

特許協力條約(PCT) 出願實務 全般

내년부터 스페인語도 PCT 公式言語로 指定

PCT의 現況

지난해 PCT加入國數는 증가하지도 않았고 특별한 작업을 하지도 않았는데 PCT를 통한 出願은 8천 82건으로 84년대비 11%가 증가했으며, 指定國數는 10만 7천 1백 72개국이었다.

이러한 수치는 1出願當 13.4개국을 지정국으로 지정 한 셈이며, 이는 EPC와 PCT루트가 결합되어 나타난 현상이다.

한편 지난해 PCT를 통한 韓國의 出願은 20건으로 이는 전체의 0.25%에 불과한 것이다.

반면에 전체 PCT 出願 8천 82건 중 한국을 지정국으로 한 出願은 2천 3백 42건인바 이는 한국 特許廳에 PCT를 통해 2천 3백 42건이 出願되었음을 의미한다.

PCT의 一般的 概要 및 節次

OPA, 즉 대한민국 特許廳에 여러분은 英語나 日本語로 國際出願이 가능하며, 이때 申請書·明細書·請求範圍·圖面등을 제출하면 出願이 인정되어 여러국가에 그 효력을 미칠수 있다.

PCT出願을 최초의 出願으로 할 수 있으며, 그 다음의 出願으로도 할 수 있는 바, 물론 우선권주장을 하거나 또는 여러개를 주장할 수 있다.

PCT 出願은 아시는바와 같이 여러나라에 각각 出願하는 대신에 해당국의 特許廳에 한번의 出願으로 같은 효과를 얻을 수 있다는 잇점이 있다. 또 出願時 인지등의 수수료를 지불해야 되는데 이것도 한국의 화

폐로 용이하게 지불할 수 있다는 편리한 점도 있다.

수리관청인 대한민국特許廳(OPA)에서 國際出願을 받으면 일단 방식심사를 행하는데 이때 결함이 있으면 補正할 수 있는 기회가 있다.

이렇게 방식심사가 완료되면 OPA는 이 出願 서류의 부분을 제네바에 있는 WIPO의 부속기관인 국제사무국과 국제조사기관으로 보낸다.

國際調査機關

국제조사기관은 한국에서 出願한 國際出願이 日本語로 되어 있으면 日本特許廳이 되며 英語로 되어 있으면 出願人의 선택에 의해 호주 또는 오스트리아에 있는 국제조사 기관에서 조사를 행하게 된다.

英語로 國際出願을 했을 경우 개인적인 의견으로는 오스트리아국제조사기관의 선택을 권하고 싶으며 특히 유럽 特許出願을 했을 때에는 더욱 오스트리아 조사기관을 선택함이 바람직하다.

그 이유는 오스트리아에 있는 조사기관이 開途國들에 대해 저렴한 가격으로 조사를 해주고 있으며 (조사비는 13만 5천원, PCT책자참고) 유럽特許廳(EPO)은 오스트리아국제조사기관의 조사를 백퍼센트받아 들이고 있기 때문이다. (1천달러의 국내조사비용절감가능).

※ 유럽特許出願에 대하여……

유럽의 독일등 각국에 각각 出願을 하거나 유럽特許廳(EPO)에 한번에 出願할수 있는 2가지 방법이 있다.

EPO의 出願은 관용요금미 비싸고 비용이 많이 드는 대신 한번에 出願이 가능하기 때문에 편리하며 3개국 이상에 각각 出願하는 비용보다는 저렴하여 잇점이 많다.

해당 국제조사기관에서는 일정자료를 조사후 국제조사보고서를 작성하여 出願人 또는 代理人 및 제네바에 있는 WIPO 국제사무국에 각각 보내 진다.

하루 앞 선 정보 조사
일년 앞 선 선진 기업

조사보고서를 받은 出願人은 신규성과 진보성에 영향을 준다고 판단되면 이에 따라 기타서류를 補正을 할 수가 있다.

이와 같이 補正할때는 한번에 보정서를 국제사무국에 제출하면 되며 각 지정국에 각각 보정서를 제출하지 않아도 되기때문에 편리하고 경제적이다.

또 調查報告書가 부정적이면 出願人은 이 단계에서 出願을 포기할 수도 있기 때문에 번역료등의 비용을 절감할 수 있다.

한편 國際出願을 진행하게 되면 出願人은 18개월후 WIPO가 발행하는 간행물의 사본을 받게되며 동시에 이 사본은 지정된 국가의 特許廳으로 발송된다.

이때부터 국내단계로 들어가게 되는데 국내단계를 취할 것인가의 여부는 出願人이 결정하게되며, 해당 特許出願에 대하여 特許를 허여할 것인가의 여부 및 절차는 지정국의 國內法에 의거 지정국의 관청에서 행하게 된다.

이때 出願人은 국내단계에 대한 비용과 그 국가의 언어로 번역물을 해당 特許廳에 제출해야되며 그국내기관에서 대리해 줄 대리인을 선임해야 된다.

이단계에서 PCT의 잇점은 각국어로 번역해야 하는 불편과 시간을 덜 수 있다는 점이다.

出願人은 각국에 대해서 많은 비용을 지불하기 전에 조사보고서를 받게되며, 그후 出願의 계속 여부를 결정하기 때문에 결정의 기회가 충분히 주어질 뿐 아니라 시간도 벌 수 있다는 점이다.

파리협약하에서 特許出願을 하기 위해서는 준비에 시간이 많이 소요된다.

예를들어 하나의 發明이 완성되고 그 開發品이 몇개월후 대단히 중요한 문제가 발생했다고 가정해 보자.

이 發明을 여러국가에 出願하기 위해서는 영어·일본어등 각국어로 번역하여 出願해야 하는 바 12개월의 시간이 충분하지 못하다.

그러나 PCT제도를 이용하게되면 영어나 일본어 하나로만 번역하여 자국에서 出願할 수 있으며, 또 지정국을 완전히 조절하는 것이 가능하며, 자국에서 發明者가 모든 보정을 행함으로써 완벽을 기할 수가 있다.

豫備 審査請求

현재 PCT가입국 40개국중 34개국에 대해서 出願人은 예비심사청구를 함으로써 국내단계를 속행시킬 수 있다.

이 예비심사판례는 PCT 제2장에 규정되어 있으며 현재로서는 이 규정이 대한민국에는 적용되지 않고 있

다.

그러나 1989년까지는 제2장의 규정을 한국에도 적용시킬 계획이며 이에따라 韓國特許法이 改正되면 국제공고후에 국내단계로 직접들어가는 대신에 예비심사청구를 할 수 있게된다.

(예비심사는 현재 조사기관에서 행해지고 있음).

국제예비심사는 각 特許청구범위에 대하여 신규성유무와 진보성, 산업상 유용성 등에 대해 심사를 행하게되며, 심사관과 出願人이 상호 의견교환을 통해 행해지는 진실된 심사이다.

이러한 심사결과는 우선권 주장일로부터 약 20개월경과후 받게되며, 여기서 우선권주장이라함은 最初出願을 하고 國際出願을 했을 경우 그때 주장한 우선권일자라든가 그렇지않으면 國內出願을 국제출원으로 했을 때의 일자이다.

이러한 조사결과를 받게되면 特許出願을 계속할 것인지 또 성공 가능성 여부등에 관해서 바람직한 결정을 내릴 수가 있다.

국제예비심사가 청구되면 국내단계를 현재 20개월내지 30개월까지 연기가 가능하다. 30개월은 出願으로부터 2년반을 의미하며 이와 같이 상당한 기간동안 出願人은 자신의 發明에 대해 보다 경제적 가치를 잘 파악할수 있는 기회를 가질수 있다는 잇점이 있다. 국내단계는 우선권일로부터 20개월이내에 해야되며 외국出願人들은 國際出願의 신청서, 명세서등을 국어로 번역, 대리인을 경유하여 特許廳에게 제출해야 한다.

국내단계에서는 보통의 경우처럼 정식도면은 필요치 않으며 카피본만 제출하면 된다.

또 PCT 出願은 수리관청에 우선권서류를 하나만 내면 되는 바 각 지정관청에 수개의 우선권 서류를 제출할 필요는 없다.

그러나 한국에서 우선권 서류에 관해 필요한 것은 번역문으로 국내단계후, 즉 우선권일자로부터 20개월이내에 수리관청인 한국特許廳에 제출해야된다. (特 157의 11).

이때 우선권서류가 처음에 출원한 서류와 내용이 같을 때는 그것이 같다는 사실을 확인한 진술서만을 제출하면 번역문을 가늠할 수 있다.

PCT制度 展望

지난 4월 1일 미국特許 商標廳(USPTO)는 PCT條約 제2장에 가입, 그 보류를 철회하고 오는 7월 1일부터 예비심사에 참여한다.

미국의 이러한 조치에 이어 덴마크·노르웨이·스웨

덴 등 여러국가에서도 예비심사에 참여하려 준비 중이며 금년중 조약 제2장의 보류를 철회할 것으로 보인다.

한편 일본은 이미 제2장에 가담하여 국제예비심사를 행하고 있으나 30개월이 아닌 20개월이내에 국내 단계를 완수하도록 하고 있다. 그러나 현재 特許法을 개정, 금년말까지는 제2장의 유보를 철회하고 시행할 것이다.

이러한 사실은 산업계들이 PCT를 보다 활용하는 결과를 낳게 될 것이나 미국·유럽 등 산업계에서는 문헌이 풍부하기 때문에 조사관계에는 그다지 흥미를 갖고 있지 않다. 결국 PCT를 이용해야만 파리協約 12개월이 20개월로 8개월이 연장된다는 견지에서 그다지 신통하게 보지 않고 있다.

그러나 국제예비심사를 택하게 되면 30개월이내에 국내 단계를 완성할 수 있기 때문에 1년반이라는 기간이 산업계에 매력을 주고 있는 것이다.

이러한 사실때문에 국제예비심사가 증가할 뿐 아니라 國際出願이 증가할 것으로 전망된다.

현재 캐나다도 PCT 가입 法案이 의회에서 2차심의 까지 완료되어 곧 PCT에 加入할 것으로 보이며 필리핀 및 스페인도 곧 加入할 움직임을 보이고 있다.

한편 스페인어가 내년부터 PCT 公式言語로 채택될 예정이며 이렇게 되면 라틴아메리카·멕시코등도 加入할 것으로 예견된다.

또 국제조사에 가이드라인을 개정하려 준비중이며 이러한 개정은 심사나 조사에 균질성을 보장하는 방향으로 어디서 심사했든 어디서 조사를 행했든 조사표준이 같은 균질성을 보장하는 방향으로 개정할 예정이다. (㉞)

■ 특허제도 80년사 편찬을 위한 자료제공 요청 ■

특허정에서는 특허제도 시행 80년이 되는 1988년에 “특허제도 80년사”를 간행하고자 준비 중입니다. 특허에 관련된 서류·사진·문헌기록 및 신문기사나 기타 참고가 되는 모든 자료를 보유하고 계시는 분께서는 특허제도 80년사 간행을 위하여 제공하여 주시거나 참고할 수 있도록 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

■ 연락처 : 서울특별시 강남구 역삼동 823번지
특허청(특허제도 80년사 편찬실)
전화 566-6101, 555-0661

案 發明品企業化推進 審議委員會 運營 內

特許廳告示 第86—1호에 의거 本會는 發明의 企業化 過程을 積極 支援함으로써 優秀發明의 尙장화를 防止함과 동시에 發明意慾을 振作시켜 技術開發을 통한 國家 産業發展에 기여케 하기 위하여 發明品 企業化推進審議委員會를 아래와 같이 運營 하고 有아오니 發明人들의 많은 活用바랍니다.

◎ 아 래 ◎

1. 目的

發明의 企業化 過程을 積極 支援함으로써 優秀發明의 尙장화를 防止함과 동시에 發明意慾을 振作시켜 技術開發을 통한 國家 産業發展에 寄與함.

2. 機能

- 1) 發明의 企業化 可能性 검토.
- 2) 企業化支援機關(團體)과의 연계를 위한 推薦.
- 3) 發明需要業體와 연계를 위한 技術評價 및 實施斡旋.

3. 支援對象

- 1) 特許法, 實用新案法에 의하여 登錄되었거나 出願중인 發明및 考案.
- 2) 소멸된 發明및 考案.

4. 申請節次

- 1) 所定の 申請書 작성에 의거 年中수시로 申請 接受함.
- 2) 專門機關에 發明의 技術評價를 의뢰할 경우 소요되는 費用은 申請者에게 일부 또는 全부를 부담케 함.

5. 評價方法

- 1) 技術性 및 關聯技術에의 파급효과
- 2) 市場性(시장규모, 타상품과의 대체성 등)
- 3) 製品의 추정예정가격 및 수지전망.
- 4) 輸入代替 및 輸出展望

※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部 (557-1077.8)로 問議바랍니다.