



PCT 인용에 의한 보완 및 선언의 이해와 활용

WIPO PCT 웨비나 시리즈

세션 2 및 3

2021년 10월 12일

김태근
PCT 법무 및 사용자지원국

인용에 의한 보완 (Incorporation by Reference)



누락된 페이지가
있어요!!!

도면을 잘못
제출했어요!!!

권장되는 실무상 관행

■ 실수를 피하기

- 명확한 고유 파일명

- 제출 전 모든 사항을 다시 한번 확인하고 모든 첨부문서 열어 보기

- 다른 사람의 검토

■ 실수 발견하기

- 출원 직후 온라인 파일 검사

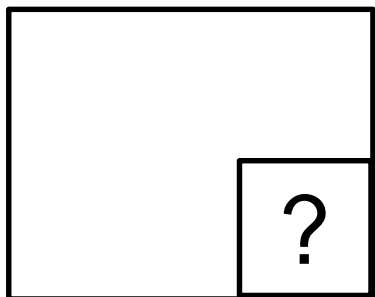
- 수리관청의 요구?

- 국제공개 시에 발견되는 경우, 너무 늦음

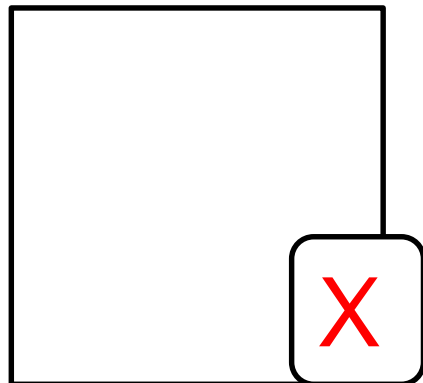
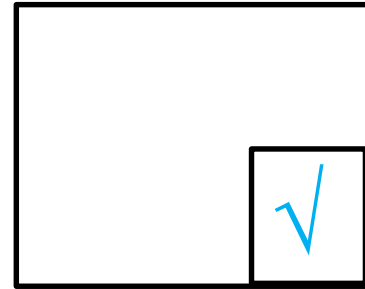
목적

- 우선권 주장의 기초가 되는 선출원에 포함되어 있는 요소 또는 부분을 국제출원일에 영향을 미치지 않고 보완을 허용
 - 요소 = 발명의 설명 전체 또는 청구범위 전체
 - 부분 = 발명의 설명의 일부, 청구범위의 일부, 또는 도면의 일부 또는 모든 페이지
- 잘못 제출된 요소 또는 부분은 인용에 의한 보완으로 출원에서 제외되지는 않음

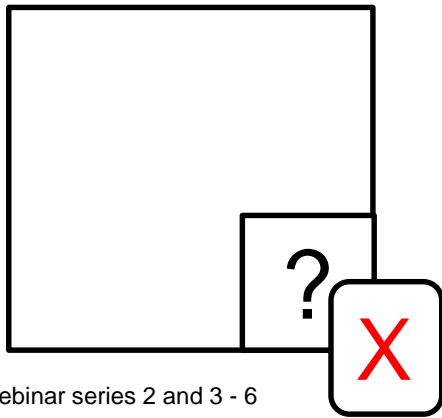
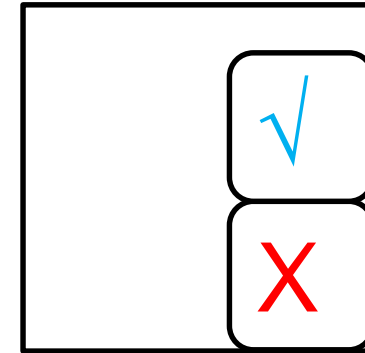
누락된 부분의 인용에 의한 보완 ≠ 잘못 제출된 요소 또는 부분의 인용에 의한 보완 ≠ 완성/보정



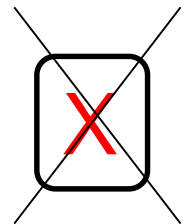
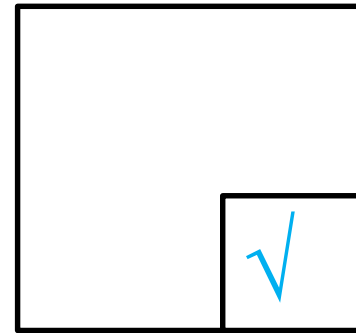
우선권 서류



우선권 서류



국제출원일 변경



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

	인용에 의한 보완		완성/보정	
	누락된 부분	잘못 제출된 요소 또는 부분	누락된 부분	잘못 제출된 요소 또는 부분
PCT 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 (PATENTSCOPE 에서도 볼 수 없음)

조건

- 원래 출원일에 우선권을 주장할 것(규칙 4.18)
- 우선권 주장의 기초가 되는 선출원에 해당 요소 또는 부분이 포함되어 있을 것(규칙 20.6(b))
- 출원서에 인용에 의한 보완(조건부)에 관한 진술이 포함되어 있을 것(규칙 4.18)
- 인용에 의한 보완을 기한 내에 확인할 것(규칙 20.6 및 20.7)
- 관할 기관: 수리관청

확인

- 기한: 출원일 또는 수리관청의 요청일부터 2개월(규칙 20.7)
- 제출 서류(규칙 20.6)
 - 확인 통지서
 - 누락된 부분 또는 올바른 요소 또는 부분을 포함하는 용지
 - 우선권 서류가 아직 제출되지 않은 경우, 선출원 출원 시의 선출원의 사본
 - 선출원이 국제출원의 언어로 되어 있지 않은 경우, 번역문
 - 해당 부분이 우선권 서류(및 번역문)에서 포함되어 있는 위치에 관한 표시

확인(2)

■ 인용에 의한 보완의 모든 요건이 충족되지 않은 경우

(예를 들어, 누락된 요소 또는 부분이 선출원에 완전하게 포함되어 있지 않은 경우)

- 국제출원일 변경(누락된 부분 또는 올바른 요소 또는 부분의 접수일을 국제출원일로 인정)
- 출원인은 누락된 부분 또는 올바른 요소 또는 부분을 무시하도록 신청할 수 있음(규칙 20.5(e) 및 규칙 20.5의2(e))

조약 제11조(1)에 따른 흠결에 대한 수리관청의 보완 요청(규칙 20.3)

발명의 설명 전체 또는 청구범위 전체가 누락된 경우,
수리관청은 출원인에게 다음 중 하나를 요청

- 조약 제11조(2)에 따른 보완서 제출. 이 경우, 국제출원일이 변경됨
- 해당 요소가 규칙 4.18에 따라 인용에 의해 보완됨을 규칙 20.6(a)에 따라 확인. 이 경우, 국제출원일이 유지됨

국내단계에서의 인용에 의한 보완의 효력 (규칙 82의3.1(b))

- 지정관청은 인용에 의한 보완을 허용하는 결정을 제한된 범위에서 검토할 수 있음
- 많은 수리관청과 지정관청이 국내법과의 상충을 선언함

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

국내법과의 상충에 관한 선언(1)

다음 관청들은 규칙 20.3(a)(ii) 및 (b)(ii), 20.5(a)(ii) 및 (d), 20.5의2(a)(ii) 및 (d) 그리고 20.6이 국내법·지역법과 상충한다는 사실을 국제사무국에 통지함

- 수리관청이 적용하는 국내법과 상충(규칙 20.8(a))

CU, CZ, DE, ID, KR, MX

- 지정관청이 적용하는 국내법과 상충(규칙 20.8(b))

CN, CU, CZ, DE, ID, KR, MX, TR

국내법과의 상충에 관한 선언(2)

- 수리관청이 적용하는 국내법과 상충(규칙 20.8(a의2))

CL, CU, CZ, DE, EP, ES, FR, ID, KR, MX

- 지정관청이 적용하는 국내법과 상충(규칙 20.8(b의2))

CL, CN, CU, CZ, DE, EP, ES, ID, KR, MX, TR

수리관청 또는 지정관청이 인용에 의한 보완을 적용하지 않는 경우

■ 수리관청이 인용에 의한 보완을 적용하지 않는 경우

- 규칙 19.4에 따라 국제출원을 RO/IB로 송부해 줄 것을 신청

■ 지정관청이 인용에 의한 보완을 적용하지 않는 경우

- 완전한 출원을 위해 국제출원일의 변경을 감수
- 국제출원일을 유지하고, (요소 전체에 해당하지 않는 경우) 불완전한 내용을 감수

선언 (Declaration)

규칙 4.17에 따른 선언의 종류

- 발명자의 신원
- 특허출원 및 특허를 받을 수 있는 출원인의 자격
- 선출원의 우선권을 주장할 수 있는 출원인의 자격
- 발명자 선언(미국에 대한 지정에 한정함)
- 신규성을 해치지 않는 개시 또는 신규성 상실의 예외

선언의 목적(1)

- 목적: 국제단계에서 국내단계 요건에 대비(규칙 51의2.2)
 - 국내단계에서 특정 서류(예를 들어, 양도서류)의 (인증)등본을 제출하지 않아도 됨
 - 국내단계 진입 시에 발명자의 서명을 받지 않아도 됨
- 선언은 선택사항임

선언의 목적(2)

- 다음 경우를 제외하고, 지정·선택관청은 관련 서류나 증거를 요구하지 않음
 - 해당 관청이 선언의 정당성을 합리적으로 의심할 수 있는 경우
 - 신규성을 해치지 않는 개시 또는 신규성 상실의 예외와 관련한 증거가 요구되는 경우

방식 요건

- 표준 문구에 따라 작성(시행세칙 섹션 211~215)
 - 전자출원 소프트웨어에 자동으로 포함되어 있음
- 필요에 따라 선언 요소를 취사선택
- 사실이 아닌 사항의 선언은 금물!
- 서명 요건



발명자 선언(규칙 4.17(iv)) (미국에 대한 지정에 한정함)

- 한 선언서에 모든 발명자의 이름 기재
- 모든 발명자가 서명 및 날짜 기재
- 동일한 완전한 선언서의 다른 사본에 서명 가능
- 서명은 원본일 필요 없음(팩스 사본)
- 국제출원이 날인을 서명으로 받아들이는 수리관청에 제출되는 경우, DO/US는 날인을 서명으로 받아들임

ePCT로 출원시 선언서 제출하기 (1)

이름

출원인(들)/발명자(들) 추가 대리인/대표자/통신용 주소 위임장

▶ 이름 테스트회사 TESTCOMPANY	당사자 출원인	
▶ 이름 김태근 KIM, Taegeun	당사자 오직 발명자	

국제조사

추가

선언서

추가

ePCT로 출원시 선언서 제출하기 (2)

선언서

- 새 선언서 작성
- 기존 선언서 첨부

선언서 종류 선택

- (i) 발명자의 신원
- (ii) 특허출원 및 특허를 받을 수 있는 출원인의 자격에 관한 선언
- (iii) 선출원의 우선권을 주장할 수 있는 출원인의 자격에 관한 선언
- (iv) 발명자 선언(미국에 대한 지정에 한정함)**
- (v) 신규성을 해치지 않는 개시

ePCT로 출원시 선언서 제출하기 (3)

선언서

발명자 선택 *

김태근 - KIM, Taegeun

추가

ePCT로 출원시 선언서 제출하기 (4)

발명자 서명 *

- 문자열 서명
- 이미지 서명
- 외부 서명

서명은 대리인의 것이 아닌 발명자 본인의 것이어야 합니다.
성명을 포함해야 합니다.

이메일 주소 *

taegeun.kim@wipo.int

중요: 외부 서명 요청은 전송 후 7일 후에 만료됩니다.

서명인의 이메일 주소 확인 *

taegeun.kim@wipo.int

중요: 외부 서명 요청은 전송 후 7일 후에 만료됩니다.

취소

추가 및 외부 서명 받기

추가

ePCT로 출원시 선언서 제출하기 (5)

우선권 지정국 이름 조사 선언서 생물 문서 수수료 서명 초안 저장 R0/101 미리보기 닫기 외부 서명 상태의 확인을 위해 새로 고침 검토 및 제출

선언서

1개의 문제

출원이 안 됨: 적어도 한 종류의 선언서(iv)의 외부 서명이 아직 대기 중입니다.

선언서 종류 (iv) 발명자 선언(미국에 대한 지정에 한정함) 이름 KIM, Taegeun	서명 taegeun.kim@wipo.int 서명 대기 외부 서명 요청 ID VdqXsiqtzZS	🗑️
---	--	----

추가

ePCT로 출원시 선언서 제출하기 (6)

ePCT

WIPO

External signature request - New IA - Declaration (iv) - D-Oct2021declcartion02

You are requested to review and sign the following document by clicking on the link below

IMPORTANT - External signature requests expire 7 days after sending.


Document type	New IA - Declaration (iv)
External signature request ID	VdqXsiqtzZSj
Requested by	Taegeun KIM tkimwipo@gmail.com
Date/Time	11 October 2021 11:14:00 CEST
Request expires on	18 October 2021 11:13:47 CEST

Link to access the external signature request [Click here](#)

The content of the document requiring review and signature will be made available to you by the person who submitted the external signature request

WIPO reference: taegeun.kim@wipo.int [1015,27]

World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes | CH-1211 Geneva 20 | Switzerland | www.wipo.int



WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

ePCT로 출원시 선언서 제출하기 (7)

외부 서명 요청

검토 및 서명이 필요한 문서는 외부 서명 요청을 제출한 사람을 통해 이용하실 수 있습니다.

문서 종류 새 국제출원 - [iv] 선언서
외부 서명 요청 ID VdqXsiqtzZSj

국제출원번호
신청자 Taegeun KIM

출원인/대리인의 서류참조기호 D-Oct2021declcartion02
날짜 및 시간 2021. 10. 11 오전 11시 13분 47초

수리관청의 현재 날짜 및 시간: 2021. 10. 11 오전 11시 17분 10초
중요: 외부 서명 요청은 전송 후 7일 후에 만료됩니다.

액션 선택 *
문서 승인 및 서명

서명인의 성명
KIM, Taegeun [발명자]

출원인/대리인 서명 *
 문자열 서명
 이미지 서명
 친필 서명

성명을 포함해야 합니다.

서명 *
/

제출

ePCT로 출원시 선언서 제출하기 (8)

우선권 지정국 이름 조사 선언서 생물 문서 수수료 서명

초안 저장

R0/101 미리보기

닫기

검토 및 제출

선언서

선언서 종류 [iv] 발명자 선언(미국에 대한 지정에 한정함)
이름 KIM, Taegeun

서명 /Taegeun Kim/
taegeun.kim@wipo.int[으]로부터 11 10월 2021 외부 서명을 받음
외부 서명 요청 ID VdqXsiqtzZSj



추가

ePCT로 출원시 선언서 제출하기 (9)

D-Oct2021declcartion02

3/4

PCT REQUEST

(Original in Electronic Form)

VIII-4-1	<p>Declaration: Inventorship (only for the purposes of the designation of the United States of America) Declaration of Inventorship (Rules 4.17(iv) and 51bis.1(a)(iv)) for the purposes of the designation of the United States of America:</p>	<p>I hereby declare that I believe I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application. This declaration is directed to the international application of which it forms a part. I hereby declare that the above-identified international application was made or authorized to be made by me. I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.</p>
VIII-4-1-1-1	Name (LAST, First)	KIM, Taegeun
VIII-4-1-1-2	Residence: (city and either US state, if applicable, or country)	Geneva, Switzerland
VIII-4-1-1-3	Mailing Address:	Chemin des Colombettes 34 1202 Geneva Switzerland
VIII-4-1-1-4	Inventor's Signature: (The signature must be that of the inventor, not that of the agent)	/Taegeun Kim/
VIII-4-1-1-5	Date:	11 October 2021 (11.10.2021)

선언의 보정 또는 추가 (규칙 26의3)

- 국제사무국에 제출
- 기한: 우선일부터 16개월(국제공개를 위한 기술적 준비가 완료되기 전에 국제사무국에 접수되는 경우 추가시간 확보)
- 수리관청 또는 국제사무국은 흠결이 있는 선언을 보정하도록 출원인에게 요청할 수 있음
- 선언 취하 규정 없음

선언의 공개

- 국제출원의 표지에 언급
- 선언의 전문은 국제출원의 일부로 공개

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau



(10) International Publication Number
WO 2021/116780 A1

(43) International Publication Date
17 June 2021 (17.06.2021)

(51) International Patent Classification:
E05B 47/00 (2006.01) *E05B 49/00* (2006.01)
E05B 67/22 (2006.01)

KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(21) International Application Number:
PCT/IB2020/054010

(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), European (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(22) International Filing Date:
29 April 2020 (29.04.2020)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:
19133604.9 13 December 2019 (13.12.2019) HK

(71) Applicant: **BRILLIANT GUARD LIMITED** (CN/CN)
Room 1305-1306, Leader Industrial Centre, 57-59 Au Pu Wan Street, Fo Tan, Shatin, New Territories, Hong Kong, Hong Kong (CN).

Declarations under Rule 4.17:
— as to the identity of the inventor (Rule 4.17(i))
— as to the applicant's entitlement to claim the priority of the earlier application (Rule 4.17(ii))
of inventorship (Rule 4.17(i)).

(72) Inventor: **KO, Ping Hon**; 2nd Floor, No. 260 Tin Shui Village, Shatin, New Territories, Hong Kong, Hong Kong (CN).

Published:
— with international search report (Art. 21(3))
— in black and white; the international application as filed contained color or greyscale and is available for download from PATENTSCOPE

(74) Agent: **YOU YI INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES LIMITED**; Suite 1602, 16/F, Tower 1, China Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong (CN).

(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP,

(54) Title: INTELLIGENT LOCKS AND KEYS

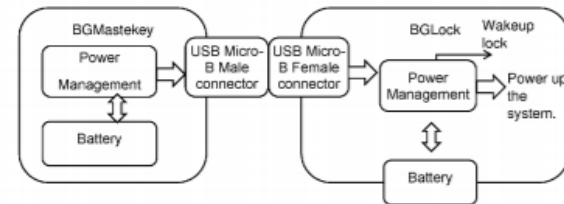


Fig. 8

(57) **Abstract:** An electronic lock comprises a controller which is a lock controller, an electromechanical lock mechanism operable between a locked state and an unlocked state and controlled by the controller, a wireless data transceiver and a key interface; and an electronic key for operation of the lock is disclosed. The key interface comprises a plurality of physical terminals including an identification terminal and a pair of data terminals. The controller is configured to change to perform subsequent data communication via the wireless transceiver after completion of the initial data communication.

WO 2021/116780 A1

기타 선언 관련 사항

- 국내 서식(예를 들어, 발명자 선언 및 위임장 통합 서식)은 표준 문구에 따라 작성되지 않으므로 국제단계에서 사용 금지
- 출원 후 제출하더라도 추가 용지당 수수료 없음
- 국제단계에서 흠결이 있는 선언이 보정되지 않은 경우
 - 국제사무국의 선언 처리 과정에 미치는 영향 없음
 - 지정·선택관청이 흠결이 있는 선언을 받아들일 수 있음
- 선언서는 지정·선택관청에 직접 제출할 수도 있음

국내단계에서의 효과(1)

■ 지정·선택관청의 특정한 특별 요건에 대한 대비

- 미국 발명자 서약(oath) 또는 선언

- 양도서류

■ 조건

- 기간 내에 올바른 방식으로 제출할 것

- 지정·선택관청이 선언의 정당성을 합리적으로 의심하지 않을 것

국내단계에서의 효과(2)

- 그럼에도 불구하고 지정·선택관청이 추가 증거를 요구하는 경우
 - 해당 관청의 선언 거절을 현지 대리인과 확인
 - 가능하면 이의 제기
 - 해당 상황에 대해 국제사무국의 주의 환기

PCT 자료 및 문의 (1)

■ PCT 관련 일반 문의사항

□ PCT 정보서비스(Infoline)

전화: +41 22 338 83 38

이메일: pct.infoline@wipo.int

■ ePCT 관련 문의사항

□ PCT eServices 헬프데스크

전화: +41 22 338 83 38

이메일: pct.eservices@wipo.int

■ PCT Applicant's Guide

<https://www.wipo.int/pct/en/guide/>

PCT 자료 및 문의 (2)

- PCT 뉴스레터 및 구독 신청

<https://www.wipo.int/pct/ko/newslett/>

- PCT 웨비나

<https://www.wipo.int/pct/ko/seminar/webinars>

- 발표자: taegeun.kim@wipo.int

감사합니다!

