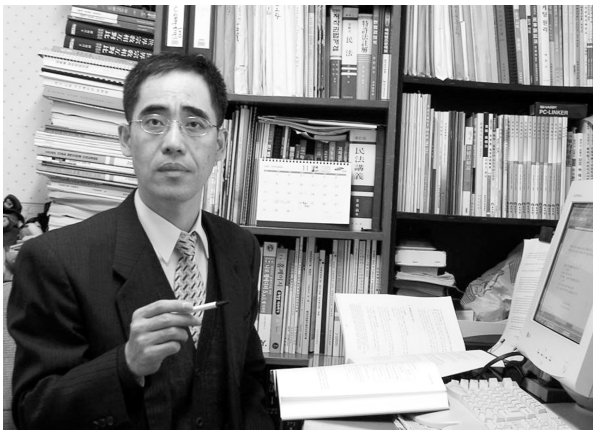
산업재산권 길라잡이(6)



백 성 호
중국 칭다오대학 교수
법학박사, MBA
중국전문가, 무형자산전문가
www.chinabaek.com

3. 특수한 출원

1) 분할출원

가. 의의

원출원이 여러 개의 발명을 하나의 출원으로 한 경우 즉 1발명 1출원을 위반한 경우 이를 분할하여 다시 출원함으로써 구제될 수 있다.(제52조 1항) 이는 원래의 출원을 하던 도중 그 출원이 1발명1출원 원칙을 위반하였다고 심사관으로부터 거절결정을 받은 경우 출원인은 일정한 기간 내에 보정할 수 있는데 그 보정기간 내에 분할하여 다시 출원함으로써 구제되는 것을 말한다. 그러므로 분할출원은 최초로 발명자가 자신의 발명을 처음 출원할 때의 출원과는 그 의미가 다르다. 즉 출원 도중에 일어나는 현상이다. 분할출원을 하면 그 출원은 처음 출원한 때 출원한 것으로 본다. 즉 소급효가 있다.(제52조 2항)

나. 출원분할과 분할출원

분할출원 개념을 처음 접하는 사람은 그 개념이 좀 어려울 수도 있는데 다시한번 설명하면 다음과 같다. 즉 분할출원이란 본래 출원했던 원래의 출원을 분할하여(출원분할) 그 분할된 발명을 다시 출원하는 것을 말한다.(분할출원) 예컨대 원출원발명이 발명 A, B 두 개를 지니고 출원된 경우 이 출원은 1발명1출원 원칙을 위반한 것이므로 심사관으로부터 거절결정을 받게 된다. 이 때 출원인은 원출원을 2개 이상으로 분할하고 그 분할된 각각의 발명(A, B)을

각각 다시 출원(분할출원)하면 된다. 다만 만약 예를들어 하나(A)는 출원하고 다른 하나(B)는 버린다면 B는 '출원분할'을 했을뿐 '분할출원'을 한 것은 아니다.

다. 분할출원의 요건

(1) 원출원이 적법하게 계속되고 있어야 한다.(출원의 계속성) 그러므로 분할시 원출원이 무효 · 포기 · 취하 · 거절결정확정된 경우에는 분할출원할 수 없다.

(2) 분할은 최초의 명세서에 기재된 발명의 범위 내에서만 가능하다. 분할은 최초의 명세서에 기재되어 있던 발명 이외의 발명에 대해서는 분할할 수 없다.

(3) 분할가능기간 내이어야 한다. 분할가능기간은 보정가능기간과 동일하다. 만약 이 기간을 도과한 분할출원 경우에는 불수리처분대상이 된다.

(4) 위임대리인이 출원분할하는 경우 특별수권은 필요치 않다. 이는 보존행위에 불과하기 때문이다. 즉 출원보정, 출원분할 및 조약우선권주장은 보존행위에 속하므로 본인의 특별수권을 받지 않고도 가능하나, 이에 비해 출원변경과 국내우선권주장 및 출원의 포기 · 취하 등은 불이익행위이므로 본인의 특별수권을 받아야만 할 수 있다.(제6조)

(5) 주체의 동일성이 있을 것. 이 때 출원인 동일성의 판단은 분할출원일을 기준으로 하므로 분할출원한 후에 출원인이 변경되어도 상관없다.

(6) 분할출원은 원출원과는 전혀 별개의 새로운 출원이므로 원출원과는 별도의 출원서류를 제출하여야 하고 수수료도 따로 납부하여야 한다.

라. 분할출원시의 특례

(1) 심사청구에 있어서의 특례

분할출원의 경우에는 원출원일로부터 5년을 경과하였더라도 분할출원한 날로부터 30일 내에 분할출원에 대한 심사청구를 할 수 있다.(제59조 3항, 변경출원의 경우에도 이와 동일하다)

(2) 우선권주장시의 특례

분할출원에 있어서 조약우선권을 주장하는 자는 우선권증명서를 특허법 제54조 5항의 규정(우선권주장시 증명서는 1년 4개월 내에 제출하라는 규정)에도 불구하고 분할출원한 날로부터 3개월 이내에 특허청장에게 제출할 수 있다.(제52조 4항, 변경출원의 경우에도 동일하다)

마. 분할출원 절차

분할출원도 원출원처럼 다시 출원서를 제출하고 수수료를 따로 내야하므로 일반적인 출원과 그 절차는 거의 차이가 없다. 또한 분할출원서의 서류양식도 일반적인 특허출원서와 사실상 동일한데 단지 서류의 상단에 '분할출원' 이라는 란에 체크만 하면 되도록 되어 있다. 분할출원서의 견본을 한번 보면 쉽게 이해될 것이다. 견본 및 그 작성예제는 이 책 부록을 참조하기 바란다.

2) 변경출원

가. 의의

특허와 실용신안은 모두 기술에 대한 발명으로 그 성질이 매우 유사하다. 그러므로 국가에 따라서는 양자를 구별하지 않는 국가도 있다. 이러한 관계로 우리 법은 특허와 실용신안은 상호간에 이를 변경하여 출원할 수 있도록 하고 있다. 즉 특허를 출원했다가 그 기술이 특허받을 수준은 안되지만 실용신안을 받을 정도가 되는 경우 특허거절결정을 받은 날로부터 30일 내에 이를 실용신안으로 변경하여 다시 출원(변경출원)하면 등록될 수도 있다.(실용신안법 제10조1항) 반대로 실용신안으로 출원한 것이 그 기술이 고도하여 특허도 되겠다고 생각되는 경우 이를 특허로 변경출원할 수 있다. 한편 우리나라는 특허는 대발명이고 실용신안은 소발명이라고 해서 정도의 차이로 구별을 하고 있고 현행법상 특허는 물품발명이든 방법발명이든 모두 다 그 대상이 되는데 반해 실용신안은 반드시 물품실용

신안만 등록해 주고 있다. 따라서 만약 방법발명 같은 것을 출원인이 실수로 실용신안 출원을 하는 경우에는 거절결정을 받게 된다. 이 때 출원인이 이를 특허로 변경하면 구제될 수 있다. 그 실용신안등록거절결정을 받은 날로부터 30일 내에 이를 특허로 변경하여 다시 출원(변경출원)하면 특허로 등록될 수 있는 것이다.(특허 제53조 1항)

나. 변경출원 절차

변경출원도 원출원처럼 다시 출원서를 제출하고 수수료를 따로 내야하므로 이 역시 분할출원처럼 일반적인 출원과 그 절차는 거의 차이가 없다. 또한 변경출원서의 서류양식도 일반적인 특허출원서와 사실상 동일한데 단지 서류의 상단에 '변경출원' 이라는 란에 체크만 하면 되도록 되어 있다. 역시 변경출원서의 견본을 한번 보면 쉽게 이해될 것이다.

다. 출원변경의 의의 및 효과

출원변경이란 특허를 실용신안으로 또는 실용신안을 특허로 바꾸는 것처럼, 출원의 내용을 변경하는 것이 아니고 출원의 종류나 형식을 변경하는 것을 말한다. 출원변경을 하면 변경출원은 원출원시로 소급효를 가지고(제53조 2항) 원출원은 취하된 것으로 본다.(제53조 4항) 그러므로 위임대리인이 출원변경을 하는 경우에는 본인의 특별수권을 얻어야만 할 수 있다.(제6조)

라. 변경출원의 요건

(1) 원출원이 적법하게 계속 중이어야 한다(출원의 계속성). 따라서 만약 원출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정확정된 경우에는 출원변경할 수 없다.

(2) 출원변경 가능기간 내이어야 한다. 출원변경은 원출원에 대해 최초의 거절결정 등본을 받은 날로부터 30일 이내까지 가능하다.(제53조 1항 단서) 다만, 거절결정에 대한 불복심판청구기간 등이 연장된 경우에는 그 연장된 기간에 한하여 출원변경기간도 연장된 것으로 본다.(제53조 4항)

(3) 동법영역간에의 출원변경은 허용되지 않는다. 즉 특허와 특허 간, 실용신안과 실용신안 간에는 서로 출원변경할 수 없다.

마. 특례

(1) 심사청구의 특례

예컨대 실용신안을 특허로 변경한 경우 특허의 심사청구기간인 5년이 경과하였다 하더라도 변경출원한 날로부터 30일 내에는 변경출원에 대한 심사청구가 가능하다.(제59조 3항)

(2) 우선권주장시의 특례

우선권주장 증명서 제출은 변경출원한 날로부터 3개월 내에 특허청장에게 제출할 수 있다.(제53조 6항)

3) 정당한 권리자의 출원

가. 의의

타인의 발명을 도용하여 출원한 자는 무권리자이므로 이 출원은 당연히 거절된다. 이 거절이 있은 후에 정당한 권리자가 출원(정당한 권리자의 출원)을 하면 그 출원일은 무권리자의 출원일로 소급받게 된다.(제34조) 현행 특허법상 선출원주의에 의해 타인보다 후출원한 사람은 특허받지 못함이 원칙이다. 그러나 그 선출원이 무권리자인 경우에는 그에 대해서까지 선출원권을 인정할 이유는 없다. 그러므로 자신의 발명을 도용당한 후출원인은 후출원이더라도 선출원과 상관없이 등록받게 된다. 이는 정당한 권리자를 보호하기 위한 취지의 규정으로서 선출원주의의 예외라고 볼 수 있다.

나. 정당한 권리자의 출원 절차

정당한 권리자의 출원도 원출원처럼 다시 출원서를 제출하고 수수료를 따로 내야 하므로 이 역시 일반적인 출원과 그 절차는 거의 차이가 없다. 또한 정당한 권리자의 출원서의 서류양식도 일반적인 특허출원서와 사실상 동일하며 단지 서류의 상단에 '정당한 권리자의 출원' 이라는 난에 체크만 하면 되도록 되어 있다.

4) 특허권 존속기간 연장등록 출원

가. 의의

특허권은 그 존속기간이 연장되지 않음이 원칙이다. 다만 의약품, 농약 등 일정한 발명의 경우에는 다른 법령 예컨대 의약청, 농촌진흥청 등의 법령에 의하여 특별한 허가를 받아야만 판매할 수 있기 때문에 출원인이 그 허가를 위하여 활성, 안정성 검사 등을 수년 간 해야 하는 경우가 있다. 그런데 이런 경우 조차도 '출원일로부터 20년' 을 그대로 적용한다면 특허존속기간이 현저히 짧아져 특허권자가 손해를 보게 된다. 그러므로 이 경우에는 예외적으로 최장 5년의 기간 내에서 그 기간만큼의 특허권 존속기간을 연장해 준다.

나. 연장등록 출원

특허권 존속기간 연장등록출원을 하고자 하는 자는 출원인의 성명 및 주소, 연장대상 특허권의 특허번호, 연장신청의 기간 등 일정한 사항을 기재한 연장등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 하며, 타 법령의 허가 등을 받은 날부터 3개월 이내에 연장출원을 하여야 한다. 다만, 특허권의 존속기간 만료전 6월 이후에는 할 수 없다.(제90조)

다. 절차

특허권 존속기간 연장등록출원도 출원서를 제출하고 수수료를 내야하는 등 일반적인 출원과 그 절차는 유사하나 그 기재방법이 좀 복잡한 편이다. 연장등록 출원시의 출원서 견본은 부록에 실어두었고, 연장등록출원서 작성방법 및 예제, 기타 상세한 내용은 특허청 홈페이지의 해당 내용을 참조하면 도움이 될 것이다.[22]

5) 우선권주장 출원(right of prioriti)

가. 의의

우선권주장 출원이라는 말은 출원인이 출원을 할 때 우선권을 주장한다는 뜻이고 '우선권주장 출원' 이라는 출원이 별도로 존재하는 것은 아니다. 우선권주장제도란 제1국에 출원한 발명에 대해서 그 출원일로부터 1년 이내에 제2국에 출원을 하면 제1국에 출원한 것과 동일하게 취급하는 제도(제54조)를 말하는 바, 이는 파리조약에 의해서 인정되는 제도이다.(조약우선권제도) 다만 조약우선권제도와는 달리 개량기술을 보호하기 위한 제도로서 국내우선권제도라는 것이 있다. 국내우선권제도란 기본발명을 출원한 자가 1년 이내에 개량발명을 출원하는 경우 이를 우선권주장출원하면 기본발명은 취하간주하고 개량발명에 대해서 소급효를 주어 등록하는 제도를 말한다.(제55조) 결국 우선권의 종류에는 조약우선권과 국내우선권 두 가지가 있으나 일반적으로 '우선권' 이라고 칭할 때는 파리조약에 의한 조약우선권을 의미한다. 조약우선권제도는 특허 · 실용신안 · 디자인 · 상표법 모두에 존재하나, 국내우선권제도는 특허법 및 실용신안법에만 존재한다. 즉, 디자인법과 상표법에는 국내우선권제도가 없다.

나. 조약우선권제도

(1) 의의 및 효과

우선권(right of priority)이란, 발명을 제1국에 출원한 자가 그 발명을 제2국에 출원하는 경우 그 발명에 대해 제29조[특허요건] 및 제36조[선출원주의]를 판단함에 있어서 제1국 출원일로 소급효를 주는 제도를 말한다. 조약우선권제도는 파리조약에 의해서 인정된 제도이다.

(2) 우선권주장 요건

우선권을 주장하려면 아래의 요건들을 갖추어야 한다. 이러한 요건을 갖추지 못한 우선권주장출원에 대해서는 소급효가 주어지지 않는다.

① 조약동맹국 국민일 것

우선권을 주장하기 위해서는 출원인이 파리조약동

22) 연장등록출원서 작성 예제 및 기타 연장등록출원에 대한 상세한 내용은 특허청 홈피 참조 http://www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=8044&catmenu=m04_07_05

맹국 국민일 것 또는 비동맹국 국민으로서 어느 동맹국내에 주소나 영업소를 가지고 있을 것이 필요하다. 또한 비동맹국에 출원한 것을 기초로 하여 제2국에서 우선권주장출원을 할 수는 없다.

② 출원의 정규성

우선권주장의 기초가 되는 출원은 제1국에 정식으로 출원된 것이어야 한다. 다만 출원의 계속성을 요구하지는 않는다. 그러므로 제1국 출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정이 확정되었더라도 제2국에 우선권주장출원을 할 수 있다.

③ 주체의 동일성이 있을 것

제1국출원인과 제2국출원인은 동일인이어야 한다. 정당한 승계인도 주체의 동일성이 있다. 다만 조약우선권은 특허를 받을 수 있는 권리와는 별개 · 독립적인 권리이므로(우선권의 독립성 인정) 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인은 반드시 우선권도 양도받아야 한다.

④ 객체의 동일성

또한 제1국 출원발명과 제2국의 출원발명이 동일성이 있어야 한다. 이 때 동일성은 특허청구범위 등의 완벽한 일치를 요구하지는 않는다. 즉 제2국 서류의 전체로 보아 제1국 출원 내용의 구성부분이 드러나면 족하다.

⑤ 우선권주장기간내 일 것.

우선권을 주장하려면 특허와 실용신안은 제1국 출원일로부터 1년 내, 디자인과 상표는 6개월 내에 주장하여야 한다.

⑥ 출원의 최선성

우선권은 정규의 출원 중 제1국의 최초의 출원에 의해서만 주장 가능하다. 만약 동일발명에 대한 2번째 이후 출원에 의한 우선권주장이 가능하다면 우선기간이 출원인의 선택에 의해 자유로이 연장되는 결과가 되고 이것은 우선기간을 정한 의미가 없게 되기 때문이다.

⑦ 절차적 요건

우선권을 주장하고자 하는 자는 제2국 출원시에 출원서와 함께 우선권신청서를 제출하고, 제1국에 출원하였다는 우선권주장증명서[제1국 출원서류등본]를 제1국 출원일로부터 1년 4월(16개월) 내에 특허청장에게 제출하여야 한다. 다만, 분할출원 또는 변경출원에 있어서 우선권을 주장하는 경우에는 분할 또는 변경출원을 한 날로부터 3월 내에 특허청장에게 증명서를 제출하면 된다.(제52조 4항, 제53조 6항)

(3) 효과

우선권이 인정되는 출원은 제29조[특허요건] 및 제36조[선출원주의]의 판단에 있어서 제1국출원일에 출원한 것과 동일한 효과를 부여받는다.(제54조 1항) 다만 주의할 것은 이 때 출원일 자체가 소급한다는 것은 아니며, 단지 신규성 · 선출원주의 등을 판단함에 있어서 소급적으로 판단해 준다는 것뿐이다. 즉, 이는 제1국과 제2국 출원사이에 제3자의 어떠한 행위(출원, 공표, 실시 등)에 의해서도 불리한 취급을 받지 아니한다는 의미이며 또한 이들 제3자에게는 어떠한 권리도 인정하지 아니한다는 뜻이다.(파리조약 제4조B 참조)

다. 국내우선권제도

(1) 의의

국내우선권제도란, 우리나라에 정규의 국내출원을 한 자 또는 그 승계인이 자기가 먼저한 특허출원을 기초로 하여 일정기간 내에 추가 · 이용 · 개량발명 또는 관련발명을 다시 출원하는 경우에는 그 개량발명의 신규성 및 선출원주의 등의 판단시점을 선출원시로 소급해 주는 제도를 말한다. 국내우선권제도는 조약우선권제도와는 달리 특허 및 실용신안법에만 존재하며, 출원의 정규성 및 계속성을 요건으로 요구하고, 선출원은 1년 3개월 후 취하간주되는 특징이 있다.

(2) 국내우선권주장의 요건

① 선출원의 정규성 및 계속성을 요한다. 따라서 국내우선권주장의 기초가 되는 선출원은 2번출원시점에서

무효 · 취하 · 포기 · 거절결정 확정되지 아니하고 계류 중이어야 한다.

② 분할출원 또는 변경출원을 기초로 국내우선권을 주장할 수는 없다.

③ 선출원에 대한 결정 또는 심결이 확정되기 전일 것.

④ 우선권주장출원서를 제출하고 수수료를 납부할 것.

(3) 효과

국내우선권주장 출원에 대해서는 특허요건 등의 판단에 있어 소급효가 주어진다(제55조 3항 후단). 우선권주장은 취하할 수 있으나 선출원일로부터 1년 3개월을 경과한 후에는 우선권주장을 취하할 수 없다(제56조 2항 후단). 만약 우선권주장출원을 취하하면 그 우선권주장도 취하된 것으로 보며(제56조 3항), 우선권주장이 취하되면 소급효는 주어지지 아니한다.

(4) 국내우선권의 특징

① 국내우선권주장출원은 조약우선권과는 달리 동일국가(대한민국) 내에서 인정되는 것이므로 증명서제출은 필요없다. 조약우선권주장 경우는 1년 4개월 내에 증명서를 제출해야 한다는 점과 다르다.

② 원발명(기본발명)과 개량발명(우선권주장출원)은 유사하므로 만약 둘 다 등록을 해준다면 중복특허가능성이 있다. 따라서 1년 3개월 후 원출원은 취하간주한다.

③ 국내우선권제도는 특허법 및 실용신안법에만 존재한다.

4. 해외출원

1) 서

발명을 해외에 출원하는 방법으로는 크게 두 가지가 있다. 첫째는 원칙적인 방법으로서 출원인이 각 국가마다 하나하나 개별적으로 출원서류를 내는 방법이다. 다른 하나는 PCT에 따라 한번의 출원으로 다수국에 일괄출원 효과를 보는 PCT국제출원 방법이다. 출원인이 단순히 몇몇 국가에 출원을 할 때에는 개별적 출원이 무방하지만 다수국을 출원하는 경우에는 PCT국제출원으로 출원을 하는 것이 여러모로 유리하다. 왜냐하면 특허를 받고자 하는 각 나라마다 개별출원을 하는 경우에는 각 나라마다 요구하는 출원서류가 다르므로 그에 적합하게 작성해야 하고, 각국 언어로 번역하여야 하는 등 그 비용 및 노력이 쉽지 않거니와 시간도 많이 소요된다는 단점이 있기 때문이다. 또한 각국 특허청의 입장에서도 국가마다 개별적인 방식심사 및 출원처리, 출원공개, 개별적인 선행기술조사를 위한 써치 등의 업무를 해야 하므로 심사관들의 중복부담이 크고 인력과 시간낭비가 많다. 이래서 체결된 것이 PCT (Patent Cooperation Treaty) 즉 국제특허협력조약이다. PCT국제출원을 하면 보호받고자 하는 다수의 체약국(137개국 전부도 가능)을 지정된 모든 PCT체약국에 별도로 각각 외국출원을 한 것과 동일한 효과를 가져오는 유용한 제도이다.

특허협력조약은 특허(또는 실용신안)의 국제출원제도를 통일하고 간소화하기 위하여 1970년 6월 19일 워싱턴에서 체결되고 1978년 발효된 다국적 조약이다. 특허협력조약은 세계지적소유권기구(WIPO)의 국제사무국(IB)에 의

하여 관리되고 있으며, 우리나라는 이 조약에 1984년 5월 10일에 가입하였고, 동년 8월 10일부터 국제출원업무를 개시하였다. PCT에는 2007년 7월 현재 137개국이 회원국으로 가입되어 있어 세계 대부분의 국가가 가입하였다. 일부 국가만 미가입 상태인데 그 구체적인 명단은 www.wipo.int에서 확인할 수 있다.

2) PCT국제출원의 의의

PCT(특허협력조약: Patent Cooperation Treaty) 국제출원이란 특허협력조약에 가입한 나라 간에 특허를 좀 더 쉽게 획득하기 위해 출원인이 자국 특허청에 출원하고자 하는 국가를 지정하여 PCT국제출원서를 제출하면 바로 그 날을 각 지정국에 출원서를 제출한 것으로 인정받을 수 있는 제도를 말한다.

3) PCT국제출원의 장점

가. 한번의 PCT국제출원으로 다수의 가입국에 직접 출원한 효과를 얻을 수 있다.

나. 국제조사 및 국제예비심사보고서의 활용으로 발명의 평가 및 보완 기회를 가질 수 있어 특허 획득에 유리하다.

다. 국제조사 또는 국제예비심사의 결과가 부정적일 경우 더 이상의 절차를 진행하지 않음으로써 불필요한 비용의 지출을 방지한다.

4) PCT의 구체적 설명

가. PCT국제출원은 출원인이 수리관청(우리나라 경우는 대한민국 특허청)에 PCT국제출원을 하면서 보호받고자 하는 다수의 체약국(137개국 전부도 가능하다.)을 지정된 모든 PCT체약국에 별도로 각각 외국출원을 한 것과 동일한 효과를 가져오는 유용한 제도이다.

나. 일반 외국출원시에는 우선일로부터 12개월 이내에 각각 다른 나라에 출원할 것인지 여부를 결정하여야 하나, PCT국제출원을 이용하면 우선일로부터 20개월 또는 30개월까지 즉, 8개월 또는 18개월의 시간적 여유를 가지고 외국출원여부를 결정할 수 있는 신축성을 가진다.

다. 국제출원서식 및 절차가 국제적으로 통일되어 있으므로 일반 외국출원시 각각 다른 국내법에 따라 각각 다른 언어로 출원하는 것과 비교하여 일정한 언어(우리나라 경우는 영어는 물론이고 1999.12.1부터는 한국어로도 가능하다)로된 1건의 출원서류만을 작성하면 되므로 간편하다.

라. PCT국제출원은 국내단계의 비용(수수료)지불시기가 우선일로부터 20개월 또는 30개월까지 즉, 일반 외국출원보다 8개월 또는 18개월 연장되므로 비용지불연기에 따른 이자 이익과 필요한 자금을 준비할 시간을 가질 수 있으며, 많은 경우 지정관청(각 지정국의 특허청)에 납부하는 수수료가 감면됨으로써 비용을 절감할 수 있다.

마. 국제조사기관이 출원된 발명에 관한 선행기술정보를 출원인에게 알려주므로 국제조사보고서의 선행기술을 고려하여 국내단계(외국출원) 진행여부를 결정함으로써 비용을 절약할 수 있으며, 공지 · 공용된 기술부분에 대한 청구범위의 삭제 보정을 통해 거절결정을 사전 예방할 수 있는 이점이 있다.

바. 출원인의 선택에 따라 국제예비심사청구(우선일로부터 19개월 내에 청구)를 한 경우에는 국내단계(외국출원) 진행여부 결정기간이 10개월 연장되며, 연장된 기간 내에 보정할 수 있는 기회를 가질 수 있으며, 국제예비심사보고서를 기초로 특허획득 가능성을 사전평가하므로 권리화 할 수 있는 발명만을 지정국에 국내출원(국내단계진행)함으로 비용을 절약할 수 있다.

5) PCT국제출원 절차

가. 국제단계와 국내단계

(1) 출원인의 국제출원시부터 국내특허취득시까지의 PCT 전과정을 통상 편리하게 사용하는 두개의 절차단계(국제단계, 국내단계)로 구분하고 있다. 이는 강학상의 구분이다.

(2) 국제단계는 국제출원 시부터 지정관청 절차진행 전까지의 과정을 말하고, 이에는 출원인의 출원서 접수(수리관청), 국제조사보고서 작성(국제조사기관), 국제공개(국제사무국) 및 국제예비심사보고서(국제예비심사기관 : 선택적)작성 단계가 있으며, 국내단계는 지정관청에서 출원인이 국내특허권을 취득하는 과정을 말한다.

나. 구체적인 PCT절차과정(우리나라를 수리관청으로 하는 경우)

(1) 국내출원(대한민국 특허청)-우선권주장

① 출원인은 PCT국제출원을 최초출원으로 할 수 있으나 일반적으로 대한민국에 국내출원 후 12개월 이내에 PCT국제출원하면서 국내출원을 기초로 파리조약에 의한 우선권주장을 할 수 있다.(PCT 제8조 참조)

② 출원인은 우선권주장 서류(국내출원의 인증 등본)를 우선일로부터 16개월 또는 조기심사청구시까지 대한민국 특허청 또는 국제사무국에 제출하여야 한다.

(2) PCT국제출원(수리관청)

① 출원인은 국제출원서류를 지정언어로 작성하고, 출원서상에 특허를 보호받기를 원하는 나라(지정국)를 지정한 후 출원서 3부를 대한민국 특허청(수리관청)에 제출한다.

② 수리관청(대한민국 특허청)-방식심사

수리관청은 제출된 국제출원서류의 방식심사(서류심사)를 하여 하자가 없으면 출원인에게 국제출원번호와 국제출원일을 부여한 후(PCT 제11조 1항), 서류 1통(수리관청용 사본)은 수리관청이 보유하고 1통(기록원본)은 국제사무국에 송부하고 다른 1통(조사용 사본)은 관할국제조사기관에 송부한다.(PCT 제12조 2항) 이와같이 부여된 국제출원일은 각 지정국에서의 실제의 국내출원일로 간주된다.(PCT 제11조 3항)

③ 수리관청과 국제출원일의 개념

수리관청이란 국제출원을 수리할 수 있는 기관을 말하며, 국내관청(각국의 특허청) 또는 정부간 기구(국제사무국)를 의미한다.(PCT 제2조 15항) 수리관청은 요건을 갖춘 서류가 출원되면 그 국제출원을 수리하는 날을 국제출원일로 인정한다.(PCT 제11조 1항) 만약 위 서류요건을 충족하지 못한 서류에 대해서는 보완할 것을 명하며 이 명령에 따라 출원인이 그 서류를 보완하면 그 보완서제출일을 국제출원일로 인정한다.(PCT 제11조 2항)

(3) 국제조사(국제조사기관)

국제조사기관은 국제출원된 발명내용과 관련되는 선행기술을 조사(search)하고(PCT 제15조 2항), 이에 대한 조사보고서를 작성하여 신속히 출원인 및 국제사무국에 송부한다.(PCT 제18조 2항) 모든 국제출원은 국제조사의 대상이 된다.(PCT 제15조 1항) 국제조사기관은 1996년 현재 미국, 일본, 러시아, 스웨덴, 스페인, 오스트리아, 오스트레일리아, 중국, 유럽특허청(EPO)이 국제조사기관으로 선정되어 있다. 우리나라도 지난 1998년 9월 WIPO 총회에서 회원국 만장일치로, 미국, 일본, 유럽특허청 등에 이어 세계에서 9번째로 국제조사기관으로 지정되었다

(4) 국제공개(국제사무국)

① 국제사무국은 국제출원서류 및 국제조사보고서를 우선일로부터 18개월이 경과한 후 이를 공개한다.(PCT 제21조 1항 · 2항) 다만, 우선일로부터 18개월이 경과하기 전이라도 출원인은 국제공개를 행할 것을 국제

사무국에 청구할 수 있다.(PCT 제21조 2항 B) 국제사무국은 국제공개된 내용을 출원인 및 출원인이 지정한 각 지정관청에 송부한다. 이로써 국제출원의 국제단계절차는 종료하고, 그 이후는 국내단계의 절차가 개시된다.

② 국제공개는 팜플렛 형식으로 행해지며, 거기에는 국제조사보고서도 함께 게재된다.

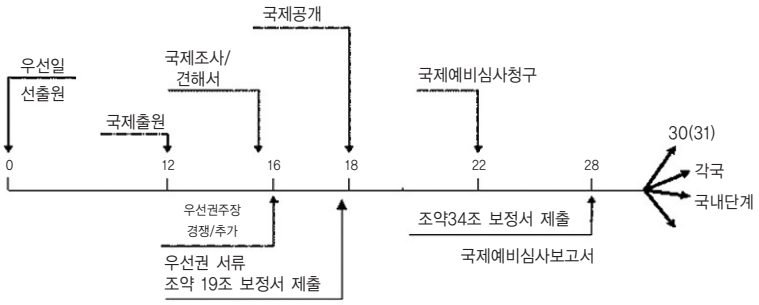
(5) 국내단계(지정관청)

국내심사를 말하는 바, 여기서 지정관청은 출원인이 국제출원한 발명의 특허권을 취득하고자 하는 각 나라의 특허청을 말하며, 출원인은 각 지정관청에 번역문제출 및 수수료를 납부하면(국내단계개시) 각 지정관청은 국제조사보고서를 참조하여 통상의 출원과 같이 국내법령(자국법)이 정하는 절차에 따라 그 국제출원을 심사하여 처리한다.

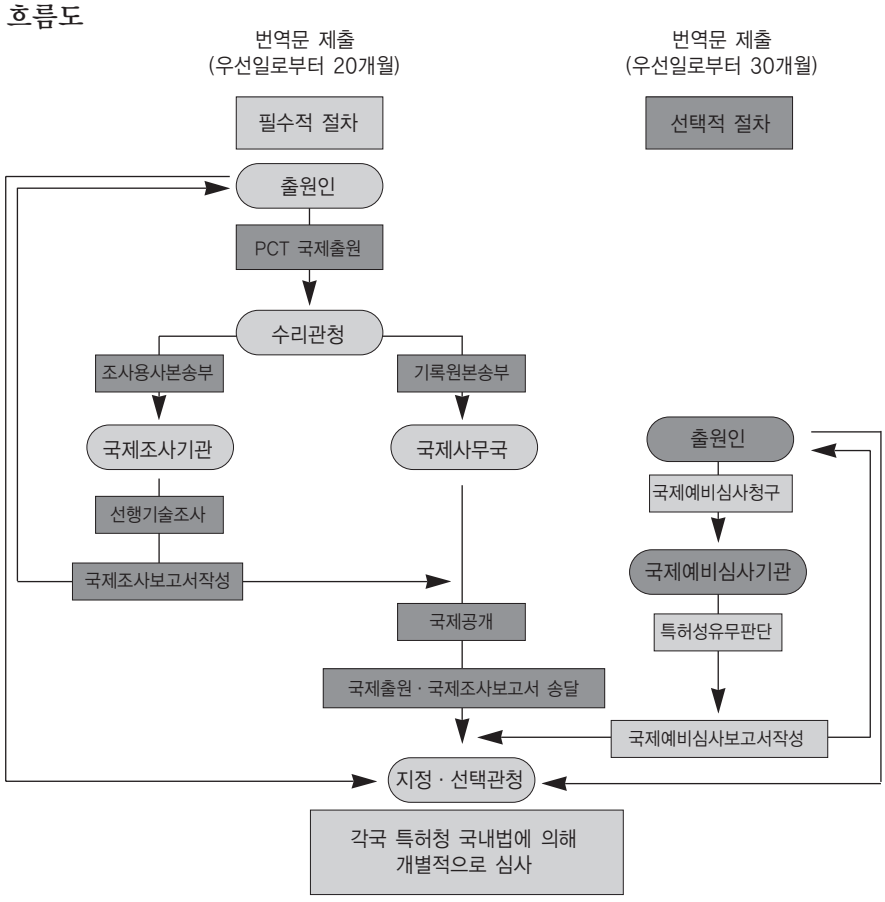
(6) 국제예비심사(국제예비심사기관)

이는 출원인의 선택적 절차로서 출원인이 우선일로부터 19개월 내에 선택국을 지정하여 국제예비심사청구를 할 수 있으며, 예비심사기관은 청구한 발명에 대하여 특허성 여부의 예비적 견해를 표시한 국제예비심사보고서를 작성하여 출원인 및 국제사무국에 송부한다.

6) PCT국제출원절차 기간 개요



7) PCT국제출원 흐름도



〈다음호에 계속〉