

PCT 하에서의 주요 보호장치(safeguards) – 2020년 7월 개정 사항을 중심으로



웨비나

2020년 7월

WIPO PCT 법무 및 사용자 지원국 (PCT Legal and User Relations Division)
김태근



2020년 7월 1일자 PCT 규칙 개정사항

2020년 7월 1일자 PCT 규칙 개정사항 - 개요

- 잘못 제출된 요소 및 부분의 인용에 의한 보완
- 규칙 82의4(관청에서 허용된 전자적 통신 수단의 이용이 불가능하여 기한을 지키지 못한 출원인의 책임 면제)
- 규칙 26의4(규칙 4.11에서 규정하는 표시사항의 보정 또는 추가)
- 국제사무국을 통한 PCT 수수료의 송금
- PATENTSCOPE에서 제2장 관련 서류를 추가로 이용 가능

2020년 7월 1일자 PCT 규칙 개정사항(1)

- PCT 규칙 4, 12, 20, 48, 51의2, 55 및 82의3 개정 그리고 PCT 규칙 20.5의2 및 40의2 신설
 - 누락된 요소 및 부분의 보완뿐만 아니라, 잘못 제출된 요소 또는 부분의 경우에도 인용에 의해 올바른 요소 또는 부분(선출원에 포함되어 있는 경우)으로 보완할 수 있음을 명시함.
 - 잘못 제출된 요소 또는 부분을 올바른 요소 또는 부분으로 대체하기 위해(국제출원일에 영향을 미침), 인용에 의한 보완이 실패했거나 적용되지 않았던 경우에 대한 새로운 법적 근거가 마련됨.
 - 2020년 7월 1일 이후에 제출되는 모든 국제출원에 적용됨.

2020년 7월 1일자 PCT 규칙 개정사항(2)

■ PCT 규칙 82의4 개정

- 관청이 불시의 정전이나 예정된 정비와 같은 이유로 그 관청에서 허용된 전자적 통신 수단의 이용이 불가능하여 기한을 지키지 못한 출원인의 책임을 면제함.
- 우선권 기간 및 국내단계 진입 기한에는 적용되지 않음.
- 2020년 7월 1일 이후에 만료되는 모든 PCT 규칙에 정해진 기한에 적용됨.
- 국내법/지역법에 따라 그러한 보호수단을 제공하는 관청들은 다음 사항을 국제사무국에 통지할 예정임.
 - 그러한 일반 규정
 - 시스템 중단 of 구체적인 발생 사실

2020년 7월 1일자 PCT 규칙 개정사항(3)

■ PCT 규칙 26의4 신설

□ PCT 규칙 4.11에 규정된 출원서의 표시사항, 즉 출원인은 PCT 출원이 지정국에서 다음과 같이 취급되기를 희망한다는 표시사항의 보정 또는 추가를 허용함.

- 선출원의 계속출원 또는 일부계속출원
- 추가특허, 추가증, 추가발명자증 또는 추가실용증을 위한 출원

□ 출원인은 우선일부터 16개월 이내에 국제사무국에 보정 또는 추가에 대한 통지서를 제출할 수 있음.

■ 2020년 7월 1일 이후에 제출되는 모든 국제출원에 적용됨.

2020년 7월 1일자 PCT 규칙 개정사항(4)

■ PCT 규칙 15, 16, 57 및 96 개정

- 한 관청이 수납한 수수료를 국제사무국을 통해 다른 관청의 수입으로 송금하는 것을 명시적으로 허용함.
- 2020년 7월 1일 이후에 수납 관청이 수수료를 송금하는 모든 국제출원에 적용됨.

■ PCT 규칙 71 및 94 개정

- 국제예비심사기관이 그 기관의 파일에 있는 특정 서류의 사본을 국제사무국으로 송부하고, 그 사본은 국제사무국이 선택관청을 대신해 공중이 이용할 수 있게 함.
- 2020년 7월 1일 이후에 국제예비심사기관이 수리하거나 작성하는 모든 서류에 적용됨.
- 그러나 그러한 서류의 송부를 시행하는 것은 또한 국제예비심사기관이 이를 위해 기술적으로 준비되어 있는 경우에 따름.



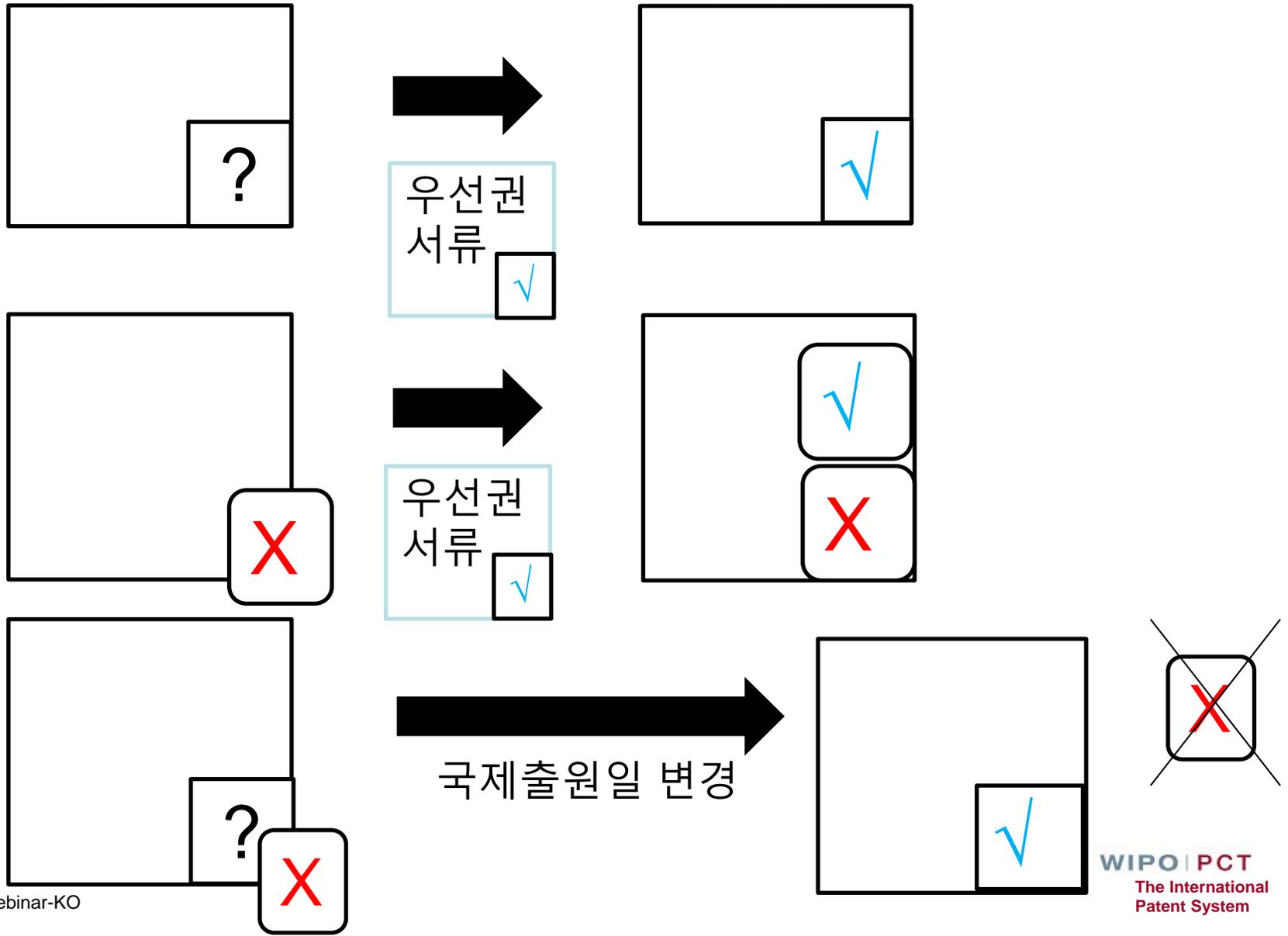
PCT 하에서의 주요 보호장치

■
누락된 부분이나 잘못 제출된 요소나
부분이 있는 경우

누락된 부분 또는 잘못 제출된 요소나 부분 관련 용어

- ❑ 요소(element): 발명의 설명 전체 또는 청구범위 전체
- ❑ 부분(part): 발명의 설명의 일부, 청구범위의 일부, 또는 도면의 일부 또는 모든 페이지
- ❑ 누락(missing)
- ❑ 잘못 제출(erroneously filed)
- ❑ 완성(complete)
- ❑ 보정(correct)
- ❑ 인용에 의한 보완(incorporation by reference)

누락 부분의 인용에 의한 보완 ≠
 잘못 제출된 요소 또는 부분의 인용에 의한 보완 ≠ 완성/보정



누락된 부분 또는 잘못 제출된 요소 또는 부분이 있는 경우 가능한 선택사항 개요

	인용에 의한 보완		완성/보정	
	누락된 부분	잘못 제출된 요소 또는 부분	누락된 부분	잘못 제출된 요소 또는 부분
주요 규칙	20.5(d), 20.5의2(d), 20.6		20.5(b) 및 (c)	20.5의2(b) 및 (c)
국제출원일 적용	유지 일부 수리관청 및 지정관청 미적용		변경 모든 수리관청 및 지정관청	
잘못 제출된 용지의 처리 방법	해당 없음	출원에 유지 (출원의 일부로 공개—발명의 설명 등 각 요소의 끝으로 이동)	해당 없음	출원에서 제외 (PATENTSCOPE에서도 볼 수 없음)

잘못 제출된 요소나 부분 – 법적 근거

- PCT 규칙 4, 12, 20, 48, 51의2, 55 및 82의3 개정 그리고 PCT 규칙 20.5의2 및 40의2 신설
 - 누락된 요소 및 부분의 보완뿐만 아니라, 잘못 제출된 요소 또는 부분의 경우에도 인용에 의해 올바른 요소 또는 부분(선출원에 포함되어 있는 경우)으로 보완할 수 있음을 명시함.
 - 잘못 제출된 요소 또는 부분을 올바른 요소 또는 부분으로 대체하기 위해(국제출원일에 영향을 미침), 인용에 의한 보완이 실패했거나 적용되지 않았던 경우에 대한 새로운 법적 근거가 마련됨.
 - 2020년 7월 1일 이후에 제출되는 모든 국제출원에 적용됨.

잘못 제출된 요소나 부분 – PCT 총회의 해석

■ PCT 총회 해석

- PCT 규칙 20.5의2를 채택하는 데 있어서, 총회에서는 PCT 규칙 20.5의2(d)에 따라 인용에 의해 올바른 요소 또는 부분으로 보완된 출원의 경우, 국제조사기관이 그 출원에 남아 있는 잘못 제출된 요소 또는 부분을 고려할 필요가 없다는 데 동의함.
- PCT 규칙 20.8(a의2)를 채택하는 데 있어서, 총회에서는 수리관청이 이 규칙에 따라 상충 사실을 통지하였으므로 그 관청에서는 출원이 올바른 요소 또는 부분으로 보완될 수 없는 경우 해당 수리관청 및 국제사무국은 출원인의 허락 하에 PCT 규칙 19.4를 적용하는 것에 동의해야 한다는 데 동의함.
- 출원인이 요구된 추가수수료를 납부하지 않은 경우(PCT 규칙 40의2)(국제조사기관이 국제조사보고서를 작성하기 시작한 후에야, 잘못 제출된 요소 또는 부분이 올바른 요소 또는 부분으로 대체되거나 인용에 의해 보완된다는 통지를 받는 경우), 국제조사기관은 국제조사를 위해 그 올바른 요소 또는 부분을 고려할 필요가 없음.

잘못 제출된 요소 또는 부분이 있는 경우의 주요 고려사항

- 잘못 제출된 요소 또는 부분의 경우, 해당 수리관청이 인용에 의한 보완을 인정하는가?
 - 그렇지 않은 경우, 해당 출원을 RO/IB로 송부해도 괜찮은가?
- 국제출원일을 변경해도 괜찮은가?
 - 새 국제출원일이 우선권 기간 내에 해당하는 경우, 문제없음.
 - 새 출원일이 우선권 기간 외에 해당하는 경우, 우선권 회복 신청이 성공할 수 있는가?
- 잘못 제출된 요소 또는 부분이 해당 출원에 남고, 따라서 국제출원에 남아 있어도 괜찮은가?
 - 그렇지 않은 경우, 인용에 의한 보완은 피해야 함.
 - 보정 후 잘못 제출된 요소 또는 부분은 국제사무국의 파일에 남아 있으나 PATENTSCOPE에서 볼 수 없음. 출원의 취하 및 재출원을 고려할 수 있음.
- 수수료에 미치는 영향

인용에 의한 보완이 적용되지 않는 관청 목록

https://www.wipo.int/pct/ko/texts/reservations/res_incomp.html

- ❑ 규칙 20.8(a) – 수리관청 중 누락된 부분의 인용에 의한 보완 유보
- ❑ 규칙 20.8(a의2) – 수리관청 중 잘못 제출된 요소나 부분의 인용에 의한 보완 유보
- ❑ 규칙 20.8(b) – 지정관청 중 누락된 부분의 인용에 의한 보완 유보
- ❑ 규칙 20.8(b의2) – 지정관청 중 잘못 제출된 요소나 부분의 인용에 의한 보완 유보



명백한 잘못의 정정(rectification)

명백한 잘못의 정정 (규칙 91) (1)

■ 반드시 관할 기관의 허가 필요:

- 출원서에 잘못이 있는 경우 수리관청
- 출원서 이외 국제출원의 다른 부분에 잘못이 있거나 국제조사기관에 제출된 서류에 잘못이 있는 경우 국제조사기관
- 출원서 이외 국제출원의 다른 부분에 잘못이 있거나 국제예비심사기관에 제출된 서류에 잘못이 있는 경우 국제예비심사기관
- 국제사무국에 제출된 서류에 잘못이 있는 경우 국제사무국, 단, 국제출원 또는 국제출원에 대한 보정이나 수정은 제외

명백한 잘못의 정정 (규칙 91) (2)

- 기한: 우선일에서 26월 (규칙 91.2)
- 신청 대상 관청: 관할 기관
- 관할 기관에서 명백한 잘못을 발견하는 경우 출원인에게 정정 요청 가능
- 허가 여부 판단 기준 (규칙 91.1(c), (f))
 - 국제출원일 또는 해당 문서의 제출일에, 관련 문서에서 보이는 것 이외에 다른 것이 의도되어 있고,
 - 잘못된 정정 이외에 어떠한 것도 의도되어 있지 않다는 것이 명백한 경우 인정 가능

명백한 잘못의 정정 (규칙 91) (3)

■ 규칙 91의 정정 적용이 되지 않는 대상

- 누락된 용지(sheets)나 요소(elements)
- 요약서에 있는 잘못
- 조약 제19조 보정의 잘못 (국제예비심사 청구를 했다면 국제예비심사기관을 관할로 정정 가능)
- 우선권 주장에 관련된 잘못 중 잘못의 정정이 우선일의 변경을 수반하는 경우



우선권 기간 내 출원하지 못한 경우

우선권 기간 관련 보호장치

■ 파리협약

- 관청이 출원 업무 중단을 선언한 경우에만 파리협약 제4조 C(3)의 보호 적용

■ PCT

- 관청이 업무를 지속하는 경우에도 우선권 회복(규칙26의 2.3 및 49의3) 활용 가능(해당 관청에서 적용가능한 경우)

PCT 제도상 우선권 주장 회복 – 관할 관청

- 국제단계에서는 수리관청
(규칙 26의2.3)
- 국내단계에서는 지정관청
(규칙 49의3.2)

우선권 주장의 회복 – 적용 기준

- 적용 규칙: 26의2.3(a) and 49의3.2(a)
- 두 가지 회복 기준:
 - Due Care: 적절한 주의를 기울였음에도 우선권 기간 내에 출원하지 못한 경우
 - Unintentionality: 우선권 내에 출원하지 못한 것이 고의가 아닌 경우
- 우선권 주장의 회복을 유보하지 않은 청은 두 가지 기준 중 하나 이상을 적용해야 하며, 지정관청은 국내법에 따라 더 유리한 기준을 적용할 수 있음

수리관청에 의한 회복 (규칙 26의3.3)

■ 조건:

- 수리관청에 신청해야 함
- 기한: 우선권 기간 만료일로부터 2월 이내
- 출원 기한을 지키지 못한 이유의 설명 (statement of reasons) 제출
- 선언 혹은 다른 증거를 함께 제출하는 것이 바람직
- RO/IB의 경우 수수료는 무료

수리관청에 의한 회복 거절의 효력 (규칙 26의2.3)

- 국제출원일에서 14개월 이내에 출원된 선출원을 기초로 한 우선권 주장은
 - 수리관청에 의해 회복되지 않아도 무효로 간주되지 않음 (규칙 26의2.2(c)(iii))
 - 국제단계에서 기간 계산의 기초가 됨
- 그러한 우선권 주장이 국내단계에서 인정받을 수 있을지는 보증되지 않음

우선권 주장 회복의 국내단계에서의 효력 (규칙 49의3.1)

- “due care” 기준에 기초한 수리관청의 회복은 모든 지정관청에서 유효
- “unintentional” 기준에 기초한 수리관청의 회복은 해당 기준을 적용하는 지정관청에서만 유효
- 수리관청의 회복은 수리관청에 대해 절대적인 구속력을 갖지는 않음: 지정관청은 제한된 검토 가능
- 수리관청의 회복 거절은 지정관청에 대해 구속력을 갖지 않음

우선권 주장 회복 제도가 적용되지 않는 관청

https://www.wipo.int/pct/ko/texts/reservations/res_incomp.html

- ❑ 규칙 26의2.3(j): 수리관청으로서 국내법과의 상충을 통보한 관청
- ❑ 규칙 49의3.1(g): 지정관청으로서, 수리관청의 결정에 따른 효력이 국내법과 상충함을 통보한 관청
- ❑ 규칙 49의3.2(h): 지정관청으로서 국내법과의 상충을 통보한 관청



■ 국내단계 진입 기한을 놓친 경우

국내단계 진입 기한을 놓친 경우 가능한 조치

■ 조약 제22조 및 제39조에 따른 국내단계 진입 기한을

놓친 경우

□ 규칙 49.6의 보호수단 활용

□ DO/EO에서 국제출원 회복을 위해 보다 유리한

국내규정 적용 가능

지정관청/선택관청에 의한 권리 회복 (규칙 49.6) (1)

- 조약 22조 혹은 39조에 따른 국내단계 진입 기한을 놓친 경우 일부 지정관청/선택관청에서 가능하며,
 - 비고의성(unintentionally)
혹은 - 해당 관청에 따라 -
 - 적절한 주의(due care) 요건 적용

지정관청/선택관청에 의한 권리 회복 (규칙 49.6) (2)

- 권리회복을 신청하면서 국내단계 진입할 수 있는 기한
 - 국내단계 진입을 할 수 없게 된 요인이 제거된 날로부터 2월 이내; 또는
 - 국내단계 진입 기한 만료일로부터 12월 이내;
중 먼저 만료하는 날

지정관청/선택관청에 의한 권리 회복 (규칙 49.6) (3)

- 해당 국내법에 따라, 더 긴 기한 및/또는 추가 요건이 적용될 수 있음
- 각 관청에서의 구체적인 정보는 PCT 출원인 가이드 중 각국 National Chapter 에서 확인 가능 (www.wipo.int/pct/en/guide/)
- 해당 제도가 적용되지 않는 관청 목록
www.wipo.int/pct/ko/texts/reservations/res_incomp.html (규칙 49.6(f) 항목)
- 다만, 해당 제도를 적용하지 않아도, 국내법에 따라 다른 구제절차가 있을 수 있음



기타 PCT 규칙상 기한을 놓친 경우

PCT 규칙상 기한을 놓친 경우의 보호장치

- PCT는 관청이 공식 휴무인 경우를 제외한 일반적 기한 연장은 제공하지 않고 있음
- 규칙 82의4.1 - 기간지연에 대한 책임면제 " ... 천재지변, 기타 이와 유사한 이유로 인하여"
 - 규칙82의4.1은 PCT에 따른 모든 기한에 적용(예: 수수료 납부, 우선권서류 제출 등). 단, 우선권 기간과 국내단계 진입 기한은 제외
 - 해당 기한 만료 후 6월 이내에 증거 제출

전자적 통신 수단의 문제로 인해 기한을 놓친 경우 책임면제

■ PCT 규칙 82의4.2

- 관청이 불시의 정전이나 예정된 정비와 같은 이유로 그 관청에서 허용된 전자적 통신 수단의 이용이 불가능하여 기한을 지키지 못한 출원인의 책임을 면제함.
- 우선권 기간 및 국내단계 진입 기한에는 적용되지 않음.
- 2020년 7월 1일 이후에 만료되는 모든 PCT 규칙에 정해진 기한에 적용됨.
- 국내법/지역법에 따라 그러한 보호수단을 제공하는 관청들은 다음 사항을 국제사무국에 통지할 예정임.
 - 그러한 일반 규정
 - 시스템 중단의 구체적인 발생 사실

PCT 관련 정보 및 교육

- PCT 주제에 관한 29개 비디오(WIPO 유튜브 채널 및 PCT 웹페이지에서 이용 가능)
- PCT 원거리학습과정(10개의 PCT 공개언어로 이용 가능) 및 고급 원거리 학습과정(준비 중)
- PCT 웨비나 (<https://www.wipo.int/pct/ko/seminar/webinars/index.html>)
 - PCT 전략 및 PCT 절차 동향에 관한 업데이트—이전 웨비나는 아카이브에 보관되며 무료로 이용 가능
 - ePCT 사용법에 관한 집중 교육 등 기업 또는 로펌에서 신청 시 이용 가능
- 학술대회 비디오 및 오디오도 신청 시 이용 가능
- PCT 세미나 및 교육 세션 참여: PCT 세미나 일정 (<http://www.wipo.int/pct/en/seminar/seminar.pdf>) 참조
- PCT 뉴스레터(월간 소식지)(<http://www.wipo.int/pct/en/newslett/>)
- PCT 웹사이트(<http://www.wipo.int/pct/en/>)의 방대한 정보 자원
- PCT 교육 기회에 관한 문의 가능

PCT 자료/정보

■ PCT 관련 일반 문의사항을 위한 PCT 정보서비스:

pct.infoline@wipo.int
+41 22 338 83 38

■ 발표자:

taegeun.kim@wipo.int