하는 규정을 신설.

(12) 농업의「사용방법 및 그 범위」에 대한 허가공고일로부터 농약등기 신청자에 의한 서류 완비등기 처리기간까지는 출원자의 책임인 부작위기간으로 규정하는 것을 신설.

(13) 학술용 임상시험을 검사등기용 임상시험으로 전환하는 경우, 해당 학술용 임상시험의 개시일을 국내 임상시험의 첫째날로 하는 것이 가능하다고 명문화.

(14) 특허법 제 53 조에 정해져있는 특허는 1 회 연장할 뿐으로 첫회 허가증에 의해

1 회만 연장한다고 하는 규정위반에 관한 처리원칙을 명문화.

(15) 평가허가서의 기재방식을 명문화.

2. 특허 심사 기준「제 1 편 수속심사 및 특허권 관리」제 2 장 특허출원서, 제 7 장 우선권 및 유예기간 (Grace Period), 제 8 장 생물재료 기탁, 제 10 장 수정, 제 13 장 분할 및 변경, 제 14 장 신청비용, 제 15 장 송달, 제 17 장 특허권 취득 및 유지, 제 18 장 특허권 존속기간 연장의 개정, 2018 년 11 월 1 일부터 발효

「대만영국 특허수속 생물재료기탁 상호협력작업 요점」을 실시, 「특허 심사 기준 제 2 편 발명특허실체의 심사 제 11 장 특허권 기간 연장」의 개정 및 특허출원 서류에서 준비해야하는 수량의 조정에 맞추어, 현행업무 작업내용에 관하여, 예를 들어, 이종출원, 국제우선권 증명서류등을 더욱 명확히 설명하여, 출원자의 근거가 되기 위해, 특허심사 기준「제 1 편 수속 심사 및 특허권관리」제 2 장, 제 7 장, 제 8 장, 제 10 장, 제 13 장, 제 15 장 및 제 18 장 관련 규정을 개정한다.

3. 특허심사기준「제 2 편 발명특허 실체의 심사 제 14 장 생물관련발명」개정, 2019 년 1 월 1 일부터 발효.

특허심사기준 제 2 편 제 14 장「생물관련발명」의 중점은 다음과 같다 :

- (一) 진보성의 특정모양 및 진보성 논술의 개정, 13 개 예시를 신설
- (二) 일부 조항을 조정 관련 규정을 명확히 하고 표현의 일부 수정

1. 중복된 내용의 삭제 또는 간소화
2. 실무에서 자주 접하지 않는 예시를 삭제하고 빈도가 높은 예시를 신설.
3. 실질 심사와 관련없는 기재의 삭제.
4. 실무심사에서 자주있는 문제에 맞추어 설명 및 내용을 신설.
5. 사례수정
6. 심사기준이 다른 조항과 일치하지 않는 문자 삭제.
7. 설명을 명확히 하여 실무심사와 일치시키도록 하기 위해, 전문 표현을 일부 수정.

4. 특허심사 기준「제 2 편 발명특허실체적 심사 제 4 장 발명단일성」개정, 2019 년 1 월 1 일부터 발효

특허심사기준 제 2 편 제 4 장「발명단일성」개정의 중점은 이하와 같다:

- (1) 발명 단일성의 판단순서는, 우선 각 독립항목에 기재된 발명 가운데 명확히 단일성이 없는가에 대해서 판단해야한다. 만약 단일성이 없다면 출원안에 발명 단일성이 없는 것이고, 만약 발명단일성이 있다면, 선행기술을 검색해야한다. 원칙적으로 청구 제 1 에 기재된 발명부터 검색하여, 해당하는 발명에 특별한 기술특징이 있는지에 대해 판단하고, 그 다음에 다른 독립항목의 발명에 해당되는



Attorneys-at-Law
Since 1965

臺灣國際專利法律事務所

특별 기술특징 내지 그 특별한 기술특징이 대응하는 색다른 기술특징이 있는지에 대해서 판단하고, 만약 그런 기술특징이 없다면, 출원안에는 발명 단일성이 없고, 만약 기술특징이 있다면 출원안에는 발명단일성이 있다.

(2) 명확하게 출원안의 단일성 심사를 규정하는 경우, 원칙적으로 최소한 하나의 독립사항과 그에 따른 종속사안으로 구성하여 청구항목 전체를 심사대상으로 해야 한다.

(3) 일부조항의 구조를 조정하여, 관련규정을 명확히하고, 예시를 사례별로 재작성하였고 일부표현 수정

자료출처: 지재국공포

특허심사기준 관련정보 및 내용

지재국사이트 - 특허법개정부분참조

(<https://www.tipo.gov.tw/np.asp?ctNode=6703&mp=1>)



Attorneys-at-Law