

# 국제출원제도 소개

## I. 특허협력조약(PCT) 개요

### 1. 연 혁

일 시	내 용	비 고
1970. 6. 19	Washington 외교회의에서 조약체결	일명 워싱턴 조약
1977. 10.24	조약발효요건 충족	8개국이 비준서 또는 가입서 기탁(\$63)
1978. 1. 24	조약 발효	18개국이 비준서 기탁
1978. 6. 1	국제출원업무 개시(18개국)	EPC와 동시개시
1979. 3. 1	세계지적소유권기구(WIPO) 가입	한국
1980. 5. 4	파리협약 가입	한국
1984. 5. 10	PCT 가입서 WIPO 기탁(PCT 제2장 유보)	한국(제36번째가입국)
1984. 8. 10	조약발효 및 국제출원업무 개시	한국
1990. 9. 4	PCT 제2장 유보철회	한국
1997. 9. 16	국제조사 및 국제예비심사기관으로 지정	한국(WIPO총회)
1999. 12. 1	국제조사 및 국제예비심사기관 업무개시	한국

### 2. 목 적

- 특허협력조약은 국제출원절차의 통일화 및 간소화를 통한 해외출원 증진을 목적으로 한다.
- PCT는 특허제도와 경제현실의 괴리를 극복하기 위해 탄생되었다<sup>1)</sup>. 즉, 각 국의 특허제도가 속지주의를 택하고 있어 어느 한 나라에서 취득한 특허권의 효력범위는 그 나라 영토 내로 한정됨에

1) 「PCT에 관한 워싱턴 외교회의기록(Records of Washington Diplomatic Conference on the Cooperation Treaty, 1970)」 참조. 이 기록은 영어 및 일어로 출판되어 있으며 723페이지에 달한다. WIPO 발행번호는 313이다.

- '78. 1. 24일 발효된 18개국은 브라질·카메룬·중앙아프리카공화국·차드·콩고·프랑스·가봉·서독·룩셈부르크·마다가스카르·말라위·세네갈·소련·스웨덴·스위스·토고·영국·미국 등이다.

비하여 각국 국민의 경제활동은 국경을 넘어 국제적으로 이루어지게 됨에 따라, 동일한 발명을 다수 외국에 출원할 필요성이 많아지게 되었다. 이에 따라 동일발명을 다수 외국으로 중복 출원해야 하는 출원인의 부담은 말할 것도 없고, 이들을 심사해야 하는 각국 특허청의 부담도 크게 증가하게 되었다. PCT는 이러한 출원인과 각국특허청의 가중된 부담을 경감시키기 위하여 특허출원절차를 국제적으로 통일화하고 간소화하는 것을 주목적으로 하여 체결되었다.<sup>2)3)4)</sup>

- 이를 위하여 PCT는 출원인이 수리관청에 하나의 국제출원서류를 제출하면서 다수체약국을 지정하면, 지정된 모든 체약국은 출원인이 일정한 기간 내에 번역문을 제출할 것을 조건으로 국제출원서류를 제출한 날<sup>5)</sup>에 지정관청에 대해서도 직접 출원된 것과 동일한 효과를 인정해주는 한편, 권위있는 국제기관에 의한 관련 선행기술의 조사 및 특허성의 예비심사를 통하여 출원인이 각국에 본격적 출원절차를 밟기 전에 자기 발명의 기술적, 상업적 가치를 재검토할 수 있도록 지원해 주는 것을 주된 내용으로 한다.

### 3. 가입 및 탈퇴절차

#### 가. 가입(Art§62)<sup>6)</sup>

##### 1) 공업소유권의 보호를 위한 국제동맹의 회원국<sup>7)</sup>은 서명을 마친 비

2). 70년의 조약체결시에는 20개국이 서명하였다.

3). 특허협력조약에 의하여 설립된 국제특허협력동맹은 파리조약상의 특별동맹의 하나이다. 파리조약 §19(특별협정) 동맹국은 동 조약의 규정에 배치되지 아니하는 한 별도로 상호간에 공업소유권의 보호에 관한 특별한 협정을 체결할 권리를 유보한다.

4). PCT는 그 밖에도 특허문헌을 중심으로 한 기술정보의 확산 및 제공, 개발도상국의 특허제도의 발전을 촉진하기 위한 기술원조를 행하는 것을 목적으로 한다(PCT전문, §50(1) §51(3)(a)참조)

5). 출원인 및 모든 관련기관은 서력기원 및 그레고리력에 의하여 일자를 표시한다. 타 기원 또는 력을 사용하는 경우에는 서력기원 및 그레고리력에 의한 일자를 병기한다.(Rule§79.1)

6) 2004. 1월 현재 PCT 체약국은 123개국이다.

7). PCT 당사국이 될 수 있는 나라는 파리조약동맹국에 한정된다. 그러므로, PCT 당사국이라면 반드시 파리조약의 동맹국이기도 하다.

준서 또는 가입서를 사무국장에게 기탁함으로써 당사국이 될 수 있다.

- 2) 새로운 당사국에 대해서는 비준서 또는 가입서를 기탁한 날로부터 3개월 후에 조약에 기속된다.

#### 나. 탈퇴(Art§66)

- 1) 모든 당사국은 사무국장에게 보내는 통고에 의하여 이 조약을 폐기할 수 있다.
- 2) 폐기는 사무국장이 동 통고를 수령한 6개월 후에 효력을 발생한다. 폐기는 국제출원이 상기 6개월 기간 만료 전에 제출되고, 폐기국이 선택된 경우에 그 선택이 동 6개월의 기간만료전에 행하여진 경우에는 폐기국에서의 당해 국제출원의 효력에 영향을 미치지 아니한다.

## II. 특허협력조약의 특징과 장·단점

### 1. PCT국제출원제도의 특징

출원인이 자신의 발명에 대하여 해외에서 특허를 받는 방법에는, 직접 해외에 출원하는 방법과 PCT 국제출원제도를 이용하여 출원하는 방법의 두 가지가 있다. 양자의 차이점은 다음 세 가지로 요약된다.

#### 가. 국제출원일의 인정

PCT 국제출원의 경우에는 출원인이 자국특허청(수리관청)에 하나의 국제출원서류를 제출하면, 모든 PCT 체약국에서 동일자에 각 체약국특허청(지정관청)에 직접 출원한 것과 동일한 효과를 갖는다.

#### 나. 국제기관에 의한 사전검토

PCT 국제출원의 경우에는 출원인이 특허를 받고자 하는 나라에서 본격적인 국내절차를 밟기 전에, 국제조사 및 국제예비심사를 통하여 자신의 발명을 사전 검토해 볼 수 있다.

#### 다. 국내단계 개시의 연기

국제단계에서의 검토가 끝날 때까지 국내단계를 개시해야 할 시기가 연기된다.

## 2. 장 점

PCT는 발명자가 PCT 체약국에서 쉽게 특허를 획득할 수 있도록 해준다. PCT는 각 국내특허청 등에서의 국내절차를 면제해 주는 것은 아니나, 국제단계에서의 절차를 통하여 국내단계에서의 절차 진행을 편리하게 해 준다. 국제단계에서 행해지는 방식심사, 국제조사, 국제예비심사 및 자동적인 국내단계의 연기는 출원인에게 어느 나라에서 그 출원을 계속해서 추구할 것인가를 판단하는 유용한 정보를 제공한다.

#### 가. 출원인입장

- 1) 하나의 국제출원으로 다수국에 국내출원 효과를 갖는다. 국제출원일은 각 지정국의 국내출원일로 인정된다. 하나의 국제출원서류의 제출만 으로 많은 나라에 동시에 국제출원일을 인정받아 출원한 효과를 누릴 수 있으므로, 동일한 발명에 대하여 다수국에 특허를 받고자하는 경우에 매우 유용한 출원절차이다.
- 2) 절차가 통일화·간소화되어 있다.

① 통일된 하나의 절차로서 국제단계를 진행한다.

- ② 국제출원의 방식요건은 각국 특허청의 방식요건을 충족한다.
- ③ 모든 국제출원 관련서류는 한번만 제출하면 된다.<sup>8)</sup>

### 3) 발명의 평가·보완기회를 갖는다.

- ① 국제조사보고서를 활용하여 선행기술 파악후 청구범위 보정 또는 국제출원 취하등의 절차를 밟을 수 있다. 출원인은 국제출원을 함으로써 특허를 받고자 하는 각 지정국에 대하여 직접 출원한 것과 동일한 효과를 일단 확보한 뒤, 번역문제출기한까지의 여유시간 동안 자신의 발명이 특허를 받을만한 것인지 또는 각 지정국에서 자신의 발명이 상업적으로 성공할 가능성이 있는지 등을 차분히 검토할 기회를 누릴 수 있다.
- ② 국제조사기관의 견해서와 국제예비심사보고서를 활용하여 발명의 특허성여부(신규성, 진보성, 산업상 이용가능성)를 판단한 후 국내단계개시 여부를 결정할 수 있다. 출원인은 국내단계에 진입하기 전에 국제조사기관에 의한 견해서 및 국제예비심사기관에 의한 특허성 심사의 결과를 송부받으므로, 이 결과가 부정적인 경우에는 자신의 출원을 보정함으로써 각 지정국에서의 특허획득 가능성을 높일 수 있고, 이 결과가 긍정적인 경우에는 그 자체로써 국제조사기관 및 국제예비심사기관의 공신력에 의하여 각 지정국에서의 자신의 입지를 강화할 수 있다.

### 4) 경비절감효과

- ① 출원비용이 단계적 발생으로 발생한다(국제단계, 국내단계).
- ② 특정국가에 경우 국내조사료, 실체심사료 감면의 혜택이 있다 (EPO<sup>9)</sup>·독일<sup>10)</sup>·미국·일본<sup>11)</sup>·한국<sup>12)</sup> 등).

8). 예를 들어, 국제출원의 우선권서류가 적절하게 제출되면, 이후의 국내단계에서는 지정국들에 대하여 별도로 제출하지 않아도 된다.

9). EPO는 국제조사보고서가 AT, EP, ES, SE에서 작성된 경우는 전액, AU, CN, JP, KR, RU, US에서 작성된 경우는 20%의 유럽조사료 감면혜택을 부여하고 있다. 또한, 국제예비심사보고서가 EP에서 작성된 경우에는

- ③ 국제기관에 의한 사전검토 및 지정국에 대한 시장조사 등을 면밀히 검토하여 자신의 발명이 특허를 받을 수 있고, 또 상업적으로 성공할 가능성이 있다고 판단되는 지정국에 대해서만 국내단계를 밟음으로써, 무모한 해외출원을 방지하고, 출원에 따른 시간, 노력 및 경비를 합리적으로 배분하여 결과적으로 경제적인 해외출원을 가능케 한다.

#### 5) 심사의 공정성 유지

각 지정국에서는 국제조사기관의 조사보고서 및 견해서 또는 국제예비심사기관의 심사보고서를 활용하므로써 심사의 공정성을 기할 수 있다.

### 나. 특허청입장

- 1) 특허제도의 현대화, 국제화에 기여한다.
- 2) 심사부담을 경감하고 능률성을 제고할 수 있다.<sup>13)</sup>
- 3) 기타 산업재산권제도의 국제적 지위 향상

## 3. 단 점

- ① 출원절차, 출원서류 작성방법 등이 국내출원과 상이하므로 이질감을 갖는다.
- ② 국제출원 관련기관이 많으므로 절차상 번잡하다.
- ③ 고정비용이 발생한다.

---

심사청구료의 50%를 감면해 준다.

- 10). 독일특허청은 독일특허청이 수리관청인 경우 출원료를 무료로 하고 있으며, 국제조사보고서가 있는 경우에는 심사료를 감액해준다.
- 11). 일본특허청은 국제조사보고서가 JPO에서 작성된 경우, 심사청구료의 약 80% 감면혜택을 부여하고 있으며, 그 이외의 국제조사기관에서 작성된 경우에는 심사청구료의 약 20%를 감면해준다.
- 12). 한국특허청(KR)은 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서가 한국특허청에서 작성된 경우 둘 중 하나만 제출하는 경우 심사청구료의 30%를, 둘 다 제출하는 경우에는 70%를 감면하여 주고, EPO의 국제조사보고서를 제출하는 경우에는 심사청구료의 10%를 감면하여 준다.
- 13). 일반해외출원의 경우 동일한 발명이 대체로 유사한 방법으로 출원국마다 심사되고 있음.

#### 4. PCT국제출원시 유의사항

##### ① 이중의 단계

PCT 국제출원은 한번의 출원으로 세계적으로 특허를 받는 것이 아니라 일단 국제출원일을 인정받은 후, 검증단계(국제조사 및 국제예비심사)를 거친 후 각 지정국에 번역문을 제출하여야 비로소 각국에서 특허여여 여부에 관한 심사가 진행된다. 따라서 PCT출원 한번으로 외국의 특허권을 획득할 수 있는 것으로 이해하여서는 안된다.

##### ② 엄격한 절차

PCT는 각 단계별로 기간(수수료납부기간, 국내단계 진입기간 등)이 엄격히 정해져 있으므로 준수기간을 넘겨 불이익을 당하지 않도록 출원인의 주의를 요한다.

##### ③ 특허·실용신안에 한정

발명만이 PCT를 통하여 특허·실용신안권 등으로 보호가능하며, 의장 및 상표는 각각 별도의 협약에 의해 보호된다.

### III. PCT제도 개정 배경(2004년)

2000년도에 미국의 제안으로 시작된 PCT 제도개혁 논의가 WIPO를 중심으로 현재 활발히 진행중에 있다. 개혁의 목표는 물론 해외출원절차를 더욱 간소화 효율화시켜 출원인의 편의를 도모하고 또한 PCT 관련 기관에는 업무의 효율성을 기하고자 하는 것이다. 2003년 12월 현재 123개국이나 되는 PCT 계약국들이 모여 논의를 하고 합의점을 찾는다는 것이 쉬운 일은 아니나 우선 합의점을 찾기가 용이하고 개정절차가 복잡하지 않은 조약규칙의 개정만으로 이행이 가능한 개혁과제를 발굴하여 시행토록 하고, 국제조사와 예비심사의 통합 또는 특허법조약(PLT)과 PCT와의 통합 등 조약 자체의 틀을 바꿔야 하는 과제들은 장기과제로 분류하여 논의가 진행되고 있다.

이번에 개정된 PCT제도의 내용들은 그동안 단기과제로 논의가 마무리 되어 특허협력조약이나 동 조약규칙에 반영된 사항들로 지난해 제31차 PCT총회와 금년 제32차 PCT총회에서 승인된 사항들이다. 우리청에서도 이들 사항들을 국내법에 반영하기 위하여 금년 하반기에 특허법 시행규칙, 실용신안법시행규칙의 개정작업을 추진하여 2004년 1월 1일부터 시행한다.

새해부터 달라지는 내용들은 자동지정제도의 도입으로 출원인이 출원서에 일일이 지정국을 표시하는 번거로움을 없앴으며, 그동안 국제예비심사기관에서만 수행하던 특허성여부 판단을 국제조사단계에서도 수행하도록 함으로써 출원발명의 특허가능성을 조기에 알수 있도록 하였고, PCT출원은 서면으로만 가능했으나 새해부터는 전자적으로도 출원이 가능해지는 등 PCT의 고객인 출원인들의 입장에서 해외출원 절차를 더욱 간소화시켜 편의를 제공하고 PCT 관련기관 업무의 효율성을 증대시키고자 하는 노력이 반영된 것이라 할 수 있다.

## IV. PCT제도의 주요 개정내용

### 1. 자동지정제도의 도입

#### 가. 배 경

국제출원절차를 간소화 하려는 PCT 개혁의 기본 취지에 부합하고 자 국제사무국이 제안한 것으로 출원서(Request)상에서 일일이 각 지정국을 체크할 필요가 없게 되었다. 또한 이는 지난 3년간 지정료가 지속적으로 감축<sup>14)</sup>되어 오면서 대부분의 출원인들이 모든 계약국을 지정하게 됨에 따라 지정국의 표시가 큰 의미를 잃게 된 데도 기인한다 할 수 있다.

14) 지정료납부 상한 기준이 1999년까지 10개국이었으나, 2000년엔 8개국, 2001년에는 6개국, 2002년부터는 5개국으로 감축되면서 대부분 상한액을 납부하고 모든 지정국을 지정하는 형태를 취하고 있다.



## 나. 주요 개정내용

### (1) 자동지정제도 도입

국제출원서의 제출은 현행 조약 하에서 가능한 모든 지정국이 자동지정된 것으로 간주한다. 따라서 국제출원서(REQUEST)의 Box No. V(DESIGNATION OF STATES)에 각 지정국표시란이 삭제되었다. (PCT규칙4.9(a)) 다만, 우리나라를 비롯한 자기지정 제도를 운영하고 있는 국가들은 자동 지정에 의하여 자국이 지정될 경우 국내우선권주장 제도에 의하여 선출원이 취하되어 출원인이 피해를 받을 수 있으므로 이를 방지하기 위하여 출원서 양식에 특정 국가의 지정을 배제할 수 있는 박스(Box)를 신설하여 출원인이 해당국가의 지정을 배제할 수 있도록 하였다<sup>15)</sup>. 자동지정제도의 도입으로 예비비정 또는 예비지정의 확인 절차가 불필요하게 됨에 따라 삭제되었다.

### (2) 기본료 및 지정료를 국제출원료로 통합

자동지정개념의 도입으로 지정료 및 예비지정확인료가 없어지며 종전의 기본료와 지정료를 통합하여 국제출원료로 단일화 된다. 수수료 미납에 대한 가산료의 상한액도 현재 기본료에서 국제출원료의 50%로 변경된다. (PCT규칙15.1, 16bis.2)

### (3) 보호권리의 후선택

PCT 국제출원이 특허가 아니라 다른 권리로 보호받기를 원하는 경우 종전에는 출원시 지정국가의 체크와 함께 해당 권리표시를 하도록 되어 있었으나 이를 개정규칙에서는 각 지정관청에 국내 단계 진입시 표시하면 되도록 하였다.(PCT규칙4.9(a)(ii))

국제출원이 어느 지정국에서 추가 특허, 추가인증, 추가발명자증 또는 추가실용증을 위한 출원으로 처리되기를 희망하는 경우 출

15) 자동지정제도로 인하여 자국이 지정됨으로써 선출원이 취하되는 것을 막기 위하여 동 규정 적용 유보를 신청한 국가는 한국, 독일, 러시아이다. 일본의 경우는 선출원의 취하를 막기 위해서 별도의 지정취하서를 제출하여야 한다.

원인은 국제출원서(Request)에 관련되는 모출원, 모특허 또는 다른 모권리를 표시하여야 한다. 또한 선출원의 계속출원 또는 일부계속출원으로 취급될 것을 희망하는 경우에도 국제출원서(Request)에 관련 모출원을 표시하여야 한다.(PCT규칙4.11(a))

결과적으로 보호권리의 후선택은 출원인에게 보호받고자하는 권리를 국내단계 진입시에 결정하도록 하여 지정(선택)국에서 획득하고자하는 권리에 대하여 상대적으로 충분한 시간적 여유를 가지고 정보를 이용할 수 있도록 하였다.

#### (4) 서식의 개정

자동지정(선택)제도의 도입으로 REQUEST(PCT/RO/101)와 DEMAND (PCT/IPEA/401)의 서식이 개정되었다. 따라서 2004년 1월 1일 이후 제출되는 REQUEST와 DEMAND의 경우 구서식을 사용하지 않도록 주의하여야 할 것이다.

#### 다. 시행일

2004년 1월 1일 이후 출원일을 갖는 국제출원에 적용된다.

## 2. 확장된 국제조사제도의 도입

### 가. 배 경

국제조사 및 국제예비심사의 부분적인 통합으로 절차의 단순화를 꾀하므로써 PCT 제도의 단점이라 할 수 있는 절차의 복잡화, 장기화를 일부 해소하고 출원인이 국제조사기관의 견해서에 의하여 출원 발명의 특허가능 여부를 조기에 알 수 있도록 하였다.

### 나. 주요 개정내용

#### 1) 국제조사기관의 견해서 작성

국제조사기관은 국제조사보고서 작성시 조약 제2장 국제예비심사기관의 견해서와 유사한 견해서(Form PCT/ISA/237)를 작성하며, 동 견해서에는 청구된 발명의 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성

에 대한 예비적이고 비구속적인 의견만을 포함한다. (PCT규칙 43bis) 동 견해서작성과 관련하여서는 국제예비심사관련 규정들; 선행 기술요건, 진보성요건, 예비심사보고서 작성기초 등의 규정들이 준용된다. 견해서가 작성되면 국제조사기관은 이를 국제사무국과 출원인에게 송부한다.

## 2) 국제조사기관의 견해서에 대한 출원인의 대응요령

출원인은 국제조사보고서에 대하여 동 보고서의 송부일로부터 2개월 또는 우선일로부터 16개월 중 늦게 만료하는 날까지 조약 제19조 보정, 즉 청구범위에 대한 보정이 가능하다. (PCT규칙46.1) 그러나 국제조사기관의 견해서에 대하여는 예비심사를 청구하지 아니하는 경우 출원인이 대응할 수 있는 명문의 규정이 없다. 다만, 출원인은 필요시 비공식 통지로서 견해서에 대한 의견을 제출할 수 있는데 이 때 “비공식의견(informal comments)” 이라는 표시를 하여 국제사무국이 이에 상응하게 취급하도록 할 필요가 있다.<sup>16)</sup> 국제사무국에서는 국제조사기관의 견해서를 우선일로부터 30개월 후 「특허성에 관한 예비보고서(조약 제1장)」라는 이름으로 발행하여 출원인이 제출한 비공식 의견과 함께 출원인과 지정관청에 송부한다. 물론 예비심사를 청구하는 경우에는 청구범위 뿐만 아니라 명세서, 도면까지도 보정이 가능하다.

## 3) 국제조사기관의 견해서에 대한 비밀유지

국제사무국은 우선일로부터 18개월 후 국제공개시 국제조사보고서, 제19조의 보정이 있는 경우 그 보정내용을 국제공개에 포함시키도록 되어 있으나 견해서는 국제공개에 포함되지 않는다. (PCT규칙44ter) 또한 우선일로부터 30개월까지는 출원인의 요청이 아니 위임이 없는 경우 국제사무국이나 국제조사기관 모두 동 견해서, 견해서의 번역문 및 번역문에 대한 출원인의 의견 일체를

16) PCT Newsletter No. 12/2003, p14

타인에게 공개하여서는 아니된다.

4) 「특허성에 관한 국제예비보고서(조약 제1장)」 발행

국제조사기관의 견해서는 조약 제2장의 절차, 즉 국제예비심사가 청구되지 않는 경우, 우선일로부터 30개월 후 국제사무국에 의해 「특허성에 관한 국제예비보고서(조약 제1장)[International Preliminary Report on Patentability, IPRP](Chapter I of the PCT)」라는 이름으로 발행되며 각 지정관청과 출원인에게 송부된다. (PCT규칙44bis)

5) 국제예비심사기관의 견해서와의 비교

구 분	ISA의 견해서	IPEA의 견해서
대 상	모든 PCT 출원건(특허성여부에 대한 판단이 긍정적일 경우에도 작성) -필수절차	국제예비심사청구가 있는 건중 특허성여부에 대한 판단이 부정적일 경우에 한정 -임의절차
견해서 내용에 대한 출원인과의 의견교환 기회	없 음	특허성여부에 대한 판단이 부정적일 경우 최소한 1회 견해서를 작성하여 출원인에게 통보하고 출원인의 의견제출 또는 보정의 기회를 주어야 함
견해서 수령후 출원인의 대응 방법	예비심사를 청구하는 경우에는 출원내용의 보정이 가능하나, 예비심사를 청구하지 아니하는 경우 출원인의 대응방법에 대한 명문의 규정은 없으나 비공식 의견의 제출은 가능	최초 출원의 범위내에서 명세서, 청구범위, 도면의 보정이 가능하고 견해서 내용에 대한 의견 제출도 가능.

--	--	--

#### 다. 기대 효과

국제조사기관이 작성한 특허성에 관한 견해서에서 출원된 발명이 특허를 받을 수 있는 것으로 나타날 경우 출원인은 특허를 받고자 하는 국가에 조기에 국내단계진입을 함으로써 보다 빠른 시간 내에 특허를 받을 수 있게 되고, 출원 발명의 이전을 위한 협상에서도 유리한 입장에 설 수 있게 된다.

반면에, 출원된 발명이 특허를 받을 수 없는 것으로 나타날 경우 출원인은 출원내용이 공개되기 전에 국제출원을 취하함으로써 출원공개에 따른 불이익을 방지할 수 있으며, 무모하게 각국의 국내단계 진입을 하지 않음으로써 비용을 절약할 수 있다.

#### 라. 시행일

2004년 1월 1일 이후 출원일을 갖는 국제출원에 적용된다.

### 3. 국제예비심사 관련

#### 가. 배 경

확장된 국제조사제도의 도입으로 국제조사기관의 견해서를 국제예비심사기관의 견해서로 간주할 수 있도록 하므로써 국제예비심사 절차의 단순화를 꾀하였고 자동지정제도의 도입과 함께 예비심사 청구시에도 자동 선택제도를 도입하여 출원인의 편의를 도모하였다.

#### 나. 주요 개정내용

##### 1) 국제예비심사청구기간

현행 규칙에는 명시적인 국제예비심사청구기간이 없었으나 개정 규칙54bis.1(a)에서는 예비심사를 청구할 수 있는 기간으로 i)국

제조사기관이 출원인에게 국제조사보고서, 견해서 또는 조약 제 17조(2)(a)의 선언서를 송부한 날로부터 3개월, 또는 ii)우선일로부터 22개월 중 늦게 만료되는 날까지로 규정하였다. 국제예비심사청구료 납부는 출원인이 청구서 제출일부터 1월 또는 우선일로부터 22월 중 늦게 만료하는 날까지 수수료를 납부할 수 있도록 하였다.(PCT규칙54bis, 57.3, 58.1(b))

## 2) 자동선택제도 도입

국제예비심사청구시에도 자동선택제도가 도입되었다. 현행은 예비심사청구서 Box No. V(ELECTION OF STATES)에서 지정국 중 선택을 원하지 않는 국가를 기재하도록 되어 있으나 2004년도 부터 시행되는 개정서식에서는 이를 삭제하고, 국제예비심사의 청구서제출은 조약 제2장의 적용을 받는 모든 지정국이 선택된 것으로 간주한다. 이에 따라 후 선택에 관련된 조항은 불필요 하므로 삭제하였다.(PCT규칙53.7)

## 3) 국제조사기관의 견해서와 조약 제19조 보정서 송부

국제예비심사가 청구되면 국제사무국은 국제조사기관의 견해서와 해당되는 경우 조약 제19조 보정서를 국제예비심사기관에 송부한다. 국제조사기관의 견해서가 영어로 작성되지 않았거나 국제예비심사기관이 수용할 수 있는 언어가 아닌 경우 국제예비심사기관의 요청에 따라 국제사무국의 책임하에 영어로 번역을 하여야 하며 번역요청접수일로부터 2개월내에 번역문을 국제 예비심사기관과 출원인에게 송부하여야 한다.(PCT 규칙62bis.1)

## 3) 국제조사기관의 견해서를 국제예비심사기관의 견해서로 간주

국제예비심사기관이 달리 규정하지 않는 한 국제조사기관의 견해서는 조약 제2장 하에서 현재의 국제예비심사기관에 의해 작성된 제1차 견해서로 간주된다. 따라서 국제예비심사를 청구할 수

있는 기간내에 동 견해서에 대한 보정 또는 의견서의 제출이 가능 하다.  
(PCT규칙4.9(ii))

#### 4) 「특허성에 관한 국제예비보고서(조약 제2장)」

국제예비심사보고서는 조약 제1장의 보고서와의 유사성을 표시하도록 「특허성에 관한 국제예비보고서(조약 제2장)」 [International Preliminary Report on Patentability, IPRP) (Chapter II of the PCT)]로 개칭 된다.(PCT규칙70.15(b)) 동 보고서의 작성기한은 i)우선일로부터 28개월, ii)예비심사착수 준비가 된 때<sup>17)</sup>로부터 6개월, 또는 iii)번역문의 접수일로부터 6개월 중 늦게 만료 되는 날까지이다.

#### 다. 시행일

2004년 1월 1일 이후 출원일을 갖는 국제출원에 적용된다.

### 4. 출원서 및 국제예비심사청구서 기재요건 완화

#### 가. 배 경

현행은 출원서 또는 예비심사청구서에 출원인이 2인 이상일 경우 출원인 모두의 국적과 주소를 기재하고 날인하도록 하도록 하고 있어 복수의 출원인들에게 불편한 점이 있었으나 출원인 편의 및 제도의 간소화 차원에서 이를 최소한 1인의 요건이 충족되면 되는 것으로 완화 하였으며, 모든 출원인에 대한 출원인 적격심사는 국제단계가 아닌 지정 또는 선택관청의 국내단계에서 점검할 수 있도록 하였다.

#### 나. 주요 개정내용

출원인이 2인 이상인 경우 출원서 또는 국제예비심사청구서에 그들 중 1인의 서명이 있으면 충분하다. 주소 및 국적에 관한 기재도 상기 서명을 한 1인의 주소 및 국적 기재로 충분하다.(PCT규칙26.2bis,

17) 예비심사착수 준비가 된 때라함은 국제예비심사기관이 예비심사청구서, 예비심사관련 수수료(예비심사료, 취급료, 필요시 가산료), 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서 또는 조약 제17조(2)(a)에 따른 국제조사보고서부작성선언서 일체가 확보된 때를 말한다. (PCT규칙 69.1)

60.1(a-bis),(a-ter)) 복수의 대리인이 있을 경우에도 또한 같다. 다만, 대리인의 경우에는 모든 출원인이 날인한 위임장이 첨부되어야 한다. 또한, 출원·지정·우선권·국제예비심사 및 선택 등의 취하시에는 모든 출원인이 서명하여야 한다. 출원인 중 1인이 공동대표자로 선정되어 있는 경우에도 상기 취하시에는 모든 출원인이 서명하여야 한다.(PCT규칙90bis.5)

#### 다. 시행일

2004년 1월 1일 이후 출원일을 갖는 국제출원에 적용된다.

### 5. 전자도서관을 이용한 우선권서류의 제출

#### 가. 배경

출원서 및 공보류를 전자적 형태로 보관하는 국가들이 많아지고, 국제사무국 또한 우선권서류를 전자적 형태로 관리함에 따라 우선권 증명서류제출에 대하여 수리관청 또는 국제사무국이 전자파일을 보유하고 있는 경우 출원인의 요청에 의해 당해 우선권증명서류를 그러한 전자 도서관(digital library)을 이용해 제출할 수 있도록 하였다.

#### 나. 주요 개정내용

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 국제사무국에 일정액의 수수료(우선권서류송달료 및 출원사실(우선권)증명신청료)를 납부하여야 한다.(PCT규칙17.1(b-bis))

#### 다. 시행일

2004년 1월 1일 이후 출원일을 갖는 국제출원에 적용된다.



## 6. PCT 전자출원 시행

### 가. 배 경

제32차 PCT총회(2003. 9. 23 ~ 10.1, 제네바)에서는 2004년도부터 PCT-SAFE(Secure Applications Filed Electronically)를 이용하여 출원하는 경우 국제출원료를 차등 감면하여 주도록 결정함으로써 PCT 출원시 전자출원의 이용률을 제고하고 PCT 출원절차의 통일화와 간소화를 기하고자 하였다. 이에 따라 야국 특허청에서도 당초 2005년도 시행목표로 추진중이던 PCT 전자출원시스템구축계획을 앞당겨 2004년도부터 부분적으로 전자출원이 가능하도록 하여 내국인 출원인들이 국제출원료의 감면혜택을 받도록 하였다.

### 나. 주요 내용

#### (1) 적용대상

특허법시행규칙별지서식상의 제65호(1) 내지 제65호의9에 해당하는 내용으로 PCT Request, 명세서, 청구의 범위, 도면, 요약서에 한하여 전자출원이 가능하다.

#### (2) 전자출원 S/W 구성

PCT 전자출원을 위한 S/W는 WIPO에서 제공하는 PCT-SAFE, PCT-SAFE Editor, 전자서명 인증서 및 기타 S/W로 구성된다.

#### (3) 출원서 제출요령

PCT-SAFE, PCT-SAFE Editor를 이용하여 작성된 국제출원서를 CD-R에 수록하여 1통만 제출하면 된다. 다만, 서면으로 제출하는 경우에는 종전과 같이 각 3통을 제출하여야 한다.

### 다. PCT 전자출원의 단계적 시행계획

#### (1) PCT 전자출원 부분시행(2004. 1. 1시행)

상기 나의 내용과 같다.

(2) PCT 전자문서 작성기 배포(2004. 4. 1시행예정)

PCT-SAFE Editor와 병행하여 기존 국내출원의 명세서 작성시 사용하던 K-Editor에 PCT 명세서 작성기능을 추가하여 배포할 예정이다.

(3) PCT 전자출원 전면시행(2005. 1. 1시행예정)

CD-R외에도 온라인에 의한 출원이 가능하게 되며, PCT 중간 서류의 온라인 제출도 가능해진다.

## 7. 국제출원수수료 관련

### 가. 기본료 및 지정료를 국제출원료로 통합

자동지정제도 도입에 따라 기본료(530,000원) 및 지정료(5개국기준 570,000원)를 통합하여 국제출원료(1,191,000원)로 단일화 된다. 또한 출원서류 30매 초과시 1매당 가산되는 금액도 12,000원에서 13,000원으로 인상된다.

### 나. PCT 전자출원 감면액 변경

그동안 PCT-EASY(Electronic Application SYstem)를 이용하여 출원서를 제출하는 경우 기본료 및 지정료에서 163,000원을 감면하여 주었으나 내년도부터는 PCT-EASY가 PCT-SAFE에 통합되고 국제 출원료 감면체계도 아래와 같이 변경된다.

- 현행 PCT-EASY형태의 출원시 : 163,000원 → 85,000원으로 조정
- PCT-SAFE이용 이미지파일로 만들어 첨부한 경우 : 170,000원
- PCT-SAFE이용 텍스트형태로 작성하여 제출시 : 255,000원

### 다. 국제조사료의 인상

특허청에 PCT 국제출원을 하는 경우 국제조사기관은 한국특허청, 호주특허청, 오스트리아특허청, 일본특허청(일어출원에 한함)중에서 선택이 가능하다. 2004년도부터는 국제조사단계에서 특허청에 관한 견해서를 작성하여야 하므로 대부분의 국제조사기관이 국제조사료

를 대폭 인상할 예정이다. 2004년도에 적용되는 각 국제조사기관의 국제조사료는 다음과 같다.

-한국특허청 : 150,000원

\* 2004. 4. 1부터 225,000원으로 인상예정

-호주특허청 : 710,000원 → 1,014,000원으로 인상

-일본특허청 : 798,000원 → 1,066,000원으로 인상

-오스트리아특허청 : 222,000원 → 199,000원

## 라. 번역문제출관련 가산료의 인상

### i) 국제공개용번역문

국어출원의 경우 우선일로부터 14개월까지 영어로 된 국제공개용 번역문을 제출하여야 하나 미제출시 가산료의 납부와 함께 우선일로부터 16개월까지 제출할 수 있다.

\* 가산료조정 : 265,000원(기본료의 50%) → 297,750원(국제출원료의 25%)으로 인상

### ii) 국제조사용번역문

국어로 출원하고 국제조사기관을 한국특허청이 아닌 외국특허청으로 선택한 경우 출원일로부터 1개월 이내에 조사용번역문(호주 및 오스트리아는 영어, 일본은 일어)을 제출하여야 하나 미제출시 가산료의 납부와 함께 제출명령일로부터 1개월 또는 국제출원 접수일로부터 2개월 이내 동 번역문을 제출할 수 있다.

\* 가산료조정 : 265,000원(기본료의 50%) → 297,750원(국제출원료의 25%)으로 인상

## 마. 국제예비심사취급료의 감액

현행 190,000원인 국제예비심사취급료가 170,000원으로 감액된다.

## 바. 국제예비심사료의 인상

현행 150,000원인 국제예비심사료가 2004년 4월 1일부터 225,000원으로 인상될 예정이다.

사. 시행일

상기 가 내지 라항목의 수수료조정은 2004년 1월 1일 이후 제출되는 국제출원에 적용되며, 마항목은 2004년 1월 1일 이후 제출되는 국제예비심사청구에, 바항목은 2004년 4월 1일 이후 제출되는 국제 예비심사청구에 적용된다.

8. PCT 국제출원번호 및 국제공개번호체계 변경

구 분	현 행	2004년도 이후
PCT 국제출원번호	<b>PCT/KR03/01234</b> ①년도 : 2 자리 ②일련번호 : 5 자리	<b>PCT/KR2004/001234</b> ①년도 : 4 자리 ②일련번호 : 6 자리
국제공개번호	<b>WO 03/012345</b> ①년도 : 2 자리	<b>WO 2004/012345</b> ①년도 : 4 자리
연도표시 방법	<b>15 January 2003 (15.01.03)</b> ①괄호안의 연도 : 2 자리	<b>15 January 2004 (15.01.2004)</b> ①괄호안의 연도 : 4 자리