



# 국제조사 및 국제예비심사

WIPO PCT 웨비나 시리즈

세션 7

**2022년 12월 13일**

김태근  
법무관  
PCT 법무 및 사용자지원국



# ■ 국제조사 및 국제조사기관의 견해서

# 국제조사기관 (1)

- 발명의 단일성 검토(규칙 13 및 40)
- 발명의 명칭 검토(규칙 37) 및 요약서 검토(규칙 38)
- 청구된 발명에 대하여 조사 수행(조약 제15조(3) 및 규칙 33.3)
- 명백한 잘못의 정정 허가(다음 중 어느 하나에 해당하는 경우):
  - 국제출원의 출원서 부분을 제외한 나머지 부분에 있어서의 잘못의 경우(규칙 91.1(b)(ii))
  - 해당 기관에 제출된 서류에 있어서의 잘못의 경우(규칙 91.1(b)(iv))

# 국제조사기관 (2)

- 국제조사보고서(ISR)(규칙 42 및 43) 또는 국제조사보고서를 작성하지 않는다는 취지의 선언서(조약 제17조(2)) 작성
- 국제조사기관의 견해서 작성(규칙 43의2): 청구된 발명의 신규성, 진보성(비자명성) 및 산업상이용가능성에 관한 구속력이 없는 최초의 견해

# 국제조사보고서(ISR) (규칙 42 및 43)

## ■ 내용:

- 국제특허분류(IPC) 기호
- 조사된 기술분야에 관한 표시사항
- 발명의 단일성 결여 판단과 관련된 표시사항
- 관련 선행기술문헌의 목록
- (모든 청구항이 아닌) 일부 청구항에 대해 유효한 국제조사를 수행할 수 없다는 판단과 관련된 표시사항

## ■ ISR 및 국제조사기관의 견해서의 작성기한(다음 중 늦게 만료하는 때):

- 국제조사기관이 조사용 사본을 접수한 날부터 3개월(우선권을 주장하는 경우 대개 우선일부터 약 16개월 이내)
- 우선일부터 9개월

# 예시: PCT 국제조사보고서

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 50-14535 B (NCR CORPORATION) 28 May 1975 (28.05.75), column 4, lines 3 to 27	7-9, 11
X	GB 392415 A (JONES) 18 May 1933 (18.05.33) Fig. 1 page 3, lines 5-7 Fig. 5, support 36	1-3
Y		4, 10
A		11-12
X	GB 2174500 A (STC) 5 November 1986 (05.11.86) page 1, lines 5-15, 22-34, 46-80; Fig. 1	1-3
Y		4
A	US 4322752 A (BIXTY) 30 March 1982 (30.03.82) claim 1	1
A	GREEN, J.P. Integrated Circuit and Electronic Compass, IBM Technical Disclosure Bulletin, October 1975, Vol. 17, No. 6, pages 1344 and 1345	1-5

인용문헌의 관련성을 나타내는 기호

발명의 특허성 여부와 관련된 문헌

해당 출원에서 인용문헌과 관련이 있는 청구항

# 국제조사보고서를 작성하지 않는 경우 (1)

- 출원이 국제조사기관이 조사할 의무가 없는 대상으로서 이러한 특별한 경우 조사하지 않기로 결정하는 대상에 관한 것임(조약 제17조(2)(a)(i) 및 규칙 39.1)
- PCT 규칙 39.1에 열거된 대상
  - (i) 과학 및 수학의 이론
  - (ii) 식물 및 동물의 변종 또는 식물 및 동물의 생산을 위한 방법으로 본질적으로 생물학적인 방법(단, 미생물학적 방법 및 미생물학적 방법에 의한 생산물은 제외)
  - (iii) 계획, 사업 규칙 또는 방법, 순수한 정신적 작용의 수행 또는 게임
  - (iv) 수술 또는 치료에 의한 인체 또는 동물의 치료 및 진단방법
  - (v) 정보의 단순한 제시
  - (vi) 국제조사기관이 선행기술을 조사할 준비가 되어있지 않은 컴퓨터프로그램

# 국제조사보고서를 작성하지 않는 경우 (2)

- 발명의 설명, 청구범위 또는 도면이 어떠한 청구항에 대해서라도 의미 있는 조사를 수행할 수 없을 정도로 소정의 요건을 충족하지 않음(조약 제17조(2)(a)(ii))
- 출원이 핵산염기 및/또는 아미노산 서열을 포함하는 경우로서 다음 중 하나에 해당함:
  - 해당 서열목록을 제출하지 않음
  - 제출된 서열목록이 시행세칙 부록 C의 표준과 부합하지 않거나 전자적 형식으로 되어 있지 않음(규칙 13의3.1(b))
  - 적용 기한 내에 서열목록 제출에 필요한 가산료를 납부하지 않았음(규칙 13의3.1(d))

# 국제조사보고서를 작성하지 않는 경우 (3)

## ■ 결과:

- 국제조사기관은 국제조사보고서를 작성하지 않았음을 선언하고 그 선언서는 공개되는 국제출원의 일부로 공개함(규칙 48.2(a)(v))
- 출원은 여전히 유효하나 국제조사보고서가 작성되지 않았으므로 국제예비심사기관은 국제예비심사를 수행할 의무가 없어짐(규칙 66.1(e))

# 국제조사기관의 견해서(규칙 43의2) (1)

- 다음에 관한 예비적이고 구속력이 없는 최초의 견해:
  - 신규성
  - 진보성(자명하지 않음)
  - 산업상 이용가능성
- 견해서는 모든 국제출원에 대해 국제조사보고서와 동시에 작성됨
- 견해서는 국제조사보고서와 함께 출원인과 국제사무국에 송부됨

# 국제조사기관의 견해서(규칙 43의2) (2)

- 견해서는 그 작성 언어로 국제출원의 공개일에 PATENTSCOPE에서 공중이 이용 가능하게 됨
- 출원인이 국제조사기관의 견해서에 답변할 수 있는 공식적인 절차는 없음
- 국제사무국에 비공식 의견서는 제출 가능함
  - 비공식 의견서는 견해서와 함께 그 작성 언어로 공중이 이용 가능하게 됨
  - 비공식 의견서는 특허성에 관한 국제예비보고서(IPRP)(제1장)가 송부되는 경우 이와 함께 지정관청에 송달됨
- 참고: IPRP(제1장)와 그 번역문은 우선일부터 30개월에 작성됨

# 예시: 국제조사기관의 견해서

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY		International application No.	
<b>Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</b>			
1. Statement			
Novelty (N)	Claims	<u>Claim(s) 3-15</u>	YES
	Claims	<u>Claim(s) 16</u>	NO
Inventive step (IS)	Claims	<u>Claim(s) 8, 10-12</u>	YES
	Claims	<u>Claim(s) 3-7, 9, 14-16</u>	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	<u>Claim(s) 3-16</u>	YES
	Claims	_____	NO
2. Citations and explanations:			
<b>INDEPENDENT CLAIM 3</b>			
Document US-A-5 332 238, which is considered to represent the most relevant state of the art, discloses (cf. relevant passages indicated in the ISR) a device from which the subject-matter of <b>INDEPENDENT CLAIM 3</b>			
Document US-A-5 332 238, which is considered to represent the most relevant state of the art,			

청구항의  
특허성 평가

평가를 뒷받침하는  
근거 설명

# 특허성에 관한 국제예비보고서(IPRP)(PCT 제1장)(규칙 44의2)

## ■ 출원인이 국제예비심사를 청구하지 않는 경우:

- 국제사무국은 국제조사기관의 견해서를 기초로 IPRP(제1장)를 작성함
- IPRP(제1장)와 그 번역문은
  - 지정관청에 송부됨
  - 우선일부터 30개월 만료 시 PATENTSCOPE에서 공중이 이용 가능하게 됨(단, 국제출원과 국제조사보고서처럼 "공개"되는 것은 아님)

# 제2장 절차를 위한 국제조사기관의 견해서의 사용(규칙 66.1의2)

## ■ 출원인이 국제예비심사를 청구하는 경우:

- 국제조사기관의 견해서는 국제예비심사기관의 견해서로 전환됨(단, 국제예비심사기관이 특정 국제조사기관의 견해서를 인정하지 않기로 결정하는 경우는 제외)
- 국제조사기관의 견해서에 대한 출원인의 비공식 의견서는 국제예비심사기관에 송부되지 않음(조약 제34조에 따른 보정서/의견서만)
- 국제예비심사보고서가 작성되는 경우, 국제사무국에 제출되는 비공식 의견서는 지정관청 또는 선택관청에 송부되지 않음



# 국제예비심사

# 국제예비심사 (1)

- 결과적으로 국제예비심사기관이 다음에 관하여 구속력이 없는 견해를 작성함
  - 신규성 (조약 제33조(2) 및 규칙 64)
  - 진보성(자명하지 않음) (조약 제33조(3) 및 규칙 65)
  - 산업상 이용가능성 (조약 제33조(4))
- 국제예비심사는 보정을 하고, 국제조사기관이 제기한 특허성 관련 문제를 해결할 기회를 제공함

# 국제예비심사 (2)

- 국제예비심사기관은 국제조사기관이 조사한 발명(들)과 관련된 청구항만을 심사함(규칙 66.1(e) 및 66.2(a)(vi))

# 국제예비심사의 착수(규칙 69.1)

## ■ 국제예비심사기관이 다음 모두를 수령한 때:

- 국제예비심사청구서
- 국제조사보고서(또는 조약 제17조(2)(a)에 따른 선언서) 및 국제조사기관의 견해서
- 예비심사료와 취급료

출원인이 국제예비심사의 착수를 연기하여 줄 것을 명시적으로 요청하지 않는 한, 규칙 54의2.1(a)에 따른 해당 기한이 만료될 때까지 기다리지 않음

## ■ 국제예비심사청구서에 보정에 관한 설명서가 포함된 경우, 해당 보정서의 사본을 수령하는 때(규칙 69.1(c), (d) 및 (e) 참조)

## ■ 국제예비심사가 국제출원의 번역문에 기초해 수행될 경우, 해당 번역문을 수령하는 때(규칙 55.2(c) 참조)

# 국제예비심사기관의 견해서(규칙 66.2 및 66.6)

- 국제조사기관의 견해서는 국제예비심사기관의 견해서로 간주됨(단, 국제예비심사기관이 특정 국제조사기관의 견해서를 인정하지 않기로 결정하는 경우는 제외)
- 국제조사기관의 견해서가 국제예비심사기관의 견해서로 간주되는 경우, 두 번째 견해서를 발행할 필요는 없음
- 두 번째 견해서가 발행되는 경우, 출원인은 그 견해서에 규정된 기한 내에 답변할 수 있음
- 국제예비심사기관의 심사관과의 면담 요청이 가능함(규칙 66.6)

# 특허성에 관한 국제예비보고서(제2장)

## ■ 국제예비심사기관의 작성기한:

- 우선일부터 28개월
- 규칙 69.1에 따른 국제예비심사 착수일부터 6개월
- 규칙 55.2에 따라 국제예비심사기관에 제출된 번역문의 접수일부터 6개월

위 기한 중 가장 늦게 만료하는 기한 내에 작성해야 함(규칙 69.2)

# 특허성에 관한 국제예비보고서(제2장) (2)

- 국제기관들에 대한 국제단계에서의 추가 절차 또는 불복에 관한 규정은 없음
- 보고서는 출원인과 국제사무국에 송부됨(규칙 71.1)
- 국제사무국은 보고서의 사본 및 보고서의 필요한 영어 번역문(국제사무국이 준비)을 선택관청에 송달함(조약 제36조 (3)(a) 및 규칙 72.1)
- 부속서류는 국제사무국이 번역하지 않음(조약 제36조 (3)(b))

# 2020년 7월 1일자 PCT 규칙 개정사항

## ■ 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 또는 그 이후에 국제예비심사기관이 수리하거나 작성하는 모든 서류에 적용됨

# PCT 자료/정보

- PCT 관련 일반 문의사항

- PCT 정보서비스

- 전화: +41 22 338 83 38

- 이메일: [pct.infoline@wipo.int](mailto:pct.infoline@wipo.int)

- ePCT 관련 문의사항

- PCT eServices 헬프데스크

- 전화: +41 22 338 95 23

- 이메일: [pct.eservices@wipo.int](mailto:pct.eservices@wipo.int)

- PCT 뉴스레터 한국어판 구독

- [www.wipo.int/newsletters/ko](http://www.wipo.int/newsletters/ko)

- PCT 출원인 가이드(영문)

- [www.wipo.int/pct/en/guide/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html)

- 발표자: [taegeun.kim@wipo.int](mailto:taegeun.kim@wipo.int)

# 감사합니다!

