

PCT NEWSLETTER

www.wipo.int/pct/ko

2020년 5월 | 2020/05 호

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>

코로나 19 위기가 PCT 에 미치는 영향

최근 WIPO 의 PCT 법무 및 사용자 지원국(PCT Legal and User Relations Division) 직원들이 “코로나 19 보건 위기가 PCT 에 미치는 영향”이라는 제목의 웨비나를 녹음했습니다. 해당 웨비나에서는 코로나 19 팬데믹 기간 동안 PCT 시스템 사용자들이 봉착하고 있는 문제들을 다루며, 다양한 권장절차와 PCT 출원인들의 권리보호를 위해 이용 가능한 보호장치들을 설명하고 있습니다.

해당 25 분짜리 웨비나는 이름과 이메일 주소를 입력하여 쉽게 등록하신 후 아랍어, 중국어, 영어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 러시아어 또는 스페인어로 청취하실 수 있습니다. 등록 페이지 및 프리젠테이션 자료 링크는 아래를 확인하시기 바랍니다.

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

영어 등 다른 언어는 페이지 상단에서 선택하시면 됩니다.

코로나 19 IP 정책 트래커

세계적인 코로나 19 팬데믹에 대응하여 여러 국내 및 지역 지식재산(IP) 관청들이 출원인과 권리자들을 지원하기 위해 수수료 납부 기한을 포함한 기한의 연장 등의 조치를 시행하고 있습니다. 지난 2020년 5월 5일 WIPO 는 WIPO 회원국들이 시행 중인 코로나 19 관련 IP 정책 변동사항이나 기타 조치를 추적하기 위해 새로운 툴인 코로나 19 정책 트래커를 개시했습니다. 해당 트래커는 아래에서 확인하실 수 있습니다.

www.wipo.int/covid19-policy-tracker/#

메인 페이지인 “IPO Operations”에 나온 표에는 특정 국내 및 지역 IP 관청들이 시행 중인 운영상의 변동사항 및 조치들이 간략히 나와 있습니다. 표 오른쪽 열의 “view more”를 클릭하시면 국가 또는 관청별로 보다 자세한 사항을 확인하실 수 있습니다. 해당 트래커에는

WIPO 의 현황 및 단행 조치에 대한 내용과 여러 WIPO 제공 서비스(PCT 시스템, 헤이그 시스템, 마드리드 시스템 및 중재/조정)에 대한 자세한 사항이 포함되어 있습니다.

민간부문에서도 많은 단체, 기업 및 기타 권리자들이 위기 극복을 위해 자발적 조치들을 단행하고 있습니다. 관련 내용도 코로나 19 IP 정책 트래커의 “Legislative and reg. measures” 및 “Voluntary Actions” 탭에서 확인하실 수 있습니다.

코로나 19 IP 정책 트래커는 IP 관청들과 기타 관련 당사자들이 제공한 정보를 토대로 하며, 정기적으로 업데이트 될 예정입니다.

코로나 19 팬데믹으로 인한 이례적 휴무일

코로나 19 팬데믹으로 인한 아래 관청들의 휴무와 휴무에 따른 영향에 대한 내용이 괄호 안의 날짜의 공식 공지(PCT 공보(Gazette))에 게재되었습니다.

- AG 엔티가 바부다 지식재산통상청(ABIPCO)(2020 년 5 월 14 일)
- CO 산업통상감독원(콜롬비아)(2020 년 4 월 2 일)
- CU 쿠바 산업재산청(2020 년 4 월 23 일)
- IN 인도 특허청(2020 년 4 월 2 일)
- MD 몰도바공화국 국가지식재산기관(2020 년 5 월 7 일)
- MX 멕시코 산업재산기관(2020 년 4 월 30 일)
- PA 산업재산등록총국(DIGERPI)(파나마)(2020 년 4 월 2 일)
- RO 국가발명상표청(루마니아)(2020 년 5 월 14 일)
- ZA 기업및지식재산위원회(CIPC)(남아프리카공화국)(2020 년 4 월 2 일)

각 관련 공문(PCT 공보(Gazette))은 아래에서 확인하시기 바랍니다.

www.wipo.int/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf

더 자세한 사항은 상기 코로나 19 IP 정책 트래커의 관청별 부분에서도 확인하실 수 있습니다.

국제사무국, 계속 중인 모든 국제출원에 대해 이메일 주소를 제공하도록 거듭 촉구

지난 PCT 뉴스레터 2020/04 호에 발표된 바와 같이, 코로나 19 팬데믹으로 인해 전 세계 우편 시스템이 불안정한 관계로 국제사무국은 추후 통지가 있을 때까지 우편을 통한 통신을 모두 중단한 상태입니다. 국제사무국은 모든 PCT 관련 문서를 오직 이메일로, 각 국제출원에 대해 제공된 이메일 주소로 송부하고 있습니다(단, PCT 관련 문서는 ePCT 에서도 확인이 가능하며, 국제공개된 국제출원의 경우 PATENTSCOPE 에서도 확인 가능).

따라서 본인의 계속 중인 국제출원에 대해 아직 연락용 이메일 주소를 제출하지 않은 PCT 출원인이나 대리인께서는 국제사무국의 당부대로 하루 빨리 이메일 주소를 제공해 주시기 바랍니다. 국제사무국에서는 이러한 경우의 연락용 이메일 주소 제출 방법을 자세히 안내한 바 있습니다. 아래를 참고하시기 바랍니다.

www.wipo.int/pct/ko/news/2020/news_0008.html (한국어)

또한 모든 PCT 사용자께서는 PCT 관련 문서를 우편으로 제출하지 마시고, 적절한 전자적 수단을 통해서만 국제사무국과 통신하실 것을 강력히 당부드립니다.

PCT 공개 일정 변동사항

2020 년 5 월 22 일 공개

이례적인 이유로 인해, 원래대로라면 2020 년 5 월 21 일 목요일에 공개되었을 PCT 출원(및 공문(PCT 공보(Gazette)))은 2020 년 5 월 22 일 금요일에 공개될 예정입니다.

이탈리아 특허상표청: 국내루트 개방

이탈리아 특허상표청은 PCT 를 통한 특허보호 취득을 위한 국내루트를 2020 년 7 월 1 일 개방할 예정이라고 국제사무국에 통지했습니다. 이에 따라, 2020 년 7 월 1 일이나 그 이후에 출원되는 국제출원에서 이탈리아를 지정하거나 선택하면, 이는 해당 국제출원이 지역(유럽)특허 및 이탈리아 국내특허의 부여를 위한 것이라는 PCT 규칙 4.9(iii)에 따른 표시로 간주됩니다.

또한 이탈리아 특허상표청은 2020 년 7 월 1 일이나 그 이후에 출원되는 국제출원에 대해 PCT 제 22 조제 1 항 및 제 39 조제 1 항(a)에 따라 아래 사항들이 적용된다고 국제사무국에 통지했습니다.

- 이탈리아에서의 국내단계 진입 기한은 우선일로부터 30 개월임.
- 해당 국제출원의 이탈리아어 번역문을 제출해야함.

이탈리아에서의 국내단계 진입 요건에 관한 추가 사항은 2020 년 7 월 1 일 이후 PCT 출원인 가이드에 게재될 예정입니다.

특정 PCT 규칙과 국내법 간 상충 사실에 대한 통지의 철회

이탈리아 특허상표청

PCT 를 통한 특허보호 취득을 위해 이탈리아 국내루트를 2020 년 7 월 1 일 개방한다는 소식과 함께, 수리관청의 역할을 수행하는 이탈리아 특허상표청은 다음의 자국 국내법과의 상충사실 통지를 2020 년 7 월 1 일부로 철회한다고 국제사무국에 통지했습니다.

- PCT 규칙 26 의 2.3(j)에 따른 통지 (PCT 뉴스레터 2006/07 호 2 페이지)
- PCT 규칙 20.8(a)에 따른 통지 (PCT 뉴스레터 2006/07 호 1 페이지)

이에 따라, 수리관청의 역할을 수행하는 이탈리아 특허상표청에서는 2020 년 7 월 1 일부터, 이날 또는 그 이후에 출원되는 국제출원에 대해 아래의 PCT 규칙들을 적용합니다.

- PCT 규칙 26 의 2.3(a) 내지 (i) (수리관청에 의한 우선권회복 관련)
- PCT 규칙 20.3(a)(ii) 및 (b)(ii), 20.5(a)(ii) 및 (d) 및 20.6 (PCT 제 11 조제 1 항에 따른 homes, 누락 부분, 요소 또는 부분의 인용에 의한 보완 관련)

또한 지정관청의 역할을 수행하는 이탈리아 특허상표청에서는 2020 년 7 월 1 일이나 그 이후에 출원되는 국제출원에 대해 자국 국내법이 아래 규칙들과 상충되지 않는다고 국제사무국에 통지했습니다.

- PCT 규칙 49 의 3.1(a) 내지 (d) (수리관청에 의한 우선권회복의 효과)
- PCT 규칙 49 의 3.2(a) 내지 (g) (지정관청에 의한 우선권회복)

또한 수리관청과 지정관청의 역할을 수행하는 이탈리아 특허상표청에서는 2020 년 7 월 1 일이나 그 이후에 출원되는 국제출원에 대한 우선권회복 신청에 대해 “적절한 주의” 및 “비고의성” 기준을 모두 적용할 것이라고 국제사무국에 통지했습니다. 우선권회복 신청 시 수수료는 납부하지 않지만 15 유로(EUR)의 인지세(imposta di bollo)가 발생합니다.

이에 따라 PCT 출원인 가이드 부속서 C(IT)와 "우선권 회복" 및 "PCT 유보, 선언, 통보 및 상충"에 나온 표들이 각각 업데이트 됩니다.

www.wipo.int/pct/ko/texts/restoration.html (한국어)

www.wipo.int/pct/ko/texts/reservations/res_incomp.html (한국어)

PCT 규칙 20.8(a-의 2) 및 (b-의 2)에 따른 상충사실의 통지

스페인 특허상표청

국제출원에서 잘못 제출된 요소나 부분에 대한 올바른 요소나 부분의 제출에 관한, 2020 년 7 월 1 일 발효되는 새로운 PCT 규칙 20.5 의 2 와 관련된 사항입니다. 수리관청 및/또는 지정관청의 역할을 수행하는 일부 관청들에서 새로운 PCT 규칙 20.5 의 2(a)(ii) 및 (d)가 자국 국내법과 상충된다고 국제사무국에 통지한 바 있습니다. 추가 내용은 PCT 뉴스레터 2020/04 호를 참고하시기 바랍니다.

PCT 뉴스레터 2020/04 호에 나온 해당 관청들 외에, 스페인 특허상표청도 이 새로운 규칙들이 수리관청 및 지정관청의 역할을 수행하는 스페인 특허상표청의 국내법과 상충된다고 PCT 규칙 20.8(a-의 2) 및 20.8(b-의 2)에 따라 국제사무국에 통지했습니다.

이에 따라 "PCT 유보, 선언, 통지 및 상충" 표가 업데이트 됩니다.

www.wipo.int/pct/ko/texts/reservations/res_incomp.html (한국어)

PCT 규칙 개정

2019 년 9 월 30 일부터 10 월 9 일까지 제네바에서 개최된 51 차 PCT 동맹총회 회의에서, 2020 년 7 월 1 일부로 발효될 PCT 규칙 개정사항이 채택된 바 있습니다. 해당 개정에 대한 내용은 지난 PCT 뉴스레터 2019/10 호와 2020/04 호에 안내되었는데, 아래에 다시 한 번 안내해 드립니다.

- PCT 규칙 82 의 4: 불시의 정전이나 예정된 정비 등의 이유로 관청에서 허용하는 전자적 통신 수단의 이용이 불가능하여 기한을 지키지 못한 데 대한 책임을 해당 관청이 면제해 줄 수 있는 PCT 내 법적 근거를 제공.

- PCT 규칙 26 의 4: 국제단계에서 PCT 규칙 4.11 에 규정된 출원서의 표시사항을 보정하거나 추가하는 것에 대한 PCT 내 법적 근거 제공.
- PCT 규칙 4, 12, 20(새로운 PCT 규칙 20.5 의 2), 40 의 2, 48, 51 의 2, 55 및 82 의 3: 국제출원 내 요소와 부분이 잘못 제출된 경우, 잘못 출원된 요소나 부분을 올바른 것으로 교체하도록 허용, 또는 인용에 의한 보완을 통해 올바른 요소나 부분을 추가하도록 허용.
- PCT 규칙 15, 16, 57 및 96: 한 관청에서 다른 관청을 위해 접수한 수수료를 국제사무국을 통해 전달하는 데 대한 PCT 내 법적 근거 제공.
- PCT 규칙 71 및 94: 국제예비심사기관에게 동 기관의 파일에 있는 특정 서류의 사본을 국제사무국으로 송부할 것을 요구하는 데 대한 법적 근거 도입. 상기 사본은 국제사무국이 선택관청을 대신하여 공중이 이용할 수 있게 함.

본지 "신규/업데이트 PCT 자료" 단락에서 상기 개정사항을 기술한 파워포인트(PPT) 자료 확인 방법을 참고하시기 바랍니다.

2020 년 7 월 1 일 발효되는 개정된 PCT 규칙의 통합본은 아래에서 아랍어와 영어로 각각 확인하실 수 있습니다.

www.wipo.int/pct/ar/texts/index.html (아랍어)

www.wipo.int/pct/en/texts/index.html (영어)

다른 언어로도 곧 제공될 예정입니다.

PCT 서식 개정

출원서 서식(PCT/RO/101)과 아래의 서식들이 2020 년 7 월 1 일부로 개정됩니다.

- PCT/RO/107 (누락된 부분 또는 잘못 제출된 요소나 부분에 관한 요구서)
- PCT/RO/114 (요소 또는 부분의 인용에 의한 보완의 확인 결정서)
- PCT/RO/118 (서류송부 통지서)
- PCT/RO/126 (인용에 의한 보완을 위한 것이 아닌 후 제출된 용지에 관한 통지서)
- PCT/IB/310 (서류송부 통지서)
- PCT/IPEA/415 (서류송부 통지서)

또한 아래의 서식들이 새로 만들어졌습니다.

- PCT/RO/129 (국제출원일 회복 신청에 관한 통지서)
- PCT/ISA/208 (후 제출 용지와 관련한 추가 수수료 납부 요구서)
- PCT/IB/324 (규칙 4.11 에 따른 표시사항의 추가 또는 보정 요청과 관련한 통지서)

개정 및 신규 서식은 아래 페이지의 "2020 년 7 월 1 일부터 발효되는 서식(Forms in force from 1 July 2020)"에서 확인하실 수 있습니다.

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

상기 개정사항에 관한 추가 내용은 아래에서 PCT 회람(PCT Circular C. PCT 1599)을 참고하시기 바랍니다.

www.wipo.int/pct/en/circulars/

PCT 국제조사 및 국제예비심사 가이드라인 개정

PCT 국제조사 및 국제예비심사 가이드라인 내 단락 2.12, 3.25 내지 3.28, 6.01, 15.11, 15.11A 내지 C, 17.13, 17.16A 및 B, 18.07, 19.50, 22.27, 22.52A 내지 D 및 22.58A 및 B 가 2020 년 7 월 1 일부로 각각 개정되었습니다. 발명의 단일성에 관한 제 10 장도 개정되었습니다. 또한 단락 15.11D 가 새로 추가되었습니다.

개정된 PCT 국제조사 및 국제예비심사 가이드라인 통합본은 아래에서 영어, 프랑스어, 스페인어로 각각 확인하실 수 있습니다.

www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html (영어)

www.wipo.int/pct/fr/texts/gdlines.html (프랑스어)

www.wipo.int/pct/es/texts/gdlines.html (스페인어)

상기 개정사항에 관한 추가 내용은 아래에서 PCT 회람(PCT Circular C. PCT 1573 및 C. PCT 1599)을 참고하시기 바랍니다.

www.wipo.int/pct/en/circulars/

ePCT 업데이트

ePCT 신규 버전(ePCT 4.7)이 2020 년 4 월 23 일 출시되었습니다. 출원인을 위한 ePCT 와 수리관청, 지정관청 및 국제기관을 위한 ePCT 의 새로운 기능에 대한 모든 자세한 사항은 아래에서 각각 확인하시기 바랍니다.

www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=1081

www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct_office_whats_new.pdf

주요 신규 기능은 아래와 같습니다.

출원인을 위한 ePCT 업데이트

- 발명의 명칭: ePCT 에서 발명의 명칭은 대문자가 기본이나, 새로 생긴 “소문자 입력(Allow lower case)” 체크박스에 표시함으로써 소문자로 입력해야하는 특정 글자를 추가할 수 있게 됨.
- 수리관청으로서의 국제사무국에 수수료 납부: 수리관청으로서의 국제사무국에 온라인으로 수수료를 납부하는 다양한 방법이 “온라인 납부(online payment)” 하나로 통합되어, WIPO 의 온라인 납부 플랫폼을 통한 납부 시 해당 납부방법을 선택.

- 조사료 감면: 특정 출원인에게 해당되는 최근 변경된 조사료 감면 반영.
- 새로운 ePCT 일정(ePCT Timeline) 항목 및 ePCT 통지: ePCT 일정(ePCT Timeline)에 새로운 항목이 추가되어 해당 국제출원에 대한 우선권서류의 만료일 표시. 이에 대한 ePCT 통지가 “통지사항(Notifications)” 아래 참조번호로 제공되어, 국제사무국에 인증사본을 제출하는 16 개월의 기한에 도달했을 때 해당 내용이 수신인에게 통지.
- 국제출원이 국제사무국에 송부되기 전에 일부 ePCT 액션(Action) 사용 가능(예: 수리관청에 번역문, 선언 또는 위임장 제출).

PCT 정보 업데이트

IT 이탈리아 (국내단계 진입 기한, 국제출원의 번역문 관련 요건, 우선권회복 신청의 수락)

2020 년 7 월 1 일 발효되는 이탈리아 국내루트 개방, 이탈리아에서의 국내단계 진입에 적용되는 기한 및 국제출원의 번역 관련 요건에 대한 내용은 상기 “이탈리아 특허상표청: 국내루트 개방” 단락을 참고하시기 바랍니다. 이탈리아 특허상표청의 우선권회복 신청 수락에 관한 내용은 상기 “특정 PCT 규칙과 국내법 간 상충 사실에 대한 통지의 철회” 단락을 참고하시기 바랍니다.

국제조사 관련 조사료 및 수수료(호주 특허청, 캐나다 지식재산청, 유럽 특허청, 연방지식재산부(Rospatent)(러시아연방), 인도 특허청, 대한민국 특허청, 브라질 국가산업재산기관, 북유럽 특허기구, 스웨덴 지식재산청, 미국 특허상표청, 비세그라드 특허청)

2020 년 7 월 1 일부터, 다음의 관청들이 수행하는 국제조사에 대하여 아래 명시된 통화로 납부되는 등가액이 변경됩니다.

호주 특허청.....	EUR, KRW, SGD, USD, ZAR
캐나다 지식재산청.....	USD
유럽 특허청.....	GBP, HUF, ISK, NOK
연방지식재산부(Rospatent)(러시아연방).....	EUR
인도 특허청.....	USD
대한민국 특허청.....	AUD
브라질 국가산업재산기관.....	USD
북유럽 특허기구.....	ISK, NOK
스웨덴 지식재산청.....	ISK, NOK
미국 특허상표청.....	NZD, ZAR
비세그라드 특허청.....	HUF

상기 변동사항은 수수료표 I(b)에 나와 있습니다.

또한 국제조사기관의 역할을 수행하는 유럽 특허청은 새로운 PCT 규칙 40 의 2 에 따른, 2020 년 7 월 1 일 발효 시 새로운 PCT 규칙 20.5 의 2 와 함께 적용되는 추가수수료의 신설을

국제사무국에 통지했습니다. 2020 년 7 월 1 일부터 적용되는 해당 수수료의 금액은 1,775 유로(EUR)입니다.

(PCT 출원인 가이드, 부속서 D(AU, BR, CA, EP, IN, KR, RU, SE, US, XN, XV) 업데이트)

정정사항: PCT 뉴스레터 2020/04 호에 게재된 PCT 수수료표에 2020 년 6 월 1 일부로 발효되는, 온라인 출원 시 브라질 국가산업재산기관에 납부되는 조사료의 스위스 프랑(CHF) 등가액이 374 프랑(CHF)으로 잘못 기재되었습니다. 올바른 금액은 314 프랑(CHF)입니다.

신규 및 업데이트 PCT 자료

코로나 19 위기가 PCT 에 미치는 영향에 관한 웨비나

추가 내용은 상기 “코로나 19 위기가 PCT 에 미치는 영향” 단락을 참고하시기 바랍니다.

파워포인트(PPT) 자료

2020 년 7 월 1 일부로 발효되는 PCT 규칙 개정사항을 기술한 PPT 자료를 아래에서 각각 영어 및 스페인어로 확인하실 수 있습니다.

www.wipo.int/pct/en/texts/ppt/rule_changes_archive.html (영어)

www.wipo.int/pct/es/texts/ppt/rule_changes_archive.html (스페인어)

다른 언어로도 곧 제공될 예정입니다.

PATENTSCOPE 소식

WIPO, 코로나 19 혁신 노력을 지원하기 위해 PATENTSCOPE 데이터베이스에 검색기능 신설

지난 2020 년 4 월 20 일 WIPO 는 코로나 19 팬데믹에 맞서기 위한 혁신가들의 신기술 개발에 도움이 될 수 있는 공개특허문헌 내용의 검색이 용이하도록 PATENTSCOPE 에 새로운 검색기능을 추가했습니다. 해당 코로나 19 검색기능을 통해 과학자, 공학자, 공중보건 정책입안자, 산업기관 및 일반인들은 신규 코로나바이러스와 같은 질병의 감지, 예방 및 치료 개선을 위한 정보원에 쉽게 접근할 수 있습니다.

해당 검색기능의 신설로, 코로나 19 의 감지, 예방 및 치료 관련 기술분야를 파악한 특허정보 전문가들이 특별히 만든 수십 가지 검색질의가 제공됩니다. PATENTSCOPE 는 8300 만 건 이상의 특허 및 관련 문헌을 수록하여 특허정보를 종합적으로, 여러 언어로 검색할 수 있게 하며, 정확도 높은 검색결과를 위해 인공지능 기술을 활용한 자동 번역 시스템을 제공합니다.

코로나 19 검색기능으로 코로나 19 완화 노력에 매진하고 있는 혁신가들에게 유용할 수 있는 수천 건의 문헌을 검색할 수 있습니다.

PATENTSCOPE 의 코로나 19 검색기능은 아래에서 확인하실 수 있습니다.

<https://patentscope.wipo.int/search/ko/covid19.jsf> (한국어)

지난 2020 년 5 월 7 일 제공된 “PATENTSCOPE 의 코로나 19 특별기능(Special Covid-19 in PATENTSCOPE)”이란 제목의 웨비나와 해당 웨비나의 PPT 자료를 아래에서 확인하시기 바랍니다.

www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=312

원격학습과정: 특허협력조약(PCT) 개론

본 과정은 PCT 에 대한 온라인 원격학습 기초 과정으로(DL101PCT), PCT 시스템의 소개 및 전반적 개요를 제공하고 전적으로 자기학습을 기반으로 하며 이해도와 진도를 확인하기 위한 평가문항을 포함합니다. 본 과정의 모듈을 모두 성공적으로 이수하면 과정 수수료증을 다운받을 수 있습니다. 본 과정은 무료이며 PCT 공개언어 10 개 모두로 제공됩니다. 수강을 원하시면 아래 WIPO 아카데미 사이트에서 등록하시면 됩니다.

https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=kr&cc=PCT_101K#plu_s_PCT_101K (한국어)

유용한 도움말

기간지연에 대한 책임면제 - PCT 제 19 조에 따른 청구범위의 보정서 제출 기한을 놓친 경우

Q: 코로나 19 팬데믹으로 저희 고객이 격리 대상이어서 PCT 제 19 조에 따른 보정서의 국제사무국 제출과 관련하여 제때 지사사항을 전달할 수 없었습니다. 그 결과 PCT 규칙 46.1 에 따른 기한 내에 해당 보정서를 작성하여 제출하지 못했습니다. 보정서 제출 지연에 대한 책임면제를 요청할 수 있는지, 그렇다면 요청 절차가 무엇인지 궁금합니다.

A: PCT 규칙 82 의 4.1 에서는 PCT 제 19 조에 따른 청구범위의 보정서 제출을 포함하여 문서 제출과 수수료 납부 등의 행위에 대한 PCT 기간지연에 대한 책임면제를 다루고 있습니다. PCT 규칙 82 의 4.1 의 규정에는 불가항력의 사유(“전쟁, 혁명, 시민폭동, 파업, 천재지변, ... 또는 기타 이와 유사한 이유”)가 나와 있습니다.

국제사무국은, 현 세계적 팬데믹이 “천재지변, ... 또는 기타 이와 유사한 이유”로 간주되어야 한다는 입장을 명확히 밝힌 바 있습니다. 아래에서 국제사무국의 해석에 대한 성명을 참고하시기 바랍니다.

www.wipo.int/pct/ko/news/2020/news_0009.html (한국어)

PCT 제 19 조에 따른 보정서를 국제사무국에 접수하시려면,

- PCT 제 19 조에 따른 해당 보정서를 전자적 형식으로¹, 합리적으로 가장 빠른 시일 내에 제출하고,

¹ 국제사무국은 현 팬데믹 기간 동안 우편을 통한 국제출원 관련 문서의 송부를 지양할 것을 강력히 당부하고 있습니다. PCT 제 19 조의 보정서는 ePCT 내 전용 액션(action)을 통해 제출하시기 바랍니다(www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=840). 단, 기한이 이미 만료한 경우에는 해당 액션을 사용할 수 없는데, 그러한 경우에는 ePCT 내 문서 업로드 기능을 사용하시고 전용 ePCT 액션이 없는 다른 유형의 문서(PCT 규칙 82 의 4 에 따른 요청서 등)도 해당 기능을 통해 업로드 하시면 됩니다(www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=820). 아직 ePCT 시스템 로그인용 WIPO 계정을 만들지 않았고 당장 만들 수 있는 상황이 아니시면, 아래에서 비상용 업로드

- PCT 규칙 82 의 4 에 따라 전자적 형식으로 1, PCT 규칙 46.1 에 따른 기간의 만료² 후 6 개월 이내에, 지연의 사유로 “코로나 19 관련 문제”를 들어 국제사무국에 설명서(statement)를 제출하여 기간지연에 대한 책임면제를 요청해야 합니다.

보통은 PCT 규칙 82 의 4 에 따라 해당 관청, 기관 또는 국제사무국에 관련 기한이 해당 사유로 준수되지 못했다는 증거를 제출해야 합니다. 하지만 국제사무국은 코로나 19 관련 문제를 이유로 한 PCT 규칙 82 의 4 에 따른 모든 요청을 요청인에게 유리하게 취급할 것이며, 코로나 바이러스가 질문자(또는 출원인)께서 거주하거나, 영업소(place of business)가 있거나, 머물고 계신 지역에 영향을 미쳤다는 증거의 제출을 요구하지 않을 것입니다(상기 국제사무국의 해석에 대한 성명 참고).

다만, PCT 시스템은 상호의존적인 절차들이 많고 책임이 면제된 한 행위의 지연이 다른 곳에 영향을 미칠 수 있어, 행위가 지연되는 경우 이를 참작하셔야 합니다. 일례로, PCT 제 19 조의 보정서가 늦게 제출되는 경우, 해당 출원은 제공개가 필요할 수 있고 임시보호(provisional protection)도 지연될 수 있습니다. 또한, 국제예비심사 신청을 고려하고자 하며 국제예비심사기관이 국제예비심사를 위해 PCT 제 19 조의 보정서를 참작하기를 원하시는 경우, 국제예비심사청구서를 제출해야하는 시점에(즉, PCT 규칙 54 의 2 에 따른 기간의 만료 전에) 해당 보정서가 없게 될 수도 있습니다. 물론 국제예비심사청구서를 제출한 후에 국제예비심사기관에 해당 보정서가 작성 및 제출되기까지 기다려줄 것을 요청하고, 그리고/또는 필요시 국제예비심사기관에 국제예비심사청구서 제출기간 지연에 대한 책임면제를 요청할 수 있습니다. 그러나 그 결과 보통 국내단계 진입 결정을 내리기 전에 받아보기를 원하시는 자료인 국제예비심사보고서의 발행이 지연될 수 있습니다.

따라서 PCT 규칙 82 의 4 에 따른 기간지연에 대한 책임면제 요청이 전반적으로 요청인에게 유리하게 취급된다고 해도, 정황상 어려운 경우에도 최대한 행위의 지연을 피하는 것이 출원인에게 좋습니다.

PCT 규칙 82 의 4 는 수리관청, 국제조사기관, 보충적 조사에 지정된 기관, 국제예비심사기관 또는 국제사무국에 대한 행위의 수행에 적용이 가능하지만, 아래의 상황들에서는 적용할 수 없습니다.

- PCT 제 8 조에 따라 파리협약 제 4 조의 적용을 받는 우선권 기간(단, PCT 규칙에서는 해당 관청이 유보를 선언하지 않은 경우 국제단계 기간 동안 또는 국내단계에서의 우선권회복 신청이 가능하다고 규정).
- 놓친 기한이 지정관청 또는 선택관청에 대해 국내단계에서 수행되어야 하는 행위와 관련된 경우. 해당 관청에 대해 취할 수 있는 해결책이 관련 국내법에 규정되어 있을 수 있고(PCT 제 48 조제 2 항, PCT 규칙 82 의 2.2), 지정국이 PCT 규칙 49.6(f)에 따른 유보를 선언한 경우가 아니면³, 지정관청 및 선택관청은 PCT 규칙 49.6 에 따라 출원과

서비스를 통해 PDF 형식으로 문서를 제출하실 수 있습니다.

<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/UploadDocument.xhtml?lang=ko> (한국어)

² PCT 규칙 46.1 에 규정된 기간은 국제조사기관이 국제사무국 및 출원인에게 국제조사보고서를 송부한 날부터 2 개월 또는 우선일부터 16 개월 중 늦게 만료하는 때로 합니다. 다만, PCT 제 19 조의 규정에 의한 보정이 해당 기간의 만료 후에 국제사무국에 접수된 것은 그 보정이 국제공개에 위한 기술적 준비가 완료되기 전에 국제사무국에 도달한 경우에 그 기간의 말일에 접수된 것으로 봅니다.

³ PCT 규칙 49.6(f)에 따른 유보를 선언한 국가에 대한 내용은 www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html (영어) 및 www.wipo.int/pct/ko/texts/reservations/res_incomp.html (한국어)를 참고하시기 바랍니다.

관련한 권리의 회복을 허용해야 합니다. 추가 내용은 PCT 출원인 가이드의 해당 국내편을 참고하시거나(www.wipo.int/pct/en/guide/index.html), 관련 국내 관청에 직접 문의하시기 바랍니다.

예기치 못한 일로 PCT 기한을 놓친 경우 취할 수 있는 다른 해결책에 대한 추가 내용은, PCT 뉴스레터 2020/03 호 “유용한 도움말”을 참고하시기 바랍니다.

기타 소식

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

ePCT 업데이트

기관 및 관청을 위한 ePCT

국제출원의 전자적 출원 및 처리: 유럽 특허청

PCT-SAFE 출원 접수 종료

유럽 특허청 온라인 출원시스템 버전 2.0 시범 출시

PCT 정보 업데이트

여러가지 수수료 변동(헝가리 지식재산청, 뉴질랜드 지식재산청, 노르웨이 산업재산청)

CN 중국 (미생물 및 기타 생물학적 물질 기탁 가능 기관)

EP 유럽 특허청 (전자출원)

SE 스웨덴 (관청명)