

PCT NEWSLETTER

www.wipo.int/pct/ko

2020년 1월 | 2020/01 호

PCT 웨비나(Webinar) 동영상 강의 추가 안내

아래 주제에 대한 한국어 동영상 및 강의 자료가 추가되었습니다. 이번 자료에는 2020년 7월 1일에 발효되는 PCT 규칙 개정사항들에 대한 설명이 포함되어 있습니다.

- PCT 최근 동향 및 2020년 변경사항

해당 웨비나와 기존 웨비나 동영상 및 강의 자료는 아래의 웹사이트에서 언제든지 무료로 보실 수 있습니다.

www.wipo.int/pct/ko/seminar/webinars/index.html (한국어)

* WIPO에서 제공해 드리는 서비스이므로, 위 강의 내용과 관련된 질문은 한국 특허청이 아닌 해당 발표자료에 안내된 연락처로 보내 주시기 바랍니다. 웨비나 일반에 대한 문의는 pct.training@wipo.int로 보내시면 됩니다.

PCT 뉴스레터 한국어판은 영문판(www.wipo.int/pct/en/newslett) 중 한국어 사용자 분들과 밀접하게 관계가 있는 부분을 발췌하여 제공하고 있습니다. 일부 항목에 대해서는 영문판에서만 제공되는 정보가 있을 수 있음에 유의하시고, 더욱 상세한 내용을 원하시는 경우 영문 원본을 참조하십시오. 영문판과 한국어판의 내용에 차이가 있는 경우에는 영문판에 기재된 사항이 우선합니다.

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

협력심사 시범사업 소식

지난 PCT 뉴스레터 2018/07-08 호에 협력심사(CS&E) 시범사업에 관한 내용이 자세히 소개된 바 있습니다. 이 시범사업은 IP5 관청들이¹ 출원인의 구체적인 참여 요청에 따라 특정 국제출원에 대해 국제조사기관의 국제조사보고서 및 견해서 작성에 함께 기여하도록 하는 것입니다. 각 참여관청은 첫 해(2018년 7월-2019년 6월)에 주심기관(main ISA)으로서 약 50건의 국제출원을, 두 번째 해(2019년 7월-2020년 6월)에 이와 유사한 양의 국제출원을 처리할 예정입니다.

¹ 중국 국가지식산업권국 및 유럽 특허청, 일본 특허청, 대한민국 특허청, 미국 특허상표청

참여관청 소식

대한민국 특허청 및 미국 특허상표청

PCT 뉴스레터 2019/07-08 호에서는 대한민국 특허청과 미국 특허상표청이 2019 년 7 월 1 일부터 협력심사 시범사업에 신규 국제출원을 수리하기 시작했다고 발표했습니다. 현재 해당 특허청들은 시범사업 운영 두 번째 해에 주심기관으로서의 이들 특허청에 접수되는 국제출원이 한도에 도달한 상태입니다. 이에 따라, 양 특허청은 추가 시범사업 참여 요청을 더 이상 받지 않습니다.

미국 특허상표청의 협력사업 시범사업 참여 관련 내용은 아래 미국 특허상표청 웹사이트에 나와있습니다.

<https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/27230c8>

참여에 관심이 있는 출원인께서는 시범사업에서 주심기관으로서의 국제조사 수행 요청을 접수 중인 다른 국제조사기관을 통해 지금도 참여 신청을 하실 수 있는데, 이때 해당 국제조사기관은 해당 출원에 대해 주심기관으로서의 조사를 수행할 권한이 있어야 합니다.

협력심사 시범사업 관련 추가 일반적인 내용은 아래에서 확인하십시오.

www.wipo.int/pct/en/filing/cse.html

WIPO 우선권서류 전자적 이용 서비스(DAS)

PCT 출원인은 WIPO 우선권서류 전자적 이용 서비스(DAS)를 통해 국제사무국에 선출원 사본을 DAS 에서 조회하여 우선권 서류로 사용하도록 신청할 수 있어, 직접 인증사본을 제출하거나 제출할 준비를 할 필요가 없습니다. DAS 서비스를 이용하려면, 선출원이 출원된 관청이 DAS 기탁관청이어야 하고, 국제출원이 출원된 수리관청은 DAS 기탁관청이 아니어도 됩니다.

국제사무국

기탁관청의 역할을 수행하는 국제사무국은, 2020 년 1 월 15 일부터, 헤이그 협정(the Hague Agreement)에 따른 산업디자인에 대한 국제출원의 인증사본을 우선권서류로 DAS 에 등록하는 것에 대한 출원인들의 신청을 접수합니다.

추가 내용은 아래에서 확인하십시오.

www.wipo.int/das/en/participating_offices/details.jsp?id=10589

PCT 정보 업데이트

EP 유럽 특허청 (수수료)

지정관청(또는 선택관청)으로서의 유럽 특허청에 납부하는 아래의 국내수수료 금액이 2019 년 4 월 1 일부로 변경되었습니다(안내되지 않은 다른 수수료들은 변동 없음).

출원료:

- 온라인 출원: [변동 없음]

- 오프라인 출원 EUR 250

PCT 출원인 가이드 국내편 요약(EP) 부분의 각주 3 번(출원료 관련)과 13 번(수수료의 면제, 감면 또는 반환 관련)도 변경되어 관련 사항들에 대한 유럽 특허청의 관련 자료가 출처로 표시되었습니다.

(PCT 출원인 가이드, 국내편, 요약(EP) 업데이트)

신규 및 업데이트 PCT 자료

PCT 실무그룹 보고서

2019 년 6 월 11 일부터 14 일까지 개최된 제 12 차 PCT 실무그룹의 보고서(문서 PCT/WG/12/25)가 서신 왕래를 통해 채택되어 해당 회차의 다른 자료들과 함께 아래에 업로드 되었습니다.

www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50410

특정 PCT 서식 개정

국제사무국이 사용하는 PCT 서식의 대다수와 아래의 서식들이 개정되어 2020 년 1 월 1 일부로 발효되었습니다.

- PCT/RO/130 및 156
- PCT/ROIB/198 및 199
- PCT/ISA/215 및 220
- PCT/SISA/512

이번 개정에서는, 국제사무국의 팩스 서비스 제한 결정에 따라 국제사무국의 팩스번호가 삭제되었습니다. 해당 서식들은 아래에서 이용하실 수 있습니다.

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

해당 결정의 배경에 관한 추가 내용은 PCT 뉴스레터 2019/11 호를 참고하시기 바랍니다. 국제사무국에서는 PCT 출원인들(그리고 PCT 관청 및 기관들)이 ePCT 를 통해(<https://pct.wipo.int>) 국제사무국으로 문서를 제출하거나, 만에 하나 ePCT 이용이 불가능한 경우에 비상용 업로드 서비스(Contingency Upload Service, <https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/UploadDocument.xhtml>)를 이용하시기를 적극 권장합니다. 팩스 전송이 불가결한 긴급하고 예외적인 경우에는, PCT 웹사이트에 안내된 번호로 국제사무국에 팩스를 전송하실 수 있습니다(페이지 하단 "연락처" 참조: www.wipo.int/pct/ko/index.html(한국어)).

PCT 정보 서비스(PCT Information Service): 한국어 및 아랍어 안내

PCT 정보 서비스의 연락처, 운영시간 등에 관한 내용이 중국어와 영어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어에 이어 이제 한국어와 아랍어로도 제공됩니다.

www.wipo.int/pct/ko/infoline.html (한국어)

www.wipo.int/pct/ar/infoline.html (아랍어)

자주 묻는 질문(FAQs) 한국어 제공: PCT 제 19 조 및 제 34 조에 따른 보정서 제출 방법 안내

PCT 제 19 조 및 제 34 조에 따른 보정서 제출 방법에 대한 자주 묻는 질문(FAQs)이 영어와 프랑스어에 이어 이제 한국어로도 제공됩니다.

www.wipo.int/pct/ko/faqs/amendments_19_and_34.html

유용한 도움말

선임된 대리인이 없고 출원인이 복수인 경우의 서명, 그리고 대표자의 선임

Q: 다른 출원인과 함께 국제출원을 할 예정입니다. 재정적인 이유로 지금 단계에서는 대리인의 서비스를 이용하지 않고 해당 출원을 위한 모든 필요한 방식상의 절차를 저희 스스로 처리하고자 합니다. 그것이 가능한지, 그렇다면 해당 출원과 관련하여 제반 서류에 저희 둘 모두가 서명해야 하는지, 아니면 둘 중 한 명이 다른 한 명을 대신해 서명해도 되는지 궁금합니다.

A: 대부분의 경우 수리관청은 대리인의 선임을 요구하지 않거나, 출원인이 국제출원 출원국의 거주민이 아닌 경우에 한하여 대리인의 선임을 요구합니다. 하지만 대리인의 선임을 항상 요구하는 관청들이 소수 있으므로, 출원 전에 확인해 보시기 바랍니다. 대리인의 선임에 관한 각 관청의 요건은, 해당 관청이 국제사무국에 제공한 경우, PCT 출원인 가이드(www.wipo.int/pct/en/guide/index.html) 각 관청별 부속서 C의 끝부분쯤에 나와 있습니다. ePCT로 출원을 준비하면, 선택된 수리관청이 대리인의 선임을 요구하는데 대리인이 추가되어 있지 않은 경우, ePCT 출원 소프트웨어에서 확인 메시지가 나옵니다.

본 유용한 도움말에서는 출원인께서 국제출원을 하고자 하는 관할 수리관청에서 대리인의 선임을 요구하지 않는 경우를 가정하겠습니다. 해당 수리관청에 대리인의 선임 없이 출원을 해도 된다고 해도, 특허출원(특히 PCT 출원) 및 특허 청구범위 작성 경험이 많은 변리사의 지식과 전문성의 이점을 활용하시는 것도 신중을 기하는 방법입니다. 권리가 상실되는 일을 피하도록 그러한 대리인의 도움을 요청하시는 것을 적극 권장합니다. PCT 절차는, ePCT 같은 전자출원시스템을 이용해 국제출원을 제출하고 관리할 때 많은 안전장치가 존재하기는 하나, 경험 많은 이용자가 아닌 분들에게는 복잡할 수 있습니다. 국제출원일이 지나면 신규 사항의 추가와 같은 특정 출원 수정이 불가능하다는 점을 유념하시기 바랍니다. 그렇기에 출원 시에, 발명을 적절히 개시(disclose)하는 데 필요한 모든 정보가 출원에 포함되어 있는지 확인해야 합니다. 변리사는 발명의 특수성을 고려해 출원인에게 전략적 조언도 해 줄 수 있습니다.

또한, 출원인께서 관심을 가지신 국가들에서 국내단계에 진입하려면, 해당 국가에서 활동하는 대리인의 임명을 요구하는 지정관청(또는 선택관청)이 많고, 국내단계 진입 절차상, 적용 가능한 국내법에 관한 많은 지식이 필요하다는 점을 인지하시기 바랍니다. 대리인 선임에 관한 국내단계 요건에 관한 추가 사항은, 보호를 받고자 하는 각 국가별로 PCT 출원인 가이드 국내편(요약)을 참고하시기 바랍니다.

국제단계에서 대리인의 선임 없이 출원을 진행하기로 결정하면, 출원인 본인이나 공동출원인이 대표자의 역할을 수행하여(단, 대표자의 역할을 수행하는 자는 PCT 체약국의 국민 및/또는 거주민이어야 함) 국제단계 동안 다른 한 명의 출원인을 대신해 모든 필요 단계를 밟을 수 있습니다. 대표자는 출원서 서식 제 4 기재란에 명시하거나, ePCT로 전자출원을 하는 경우

"대리인/대표자/통신용 주소(Agent/Common representative/Address for correspondence)" 추가 버튼을 클릭하여 관련 정보를 입력하는 것이 좋습니다. 출원서 서식에 대리인이나 대표자가 명시되지 않으면, 출원인 중 한 명이 대표자로 간주됩니다. PCT 규칙 90.2(b)에 의거, 이 "간주된" 대표자는, PCT 규칙 19.1 에 따라, 선택된 수리관청에 국제출원을 할 자격을 갖는, 출원서에 최초로 기재된 출원인이 맡게 됩니다.

질문하신 출원인이 대표자의 역할을 수행할 출원인이면, 나머지 한 분의 출원인이 아래 중 하나를 수행하여 질문자를 대표자로 선임 할 수 있습니다.

- 질문자가 대표자로 구체적으로 기재된(또는, 질문자가 해당 수리관청에 국제출원을 할 자격을 갖는다는 가정하에, 질문자가 출원서 서식에 최초로 기재된 출원인인) 출원서 서식에 서명.
- 질문자를 대표자로 선임하는 별도의 위임장이나 포괄위임장(general power of attorney)에 서명하여 수리관청에 제출(해당 위임장들의 양식 참조: www.wipo.int/pct/en/forms/pa/index.htm).

그러면 ("간주된" 대표자가 아닌) 정당하게 선임된 대표자로서 출원인께서는 공동출원인을 대신하여 PCT 규칙 92 의 2 에 따른 변경 요청과 PCT 제 19 조에 따른 청구범위의 보정, 국제예비심사 청구와 함께, 국제출원, 지정, 우선권주장, 국제예비심사청구 또는 선택의 취하를 비롯한 해당 국제출원에 관한 모든 행위를 하실 수 있습니다.

질문자께서는 (본인이 대표자로 명시되거나 "간주된" 대표자인) 출원서 서식에 서명하셨으나 나머지 출원인께서 서명하지 않았고, 질문자를 대표자로 선임하는 위임장을 나머지 출원인이 제출하지 않은 경우에는, PCT 규칙 26.2 의 2 의, 적어도 한 명의 출원인의 서명이 있으면 충분하다는 규정에 따라, 출원서 서식의 서명 누락이 흠결로 간주되지 않습니다. 실제로, 간주된 대표자로서 질문자께서 해당 국제출원에 관해 취하는 대부분의 행위들은 출원인 두 명 모두에 의한 행위의 효과를 갖습니다. 그러나 공동출원인의 서명 없이는 질문자에게 국제출원, 지정, 우선권주장, 국제예비심사청구 또는 선택을 취하할 자격이 없습니다(PCT 규칙 90 의 2.5). 이는, 정당하게 선임된 대리인, 정당하게 선임된 대표자, 또는 그러한 대표자의 대리인이 나머지 출원인(들)을 대신하여 서명한 경우가 아니면, 모든 취하의 통지에는 모든 출원인의 서명이 필요하기 때문입니다.

출원인께서는 국제출원을 하고, 보호받기를 희망하는 여러 국가에서 국내단계에 진입하고, 특허가 허여되면 이를 유지하는 데에 소요되는 제비용을 국제출원을 하기 전에 충분히 인지하시기 바랍니다. 해당 내용은 PCT 출원인 가이드의 여러 부속서들에 나와있습니다.

대표자에 관한 추가 사항은, PCT 출원인 가이드 국제단계편 11.005 내지 11.007 및 11.10 내지 11.14 단락을 참고하시기 바랍니다.

기타 소식

다음 사항들에 대해서는 영문판(<http://www.wipo.int/pct/en/newslett/>)을 참조하시기 바랍니다.

PCT 특허심사하이웨이(PCT-PPH) 시범사업

일방향 PCT 특허심사하이웨이(PCT-PPH) 신규 사업(페루와 유럽 특허청)

WIPO 우선권서류 전자적 이용 서비스(DAS)

일본 특허청

PCT 정보 업데이트

BY 벨라루스 (전화/팩스 번호, 이메일/인터넷 주소)

CR 코스타리카 (수수료)

TN 튀니지 (수수료)

국제조사 관련 조사료 및 기타 수수료 (이스라엘 특허청)

국제예비심사 관련 예비심사료 및 기타 수수료 (이스라엘 특허청)