



보정 및 명백한 잘못의 정정

WIPO PCT 웨비나 시리즈

세션 8

2023년 3월 7일

김태근
법무관
PCT 법무 및 사용자지원국



PCT에 따른 보정

- 조약 제19조에 따른 보정
- 조약 제34조에 따른 보정
- 보정 방법
- 국내단계 진입 시의 보정

국제단계에서 보정을 하는 이유

- 조약 제19조에 따른 보정은 모든 지정국에서 효력이 있음
- 조약 제19조에 따라 보정된 청구범위는 국제공개에 포함됨
- 출원인이 보정된 출원에 기초한 국제예비심사기관의 견해서를 받고자 함

조약 제19조에 따른 보정 (규칙 46) (1)

- 국제조사보고서와 국제조사기관의 견해서를 받은 후 청구범위만을 보정할 수 있는 한 번의 기회가 있음
- 보정된 청구범위는 출원 시의 국제출원의 개시범위를 넘지 않아야 함(조약 제19조(2))(단, 이러한 요건을 충족하는지는 이 시점에서 검토되지 않음)
- 보정된 청구범위와 함께 설명서를 제출할 수 있음(조약 제19조(1), 규칙 46.4)
- 일반적으로 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서가 송부된 날부터 2개월 이내에 제출해야 함(규칙 46.1)

조약 제19조에 따른 보정 (규칙 46) (2)

- 국제사무국에 직접 제출(규칙 46.2)
- 일반적으로, 임시 보호(해당하는 경우)를 위해 청구범위의 범위를 보다 잘 정의하기 위해 사용
- 출원 시의 청구범위와 함께 18개월에 국제출원의 일부로 공개(규칙 48.2(f))

조약 제34조에 따른 보정 (규칙 53.9 및 66.3 내지 66.8) (1)

- 발명의 설명, 청구범위 및 도면을 제2장에 따른 국제예비심사와 관련하여 보정할 수 있음
- 보정서는
 - 보정된 출원에 기초해 심사가 수행되도록 국제예비심사청구서와 함께 제출하거나(규칙 53.9),
 - 적어도 국제예비심사 청구기간(규칙 54의2.1(a))이 만료하기 전에 제출해야 함
- 주의: 심사관이 견해서 또는 국제예비심사보고서의 작성을 개시한 후에 보정서를 접수한 경우 이를 고려할 필요가 없음(규칙 66.4의2)

조약 제34조에 따른 보정 (규칙 53.9 및 66.3 내지 66.8) (2)

- 보정사항은 출원 시의 국제출원의 개시범위를 넘지 않아야 함(조약 제34조(2)(b))
- 보정사항이 출원 시의 국제출원의 개시범위를 넘는 경우, 국제예비심사보고서는 그러한 보정이 없었던 것으로 하여 작성하고 해당 보고서에 그 취지를 기재해야 함
- 또한 해당 보고서에는 그 보정사항이 출원 시의 국제출원의 개시범위를 넘는 것으로 간주한 이유를 기재해야 함(규칙 70.2(c))

국제단계에서의 보정 종류 간 비교

제1장(조약 제19조)

- 모든 지정관청에서 효력이 있음
- 오직 청구범위만
- 국제조사보고서와 국제조사기관의 견해서를 받는 대로 제출함
- (국제조사기관이 아닌) 국제사무국에 직접 제출함
- 국제사무국의 방식심사
- 국제사무국이 국제출원의 일부로 공개함

제2장(조약 제34조)

- 모든 선택관청에서 효력이 있음
- 발명의 설명, 청구범위, 도면
- 국제예비심사청구서와 함께(최선) 또는 국제예비심사기관의 심사 중에 제출함
- 국제예비심사기관에 직접 제출함
- 국제예비심사기관의 방식 및 실체심사

보정 방법 (규칙 46.5 및 66.8)

- 조약 제19조 또는 제34조에 따라 청구범위를 보정하는 경우, 완전한 청구범위 세트를 포함하는 대체용지를 제출해야 함
- 출원인은 출원 시의 출원에서 보정의 근거가 되는 부분을 명시해야 하며, 그렇지 않으면 특허성에 관한 국제예비보고서(제2장)는 그러한 보정이 없었던 것으로 하여 작성될 수 있음
- 일부 청구항을 삭제하는 경우, 나머지 청구항에 번호를 새로 매길 필요가 없음
- 보정된 사항을 설명하는 첨부 서한이 요구됨
- 추가 정보: 시행세칙(Administrative Instructions) 섹션 205

조약 제19조에 따른 보정사항을 포함하는 대체용지

- 수리관청에 제출할 수 없음
- 가급적 ePCT를 사용하여 국제사무국에 직접 제출해야 함
- 명백한 잘못의 정정 신청(규칙 91)은 조약 제19조에 따른 보정과 구분해야 하며 국제조사기관에 직접 송부함

조약 제34조에 따른 보정사항을 포함하는 대체용지

- 국제예비심사청구서를 작성할 때 ePCT를 통해 제출할 수 있음
- 그렇지 않으면 관할 국제예비심사기관에 직접 제출해야 함
- 명백한 잘못의 정정 신청(규칙 91)은 조약 제34조에 따른 보정과 구분해야 함

국내단계 진입 시의 보정(조약 제28조 및 제41조, 규칙 52 및 78)

- 발명의 설명, 청구범위 및 도면을 보정할 수 있음
- 기한: 일반적으로 국내단계 진입 요건을 충족한 날부터 최소 1개월(조약 제22조 또는 제39조(1)에 따른 기한부터가 아님)
- 국내법에 따라 더 늦게 만료하는 기한이 적용됨
- 지정관청 및 선택관청마다 다른 보정이 가능함



■ PCT에 따른 명백한 잘못의 정정

정정 허가 요건(규칙 91.1(c))

- 관할 기관은 그 관할 기관에 다음 사항들이 명백한 경우에만 규칙 91에 따른 잘못된 정정을 허가
 - 관련 문서에서 보이는 것 이외에 다른 어떤 것이 의도되었음
 - 제안된 정정 이외에 어떤 것도 의도될 수 없었음

명백한 잘못의 정정(규칙 91) (1)

■ 다음 기관의 명시적 허가 없이는 정정이 불가능함:

- 수리관청(출원서에 잘못이 있는 경우)
- 국제조사기관(출원서 이외 국제출원의 다른 부분에 잘못이 있거나 국제조사기관에 제출된 서류에 잘못이 있는 경우)
- 국제예비심사기관(출원서 이외 국제출원의 다른 부분에 잘못이 있거나 국제예비심사기관에 제출된 서류에 잘못이 있는 경우)
- 국제사무국(국제사무국에 제출된 서류에 잘못이 있는 경우. 단, 조약 제19조 보정 등 일부 제외)

명백한 잘못의 정정(규칙 91) (2)

- 기한: 우선일부터 26개월(규칙 91.2)
- 규칙 91에 따른 정정이 불가능한 잘못:
 - 누락된 용어나 요소
 - 요약서에 있는 잘못
 - 조약 제19조 보정의 잘못 (국제예비심사기관이 관할하지 않는 경우)
 - 우선권 주장에 관련된 잘못 중 잘못의 정정이 우선일의 변경을 수반하는 경우

명백한 잘못의 정정 (3)

- 지정관청은 "해당 관청이 관할 기관인 경우 정정을 허가하지 않았을 것이라고 인정하는 경우"에 정정을 무시할 수 있음. 단, 출원인에게 의견 진술의 기회를 부여해야 함 (규칙 91.3(f))
- 허가된 정정 신청:
 - 공개를 위한 기술적 준비가 완료된 후에 접수되는 경우, 국제사무국은 정정을 반영하는 설명서, 대체용지 및 정정신청서를 재공개되는 표지와 함께 공개함(규칙 48.2(i))

명백한 잘못의 정정 (4)

(공개, 규칙 48.2)

■ 거절된 정정 신청:

- 거부일부터 2개월 이내의 출원인의 신청에 따라, 수수료의 납부를 조건으로, 거절 이유서 및 출원인의 간단한 의견서와 함께 공개됨(규칙 91.3(d)). 공개를 위한 기술적 준비가 완료된 후에 접수되는 경우에는 재공개되는 표지와 함께 신속히 공개됨(규칙 48.2(k))

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/

■ PCT 출원인 가이드(영문)

www.wipo.int/pct/en/guide/index.html

감사합니다!

