

# 特許協力條約(PCT)現況

— 우리나라의 PCT加入을 앞두고 —

(下)

金 貴 泰

<特許廳 研修擔當官 職務代理>

### 3. PCT와 關係特許協力條約과의 關聯性

周知하는 바와 같이 WIPO는 2個의 世界的인 特許協力條約의 더 많은 發展과 그 運用을 責任맡고 있는 UN專門機構이다.

이 두個의 世界的 協力條約이란 파리協約(Paris Convention)과 特許協力條約(PCT)이며 이들 協力條約은 國際的인 次元에서 發明特許의 保護를 위한 同盟國間的 協力條約으로서 어느 發明이 考案된 나라 以外의 世界 여러 나라에서 發明의 保護를 確保하기 위한 目標下에서 世界 여러 나라가 結束된 國際的인 相互協力機構이다.

勿論 地域的(廣域)協約인 유럽特許協約(EPC)이 現在로서는 가장 큰 比重을 차지하는 特許協力條約이라 할 수 있다.

WIPO傘下 여러 國家로부터 確保된 1979年度 統計에는 世界各國에서 總 340,000件의 發明特許가 登錄되었는데 上位圈10個國은 다음과 같다(實用新案은 除外).

1位: 美國	48,853件
2位: 日本	44,104件
3位: 프랑스	24,618件
4位: 캐나다	23,546件
5位: 西 獨	22,534件
6位: 英國	20,800件
7位: 스페인	10,212件
8位: 벨지움	5,918件
9位: 남아프리카	6,817件
10位: 폴란드	6,756件

計 214,158件

參考로 우리나라는 1979년에 1,419件, 1980년에는 1,632件이 登錄되었다.

프랑스, 캐나다, 스페인, 벨지움 및 남아프리카가 特許登錄量이 比較的 많은 것은 이들 國家에서는 實際內容審査를 하지않거나 國內出願분에 대해서만 審査를 하는 理由에 起因한 것이다. 例를 들면 스페인의 경우

1979年 出願件數對 公告의 比率이 100:95인 反面 新規性的 審査基準위에서 實際 內容審査가 이루어진 國家들의 경우는 그 比率이 좀더 낮으며 그 例로서 1979年度 出願對 特許의 比率은 日本이 100:25이고 美國이 100:49이다. 여기에 言及한 10個國의 統計는 PCT 國際事務局(IB)이 現在까지 수집한 資料에 근거하여 作成된 것이며 이탈리아로부터는 資料를 入手하지 못하고 있는데 이탈리아에서 登錄된 件數는 스페인의 경우와 비슷하다고 推測하고 있으며 約6,000乃至 7,000件이 남아프리카와 폴란드外 國家들 即 오스트렐리아, 오스트리아, 獨逸聯邦共和國, 스웨덴, 스위스와 關係가 있는 것으로 되어 있다.

1979년에 登錄된 約340,000件의 特許中 97%에 達하는 約330,000件이 파리協約에 加入한 89個國에서 登錄되었고 이 事實은 世界特許活動의 壓倒的인 多數가 파리協約加入國中에서 일어나고 있다는 것을 證明하는 것이다.

參考로 우리나라는 파리協約加入書를 1980年 2月 1日 WIPO에 寄託하였으며, 同加入은 1980年 5月 4日 發效되어 이날부터 파리協約國家로서 活動하고 있다.

### 4. PCT加盟의 重要性

現在로서는 30個國이 PCT에 加盟하였고 PCT의 規定에 의하여 파리協約에 加盟한 國家들만이 PCT를 受容할 수 있으므로 PCT加盟國은 모두 파리協約에 加盟된 國家들이며 그中 重要國家는 美國, 日本, 프랑스, 獨逸聯邦共和國, 英國, 오스트렐리아, 오스트리아, 스웨덴 및 스위스가 있다.

30個 PCT加盟國에서 1979年度에 特許登錄된 件數는 約200,000件에 達하고 있으며 全世界의 總特許登錄件數 340,000件의 約60%를 占하고 있다.

參考: PCT加盟國 30個國, 파리協約加盟國 89個國

앞으로 몇개 PCT加盟豫定國에 의해 以上の 比率이 繼續 높아질 것은 틀림없을 것인 바 이에 관한 現況을 紹介하면 캐나다, 벨지움, 이탈리아, 폴란드 및 스웨

인의 PCT加盟을 위한 活動이(이들 國家의 PCT加盟을 위한 接近은 거의 確實하게 期待되고 있다) 위에서 言及한 特許登錄比率 60%를 80% 以上으로 끌어 올릴 수 있을 것이므로 이런 點에서 보아도 PCT構成 國家들의 重要性은 再言을 要하지 않는다. PCT加盟30個國名單은 다음 表와 같다.

**特許協力條約(PCT)加盟國現況(30個國)**

(1980年末 現在)

國 家	加盟發效日字	國 家	加盟發效日字
오스트레일리아	1980. 3. 31	리히텐슈타인	1980. 3. 19
오스트리아	1979. 4. 23	룩셈부르크	1978. 4. 30
브라질	1978. 4. 9	마다가스카르	1978. 1. 24
카메룬	1978. 1. 24	말라위	1978. 1. 24
中央아프리카	1978. 1. 24	모나코	1979. 6. 22
차 드	1978. 1. 24	네덜란드	1979. 7. 10
콩 고	1978. 1. 24	노르웨이	1980. 1. 1
北 韓	1980. 7. 8	루마니아	1979. 7. 23
덴마크	1978. 12. 1	세네갈	1978. 1. 24
핀란드	1980. 10. 1	蘇 聯	1978. 3. 29
프랑스	1978. 2. 25	스웨덴	1978. 5. 17
가 봉	1978. 1. 24	스위스	1978. 1. 24
西 獨	1978. 1. 24	토 고	1978. 1. 24
헝가리	1980. 6. 27	英 國	1978. 1. 24
日 本	1978. 10. 1	美 國	1978. 1. 24

**5. 유럽特許協約(EPC)이란?**

유럽特許協約同盟國은 11個國으로 프랑스, 오스트리아, 벨지움, 西獨, 이탈리아, 리히텐슈타인, 룩셈부르크, 네덜란드, 스웨덴, 스위스 및 英國이며 이들 協約國에서 1979年度에 約120,000件的 特許가 登錄되었고 이 數字는 全世界 特許登錄件數의 1/3을 약간 上廻하고 있으므로 特許에 대한 EPC의 位置를 짐작할 수 있다.

또한 大端히 重要한 事實은 1979年度에 外國人出願者에 特許登錄한 比率이 日本의 경우 21%, 美國이 37%, 西獨이 5%, 프랑스가 7%, 英國이 79%, 스페인이 85%, 캐나다에서는 94%라는 점이다. 이탈리아의 경우는 資料를 입수하지 못하여 正確히는 알수가 없으나 約80%가 特許登錄된 것으로 推測되고 있다.

參考로 우리나라는 1979年 出願 1,161件 對比 82%, 1980年 出願 1,446件 對比 89%가 特許登錄되었다.

지금까지 많은 時間을 들이며 以上の 統計들을 紹介한 것은 위에서 言及한 3個의 特許協力條約 또는 同盟國의 相對의 重要性에 대한 背景을 說明하기 위해서였다.

**6. 國際出願의 效果**

國際出願의 效果란 무엇인가? 國際出願은 自國出願

과 동일한 效力을 갖는 것으로서 PCT加盟 어느 國家의 出願人이 特許를 받고자 願하는 PCT의 모든 當事國에서도 같은 效力을 갖는다. 어느 國家의 出願人은 國際出願으로서 이러한 나라들을 命名하여야 되며 PCT下에서는 이렇게 國家를 命名하는 것을 「指定」(Designation)이라고 하며 指定된 國家들을 「指定國」(Designated Countries)이라고 한다.

上述한 바와 같이 國際出願을 한다면 가령 日本語로 出願한 경우 그 出願은 指定國家의 國語로 번역할 必要가 있다. 그러나 指定國에서의 여러 與件 即 商業性, 企業性, 市場性等의 可能性調査에 必要한 充分한 期間을 附與받기 위하여 PCT出願後 8個月까지 번역하여 提出하면 되므로 實際 「翻譯出願이 可能한 期間은 出願後 20個月 以內인 된다. 즉, 國際出願에서는 優先權主張에 根據한 自國出願後 20個月 以內에 그나라 國語로 翻譯出願하면 된다.

이 8個月間은 出願者에게는 매우 重要한 期間이다. 이때 日本特許廳은 國際出願된 發明에 관해서 Search를 하게 되며 이 結果內容을 出願者에게 通知하게 된다. 이 Search한 內容들은 「文獻調査報告書」라고 하는 文書로 보내어진다. 文獻調査報告書는 新規性의 缺如로 因한 發明의 特許性을 問題視할 수 있는 文書들을 參證으로 引用하게 된다. PCT에서 使用되는 表現으로는 「文獻調査의 目的은 關聯된 先行技術을 發見하는데 있다」라고 PCT法 第15條第2項에 規定하고 있다.

檢索된 參證은 모든 사람을 滿足시켜야만 하며 美國, 英國, 프랑스, 스위스, 西獨 및 日本 등에서 지난 60年동안 發行된 모든 特許文書들을 包含한다. 그리고 PCT에서 發行된 모든 國際出願書와 EPC에서 發刊된 유럽國家들의 出願書들도 包含시키고 있다. 또한 英語抄錄으로 利用할 수 있는 모든 蘇聯文書들을 包含하고 있으며 가장 重要한 刊行物들은 主로 美國, 英國, 프랑스, 西獨, 蘇聯, 日本에서 出刊되는 刊行物들도 包含되어 있다. PCT에서 규정하는 Search대상 특허문서 등에 관하여는 追後詳細히 言及코자 한다.

國際調査報告書가 出願者에게 重要하고 有用한 理由는 그가 出願한 發明이 여러 指定國들에서 特許될 수 있는지의 可否를 매우 正確하게 豫見하여 주는 位置에 있기 때문이다.

國際文獻調査報告書의 1個 또는 여러개의 引用參證들이 特許를 받고자 하는 技術內容의 參證과 같다면 그 發明은 特許를 받을 수 없으며 引用參證과 비슷한 것을 包含하지 않거나 혹은 그 引用參證들과의 類似한 程度가 疑心스러운 경우 그 發明은 特許될 수가 있다.

어느 國家의 特許廳이 어느 國際出願에 대하여 特許를 許與할 것인지에 대하여서는 「確實性」은 없지만 可

能性은 항상 가지고 있는 것이다.

國際出願자가 일단 文獻調查報告書를 받으면 무엇을 해야 하는냐는 文獻調查報告書가 얼마나 信憑性이 있는냐에 따라 左右된다. 特許받는 것이 可能하게 되면 出願者는 各各의 指定國들에 國際出願을 하게 된다. 即 指定國의 國語로 翻譯을 하여 「翻譯出願書」를 提出하여야 하고 自國에 特許料를 支拂하여야만 한다.

指定國에 出願을 안하기로 決定하는데는 文獻調查報告書의 여러 要因이 作用된다. 예를 들면 그동안 出願人이 自己의 發明이 特許될 수 있다 하더라도 經濟性 및 企業性이 없다고 判斷되면 國際出願을 拋棄하여 앞에서 言及한 바와 같은 翻譯의 수고 및 翻譯料와 特許料 納付를 中斷할 수 있는 것이다. 이러한 決定은 國際出願者를 위한 最善의 制度 즉 經濟的이고 便利한 制度인 것이고 또한 國際出願 20個月의 期間이 25個月(翻譯 期間 및 번역료, 特許料納付 所要期間 5個月)로 延長되며 이때야 비로서 出願者는 國際豫備審査를 請求하게 되는등 出願者를 위한 最大의 利點이 있는 것이다.

## 7. PCT, EPC, OAPI의 關係

다음은 PCT에 의해서 提供되는 副次的인 可能性에 대하여 說明코자 한다.

지금까지 PCT管掌下에 出願한 國際出願은 마치 自國에 出願한 것과 같은 效力을 갖는다는 것에 대하여 累次 強調한 바 있다. 그러나 PCT관장下의 國際出願은 現在有效한 두 種類의 地域別出願(Regional Applications)과 같은 效果도 갖는다. 이 두 種類의 地域別出願이란 유럽特許出願과 아프리카出願인 바 前者는 EPC下에서 後者는 OAPI 協約下에서 이루어진다. OAPI는 African Intellectual Property Organization의 머리 英字의 略字로서 會員國은 12個國이며 이들 國家는 佛語圈國家로서 이에 관하여서는 追後 期會가 있을 때 言及코자 한다. 세번째 마지막으로 言及코자 하는 內容은 EPC에 관한 것이다.

EPC와 같이 歐洲地域間 블럭을 形成하여 이룩된 歐洲 11個國間的 特許協約에는 우리나라가 加盟하기를 願하여도 直接 加入은 不可能하나 PCT에 加盟함으로써 實質的인 EPC에의 加盟의 可能한 길이 開放되어 있는 것이다.

即 出願者가 PCT관장下에서 國際出願書를 提出하여 유럽特許를 申請함으로써 이를 얻고자 하는 內容에 관하여 言及하고자 한다.

即 PCT에 加盟함으로써 PCT와 EPC의 2個의 國際特許協力條約에 加盟한 結果와 같은 效力을 받게 되는데 유럽特許는 유럽地域 11個國에서 效力이 發生되며 그중 9個國家(프랑스, 오스트리아, 西獨, 리히텐슈타

인, 룩셈부르크, 네덜란드, 스웨덴, 스위스, 英國)가 PCT에 加盟하고 있기 때문에 PCT에 國際出願하면 9個國家의 유럽特許를 받을 수가 있다. 벨지움과 이탈리아만이 빠져있으나 이 두 나라는 EPC 加盟國家이지만 PCT에는 아직 加入하지 않고 있다. 이들 國家도 PCT에 곧 加入할 것이 確實視되고 있다.

어느 나라의 出願者가 自國에서 特許받기를 바라는데 上記한 9個國에서 效力을 갖는 유럽特許는 받기를 願하지 않는다 하더라도 그는 PCT를 通하여 프랑스를 除外한 8個國들에서는 特許를 받을 수가 있다.

프랑스의 경우 프랑스에서도 效力이 發生되는 유럽特許는 PCT를 通해서 얻을 수 있고 프랑스自國에의 特許는 PCT를 通하면 받을 수가 없다. 이는 國家的 見地에서 프랑스는 유럽特許廳에서 行하여지는 實質的인 審査가 없기 때문이다.

## 8. 結 語

PCT의 胎動은 1966年 9月 26日 파리同盟執行委員會 제비마第2會期會議에서 美國이 처음으로 提案함으로써 비롯되어 約12年間に 걸쳐 다듬어져 왔으며 1978年 1月 24日 發效되어 1978年 6月 1일부터 始務되었으며 始務日로부터는 約3年餘 동안의 짧은 歷史를 가진 工業所有權에 관한 國際協力條約이나 앞으로 새로운 進行過程과 새로운 制度上的 發展過程을 거쳐가면서 重樞的인 工業所有權에 관한 國際協力條約이 되리라고 展望된다.

우리나라도 PCT加入을 바로 눈앞에 두고 있다. 우리나라가 1982年 PCT에 加盟하면 우리나라 出願人은 外國에 國際出願함에 있어 在來 루트인 파리協約에 더하여 PCT루트도 利用할 수 있게 된다.

PCT는 하나의 國際出願에 의해서 同時에 複數國에의 出願을 可能케 함과 동시에 各國에서 國際出願節次가 始作되기 전에 先行技術에 관한 文獻調査를 實施할 수 있는 特許協力條約으로서 出願者를 위하는 重要한 利點을 가지고 있다.

PCT에 의하면 外國에의 國際出願이 容易하게 되고 外國에 있어서의 特許權取得에 크게 利用됨과 동시에 國際社會間的 技術交流를 促進할 수 있기 때문에 天然資源이 不足한 우리나라가 앞으로 技術立國, 貿易立國으로서 技術輸出과 高度한 技術集約型産業을 擴充하여 나가는데 有益한 特許協力條約이라 할 수 있다.

우리나라의 國際出願者가 이 PCT를 앞으로 一層 效果的으로 利用하는 것이 크게 所望되는 바이나 PCT에 의거한 國際出願은 새로운 制度이기 때문에 PCT를 理解하는 일은 그리 쉽지않은 면이 있으나 特許業務에 從事하는 여러분의 研究가 계속되기를 바란다. (完)