



우선권 회복

WIPO PCT 웨비나 시리즈
세션 5

2022년 3월 16일

김태근
법무관
PCT 법무 및 사용자지원과
PCT 법무 및 사용자지원국



우선권 회복

퀴즈



1. 우선권 회복을 신청할 수 있는 시기는?

- a. 국제단계
- b. 국내단계
- c. 둘 다

2. 모든 지정관청은 비고의성(unintentional) 기준에 기초한 우선권 회복을 인정한다.

a. 참

b. 거짓

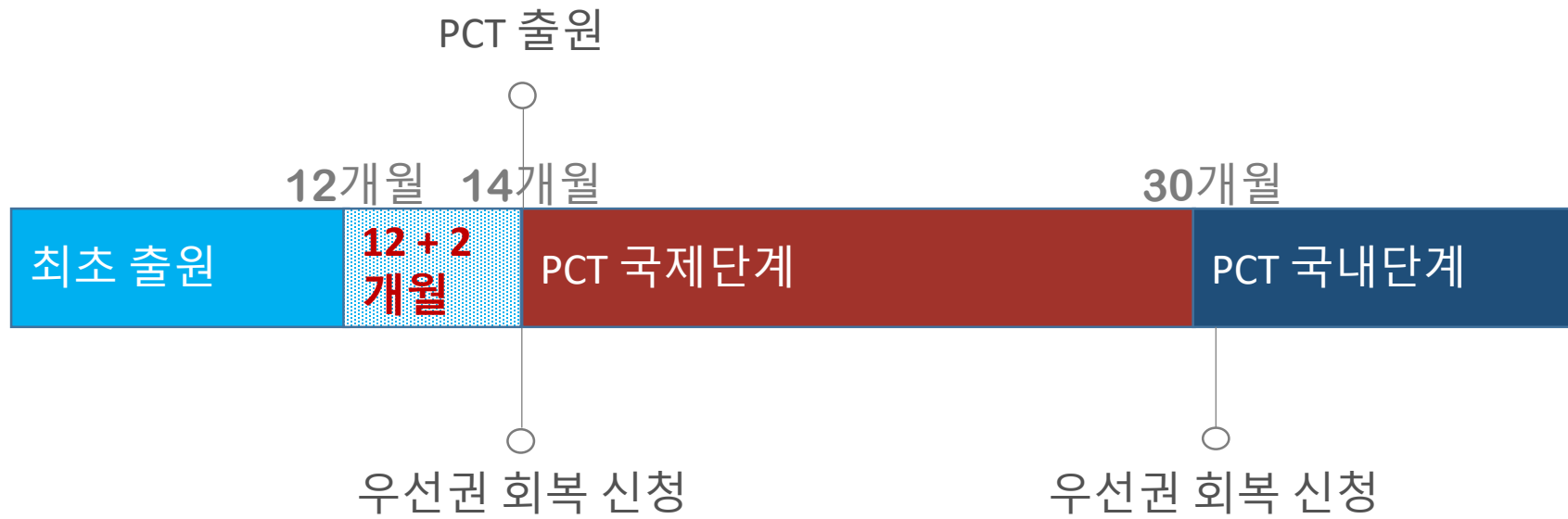
3. 대한민국 수리관청(RO/KR)은 수리관청에 의한 우선권 회복을 제공하지 않기 때문에, 우선권 기간을 놓친 경우 우선권 주장을 하면서 대한민국 수리관청(RO/KR)에 출원할 수 없다.

a. 참

b. 거짓

우선권 회복 – 관할 기관

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



수리관청에 의한 회복(규칙 26의2.3)

■ 조건:

- 수리관청에 신청해야 함
- 기한: 우선권 기간 만료일로부터 2개월 이내
- 우선권 기간 내 출원하지 못한 이유의 설명(statement of reasons) 제출
- 그러한 설명을 뒷받침하는 선언이나 기타 증거를 함께 제출하는 것이 바람직
- 요구되는 수수료 납부(해당하는 경우)

적용 기준

(규칙 26의2.3(a) 및 49의3.2(a))

■ 두 가지 회복 기준:

- 주어진 상황에서 요구되는 적절한 주의(due care)를 기울였음에도 불구하고 우선권 기간 내에 출원하지 못한 경우
- 우선권 기간 내에 출원하지 못한 것이 고의가 아닌 경우(비고의성)

■ 관청은 위 두 가지 기준 중 하나 이상을 적용해야 하며, 지정관청은 국내법에 따라 출원인에게 더 유리한 기준을 적용할 수도 있음

<https://www.wipo.int/pct/ko/texts/restoration.html>

■ 국제사무국 수리관청(RO/IB)은 두 가지 기준 모두 적용

- 두 가지 기준 하에서 신청한 경우 비고의성만 인정하는 것도 가능

비고의성 기준

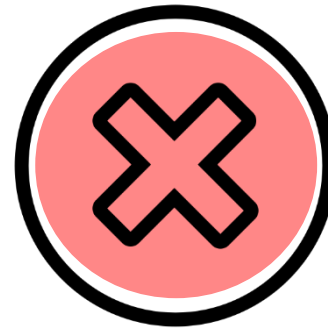
- 우선권 기간의 만료 당시, 출원인은 지속적으로 출원할 잠재적 의사가 있었음
 - 출원을 고의로 피하지 않았음

비고의성 기준 예시

우선권 기간의 만료 전, 출원인은 출원 수수료 납부에 충분한 자금을 확보하지 못했다. 이 경우, 회복 신청은 어떻게 될 가능성이 높은가?



인용



거절

적절한 주의 기준 (1)

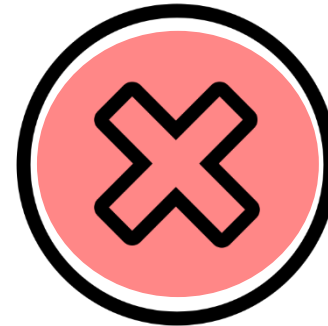
- 해당 상황에서 합리적으로 신중한 출원인이라면 취했을 모든 조치를 출원인이 취했음
 - 우선권 기간의 만료까지 해당 국제출원의 출원과 관련된 출원인의 구체적 행위들을 분석

적절한 주의 기준: 예시 1

처리 예정 기록(docketing) 담당 직원이 선출원일을 잘못 입력하였다. 해당 직원은 이전까지 비슷한 실수 없이 500건이 넘는 출원에 대한 기록을 하였으며, 정기 교육에 참여하고 있다. 해당 직원의 업무는 변리사가 주기적으로 검토한다. 이 경우, 회복 신청은 어떻게 될 가능성이 높은가?



인용



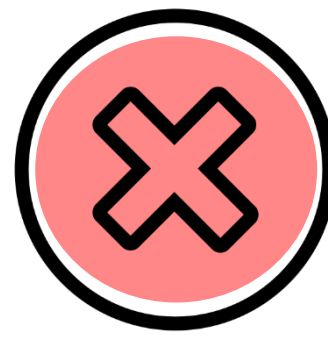
거절

적절한 주의 기준: 예시 2

업무량의 급격한 상승으로, 대리인이 우선권 기간 만료일을 간과하였다. 해당 대리인은 이전까지 비슷한 실수 없이 500건이 넘는 PCT 출원을 대행하였으며 정기 PCT 교육에 참여하고 있다. 해당 대리인의 업무는 선임 변리사가 주기적으로 검토한다. 이 경우, 회복 신청은 어떻게 될 가능성이 높은가?



인용



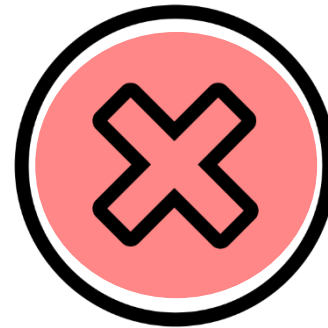
거절

적절한 주의 기준: 예시 3

출원인은 우선권 기간 만료 1주 전부터 3주간 입원하여 대리인에게 PCT 출원을 하도록 제때에 지시하지 못했다. 이 경우, 회복 신청은 어떻게 될 가능성이 높은가?



인용



거절

적절한 주의 기준 (2)

■ 각 회복 신청을 사실에 기반해 사례별로 분석

- 지식 부족
- 자금 부족
- 결근 관련 문제
- 출원인/대리인의 인적 과오
- 출원인/대리인의 직원에 의한 인적 과오
- 불가항력의 상황
- 우편 배달 관련 문제
- 기술적 오류/IT 관련 문제
- 처리 예정 기록(docketing) 시스템 오류
- 대리인과 출원인 간의 의사소통 차질

■ PCT 수리관청 가이드라인 단락 166J 내지 M

<https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ro.pdf>

우선권 회복 신청에 대한 수리관청의 심사 절차

- 우선권 회복 요건을 충족하는 것으로 판단하는 경우
 - 서식 RO/159로 인용결정
- 정보가 필요하거나 우선권 회복 요건을 충족하지 못한다고 판단하는 경우
 - 서식 RO/132 (추가정보 요구 등) 및/또는 서식 RO/158 (거절 의사 통보)로 출원인에게 기회 부여 후 RO/159로 인용 또는 거절결정

수리관청에 의한 우선권 회복 국제사무국으로의 문서 송달

- 일반적 규칙: 수리관청은 출원인에게서 접수한 모든 문서를 국제사무국에 전달
- 예외: 다음 모두에 해당하는 경우, 수리관청은 문서를 송부하지 않을 수 있음
 - 해당 정보가 명백히 공중에게 국제출원에 관한 정보를 제공하는 것이 아닌 경우
 - 해당 정보의 공개 또는 그러한 정보에 대한 공중의 접근이 누군가의 개인적 또는 경제적 이익을 명백히 해칠 수 있는 경우
 - 해당 정보를 입수할 만한 공중의 지배적인 이해관계가 존재하지 않는 경우
- 출원인에게 대체용지 제출이 요구될 수 있음

수리관청에 의한 회복 거절의 효력 (규칙 26의2.3)

- 국제출원일부터 14개월 이내에 출원된 선출원을 기초로 한 우선권 주장은
 - 수리관청에 의해 회복되지 않아도 무효(void)로 간주되지 않음(규칙 26의2.2(c)(iii))
 - 국제단계에서 기한 계산의 기초가 됨
- 그러한 우선권 주장이 국내단계에서 유효할지는 보증되지 않음

수리관청에 의한 우선권 회복의 국내단계에서의 효력 (규칙 49의3.1)

- ‘적절한 주의’ 기준에 기초한 수리관청의 회복은 모든 지정관청에서 유효
- ‘비고의성’ 기준에 기초한 수리관청의 회복은 해당 기준(또는 그보다 덜 엄격한 기준)을 적용하는 지정관청에서만 유효
- 수리관청의 회복은 지정관청에 대해 절대적인 구속력을 갖지는 않음. 즉, 지정관청은 제한된 검토 가능
- 수리관청의 회복 거절은 지정관청에 대해 구속력을 갖지 않음

국내법과의 상충 통지: www.wipo.int/pct/ko/texts/reservations/res_incomp.html

유보를 통보한 관청

- 수리관청으로서 국내법과의 상충을 통보한 관청(규칙 26의2.3(j))
BR, CO, CU, CZ, DE, DZ, GR, ID, IN, KR, PH
- 지정관청으로서, 수리관청의 결정에 따른 효력이 국내법과 상충함을 통보한 관청(규칙 49의3.1(g))
BR, ~~CA~~*, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, KR, LT, MX, PH
*2019년 10월 30일 또는 그 이후 제출된 출원의 경우
- 지정관청으로서 국내법과의 상충을 통보한 관청(규칙 49의3.2(h))
BR, CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, KR, MX, PH

국내법과의 상충 통지: www.wipo.int/pct/ko/texts/reservations/res_incomp.html

퀴즈 정답



1. 우선권 회복을 신청할 수 있는 시기는?

- a. 국제단계
- b. 국내단계
- c. 둘 다

2. 모든 지정관청은 비고의성(unintentional) 기준에 기초한 우선권 회복을 인정한다.

a. 참

b. 거짓

3. 대한민국 수리관청(RO/KR)은 수리관청에 의한 우선권 회복을 제공하지 않기 때문에, 우선권 기간을 놓친 경우 해당 우선권 주장을 하면서 대한민국 수리관청(RO/KR)에 출원할 수 없다.

a. 참

b. 거짓

* 우선권 기간 만료일로부터 2개월 이내에는 RO/KR로 출원할 수는 있으나, 이 경우 수리관청에 의한 우선권 회복은 받을 수 없음. 추후 각 지정관청에 의한 우선권 회복 시도는 가능

PCT 자료/정보

■ PCT 관련 일반 문의사항

□ PCT 정보서비스

전화: +41 22 338 83 38

이메일: pct.infoline@wipo.int

■ ePCT 관련 문의사항

□ PCT eServices 헬프데스크

전화: +41 22 338 95 23

이메일: pct.eservices@wipo.int

■ PCT 뉴스레터 한국어판 구독

www.wipo.int/pct/ko/newslett/

■ 발표자: taegeun.kim@wipo.int

감사합니다!

