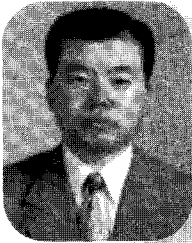


PCT 개혁안에 대한 고찰



조원석
특허청 산업재산보호과

목차

제1장 서론

제2장 PCT 개혁 추진 경과

- 제1절 미국의 PCT 개혁안
- 제2절 제29차 PCT 동맹 총회
- 제3절 제1차 PCT 개혁위원회
- 제4절 제30차 PCT 동맹 총회
- 제5절 제1, 2차 PCT 개혁 실무작업반
- 제6절 제2차 PCT 개혁위원회
- 제7절 제31차 PCT 동맹 총회
- 제8절 제3차 PCT 개혁 실무작업반
- 제9절 제7차 PCT 국제기관 회의

제3장 PCT 개혁의 주요 내용

- 제1절 PCT 전자출원(Electronic filing)에 따른 수수료 감면
- 제2절 국내단계 진입기간 30개월로 연장

제3절 국제공개용 번역문 제출 책임을 출원인으로 변경

제4절 국내단계 진입기간 경과건 구제

제5절 확장된 국제조사제도의 도입

제6절 자동지정제도의 도입

제7절 서명 요건 완화

제8절 전자도서관을 이용한 우선권 증명서류의 제출

제4장 전망 및 추가 논의사항

- 제1절 조약의 개정이 필요 없는 개혁안
- 제2절 조약의 개정이 필요한 개혁안
- 제3절 차기 회의 일정

제5장 맺는말

◆ 관련 개정 조문

제1장 서론

특허협력조약(Patent Cooperation Treaty; PCT)은 전통적인 공업소유권제도와 관련된 몇 가지 문제점을 보완하기 위하여 1970년 6월 워싱턴에서 개최된 외교회의에서 채택되어 1978년 1월 24일 효력을 발생하였다. 조약은 1978년 6월 1일부터 최초의 18개 체약국¹⁾ 사이에서 운용되기 시작하였으며, 2003년 1월1일 현재 PCT 회원국은 118개국이다.

우리청은 1997년 9월 개최된 PCT 동맹 총회에서 세계적으로 10번째의 국제조사기관(International Search Authority; ISA) 및 9번째의 국제예비심사기관²⁾ (International Preliminary Examination Authority; IPEA)으로 지정되었으며 1999년 12월부터 업무를 개시하였다. 우리나라 국민이 우리나라 특허청을 수리관청으로 하여 출원한 PCT출원은 1984년에 10건으로 시작하여 2002년에는 2,552건³⁾으로 세계 8위의 PCT 국제출원 대국으로 성장하였다.

PCT 국제출원의 지속적인 증가⁴⁾ 추세에서 입증되듯이 많은 이용자들이 PCT 제도를 잘 이용하고 있으나, PCT 제도의 바람직한 발전을 위해서는 지속적인 효율화가 필요하다. 수년간 국제사무국(International Bureau)은 제도 개선의 창구로서 PCT 기관 및 체약국 간의 다양한 회의를 통하여 PCT 제도를 효율화하기 위하여 노력하여 왔다. 그럼에도 불구하고 아직도 많은 부분에서 어려움이 남아 있다.

결국 이러한 복잡함은 PCT 제도 이용의 장애가 되고 있다. 이제는 동 제도의 근본적인 변화가 요구되고 있으며, PCT 조약 및 규칙을 아주 단순화하고 관련된 절차를 효율화시키는 광범위한 개혁이 필요하게 되었다. PCT 조약 및 제도 운영에 관련된 국제사무국, 수리관청 및 국제조사 및 예비심사 기관의 역할은 발명가 및 특허출원자의 요구에 부합되는 제도의 개발을 위해 노력하여야 한다.

PCT 실무는 단순화되어야 하고 범 세계적인 특허를 획득하기 위한 절차를 간단하게 할 수 있는 정도까지 변화되어야 한다. 최근 타결된 특허법조약(Patent Law Treaty; PLT)에의 가입·시행이 확산되면 국내실무와 PCT하의 국제실무의 변화에 기여할 것이나, 이것 자체만으로는 충분치 못하다. PCT 및 국내 제도가 단순화되는 만큼 발명자들은 좀 더 쉽게 출원을 할 수 있을 것이다.

이러한 노력은 2000년 8월 PCT 제도에 대한 미국의 개혁안을 제29차PCT 동맹총회(2000년)가 PCT 개혁안으로 채택함으로써 본격적으로 시작되었다. PCT 개혁안의 주요쟁점사항에 대한 논의가 진행되면서 각 국은 자국의 실리를 위하여 첨예하게 대립하였으며, PCT 개혁이 이루어자 하는 기본 목표에는 합의를 하였지만 구체적 실행에 있어서는 의견을 달리하는 부분이 많았다.

우리 국민의 PCT출원의 활용이 급증하고 있는 시점에서 PCT제도 자체의 큰 틀을 바꾸는 PCT 개혁이 진행되어 상당 부분 조약(규칙)이

- 1) 78년 1월 24일 발효된 특허협력조약(PCT)의 18개국은 브라질, 카메룬, 중앙아프리카공화국, 차드, 콩고, 프랑스, 가봉, 독일, 룩셈부르크, 마다가스카르, 말리위, 세네갈, 소련, 스웨덴, 스위스, 토고, 영국, 미국 등이다.
- 2) 우리나라는 '99. 12. 1부터 국제조사기관(ISA) 및 예비심사기관(IPEA)으로 활동하고 있으며, 국제조사기관 및 예비심사기관으로는 미국, 러시아, 호주, 중국, 일본, 오스트리아, EPO, 스웨덴, 스페인, 한국, 캐나다(2004년 하반기 예정) 등 11개국임.
- 3) 2002년 WIPO 통계(Yearly Review of the PCT : 2002), <http://www.wipo.int/pct/en/index.html>
- 4) 2002년도 전세계 PCT 국제출원건수는 114,048건으로 2001년(103,947건)에 비하여 9.7%증가하였으며, 2001년도 전년대비 14.3% 증가하는 등 평균 10%의 지속적인 증가율을 나타내고 있다.

개정되었음에도 불구하고 자세한 내용이 구체적으로 홍보되지 못하고 있다. 이 글에서는 지금까지 수차에 걸쳐 진행되어온 PCT 개혁에 대한 구체적인 진행과정 및 2003년 및 2004년에 시행되는 조약(규칙) 내용을 주요 쟁점사항별로 정리하였다. 이 글이 PCT를 이용하여 국제출원을 하려는 출원인 및 PCT 제도에 관심 있는 분들에게 유용한 자료로 활용될 수 있기를 바란다.

제2장 PCT 개혁 추진 경과⁵⁾

제1절 미국의 PCT 개혁안(2000. 8.)

미국은 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty; PCT)의 개혁안을 두 단계로 추진할 것을 제안하였다. 1단계 개혁은 PCT에 있어 특정 절차를 간소화하고 PCT와 특허법조약(Patent Law Treaty; PLT)과의 조화를 도모하는 것으로 되어 있으며, 2단계 개혁은 PCT 제도 전반에 관하여 포괄적으로 개정하는 것이다. 1단계는 단기과제로 차기 5년 내에, 그리고 2단계는 장기과제로 추진하는 것이다.

1.1단계 개혁

1). 개혁 목표

PCT의 변화는 두 단계로 나누어 진행되며, 첫 번째 단계는 대략 5년 이내의 기간에 걸쳐 완만히 진행되고 특허법조약(PLT)의 이행과 병행될 것이다. 아래의 내용은 단지 개념적인 사항이며, 가능한 한 현행 절차의 복잡함을 간소화·단순화하는데 개혁의 목적을 두었다.

2) 제안 내용

(1) 지정 개념의 폐지(Elimination of the concept of designation)

지정의 개념 전체를 조약에서 폐지 한다. 그 결과 국제출원시 당해 출원은 자동적으로 전 PCT 회원국에 출원한 것과 같은 효과를 가지며, 지정 개념의 폐지는 조약에 규정된 지정료를 폐지할 수 있다.

(2) 거주 및 국적조건의 폐지(Elimination of all residency and nationality requirements)

거주 및 국적조건의 폐지로 출원인은 거주 및 국적에 관계없이 어느 누구에 의하여도 국제출원이 가능하고 어느 출원인에 의한 국제출원이라도 어느 수리관청에서도 인정되어진다.

(3) PLT의 출원일 요건의 도입(Conform filing date requirements to those in the PLT)

PCT 조약 제11조에 규정되어 있는 PCT 국제출원일 요건을 PLT 출원일 요건에 맞추어 개정하는 것이다. 이것은 PCT와 PLT의 조화를 통한 출원인의 편리성을 제고하고 각 국 특허청의 업무표준화를 통한 업무부담을 경감시킬 수 있다.

(4) PLT의 누락된 명세서개념의 도입 (conform "missing part"-type requirements to PLT procedures)

PCT에서 관련 절차는 조약 제11(2)와 제14조에 있다. 이들 절차는 PLT에서 규정된 절차와 같게 개정하는 것이다. 특허법조약(PLT)에 규

5) PCT 개혁에 관한 각종 회의 자료 : <http://www.wipo.int/pct/pctmeeting>

정되어 있는 누락된 명세서의 개념을 PCT 제도에 도입하여 출원의 편의성을 제공하기 위함이다.

(5) 다중 국제조사 및 예비심사(Availability of multiple search and examination)

출원인의 신청에 의하여 복수의 국제조사 및 예비심사기관에서 국제조사 및 심사를 받을 수 있도록 PCT 조약 및 관련 규칙을 개정하며, PCT 출원인에게 자신의 발명에 대한 다양한 검증기회를 부여함으로써 PCT 출원의 특허 획득 가능성을 높여 불필요한 비용 지출을 감소시킬 수 있다.

(6) 국내단계 진입을 위한 20개월 기한의 폐지(Elimination of 20-month deadline for entry into national stage)

현재 출원의 80% 이상이 국제예비심사를 받고 있으므로 PCT 출원의 80% 이상이 우선일로부터 30개월에 국내단계를 시작하고 있다. 이러한 사실은 대다수의 PCT 출원인들이 국내단계 진입을 30개월에 한다는 것을 의미하므로, 단순한 기간 연장 목적으로의 예비심사청구는 출원인에게 추가 비용을 부담지우며 절차의 수행을 그만큼 복잡하게 하고 있다. 국내단계 진입을 30개월로 연장하는 것은 현재 PCT 조약에서 가능한 국내단계 사전 진입을 제한하는 것은 아니다.

(7) 국제예비심사청구 개념의 폐지 (Elimination of the concept of demands)

국제예비심사청구 개념의 폐지와 국제조사 및 예비심사의 통합으로 절차의 단순화를 꾀하며 모든 국제출원은 자동적으로 현 조약의 기간 및 범주내에서 국제예비심사를 받는 것이다. 이것은 출원인에게 국제예비심사청구 없이도 자신의 출

원에 대하여 특허성을 검토 받을 수 있도록 하는 것이다.

(8) 국내단계진입시기의 추가 연기 (Accommodate further deferral of national stage entry)

현행 30개월로 제한된 PCT의 국내단계진입시기의 추가연기는 출원인에게 국내단계진입을 위한 충분한 검토 기회를 부여하여 출원인의 편의를 증진할 수 있다. 다만 연기에 따른 추가비용은 지불되어야 하며, 잠수함(submarine) 특허의 발생을 우려하는 제3자의 이익도 고려되어야 한다.

(9) 선행기술조사 및 심사의 통합 (Combination of search and examination)

선행기술조사와 심사의 분리는 효율성이 없으므로 기관들이 독립적으로 수행하고 있는 선행기술조사와 예비심사의 비능률성을 최소화하기 위한 절차를 만들어야 한다.

(10) 수수료 재산정(Fee reassessment)

국제사무국에 지불될 수수료를 포함한 모든 PCT 수수료는 제공된 서비스에 상응되고, 단순화 및 전산화로 인한 업무감소를 반영하도록 재산정 되어야 한다.

(11) 출원의 방식점검 또는 취급업무의 감소/폐지(Reduction/elimination of formalities review or handling of applications)

업무의 단순화와 전자출원/처리의 성공적인 이행은 세계 각국 특허청의 많은 방식점검 및 취급 업무를 경감할 수 있다.

(12) PCT 조약 제51조 및 제56조에 의한
기술지원 강화(Reenergize technical
assistance under PCT Articles 51 and
56)

현재에도 많은 기술적 지원이 성공적으로 이행
되고 있지만 아직까지도 많은 면에서 개발도상국
인 계약국들은 지원을 더욱 요구하고 있다.

(13) 전자매체에 의한 국제공개(Electronic
international publication)

국제사무국은 국제공개를 더욱 효율적으로 하
기 위해서는 국제공개를 전자매체를 이용하여 공
개 및 배포할 필요성이 있으며, 전자매체로 공개
팜플렛을 수령 가능한 관청에게는 매우 효율적인
것이다.

(14) 선행기술조사/심사결과의전송
(Electronictransmissionofsearch/
examination results)

WIPO-net, 전자출원 및 전자처리의 성공적인
이행은 전세계적인 선행기술조사/심사결과의 통
합과 공유를 원활히 할 것이다. 개발도상국들은
이러한 이점으로 인한 주요한 수혜국이 될 것이
다.

(15) 기타 PLT와 일치시키는 개정사항
(Other PLT-consistent changes)

추가적으로 전자출원에 따른 및 전산처리 및
지식재산 디지털 도서관(intellectual property
digital libraries: IPDLs)의 출현을 수용하기 위
하여는 다음과 같은 사항들이 추가적으로 검토되
어야 한다.

- IPDLs를 이용하여 특허청간 서류의 통지·
송부 방법의 개선
- 방대한 제출서류의 처리절차 단순화(컴퓨터

프로그램)

- 염기서열 출원 처리의 단순화
- 국제표준출원서식(International Standard
Application format; ISAF) 도입 등

2.2단계 개혁

1) 개혁 목표

제2단계 PCT 개혁안은 PCT 제도 전반에 관
한 포괄적인 개정을 포함하며, 그 결과 현재 보다
매우 단순하며 효율적인 PCT 제도를 만들 수 있
을 것이다.

2) 제안 내용

(1) 국제조사·예비심사기관의 지역화
(Regionalizationofcurrentsearch/
examination authorities)

최근 국제조사 및 국제예비심사기관의 수가 증
가하였으나 업무의 효율성 및 질의 제고, 국제조
사 및 예비심사의 국제표준화를 위하여 동 기관
들의 통합이 필요성이 대두되었다.

(2) 국내출원과 국제출원의 차별 폐지
(Elimination of distinction between
national and international applications)

국내출원과 국제출원의 차이는 해당 출원이
PCT로도 출원되고 있다는 표명이 있는 경우를
제외하고는 폐지되어야 한다. 이러한 목적은
출원뿐만 아니라 중복출원 절차를 피하기 위하여
고려되어야 한다.

(3) 특정 PCT 기관의 긍정적 심사결과가 체
약국에 대하여 구속력을 지님(Positive
examination results in certain PCT

authorities binds Contracting States)

PCT 기관의 긍정적 심사결과가 계약국에 대하여 구속력을 갖게되면 각 관청은 이중적 심사를 피할 수 있게 된다.

(4) 국내단계의 기한 요건의 추가적 완화
(Provide further flexibilities in terms of relaxed timing requirements for national stage processing)

국제조사보고서에 의하여 특허성에 대한 조기 결정이 가능하다는 점을 감안 할 때 제1단계에서 합의된 국내단계진입 시점을 보다 더 완화하는 것이 적절하다. 이에 따른 잠수함특허의 문제는 모든 출원의 공개 및 조사·심사 결과의 접근에 의해 감소될 수 있다.

**제2절 제29차 PCT 동맹 총회
(2000. 9. 25~10. 3)**

현재의 출원건수로 볼 때 PCT 제도는 잘 운영되고 있지만 PCT 이용자들은 종종 PCT 제도의 복잡성 및 이중적 심사등으로 종종 어려움을 겪고 있다. 최근 특허법조약(Patent Law Treaty)의 타결로 각국의 국내법이 국제적 조화와 단순화됨에 따라, PCT 제도 또한 단순화 및 간결화 되어야 하며 PLT 제도와도 조화를 이루어야 한다. 이러한 목적을 위해 PCT 동맹 총회는 미국의 제안을 PCT 개혁안으로 채택하였으며, PCT 개혁을 위한 제1단계로 본 제안서를 구체적으로 검토하기 위한 특별검토기구(Special Body, Committee on Reform of the PCT)를 구성하기로 의결하였다.

**제3절 제1차 PCT 개혁위원회
(2001. 5.21~25)**

개혁위원회(Committee on Reform of the PCT)는 PCT 제도의 단순화, 절차의 간소화 및 특허법조약(PLT)과의 통일화 추구를 위하여 아래와 같이 3가지 개혁 목표 및 12개의 세부목표를 설정하고 이러한 원칙 아래 PCT 조약과 규칙을 개정하기로 하였다. 또한 PCT 개혁위원회에서 논의될 사항을 사전에 조율하기 위하여 PCT 동맹 회원국 및 지역특허청, 기타 관련 기관 등이 참석하는 PCT 개정 실무작업반(Working Group)을 구성하기로 하였다

1. PCT 개혁의 목표설정

- 1) PCT 제도의 단순화와 절차의 간소화
- 2) PCT 제도와 특허법조약(PLT)과의 통일화 추구
- 3) 정보기술분야를 중심으로 한 개도국 기술 지원 확대

2. PCT 개혁의 세부 목표

- 1) PCT 제도의 단순화 및 절차의 간소화를 통한 출원인 편의 도모
- 2) 출원비용의 감소
- 3) 국제조사 및 예비심사기관 서비스의 질적 수준 제고
- 4) 불필요한 업무 중복의 최소화
- 5) 모든 회원국의 이익을 도모
- 6) 출원인과 제3자의 이익에 있어 적절한 균형 유지
- 7) 정보기술분야를 중심으로 한 개도국에 대한 기술지원 확대
- 8) PCT와 특허법조약(PLT) 규정의 일원화 추구
- 9) 특허실체법 통일화 작업과의 조화

- 10) PCT 전자출원을 위한 최신 정보통신기술의 최대한 활용
- 11) PCT 조약과 규칙 조문의 간소화와 명확화
- 12) PCT 제도의 유연성 확보

제4절 제30차 PCT 동맹 총회 (2001. 9. 24~10. 5)

국내단계진입기간을 국제예비심사청구 없이 20개월에서 30개월로 연장하는 PCT 조약 제22조(1) 및 규칙 제90조의2의 개정안에 대해 각 회원국은 장시간의 지역그룹회의 및 지역간 코디네이터 회의를 거쳐 만장일치로 채택하였다. 이 조약의 발효는 2002. 4. 1 부터이며 단, 국내법이 조약과 상충함을 국제사무국에 통보한 지정관청에 대하여는 유보 철회시까지 동 규정이 적용되지 아니한다.⁶⁾

제5절 제1, 2차 PCT 개혁 실무작업반 회의(2001. 11. ~2002. 4.)

제1차 실무작업반(Working Group on Reform of the PCT) 회의에 참석한 동맹 회원국은 지정개념의 폐지, PCT와 PLT의 조화 및 PCT 방식 및 절차의 단순화 등에 대하여 원칙적인 합의만 도출하였으며, 확장된 국제조사보고서(EISR) 및 구체적인 논의는 차기 회의에서 추가 논의를 하기로 하였다. 또한 우리나라가 수정 제안한 공개용번역문관련 안건이 PCT 개혁 실무작업반 의제로 채택되었다.

제2차 PCT 실무작업반 회의에서는 제1차 실

무작업반에서 합의를 하지 못한 확장된 국제조사 제도의 도입, 자동 지정제도의 도입, 국내단계 진입기간이 경과한 출원의 권리 회복, 우선권 주장 기간이 경과한 출원의 우선권 주장의 회복 및 우리나라가 제안한 공개용 번역문 제출 관련 개정안 등에 대하여 논의하였다.

제6절 제2차 PCT 개혁위원회 (2002. 7. 1~5)

위원회는 제1, 2차 실무작업반 회의 결과에 대한 최종안을 만들어 총회에 상정하기로 하였으며, 다만 PCT 개정안 시행시기를 각국의 국내 법령 정비 일정을 고려하여 2단계로 분리 시행하기로 개정안을 만들었다. 아울러 미진한 사항에 대한 추가논의를 위하여 '03년 9월 PCT총회이전에 실무회의를 2회 추가 개최하기로 하였다.

1. 총회상정안

1) 2003. 1. 1 시행

- (1) 공개용번역문 제출 책임을 출원인으로 변경
- (2) 국내단계 진입기간이 경과한 출원의 권리 회복

2) 2004. 1. 1 시행

- (1) 확장된 국제조사 제도의 도입
- (2) 자동지정제도의 도입

3) 추가논의의제

우선권주장 기간을 현재 우선일로부터 12월에

6) 우리나라는 PCT조약 제22조(1)에 대하여 국내 특허법 개정시까지 유보하였으며 2002년 특허법 개정에 따라 동 규정은 2003년 3월 12일부터 적용된다. 즉 국제예비심사청구가 없는 국제출원의 국내단계 진입기간 만료일(우선일부터 20개월)이 2003년 3월 12일 이후이면 자동으로 30개월로 연장된다.

서 14월까지 연장하는 안전에 대하여 동맹 회원국의 의견이 연장사유(“Unintentional” or “Due Care”)에 대하여 첨예하게 대립되고 있어 추후 실무작업반에서 심도있게 논의하기로 하고 이번 총회에 안전으로 상정하지 않기로 하였다. 또한 논의가 미흡한 사항이나 조약 자체의 개정에 대하여는 2회의 추가 실무작업반 회의를 통하여 논의하기로 하였다.

제7절 제31차 PCT 동맹 총회 (2002. 9. 23~10. 1)

1. PCT 규칙개정(시행일: 2003. 1. 1)

1) 국제공개용 번역문 제출 책임을 출원인으로 변경

출원인이 국제 공개용 번역문을 우선일부터 14월 이내에 제출하도록 하고, 제출하지 않는 경우 우선일부터 16월 이내에 가산료 납부와 함께 동 번역문을 제출하도록 보정을 명하며, 출원인이 국제공개용 번역문을 제출하지 않거나 가산료 미납시 당해 국제출원을 취하 간주 대상으로 하였다.⁷⁾

2) 국내진입기간 경과건 구제 방안 마련⁸⁾

국내단계 진입기간 내에 번역문을 제출하지 못하여(조약 제22조에 언급된 절차), 국제출원의 효과가 중지된 경우 지정관청은 기간준수의 지연이 비의도적(Unintentional)이라는 것을 발견하거나 또는 출원인이 상황에 따른 적절한 조치(Due Care)를 했음에도 불구하고 당해 기간을 지키지 못하게 된 경우에는 출원인의 요청에 의하여 당해 국제출원과 관련하여 출원인의 권리를 회복할 수 있게 하였다.

2. PCT 규칙개정(시행일: 2004. 1. 1)

1) 확장된 국제조사제도의 도입

국제조사보고서 작성시 현행 국제예비심사의 견해서와 유사한 국제조사견해서를 작성하며 견해서 작성 기한은 현행 국제조사보고서 작성 기한과 동일하며, 확장된 국제조사 및 예비심사제도가 도입되더라도 현행 조약 제1장(국제조사) 및 제2장(국제예비심사) 체계를 유지하기로 하였다.

2) 자동지정제도의 도입

PCT 국제출원에 대하여 출원인의 특별한 신청 없이도 PCT 동맹 회원국이 자동으로 지정되며, 국가 및 지역특허에서 부여되는 모든 종류의 획득 가능한 보호 권리를 얻을 수 있다. 어떤 종류의 보호권리를 택할 것인가, 국가 또는 지역특허로 할 것인가 등의 선택은 국내단계에서 출원인이 결정한다. 또한 자기지정시 선출원이 취해지는 효과가 적용되는 국가는 출원시 출원서에 당해 지정 제외를 표시할 수 있도록 하였다.

제8절 제3차 PCT 개혁 실무작업반 회의(2002. 11. 18~23)

1. PCT 조약개정 추진 방안 검토

조약 자체의 개정문제와 조약 자체를 개정할 경우 조약을 어떻게 개정하여야 하는가에 대하여 논의하였으며 PCT 동맹총회가 조약 개정방법을 마련하고 실무작업반으로 하여금 이에 대한 구체적 추진방안을 마련하기로 하였다.

7) 개정된 국제공개용번역문 제출기한의 적용은 PCT 국제출원일이 2003년 1월 1일부터 적용된다.

8) 우리나라는 동 규정에 대하여 국내 특허법이 개정될 때까지 유보하였다.

2. 우선권주장 기간 경과건의 구제방안 검토

우선권 주장기간이 경과한 출원에 대하여 기한 만료일부터 2월까지 우선권을 주장할 수 있도록 하였다. 우선권 주장 회복요건에 대하여는 아직 합의되지 않아 국제사무국이 각 회원국에 이에 대한 입장을 설문조사를 통해 조사하기로 하였으며, 국제사무국은 국내단계에서의 우선권주장 회복 가능 여부는 남겨두고 국제단계에서 “비의도 적일 것”, “선량한 관리자의 주의 의무를 다할 것” 및 “우선일의 자동 회복”의 3가지 기준을 제시하는 수정안을 마련하여 다음 실무작업반 회의에 제출하기로 하였다.

3. 국제단계에서의 품질제고 방안

국제단계에서의 품질제고를 위하여 (i) 조사 및 심사표준을 마련하고 (ii) 품질경영시스템을 도입하며 (iii) 이를 검증하기 위한 검증 체계를 구축하며, “가상 업무추진반(Virtual Task Force)”을 구성하여 인터넷 상에서 이 문제를 계속 논의하기로 하였다.

제9절 제7차 PCT 국제기관 회의 (2003. 2. 10~14)

2002년 9월에 개최된 제31차 PCT 동맹총회에서 그간 PCT 개혁 작업반이 추진한 PCT 규칙 개정안을 승인함에 따라 동 개정규칙을 반영하고, 국제사무국이 그간 분리·운영되어온 국제조사 지침서와 국제예비심사지침서를 통합하여 운영하기로 하였다. PCT 국제기관⁹⁾(Meeting of

International Authorities under the PCT; MIA) 회의에서는 국제사무국이 마련한 통합 PCT 국제조사 및 국제예비심사지침서 개정초안 및 국제조사 견해서 양식 등에 대하여 검토할 예정이다.

제3장 PCT 개혁의 주요 내용

제1절 PCT 전자출원(Electronic filing)¹⁰⁾에 따른 수수료 감면

1. 목적

PCT 국제출원을 온라인으로 할 수 있게 함으로써 출원인의 편의를 향상시키고 수리관청 및 국제사무국의 업무 효율성을 증대시키기 위함이다. 종전에는 PCT-EASY 출원¹¹⁾에 대하여만 적용하였던 수수료 감면규정을 전자출원에 대하여도 적용하기 위하여 근거 규정을 마련하기 위함이다.

2. 주요 내용

과거에는 모든 서류를 서면으로 작성하고 일반 우편이나 직접 방문에 의하여 제출하여야 했으나 PCT 전자출원제도를 시행하게 됨에 따라 개별 출원인이나 기업들이 각 가정이나 직장에서 인터넷을 통하여 PCT 국제출원서를 신속하고 편리하게 제출할 수 있게 된다. 또한, PCT 전자출원은 프로그램에 의하여 안내를 받으면서 모든 서류를 작성할 수 있어 개인발명가나 중소기업도

9) PCT 국제기관은 11개로 국제조사기관 또는 국제예비심사기관이 해당된다.

10) PCT 전자출원이란 전기, 디지털, 자기, 광학 또는 전자기적 기능을 이용하여 PCT 행정지침(PCT Administrative Instructions) 제7장과 부속문서 F(국제출원의 전자출원 및 처리절차)에 따라 출원되어진 출원서류를 말한다. 전자출원을 위한 물리적 매체로는 3.5인치 디스켓, CD-ROM, CD-R, DVD, DVD-R, 이오메가 ZIP 디스크, 이메이션 슈퍼디스크 디스켓 등이다.

11) PCT-EASY(Electronic Application System) 출원이란 PCT 국제출원서를 전자적 양식으로 쉽게 작성·제출하기 위하여 WIPO에서 제작·보급하고 있는 소프트웨어이다. 이때에는 서면출원서가 정본이 되며 PCT-EASY 프로그램으로 작성한 디스켓(Floppy Diskette)이 부본이 된다.

용이하게 각종 관련 서류를 정확하게 작성할 수 있다.

PCT 전자출원은 모든 서류가 전자화됨으로써 각 관청은 출원서류의 보관 및 관리를 효율적으로 할 수 있으며, 관청간 송달 또한 온라인으로 신속·정확한 송달을 할 수 있게 된다. 또한 방식 심사 등의 출원서류 등의 처리업무도 효율적으로 이루어 질 수 있게 된다.

국내관청 또는 정부간기구가 행정지침의 관련 규정에 따라 전자적 형태 또는 전자적 수단에 의하여 제출된 국제출원을 수리하거나 처리할 준비가 되어 있다고 국제사무국에 통지¹²⁾함으로써 전자출원이 가능하며, 국제사무국은 통지를 받은 경우 그 내용을 공보에 게재하여야 한다.

PCT 전자출원도 PCT-EASY 출원과 마찬가지로 국제료(기본료 및 지정료)에서 200스위스 프랑을 감면받을 수 있다.

3. 시행일

2002년 10월 17일이며 우리나라는 PCT 전자출원을 차세대 특허넷시스템 개발이 완료되면 시행할 예정이다.¹³⁾

제2절 국내단계 진입기간 30개월로 연장

1. 목 적

현재 PCT 국제출원에 대한 예비심사청구율이

매우 높기 때문에 대부분 국내단계를 우선일로부터 30개월에 진입하고 있으므로 별도의 예비심사 청구 없이 국내단계진입기한을 30개월로 하여 출원인의 편의를 증진하며, 진입기한이 30개월로 연장됨으로써 오직 국내단계 진입기간 연장만을 목적으로 예비심사를 청구할 필요가 없어짐으로 각국 특허청의 업무부담을 경감시키고자 하였다.

2. 주요 개정내용

국내단계진입기간을 국제예비심사청구 없이 20개월에서 30개월로 연장하는 PCT 조약 제 22(1)조 및 규칙 제90조의2의 개정안에 대해 각 회원국은 장시간의 지역그룹회의 및 지역간 코디네이터 회의를 거쳐 만장일치로 채택하였다. 이 조약의 발효는 2002년 4월 1일부터이며, 단 국내법이 조약과 상충함을 국제사무국에 통보한 지정관청에 대하여는 동 규정이 적용되지 아니한다.

본 조약의 개정 내용이 특허법에 반영될 경우 출원인은 국제예비심사를 청구하지 않고도 기간 혜택을 받을 수 있어 수수료를 절감할 수 있으며 종전의 20개월 보다 10개월이 연장되므로 국내단계진입 여부를 여유있게 판단할 수 있다.

3. 시행일

조약의 발효는 2002년 4월 1일¹⁴⁾부터 이지만 우리나라는 동 규정의 적용을 특허법에 반영될 때까지 유보하였다. 따라서 개정된 특허법에서는 동 규정이 2003년 3월 12일부터 적용된다. 당해 국

12) 유럽특허청(EPO)은 조약규칙 제89조의2.1의 규정에 의한 전자적형태의 PCT 국제출원 접수 및 처리가 2002년 11월 1일부터 가능하다고 국제사무국에 통보하였다.

13) 유럽특허청(EPO)은 PCT 전자출원을 2002년 11월 1일부터 시행하였으며, 일본특허청 및 WIPO(세계지식재산권기구)의 국제사무국은 2004년 1월 시행 예정으로, 우리나라는 2005년 시행 예정으로 개발중이다.

14) 2003년 3월 15일 현재 동 규정 유보국(14국) : 브라질, 스위스, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 룩셈부르크, 노르웨이, 스웨덴, 싱가포르, 탄자니아, 우간다, 잠비아, 남아프리카공화국, 유고슬라비아 등이다. 다만 유럽특허청(EPO)에 속해있는 나라인 스위스, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 룩셈부르크, 스웨덴 등은 유럽특허청을 통해서 국내단계를 진입할 경우 예비심사청구를 하지 않아도 우선일로부터 31개월을 적용받을 수 있으며, 탄자니아, 우간다, 잠비아 등은 아프리카지역특허청(ARIPO)을 통해서 국내단계를 진입할 경우 우선일로부터 31개월을 적용 받는다.

제출원의 국내단계 진입기간 20개월(조약 제1장 적용) 만료일이 2003년 3월 12일 이후이면 된다.

제3절 국제공개용 번역문¹⁵⁾ 제출 책임을 출원인으로 변경

1. 목적

국제출원 번역문과 관련된 규정들을 통일화하여 출원인간의 형평성과 번역문 제출과 관련된 PCT 업무처리절차의 일관성을 유지하고자 하며, 국제공개용 번역문 미제출시 국제공개업무가 지연되는 것을 방지하기 위함이다.

- 1) 현행 규정들은 조사언어로 기재되지 않은 경우, 출원인의 책임하에 조사 및 국제공개를 위한 번역문¹⁶⁾을 제출하며 미제출시 출원취하 간주토록 하고 있으나,
- 2) 국제공개언어는 아니나 조사언어로 기재된 경우, 조사기관의 책임하에 국제공개를 위한 번역문¹⁷⁾을 제출하며, 미제출의 경우 국제공개업무 지연이 초래되고 있다.

2. 주요개정내용

현재 수리 관청이 허용하는 언어로 출원된 국제 출원이 공개용 언어가 아닌 경우 출원인은 국제 공개용 번역문을 우선일로부터 14월 이내에 제출하여야 하며, 제출하지 않는 경우 수리관청은 우선일로부터 16월 이내에 국제출원 기본료의 50%에 해당하는 가산료 납부와 함께 동 번역문을 제

출하도록 보정을 명한다. 출원인이 국제공개용 번역문을 제출하지 않거나 가산료 미납시 당해 국제출원을 취하된 것으로 간주한다.

다만 우선일부터 14월 경과 후, 수리관청이 보정 통지서를 발송하기 전에 국제 공개용 번역문이 당해 관청에 접수되었을 경우 기간의 만료 이전에 접수된 것으로 간주한다.

3. 시행일

2003년 1월 1일부터이며, 적용 대상 PCT 국제출원은 국제출원일이 2003년 1월 1일부터 적용된다.

제4절 국내단계 진입기간 경과권 구제

1. 목적

동 개정안은 특허법 조약(PLT) 규정과의 조화를 목적으로 하며, 국내단계 진입 기간내에 국제출원의 번역문을 제출하지 않은 경우 추가 제출 기회를 부여함으로써 출원인의 권리획득 기회를 회복시키기 위함이 목적이다.

2. 주요개정내용

국내단계 진입기간(우선일로부터 30개월)내에 번역문을 제출하지 못하여 국제출원의 효과가 중지된 경우 지정관청은 기간준수의 지연이 비의도적이라는 것을 발견하거나 또는 지정관청의 선택에 따라서는 상황에 따른 적절한 조치에도 불구하고

15) PCT 국제출원을 위한 수리언어는 23개 언어인데, 국제공개를 위한 국제공개용번역문은 국제공개언어가 아니면서 수리언어로 PCT 국제출원을 하는 경우에 제출하여야 한다. 이에 해당되는 언어는 16개 언어로 덴마크어, 네덜란드어, 한국어, 노르웨이어, 핀란드어, 스웨덴어, 이탈리아어, 헝가리어, 크로아티아어, 체코어, 슬로베니아어, 슬로바키아어, 터어키어, 그리스어, 아랍어, 힌두어이며, 국제공개어는 7개 언어로 영어, 불어, 독일어, 러시아어, 중국어, 일본어, 스페인어 등이다.

16) PCT 국제출원이 출원언어는 한국어인데 국제조사를 오스트리아(AT) 또는 호주(AU), 에서 받고 싶은 경우 출원인은 출원일로부터 1달 이내에 영어로된 국제조사용번역문을 수리관청에 제출하여야 하며, 일본(P)에서 받고자 하는 경우에는 일본어로 국제조사용번역문을 제출하여야 한다.

17) 조약 규칙 제124조(a)항 관련 PCT 국제출원을 국제공개어가 아닌 한국어로 출원한 경우 국제공개용번역문을 제출하여야 하는데 우리나라는 영어로만 제출하여야 한다.

하고 당해 기간을 지키지 못하는 상황이 발생했음을 발견하는 경우 출원인의 요청에 의하여 당해 국제출원과 관련하여 출원인의 권리를 회복할 수 있게 한다.

출원인은 권리 회복을 위하여 조약 제22조의 규정에 의한 기간을 준수하지 못한 사유의 소멸일부터 2월 또는 조약 제22조에 의한 해당 기간의 만료일부터 12월 중 먼저 만료하는 날 이전에 권리의 회복을 위한 신청서(불이행 사유 진술 포함)를 지정관청에 제출되어야 한다.

지정관청은 상기 신청과 관련하여 수수료를 납부 및 지연사유를 보충하는 선언 또는 기타 증거의 제출을 요구할 수 있으며, 적정한 기간 이내에 거절에 대한 의견을 개진할 기회를 부여하지 아니하고 상기 신청을 거절하여서는 아니된다.

다만 상기 권리의 회복에 대한 규정이 2002년 10월 1일 현재 국내법과 상충되는 경우 당해 규정들의 적용을 유보한 관청에 대하여는 적용하지 아니하며 국제사무국은 이러한 사실을 신속하게 공보에 게재하여야 한다.¹⁸⁾

3. 시행일

PCT 조약 시행일은 2003년 1월 1일 부터이며 우리청은 국내법의 개정시까지 동 규정의 적용을 유보하였음.

제5절 확장된 국제조사제도의 도입

1. 목적

국제조사(ISA)¹⁹⁾ 및 예비심사(IPEA)²⁰⁾의 통합으로 절차의 단순화를 꾀하며 조기에 출원인이

국제조사견해서에 의하여 출원발명의 특허가능 여부를 알 수 있도록 하기 위함이다.

2. 논의 경과

- 1) 확장된 국제조사제도/국제예비심사제도의 도입에 대하여 업무부 담 증가 등의 이유로 많은 회원국이 동 제도의 도입에 대하여 반대하였으나 유럽특허청 및 미국 등이 도입을 강력 주장함
- 2) 제1차 실무작업반 회의에서는 미국이 제안에 대하여 대부분의 회원국이 반대하여 호주가 수정 제안한 사항에 대하여 논의
- 3) 제2차 실무작업반 회의에서 제1차 회의의 논의결과를 반영한 호 주의 수정안이 제시되었으나 오히려 현행절차 보다 복잡하다는 이유로 각 회원국 반대
- 4) 이에 따라 미국이 다시 수정 제안한안에 대하여 논의한 결과 대부분의 회원국이 찬성하는 합의안 도출

3. 주요 개정내용

국제조사기관은 국제조사보고서 작성시 조약 제2장의 견해서와 유사한 견해서를 작성하며, 견해서에는 청구된 발명이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 대한 예비적이고 비구속적인 의견만을 포함한다. 출원인은 견해서에 대한 의견을 국제사무국에 비공식적으로 제출하며 국제사무국은 특허성에 관한 조약 제1장의 국제예비보고서와 출원인의 비공식 의견을 우선일부터 30월 경과 후 모든 지정 관청에 송부한다.

국제조사기관의 견해서는 조약 제2장의 절차가

18) 동 규정의 적용을 유보한 국가들은 18개국이다. 벨라루스, 캐나다, 중국, 독일, 유럽특허청, 영국, 크로아티아, 인도, 일본, 한국, 라트비아, 멕시코, 뉴질랜드, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 싱가포르, 유고슬라비아 등이다.

19) ISA : International Searching Authority

20) IPEA : International Preliminary Examining Authority

진행되지 않을 경우, 국제사무국은 특허성에 관한 조약 제1장의 국제예비보고서로 발행된다.

국제예비심사기관이 달리 규정하지 않는 한 국제조사기관의 견해서는 조약 제2장 하에서 현재의 국제예비심사기관에 의해 작성된 제1차 견해서로 간주되며 우선일부터 30월 경과 후 모든 지정국에 송부된다.

국제조사보고서 및 국제예비심사보고서는 조약 제1장 및 제2장의 보고서간의 유사성을 표시하도록 각각 특허성에 관한 조약 제1장의 국제예비보고서[International Preliminary Report on Patentability, IPRP](Chap I)] 및 특허성에 관한 조약 제2장의 국제예비보고서[International Preliminary Report on Patentability, IPRP](Chap II)]로 개칭한다.

국제예비심사기관은 추가 견해서 작성 의무는 없으나 출원서가 대폭 보정된 경우 부정적인 국제예비보고서가 작성되지 않도록 가능한 추가 견해서를 송부한다.

국제조사제도의 확장에 따라 국제예비심사청구는 국제조사보고서를 받은 날로부터 3개월 또는 우선일로부터 22개월중 늦게 만료하는 날까지 청구가 가능하며, 국제예비심사청구료 납부는 출원인이 청구서 제출일부터 1월 또는 우선일로부터 22월 중 늦게 만료하는 날까지 수수료를 납부할 수 있도록 하였다.

4. 기대 효과

국제조사 결과 출원된 발명이 특허를 받을 수 있는 것으로 나타날 경우 출원인은 특허를 받고자 하는 국가에서 보다 빠른 시간 내에 특허를 받을 수 있게 되고, 출원 발명의 이전을 위한 협상에서도 유리한 입장에 설 수 있게 된다.

반면에, 국제조사 결과 출원된 발명이 특허를 받을 수 없는 것으로 나타날 경우 출원인은 출원

내용이 공개되기 전에 국제출원을 취하함으로써 출원공개에 따른 불이익을 방지할 수 있으며, 무모하게 각국의 국내단계 진입을 하지 않음으로써 비용을 절약할 수 있다.

5. 시행일 : 2004년 1월 1일

제6절 자동지정제도의 도입

1. 목 적

지정개념의 폐지로 지정과 관련하여 출원서상에서 관련부분이 제외되어 서식상의 요건이 상당히 간소화되며, 이는 PCT 개혁의 기본 취지에 부합되는 것이라 할 수 있다. 또한 지난 3년간 지정료가 지속적으로 감축되어 오면서 대부분의 출원인들이 모든 국가를 지정하게됨에 따라 국제사무국이 제안하였다.

2. 주요 개정내용

1) 자동지정제도 도입

국제출원과 동시에 현행 조약 하에서 가능한 모든 지정국이 자동지정되도록 하였으며, 보호받고자 하는 권리의 지정은 국내단계 진입시까지 가능하며 그 전에는 특허만 청구한 것으로 간주한다.

조약 제2장의 선택관청의 지정에 대하여도 동일 개념 적용. 즉, 모든 가능한 회원국이 선택된 것으로 간주하며 추후 지정절차에 관련된 조항은 불필요하므로 삭제하였다.

우리 나라를 비롯한 자기지정 제도를 운영하고 있는 국가들은 자동 지정에 의하여 자국이 지정될 경우 국내우선권 주장 제도에 의하여 선출원이 취하되어 출원인이 피해를 받을 수 있으므로 이를 방지하기 위하여 출원서 양식에 특정 국가

의 지정을 배제할 수 있는 박스(Box)를 신설하여 출원인이 자동지정을 배제할 수 있도록 하였다. 다만 이 규정을 적용받기 위해서는 당해 관청이 2003년 1월 1일까지 국제사무국에 본 조항이 그 국가의 지정과 관련하여 적용된다는 통보를 하여야 한다.²¹⁾

2) 국제출원비용 인하

PCT 국제출원비용이 인하된다. 지정개념이 폐지됨에 따라 지정료 및 예비지정확인료가 없어지며 수수료가 국제출원료로 단일화 된다. 수수료 미납에 대한 가산료의 부과도 현재 50%에서 25%로 낮아져서 출원비용이 대폭 인하된다.²²⁾

3) 보호권리의 후선택

지정 제도가 폐지됨에 따라 보호받고자 하는 권리는 국내단계 진입시에 결정한다. PCT 국제출원이 특허가 아니라 다른 권리로 보호받기를 원하는 경우 출원인은 국내단계 진입시 지정관청에 보호받기를 원하는 권리를 표시하여야 한다.

국제출원이 어느 지정국에서 추가 특허, 추가 인증, 추가발명자증 또는 추가실용증을 위한 출원으로 처리되기를 희망하는 경우 출원인은 국내단계진입시 관련되는 모출원, 모특허 또는 다른 모권리를 표시하여야 한다. 또한 선출원의 계속 출원 또는 일부계속출원으로 취급될 것을 희망하는 경우에도 국내단계 진입시 그러한 사실을 표시하여야 하며 관련 모출원을 표시하여야 한다.

결과적으로 보호권리의 후선택은 출원인에게 보호받고자하는 권리를 국내단계 진입시에 결정하도록 하여 지정(선택)국에서 획득하고자하는

권리에 대하여 상대적으로 충분한 정보를 이용할 수 있어 매우 편리하다.

3. 시행일

2004년 1월 1일부터이며 다만, 우리청은 자동지정으로 인하여 모든 국제출원이 자기지정되어 선출원이 취하되는 것을 방지하기 위하여 우리나라의 지정을 배제할 수 있도록 하였다.

제7절 서명 요건 완화

1. 목적

출원인 모두가 출원서 또는 예비심사청구서의 기재사항을 기재하지 않거나 서명하지 않음으로써 출원이 취하되는 것을 방지하기 위하여 적어도 1명 이상으로 완화하였으며, 모든 출원인에 대한 출원인 적격의 심사는 국제단계가 아닌 국내단계 지정/선택관청의 점검 사항으로 하였다.

2. 주요개정내용

출원인이 2인 이상인 경우 출원서에 그들중 1인의 서명이 있으면 충분하다.

대리인이 있을 경우 대리권의 증명 또한 1인 이상이 위임장에 출원인의 대리인으로 서명되어 있으면 충분하다. 이때 서명자와 기재된 출원인은 같아야 한다. 출원인증 한사람만의 대리인이나 출원인 중의 한사람에 의하여 서명되는 경우에도 수리관청, 국제조사기관, 국제예비심사기관 및 국제사무국은 기타 출원인의 개별위임장 제출 요구를 유보할 수 있으며, 필요시에는 제출하게 할 수 있다.²³⁾

21) 자동지정제도로 인하여 자국이 지정됨으로써 선출원이 취하되는 것을 막기 위하여 동 규정 적용 유보를 신청한 국가는 한국, 독일, 러시아이다.
 22) 시행일이 2004년 1월 1일 수수료표의 국제출원료는 650스위스프랑에 기본 30페이지를 초과 페이지 마다 15스위스프랑이 추가되는 것으로 되어 있지만 이것은 확정된 것은 아니며 금년(2003년) PCT 동맹 총회에서 2004년 국제출원료를 재결정할 수 있도록 하였다.
 23) 서명 요건에 대하여 현행으로 유지하자는 의견과 완화하자는 의견이 대립되었지만 출원인의 편의를 고려하여 개정안이 채택되었다. 현행으로 유지하는 국가들은 모든 출원인이 서명하지 않을 경우 국제단계에서 출원인 변경 및 중간서류 제출시 당해 관청이 출원인의 서명 확인에 어려움이 발생하

다만, 출원, 지정, 우선권, 국제예비심사 및 선택 등의 취하시에는 모든 출원인이 서명하여야 한다. 출원인 중 1인이 일반대표자로 선정되어 있는 경우에도 모든 출원인이 서명하여야 한다.

3. 기대효과

출원인의 기재 및 서명요건에서도 1명 이상의 공동출원시 출원시에 기재하여야 하는 출원인 정보 및 서명 요건을 최소 1명으로 완화함으로써 출원인의 편리성 제고하여 국제출원을 보다 쉽게 만들었다.²⁴⁾

제8절 전자도서관을 이용한 우선권 서류의 제출

1. 목적

출원 및 공보류를 전자적 형태로 보관하는 국가들이 많아지며 국제사무국 또한 우선권서류를 전자적 형태로 관리함에 따라 우선권증명서류제출에 대하여 수리관청 또는 국제사무국이 전자파일을 보유하고 있는 경우 출원인은 당해 우선권 증명서류를 그러한 도서관을 통해 직접 제출하도록 요청할 수 있다.

2. 주요개정내용

우선권서류가 전자도서관을 통해 수리관청 또는 국제사무국에서 입수가 가능한 경우, 출원인은 우선권서류를 제출하는 대신에 수리관청이 그 도서관을 통해 우선권서류를 입수하여 국제사무국에 제출하여 주도록 요청하거나, 국제사무국이

그러한 도서관을 통해 우선권서류를 입수하도록 요청할 수 있도록 하였다. 다만, 당해 신청은 우선일로부터 16개월 이내에 하여야 하며 수리관청이나 국제사무국은 일정액의 수수료의 납부를 조건으로 할 수 있다.

3. 기대효과

출원인의 우선권증명서류 제출방법이 다양화되었다. 종전의 우선권증명서류제출 방법에 더하여 우리나라는 국내출원서류에 대하여 모두 전자파일로 보관하고 있어 출원인의 요청에 의하여 우선권 증명서류제출을 전자적으로 제출할 수 있다.

4. 시행일 : 2004년 1월 1일

제4장 전망 및 추가 논의사항

2000년 8월부터 논의된 PCT 개혁안은 수차례에 걸친 회의 끝에 복잡한 절차에 대한 많은 부분이 단순화 및 효율화되었다. 그러나 현재까지 개정된 내용은 개혁의 일부분에 불과하며, 더우기 조약 자체가 아닌 규칙의 개정이기 때문에 아직은 많은 성과를 거두지 못하고 있다. 다수 회원국이 조약 자체의 개정 시기나 범위 등에 있어서는 이견을 표출하고 있으나 현행 PCT 조약 내에서 규칙의 개정만으로는 한계가 있으므로 조약 자체의 개정을 전향적으로 검토하여야 한다는 데에는 공감하고 있다.

PCT 제도는 출원인들의 이익을 효율적으로

게 될 뿐만 아니라 국내단계에서 출원인 확인에 부담이 발생하게 되므로 모든 출원인의 서명이 필요하다고 주장하였다. 이에 대하여 WIPO 동맹 총회는 출원인의 편의 및 제도의 단순화를 위하여 PCT 규칙 26.2bis(1)(개정) 및 60.1(a-bis)(신설)에서 출원인 서명 요건을 완화하였다.

24) 다만, 출원인 서명 규정인 PCT 규칙 4.15(서명)는 개정되지 않아 PCT 규칙 26.2bis(1) 및 60.1(a-bis)와 일치하지 않고 있다. 따라서 출원인이 출원시 모든 출원인의 서명을 하지 않고 출원인 중 1명만 서명한 경우, 관청은 PCT 규칙 4.15(서명)에 의하여 서명 누락에 대하여 보정명령을 하게 된다. 만약 출원인이 보정명령을 치유하지 않았다더라도 관청은 26.2bis(1) 및 60.1(a-bis)에 의거 당해 출원에 대하여 취하 처분을 할 수 없게 된다. 출원인 서명과 관련된 구체적 진행 절차는 추후 PCT 업무행정지침(PCT Administrative Instruction)으로 정할 예정이다.

보호하며 보다 손쉬운 국제출원을 위하여 조약을 포함한 많은 부분에서 단순화되어야 하며 특허법 조약(PLT)과도 조화를 이루어 나가야 한다. PCT 동맹 총회는 이러한 목적을 달성하기 위하여 PCT 제도의 추가적인 간소화 및 단순화를 원하고 있으며 아래의 내용들은 회원국간에 추가 논의가 필요한 PCT 개혁안들이다.

제1절 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

1. 우선권주장 기간 경과건의 구제

출원인이 우선권주장 기간을 경과하여 우선권 주장을 하는 경우 일정 요건이 충족되면 우선권 주장을 회복 시킴.(PLT와의 조화)

2. 국내단계에서도 통일된 출원서식 사용 및 방식심사의 간소화

현행 출원서와 유사한 국내단계 진입을 위한 표준 서식을 마련하여 출원인이 선택적으로 사용할 수 있도록 하며, 수리관청과 국제사무국 양쪽에서 수행되고 있는 현행 방식심사 절차의 단순화.

3. 국제조사 및 예비심사기관에 의한 발명의 단일성 결여시 절차의 간소화

국제기관의 업무경감을 위하여 발명의 단일성과 관련한 출원인의 이의신청 제도를 폐지하여 절차의 간소화.

4. 다중 종속항 처리 절차의 단순화

다른 다중 종속항을 인용하는 다중 종속항의 처리규정이 불필요하게 복잡하므로 관련규칙 제 6.4조(a) 및 제66.2조(a)를 개정하여 이를 단순화할 것을 제안.

제2절 조약의 개정이 필요한 개혁안

1. 국적 및 거주요건의 폐지

실무작업반은 국적 및 거주지 요건이 맞지 않는 출원인의 출원은 여전히 허용되지 않았으나 거주지 및 국적요건이 맞지 않는 출원이라 하더라도 국제출원일 인정 및 하자의 정정 등의 제한적 문제에 대하여 검토.

2. 국제출원일 요건 및 출원시 누락부분에 대한 요건을 PLT와 일치

대부분의 회원국은 PLT의 절차와 PCT의 절차를 가능한 일치시켜야 한다는 데에 원칙적으로 찬성하였으며 국제사무국이 장기과제로 PLT와 PCT를 조화시키기 위한 PCT 조약의 개정초안을 마련하기로 결정.

3. PCT에도 분할출원 허용

발명의 단일성이 결여된 경우 국제단계에서 분할출원을 제공할 수 있도록 하자는 제안

4. 국내단계 절차의 탄력적 운용

현행 제도하에서는 출원인이 번역문을 제출하는 국가에 진입하는 경우 이를 결정하여야 하는 시점이 번역문 제출이 필요하지 않은 국가에 진입하는 경우보다 훨씬 더 일찍 결정하여야 하는 불평등 해소

5. 조약 제64조4항의 삭제

최근 자동지정 제도가 도입됨에 따라 선행기술 효과와 관련하여 국제출원을 동등하게 취급함으로써 출원인에게 큰 혜택을 부여할 수 있다는 점에서 선행기술 효과의 불평등을 허용하고 있는 현행 조약 제64(4)조를 삭제.

6. PCT 국제기관의 긍정적 심사결과가 체약국을 기속

PCT 국제기관의 긍정적 심사결과가 체약국을 가속하게 되면 각국이 별도의 심사를 하지 않아도 됨.

제3절 차기 회의 일정

1. 제8차 국제기관 회의(2003. 5.) : ISA/IPEA 지침서 관련
2. 제4차 PCT 개혁 실무작업반 회의(2003. 5.)
3. 제9차 국제기관 회의(2003. 7.) : ISA/IPEA 지침서 관련

제5장 맺는말

21세기의 디지털 경제시대를 맞이하여 세계는 하나의 시장으로 통합되어 가고 있으며, 인터넷의 급속한 보급은 국가의 경계를 무의미하게 하고 있다. 국가마다 속주주의에 입각하여 운영하고 있는 특허제도는 각국의 국익보호 및 국가경쟁력 강화를 위한 용이한 제도로 활용되고 있으며, 각국의 특허법은 자국의 산업 정책에 따라 특유하게 발전되어 왔다. 이러한 각국의 상이한 특허제도는 한 가지 발명을 여러나라에 출원하고자 하는 출원인에게 큰 불편으로 작용하고 있다. 각국의 특허청이 요구하는 절차를 따르기 위해서는 많은 노력이 요구되며, 막대한 비용이 출원인에게 부과되고 전문가의 도움없이 여러나라에 출원하기 어려운 형편이다. 특히 개발도상국 발명가들이 국가를 넘어서 세계적으로 기술을 보호받기 위해서는 특허절차의 통일화 및 간소화는 매우 중요하다. 산업재산권 보호에 관한 기본법이라 할 수 있는 파리조약(Paris Convention for

the Protection of Industrial Property), 특허보호에 있어서 기존의 출원방식을 단순화시키고 효과적이며 경제적 수단을 제공하는 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty), 특허출원 및 심사절차, 특허등록요건, 특허권 보호 및 침해에 대한 구제 등 실제적인 사항의 통일화를 피하기 위한 특허법조약(Patent Law Treaty) 등 국제사회에서 지재권 분야의 통일화 노력이 다양한 방법으로 시도되었다. 하지만, 21세기 새로운 국제사회에서 경제 및 제도의 글로벌 통일화의 관점에서 볼때, 특허제도의 통일화 및 단순화는 발명자들의 구체적 필요에 호응하기 위하여 더 많은 노력이 요구되고 있다. 다른 한편으로는 PCT 개혁안도 여타의 국제조약과 마찬가지로 기술선진국의 이익을 관철시키기 위한 조항들이 많다. 즉 이들 국가의 발명자들이 개발도상국을 포함한 다른 나라에서 권리취득을 쉽게 하기 위한 내용들이 많이 포함되어 있다. 따라서 개혁의 결과에 따른 득실은 각국의 발명자들이 그 편리해진 제도들을 얼마나 잘 활용하는데 달려 있다고 하겠다. PCT 제도 개혁의 목적이 출원인의 편의를 위한 것인 만큼 바라기는 우리나라 발명자들이 개정된 내용을 충분히 숙지하여서 PCT 국제출원시 편리한 점을 적극적으로 활용할 수 있기를 희망한다.

관련 개정 조문

각의제별 개정대상 조문(PCT규칙)

- 조약시행일 : 2003년 1월 1일(음영된 부분)²⁵⁾
- 조약시행일 : 2004년 1월 1일

25) 2003년 1월 1일 시행되는 PCT규칙은 특허청 홈페이지에 게재되어 있습니다.(<http://www.kipo.go.kr/제도안내/pct국제출원/pct규칙>)

의제 제목	관련 조문	구분	내 용	
국제출원 언어 및 (공개용) 번역문	12.1(c)	개정	조문정리	
	12.2(b)(i)	개정	"	
	12.3(e)	개정	보정수수료 신설	
	12.4(a)~(e)	신설	공개용번역문 제출 절차 관련 번역문제출 절차	
	22.1(h)	개정	"	
	26.3(b)(ii)	개정	"	
국내단계 진입기한에 유예기간 제공	29.1(a)	개정	"	
	48.3(b)	삭제	"	
	49.6(a)~(g)	신설	국내단계 진입 기한을 초과한 경우에도 유예기간 (2월~12월) 제공	
우선권 주장의 회복	17.1(a),(c)	개정	조문정리	
	(b bis)	신설	관청(RO/IB) 기본우 우선권서류 이용 지정관청도 기본우 "	
	(d)	신설	IB가 IPEA에 우선권서류 제공	
	66.7	개정	우선권주장 기한 변경	
자동 지정 및 자동 선택	자동 지정 및 자동 선택	4.1(a)	개정	조문정리
		4.9(a)(i)	개정	조문정리
		32.1	개정	조문정리
		32.2	개정	조문정리
		53.4	개정	(출원서 제출시 모든 지정(선택)국 이 자동으로 지정(선택)국
		53.7	개정	이 자동으로 지정(선택).
		56.1	삭제	조문정리
		56.2	삭제	조문정리
		56.3	삭제	조문정리
		56.4	삭제	조문정리
	56.5	삭제	조문정리	
	보호 권리의 후선택	4.1(a)	개정	출원서 기재사항 관련 조문정리
		4.9(a)	개정	조문정리
		4.9(b)	신설	(이국과 같이 자기지정의 문제가 있는 국가는 지정에서 제외할 수 있도록 함)
		(c)	삭제	
		4.11	개정	조문정리
		4.12	삭제	조문정리
		4.13	삭제	조문정리
		4.14	삭제	조문정리
		49bis1	신설	보호권리의 선택
		49bis2	신설	보호권리의 선택시점은 국내단계에서
	51bis1	개정	국내법과의 조화	
	서명 요건 완화	26.2bis	개정	출원인서명 요건 완화
		60.1(a-bis)	신설	국제예비심사청구서의 서명요건 완화
		60.2	삭제	조문정리
		90.2	개정	조문정리
		90.4	개정	조문정리
	90bis5	개정	취하서에는 모든출원인 동의	
단일 국제 출원 수수료	12.3~4	개정	수수료 금액 인하	
	15.1	개정	수수료	
	15.2	개정	조문정리	
	15.3	삭제	조문정리	
	15.4	개정	수수료 납부시기	
	15.5	삭제	조문정리	
	15.6	개정	수수료 반환	
	16.1(f)	개정	조문정리	
16bis1	개정	수수료 납부시기 연장		
16bis2	개정	가산료		
27.1	개정	수수료 미납		

의제 제목	관련 조문	구분	내 용		
자동 지정 제도의 채택	요청에 의한 서류 송부	24.2	개정	통보 대상 서류(기록원본의 접수통지)	
		47.1	개정	통보 절차(조약 제20조의 송달)	
		47.1	개정	조문정리	
		47.4	개정	조문정리(명시적청구에 의한 송달)	
		61.2(d)	개정	선택통지	
		73.2	개정	선택관청에의 송달	
		76.1	삭제	조문정리	
		76.2	삭제	조문정리	
		76.3	삭제	조문정리	
		76.5	개정	조문정리	
		89bis3	개정	관청간의 송달	
		93bis1	개정	교신방법 및 절차해당관청의 요청에 의해)	
		확정된 국제조사 보고서	36.1(iv)	신설	국제예비심사기관과 국제조사기관이 동일
			43bis1	신설	국제조사보고서에 견해서 추가
44.1	개정		조문정리		
44bis1	신설		국제조사보고서 준비 절차		
44bis2	신설		지정관청에 송부절차		
44bis3	신설		지정관청에 보고서의 번역문 제공		
44bis4	신설		출원인의 의견서번역문 제출방법		
44ter1	신설		출원인의 의견서 번역문 비공개		
52	개정		지정관청에서의 보정		
54bis1	개정		국제예비심사청구서 청구시기		
57.3	개정		국제예비심사로 납부시기 및 금액		
57.4	삭제				
57.5	삭제				
57.6	개정		수수료 반환		
58bis1	개정		수수료 보정 통지		
59.3	개정		권한있는 예비심사기관에 청구서 송부		
60.1	개정		예비심사청구서의 종료		
62.1	개정		견해서 및 의견서의 송부		
62bis1	신설		견해서 번역문 제공		
63.1	개정		국제예비심사기관의 자격		
66.1bis	신설	국제예비심사기관의 보고서 철회 의무			
66.2	개정	조문정리			
69.1	개정	국제예비심사 개시시기			
69.2	개정	국제예비심사보고서 작성기한			
70.15	신설	국제예비심사보고서의 제목변경			
72.2bis	신설	국제예비심사보고서의 번역문			
72.3	개정	국제예비심사보고서의 번역문			
73.2	신설	조사보고서의 견해서에 대한 답변 기한			
78.1	개정	보정 기한(조약 제34조에 의한)			
78.2	삭제				
92bis1	개정	국제사무국(IB)의 기록변경			
94.1	개정	IB의 선택관청에 예비심사보고서 제공			