

2019 년 특허 심사기준 개정의 주요내용

1. 특허 심사기준 “제 3 편 디자인특허 실체심사 기준 제 3 장 우선권”
수정안이 2019 년 9 월 12 일부터 발효

본 발명 특허의 현재 관례에 따르면, 검색중 출원일 또는 관련 정보의 공개일이 우선 순위 날짜와 후속 출원일 사이에 있을 때만, 해당 기관은 우선권을 인가여부를 판단하고있고, 이에 따라 디자인특허 심사기준 5 장 상관되는 내용을 수정.

2. 특허심사기준 "제 1 편 절차 심사 및 특허권 관리" 제 13 장 분할 및
개정, 제 17 장 특허권의 취득 및 유지, 제 20 장 수정, 제 21 장 고발 및
제 22 장 특허권 소멸, 취소 및 회복. 2019 년 11 월 1 일 유효.

2019 년 5 월 1 일 총통령에 의거 공포한 특허법 부분 조문 중 발명, 실용신안 승인후 분할 관련 규정, 디자인특허권 기간연장, 개정안건의 심사방식 및 신청시간 및 고발안건 보충이유 또는 증거의 기한등 해당규정에 부합하기 위하여, “특허심사기준 제 1 편 등록심사 및 특허권 관리” 제 13 장, 제 17 장, 제 20 장, 제 21 장 및 제 22 장 상관내용을 수정.

3. 특허 심사기준 "제 2 편 발명특허 실체심사" 제 7 장 심사의견 통지 및
검증, 제 9 장 수정, 제 10 장 분할 및 수정신청, “제 4 편 실용신안
형식심사” 제 2 장 수정, “제 5 편 특허 무효심사” 제 1 장 특허권의 고발,
제 2 장 특허권 기간연장의 고발등에 대한 수정. 2019 년 11 월 1 일
유효.

1. 특허 심사기준 제 2 편 제 7 장 "심사의견 통지 및 검증" 수정의 중점은
다음과 같다.

- (1) 2019 년 특허법 수정안 제 34 조 6 항 및 46 조의 개정에 따라 특허의 사유를 추가 할 수 없는 경우는 "승인후 분할 및 원 신청안 승인검증의 요구항목이 동일한 발명자의 요구에 속하는 경우 "
- (2) 2019 년 1 월 1 일에 시행된 특허 심사 기준 제 2 편 제 4 장 "발명 단일성"의 내용에 따라 본장에서 발명의 단일성과 관련된 내용이 수정되었다.

2. 특허 심사기준 제 2 편 제 9 장 9 장 개정사항의 주요내용은 다음과 같다:

- (1) 2019 년 특허법 일부조항에 대한 개정안 제 74 조에 따르면, 본 발명의 특허권자가 정정을 제기 할 수 있다고 명시한다.
- (2) "심사주의사항"의 보완개정의 심사결과 전체안을 위하여, 발명무효안이 행정구제기간중 발명무효 불성립의 청구건만을 취합하여 정정신청하는 등의 규정과, 무효안 신청인이 무효안

신청을 철회를 한 경우, 무효안의 개정신청 처리원칙을 적용한다.

3. 특허 심사 기준 제 2 편 제 10 장 "분할 및 개정"에 대한 수정의 중점은 다음과 같다:

- (1) 2019년 특허법 부분 조문 수정안 제 34 조 및 제 107 조의 규정에 의거, 승인후 분할의 신청기간을 3 개월로 완화하고, 재심사 승인후의 분할신청을 허가한다.
- (2) 2019 년 특허법 부분조문 수정안 제 34 조 제 6 항 규정에 의거 “승인후 분할은, 최초 출원안 설명서 또는 도면에 기재된 발명으로부터 이루어지며 요구되는 항목이 이미 승인된 특허범위가 아닌 경우, 분할신청이 된다” 아울러 전술한 규정을 위반시 처리방법에 대해 설명했다.
- (3) 2019 년 1 월 1 일에 시행되는 특허 심사기준 제 2 편 제 4 장 “발명단일성” 내용에 의거, 본장에서 발명단일성과 관련된 예제를 수정했다.

4. 특허 심사기준 제 4 편제 2 장 “수정”의 중점은 다음과 같다:

- (1) 실용신안 개정안에 의하면 모두 실체심사 대상이며 실용신안의 형식심사제는 삭제한다.
- (2) 2019 년 특허법부분 조문 수정안 제 118 조의 규정에 의하면, 발명특허권자는 특허 정정시기를 제기할 수 있다.
- (3) ”심사주의사항”에 내용보충. 실용신안무효안이 행정구제기간중 무효 불성립의 청구건만을 취합하여 정정신청하는 등의 규정과, 무효안 신청인이 무효안 신청을 철회를 한 경우, 무효안의 개정신청 처리원칙을 적용한다.

5. 특허 심사기준 제 5 편제 1 장 “특허권의 무효” 수정의 중점은 다음과 같다.

- (1) 2019 년 특허법 수정안 제 34 조제 6 항 전반부, 제 71 조 및 제 119 조의 규정에 의하여, “발명승인후 또는 실용신안 승인후 분할신청의 안건, 원신청안 승인 또는 처분의 요구하에 동일한 발명가”를 특허무효 예제에 추가하였고 그 심사방식을 설명했다.
- (2) 2019 년 특허법 부분 조문 수정안 제 73 조 및 제 74 조의 규정에 의하면, 가. 무효제기를 한 당사자는 그 이유 또는 증거가 되는 시점을 보충해야한다; 나. 특허권자는 답변을 제출하거나 답변 보충 또는 회답의 시점을 알려야한다; 다. 보충이유, 증거, 보충답변의 처리원칙을 위한 면접; 및 라. 특허권자가 수정할 수 있는 시간을 주어야 한다.
- (3) 실용신안 특허 무효안건중 실체요건의 분쟁에 대한 설명과 관련 “실용신안 정의에 대한 심사”외에, 발명특허 심사중 각종 실체요건의 규정과 균등하게 처리한다.
- (4) 중복되는 내용을 삭제 또는 간소화하고, 상관규정을 명확히 하거나 표현을 수정한다.

6. 특허심사기준 제 5 편 제 2 장 “특허권 기간 연장의 무효” 수정 중점은 다음과 같다:

2019 년 특허법 부분 조문 개정안 57 조에 따라 “면허취득으로 인정된 외국시험 기간중 특허권 연장 신청시, 승인기간은 해당 외국 특허주관기간이 인가한 기간초과”한다는 법적 무효 사유 삭제

4. 특허 심사기준 제 2 편 발명특허 실체심사 제 13 장 의약관련발명을 수정, 2020 년 1 월 1 일부터 발효.

특허 심사기준 제 2 편 제 13 장 “의약관련 발명” 수정 중점은 다음과 같다:

(1) 심사기준 관련내용 불일치하는 문장 조정: 제 2.2.1.1 절 제 3 단 “질병의 진단결과를 얻는 것이 직접적인 목적”이라는 정의와 총칙 제 2 장은 불일치, 따라서 수정한다.

(2) “2.2.1 청구항은 치료 및 비치료법을 포함”한다는 제목을 증설 및 조정하고, 관련 내용을 추가한다: 특허출원의 방법으로 치료 및 비치료 효과가 동시 발생하는 경우, 영국심사 기준을 참고로 하고, 해당 내용을 보충추가하는데, 치료 및 비치료 방법과 관련한 빈도높은 7 종류의 예를 들어 설명한다.

(3) 스위스형 청구서 기재에 관한 규정 수정

(4) 일본 심사기준 사료집을 참고하여 “설명서에 지원되지 않는” 예제 설명

(5) 신규성 사례 5 가지를 추가. 신의약 용도를 포함, 새로운 사용 조제량, 새로운 관리경로, 특정환자군, 약을 주는 간격 및 다른 성분의 선후복용사례 각 1 건.

(6) 수화물(Hydrate)은 진보성을 갖추지 못했다는 설명을 새롭게 추가

(7) 진보성 사례 5 건을 추가. 사용량 2 건, 특정환자군 1 건, 약리작용관련 1 건, 공통으로 병을 유발하는 원인을 치료한 사례 1 건

(8) 기타: 사례수정, 관련없는데서 삭제, 법문 구조 조정, 상관규정 및 표현을 명확히 했다.

자료: 지혜국 공고

특허 심사기준에 대한 상관 정보 및 내용은 지혜국 인터넷을 참고 바랍니다.

- 특허법 개정안 관련 웹사이트

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