

PCT NEWSLETTER

www.wipo.int/pct/ko

2022년 10월 | 2022/10호

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.

PCT 실무그룹

제 15 차 PCT 실무그룹(PCT Working Group) 회의가 2022년 10월 3일부터 7일까지 제네바에서 하이브리드 형식으로 개최되었습니다. 실무그룹에서 논의하고 검토한, 출원인 관련 주요 안건들 중 일부는 다음과 같습니다.

풀 텍스트(full text) 형식의 출원 처리

실무그룹은 XML 또는 DOCX 출원 기반의 풀 텍스트(full text) 형식의 국제출원을 처음부터 끝까지 효과적으로 처리하기 위한 시스템 개발 제안들의 방향을 지지했으나 해결해야 할 세부적인 기술적, 법적 문제들이 많이 있습니다(문서 PCT/WG/15/14 참조). 국제사무국(IB)은 XML/DOCX 출원을 쉽고 안전하며 바람직한 출원 방법으로 만들기 위한 방안을 관청 및 변리사들과 논의할 것을 제안했습니다.

PCT 방식 심사

실무그룹은 PCT 방식심사의 품질 개선을 위한 방안들을 검토했습니다(문서 PCT/WG/15/6 참조). 일부 대표단은 일관성을 개선하고, 합리적인 수준에서 균일한 국제공개를 보장하는 데 필요하지 않은 사안에 대한 방식상 지적 사항(objection)을 줄일 수 있다는 점에 큰 관심을 보였으나, 몇몇 다른 이들은 방식심사를 국제사무국에 집중시키는 제안에 우려를 표명했습니다. 실무그룹은 국제공개의 기준에 대한, 그리고 어느 정도로 PCT 규칙 11을 준수해야 하는지에 대한 명확한 정의 수립을 고려하는 것을 포함하여 해당 사안을 더욱 고려해 보도록 국제사무국에 요구했습니다.

앞으로 제공될 PCT 세미나, 웨비나 및 기타 PCT 관련 이벤트들을 놓치지 마십시오. 본 뉴스레터의 영문판에 제공되는 PCT 세미나 일정(PCT Seminar Calendar)을 참고하세요.

국제사무국은 국제사무국과의 연락을 위해 허용되는 언어들을 점진적으로 추가 확대하는 제안을 별도로 제출하기로 했습니다.

비서면 개시의 인용

실무그룹은 비서면 개시(non-written disclosure)가 포함되도록 선행기술에 대한 정의를 확대해야 한다는 국제사무국의 제안을 원칙적으로 지지했으며(문서 PCT/WG/15/5 참조), 특히 그러한 인용문헌의 사본을 보관하고 제공하는 것과 관련하여 세부적 시행사항들을 추가적으로 살펴볼 것을 국제기관들에 요구했습니다.

WIPO 표준 ST.26 의 시행

실무그룹은 WIPO 표준 ST.26 의 시행과 관련된 문서들을 검토했습니다(문서 PCT/WG/15/3 및 PCT/WG/15/9 참조). 대표단은 WIPO Sequence 소프트웨어의 사용성 개선과 PATENTSCOPE 의 서열목록 조회 기능 제공에 대한 기대감을 비쳤습니다. 실무그룹은 처음 제출된 형식의 서열목록과 기타 사항을 교환할 수 있도록 우선권 서류에 대한 새로운 표준 요건을 검토할 것을 WIPO 표준위원회(Committee on WIPO Standards)에 요구했습니다.

다중언어 국제출원

실무그룹은 수리관청과 국제조사기관에서 허용하는 복수의 언어가 포함된 국제출원의 문제를 다루기 위해 PCT 규칙을 개정하자는 유럽 특허청(EPO)의 제안을 대체로 지지했습니다(문서 PCT/WG/15/18 참조). 그러나, 일부 세부사항들은 추가적인 논의가 필요했습니다.

PCT 에 특허심사하이웨이(PPH) 정식 통합

실무그룹은 PCT 에 특허심사하이웨이(PPH)를 정식 통합시키려는 이전의 노력들을 검토하고(문서 PCT/WG/15/16 참조), 국제사무국에 추후 실무그룹의 대면회의에서 정보공유 워크숍을 마련할 것을 요구했습니다.

국제출원 및 관련 서류 제출 매체

수리관청들이 국제출원 및 후속 문서들을 전자적 형태로만 제출하도록 요구하는 것을 허용하자는 브라질의 제안은 폭넓은 관심을 받았습니다(문서 PCT/WG/15/13 참조). 그러나, 대표단은 출원인들을 위한 안전장치와, 체약국의 관청들이 서면 출원을 허용할 것을 규정하는 특허법 조약(Patent Law Treaty)과의 일관성에 대한 우려를 제기했습니다.

PCT 최소문헌

PCT 최소문헌(PCT minimum documentation)에 관한 PCT 규칙을 개정하자는 제안이 지지를 받았습니다(문서 PCT/WG/15/11 및 PCT/WG/15/12 참조). 그러나, 일부 대표단은 개정된 규칙이 채택될 수 있기 전에 관련 시행세칙(Administrative Instructions, 행정지침) 초안의 세부적 시행사항들이 마무리되어야 한다고 보았습니다.

WIPO 수수료 전달 서비스

대다수의 대표단은 한 관청이 다른 관청의 수입으로 수납하는 수수료에 대해 WIPO 수수료 전달 서비스(WIPO Fee Transfer Service)의 이용을 의무화하는 제안을 원칙적으로 지지했습니다. 관청을 대신하여 국제사무국에 수수료를 납부하도록 하는 “중앙집중식 납부(centralized payments)” 또한 일부의 지지를 받았는데, 이로써 ePCT 를 통해 제공되는 서비스들에 수수료 납부가 통합되게 됩니다(문서 PCT/WG/15/10 참조). 국제사무국은 향후 실무그룹 회의를 위해 WIPO 수수료 전달 서비스의 의무적 이용을 위한 규칙 개정안을 준비하고, 선택된 관청들을 대상으로 시범사업으로서 중앙집중식 납부 서비스 제공을 모색할 예정입니다.

기타 사항

실무그룹은 다음의 내용들도 검토했습니다.

- 특허심사관 훈련 조정(문서 PCT/WG/15/7 참조)
- 실체심사관 훈련을 위한 이러닝(e-learning) 자료 저장소(문서 PCT/WG/15/4 참조)
- PCT 에 따른 기술원조 조정(문서 PCT/WG/15/10 참조)
- IP5 관청들 간 PCT 협력심사(CS&E) 시범사업 현황보고서(문서 PCT/WG/15/8 참조)
- PCT 온라인서비스(문서 PCT/WG/15/15 참조)
- 제 29 차 PCT 국제기관회의(문서 PCT/WG/15/2 참조)

요약서 및 관련 문서

의장의 요약서(문서 PCT/WG/15/19)와 작업 문서들을 아래 WIPO 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=72089

PCT 기술협력위원회

제 32 차 PCT 기술협력위원회(PCT Committee for Technical Cooperation) 회의가 2022 년 10 월 3 일부터 7 일까지 제 15 차 PCT 실무그룹 회의와 함께 제네바에서 개최되었습니다. PCT 기술협력위원회는 사우디 지식재산기관을 PCT 에 따른 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로 임명할 것을 PCT 총회(PCT Assembly)에 권고했습니다.

추가 사항은 아래에서 의장의 요약서를 확인하시기 바랍니다.

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=587471

신규/갱신된 국제조사기관 및 국제예비심사기관 협정

대한민국 특허청

특허협력조약에 따른 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로서의 대한민국 특허청(KIPO)의 역할 수행과 관련하여 2022 년 12 월 1 일부로 효력이 발생하는 대한민국 특허청과 WIPO 국제사무국 간 갱신 협정을 아래에서 PDF 형식으로, 영어와 프랑스어로 각각 확인하실 수 있습니다.

https://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html (영어)

https://www.wipo.int/pct/fr/access/isa_ipea_agreements.html (프랑스어)

PCT 정보 업데이트

CV 카보베르데 (관할 국제조사기관 및 국제예비심사기관, 전자적 형태의 국제출원 제출)

품질관리및지식재산기관(IGQPI)(카보베르데)은 수리관청으로서의 동 기관(또는 국제사무국)에 카보베르데의 국민과 거주민이 제출한 국제출원에 대한 관할 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로 국가산업재산기관(브라질) 외에 추가적으로 2022 년 10 월 17 일부로 유럽 특허청과 2022 년 12 월 1 일부로 대한민국 특허청을 각각 지정했습니다.

추가적으로, 2022 년 10 월 31 일부로 발효되는 수리관청으로서의 품질관리및지식재산기관(IGQPI)(카보베르데)의 ePCT 를 통한 국제출원의 수리에 관한 정보는 앞에 나온 “국제출원의 전자적 출원 및 처리” 단락을 확인하시기 바랍니다.

PCT 계약국으로서의 카보베르데에 관한 일반적 내용은 아래 PCT 출원인 가이드 부속서 B1(CV)에 나와 있습니다.

https://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb1/ax_b_cv.pdf

(PCT 출원인 가이드, 부속서 C(CV) 업데이트)

취급료 (일본 특허청, 스웨덴 지식재산청(PRV))

2022 년 11 월 1 일부터, 국제예비심사기관으로서의 일본 특허청에 JPY 로 납부되고 국제예비심사기관으로서의 스웨덴 지식재산청(PRV)에 SEK 로 납부되는 취급료의 증가액이 변경됩니다. 변경 후 금액은 각각 JPY 28,600 및 SEK 2,200 입니다.

(PCT 출원인 가이드, 부속서 E (JP) 및 (SE) 업데이트)

조사료 (여러 관청)

2022 년 11 월 1 일부터, 다음의 관청들이 수행하는 국제조사에 대하여 아래 명시된 통화로 납부되는 증가액이 변경됩니다.

싱가포르 지식재산청EUR

중국 국가지식산업국(CNIPA)	USD
일본 특허청	CHF
대한민국 특허청	CHF
국가산업재산기관(브라질)	USD

2022 년 12 월 1 일부터, 다음의 관청들이 수행하는 국제조사에 대하여 아래 명시된 통화로 납부되는 등가액이 변경됩니다.

대한민국 특허청	USD
미국 특허상표청(USPTO)	NZD, ZAR

(PCT 출원인 가이드, 부속서 D (BR, CN, JP, KR, SG, US) 업데이트)

신규/업데이트 PCT 자료

PCT 규칙 연혁

PCT 규칙 연혁(History of the PCT Regulations)이 2022 년 7 월 1 일부로 업데이트되어 지난 2020 년 7 월 마지막 업데이트 이후에 발효된 PCT 규칙 개정사항이 포함되었습니다.

각 PCT 규칙이 채택된 이후에 발생한 모든 변경사항이 PCT 규칙별로 연대순으로 정리되어 있는 이 자료는 아래에서 확인하실 수 있습니다.

https://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/pct_regulations_history.pdf

글로벌 혁신지수

2022 년 글로벌 혁신지수(Global Innovation Index, GII) 보고서를 아래에서 확인하실 수 있습니다.

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2022/

2022 년 글로벌 혁신지수 보고서는 계속되는 코로나 19 팬데믹, 생산성 성장 둔화, 그리고 기타 진화하는 도전 과제들 속에서 나타난 최신 글로벌 혁신 동향을 추적합니다. 해당 보고서는 약 132 개국의 혁신 강점과 약점을 조명하면서 혁신 성과에 순위를 매겨 세계에서 가장 혁신적인 국가들을 보여줍니다. 2022 년도 보고서 내용은 아래 보도자료 PR/2022/895 에 요약되어 있습니다.

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0011.html

유용한 도움말

국제출원의 조기공개 신청 시 고려사항

Q: 국제출원을 제출한 상태인데, 현재 개발 중인 제 발명과 유사한 상품이 저의 경쟁자에게 있다는 소식을 들어서 제가 해당 출원의 조기공개를 신청해야 하는 것인지 궁금합니다. 국제사무국의 조기공개를 신청하기 전에 고려해야 할 점이 있습니까? 그리고 신청하기를 원하면 어떻게 해야 합니까?

A: 국제출원의 국제공개는 우선일로부터 18 개월이 경과한 후 신속히 이루어져야 합니다(PCT 제 21 조제 2 항(a)). 이 18 개월의 기간은 출원을 계속 진행할지 여부를 더 고민해보는 기회를 제공하며 대부분의 관할권들의 관행과 일치합니다. 그러나, PCT 제 21 조제 2 항(b)에 따라 국제출원의 조기공개를 신청하실 수 있지만, 신청하시기 전에 조기공개가 본인에게 득이 되는지 신중하게 생각해 보셔야 합니다.

조기공개 신청 전에 고려할 점들

우선일로부터 18 개월이 지나기 전에 국제출원을 공개하는 데서 얻을 수 있는 특정 이점들이 있습니다.

- 질문자의 경우처럼, 경쟁자의 출원의 특허성을 판단할 때 질문자의 공개출원이 선행기술로 사용될 수 있도록, 경쟁자들이 연관기술에 대한 출원을 하기 전에 출원을 공개하는 것이 중요할 수 있습니다.
- 조기공개를 통해 특정 조건 하에 특정 지정관청(또는 선택관청)에서 조기 임시보호를 받을 수 있습니다. 이러한 권리들의 예로, 나중에 특허가 허여된다는 조건 하에 일부 국내법에 따라 출원인이 조기공개일로부터 발생한 침해에 대한 로열티를 받을 자격과, 일부 국내법에 따라 출원인이 경쟁자에게 침해 상품의 제조를 중단하도록 경고장(cease and desist letter)을 발송할 권리가 포함됩니다.
- 출원인이 최대한 빠른 시일 내에 일부 체약국에서 특허를 허여받기 원하는 경우, 특정 국내법에 따라 해당 출원의 국제공개가 (국내단계 진입을 위한 조건은 아니어도) 국내심사 개시를 위한 선결조건일 수 있으며, 따라서 출원을 조기에 공개하는 것이 바람직할 수 있습니다.
- 출원인이 광고나 사업 파트너들과의 협상에서, 또는 투자자 유치를 위해 공개특허를 보다 쉽게 인용할 수 있습니다.

그러나, 일부 부정적인 영향의 가능성도 조기공개 신청 전에 고려해야 합니다.

- 국제출원의 조기공개로 특정한 중요한 의사결정 과정들이 조기에 이루어지게 됩니다. 조기공개를 신청하지 않으면, 예를 들어 특허를 취득할 가능성이 낮다는 것을 알았는데 특허 내용을 계속 비밀로 유지하고 싶은 경우, 또는 나중에 특허를 출원하도록 발명을 더 개선하고 싶거나, 영업비밀 보호가 자신의 특정 혁신에 보다 적합할 수 있다고 생각하는 경우, 국제공개를 위한 기술적 준비가 완료되기 전에, 국제출원의 내용을 공중에 공개하지 않고 언제든지 출원을 취하할 수 있습니다(PCT 규칙 90 의 2.1(c) 참조). 다시

말해서, 국제공개가 이루어지면 이를 되돌릴 수 없고, 나중에 출원을 취하하더라도 해당 출원은 공개된 상태로 남게 됩니다. 따라서, 조기공개 신청을 고려할 때 본인의 출원의 특정 상황을 신중하게 평가해 보셔야 합니다.

- 조기공개로 시장의 경쟁자가, 침해 위험을 피하거나 해당 공개기술을 기반으로 더 발전된 기술을 내놓기 위해, 계류 중인 특허출원에 대해 더 일찍 회피설계를 하게 될 수 있습니다.

기타 고려할 관련 문제들

조기공개를 정말로 신청하고 싶다고 결정하셨으면, 신청 전이나 심지어 신청 후에 고려해야 할 다른 관련 절차적 문제들도 일부 있습니다. 다음의 예들이 그러한 문제들에 포함됩니다.

국제공개에 반영되어야 하는 서지정보 변경사항이 있으십니까? 그렇다면, 예를 들어 규칙 92의 2에 따른 변경기록 청구서를 조기공개 신청 전에 제출해야 합니다.

국제출원의 서식상의 흠결을 보정하셔야 합니까? 조기공개를 위한 기술적 준비는 완료된 후이지만 수리관청에서 정한 기간 내에 보정서를 제출하면, 그러한 보정은 조기공개에 반영되지 않고 재공개 대상이 됩니다.

PCT 규칙 26의 2.1(a)에 따른 우선권 주장의 보정 또는 추가가 필요합니까? 그러한 보정/추가는 조기공개 신청 전에 이루어져야 합니다. 그렇지 않으면, 기술적 준비의 완료 전에 조기공개 신청을 취하한 경우가 아니면 해당 보정서/추가서가 제출되지 않은 것으로 간주됩니다(규칙 26의 2.1(b) 참조).

기탁된 생물학적 물질에 대한 참조(reference)를 포함시키기를 원하십니까? 이 또한 조기공개 신청 전에 제출되어야 합니다(규칙 13의 2.4(c) 참조).

조기공개 신청 방법 및 적용 가능 수수료

국제출원의 조개공개 신청서는 국제사무국(IB)에 직접 제출해야 합니다(PCT 제 21 조제 2 항(b) 및 규칙 48.4 참조). 이를 위해, 국제출원의 조기공개를 신청하는 내용의 서명된 서한을 ePCT에서 강력인증을 거치거나 거치지 않고 업로드 하거나, ePCT에서 강력인증을 거쳐 해당 출원에 대한 접근권한이 있는 경우 ePCT 액션 “조기공개 신청”(Request for Early Publication)을 완료하시면 됩니다.

조기공개 신청서를 제출했는데 해당 국제조사보고서나 PCT 제 17 조제 2 항(a)에 따른 선언이 아직 준비되지 않아 해당 국제출원과 함께 공개될 수 없는 경우, 공개가 이루어지기 전에 특별 공개수수료 200 스위스 프랑(CHF)을 납부하셔야 합니다(PCT 규칙 48.4(a) 및 PCT 시행세칙 섹션 113(a) 참조). 이는 국제조사보고서나 선언이 수리되면 이를 따로 공개하는 비용을 충당하기 위한 것입니다. 반면에, 국제조사보고서가 이미 제공된 경우에는 수수료를 납부할 필요가 없습니다(PCT 규칙 48.4(a) 참조).

조기공개 신청 결과

공개는 즉각적으로 이루어지지 않습니다. 국제사무국이 조기공개 신청서와 함께 해당 시 규칙 48.4(a)에 따른 수수료를 받으면, (해당 시) 번역문과 기술적 준비가 완료되는 대로 국제공개가

이루어집니다. 그러면 국제사무국에서 서식 **PCT/IB/345** 를 통해 공개 예정일을 통지해 드립니다. 평균적으로 국제사무국의 준비작업은 조기공개 신청일로부터 **4 주 내지 8 주 이내**에 완료될 것으로 예상될 수 있습니다. 특별 공개수수료를 납부해야 하는데 납부하지 않으면 국제사무국에서 수수료 납부를 요구하며, 미납 시 조기공개 신청은 처리되지 않습니다.

모든 출원인께서는 **ePCT** 를 통해 본인의 출원 현황을 지켜보실 것을 당부드립니다. **ePCT** 에서 본인의 출원 페이지 상단의 “**일정표**”(timeline) 링크를 클릭하면 해당 국제출원에 대한 주요 **PCT** 일자와 기간들을 도표로 보실 수 있습니다. 본인의 출원에 대해 궁금한 점이 있으시면, 해당 출원을 담당하는 운영팀(**Operations Team**)에 연락하시기 바랍니다.

기타 소식

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

국제조사기관으로서의 유럽 특허청: 중국 국가지식산업국(CNIPA)/유럽 특허청(EPO) 시범사업, 2023 년 11 월 30 일까지 연장

경제개발관광부(몬테네그로): 수리관청 기능 중단 및 국내루트 폐쇄

국제출원의 전자적 출원 및 처리

품질관리및지식재산기관(IGQPI)(카보베르데)

이라크 특허청(IQPO), 전자적 형태의 국제출원 접수 및 처리 개시

자메이카 지식재산청(JIPO), 전자적 형태의 국제출원 접수 및 처리 개시 - 정정사항

수리관청들의 전자출원 통지서 갱신

PCT 규칙 12.1(d)에 따라 서열목록 내 언어의존적 자유텍스트(free text)에 대해 인정되는 언어

PCT 정보 업데이트

CZ 체코 (이메일 주소)

IQ 이라크 (전자적 형태의 국제출원 제출)

JP 일본 (수수료)

ME 몬테네그로 (관청명, 이메일 주소, 인터넷 주소, 전화번호)

RO 루마니아 (국가안보 규정)

SE 스웨덴 (수수료)

SY 시리아아랍공화국 (수수료)

WIPO 수수료 전달 서비스

이례적 휴무일

호주 특허청

뉴질랜드 지식재산청(IPONZ)

필리핀 지식재산청

신규/업데이트 PCT 자료

PCT 출원인 가이드 (프랑스어 및 스페인어 버전)

새로운 웨비나 녹화자료