

PCT NEWSLETTER

www.wipo.int/pct/ko

2020년 7-8월 | 2020/07-08호

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>

수수료 미납을 이유로 하는 PCT 국제출원 취하간주 통지서에 대한 수리관청으로서의 국제사무국의 코로나 19 관련 기간 연장 종료

2020년 4월 9일 게시된 공지문에서(www.wipo.int/pct/ko/covid_19/82quater.pdf) 수리관청으로서의 국제사무국은 정해진 기한 내에 적정 수수료를 납부하지 않은 이유로 국제출원이 취하된 것으로 간주한다고 선언하는 통지서(서식 PCT/RO/117)의 발급을 2020년 5월 31일까지 연기하겠다고 한 바 있습니다. 해당 조치는 코로나 19 팬데믹으로 인해 재정상황에 영향을 받을 수 있는 PCT 출원인들을 지원하기 위한 방안으로서 단행되었습니다. 수리관청으로서의 국제사무국은 2020년 5월 27일자 후속 공지문에서(www.wipo.int/pct/ko/news/2020/news_0014.html) 해당 기한을 2020년 6월 30일로 추가 연장하겠다고 발표했습니다.

수리관청으로서의 국제사무국은, 4월 9일 공지한 바와 같이, 요청이 있을 시 특정 PCT 기간이 지연된 데 대한 책임을 면제하도록 PCT 규칙 82의 4.1을 계속 적용하는 한편, 필요한 PCT 수수료를 미납한 데 대해 서식 PCT/RO/117을 2020년 7월 1일부터 다시 발급하기 시작했습니다. 그러나, PCT 규칙 16의 2.2에 따른 모든 가산료는 추후 공지가 있을 때까지 계속 납부를 면제할 예정입니다.

이에 관한 내용이 아래 PCT 웹사이트에 2020년 7월 3일 게재되었습니다.

www.wipo.int/pct/ko/news/2020/news_0017.html

전자적 통신수단의 이용 불가능으로 인한 기간지연에 대한 책임면제(PCT 규칙 82의 4.2)

PCT 동맹총회는 지난 2019년 9월 30일부터 10월 9일까지 제네바에서 개최된 제 51차 회의에서, 다른 규칙 개정사항들과 함께, 관청이나 기관에서 전자적 통신수단을 이용할 수 없게

되어 특정 기간이 지연된 데 대한 책임면제에 관한 새로운 PCT 규칙 82 의 4.2 를 채택했습니다. 해당 규칙은 2020 년 7 월 1 일 발효되었습니다.

국제사무국

수리관청으로서의 역할을 포함한 국제사무국은, ePCT 시스템(강력한 인증 유무와 무관)이나 PCT 비상용 업로드 서비스를 사용 중이었으나 국제사무국의 특정 업무일에 최소 한 시간 동안 지속적으로 사용이 불가능했던 경우, 2020 년 7 월 1 일부터 PCT 규칙 82 의 4.2(a)에 따라 기간지연에 대한 책임이 면제될 수 있다고 공지했습니다.

이는 국제사무국에 대하여 행위를 수행해야 하는, PCT 규칙 및 PCT 행정지침(시행세칙)에 규정된 모든 기한에 적용됩니다. 또한, 국제사무국에서 출원인에게 발급한 요구서나 통지서에 규정된 기한에도 적용됩니다. 단, 우선권 기간에는 적용되지 않습니다.

국제사무국에 대하여 PCT 규칙 82 의 4.2(a)에 따라 기간지연에 대한 책임면제를 요청하고자 하는 이해관계자는 다음의 조치들을 취해야 합니다.

1. 특정 날짜에 ePCT 시스템이나 PCT 비상용 업로드 서비스를 사용할 수 없어 기한을 준수하지 못했음을 명시한 요청서를 국제사무국에 제출.
2. ePCT 시스템이나 PCT 비상용 업로드 서비스를 다시 사용할 수 있게 된 국제사무국의 익일 업무일에 해당 행위 수행.

위 1 번 및 2 번 조건이 충족되고, 또한 ePCT 시스템이나 PCT 비상용 업로드 서비스가 해당 날짜에 최소 한 시간 동안 지속적으로 사용 불가능했다는 사실을 국제사무국이 인정하는 경우, 국제사무국은 상기 기간지연에 대한 책임을 면제합니다. 국제사무국은 해당 결정사항을 서식 PCT/IB/345 를 통해, 또는 수리관청으로서의 역할을 수행하는 경우 서식 PCT/RO/132 를 통해 해당 이해관계자에게 전달합니다.

국제사무국의 해당 공지 전문은 아래 중 2020 년 7 월 16 일자 공식 공지(PCT 공보(Gazette))에 나와 있습니다.

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

본 내용은 PCT 출원인 가이드, 부속서 B2(IB)에 업데이트 되었습니다.

또한, PCT 규칙 82 의 4.2(a)에 따라, 국제사무국은 다음의 기간 동안 ePCT 시스템이 사용 불가능함을 PCT 사용자들에게 안내했습니다.

- 2020 년 7 월 12 일 오전 7:20(중앙유럽 서머타임(CEST))부터 2020 년 7 월 13 일 오전 7:52 (CEST)까지.

이로 인해 PCT 기한을 준수하지 못한 출원인께서는 PCT 규칙 82 의 4.2 에 따라, 상기 조건들에 준거하여 기간지연에 대한 책임면제를 요청하실 수 있습니다.

국제출원의 전자적 출원 및 처리

국제사무국이 전자출원 데이터를 이용할 수 있어야 하는 이유

국제출원의 전자출원 시, 해당 출원을 제출하는 수리관청과 사용되는 소프트웨어와 상관없이 .pdf 및 .xml 형식으로 된 여러 파일이 자동 생성되고 출원 패키지로 합쳐집니다. 출원서나 수수료계산서와 같은 PDF 파일 생성에 이용되는 서지정보 외에, XML 파일에도 국제사무국의 처리 시스템에서 이용하는 중요한 정보가 담겨 있습니다. 예를 들어, 서명단계에서 사용자가 WIPO 계정 고객 ID(WIPO Account Customer ID)와 eOwnership 코드를 복사하여 붙여넣을 수 있게 하는, ePCT 와 호환 가능한 소프트웨어(PCT-SAFE, EPO 온라인출원 소프트웨어, JPO-PAS)를 통해 국제출원을 전자출원 하는 경우, 국제사무국에서 기록원본을 수리하면 출원 패키지의 XML 파일 중 하나에 포함된 정보에 따라 ePCT 에서 해당 WIPO 계정 소유자에게 접근권한이 자동 부여될 수 있습니다.

수리관청에 직접 온라인으로 전자출원을 하는 경우, XML 파일들이 전자출원 패키지에 자동 포함됩니다.

수리관청으로서의 미국 특허상표청에 ePCT 나 PCT-SAFE 로 전자출원하거나 수리관청으로서의 이스라엘 특허청에 ePCT 로 전자출원 시, XML 파일이 해당 전자출원 소프트웨어에서 생성된 데이터 패키지 압축파일(zip file)에 포함됩니다. 압축파일은 이후 수리관청이 국제사무국에 기록원본과 함께 전달할 수 있도록 해당 수리관청의 전자출원 시스템(예: EFS-Web)에 업로드 해야 합니다.

국제사무국이 출원인이 제공하지 않아서 또는 수리관청이 기록원본 송부 시 누락시켜서 데이터 패키지 압축파일을 수신하지 못하면, 일부 절차가 수동적으로 처리되어야 합니다. 고객 ID 와 eOwnership 코드가 누락되면 국제사무국 시스템에서 ePCT 접근권한이 자동 생성되지 못하고 출원인은 eOwnership 요청서를 별도로 제출해야 합니다.

수수료 납부 및 상환이 효율적이고 자동적으로 이루어지도록 고안된 수수료 관련 절차들에 있어서도 전자출원 소프트웨어에서 생성된 파일들에 포함된 XML 데이터가 중요합니다. 예를 들어, 수리관청 및/또는 국제조사기관으로서의 유럽 특허청의 경우, 출원 시 제공되는 모든 수수료 관련 지침이 전자출원 패키지에 포함되어, 해당 패키지 없이는 자동 처리가 불가능합니다.

전자출원 시 ePCT 에서의 접근권한 설정에 관한 내용은 아래에서 확인하실 수 있습니다.

www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=518

2019 년 PCT 통계자료

2020 년 PCT 연례보고서

2020 년 PCT 연례보고서에는 2019 년 PCT 관련 활동 및 변동사항이 요약되어 있습니다. 해당 보고서에는 2019 년 PCT 출원(상위 출원국/상위 출원인/기술분야별 출원 포함)과 관련한 다양한

통계자료와 국제특허제도인 PCT 의 운영실적 및 2018 년(자료가 있는 가장 최근 년도) 국내단계 진입과 관련한 통계자료가 담겨 있습니다.

올해 PCT 연례보고서의 특별 테마는 "상위 50 개 PCT 클러스터"로, PCT 출원 행위를 PCT 출원서에 이름이 포함된 발명자의 소재지에 기반하여 국가 아래 단위로 기술적으로 분석하고 있습니다. PCT 출원 클러스터를 파악하고 분석함으로써 PCT 출원에 기재된 혁신들의 발생지를 전 세계적으로 보다 상세히 살펴볼 수 있습니다.

PCT 연례보고서 영문판을 아래에서 확인하실 수 있습니다.

www.wipo.int/pct/ko/activity/index.html

PCT 연례보고서 요약본이 곧 아랍어, 중국어, 영어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 한국어, 러시아어, 스페인어의 9 개 언어로 제공될 예정입니다.

PCT 뉴스레터 한국어 및 일본어 축약본: 신규 이메일 통지

PCT 뉴스레터 각 호에서 발췌한 내용이 예전부터 아래 PCT 웹사이트에서 각각 한국어와 일본어로 제공되고 있습니다.

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

www.wipo.int/pct/ja/newslett/index.html (일본어)

발췌내용은 보통 PCT 세미나 일정표(PCT Seminar Calendar), PCT 수수료표(PCT Fee Tables), PCT 계약국 및 두자리 국가코드(PCT Contracting States and Two-Letter Codes), 및 "PCT 정보 업데이트"의 일부 부분 외에, PCT 뉴스레터 영문판에 게재된 내용 대부분을 포함하고 있습니다.

한국어와 일본어를 사용하는 PCT 사용자들은 PCT 뉴스레터 각 호의 한국어 및 일본어 축약본이 나왔음을 안내하는 이메일을 구독하실 수 있습니다. 구독하시려면 아래 WIPO 의 구독 페이지에서 가입하시면 됩니다.

https://www3.wipo.int/newsletters/ko/#pct_newsletter (한국어)

https://www3.wipo.int/newsletters/ja/#pct_newsletter (일본어)

뉴스레터 축약본은 아래에서 중국어로도 제공됩니다.

www.wipo.int/pct/zh/newslett/index.html (중국어)

중국어 축약본 안내 이메일 구독 신청은 아래에서 하실 수 있습니다.

www3.wipo.int/newsletters/zh/#pct_newsletter (중국어)

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. 해당 국제기관들은 시범사업 운영단계에서 약 460 건의 출원을 수리했습니다. 이러한 출원들은 영어, 중국어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 한국어로 출원되었고, 서열목록과 발명의 단일성 결여와 같은 다양한 기술분야와 특별한 경우를 다루었습니다.

협력심사 시범사업 운영단계는 2020 년 6 월 30 일 종료되어, 2020 년 7 월 1 일 현재 해당 시범사업에 신규 출원은 접수받지 않고 있습니다. 시범사업에 접수된 출원들은 국내단계 처리까지 추적하여 협력심사의 효과를 평가할 예정입니다.

PCT 정보 업데이트

KR 대한민국 (관할 국제조사기관 및 국제예비심사기관 - 정정사항)

지난 PCT 뉴스레터 2020/06 호 영문판 5 페이지에, 수리관청으로서의 대한민국 특허청 또는 국제사무국에 제출된 국제출원에 대한 관할 국제조사기관 및 국제예비심사기관들 목록에서 일본 특허청이 실수로 누락되었습니다.

LA 라오인민민주공화국 (전화번호, 이메일 및 인터넷 주소, 관할 국제조사기관 및 국제예비심사기관)

과학기술부 지식재산국(라오인민민주공화국)의 전화번호와 이메일 주소가 변경되었으며, 인터넷 주소도 통지했습니다. 변경된 전화번호와 이메일 주소 및 인터넷 주소는 다음과 같습니다.

전화: (856-21) 213 470 (내선번호 154)

이메일: dip.laopdr@gmail.com
kkeobounphanh@yahoo.co.uk
saybandith30@gmail.com

인터넷: <http://dip.gov.la/>

또한, 과학기술부 지식재산국(라오인민민주공화국)은 2020 년 7 월 7 일부로, 라오인민민주공화국 국민과 거주자가 수리관청으로서의 국제사무국에 제출한 국제출원에 대한 관할 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로, 중국 국가지식산업국과 유럽 특허청, 일본 특허청, 대한민국 특허청 외에, 싱가포르 지식재산청을 추가로 지정했습니다.

¹ 중국 국가지식산업국, 유럽 특허청, 일본 특허청, 대한민국 특허청, 미국 특허상표청

(PCT 출원인 가이드, 부속서 B1(LA) 및 C(IB) 업데이트)

국제조사 관련 조사료 및 수수료(호주 특허청, 캐나다 지식재산청, 유럽 특허청, 연방지식재산부(Rospatent)(러시아연방), 필리핀 지식재산청, 일본 특허청, 국가산업재산기관(칠레), 북유럽 특허기구, 스웨덴 지식재산청, 미국 특허상표청)

2020 년 9 월 1 일부터, 다음의 관청들이 수행하는 국제조사에 대하여 아래 명시된 통화로 납부되는 증가액이 변경됩니다.

호주 특허청.....	CHF, EUR, SGD, USD
연방지식재산부(Rospatent)(러시아연방).....	USD
미국 특허상표청	NZD, ZAR

2020 년 10 월 1 일부터, 다음의 관청들이 수행하는 국제조사에 대하여 아래 명시된 통화로 납부되는 증가액이 변경됩니다.

캐나다 지식재산청	EUR
유럽 특허청.....	NOK
일본 특허청.....	CHF
필리핀 지식재산청	CHF
국가산업재산기관(칠레)	CHF
북유럽 특허기구	NOK
스웨덴 지식재산청	NOK
미국 특허상표청	CHF

상기 변동금액은 수수료표 I(b)에 나와 있습니다.

(PCT 출원인 가이드, 부속서 D(AU, CA, CL, EP, JP, PH, RU, SE, US, XN) 업데이트)

취급료 (호주 특허청, 일본 특허청)

국제예비심사기관으로서의 호주 특허청에 AUD 로 납부되는 취급료 증가액이 2020 년 9 월 1 일부로 변경되고, 일본 특허청에 JPY 로 납부되는 취급료 증가액이 2020 년 10 월 1 일부로 변경됩니다. 변경 후 금액은 각각 AUD 307 및 JPY 22,900 입니다.

(PCT 출원인 가이드, 부속서 E(AU, JP) 업데이트)

신규 및 업데이트 PCT 자료

PCT 출원인 가이드

PCT 출원인 가이드 중 PCT 국내단계에 관한 자세한 내용을 담은 "국내단계 소개(Introduction to the National Phase)" 자료의 영어 버전이 2020 년 7 월 1 일부 PCT 규칙 개정사항을 반영하여 업데이트 되었습니다. 해당 자료는 아래에서 확인하실 수 있습니다.

www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/pdf/gdvol2.pdf

"국제단계 소개(Introduction to the International Phase)" 자료도 2020 년 7 월 1 일부로 업데이트 되었습니다(PCT 뉴스레터 2020/06 호에서 안내).

PCT 자주 묻는 질문

2020 년 4 월자 "해외에서의 발명의 보호: 특허협력조약(PCT) 관련 자주 묻는 질문" 자료가 PCT 시스템의 최근 변동사항 일부가 반영되어 공개언어 10 개 모두로 업데이트 되었습니다(아랍어, 중국어, 영어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어). 아래에서 각각 확인하실 수 있습니다.

www.wipo.int/pct/ar/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf (아랍어)

www.wipo.int/pct/zh/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf (중국어)

www.wipo.int/pct/en/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf (영어)

www.wipo.int/pct/fr/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf (프랑스어)

www.wipo.int/pct/de/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf (독일어)

www.wipo.int/pct/ja/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf (일본어)

www.wipo.int/pct/ko/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf (한국어)

www.wipo.int/pct/pt/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf (포르투갈어)

www.wipo.int/pct/ru/docs/faqs_about_the_pct.pdf (러시아어)

www.wipo.int/pct/es/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf (스페인어)

PCT 규칙 개정사항에 관한 웨비나

"2020 년 7 월 1 일자 PCT 규칙 개정사항"이란 제목의 웨비나 녹화자료를 영어에 이어 아랍어, 중국어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어로도 이용하실 수 있습니다. 해당 웨비나는 예정된 변동사항을 대략적으로 살펴보고 이들이 PCT 사용자들에게 중요할 수 있는 이유를 설명합니다.

웨비나 영상과 웨비나에 사용된 프리젠테이션 자료를 포르투갈어를 제외한 나머지 언어로 아래에서 확인하실 수 있습니다.

www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=56968

포르투갈어 웨비나 영상과 프리젠테이션 자료는 아래에서 확인하실 수 있습니다.

www.wipo.int/pct/pt/seminar/webinars/index.html

해당 녹화 자료를 이용하시려면 등록이 필요합니다.

PCT 실무그룹 회의 자료

2020 년 10 월 5 일부터 8 일까지 제네바에서 개최되는 제 13 차 PCT 실무그룹(PCT Working Group) 회의를 위해 마련된 자료를 아래에서 확인하실 수 있습니다.

www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=55850

특허협력조약(PCT)에 관한 외교회의 개최 50 주년

PCT 뉴스레터 2020/06 호에 안내된 PCT 에 관한 외교회의 개최 50 주년 관련 내용에 이어, 1970 년도 해당 회의에 참석했던 대표 기요시 아사무라(Kiyoshi Asamura)의 인터뷰 영상을 아래에서 확인하실 수 있습니다.

www.wipo.int/multimedia-video/en/pct/video/asamura.mp4

유용한 도움말

처음 제출한 국제출원의 요소가 잘못 제출된 경우 올바른 요소의 제출

Q: 2019 년 7 월 16 일에 제출된 선출원에 대한 우선권을 주장하면서 수리관청으로서의 영국 지식재산청에 2020 년 7 월 14 일 즉, 12 개월의 우선권 기간이 만료되기 이틀 전에 국제출원을 했습니다. 그리고 일주일 뒤에, 요약서와 발명의 설명, 도면은 올바르게 제출했는데 청구범위를 다른 출원에서 가져와 잘못 제출했다는 사실을 깨달았습니다. 국제출원일이 나중 날짜로 변경되지 않고 또한 해당 선출원에 대한 우선권을 주장할 수 있는 권리를 상실하지 않고도 해당 출원에서 잘못된 청구범위를 올바른 것으로 교체할 수 있는지 알고 싶습니다. 그게 가능한지, 그렇다면 어떻게 해야 하는지 알려주실 수 있나요? 그리고, 처음 제출된 잘못된 청구범위가 공개되나요?

A: 출원인이 선출원에 대한 우선권을 주장하는데 12 개월의 우선권 기간이 만료되기 전에 청구범위(또는 발명의 설명이나 도면)가 잘못 제출되었다는 것을 알게 된 경우, 올바른 청구범위가 포함된 국제출원을 즉시 새로 제출하고 원출원을 취하하는 것이 하나의 방법입니다. 다른 방법으로, 새로 제정된 PCT 규칙 20.5 의 2(b) 및 (c)에 따라, 2020 년 7 월 1 일 또는 이날 이후에 제출된 모든 국제출원에 대해, 수리관청에 청구범위를 올바른 것으로 바꾸도록 요청할 수

있습니다. 그런데 올바른 청구범위가 나중 일자에 수리관청에 수리되면, 국제출원일은 수리관청이 올바른 청구범위를 수리한 날짜로 바뀌게 됩니다. 질문자께서는 12 개월의 우선권 기간이 만료되고 나서야 잘못을 인지하셨기 때문에 위의 두 방법 중 무엇을 택하든 (우선권회복 신청 없이는) 해당 선출원에 대한 우선권을 유효하게 주장하실 수 없습니다. 첫 번째 방법에서는 다시 제출한 국제출원의 접수일이 우선권 기간이 지나서가 되고, 두 번째 방법에서는 올바른 청구범위의 수리일이 국제출원일이 되는데 이 날도 역시 우선권 기간이 지난 일자입니다.

처음에 부여된 국제출원일을 유지해야 한다면, 새로 제정된 PCT 규칙 20.5 의 2(d)에 따라, 잘못 제출된 요소나 부분에 있어, 해당 요소나 부분이 해당 선출원에 완전하게 포함되어 있는 경우 인용에 의해 해당 요소와 부분을 보완할 수 있도록 요청하실 수 있습니다(출원에서 누락된 부분의 제출에 관한 PCT 규칙 20.5 와 비교). 다시 말해, "올바른 청구범위"가 선출원에 실제로 완전하게 포함되어 있으면, PCT 규칙 20.7 에 따른 적용 가능한 기한(즉, PCT 제 11 조제 1 항(iii)에 언급된 하나 또는 그 이상의 요소가 수리관청에 최초 접수된 날로부터 2 개월³) 내에 PCT 규칙 4.18 에 따라 국제출원에 새로운 (올바른) 청구범위를 인용에 의해 보완한다는 내용의 서면 통지를 수리관청으로서의 영국 지식재산청에 제출하면, 올바른 청구범위를 출원에 추가하실 수 있습니다. 이러한 통지서는 PCT 규칙 20.6 에 따라 다음의 서류들을 함께 제출해야 합니다.⁴

- 우선권 주장의 대상인 선출원에 포함된 그대로의 해당 요소의 전체를 포함하는 용지(들)
- 우선권서류를 아직 제출하지 않은 경우, 선출원의 출원 시 기준 사본

수리관청이 올바른 청구범위가 선출원에 완전하게 포함되어 있다고 판단하면, PCT 규칙 20.6(b)에 따라 해당 청구범위는 PCT 제 11 조제 1 항(iii)에 언급된 하나 또는 그 이상의 요소가 처음 수리관청에 접수된 날에 국제출원에 포함되어 있던 것으로 간주됩니다. 따라서, 처음의 국제출원일이 유지됩니다.

PCT 규칙 20.5(c), 20.5 의 2(c), 20.5(d) 또는 20.5 의 2(d)에 따라 누락부분이나 올바른 요소 또는 부분이 나중에 제출되고, 또한 국제조사기관이 해당 누락부분이나 올바른 요소 또는 부분이 국제출원에 포함되었다는, 또는 PCT 제 11 조제 1 항(iii)에 언급된 하나 또는 그 이상의 요소가 처음 수리관청에 접수된 날에 국제출원에 포함되어 있던 것으로 간주된다는 통지를 국제조사보고서 작성을 시작하고 나서야 받은 경우, 국제조사기관은 PCT 규칙 40 의 2.1 에 따라 출원인에게 추가수수료를 납부할 것을 요구할 수 있습니다. 수리관청으로서의 영국 지식재산청에 제출된 국제출원에 대한 관할 국제조사기관인 유럽 특허청은 잘못 제출된 요소에 대해 이와 같은 추가수수료를 부과합니다. 따라서, 질문자처럼 청구범위 전체가 잘못 제출된 경우, 국제조사기관으로서의 유럽 특허청이 올바른 청구범위가 인용에 의해 보완되었다는 사실을 통지 받은 시점에 처음의 잘못 제출된 청구범위에 대해 이미 국제조사보고서 작성을 시작했다면, 질문자께서는 해당 추가수수료를 납부할 것을 요구 받으실 수

³ 또는 수리관청으로부터 PCT 규칙 20.5 의 2(a)에 따른 요구서를 받은 경우 요구서의 날짜로부터 2 개월

⁴ 선출원의 언어가 국제출원의 언어와 상이하거나 국제출원의 번역문이 필요한 경우 PCT 규칙 20.6(a)(iii) 참조

있습니다(유럽특허기구 행정위원회(EPO's Administrative Council)의 2020 년 3 월 27 일자 결정 참조(OJ EPO 2020, A36)(www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/04/a36/2020-a36.pdf)).

PCT 규칙 20.6(b)에 따라 올바른 청구범위가 인용에 의해 보완된 경우, 잘못 제출된 청구범위는 해당 출원에 남아있게 됩니다(PCT 규칙 20.5 의 2(d)). 수리관청은 잘못 제출된 용지에 "ERRONEOUSLY FILED (RULE 20.5bis)"라고 표시하고 해당 용지를 (다시 페이지를 매기지 않고) 청구범위 끝으로 이동시켜 국제사무국에 송부합니다. 그러면 국제사무국은 해당 용지를 해당 국제출원의 일부로서 PATENTSCOPE 에 공개합니다. 이는 PCT 규칙 20.5 의 2(c)에 따른 경우 즉, 출원인이 (인용에 의한 보완을 요청하지 않고) 잘못 제출된 요소를 올바른 것으로 단순 교체하도록 수리관청에 요청하여 잘못 제출된 요소가 올바른 요소로 교체되고 해당 출원에서 삭제되어 국제출원의 일부로서 공개되거나 PATENTSCOPE 에 공개되지 않는 경우와는 다릅니다⁵.

수리관청 및/또는 지정(또는 선택)관청의 역할을 수행하는 일부 관청은, 새로 제정된 규칙 20.5 의 2(a)(ii) 및 (d)가 자국 국내법과 상충한다고 PCT 규칙 20.8(a 의 2) 및 (b 의 2)에 따라 국제사무국에 통지했습니다(PCT 규칙 20.8(a) 또는 (b)에 따라 국제사무국에 상충사실을 통지한 관청의 경우, 이러한 상충사실의 통지가 PCT 규칙 20.8(a 의 2) 및 (b 의 2)에도 적용되는 것으로 간주). 이처럼 모든 수리관청이 잘못 제출된 요소를 인용에 의해 보완하도록 허용하는 것은 아니며, 모든 지정관청이 잘못 제출된 요소의 인용에 의한 보완을 허용하는 수리관청의 결정을 고려하는 것도 아닙니다. 상충사실을 이와 같이 통지한 관청들의 목록은 아래에서 확인하실 수 있습니다.

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

PCT 규칙 20.8(a 의 2)에 따라 이와 같은 통지를 한 수리관청에 국제출원을 제출한 출원인의 경우, 해당 출원인은 PCT 규칙 19.4(a)(iii)에 따라 해당 국제출원을 수리관청으로서의 국제사무국에 송부할 것을 해당 수리관청에 요청할 수 있습니다. 수리관청으로서의 국제사무국은 잘못된 요소나 부분이 제출된 경우 올바른 요소나 부분을 인용에 의해 보완하도록 허용합니다. 특정 지정관청이 그러한 유보를 했다고 해서 올바른 청구범위를 아예 접수하지 않는 것은 아닙니다. 국제출원일이 늦춰지는 결과를 감수할 준비가 되어 있다면 출원인은 해당 지정관청에 대해 해당 청구범위를 가지고 계속해서 절차를 진행시켜 나갈 수 있기 때문입니다. 이러한 경우에는, 해당 지정관청에 대해 우선권 회복 신청을 하는 것이 좋을지 생각해 볼 수 있습니다.

인용에 의한 보완에 관한 추가 내용은 PCT 출원인 가이드 국제단계 소개 부분의 단락 6.024 내지 6.031 을 참고하시기 바랍니다(www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf).

⁵ PCT 규칙 20.5 의 2(c)에 따른 요청이 PCT 제 11 조 제 1 항의 요건이 모두 충족된 날이 지나서 이루어지는 경우, 국제출원인은 수리관청이 올바른 요소를 접수한 날로 변경됨

기타 소식

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

전자적 통신수단의 이용 불가능으로 인한 기간지연에 대한 책임면제(PCT 규칙 82 의 4.2)

스웨덴 지식재산청(PRV)

국제출원의 전자적 출원 및 처리

아프리카지역 지식재산기구(ARIPO) 및 특허및기업등록기관(PACRA)(잠비아), 전자적 형식으로 국제출원 수리 및 처리 시작 예정

PCT 특허심사하이웨이(PCT-PPH) 시범사업

새로운 양방향 PCT 특허심사하이웨이 시범사업(이집트 특허청-일본 특허청)

WIPO 우선권서류 전자적 이용 서비스(DAS)

오스트리아 특허청

유럽연합 지식재산청(EUIPO)

코로나 19 팬데믹으로 인한 이례적 휴무일

필리핀 지식재산청

멕시코 산업재산기관

PCT 정보 업데이트

여러 가지 수수료 변동(호주 특허청, 헝가리 지식재산청, 뉴질랜드 지식재산청, 일본 특허청, 노르웨이 산업재산청)

AP 아프리카지역 지식재산기구(ARIPO) (전자출원)

AT 오스트리아 특허청 (위치 및 우편주소, 팩스번호)

BY 벨라루스 (통신수단, 필요한 사본 수, 수수료)

IN 인도 (미생물 및 기타 생물학적 물질 기탁 가능 기관)

IT 이탈리아 (보호의 종류, 발명자의 이름 및 주소를 제공해야 하는 때, 국제공개 후 임시보호, 대리인의 역할을 수행할 수 있는 자, 우선권 회복 신청에 대한 적용기준, 우선권 회복 신청 수수료, 미생물 및 기타 생물학적 물질 기탁 요건, 국내단계 진입 요건 요약)

PT 포르투갈 (수수료)

RS 세르비아 (관할 국제조사기관 및 국제예비심사기관)

RU 러시아연방 (인터넷 주소)

UG 우간다 (관할 국제조사기관 및 국제예비심사기관)

ZM 특허및기업등록기관(PACRA)(잠비아) (전자출원)

특정 PCT 수수료 감면 대상

유럽 특허청의 특정 수수료 75% 감면 적용 가능 대상

스페인 특허상표청의 국제조사료 및 국제예비심사료 75% 감면 적용 가능 대상