

PCT개혁(안)에 관한 연구

2003년 12월
지식재산권연구센터

<제목차례>

제1장 특허협력조약 개혁의 추진경과	1
제1절 서론	1
제2절 PCT 개혁 추진 경과	3
I. 미국의 PCT 개혁안	3
1. 제1단계 개혁	4
2. 제2단계 개혁	8
II. 제29차 PCT 동맹 총회	9
III. 제1차 PCT 개혁위원회 회의	10
1. PCT 개혁의 목표	10
IV. 제30차 PCT 동맹 총회	11
V. 제1차 및 제2차 PCT개혁 실무작업반 회의	11
VI. 제2차 PCT 개혁위원회 회의	12
1. 총회 상정안	12
2. 추가 논의 의제	13
VII. 제31차 PCT 동맹 총회	13
VIII. 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의	14
IX. 제7차 PCT 국제기관 회의	15
X. 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의	15
1. 주요안건	15
2. 기타	17
XI. 제9차 PCT 국제기관 회의	18
제2장 PCT 동맹 총회를 통과한 주요 개혁 내용	19
제1절 국내단계 진입기간의 연장(우선일로부터 30개월로 일원화)	19
1. 배경	19
2. 개정내용	19
3. 시행일	20
제2절 국제공개용 번역문 제출 책임의 출원인으로서의 변경	20
1. 배경	20
2. 개정내용	21
3. 시행일	22

제3절 국내단계 진입기간을 경과한 출원에 대한 유예기간 제공	23
1. 배경	23
2. 개정내용	23
3. 시행일	24
제4절 확장된 국제조사 및 국제예비심사제도의 도입	24
1. 배경	24
2. 개정내용	25
3. 시행일	33
제5절 자동지정제도의 도입	35
1. 배경	35
2. 개정내용	36
3. 시행일	40
제3장 추가적인 PCT 개혁안	41
제1절 서론	41
제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안	42
Ⅰ. 우선권 주장기간 경과건의 우선권 회복 방안	42
1. 논의 경과	42
2. 국제사무국에서 제시한 3가지 방안	43
3. 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의 논의결과	47
4. 국제사무국에서 제시한 방안에 대한 입장	48
Ⅱ. 방식심사업무의 감소/폐지 방안	49
1. 배경	49
2. 방식심사와 관련한 수리관청 및 국제사무국의 역할	50
3. 최근의 PCT개혁 진행상황이 방식심사에 미치는 영향	53
4. 본 사안에 대한 입장	56
Ⅲ. PCT 절차의 효율화 및 단순화 방안	58
1. 서열목록이 누락된 경우, 보정통지제도의 폐지 방안	58
2. 발명의 단일성이 결여된 경우, 국제조사기관 및 국제예비심사기관에서의 절차의 단순화 방안	62
3. 출원인이 제공한 국제출원 번역문의 국제공개 방안	68
4. 국내단계 진입용 표준 국제서식의 도입 방안	71

IV. 취급료의 폐지 및 국제출원료로의 통합 방안	73
1. 배경	73
2. 국제사무국의 제안내용	73
3. 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의 논의결과	74
4. 본 사안에 대한 입장	75
V. 핵산 및 아미노산 서열의 전자기탁 집중시스템(Central electronic deposit system)의 도입방안	76
1. 배경	76
2. 국제사무국의 개정안	78
3. 개정안에 대한 입장	79
VI. 국제조사보고서 작성기한의 완화	80
1. 배경	80
2. 미국의 개정안	83
3. 미국의 개정안에 대한 입장	83
VII. 유전자원 및 전통지식의 출처 개시방안	84
1. 논의경과	84
2. 본 방안의 주요내용	85
3. 제4차 PCT 개혁 실무작업반 회의 결과	85
VIII. 기타	85
제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안	86
I. 국적 및 거주 요건의 폐지	86
1. 제안 내용	86
2. 관련 규정	86
3. 본 방안에 대한 입장	87
II. 국제출원일 요건의 PLT 규정과의 조화	88
1. 제안 내용 및 관련 규정	88
2. 본 방안에 대한 입장	88
III. 누락된 명세서 요건의 PLT 규정과의 조화	89
1. 배경	89
2. 개정안 내용 (PCT 규칙을 중심으로)	90
3. 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의 결과	93

IV. PCT 하에서의 분할출원 허용	96
1. 배경	96
2. 국제사무국에서 제시한 3가지 방안	98
3. 국제단계에서의 분할출원제도 도입에 대한 입장	104
V. 국제조사 및 국제예비심사제도의 향후 발전방향	106
1. 배경	106
2. 국제조사 및 국제예비심사제도의 개혁시 고려사안	107
3. 국제조사 및 국제예비심사제도의 향후 발전방안	110
4. 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의 논의결과	122
5. 국제조사 및 국제예비심사제도의 장래 추진방안에 대한 입장	123
VI. 기타	126
1. 국내출원과 국제출원의 구분의 폐지	126
2. 국제조사와 국제예비심사의 통합	127
3. 국제예비심사청구 개념의 폐지	129
4. 국내단계 진입기한의 추가 연기	131
5. 기타	133
제4장 지적재산권 당국에서 이용한 비-특허 문헌의 저작권 및 기타 권리의 침해 문제에 대한 검토	135
1. 배경	135
2. 지적재산권 당국에 의한 비-특허 문헌의 이용가능 시나리오	136
3. 관련 법률	137
4. 각 시나리오별 법률적 검토	141
5. 본 사안에 대한 입장	143
제5장 결론	144
참고문헌	147

제1절 서론

제1장 특허협력조약 개혁의 추진경과

제1절 서론

특허협력조약(Patent Cooperation Treaty; PCT)은 전통적인 공업소유권제도와 관련된 몇 가지 문제점을 보완하기 위하여 1970년 6월 워싱턴에서 개최된 외교회의에서 채택되어 1978년 1월 24일부터 효력을 발생하였다. 본 조약은 1978년 6월 1일부터 최초의 18개 체약국¹⁾ 사이에서 운용되기 시작하였으며, 2003년 1월 1일 현재 PCT 회원국은 118개국이다. 참고로, 우리나라의 경우, 1984년 5월 10일에 PCT 가입서를 기탁하여 3개월 경과후인 1984년 8월 10일부터 PCT 적용을 받기 시작하였다.

우리나라 특허청은 1997년 9월 개최된 PCT 동맹 총회에서 세계적으로 10번째의 국제조사기관 (International Searching Authority; ISA) 및 9번째의 국제예비심사기관²⁾ (International Preliminary Examining Authority; IPEA)으로 지정되어, 1999년 12월부터 업무를 개시하였다. 우리나라 특허청을 수리관청으로 하여 출원한 PCT 출원은, 1984년에 10건으로 시작하여 2002년에는 2,511건으로 세계 8위의 PCT 국제출원 대국으로 성장하였다.

한편, 특허협력조약(PCT)은 국제출원에 대한 방식요건의 통일화에 주안점을 두고 채택되어 특허출원시 절차의 간소화를 꾀하기 위해 마련된 것임에도 불구하고 실제로는 여전히 복잡한 측면이 많이 있고, 특히 국내단계에 진입한 국제출원의 절차 및 각국 특허청 내에서의 특허행정 절차는

1) 78년 1월 24일 발효된 특허협력조약(PCT)의 18개국은 브라질, 카메룬, 중앙아프리카공화국, 차드, 콩고, 프랑스, 가봉, 독일, 룩셈부르크, 마다가스카르, 말라위, 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(2003년 하반기) 등 11개국이다.

제1장 특허협력조약 개혁의 추진경과

각국마다 속지주의 원칙에 기초하여 각국 국내법에 따라 수행되도록 하고 있다. 이에 따라, PCT 조약 및 규칙을 단순화하고 관련된 절차를 효율화시킬 뿐만 아니라, PCT 제도에 대한 근본적인 개혁의 필요성이 제기되어 왔다.

따라서, 1985년에 들어서서 WIPO(World Intellectual Property Organization)를 중심으로 파리조약을 보충하는 조약을 체결하는 방법에 의한 체약국간의 특허법 통일화 작업을 시도하였다. 하지만, 1991년 헤이그에서 개최된 외교회의에서 유예기간(grace period)의 인정 및 선출원주의(first-to-file principle)의 채택에 대하여 미국과 다른 나라의 의견 불일치로 조약 체결에 실패함으로써 실제적인 면에서의 특허법 통일화 작업은 난관에 부딪히게 되었다. 이후, 1995년 12월부터 약 5년간 5회의 전문가회의 및 3회의 특허법상설위원회(Standing Committee on the Law of Patents, SCP)에서 각국 특허법의 절차적 내용에 한정하여 통일화를 기하려는 구체적인 검토가 진행되어, 전문 27개 조문의 특허법조약(Patent Law Treaty, PLT)이 2000년 6월 외교회의에서 채택되었다.

최근 타결된 특허법조약(PLT)에의 가입·시행이 확산되면, 각국 국내 절차상의 실무 통일화를 기할 수 있게 될 것이므로, PCT 제도하의 국제 실무의 효율화 및 단순화 뿐만 아니라 PLT와의 조화를 위한 PCT 개혁에 대한 논의가 또한 진행될 필요성이 있게 되었다.

현재 진행중인 PCT 개혁에 대한 논의는, 2000년 8월에 미국이 제안한 PCT 개혁안에 대한 논의가 진행되면서 본격적으로 시작되었으며, PCT 개혁이 이루고자 하는 기본 목표에는 대부분 합의를 도출하였으나, 구체적인 실행방법에 있어서는 의견을 달리하는 부분이 많았고, 각 체약국별로 자국의 실리를 위하여 첨예하게 대립되는 부분도 많이 있었다.

제1절 서론

하지만, PCT 출원건수에 있어서 2002년 세계 8위의 PCT 국제출원 대국으로 성장할 정도로 PCT 출원의 활용이 급증하고 있는 우리나라에서는, PCT제도 자체의 큰 틀을 바꾸고자 하는 PCT 개혁목표에 따라 상당 부분의 PCT 조약 및 규칙이 이미 개정되었으며 앞으로도 개정될 예정임에도 불구하고 그 자세한 내용이 구체적으로 홍보조차 되어 있지 못한 실정이다.

따라서, 이하에서는 지금까지 수차에 걸쳐 진행되어온 PCT 개혁에 대한 구체적 진행과정을 살펴보고, 이미 개정되어 시행되었거나 앞으로 곧 시행될 PCT 조약 및 규칙 내용을 살펴본 후, 앞으로 추가 논의될 사안들을 주요 쟁점별로 살펴보았다.

제2절 PCT 개혁 추진 경과³⁾

I. 미국의 PCT 개혁안

2000년 9월에 개최된 제29차 PCT 동맹 총회에 앞서, 미국은 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty; PCT)의 개혁안을 2000년 8월에 제출하였다. 미국이 제안한 PCT 개혁안은 총 2단계로 이루어져 있으며, 제1단계는 단기과제로서 차기 5년 내에, 그리고 제2단계는 장기과제로 추진하는 내용을 담고 있다.

구체적으로는, 제1단계 개혁은 PCT에 있어 특정 절차를 간소화하고 PCT와 특허법조약(Patent Law Treaty; PLT)과의 조화를 도모하는 것으로 되어 있으며; 제2단계 개혁은 PCT 제도 전반에 관하여 포괄적으로 개정하는 내용에 관한 것이다. 아래에서는, 미국이 제안한 개혁안의 내용을

3) <http://www.wipo.int/pct/pctmeeting>

제1장 특허협력조약 개혁의 추진경과

사안별로 간단히 살펴보겠다.

1. 제1단계 개혁

(1) 개혁 목표

PCT 개혁의 제1단계의 목표는, 대략 5년 이내의 기간에 걸쳐 완만히 진행되고 특허법조약(PLT)의 이행과 병행되도록, 가능한 한 현행 절차의 복잡함을 보다 간소화 및 단순화시키는 데에 중점을 두고 있다.

(2) 제안 내용

(i) 지정 개념의 폐지

지정의 개념(the concept of designation) 자체를 PCT 조약에서 폐지함으로써, 국제출원시 당해 국제출원은 자동적으로 전체 PCT 회원국에 출원한 것과 동일한 효과를 가지게 하고, PCT 출원시에 납부하도록 되어 있는 지정료 납부를 폐지하자는 제안이다.

(ii) 거주지 및 국적조건의 폐지

PCT 출원인의 자격요건으로서의 거주지 및 국적과 관련된 모든 조건을 폐지함으로써, 거주지 및 국적에 관계없이 어느 누구에 의하여도 국제출원이 가능하고, 어느 수리관청에서도 인정되도록 하자는 제안이다.

(iii) PLT의 출원일 인정요건의 도입

PCT 조약 제11조에 규정되어 있는 PCT 국제출원일 요건을 PLT 출원

제1절 서론

일 인정요건에 상응하도록 개정함으로써, PCT와 PLT의 조화를 통한 출원인의 편리성 및 권리보호를 강화하고 각국 특허청의 업무표준화를 통한 업무부담을 경감시키자는 제안이다.

(iv) PLT의 누락된 명세서개념의 도입

출원인의 편의 및 권리보호를 강화하기 위해, PLT에 규정되어 있는 “누락된 명세서의 개념(“missing part”-type requirements)”을 PCT 제도에 도입하자는 제안이다.

(v) 다중 국제조사 및 예비심사의 도입

출원인의 신청에 의하여 복수의 국제조사기관 및 국제예비심사기관에서 국제조사 및 국제예비심사를 받을 수 있도록 PCT 조약 및 관련 규칙을 개정함으로써, PCT 출원인에게 자신의 발명에 대한 다양한 검증기회를 부여하여 PCT 출원의 특허획득 가능성을 높이고 불필요한 비용 지출을 감소시키자는 제안이다.

(vi) 국내단계 진입을 위한 20개월 기한의 폐지

현재 PCT 출원의 약 80% 이상이 국제예비심사청구를 하여 우선일로부터 30개월내에 국내단계에 진입하고 있으며, 국제예비심사를 청구한 PCT 출원 중 상당수는 단순히 국내단계 진입기한을 우선일로부터 20개월에서 30개월로 연장할 목적으로 수행되고 있는 실정으로 보고되고 있다. 하지만, 이와 같이 단순히 국내단계 진입기한을 우선일로부터 20개월에서 30개월로 연장할 목적으로 수행되는 국제예비심사의 청구는, 출원인에게 추가 비용을 부담시킬 뿐만 아니라 국제단계절차의 수행을 그만큼 복잡하게 하고, 국제예비심사기관의 업무증가로 인한 국제예비심사의 품질 저하를

제1장 특허협력조약 개혁의 추진경과

초래하는 등 부작용이 많은 것으로 지적되어 왔다.

이에 따라, 국제예비심사의 청구와 무관하게, 모든 PCT 출원의 국내단계 진입기한을 30개월로 단일화하자는 제안이다.

(vii) 국제예비심사청구 개념의 폐지

국제예비심사청구 개념(the concept of demand)의 폐지와 국제조사 및 국제예비심사의 통합으로, PCT 국제절차의 단순화를 꾀하며 모든 국제출원은 자동적으로 현 PCT 조약의 기간 및 범주내에서 심사를 받도록 하자는 제안이다.

(viii) 국내단계진입시기의 추가 연기

출원인에게 국내단계진입을 위한 충분한 검토 기회를 부여하여 출원인의 편의를 증진시킬 수 있도록, 최장 30개월로 제한되어 있는 현행 PCT의 국내단계진입시기를 추가 연기할 수 있도록 허용하자는 제안이다.

하지만, 이러한 추가연기를 위해서는 추가비용이 지불될 것을 전제로 하며, "잠수함 출원/특허(submarine applications/patents)"의 발생 등을 우려하는 제3자의 이익을 고려하여 적절한 추가연기 기간이 결정되어야 할 것임을 지적하였다.

(ix) 국제조사 및 국제예비심사의 통합

현행의 국제조사(search, 선행기술조사)와 국제예비심사(examination, 특허성 심사)의 분리는 내재적으로 비-효율적이므로, PCT 조약의 제1장과 제2장의 구분을 제거하고 이를 통합하여 단일화된 절차를 만들자는 제안

제1절 서론

이다.

(x) 수수료의 재산정

국제사무국에 지불될 수수료 등을 포함한 모든 PCT 수수료는 제공된 서비스에 상응되어야 하며, 최근에 이루어지고 있는 PCT 절차의 단순화 및 전산화로 인한 업무감소 등을 반영하기 위해, PCT 출원과 관련된 현행 수수료 체계의 재산정이 필요하다는 제안이다.

(xi) 출원의 방식심사 또는 취급업무의 감소/폐지

현행의 국제출원에 대한 방식심사(formalities review)와 업무처리를 보다 단순화 및 통일화시키고 관련 업무의 전산화를 성공적으로 달성함으로써, PCT 업무의 효율성을 제고하자는 제안이다.

(xii) PCT 조약 제51조 및 제56조에 의한 기술지원 강화

개발도상국인 회원국에 대해 현재에도 많은 기술적 지원이 성공적으로 이행되고 있지만 아직까지도 많은 면에서 지원이 더욱 요구되고 있는 현실을 인식하여, 개발도상국에 대한 기술지원을 보다 강화하자는 제안이다.

(xiii) 전자매체에 의한 국제공개

국제사무국은 국제공개를 더욱 효율적으로 하기 위해서 국제공개를 전자매체를 이용하여 각 지정관청/선택관청에 공개 및 배포할 필요성이 있으며, 전자매체로 국제공개 팜플렛을 수령할 수 있는 국내관청에게는 매우 효율적임을 감안한 제안이다.

제1장 특허협력조약 개혁의 추진경과

(xiv) 선행기술조사결과/심사결과의 전자전송

WIPO-net, 전자출원 및 전자처리의 성공적인 이행을 통해 선행기술조사 결과 및 심사결과를 각 지정관청 및/또는 선택관청에 전자전송을 할 수 있도록 함으로써, 전세계적인 선행기술조사결과/심사결과의 통합과 공유를 원활히 할 수 있도록 하자는 제안이다.

(xv) 기타 제안사항

전자출원에 따른 전산처리 및 지적재산 디지털 라이브러리(intellectual property digital libraries: IPDL)의 출현을 수용하기 위하여, ① IPDL를 이용하여 각국 특허청간 서류의 통지/송부 방법의 개선; ② 방대한 제출 서류에 대한 처리절차 단순화(특히, 컴퓨터 프로그램, 생명공학관련 출원); ③ 염기서열을 포함하는 출원의 처리 단순화; ④ 표준국제출원서식(International Standard Application format: ISAF)의 도입; ⑤ 국제사무국과 PCT 계약당사국의 행정절차업무의 경감 등에 대한 추가적인 검토가 있어야 함을 제안하였다.

2. 제2단계 개혁

(1) 개혁 목표

PCT 개혁 제2단계의 목표는, PCT 조약 규정을 포함하여 PCT 제도 전반에 관한 포괄적인 개정을 통해 현행보다 매우 단순하며 효율적인 PCT 제도를 만들자는 것이다.

(2) 제안 내용

제1절 서론

(i) 국제조사 및 국제예비심사기관의 지역화

최근 국제조사 및 국제예비심사기관의 수가 증가하였으나, 업무의 효율성 및 품질의 제고, 국제조사 및 국제예비심사의 국제 표준화를 위하여, 동 기관들의 통합 필요성을 지적하였다.

(ii) 국내출원과 국제출원의 차별 폐지

중복된 출원 절차를 피하기 위해, 국내출원과 국제출원의 차이는 해당 출원이 PCT로도 출원되고 있다는 표명이 있는 경우를 제외하고는 국내출원과 국제출원의 차별은 폐지되어야 한다는 내용의 제안이다.

(iii) 특정 PCT 기관의 긍정적 심사결과의 계약국에 대한 구속력

PCT 기관(PCT Authorities)의 긍정적 심사결과가 계약국에 대하여 구속력을 갖게 함으로써 국내관청에 의해 별도로 수행되는 현행의 이중적 심사를 피할 수 있도록 하자는 제안이다. 하지만, 이 제안은 PCT 제도의 기본원칙이라 할 수 있는 특허독립의 원칙과의 조화가 가장 주요사안이다.

(iv) 국내단계절차를 위한 기한 요건의 추가적 완화

II. 제29차 PCT 동맹 총회

2000년 9월에 개최된 제29차 PCT 동맹 총회에서는, 2000년 8월에 미국이 제안한 상기한 PCT 개혁안을 검토하기로 승인하였으며, PCT 개혁을 위한 제1단계로 미국의 제안내용을 구체적으로 검토하기 위한 특별검토기구

제1장 특허협력조약 개혁의 추진경과

인 “PCT 개혁위원회(Committee on Reform of the PCT)”를 구성하기로 결의하였다.

III. 제1차 PCT 개혁위원회 회의

2001년 5월에 개최된 제1차 PCT 개혁위원회 (Committee on Reform of the PCT) 회의에서는, PCT 제도의 단순화, 절차의 간소화 및 특허법조약 (PLT)과의 통일화 추구 등을 위하여 아래와 같이 3가지 개혁 목표 및 12개의 세부 목표를 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 개혁 실무작업반(Working Group on Reform of the PCT)”을 구성하기로 결의하였다.

1. PCT 개혁의 목표

- i) PCT 제도의 단순화 및 절차의 간소화
- ii) PCT 제도와 특허법조약(PLT)과의 통일화 추구
- iii) 정보기술분야를 중심으로 한 개발도상국의 기술지원 확대

2. PCT 개혁의 세부 목표

- i) PCT 제도의 단순화 및 절차의 간소화를 통한 출원인의 편의 도모
- ii) 출원비용의 감소
- iii) 국제조사기관 및 국제예비심사기관 서비스의 질적 수준 제고

제1절 서론

- iv) 불필요한 업무 중복의 최소화
- v) 모든 회원국의 이익을 도모
- vi) 출원인과 제3자의 이익에 있어 적절한 균형 유지
- vii) 정보기술분야를 중심으로 한 개도국에 대한 기술지원 확대
- viii) PCT와 특허법조약(PLT) 규정의 일원화 추구
- ix) 특허실체법 통일화 작업과의 조화
- x) PCT 전자출원을 위한 최신 정보통신기술의 최대한 활용
- xi) PCT 조약 및 규칙 조문의 간소화와 명확화
- xii) PCT 제도의 유연성 확보

IV. 제30차 PCT 동맹 총회

2001년 9월에 개최된 제30차 PCT 동맹 총회에서는, 국제예비심사청구 여부와 상관없이 모든 국제출원에 대한 국내단계진입기간을 우선일로부터 30개월로 하는 PCT 조약 제22(1)조 및 규칙 제90조의2의 개정안에 대해 각 회원국은 장시간의 지역그룹회의 및 지역간 코디네이터 회의를 거쳐 만장일치로 채택하였다.

이 조약의 발효는 2002년 4월 1일부터이며, 국내법이 조약과 상충함을 국제사무국에 통보한 지정관청에 대하여는 유보 철회시까지 동 규정이 적용되지 않도록 하였다.

V. 제1차 및 제2차 PCT개혁 실무작업반 회의

2001년 11월에 개최된 제1차 PCT 개혁 실무작업반(Working Group on Reform of the PCT) 회의에서는, 확장된 국제조사제도의 도입을 포함하

제1장 특허협력조약 개혁의 추진경과

여 8개의 세부 추진과제에 대해 논의하였으나, 사안들에 대해 원칙적인 합의만 도출되었을 뿐, 차기 회의에서 구체적으로 추가 논의하기로 하였다.

2002년 5월에 개최된 제2차 PCT 개혁 실무작업반 회의에서는, 제1차 PCT 개혁 실무작업반에서 합의를 하지 못한 확장된 국제조사제도의 도입, 자동 지정제도의 도입, 국내단계 진입기간이 경과한 출원의 권리 회복, 우선권 주장 기간이 경과한 출원의 우선권 주장의 회복 및 우리나라가 제안한 국제공개용 번역문 제출 관련 개정안 등에 대하여 추가 논의하였다.

VI. 제2차 PCT 개혁위원회 회의

2002년 7월에 개최된 제2차 PCT 개혁위원회 회의에서는, 제1차 및 제2차 PCT 개혁 실무작업반 회의 결과에 대한 최종안을 만들어 2002년 9월에 개최될 제31차 PCT 동맹 총회에 상정하기로 결정하였다. 한편, PCT 동맹총회에 상정되는 PCT 개정안의 시행시기를 각국의 국내법령 정비 일정을 고려하여 2단계로 분리 시행하도록 개정안을 작성하였다.

또한, 논의가 미진하였던 사안들에 대한 추가논의를 위하여, 2003년 9월에 개최될 제32차 PCT 총회 이전에 실무회의를 2회 추가 개최하기로 결정하였다.

1. 총회 상정안

(1) 시행일: 2003년 1월 1일

- (i) 국제공개용 번역문의 제출 책임을 출원인으로 변경
- (ii) 국내단계 진입기간이 경과한 출원의 권리 회복

제1절 서론

(2) 시행일: 2004년 1월 1일

(i) 확장된 국제조사제도의 도입

(ii) 자동지정제도의 도입

2. 추가 논의 의제

우선권주장 기간을 현행의 우선일로부터 12월에서 14월까지 연장하는 안건에 대하여, 동맹 회원국의 의견이 연장사유[“비의도적(unintentional)” 또는 “선량한 관리자의 주의 의무(due care)”]에 대하여 침해하게 대립되고 있어, 추후 PCT 개혁 실무작업반 회의에서 심도 있게 논의하기로 하고 2002년 9월의 제31차 PCT 동맹 총회에서는 안건으로 상정하지 않기로 결정하였다.

또한, 논의가 미흡한 사항들이나 조약규정 자체의 개정에 대하여는 2회의 추가 실무작업반 회의를 통하여 심도 깊게 논의하기로 하였다.

VIII. 제31차 PCT 동맹 총회

2002년 9월에 개최된 제31차 PCT 동맹 총회에서는, 2002년 7월에 개최된 제2차 PCT 개혁위원회 회의에서 결정되어 상정된 PCT 규칙의 최종 개정안을 승인·채택하였다.

제31차 PCT 동맹 총회에서 채택된 PCT 규칙의 개정내용은, ① 국제공개용 번역문 제출 책임의 출원인으로서의 변경, ② 국내단계 진입기간이 경과한 국제출원의 권리 회복 (시행일: 2003년 1월 1일); 및 ③ 확장된 국제조사제도의 도입, ④ 자동지정제도의 도입 (시행일: 2004년 1월 1일)이다.

제31차 PCT 동맹총회에서 채택된 PCT 개정내용에 대해서는, 『제2장

제1장 특허협력조약 개혁의 추진경과

PCT 동맹총회를 통과한 주요 개혁 내용』에서 상세히 설명한다.

VIII. 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의

2002년 11월에 개최된 제3차 PCT 개혁 실무작업반 회의에서는, PCT 조약의 개정 추진 방안, 우선권주장 기간 경과건의 구제방안, 및 국제단계에서의 품질제고 방안 등에 대해 논의하였다.

구체적으로 살펴보면, PCT 조약의 개정 추진 방안과 관련하여, PCT 조약 자체의 개정문제와 조약 자체를 개정할 경우 조약을 어떻게 개정하여야 하는가에 대하여 논의하였으며, PCT 동맹총회가 조약 개정방법을 마련하고 개혁 실무작업반으로 하여금 이에 대한 구체적 추진방안을 마련하기로 하였다.

우선권주장 기간 경과건의 구제방안과 관련하여, 우선권 주장기간이 경과한 출원에 대하여 기한 만료일부터 2월까지 우선권을 주장할 수 있도록 하는 구제내용에 대해서는 어느 정도 합의가 도출되었으나, 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 “비의도적일 것”, “선량한 관리자의 주의 의무를 다할 것” 및 “우선일의 자동 회복” 등의 3가지 기준을 제시하는 수정안을 마련하여 차기 실무작업반 회의에 제출하기로 하였다.

국제단계에서의 품질제고 방안과 관련하여, 국제단계에서의 품질제고를 위하여, ① 국제조사 및 국제예비심사의 표준을 마련하고, ② 품질경영시스템을 도입하며, ③ 이를 검증하기 위한 검증 체계를 구축할 것을 결의하였으며, “가상 업무추진반(Virtual Task Force)”을 구성하여 인터넷 상에서 이

제1절 서론

문제를 계속 논의하기로 하였다.

IX. 제7차 PCT 국제기관 회의

2002년 9월에 개최된 제31차 PCT 동맹총회에서 그간 PCT 개혁위원회 및 개혁 실무작업반이 추진한 PCT 규칙의 개정안을 승인함에 따라 동 개정 규칙을 반영하고, 국제사무국이 그동안 분리·운영되어온 국제조사지침서와 국제예비심사지침서를 통합하여 운영하기로 하였다.

이에, 2003년 2월에 개최된 제7차 PCT 국제기관회의⁴⁾(Meeting of International Authorities under the PCT; MIA)에서는 국제사무국이 마련한 통합 PCT 국제조사 및 국제예비심사지침서 개정초안 및 국제조사 견해서 양식 등에 대하여 검토하였다.

X. 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의

2003년 5월에 개최된 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의에서는, PCT 개혁에 관한 향후 추진방향과 논의과제를 발굴하고 제3차 실무작업반 회의에서 논의가 미진하였던 사항을 추가 논의하였다.

1. 주요안건

서열목록 추후 제출시 가산료 납부방안, 발명의 단일성 결여에 대한 이의신청 제도 간소화 방안 등 PCT 규칙 개정에 의한 PCT 절차의 효율화 및 단순화 방안이 의제로 제출되었으나, 동 회의에서는 2004년 시행 PCT

4) PCT 국제기관은 11개로 국제조사기관 또는 국제예비심사기관이 해당된다.

제1장 특허협력조약 개혁의 추진경과

개정규칙의 일부 수정안을 중심으로 의제검토를 하였다.

2004년 시행 PCT 개정규칙의 일부 수정안(참조: PCT/R/WG/4/4 Annex V, Add3, 4, 5)의 주요 내용은 다음과 같다:

- 수수료 미납통지에 따른 가산료의 상한을 국제출원료의 25%에서 50%로 상향조정함(규칙 16의2.2 수정안)
- 전자도서관을 통하여 우선권주장 서류의 입수가 가능한 경우, 국제사무국에 우선권주장서류 송부요청을 할 수 없도록 함 (규칙 17.2 수정안)
- 국제예비심사를 청구하지 않은 경우, 국제사무국은 국제조사기관이 작성한 특허성에 관한 견해서(조약 제1장)를 발행하고 그 사본을 출원인에게 송부하도록 함 (규칙 44의2.1(c) 추가안)
- 대표자의 선임요건으로 주소지 기재를 추가함 (규칙 90.2 수정안)
- 수리관청, 국제조사기관, 국제예비심사기관은 출원서, 국제예비심사청구서 또는 별도의 통지서에 포괄위임장의 사본을 첨부하도록 되어 있는 요건을 면제하여 줄 수 있음. 다만, 대리인이 출원관련 취하서를 제출하는 경우에는 반드시 포괄위임장 사본을 첨부하도록 함 (규칙 90.5(c)(d))
- 우선일로부터 30개월이 지난 후 국제사무국이 국제예비심사보고서를 선택관청에 송부하기 전에 국제예비심사기관은 국제예비심사보고서와 관련된 서류를 선택관청에 제공할 수 없도록 함 (규칙 94.2)

제1절 서론

이에 대한 논의 결과, 아래의 몇몇 사안을 제외하고 상기 개정안의 대부분이 일부 자구수정을 거쳐 2003년 9월 개최될 제32차 PCT 동맹총회에 상정하기로 합의되었다.

- 규칙 16의2.2의 경우, 개발도상국에 대한 75% 수수료감면을 수수료 미납통지에 따른 가산료에도 적용토록 함 {여기서, 개발도상국은 UN 통계에 의거 1인당 년평균 국민소득이 US\$3,000 이하인 국가를 말함 (PCT규칙 수수료표 제5항)}
- 규칙 17.2의 경우, 우선권서류를 위한 전자도서관이 아직 설치되지 아니하였고 시행경험이 없는 점을 고려하여 논의를 보류기로 하였음
- 규칙 90.2의 경우, 둘 이상의 출원인이 있을 경우 대표자로 간주되는 자의 주소표시를 의무화하는 안은 행정지침에서 다루도록 하고 규칙에서는 삭제기로 하였음
- 규칙 94.2의 경우, 조약 제38조제1항 및 현행규칙 제94.2조에 따른 개정규칙 73.2의 해석상 국제예비심사보고서가 작성 완료된 후에는 선택관청에 제공할 수 있는 것으로 보아야 한다는 주장이 반영되어 개정안을 철회기로 함

2. 기타

그 이외에도, ① 우선권 주장기간 경과건의 구체방안, ② PLT “누락부분” 요건 개념의 도입방안, ③ 취급료의 폐지 및 국제출원료로의 통합방안, ④ 국제단계(국제조사 및 국제예비심사)에서의 품질제고 방안, ⑤ 국제조사 및 국제예비심사의 장래 발전방향, ⑥ 유전자원 및 전통지식의 출처 개시

제1장 특허협력조약 개혁의 추진경과

방안 등에 대해 검토하였다. 이에 대한 상세한 내용은 『제3장 추가적인 개혁안』 부분을 참조하기 바란다.

XI. 제9차 PCT 국제기관 회의

2003년 7월에 개최된 PCT 국제기관 및 WIPO가 참석한 제9차 PCT 국제기관 회의에서는, ① 전통지식(Traditional Knowledge) 관련 문헌을 PCT 최소문헌(minimum documentation)에 포함시키는 문제와 관련된, PCT 최소문헌의 확대, ② 국제단계에서의 공통된 품질제고 체계와 결과물에 대한 모니터링 시스템의 마련 등에 관한, PCT 품질향상 방안, ③ 2002년 9월 제31차 PCT 동맹총회에서 개정된 “확대된 국제조사 및 국제예비심사제도”에 관한 PCT 규칙 개정안을 반영하기 위한, 국제조사 및 국제예비심사지침서의 마련의 마무리 작업, 및 ④ 국제조사 및 국제예비심사 보고서 양식의 개정안에 대해 논의하였다.

제1절 국내단계 진입기간의 연장(우선일로부터 30개월로 일원화)

제2장 PCT 동맹 총회를 통과한 주요 개혁 내용

제1절 국내단계 진입기간의 연장(우선일로부터 30개월로 일원화)

1. 배경

현재 PCT 출원의 약 80% 이상이 국제예비심사청구를 하여 우선일로부터 30개월 내에 국내단계에 진입하고 있으며, 국제예비심사를 청구한 PCT 출원 중 상당수는 단순히 국내단계 진입기한을 우선일로부터 20개월에서 30개월로 연장할 목적으로 수행되고 있는 실정이다.

하지만, 단순히 국내단계 진입기한을 우선일로부터 20개월에서 30개월로 연장할 목적으로 수행되는 국제예비심사청구로 인해, 출원인에게 추가 비용을 부담지우며 국제단계절차의 수행을 그만큼 복잡하게 하고, 국제예비심사기관의 업무증가로 인한 국제예비심사의 질 저하를 초래하는 등 많은 부작용이 발생하였다.

따라서, 본 PCT 조약의 개정은, 국제예비심사의 청구와 무관하게, 모든 PCT 출원의 국내단계 진입기한을 30개월로 단일화하여 상기한 문제점들을 해소하고자 하는 것이다.

2. 개정내용

2001년 9월에 개최된 제30차 PCT 동맹 총회에서, 국제출원의 국내단계 진입기간을 국제예비심사청구와 무관하게 20개월에서 30개월로 연장하는 PCT 조약 제22조(1) 및 규칙 제90조의 2의 개정안을 채택하였다.

제2장 PCT 동맹 총회를 통과한 주요 개혁 내용

따라서, 본 조약의 개정 내용이 각국 특허법에 반영될 경우, 출원인은 국제예비심사를 청구하지 않고도 기간 혜택을 받을 수 있어 별도의 국제예비심사와 관련된 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라, 국내단계 진입기간이 종전의 20개월 보다 10개월이 연장되므로 국내단계진입 여부를 여유 있게 판단할 수 있게 되었다.

3. 시행일

본 개정된 조약의 발효는 2002년 4월 1일부터이며, 국내법 규정이 개정된 조약내용과 상충됨을 국제사무국에 통보한 지정관청에 대하여는 동 규정이 적용되지 아니한다.

참고로, 2003년 7월 1일 현재 국내법 규정이 개정된 조약내용과 상충되는 것으로 국제사무국에 통보되어 있는 회원국으로는, 스위스, 스웨덴, 노르웨이 등 총 11개 국가이다.

우리나라의 경우, 동 규정의 적용을 국내 특허법에 반영될 때까지 유보하였으나, 특허법 제201조(국제특허출원의 번역문)를 개정하여 동 규정이 2003년 3월 12일부터 적용되게 되었다. 따라서, 당해 국제출원의 국내단계 진입기간 20개월 만료일이 2003년 3월 12일 이후인 모든 국제출원(즉, PCT 제2장의 국제예비심사가 청구되지 않은 국제출원으로서, 우선일이 2001년 7월 12일 이후인 국제출원)에 대해 적용된다.

제2절 국제공개용 번역문 제출 책임의 출원인으로서의 변경

1. 배경

제2절 국제공개용 번역문 제출 책임의 출원인으로서의 변경

본 개정전 PCT 규정에 따르면, (i) 국제출원이 국제조사언어로 작성 되지 않은 경우, 출원인의 책임하에 국제조사 및 국제공개용 번역문을 제출하며 미제출시 출원취하 간주토록 하고 있으나; (ii) 국제공개언어(즉, 영어, 일어, 중국어, 러시아어, 독일어, 불어 및 스페인어 - PCT 규칙 제 48.3조)는 아니나 국제조사언어로 작성된 경우 (예를 들면, 스웨덴 및 한국), 국제조사기관의 책임하에 국제공개용 번역문을 제출하도록 하고 있었다.

이에 따라, 국제출원이 국제공개언어는 아니나 국제조사언어로 작성되어 국제조사기관이 출원인을 대신하여 국제공개용 번역문을 작성하게 할 경우, 출원인이 번역문을 제출하지 않아도 된다는 빌미를 제공하게 되어, 번역문을 제출한 출원인과의 형평성 및 국제조사기관의 업무부담 등 부작용이 발생할 우려가 있었다.

따라서, 국제공개용 번역문의 준비 책임과 관련하여, 유럽 특허청은 국제출원인에게 번역문 제출의 책임을 지우도록 하는 관련 조항의 개정안을 1998년도에 제안하였으나, 다른 국제조사기관 및 체약국들의 공통이해를 이끌어내지 못함으로써 PCT 동맹 총회에 본 사안을 상정하는 데에 실패하였다.

하지만, 국제출원의 번역문과 관련된 규정들을 통일화하여 출원인간의 형평성과 번역문 제출과 관련된 PCT 업무처리절차의 일관성을 유지하고, 국제공개용 번역문 미제출시 국제공개업무가 지연되는 것을 방지하기 위해 관련 PCT 규정을 재정비할 필요성이 있어 왔다.

2. 개정내용

이에, 국제공개용 번역문과 관련한 상기한 문제점을 시정하기 위해, 제31

제2장 PCT 동맹 총회를 통과한 주요 개혁 내용

차 PCT 총회에서 승인된 개정 또는 신설된 PCT 규칙 내용은 다음과 같으며, 관련 규정은 규칙 제12.1조, 제12.2조, 제12.4조, 제22.1조, 제26.3조, 제29.1조, 및 제48.3조이다.

(1) 현재 수리관청이 허용하는 언어로 출원된 국제출원이 국제공개용 언어가 아닌 언어로 작성된 경우 (예를 들면, 대한민국 특허청을 수리관청으로 하여 한국어로 작성된 국제출원을 제출하고, 대한민국 특허청을 국제조사기관으로 지정한 경우), 출원인은 국제공개용 번역문을 우선일부터 14개월 이내에 제출하여야 하며, 제출하지 않는 경우 수리관청은 우선일부터 16개월 이내에 국제출원 기본료의 50%에 해당하는 가산료 납부와 함께 동 번역문을 제출하도록 보정을 명한다.

만약, 출원인이 국제공개용 번역문을 제출하지 않거나 가산료 미납시 당해 국제출원을 취하된 것으로 간주한다.

다만, 우선일부터 14개월 경과 후일지라도 수리관청이 보정 통지서를 발송하기 전에 국제공개용 번역문이 당해 관청에 접수되었을 경우, 기간의 만료 이전에 접수된 것으로 간주한다.

3. 시행일

본 개정내용은 2003년 1월 1일부터 시행되며, PCT 국제출원일이 2003년 1월 1일 이후인 국제출원에 대해 본 규정이 적용된다.

참고로, 우리나라의 경우, 상기 내용의 개정 특허법 시행규칙 제96조 (국제공개용 번역문의 제출)가 2003년 5월 17일자로 공포 및 시행되어 우리나라 특허청을 수리관청으로 하여 제출된 PCT 출원에 대해 적용되게 되었다.

제3절 국내단계 진입기간을 경과한 출원에 대한 유예기간 제공

제3절 국내단계 진입기간을 경과한 출원에 대한 유예기간 제공

1. 배경

본 개정 내용은, 국내단계 진입기간 이내에 국제출원의 번역문을 제출하지 않은 경우에 추가 제출기회를 부여함으로써 출원인의 권리회복 기회를 회복시키기 위한 것이며, 또한 특허법 조약(PLT) 규정과의 조화를 목적으로 하고 있다. 본 개정을 위해, PCT 규칙 제49.6조(a) 내지 (g)이 신설되었으며, 보다 상세한 내용은 다음과 같다.

2. 개정내용

지정관청/선택관청에 국내단계 진입기간(우선일로부터 30개월)내에 번역문을 제출하지 못한 경우, 지정관청은 기간준수의 지연이 비의도적이라는 것을 발견하거나 또는 지정관청의 선택에 따라서는 상황에 따른 적절한 조치에도 불구하고 당해 기간을 지키지 못하는 상황이 발생했음을 발견하는 경우에 출원인의 요청에 의하여 당해 국제출원에 대한 출원인의 권리를 회복할 수 있게 하는 내용이다.

이러한 경우, 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 진술을 포함)를 지정관청/선택관청에 제출하여야 한다.

지정관청/선택관청은, 상기 권리회복 신청과 관련하여, 수수료 납부 및 지연사유를 보충하는 선언 또는 기타 증거의 제출을 요구할 수 있으며, 출원인의 신청을 거절하고자 하는 경우에는 적정한 기간 이내에 거절에

제2장 PCT 동맹 총회를 통과한 주요 개혁 내용

대한 의견을 개선할 기회를 출원인에게 부여하지 아니하고 상기 신청을 거절하여서는 아니 된다.

3. 시행일

2003년 1월 1일부터이나, 상기 권리의 회복에 대한 PCT 규칙 제49.6조의 규정이 국내법과 상충됨을 국제사무국에 통보한 지정관청에 대하여는 동 규정이 적용되지 아니한다.

참고로, 2003년 1월 1일 현재 동 규정의 적용을 유보한 국가(관청)는, 우리나라를 포함해서 유럽(EPO), 일본, 중국, 캐나다 등을 포함하여 총 18개 국가(관청)이다.

제4절 확장된 국제조사 및 국제예비심사제도의 도입

1. 배경

현행 PCT 조약 제1장(국제조사) 및 제2장(국제예비심사) 체계를 유지하면서 국제조사 및 국제예비심사의 조화를 통해 절차의 단순화를 꾀하며, 조기에 출원인이 자신의 국제출원발명의 특허가능 여부를 예측할 수 있도록 하기 위해, 미국 및 유럽특허청 등을 중심으로 확장된 국제조사제도/국제예비심사제도의 도입이 강력히 주장되었으나, 국제조사기관의 역할을 수행하는 다른 회원국들이 업무부담 증가 등의 이유로 동 제도의 도입에 대해 반대하는 등 초기에는 합의도출이 쉽지 않았다.

제1차 PCT개혁 실무작업반 회의에서는 미국의 본 제안에 대하여 대부분

제4절 확장된 국제조사 및 국제예비심사제도의 도입

의 회원국이 반대하여 호주가 수정 제안한 사항에 대하여 논의하였고, 제2차 PCT개혁 실무작업반 회의에서는 제1차 실무작업반 회의의 논의결과를 반영한 호주의 수정안이 제시되었으나 오히려 현행 절차보다 더 복잡하다는 이유로 각 회원국들이 반대의사를 표시하였다.

이에 따라, 미국이 다시 수정 제안한 방안에 대하여 논의한 결과, 대부분의 회원국이 찬성하는 합의안을 도출하게 되었으며, 2002년 9월에 개최된 제31차 PCT 총회에서 PCT 규칙에 대한 개정안이 최종 통과하게 되었다⁵⁾.

2. 개정내용

가장 핵심적인 내용은, 국제조사기관(International Searching Authority; ISA)은 국제조사보고서 작성시에 현행 조약 제2장의 국제예비심사기관(International Preliminary Examining Authority; IPEA)이 작성하는 견해서(written opinion)와 유사한, 국제출원에서 특허청구된 발명의 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 대한 예비적이고 비-구속적인 의견을 포함한 견해서를 작성한다는 점이다.

또한, 새로운 제도하에서의 조약 제1장 및 제2장의 보고서간의 유사성을 강조하기 위해 각각 “특허성에 관한 조약 제1장의 국제예비보고서[International Preliminary Report on Patentability, IPRP(Chapter I)]” 및 “특허성에 관한 조약 제2장의 국제예비보고서[International Preliminary Report on Patentability, IPRP (Chapter II)]”로 명칭을 정하였다.

한편, 본 제도가 도입되더라도 현행 조약 제1장(국제조사) 및 제2장(국제예비심사) 체계를 유지하며, 국제조사와 국제예비심사를 추후 통합할 수 있는

5) 제31차 PCT총회자료 PCT/A/31/6 및 PCT/A/31/10

제2장 PCT 동맹 총회를 통과한 주요 개혁 내용

근거조항인 PCT 규칙 제69.1조(b)는 그대로 유지하였다.

본 제도의 도입으로 인해, 2002년 4월 1일부터 발효된 개정 PCT 조약 제 22조(1)조에 따라, 국제출원의 국내단계 진입기간을 국제예비심사청구와 무관하게 20개월에서 30개월로 연장됨에 따라 많은 국제출원의 경우에 조약 제2장의 국제예비심사절차를 거치지 않을 것으로 예상됨으로써, 신설된 동 제도에 따라 발행되는 “특허성에 관한 조약 제1장의 국제예비보고서 [IPRP(Chapter I)]”가 국내단계절차에서 기존의 국제예비심사보고서의 역할을 수행하는 경우가 많을 것으로 예상된다.

제31차 PCT 총회에서 통과된 개정 또는 신설된 PCT 규칙은, 규칙 제 36.1조, 제43조의 2, 제44조(표제), 제44조의 1, 제44조의 2, 제44조의 3, 제 52.1조, 제54조의 2, 제57.3조, 제57.6조, 제58조의 2.1, 제59.3조, 제61.4조, 제62조(표제), 제62.1조, 제62조의 2, 제63.1조, 제66.1조의 2, 제66.2조, 제 69.1조, 제69.2조, 제70조(표제), 제70.15조, 제72.3조, 제73조(표제), 제73.2 조, 제78.1조, 제78.2조, 제92조의 2.1, 및 제94.1조이다.

신설된 본 제도하에서의 절차를 보다 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

(1) 조약 제1장하에서의 절차

① 국제조사기관에 의한 견해서 작성

국제조사기관은, 모든 국제출원에 대해 국제조사보고서의 작성과 동시에, 현행 조약 제2장의 국제예비심사기관이 작성하는 견해서와 유사한, 특허청구된 발명의 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 대한 예비적이고 비-구속적인 의견을 포함한 견해서를 작성한다.

제4절 확장된 국제조사 및 국제예비심사제도의 도입

국제조사기관에 의한 견해서의 작성기한은, 국제조사보고서 작성기한과 동일하다. 즉, 국제조사기관에 의한 견해서의 작성기한은 국제조사기관이 국제출원의 국제조사용 사본을 수령한 날로부터 3개월 또는 우선일로부터 9개월 중 늦게 만료하는 날이다.

국제조사기관의 견해서의 작성 언어는, 국제조사보고서의 작성 언어와 동일하다.

국제조사기관의 견해서는, 국제조사보고서(International Search Report; ISR)와 함께, 국제사무국 및 출원인에게 송달되게 된다.

② 국제조사기관이 작성한 견해서에 대한 국제출원인의 비-공식적인 의견서

이에 대한 특별한 규정은 없으나, 국제출원인은 국제조사기관이 작성한 견해서에 대한 의견서를 비-공식적으로 국제사무국에 제출할 수 있다.

하지만, 국제조사기관의 견해서에 대해 공식적인 답변서를 제출하고자 하는 경우, 조약 제2장에 따른 국제예비심사절차를 이용하여 국제예비심사기관에 제출하여야 한다. 즉, 국제조사기관의 견해서에 대한 비-공식적인 의견서를 제출가능토록 하는 주목적은, 국제예비심사를 청구하지 않는 경우에 국제조사기관이 작성한 견해서에 대해 국제출원인에게 반박할 기회를 부여하기 위한 것이기 때문이다.

상기한 비-공식적인 의견서는, 우선일부터 30개월경과 후 모든 지정관청에 송부된다.

③ 조약 제19조의 특허청구범위에 대한 보정서

제2장 PCT 동맹 총회를 통과한 주요 개혁 내용

현행과 마찬가지로, 국제출원인은 국제조사기관의 국제조사보고서 및 견해서를 송달받은 후에 규칙 제46.1조의 기한(국제조사기관이 국제사무국 및 출원인에게 국제조사보고서 및 견해서를 송부한 날로부터 2월 또는 우선일로부터 16월 중 늦게 만료하는 때)내에 특허청구범위에 대한 보정서를 제출할 기회를 가진다.

④ 국제공개

현행과 마찬가지로, 국제출원의 우선일로부터 18개월경과 후 즉시, 국제출원서, 국제조사보고서 및 조약 제19조에 따른 특허청구범위에 대한 보정서를 공개한다. 단, 국제조사기관이 작성한 견해서 및 이에 대한 출원인의 비-공식적인 의견서는 국제공개 대상에서 제외된다.

⑤ 특허성에 관한 조약 제1장의 국제예비보고서[International Preliminary Report on Patentability, IPRP(Chapter I)]

조약 제2장에 따른 국제예비심사가 청구되지 않는 경우, 국제사무국은 국제조사기관이 작성한 견해서와 동일한 내용의 “특허성에 관한 조약 제1장의 국제예비보고서[IPRP(Chapter I)]”를 발행한다.

상기한“조약 제1장의 국제예비보고서[IPRP(Chapter I)]”와 아래에 설명하는 “조약 제2장의 국제예비보고서[IPRP(Chapter II)]” 간의 기본적인 차이는, 조약 제1장의 국제예비보고서는 출원인의 보정 및 면담 결과 등이 반영되지 않고 작성된다는 점에 있다.

⑥ 지정관청으로의 송달

국제사무국은, 국제출원의 우선일로부터 30개월이 경과한 후, 모든 지정관청

제4절 확장된 국제조사 및 국제예비심사제도의 도입

에 조약 제1장의 국제예비보고서 및 국제조사기관이 작성한 견해서에 대한 국제출원인의 비-공식적인 의견서를 송달한다.

조약 제23조(2)에 따라 국제출원인이 우선일로부터 30개월이 경과되기 이전에 국제출원의 처리 또는 심사를 조기에 수행해줄 것을 소정의 지정관청에 대해 명시적으로 요청하였으나 국제사무국에서 조약 제1장의 국제예비보고서 [IPRP(Chapter I)]를 아직 작성하지 못한 경우, 국제사무국은 국제조사기관이 작성한 견해서의 사본을 상기 지정관청에 송달한다.

⑦ 특허성에 관한 조약 제1장의 국제예비보고서[IPRP(Chapter I)]의 번역문

조약 제1장의 국제예비보고서가 지정관청의 공식언어로 작성되지 않은 경우, 지정관청은 국제사무국의 책임하에 영어로 된 번역문을 제공해줄 것을 요청할 수 있다.

⑧ 국제조사기관의 견해서, 비-공식적인 의견서 및 조약 제1장의 국제예비보고서의 비밀유지

국제조사기관의 견해서, 이에 대한 국제출원인의 비-공식적인 의견서, 조약 제1장의 국제예비보고서 및 이의 번역문은, 국제출원의 우선일로부터 30개월까지는 모든 지정관청 및 일반 공중에 대해 비밀유지되며, 국제출원의 우선일로부터 30개월 경과 후에 국제사무국은 상기 모든 서류를 지정관청에 송달하고, 일반 공중들도 입수가 가능하다.

(2) 조약 제2장하에서의 절차

① 국제예비심사의 청구

제2장 PCT 동맹 총회를 통과한 주요 개혁 내용

국제예비심사 청구서의 제출기한은, 국제조사기관의 국제조사보고서 및 견해서가 출원인에게 송부된 날(또는, 조약 제17조(2)(a)에 따라 국제조사보고서를 작성하지 않는다는 취지를 선언한 날)로부터 3개월 또는 우선일로부터 22개월 중 늦게 만료하는 때⁶⁾이다.

② 국제조사기관의 견해서(및 이의 번역문)의 송부

국제사무국은, 국제예비심사기관으로부터 국제예비심사청구서 또는 이의 사본을 송달받으면, 국제조사기관이 작성한 견해서의 사본(조약 제19조 하의 특허청구범위에 대한 보정이 있는 경우, 보정서 사본을 포함)을 국제예비심사기관에 송부한다.

단, 국제조사기관이 작성한 견해서에 대한 출원인의 비-공식적인 의견서는 국제예비심사기관에 송부되지 않는다.

국제조사기관의 견해서가 영어 또는 국제예비심사기관에서 허용하는 언어로 작성되지 않은 경우, 국제예비심사기관의 요청이 있는 때에는 국제사무국의 책임하에 영어 번역문을 작성하여 상기 요청이 있는 날로부터 2개월 내에 국제예비심사기관에 송부한다.

③ 국제조사기관의 견해서의 지위

국제조사기관이 작성한 견해서는, 국제예비심사를 위한 견해서로 간주된다. 단, 당해 국제예비심사기관이 국제조사기관의 견해서를 국제예비심사를 위한 견해서로 허용하지 않겠다고 국제사무국에 통지하는 경우에는 예외이며, 당해 국제예비심사기관은 이러한 사실을 출원인에게 통지할 의무가 있다.

6) 개정된 조약 제22조의 적용을 유보하고 있는 PCT 체약국의 경우, 현행과 마찬가지로 우선일로부터 19개월 이내에 국제예비심사청구서를 제출하여야 한다

제4절 확장된 국제조사 및 국제예비심사제도의 도입

만약 당해 국제예비심사기관이 국제조사기관의 견해서를 국제예비심사를 위한 견해서로 허용하지 않겠다고 국제사무국에 통지하는 경우, 현행의 국제예비심사절차와 동일한 절차가 수행된다.

④ 국제예비심사기관의 추가 견해서 작성여부

국제예비심사기관은, 국제조사기관이 작성한 견해서 이외에 추가의 견해서를 작성할 의무는 없다. 하지만, 국제출원인이 국제조사기관의 견해서에 대해 반박서 및/또는 보정서를 제출함으로써 심사관의 지적을 극복하려는 의도가 강한 경우, 해소되어야 할 사유가 여전히 존재하는 때에는 국제예비심사기관은 추가의 견해서, 전화 또는 인터뷰 등을 통해 해소될 수 있는 지를 고려하도록 한다.

⑤ 조약 제34조하의 반박서 및/또는 보정서의 제출

조약 제19조 및 제34조에 의한 보정제도는 현행과 동일하다. 국제조사기관의 견해서에 대한 반박서 및/또는 보정서는, 국제예비심사 청구기한내에 제출 가능한 데, 즉 국제조사기관의 국제조사보고서 및 견해서가 출원인에게 송부된 날(또는, 조약 제17조(2)(a)에 따라 국제조사보고서를 작성하지 않는다는 취지를 선언한 날)로부터 3개월 또는 우선일로부터 22개월 중 늦게 만료하는 때까지 제출 가능하다.

⑥ 특허성에 관한 조약 제2장의 국제예비보고서[International Preliminary Report on Patentability, IPRP(Chapter II)]⁷⁾

특허성에 관한 조약 제2장의 국제예비보고서[IPRP(Chapter II)]은, 일반적으로 우선일로부터 28개월 이내에 작성되어, 국제사무국 및 국제출원인에게 송달

7) 현행의 국제예비심사보고서에 해당함

제2장 PCT 동맹 총회를 통과한 주요 개혁 내용

된다.⁸⁾

국제사무국은, 우선일로부터 30개월 경과 후에 모든 선택관청에 조약 제2장의 국제예비보고서를 송부한다.

조약 제40조(2)에 따라, 국제출원인이 우선일로부터 30개월이 경과되기 이전에 국제출원의 처리 또는 심사를 조기에 수행해줄 것을 소정의 선택관청에 대해 명시적으로 요청하는 경우, 조약 제2장의 국제예비보고서가 아직 작성되지 않은 때에는 국제사무국은 국제조사기관의 견해서의 사본을 상기 선택관청에 송부한다.

(3) 국내단계절차

① 조약 제1장 또는 제2장의 국제예비보고서의 지정관청 또는 선택관청으로의 송달

지정관청 또는 선택관청에서의 국내단계절차는 전체적으로 현행과 차이가 없다. 즉, 국제사무국은, 국제출원의 우선일로부터 30개월 경과 후 즉시 국제예비보고서(제1장 또는 제2장), 이의 번역문(필요한 경우) 및 국제조사기관의 견해서에 대한 출원인의 비-공식적인 의견서(제출된 경우에 한함)를 모든 지정관청 또는 선택관청에 송부한다.

② 일반 공중에 대한 자료 공개⁹⁾

국제조사기관의 견해서 및 이에 대해 국제사무국에 제출된 출원인의 비-공식적인 의견서, 조약 제1장의 국제예비보고서 및 이의 번역문의 사본은, 국제

8) PCT 규칙 제69.2조

9) PCT 규칙 제94조

제4절 확장된 국제조사 및 국제예비심사제도의 도입

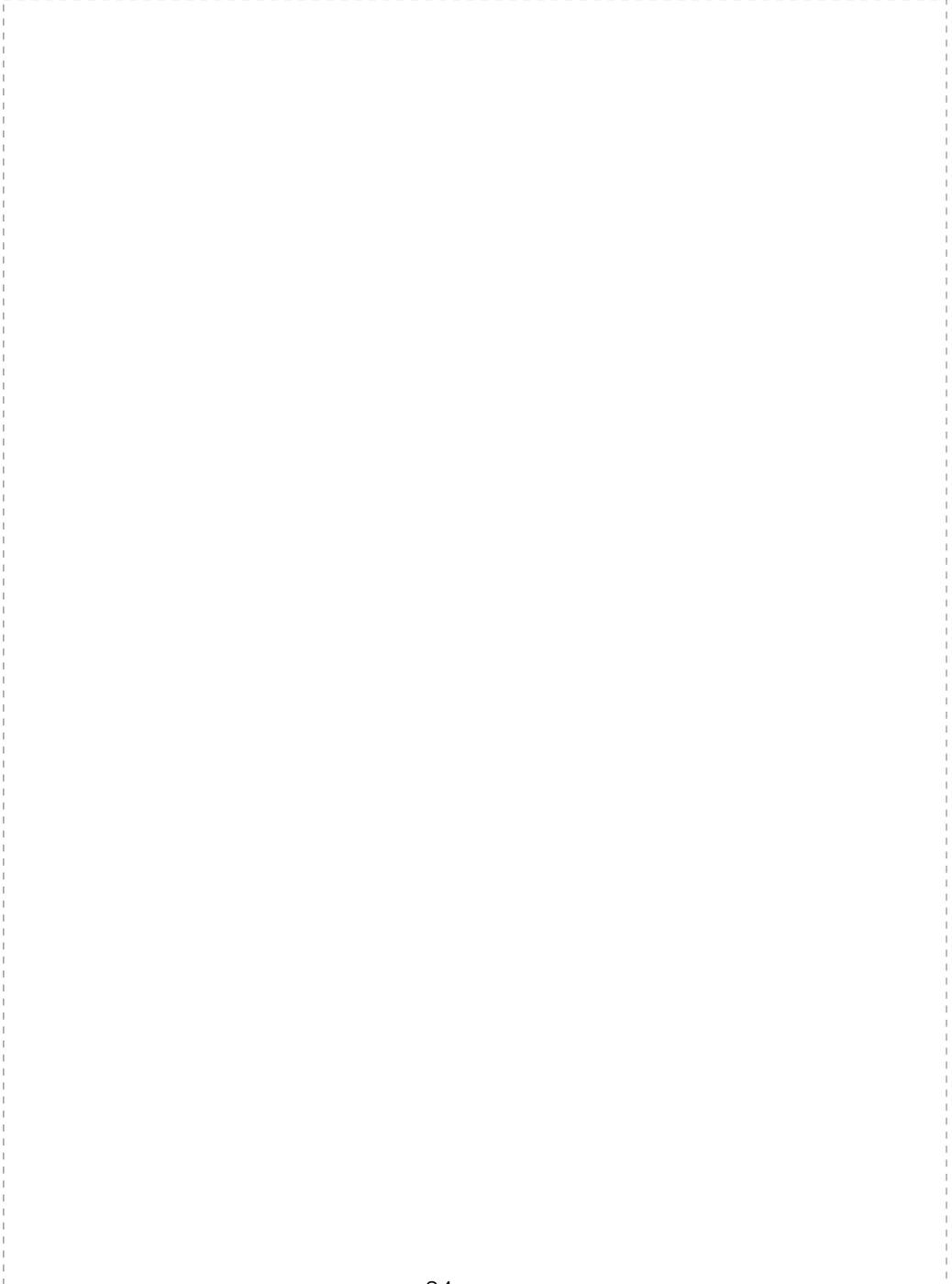
출원의 우선일로부터 30개월이 경과된 이후에는 국제사무국에 보관된 파일의 일부로서 일반 공중이 입수가 가능하다.

현행의 국제예비심사보고서, 즉 조약 제2장의 국제예비보고서는, 현행과 마찬가지로 선택관청을 통해 일반 공중이 입수가 가능하며, 선택관청이 요청하는 경우에는 국제사무국에서 일반 공중에게 제공한다.

3. 시행일

2004년 1월 1일자로 시행되며, 국제출원일이 2004년 1월 1일 이후인 모든 국제출원에 대해 적용된다.

제2장 PCT 동맹 총회를 통과한 주요 개혁 내용



제5절 자동지정제도의 도입

제5절 자동지정제도의 도입

1. 배경

본 개정내용은, 지정(designation)이라는 개념을 PCT 조약으로부터 폐지함으로써, 국제출원이 이루어지는 경우에 자동적으로 모든 PCT 회원국에 대해 국제출원이 이루어진 것으로 보도록 하자는 미국측의 제안에 의해 논의가 시작된 사안이다.¹⁰⁾

이는, WIPO 및 PCT 전체 회원국의 업무가 전산시스템 환경으로 전환됨으로써 PCT 처리 절차 및 송달시스템이 간소화되어 가고 있고, 수수료 체계에 대한 전면적인 개편이 필요하다는 현행의 PCT 시스템 상황하에서, 1990년대 후반부터 지정료가 지속적으로 감축되어 오면서 대부분의 출원인들이 모든 국가를 지정하는 현 추세를 반영하고 국제출원업무의 단순화와 출원인의 수수료 경감 차원에서 제안된 내용이다.

이러한 미국의 제안에 대해, 일본, 호주, 영국, 스위스 등 많은 회원국 들은 기본적으로 찬성 입장을 표명하였으며, 이와 함께 (i) 지정개념의 폐지로 인한, 지정관련 수수료(지정료)의 폐지; (ii) 한국, 독일 등 자가지정제도를 가지고 있는 국가의 경우를 대비하여, 국제출원시 하나 또는 그 이상의 국가를 제외할 수 있도록 하는 방안의 구비; (iii) 현대적인 정보통신 기술 등 국제출원의 회원국 관청으로의 송달 수단에 대한 검토; (iv) 상이한 국가에 대해서 출원인을 달리 표시할 수 있는 수단의 검토; (v) 지정개념의 폐지에 따른 국제출원서 양식의 수정 등의 지적이 있었다.¹¹⁾

이에 따라, 2002년 9월에 개최된 제31차 PCT 총회에서 미국의 제안 및

10) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/2

11) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/26 제69문단

제2장 PCT 동맹 총회를 통과한 주요 개혁 내용

각 회원국들의 지적들을 반영한 PCT 규칙에 대한 개정안이 최종 통과하게 되었다.

2. 개정내용

개정, 신설 또는 삭제된 PCT 규칙은 다음과 같다: 규칙 제4.1조, 제4.5조, 제4.9조, 제4.11조, 제4.12조, 제4.13조, 제4.14조, 제12.3조, 제12.4조, 제15조(표제), 제15.1조, 제15.2조, 제15.4조, 제15.5조, 제15.6조, 제16.1조, 제16조의 2.1, 제16조의 2.2, 제19.4조, 제24.2조, 제26.2조의 2, 제27.1조, 제29조(표제), 제29.1조, 제32.1조, 제32.2조, 제47.1조, 제47.2조, 제47.4조, 제48.6조, 제49조의 2, 제51.1조, 제51조의 2.1, 제53.4조, 제53.7조, 제56조, 제60.1조, 제60.2조, 제61.1조, 제61.2조, 제73.2조, 제76.5조, 제76.6조, 제89조의 2(표제), 제89조의 2.3, 제90.2조, 제90.4조, 제90조의 2.5, 제92조의 2.1, 제93조의 2, 및 수수료 표.

개정된 주요 내용을 보다 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.¹²⁾

(1) 자동지정(Automatic indication of all designations)

① 모든 회원국의 자동지정

출원인은, (i) 출원 시점에서 특별한 신청 없이, 모든 PCT 회원국이 자동으로 지정되며, 국가 및 지역특허에서 부여되는 모든 종류의 획득 가능한 보호권리를 얻을 수 있으며; (ii) 어떤 종류의 보호권리를 선택할 것인지 여부, 국가특허 또는 지역특허로 할 것인지 여부 등의 결정은 국내단계에서 출원인이 결정하도록 한다.

12) 제31차 PCT 동맹총회 자료 PCT/A/31/6 및 PCT/A/31/10

제5절 자동지정제도의 도입

② 자동지정의 예외 (자기지정제도를 가지고 있는 국가에 대한 예외)

자기지정(self-designation) 제도를 운용하고 있는 국가(예를 들면, 우리나라 및 독일)의 경우, 자동 지정에 의하여 자국이 지정될 경우 국내우선권 주장 제도에 의하여 선출원이 취하되어 출원인이 피해를 받을 수 있으므로, 이를 방지하기 위하여 국제출원서 양식에 특정 국가의 지정을 배제할 수 있는 표시 박스(Box)를 신설하여 출원인이 자동지정을 배제할 수 있도록 하였다.¹³⁾

다만, 이 규정을 적용받기 위해서는 당해 관청이 2003년 1월 1일까지 국제사무국에 본 조항이 그 국가의 지정과 관련하여 적용된다는 통보를 하여야 한다. 참고로, 2003년 1월 1일 현재, PCT 규칙 제4.9조(b)이 적용됨을 국제사무국에 통지한 회원국은 우리나라, 독일 및 러시아 등 3개국이다.

③ 권리보호의 종류

체약국에서의 보호권리의 특징은 국내단계 진입시기까지 연기되며, 만약 이 시점까지 보호권리를 특정하지 않은 경우에는 당해 국제출원은 단지 특허부여를 목적으로 한 것으로 취급된다.

④ 지정의 취하

현행과 마찬가지로, 출원인은 우선일로부터 30개월 이전에는 언제든지 개별적으로 특정 국가의 지정을 취하할 수 있다.¹⁴⁾

13) PCT 규칙 제4.9조(b)

14) PCT 규칙 제90조의 2.2

제2장 PCT 동맹 총회를 통과한 주요 개혁 내용

⑤ 출원인에 관한 표시 및 서명

PCT 조약 제14조(1)에 따라 출원인 모두(출원인이 2인 이상인 경우)가 기재사항(출원인의 국적, 주소 등)에 대한 기재사항을 기재하지 않거나 모든 출원인이 서명하지 않음으로써 국제출원이 취하되는 것을 방지하기 위해, 규칙 제19조에 규정되어 있는 바와 같이 당해 수리관청에 대해 국제출원할 수 있는 자격을 가진 출원인 적어도 1명이라도 국제출원서에 출원인 기재사항을 기재하거나 서명을 하면 충분한 것으로 하였다.

하지만, 지정관청에서는 국제단계에서 기재 또는 서명이 누락된 출원인에 대해 필요한 기재사항 및 서명을 요구할 수 있도록 함으로써, 모든 출원인에 대한 출원인 적격 심사는 국제단계가 아닌 국내단계의 점검 사항으로 넘기게 되었다.

⑥ 위임장

공동출원인 경우에 모든 공동 출원인이 공통 대리인 또는 대표자에 의해 대리되는 경우에도, 수리관청, 국제조사기관, 국제예비심사기관 및 국제사무국은 개별 위임장 제출 요구를 유보할 수 있으며, 필요시에는 이를 제출하도록 요구할 수 있도록 하였다.

하지만, 취하(규칙 제90조의 2) 및 출원인의 명의 변경(규칙 제92조의 2) 등을 하기 위해서는 모든 출원인의 서명이 필요하다.

(2) 자동선택(Automatic indication of all elections)

조약 제2장의 선택관청의 선택에 대하여도 자동지정과 동일한 개념이 적

제5절 자동지정제도의 도입

용되어, 국제예비심사청구서를 제출하는 경우, 국제출원시 지정되고 조약 제2장에 구속되는 모든 회원국이 선택된 것으로 간주된다.¹⁵⁾

또한, 조약 제31조(4) 및 (6)(b)에 따라 이론적으로 추후 선택할 가능성은 배제할 수 없으나, 추후 선택 절차를 규정하는 조항은 불필요한 것으로 판단되어 규칙 제56조(추후 선택)가 삭제되었다.

(3) 수수료 체계의 변화(단일의 “국제출원료” 신설)

현재에는 국제출원시 “기본료(basic fee)”와 함께 “지정료(designation fee)”를 별도로 납부토록 하고 있으나, 모든 회원국이 자동지정됨에 따라 이러한 수수료 체계를 폐지하고, 단일의 국제출원료(international filing fee)가 신설되고 이에 따른 관련 용어를 정비하게 되었다.

이에 따라, 국제사무국은 재정부담 등 여러 요소들을 고려하여 면밀히 검토 및 분석한 후, 국제출원료의 산정기준에 대한 초안을 마련하기로 하였다.

(4) “요청에 따른 서류 송부(Communication on Request)” 제도의 도입

국제출원과 관련된 모든 서류를 일괄적으로 지정관청에 송부하는 현행의 “일괄적인 서류 송부(systemic communication)” 제도를, 지정관청의 요청에 따라 국제공개이후 국제출원 관련서류를 지정관청에 송부하는 “요청에 따른 서류 송부(communication on request)” 제도로 바뀌게 되었다.¹⁶⁾

15) PCT 규칙 제53.7조

16) PCT 규칙 제47.1조

제2장 PCT 동맹 총회를 통과한 주요 개혁 내용

이에 따라, 지정관청들은 당해 지정관청에 대해 실제로 국내진입절차를 수행한 국제출원에 대해서만 관련 국제출원 서류를 송부해 줄 것을 국제사무국에 요청할 것으로 예상된다.

또한, 이러한 지정관청에 대한 “요청에 따른 서류 송부” 제도가 선택관청에도 동일하게 적용됨을 명확히 하기 위해, 규칙 제76.5조를 개정하였다.

3. 시행일

2004년 1월 1일부터 시행되어, 이날 이후 출원된 모든 국제출원에 대해 적용된다.

한편, 2003년 1월 1일 현재 PCT 규칙 제4.9조(b)이 적용됨을 국제사무국에 통지한 회원국은 우리나라를 포함하여 독일 및 러시아 등 3개국이다.

제1절 서론

제3장 추가적인 PCT 개혁안

제1절 서론

미국의 주도하에 2000년 8월부터 본격적으로 시작된 PCT 개혁 논의는 수차례에 걸친 회의 끝에 상기한 바와 같이 몇몇 주요 사안들에 대해서 PCT 체약국들간에 PCT 규정의 개정에 대한 합의가 도출되어 이미 시행되고 있거나 곧 시행될 예정에 있다.

하지만, 현재까지 개정된 내용들은 PCT 개혁의 일부분에 불과할 뿐만 아니라, PCT 조약 자체가 아닌 규칙의 개정이었기 때문에 아직은 소기의 근본적인 성과를 거두지는 못하였다고 할 수 있다.

이에, 현행 PCT 조약의 틀 내에서 규칙의 개정만으로는 개혁의 한계가 있으므로 PCT 조약 자체의 개정을 전향적으로 검토하여야 한다는 데에는 모든 체약국들이 공감하고 있으나, 다수 체약국들이 PCT 조약 자체의 개정내용, 개정범위 또는 개정시기 등에 있어서는 이견을 표출하고 있는 실정이다.

한편, 2002년 9월에 개최된 제31차 PCT 동맹총회에서는, PCT 개혁위원회 또는 실무작업반 회의에 이미 제출되었으나 심도깊게 논의되지 않았던 사안들과 PCT 조약 자체의 개정과 관련한 실행가능한 옵션에 대한 논의에 중점을 두고 향후 PCT 개혁논의가 계속 진행되어야 한다는 PCT 개혁위원회의 권고를 만장일치로 통과시켰다.

따라서, 이하에서는 PCT 개혁위원회에 이미 제출되었으나 심도깊게 논의되지 않았거나 계속 검토중인 PCT 개혁 사안들을 중심으로 PCT 조약 자체의 개정이 필요한 사안과 필요하지 않은 사안(즉, 규칙만의 개정으로

제3장 추가적인 PCT 개혁안

도 충분한 사안)으로 크게 구분하여 살펴보겠다.¹⁷⁾

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

I. 우선권 주장기간 경과건의 우선권 회복 방안

1. 논의 경과

2002년 5월에 개최된 제2차 PCT개혁 실무작업반 회의에서, 국제출원이 우선일로부터 12개월 이내에 이루어지지 못한 경우에 소정 요건을 충족하는 경우에 한해 우선일로부터 14개월 이내에 국제출원이 이루어지는 경우에 우선권을 회복시켜주도록 하는 PCT 규칙 제26조 의2.3조의 신설 등에 관한 개정안에 전반적 동의가 도출되었으나, 국제단계에서의 우선권 주장 회복은 절차적 효과에 한정되도록 하고, 수리관청의 업무부담을 경감하는 안이 마련되어야 한다는 등의 지적이 있었다.

이후, 2002년 11월 개최된 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의에서는, 우선권 회복요건과 관련하여 수리관청의 적용기준 단순화를 위하여 단일의 판단 기준을 채택하여야 한다는 데에는 공감하였으나, 판단기준으로서 “비의도성” 또는 “선량한 관리자의 의무” 요건 중 어느 요건으로 할 것인지에 대한 합의점을 찾지 못하였다. 이에, 국제사무국은 국제단계에서의 “비의도적일 것”, “선량한 관리자의 의무를 다할 것” 및 “우선일의 자동회복”의 3가지 기준을 제시하는 수정안을 제4차 PCT개혁 실무작업반

17) 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/3/1

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

회의 이전에 마련하기로 하였다.

2. 국제사무국에서 제시한 3가지 방안¹⁸⁾

(1) 제1안 및 제2안

① 제1안은, 우선권 회복여부는“비의도적일 것(unintentionality)”이라는 단일 기준에 따라 국제단계에서 수리관청에 의해 결정되도록 하자는 방안이다.

한편, 제2안은, 우선권 회복여부는 “선량한 관리자의 의무를 다할 것(due care)”이라는 단일 기준에 따라 국제단계에서 수리관청에 의해 결정되도록 하자는 방안이다.

상기 제1안 및 제2안은, 우선권 회복기준만이 상이할 뿐, 나머지 사항은 동일하다.

② 상기한 제1안 및 제2안이 채택되는 경우에 개정되어야 할 관련 PCT 규칙은, 규칙 제4조(출원서), 제26조의 2 (우선권 주장의 정정 또는 추가), 제48조(국제공개), 제76조(조약 제39조 제1항의 사본, 번역문 및 수수료; 우선권서류의 번역문) 및 제80조(기간의 계산)이다.

③ 주요 내용

상기 제1안 및 제2안의 주요 내용을 신설되는 규칙 제26조의 2.3(우선권 회복)을 중심으로 설명한다.

18) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/1

제3장 추가적인 PCT 개혁안

- “비의도적 (제1안)” 또는 “선량한 의무를 다하였음에도 불구하고 (제2안)” 국제출원이 우선일로부터 12개월 이내에 이루어지지 못한 것으로 수리관청에서 판단하는 경우, 수리관청에서는 우선일로부터 14개월 이내에 이루어진 당해 국제출원의 우선권을 회복시켜주어야 한다.
- 우선권 회복은, 우선일로부터 14개월 이내에 출원인의 우선권 회복 신청에 의해 이루어지며, 우선권 회복 신청시 국제출원이 우선일로부터 12개월 이내에 이루어지지 못한 사유를 기재하여야 한다.
- 수리관청에서는, 소정의 우선권 회복 신청료를 부과할 수 있고, 국제출원이 우선일로부터 12개월 이내에 이루어지지 못한 사유를 뒷받침할 수 있는 선언서(declaration) 또는 기타의 증거 제출을 요구할 수 있다.
- 수리관청에서 우선권회복 신청의 전체 또는 일부를 거절하기로 하는 경우, 사전에 출원인에게 의견진술의 기회를 부여하여야 한다.
- 수리관청에서 우선권회복 신청을 거절한 경우, 우선권 주장은 없었던 것으로 간주되며, 수리관청에서는 이러한 사실을 선언하고 출원인에게도 통지하여야 한다.
- 수리관청에서 우선권회복 신청을 거절한 경우 또는 국제공개를 위한 기술적인 준비가 완료된 시점에 우선권 회복 신청이 진행중인 경우, 국제공개를 위한 기술적인 준비가 완료되기 이전에 출원인이 국제사무국에 요청하는 경우(수수료 납부를 전제)에는 국제공개시 우선권회복 신청과 관련된 정보를 함께 공개한다.
- 수리관청에서 우선권회복 신청을 거절한 경우, 출원인의 요청이 있는 경우에는 소정의 조건하에 지정관청에서 재검토할 수 있으며, 재검토 결

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

과 “비의도적 (제1안)” 또는 “선량한 의무를 다하였음에도 불구하고 (제2안)” 국제출원이 우선일로부터 12개월 이내에 이루어지지 못한 것으로 지정관청에서 판단한 경우에는 우선권을 회복시켜줄 수 있다.

- 우선권회복과 관련하여 지정관청에서 적용되는 국내법 기준이 본 PCT 규칙에 비해 출원인에게 보다 유리한 경우, 본 PCT 규칙 대신에 국내법 기준을 적용한다.

- 수리관청에서 우선권을 회복시킨 경우, 타당한 근거(reasonable doubts) 없이 지정관청에서 수리관청의 판단을 재검토하여서는 안 되며, 타당한 근거가 있다고 판단되는 경우에는 지정관청은 이 사실을 출원인에게 통지하고 의견진술의 기회를 부여하여야 한다.

- 수리관청에서 우선권을 회복시킨 경우, 지정관청, 법원 및 지정국의 기타 관할 기관에서의 우선권 결정시, 본 PCT 규칙에 따라야 하며, 국제출원이 우선일로부터 12개월 이내에 이루어지지 않았다는 이유만으로 우선권을 인정하지 않아서는 안된다.

- 각 회원국에서의 본 규칙의 도입 시기와 관련된 유보 조항을 포함한다.

(2) 제3안

① 제3안은 우선일로부터 14개월 이내에 국제출원을 한 경우, 국제단계에서는 우선권주장이 자동적으로 유지되도록 하는 반면, 우선권 회복여부는 국내단계에서 지정/선택관청에 의해 결정되도록 하는 방안이다.¹⁹⁾

② 제3안이 채택되는 경우에 개정되어야 할 관련 PCT 규칙은, 제26조의

19) 관련 PLT 규정으로는 PLT 제13조 제2항 및 규칙 제14조 제4항 및 제5항

제3장 추가적인 PCT 개혁안

2 (우선권 주장의 정정), 제48조(국제공개), 제49조의 3 (신설 규정; 우선권 회복), 제76조(조약 제39조 제1항의 사본, 번역문 및 수수료; 우선권서류의 번역문) 및 제80조(기간의 계산)이다.

③ 주요 내용 {신설되는 규칙 제49조의 3(우선권 회복)을 중심으로}

상기 제3안의 주요 내용을 신설되는 규칙 제49조의 3(우선권 회복)을 중심으로 설명한다.

- 국제출원이 우선일로부터 14개월 이내에 이루어진 경우, 우선일로부터 12개월 이내에 국제출원이 이루어지지 않았다는 것을 이유로 수리관청 또는 국제사무국에서 우선권 주장이 없었던 것으로 간주하여서는 안된다.

- 국제공개를 위한 기술적인 준비가 완료되기 이전에 출원인이 국제사무국에 요청하는 경우 (수수료 납부를 전제), 당해 국제출원이 우선일로부터 12개월 이내가 아닌 14개월 이내에 이루어졌다는 사실에 관한 출원인의 진술서를 국제공개시 함께 공개한다.

- “선량한 관리자의 의무를 다하였음에도 불구하고” (또는, 지정관청의 선택에 따라 “비의도적으로”) 당해 국제출원이 우선일로부터 12개월 이내에 이루어지지 못하였다고 판단한 경우, 지정관청은 당해 국제출원의 우선권을 회복시켜주어야 한다.

- 우선권 회복은 지정관청에 대한 출원인의 신청(우선권주장 기간을 준수하지 못한 이유의 기재를 포함)에 의해 이루어지며, 우선권 회복 신청은 조약 제22조 (지정관청에 국제출원의 사본 및 번역문의 제출과 수수료의 지불)에 따른 기간 경과후 2개월 이내에 이루어져야 한다.

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

- 지정관청에서는, 소정의 우선권 회복 신청료를 부과할 수 있고, 국제출원이 우선일로부터 12개월 이내에 이루어지지 못한 사유를 뒷받침할 수 있는 선언서(declaration) 또는 기타의 증거 제출을 요구할 수 있다.
- 지정관청에서 우선권회복 신청의 전체 또는 일부를 거절하기로 하는 경우, 사전에 출원인에게 의견진술의 기회를 부여하여야 한다.
- 우선권회복과 관련하여 지정관청에서 적용되는 국내법 기준이, 상기한 PCT 규칙 요건에 비해 출원인에게 보다 유리한 경우, 본 PCT 규칙 대신에 국내법 기준을 적용한다.

3. 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의 논의결과

우리나라를 비롯한 다수의 회원국들은 판단기준의 명확성 및 절차적 안정의 조기확보 차원에서 수리관청에 의한 비의도성 요건을 지지하였으나, 유럽특허청 등 일부 회원국에서 자국 실무관행과의 조화를 위해 무과실 요건을 지지하였다.

또한, 상기 3가지 안을 혼합한 절충안, 국제사무국이 우선권 회복여부를 결정하는 안 등이 제기되는 등 회원국간 입장차이가 현저한 가운데, 수리관청의 우선권주장 회복결정은 국내단계에서 그 절차적 효력에 대한 구속력을 갖고 수리관청의 거부결정이 지정관청에 의한 회복결정을 배제할 수 없도록 하는 기본 원칙에는 합의하였다.

국제사무국은 상기 3가지 안을 혼합한 절충안, 즉 수리관청은 “비의도성” 또는 “선량한 관리자의 주의의무 준수여부”를 판단하고, 지정국은 국내법에 따라 우선권주장 회복여부를 판단하는 안을 마련하여 차기 회의에 제출하기로 하였다.

제3장 추가적인 PCT 개혁안

4. 국제사무국에서 제시한 방안에 대한 입장

(1) 특히 제1안 및 제2안의 경우, 아래의 이유로 인해 현 시점에서는 부적절한 것으로 판단된다.

① 2가지 기준 “비의도적” 또는 “선량한 관리자의 의무를 다할 것” 중에서 어느 기준을 채택할 것인지에 대해서는 회원국 사이에 아직까지 합의점을 찾지 못하고 있으며;

② 각 회원국 국내법하에서 일반적으로 권리 회복에 적용되는 기준에 있어서도 각국별로 상이하고, 그 기준의 해석에 있어서도 상이한 점이 많고²⁰⁾;

③ 비록 지정관청에서는 수리관청의 결정을 존중하도록 하고 수리관청에서 우선권 회복을 거절한 경우에도 특별한 사유가 없는 한 재검토할 수 없도록 하고 있지만, PCT 규칙에 비해 지정관청의 국내법 기준이 출원인 보호에 보다 유리한 경우에는 국내법을 적용토록 함으로써, 최종적으로는 국내단계에서 지정관청의 국내법에 따르도록 하고 있다. 이러한 경우, 수리관청의 적용기준과 지정관청의 적용기준이 상이한 경우에는 혼란이 야기될 수 있을 것으로 판단된다.

(2) 본 사안은, PLT와의 조화를 도모하기 위해, 우선권 주장기간이 경과된 국제출원에 대해 출원인의 권리보호 및 편의 증진을 위해 소정 요건하에 우선권 회복 기회를 부여하자는 것으로서, 대다수의 회원국은 출원인의 실수나 예기치 못한 상황으로 인해 우선권 주장기간을 경과할 수 있음에 주목하여 우선권 회복의 기회부여에 대해서는 원칙적으로 동의하고 이

20) 각 회원국에서의 권리회복 및 이의 기준에 관한 실태 조사 (제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/1 Add.1)

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

의 조속한 시행에 동의하고 있다.

따라서, 국제단계에서 단일의 판단기준에 따라 실시되는 제1안 및 제2안 보다는, 현 시점에서는 제3안이 각 회원국의 권리회복에 관련한 법 규정 및 판단기준을 충분히 고려하는 한편 조속히 우선권 회복제도를 모든 회원국에서 시행할 수 있도록 하는 방안으로 생각된다.

단, 제3안을 채택하는 경우, 각 회원국에서 채택하는 판단기준 “비의도적” 또는 “선량한 관리자의 의무를 다할 것”에 대한 소정의 통일된 가이드라인을 국제사무국에서 마련하여 출원인의 편의 및 우선권 회복에 대한 예측가능성과 지정관청의 업무의 일관성을 기할 필요가 있다고 생각된다.

II. 방식심사업무의 감소/폐지 방안²¹⁾

1. 배경

미국이 방식심사의 축소/폐지를 제안한 이후 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의에서, 특히 앞으로 전자 형식으로 국제출원 및 관련 절차가 이루어질 수 있음에 따라 불필요한 업무 중복을 배제하고 업무절차를 보다 효율화하기 위해, 수리관청과 국제사무국에서 이중으로 수행하고 있는 현행 국제출원의 방식심사 절차에 대한 재검토 필요성이 제기되었다.

이에 따라, 국제사무국은 관심 있는 회원국 및 사용자 대표들과 PCT개혁 전자포럼을 이용하여, (i) 모든 불필요한 업무 중복을 피할 수 있도록 PCT 행정세칙 및 수리관청의 가이드라인의 개정을 제안하기 위해, 현재 수리관청 및 국제사무국에서 수행하고 있는 방식심사 절차를 재검토하고;

21) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/5

제3장 추가적인 PCT 개혁안

(ii) 앞으로 시행하기로 되어 있는 PCT 하에서의 전자 형식의 국제출원의 출원 및 절차수행과 함께 발전적으로 수행될 수 있는 방식심사의 단순화 가능성을 검토하기로 하였다.

2. 방식심사와 관련한 수리관청 및 국제사무국의 역할

(1) PCT 초기 제안서에서 고려되었던 시스템

1967년의 PCT 초안²²⁾에서는, 현행 PCT 제11조(국제출원일 및 국제출원의 효과) 하의 출원일-관련 요건을 포함하여 모든 국제출원의 방식심사를 국제사무국에서 일임하도록 규정하였다.

상기한 PCT 초안 제7조 제1항은 대다수의 회원국으로부터 지지를 받지 못했으나, 국제출원의 방식심사와 관련하여 모든 관련당국의 업무절차를 조화시킬 수 있는 장치를 국제사무국에서 마련하여야 할 필요성은 공감하였다.

(2) 현행 시스템

(i) 1970년 7월의 워싱턴 외교회의에서 최종적으로 채택된 PCT 조약 및 규칙에서는,

① 국제출원의 방식결함 (PCT 제14조) 및 국제출원일 요건(PCT 제11조) 등을 포함한 국제출원의 검토 및 처리는, 수리관청에 일임하는 것으로 규정 (PCT 제10조)하고 있다.

22) 1967년의 PCT 초안 제7조 제1항

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

② 다만, 모든 수리관청 및 국제예비심사기관에 의해 수행되는 국제출원 및 국제예비심사청구의 통일된 처리와 합리적인 정도의 통일된 국제공개를 목적으로, 국제사무국에게 국제출원 및 국제예비심사청구의 방식심사와 관련한 수리관청 및 국제예비심사기관의 업무를 보조할 책임을 부여하고 있다. 즉, 수리관청이 간과한 국제출원의 소정의 흠결을 발견한 경우, 국제사무국 (및, 소정의 경우에는 국제조사기관)은 이를 수리관청에 통지할 의무를 부여하고 있다²³⁾.

③ 한편, 소정의 경우에는, 국제사무국이 흠결을 발견한 경우에 이를 수리관청에 통지하는 것이 아니라 출원인에게 직접 통지하는 방식으로 국제사무국에 직접적인 방식심사 책임을 부여하고 있다²⁴⁾.

(ii) 상기한 바와 같이 국제출원의 방식심사와 관련하여 수리관청과 국제사무국에 업무를 분담한 배경이유를 설명한 자료는 구할 수 없으나, PCT를 제정할 당시에 모든 수리관청에 의해 국제출원이 통일된 방식으로 처리되고 합리적인 정도로 통일되게 국제공개가 이루어질 있도록 하는 최선의 방법에 대해 고심하였음을 알 수 있다.

이에 따라, 각 수리관청의 실수로 인해 간과된 국제출원의 방식상의 흠결이 발견된 경우에는 국제사무국이 해당 수리관청에 이러한 사실을 통지하도록 하고, 소정의 경우에는 국제사무국이 직접 출원인에게 통지하도록

23) PCT 규칙 제28.1조 (국제사무국이 조약 제14조(1)(a)(i),(ii) 또는 (v)의 국제출원의 흠결을 발견한 경우, 수리관청에 이를 통지할 의무); PCT 규칙 제29.3조 (국제사무국 또는 국제조사기관이 수리관청이 발견하지 못한 조약 제14조(4)의 흠결을 발견한 경우, 수리관청에 이를 통지할 의무); 및 PCT 규칙 제60.1조(e) (국제사무국이 국제예비심사청구서의 흠결을 발견한 경우, 국제예비심사기관에 이를 통지할 의무)

24) PCT 규칙 제26조의 2.2 (수리관청이 우선권주장의 흠결을 발견하지 못한 경우, 국제사무국이 출원인에게 이를 보정할 것을 통지할 의무); 및 PCT 규칙 제26조의 3.2 (규칙 제4.17조에 언급된 선언에 흠결을 발견한 경우, 국제사무국은 출원인에게 이를 보정할 것을 요청할 수 있음)

제3장 추가적인 PCT 개혁안

하는 방법으로, 각 수리관청과 국제사무국(소정의 경우, 국제조사기관을 포함)에 방식심사 업무를 분담시키는 것이 바람직한 것으로 판단되었을 것으로 생각된다.

(3) 국제사무국에서 발견되는 방식상 결함의 현황

(i) 2002년을 기준으로, 국제사무국이 5대 주요 수리관청 (미국 특허상표청, 유럽 특허청, 일본 특허청, 영국 특허청, 및 독일 특허청)으로부터 송부 받은 국제출원서 기록원본은 총 84,102건으로서, 이 중에서 수리관청이 간과하였으나 국제사무국에서 총 59,900건의 국제출원에 대해 방식상 흠결을 발견하여, 수리관청 또는 직접 출원인에게 보정을 통지한 것으로 나타나 있다.

한편, 국제사무국에서 발견하여 수리관청에 통지한 대부분의 방식상 결함은 아래의 3가지의 카테고리 중 하나에 속한다:

① PCT 규칙에 정하는 바에 따라 서명되지 않은 경우²⁵⁾로서, 위임장 결여 또는 흠결(32,540건) 및 서명 결여 또는 흠결(4,142건);

② 소정의 물리적인 요건(physical requirement; 예를 들면, 페이지수, 여백 등)이 PCT 규칙에 정하는 요건에 부합하지 않은 경우²⁶⁾로서, 도면 관련(10,774건), 명세서, 청구범위 및 요약서 관련(1,606건), 발명의 명칭 관련(특히, 국제출원서와 명세서간의 불일치)(2,214건), 국제출원서 관련(114건), 및 요약서 누락(237건);

25) PCT 조약 제14조(1)(a)(i)

26) PCT 조약 제14조(1)(a)(v)

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

③ 출원인에 관한 기재를 포함하지 않은 경우²⁷⁾로서, 출원인의 주소, 국적 및 거주지 표시 관련(3,329건).

또한, 국제사무국이 발견하여 출원인에게 직접 통지한 경우는 총 4,944건 으로서, 특히 우선권주장 및 규칙 제4.17조의 선언과 관련된 흠결에 관한 것으로 나타났다.

(ii) 따라서, 국제사무국에서 발견한 국제출원의 방식상 흠결을 분석하면, 약 60% 이상은 서명-관련 흠결 (특히, 위임장 결여), 약 25%는 물리적 요건-관련 흠결 (특히, 도면), 약 5% 이상은 출원인 표시-관련 흠결임을 알 수 있다.

3. 최근의 PCT개혁 진행상황이 방식심사에 미치는 영향

(1) 제31차 PCT 총회에서 승인된 PCT 관련규칙의 개정²⁸⁾

2002년 9월에 개최된 제31차 PCT 동맹총회에서 승인된 아래 내용의 PCT 규칙의 개정으로 인해, 국제출원의 방식심사에 매우 직접적이고 큰 영향을 끼칠 전망이다. 왜냐하면, 동 개정으로 인해, 수리관청에서 간과하여 국제사무국에서 이를 수리관청에 통지해야 할 국제출원의 방식상 흠결 중 현재 약 65% 이상을 차지하고 있는 서명 및 출원인 기재와 관련된 흠결이 더 이상 문제가 되지 않기 때문이다.

i) 출원인이 2인 이상인 경우, 국제출원서에 적어도 출원인 1인이 서명을 한 경우에는 수리관청에서 서명 누락으로 인한 보정통지를 할 필요가 없

27) PCT 조약 제14조(1)(a)(ii)

28) 발효일 - 2004년 1월 1일

제3장 추가적인 PCT 개혁안

다.²⁹⁾

ii) 출원인이 2인 이상인 경우, 해당 수리관청에 국제출원을 할 자격을 갖춘 적어도 출원인 1인의 주소, 국적 및 거주지와 관련된 기재가 있는 경우에는 수리관청에서 출원인 기재와 관련된 흠결(출원인의 주소, 국적 및 거주지에 관한 기재의 누락 또는 흠결)에 대한 보정통지를 할 필요가 없다.

iii) 1인 출원인이 1인 대리인에 의해 대리되는 경우이거나, 2인 이상의 모든 출원인이 1인의 공동 대리인 또는 공동 대표자에 의해 대리되는 경우, 수리관청, 국제조사기관, 국제예비심사기관 및 국제사무국에서는 별도의 위임장을 제출하도록 하는 요건을 적용하지 않을 수 있다.

(2) PCT 관청의 조직 재구성

현재 국제사무국에서 수행되고 있는 PCT 운영의 자동화 프로젝트(IMPACT 프로젝트)에 따라, 융통성이 결여되고 업무-특정적인 위계적인 기존의 조직구조를 탈피하고 팀 지향적인 보다 융통적이며 효율적인 조직구조를 도입하였다. 이러한 새로운 조직 구조하에서는, 다수의 소규모의 국제출원 처리팀이 구성되어, 각 팀에 제한된 수의 특정 수리관청에서 송부받은 기록원본(record copy)을 처리하도록 일임할 예정이다.

또한, 각 처리팀과 수리관청 사이의 협조를 원활히 하기 위해, 수리관청 직원과 처리팀 직원 간의 개인적인 접촉, 교육, 조언 및 지원에 특히 중점을 둘 계획이다. 이를 통해, 모든 수리관청 및 국제사무국에 의한 국제출원 업무수행이 보다 통일되고 효율적으로 처리될 수 있을 것으로 예상된다.

이와 관련하여, 국제출원 처리팀 중 하나로서 국제사무국을 수리관청으로

29) PCT 규칙 제26.2조의 2

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

하여 접수된 국제출원의 기록원본을 처리하는 처리팀에서, 수리관청 업무를 담당하는 국제사무국과 고유 업무를 담당하는 국제사무국에 의해 각각 수행되는 방식심사 절차에서 발생하는 비효율적이고 불필요한 업무 중복을 찾아내기 위한 시험 연구가 진행되고 있다.

(3) 국제출원의 전자 형식으로서의 출원 및 절차진행

(i) 전자 형식으로 국제출원서 및 관련 서류를 제출하고 절차 진행이 가능하기 위해 필요한 법 체계 및 기술 표준을 담고 있는 PCT 행정세칙 수정안이 2002년 1월 7일자로 발효되었다.

(ii) 유럽특허청(EPO)의 경우, 2002년 11월에 전자 형식으로 제출된 국제출원서를 수리관청으로서 최초로 수리하였다.

(iii) PCT-EASY 소프트웨어의 연장으로서 국제사무국에 의해 개발된 전자출원 소프트웨어 PCT-SAFE을 2003년 하반기부터 모든 출원인 및 수리관청이 이용할 수 있도록 할 예정이다.

① PCT-SAFE 전자출원 소프트웨어는 약 200가지의 확인 기능(validation function)을 포함할 예정이다. 따라서, 국제출원서가 접수되기 이전에 출원인에 의한 실수를 없애기 위해, 출원인이 입력한 데이터가 상호 일치하는 지 여부와 PCT 방식요건 및 국제출원일-부여 요건을 충족하는 지 여부를 검사 및 확인 가능하다.

② “합리적인 정도의 통일된 국제공개(reasonable uniform international publication)”라는 점에 있어서는, 국제출원서의 본문(명세서, 청구범위, 및 요약서)은 완전히 전자 형식으로 작성되어 국제공개 목적에 필요한 형식 또는 형태로 일치시킬 수 있기 때문에, 국제출원서의 본문과

제3장 추가적인 PCT 개혁안

소정의 물리적인 요건 (예를 들면, 여백, 페이지 수 등)의 일치여부 문제는 중요성이 감소될 전망이다.

③ 국제출원의 방식심사를 수행하는 수리관청의 경우, PCT-SAFE 전자출원 소프트웨어의 자동확인 기능을 이용하여 방식상의 흠결을 자동적으로 찾아낼 수 있는 잇점을 누릴 수 있게 된다.

4. 본 사안에 대한 입장

(1) 현행 국제출원의 방식심사와 관련하여 수리관청과 국제사무국에서 수행하고 있는 업무 분담이 현 시점에서 적합한 것인가?

현행 국제출원의 방식심사는, 각 수리관청에서 담당하는 것을 원칙으로 하고 소정의 경우에 있어서 수리관청이 실수로 간과한 방식상의 흠결을 국제사무국이 발견한 경우에는 이를 수리관청 또는 출원인에게 통지하도록 함으로써, 모든 수리관청에 의해 모든 국제출원이 통일된 방식으로 처리되고 합리적인 정도로 통일되게 국제공개가 이루어질 있도록 고안된 시스템이다.

하지만, 상기한 바와 같은 최근 일련의 PCT 개혁 상황을 고려하면, 국제사무국에 의해 추가로 이루어지는 방식심사는 향후 폐지되어도 문제가 없을 것으로 생각된다. 단, 그 시행시점은 특히 개발도상국의 관련 정보화 기술 인프라 구축상황, 전자출원 소프트웨어 PCT-SAFE의 보급 시점, 국제사무국에서 현재 진행하고 있는 방식심사와 관련된 시험연구결과 등을 참작하여 신중히 결정하여야 할 것으로 생각된다.

(2) “모든 수리관청에서 수행되는 모든 국제출원에 대한 통일된 국제처리

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

절차” 및 “통일된 국제공개”가 현 시점에서든 중요 사안인가?

합리적일 것을 전제로 한 PCT 국제출원 처리절차의 통일성 유지는, PCT 제도의 근간을 이루는 중요한 사안이며, 보다 간편하고 효율적인 국제출원절차를 이루겠다는 현재의 PCT 개혁의 목표와도 부합한다고 생각된다.

(3) 수리관청과 국제사무국 모두에서 수행되는 방식심사가 (특히, 출원인의 관점에서) 어떠한 가치를 가지는가? 아니면, 업무의 중복으로서 폐지되어야 하는가?

특히 출원인의 입장에서 볼 때, 국제출원에 대한 수리관청의 방식심사결과는 국제출원일, 우선권주장 등 주요 사안과 관련되므로, 현재와 같이 수리관청 뿐만 아니라 국제사무국에 의해 방식심사가 이중적으로 이루어짐으로써 이중확인기능을 한다는 잇점을 가진다.

하지만, 상기 (1)에서 기술한 바와 같이, 최근 일련의 PCT 개혁 상황을 고려하면 국제사무국에 의해 추가로 이루어지는 방식심사는 향후 폐지되어도 문제가 없을 것으로 생각된다.

(4) 2002년 제31차 PCT 동맹총회에서 채택된 PCT 규칙 개정안이 미칠 영향 및 국제사무국에서 현재 진행하고 있는 방식심사와 관련된 시험연구와 관련하여, PCT 규칙, 행정세칙 및 수리관청 가이드라인에 대한 개정 에 대해 제4차 실무작업반 회의에서 바로 다루어야 할 사안인지? 아니면, 2002년 제31차 PCT 총회에서 채택된 PCT 규칙 개정안이 미칠 영향 및 국제사무국에서 현재 진행하고 있는 방식심사와 관련된 시험연구의 결과를 기다려야 하는 지?

2002년 제31차 PCT 총회에서 채택된 PCT 규칙 개정안이 미칠 영향 및

제3장 추가적인 PCT 개혁안

국제사무국에서 현재 진행하고 있는 방식심사와 관련된 시험연구결과를 면밀히 검토한 후에 진행하는 것이 바람직할 것으로 생각된다.

III. PCT 절차의 효율화 및 단순화 방안

제3차 PCT개혁 실무작업반 회의에서 그 동안 논의가 진척되지 아니한 일부 PCT 개혁과제를 우선 검토대상에 포함시키고 규칙 개정만으로 개혁추진이 가능한 사항을 우선적으로 검토하기로 합의하였다.

이하에서는, PCT 절차를 보다 효율적이고 단순화시키는 주요 방안으로서 제안된 4가지 사안, 즉 (i) 서열목록이 누락된 경우, 보정통지제도의 폐지 방안; (ii) 발명의 단일성이 결여된 경우, 국제조사기관 및 국제예비심사기관에서의 절차의 단순화 방안; (iii) 출원인이 제공한 국제출원 번역문의 국제공개 방안; 및 (iv) 국내단계 진입용 표준 국제서식의 도입방안에 대해 각각 살펴보겠다.³⁰⁾

참고로, 상기 4가지 사안에 대해 국제사무국에서 준비한 개정안을 토대로 2003년 5월에 개최된 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의에서 심도깊게 검토 및 논의할 예정이었으나, 차기 회의로 미루어졌다.

1. 서열목록이 누락된 경우, 보정통지제도의 폐지 방안

(1) 배경

제3차 PCT개혁 실무작업반 회의에서 유럽 특허청은, 서열목록이 누락되거나 컴퓨터 판독가능한 서열목록이 제출되지 않은 경우, 국제조사기관의

30) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/4

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

보정통지 의무를 폐지하자는 내용을 제안하였다.³¹⁾

현행 PCT 제도하에서, 국제출원에 핵산/아미노산 서열에 관한 기재가 있으나 행정세칙의 기준에 부합하는 서열목록이 누락되어 있거나 컴퓨터 판독가능한 형태의 서열목록을 제출하지 않은 경우, 국제조사기관 (또는 국제예비심사기관)의 보정통지에 의해 출원인은 서열목록의 추후 제출이 가능하도록 하고 있다.

하지만, 핵산/아미노산 서열에 관한 기재를 포함하고 있는 국제출원 중 약 50%에서 행정세칙의 기준에 부합하는 컴퓨터 판독가능한 서열목록이 제출되지 않음으로 인해, 국제조사기관이 의미있는 국제조사를 수행하는 것이 곤란하며; 현행 PCT 규칙 제13조의 3.1(a)(ii)에 따라, 국제조사기관 (및 국제예비심사기관)이 출원인에게 누락된 서열목록의 제출 또는 컴퓨터 판독가능한 서열목록을 제출할 것을 통지(수회에 걸친 보정통지가 필요한 경우도 적지 않음)하는 것도 국제조사기관의 업무를 크게 가중시키고 있는 실정이다.

이에, 유럽 특허청은, 제1 단계로서, 상기한 경우에 국제조사기관(및 국제예비심사기관)이 출원인에게 서열목록제출과 관련한 보정명령을 통지할 의무 및 국제조사(및 국제예비심사)를 수행할 의무가 없도록 PCT 규칙 제13조의 3의 규정을 개정하고; 제2 단계로서, 도면이 추후 제출되는 경우와 유사하게, 수리관청에 누락된 서열목록이 수리된 날 또는 컴퓨터 판독가능한 서열목록이 수리된 날이 국제출원일이 되도록 PCT 조약 제3조 제2항 및 제14조 제2항을 개정할 것을 제안하였다.

하지만, 상기한 유럽 특허청의 제안에 대해, 일부 회원국 및 사용자 대표는 다음과 같은 이유로 반대하였다:

31) 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/3/1, Annex I, item 5

제3장 추가적인 PCT 개혁안

① 국제출원시 서열목록이 누락되거나 컴퓨터 판독 가능한 형태의 서열목록이 제출되지 않은 경우에 국제조사기관(및 국제예비심사기관)에 의한 보정통지를 통해 이러한 방식상 흠결을 보정할 수 있도록 하여 출원인의 권리를 보호할 필요성이 있다.

이와 관련하여, 상기한 경우에 현행 규정에서는, 국제조사기관 및 국제예비심사기관이 출원인에게 반드시 보정명령을 통지할 의무가 부과되어 있는 것은 아니며³²⁾; 국제조사기관 및 국제예비심사기관이 출원인에 대해 보정명령을 통지하지 않은 경우, 제출된 서열목록에 기초하여 의미있는 국제조사가 가능한 부분에 대해서만 국제조사를 수행할 수 있도록 규정³³⁾ 되어 있음이 지적되었다.

② 컴퓨터 판독가능한 서열목록이 제출되지 않은 경우, 수리관청에 컴퓨터 판독가능한 서열목록이 수리된 날이 국제출원일이 되도록 하자는 제안에 대해, 컴퓨터 판독가능한 서열목록의 제출은 국제조사기관의 의미 있는 조사를 위한 것일 뿐 출원발명의 개시를 위한 것이 아니므로, 이러한 제안이 PCT 또는 PLT의 출원일 부여 취지에 부합되지 않는다.

일부 회원국 및 사용자 대표들의 유럽 특허청의 제안에 대한 반대에 따라, 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의에서는 상기한 유럽 특허청의 제안에 대한 더 이상의 검토는 중단하기로 결정하였다. 하지만, 국제조사가 지연되는 것을 방지하고 의미있는 국제조사가 이루어질 수 있도록, 국제출원시 행정세칙의 기준에 부합하는 컴퓨터 판독가능한 서열목록이 함께 제출되는 것이 바람직하므로, PCT 규칙 제13조의 3.1(a)(ii) 또는 (e)에 따라 국제조사기관 및 국제예비심사기관이 보정통지를 하는 경우에 가산료 납부를 요구할 수 있도록 하는 개정안을 국제사무국이 마련하도록 결정하였

32) PCT 규칙 제13조의 3.1(a)(ii) 및 (e)

33) PCT 규칙 제13조의 3.1(c) 및 (e)

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

다.³⁴⁾

(2) 국제사무국의 개정안

제3차 PCT개혁 실무작업반 회의의 결정에 따라, 국제사무국에서 PCT 규칙 제13조의 3의 개정안을 마련하였다. 국제사무국에서 마련한 개정안의 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.³⁵⁾

① 규칙 제13조의 3.1(a)(ii)을 개정하여, 컴퓨터 판독 가능한 서열목록이 제출되지 아니하여 국제조사기관이 출원인에게 이를 제출할 것을 통지하는 경우에 가산료(late furnishing fee) 납부를 요청할 수 있도록 한다.

② 규칙 제13조의 3.1(a)의 2)를 신설하여, 규칙 제13의 3.1(a)(ii)에 따라 컴퓨터 판독 가능한 서열목록이 추후 제출하기 위해서는 국제조사기관 수입의 가산료 납부를 전제로 할 수 있도록 하고, 가산료는 국제조사기관에 의해 결정되며, 보정 통지서에 납부할 가산료를 기재하도록 한다.

③ 규칙 제13조의 3.1(c)를 개정하여, 출원인이 소정 기간내에 컴퓨터 판독가능한 서열목록을 제출하였음에도 불구하고 가산료를 납부하지 않은 경우에는 국제조사기관에서 국제조사를 수행할 의무가 없도록 한다.

(3) 개정안에 대한 입장

국제출원시에 제출되지 않은 컴퓨터 판독 가능한 서열목록의 추후 제출시

34) 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/3/5, 제53 내지 제58문단

35) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/4, Annex I

제3장 추가적인 PCT 개혁안

가산료를 납부토록 하는 국제사무국의 본 개정안은, 국제조사 및 국제예비심사가 지연되는 것을 방지하고 의미 있는 국제조사 및 국제예비심사가 이루어질 수 있도록, 소정의 기준에 부합하는 컴퓨터 판독 가능한 서열목록이 국제출원시에 함께 제출되도록 유도하는 효과적인 대책이 될 수 있을 것으로 생각한다.

2. 발명의 단일성이 결여된 경우, 국제조사기관 및 국제예비심사기관에서의 절차의 단순화 방안

(1) 배경

본 제안은, PCT 조약 제17조 제3항과 규칙 제40조 및 PCT 조약 제34조 제3항과 규칙 제68조에 따라, 국제출원이 발명의 단일성 요건을 충족하지 않은 것으로 판단되는 경우에 국제조사기관 및 국제예비심사기관에서 대해 이루어지는, 현행의 이의신청 제도(protest system)를 폐지하고, 이를 각 국내단계에서 해결토록 하자는 유럽 특허청의 제안내용이다.³⁶⁾

유럽 특허청은 이러한 제안의 근거로서,
첫째, 현행의 이의신청 제도는, 어떠한 다른 불복절차를 허용하지 않는 예비적(비-구속적) 절차로서의 PCT 시스템과 어울리지 않고;
둘째, 출원인이 국제조사기관 및 국제예비심사기관의 결정사항에 동의하지 않는 경우에는 각 국내법 규정에 따라 처리할 수 있으며;
셋째, 국제조사기관 및 국제예비심사기관의 업무 부담을 가중시키고 있음을 지적하였다.

이러한 유럽 특허청의 제안에 대해 사용자 그룹 및 회원국의 대부분은,

36) 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/3/1, Annex I, item 4

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

현행 이의신청 제도가 비록 성가시고 복잡한 절차이긴 하지만 이의 폐지에 대해서는 반대하였다. 그 근거로서, 현행의 이의신청 제도를 폐지하게 되면, 첫째, 국제출원이 발명의 단일성 요건을 충족하지 않은 것으로 국제조사기관 및 국제예비심사기관에서 판단한 경우에 이에 대해 출원인이 항변할 수 있는 권리를 박탈하게 되어 출원인의 권리보호 측면에서 바람직하지 않고; 둘째, 발명의 단일성 결여를 이유로 하여 국제조사 및 국제예비심사의 범위가 축소되는 경우, 해당 국제출원의 국제조사 및 국제예비심사가 불완전하게 이루어지고, 국내 단계에서 출원인 및 지정/선택관청의 부담이 증가함을 지적하였다.

이에 따라, 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의의 결정 내용은 다음과 같다³⁷⁾: ① 국제사무국에서 PCT 규칙 제40조 및 제68조의 이의신청 절차를 간소화할 수 있는 방안을 마련하고; ② 발명의 단일성 결여로 인한 추가수수료 납부통지서 발행건수, 추가수수료 평균납부율, 이의제기 하의 추가수수료 납부건수 등, 발명의 단일성 관련 운영현황을 파악하기 위해 국제조사기관 및 국제예비심사기관에 대해 설문조사를 실시하기로 결정하였다.

(2) 국제사무국의 개정안

제3차 PCT개혁 실무작업반 회의의 결정에 따라, 국제사무국에서 PCT 규칙 제40조 및 제68조의 개정안을 마련하였다. 국제사무국의 개정안의 주요 내용은 다음과 같다.³⁸⁾

① 규칙 제40.3조를 삭제하고 이 내용을 규칙 제40.1조에 포함되도록 개정하여, 하나의 규칙 제40.1조에 발명의 단일성 결여 통지와 관련된 사항(이

37) 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/3/5, 제95 내지 제97문단

38) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/4, Annex II

제3장 추가적인 PCT 개혁안

유; 추가수수료 및 이의 납부기한; 필요한 경우, 이의신청료 및 이의 납부 기한)을 모두 포함하고 보다 명료하게 하였다.

한편, 추가수수료(additional fee) 및 이의신청료(protest fee)의 납부기한과 관련하여, 1개월 또는 2개월 중 어느 것으로 할 것인지에 대해서는 추가 논의하기로 하였다.

② 규칙 제40.2조(c)를 개정하고 제40.2조(d)를 삭제하여, 출원인이 제기한 이의신청을 검토할 기구(board of appeal or other review body)의 형식 및 구성을 국제조사기관에 일임하고, 처음부터 출원인의 이의신청을 상기 기구보다 더 상급의 기관(any competent higher authority)에서 다룰 필요성은 없는 것으로 판단되어 이 부분을 삭제하였다.

③ 규칙 제40.2조(e)를 개정하여, 국제조사기관이 출원인이 제기한 이의를 심사하기 위해 이의신청료를 납부토록 할 때에 현행처럼 2단계 검토단계를 거치도록 할 필요성이 없는 것으로 판단되어 이를 간소화하였다. 즉, 출원인이 이의제기 하에 추가수수료를 납부하는 경우, 국제조사기관에서 발행한 추가수수료 납부통지서가 정당한 지 여부에 대한 현행의 사전 검토절차 없이, 출원인이 이의신청료를 국제조사기관에 납부하면 국제조사기관에서 출원인이 제기한 이의에 대해 검토하도록 하였다.

④ 국제예비심사기관에 대한 규칙 제68조의 개정안은, 국제조사기관에 대한 상기한 규칙 제40조의 개정안에 상응하는 내용으로 한다.

(3) 국제조사기관 및 국제예비심사기관에 대한 설문조사결과

제3차 PCT개혁 실무작업반 회의의 결정에 따라, 각 국제조사기관 및 국제예비심사기관에 대해 이루어진 설문조사 결과는 다음 표 1 및 2와 같

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

다.39)

【표 1】 주요 국제조사기관에서의 현황 (2000년 및 2001년)

	호주		중국		유럽(EPO)		일본	
	2000년	2001년	2000년	2001년	2000년	2001년	2000년	2001년
① 추가수수료납부통지서 발행 건수 (국제조사 건수 대비)	152 (1,779)	178 (1,996)	8 (746)	5 (1,656)	2,722 (51,465)	3,134 (53,353)	247 (8,468)	495 (10,716)
② 추가수수료 평균 납부율	36%	38%	-	-	정확한 자료 없음	정확한 자료 없음	자료 제공 불가	자료 제공 불가
③ 이의제기하의 추가수수료 납부건수	4	6	1		144	167	자료 제공 불가	자료 제공 불가
④ (이의제기하에 납부된 건수 중) 추가수수료 일부 또는 전부가 반환된 건수	1	3	없음	없음	48	63	자료 제공 불가	자료 제공 불가

{단, 상기 표의 유럽(EPO)의 ② 항목에 있어서, 비공식 자료에 의하면 대부분의 경우 추가수수료를 납부하지 않았음}

【표 2】 주요 국제예비심사기관에서의 현황 (2000년 및 2001년)

39) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/4, Add.1

제3장 추가적인 PCT 개혁안

	호주		EPO		일본	
	2000년	2001년	2000년	2001년	2000년	2001년
① 특허 청구 범위 감축 또는 추가수수료 납부 통지서 발행건수(국제예비심사 건수대비)	2 (1,393)	6 (1,853)	1,591 (33,609)	1,447 (39,388)	106 (4,162)	236 (5,163)
② 특허 청구 범위 감축 또는 추가수수료 납부 통지서를 발행하지 않은 건수	자료제공 불가 (단, 상당한 건수일 것으로 추정)		약 2,100 (추정치)	약 2,900 (추정치)	자료제공 불가	
③(추가수수료 납부 대신)특허청구 범위를 감축한 건수	0	1	자료 없음		자료제공 불가	
④ 추가수수료 평균 납부율	100%	83%	자료 없음		자료제공 불가	
⑤ 이의제기하의 추가수수료 납부건수	없음	없음	통지서발행건수 대비 약 10% (추정치)		자료제공 불가	
⑥(이의제기하에 납부된 건수 중) 추가수수료 일부 또는 전부가 반환된 건수	없음	없음	자료 없음 (단, 반환받은 건수는 매우 적을 것으로 추정)		자료제공 불가	

{상기 표의 ② 항목은, 발명의 단일성 요건이 결여된 것으로 판단되었으나, 특허청구범위를 감축하거나 추가수수료를 납부할 것을 통지하지 않은 경우를 말함}

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

(4) 개정안에 대한 입장

① 주요 국제조사기관 및 국제예비심사기관에서의 발명의 단일성 관련 운영현황에 관한 상기한 표 1 및 2를 참조하면,

- 총 국제조사 또는 국제예비심사 대상이 되었던 총 국제출원수와 대비할 때, 추가수수료 납부통지서가 발부된 건수의 비율은 매우 낮은 편이었으며;
- 추가수수료 납부통지서가 발부된 후에 출원인이 실제로 추가수수료를 납부하지 않는 경우도 많았으며;
- 이의제기 하에 추가수수료를 납부한 건수의 비율 또한 미미하였고;
- 이의제기 하에 추가수수료를 납부한 건수 중, 출원인의 이의신청이 받아들여져 기납부된 추가수수료를 전부 또는 일부 반환된 건수의 비율도 매우 낮은 편이었으며;
- 국제예비심사기관 (특히, EPO 및 호주)의 경우, 발명의 단일성 요건이 결여된 것으로 판단된 경우임에도 불구하고 특허청구범위감축 또는 추가수수료를 납부할 것을 통지하지 않은 경우도 많은 것으로 나타났다.

이와 같이, 다수의 발명이 하나의 국제출원에 기재되어 있는 경우에 국제조사기관 및 국제예비심사기관에서의 선행기술조사/특허성 심사가 제대로 이루어지지 않는 것으로 보인다. 따라서, 국내단계에서의 지정/선택관청의 업무부담이 클 것으로 보이며, 최근에 논의되고 있는 국제단계에서의 선행기술조사/특허성 심사 강화의 취지와도 배치되는 것으로 판단된다.

또한, 현행 이의신청 제도가 실제로 이용되는 경우도 많지 않을 뿐더러 출원인의 이의신청이 받아들여지는 경우도 많지 않은 것으로 보인다.

② 따라서, 현재 국제사무국에서 제시한 이의신청절차의 단순화 방안도

제3장 추가적인 PCT 개혁안

단기적으로는 효과적일 수 있으나, 국제단계 절차의 지연을 방지하고, 국제단계에서의 선행기술조사/특허성 심사를 강화하여 형식적이 아닌 보다 신뢰성있는 국제조사를 수행하겠다는 PCT 개혁의 목표에 부합하도록 보다 장기적인 관점에서 발명의 단일성-관련 절차를 재정비할 필요성이 있다고 생각된다.

- 즉, - 해당 국제출원이 발명의 단일성 요건을 결여한 것으로 판단되는 경우, 국제조사기관 또는 국제예비심사기관은 추가수수료 납부 또는 특허청 구범위를 감축할 것을 반드시 통지하도록 하고;
- 이로 인한 국제조사기관 및 국제예비심사기관의 업무부담을 줄이기 위해, 추가수수료 납부통지에 대한 이의신청제도는 폐지하고;
- 이의신청제도의 폐지에 따른 출원인의 권리보호 측면에서 추가수수료를 줄이도록 재산정하며;
- 추가수수료를 납부하지 않는 경우, 그 부분에 대해서는 국제조사를 수행하지 않으며, 이러한 내용을 보고서에 기재하여 국내단계에서 심사시 참고하도록 하여 각국 국내단계에서 해결하도록 하는 방안을 제안한다.

③ 참고로, 우리나라의 경우, 2002년 국제조사 총 2,224건 중 발명의 단일성 위배로 추가수수료 납부를 통지한 건은 총 4건(0.2%)에 불과하였으며, 이 중에서 2건만 추가수수료를 납부하였고 이의신청은 없었다.

3. 출원인이 제공한 국제출원 번역문의 국제공개 방안

(1) 배경

특히 최근에 자동지정 제도가 도입 (시행일: 2004년 1월 1일)되게 되어 모든 국제출원은 모든 회원국을 자동 지정하게 됨에 따라, 선행기술 효과

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

와 관련하여 국제출원을 동등하게 취급하여 출원인에게 큰 혜택을 부여할 수 있다는 점에서, 선행기술 효과에 있어서 불평등을 허용하고 있는 현행 PCT 조약 제64조 제4항의 삭제가 제안되었다.⁴⁰⁾

현행의 PCT 조약 제64조 제4항을 이용하고 있는 미국의 경우, 이 제안에 반대하였으며, 현재 다른 선행기술-관련 문제가 특허법 상설위원회(Standing Committee on the law of Patents; SCP)에서 현재 논의되고 있고 이 사안은 특허법의 실체적인 사안으로서 SCP에서 취급하는 것이 바람직하다는 의견을 피력하였다.

따라서, 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의에서는, SCP에서의 선행기술-관련 논의가 진척될 때까지 본 사안의 검토를 미루기로 결정하였다. 그리고, PCT에 있어서 선행기술 효과와 관련된 논의는, 조약 제64조 제4항과 제11조 제3항 및 제27조 제5항의 적용범위 및 상호관련성 검토와, 소정의 관련 회원국의 특허관행의 검토가 필요함이 지적되었다.

동 사안과 관련한 하나의 대안으로서, 출원인에 의해 제공된 국제출원의 번역문을 전자형식으로 국제사무국에 의해 공개될 수 있도록, 관련 규칙 제48조를 개정할 수 있는 지 여부를 국제사무국에서 검토하도록 결정하였다.⁴¹⁾

(2) 국제사무국에서 마련한 PCT 규칙 제47조 및 제48조의 개정안⁴²⁾

① 국제공개언어로 제출되지 않은 국제출원의 경우,

소정의 기간내에 (즉, 우선일로부터 16개월 만료전) 출원인의 청구가 있을

40) 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/3/1, Annex II, item 28

41) 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/3/5, 제78 내지 제82문단

42) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/4, Annex III

제3장 추가적인 PCT 개혁안

것을 전제로, 조약 제21조에 따른 국제출원의 국제공개언어로 된 국제공개와 함께, (국제공개언어로 제출되지 않은) 국제출원 및 출원인이 제공하는 이의 번역문을 국제사무국에서 공개하도록 하고; (국제공개언어로 제출되지 않은) 국제출원 및 출원인이 제공하는 이의 번역문은, 국제사무국이 지정관청에 송부하도록 한다.

하지만, 상기와 같이 출원인의 요청에 따른 국제사무국의 (국제공개언어로 제출되지 않은) 국제출원 및 출원인이 제공하는 이의 번역문의 공개는, 조약 제21조에 따른 국제출원의 국제공개 일부 구성하는 것은 아니다.

② 국제사무국에서 마련한 상기 개정안과 같이, 국제공개된 언어와 상이한 언어로 작성된 국제출원 및 출원인이 제공하는 이의 번역문의 국제사무국에 의한 공개 및 지정관청으로의 송부는, 소정의 지정국 국내법 하에서 국제출원인의 권리를 보호하는 데에 유용할 것으로 생각된다. 예를 들면, 번역문 제출을 조건으로 국제출원이 국제공개된 이후에 국제출원에 대해 소정의 임시적인 권리를 부여하는 지정국, 또는 PCT 조약 제64조 제4항에 따라 국제출원의 선행기술로서의 효과가 지정관청에서 허용하는 언어로 된 번역문이 공개된 이후에 발생하는 지정국의 경우에 특히 그러하다.

(3) 개정안에 대한 입장

제3차 PCT개혁 실무작업반 회의에서 결정된 바와 같이, 조약 제64조 제4항의 삭제 문제가 SCP에서의 선행기술-관련 논의가 진척될 때까지 미뤄지고, 조약 제64조 제4항이 가지고 있는 불합리한 점을 해소하기 위한 대안적인 시도로서 국제사무국에서 규칙 제47조 및 제48조의 개정안을 제시하였다.

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

본 국제사무국의 개정안이 채택되는 경우, 국제공개된 언어와 상이한 언어로 작성된 국제출원 및 출원인이 제공하는 이의 번역문의 국제사무국에 의한 공개 및 지정관청으로의 송부는, 소정의 지정국 국내법 하에서 국제출원인의 권리를 보호하는 데에 유용할 것으로 생각된다. 특히, 자국어 번역문 제출을 전제로 국제공개에 따른 임시보호 효과를 자국 영역 내에서 인정하는 국가(예를 들면, 미국)가 지정된 경우, 또는 자국어 번역문 공개를 전제로 선행기술의 효과를 인정하는 국가가 지정된 경우에 유용할 것으로 생각된다.

4. 국내단계 진입용 표준 국제서식의 도입 방안

(1) 배경

제3차 PCT개혁 실무작업반 회의기간 중, 국내단계 진입을 위한 표준적인 국제서식 (PCT 규칙 제4.17조 하의 국제출원서에서와 유사한, 표준적인 선언 내용을 포함)을 도입하여 출원인이 선택적으로 이용할 수 있도록 하자는 제안이 몇몇 회원국 및 사용자그룹 대표들로부터 지지를 받음으로써, 국제사무국이 이와 관련한 PCT 개정안을 마련하기로 하였다.⁴³⁾

(2) 국제사무국의 개정안

제3차 PCT개혁 실무작업반 회의에서 결정한 바와 같이, 국제사무국에서 PCT 규칙 제49.4조의 개정안을 마련하였다.⁴⁴⁾

PCT 규칙 제49.4조의 개정 내용을 구체적으로 살펴보면,

43) 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/3/5, 제67 및 제68 문단

44) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/4, Annex IV

제3장 추가적인 PCT 개혁안

① 현재와 마찬가지로, 국내단계 진입용 서식 (지정관청에서 제공하는 국내단계용 서식 또는 새로운 형식의 국제서식)의 제공 및 사용은 선택사항으로 하며;

② 출원인이 소정의 규정된 국제서식을 사용하기로 결정한 경우, 지정관청은 이러한 국제서식을 허용하여야 한다.

한편, PCT 규칙 제76.5조의 규정에 의해, 지정관청에 관한 상기한 사항은 선택관청에 대해서도 그대로 적용된다.

상기 개정안과 더불어, 현재 각 지정/선택관청에서 국내법령으로 규정하고 있는 다양한 요건들(즉, PCT 규칙 제51조의 2에 따라 허용되는 국내요건들)을 고려하여, 표준 국제서식에 포함시킬 내용들에 대해 국제사무국에서 현재 검토 중에 있다.

(3) 개정안에 대한 입장

국내단계 진입시 출원인의 선택에 따라 표준 국제서식을 이용할 수 있도록 하는 본 개정안의 취지는, 장기적으로 PCT 체제하에서 출원서식 측면에 있어서 국제적 통일을 이루는 가교 역할을 할 것으로 생각되며, 현재 진행되고 있는 PCT 개혁의 주요목표인 PCT 절차의 간소화 및 효율화에도 부합하는 것으로 판단된다.

한편, 새로이 마련될 표준 국제서식에는, 현재 각 지정/선택관청에서 국내법령으로 규정하고 있는 다양한 요건들(즉, PCT 규칙 제51조의 2에 따라 허용되는 국내요건들)이 일단 모두 포함은 되어 있어야 하고, 국내단계 진입시에 출원인은 각 지정/선택관청에 따라 서식을 완성하면 될 것으로

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

생각된다.

IV. 취급료의 폐지 및 국제출원료로의 통합 방안

1. 배경

2002년 9월에 개최된 제31차 PCT 동맹총회에서, 지정제도의 폐지와 함께 지정료 관련 규정을 폐지하고 기존의 기본료 및 지정료를 통합한 단일의 “국제출원료(international filing fee)”의 신설을 승인 (발효일: 2004년 1월 1일)하였으며, 그 후속조치로서 국제출원료를 결정하기 위한 절차가 진행 중에 있다.

이러한 절차의 일부분으로서, PCT 조약 제2장하에서의 “취급료(handling fee)”의 필요성 여부를 포함하여, 국제사무국에 대해 납부해야 할 비용 구조를 재검토하였다.

2. 국제사무국의 제안내용⁴⁵⁾

취급료(handling fee)는, 국제출원인이 국제예비심사를 청구하는 경우에 국제예비심사기관에 납부하는 국제사무국 수입의 비용이다.

이러한 취급료가 별도로 부과되는 근거로서, 국제예비심사청구 절차와 관련하여 국제사무국이 수행하는 주요 업무, 즉 국제예비심사청구와 관련된 정보의 공보에 의한 공표, 국제예비심사보고서의 번역(필요한 경우) 및 선택관청으로의 통지/송달 등에 대한 것이다.

45) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의 자료 PCT/R/WG/4/8

제3장 추가적인 PCT 개혁안

하지만, 상기한 업무 중 대부분은, 2004년 1월 1일부터 발효되는 강화된 국제조사 및 국제예비심사 시스템이 시행되면, 국제예비심사청구와 무관하게 모든 국제출원에 대해 PCT 조약 제1장하에서의 국제출원의 특허성에 대한 국제예비보고서와 관련하여 수행될 것으로 예상된다.

이에, 2004년 1월 1일부터 시행되는 국제조사기관의 견해서 처리를 위해 현행의 국제예비심사청구시 납부하던 취급료(즉, 233 스위스프랑)를 폐지하고, 이를 2004년 1월 1일부터 발효되는 신설된 단일의 “국제출원료(international filing fee)”에 포함시키는 안을 제시하였다.

한편, 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의 자료 PCT/R/WG/4/8에 첨부된 Annex I에는, 취급료 폐지에 따라 개정되어야 할 관련된 PCT 규칙 (즉, PCT 규칙 제57조, 제58조, 제58조의 2, 제69조 및 제96조)의 내용을 설명하고 있다.

3. 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의 논의결과

미국, 일본등 PCT 다출원 국가들은 현행 선택적 요소인 취급료를 필수요소인 국제출원료에 포함시키는 것은 출원인의 부담을 가중시키는 것이며 PCT개혁의 방향과도 부합하지 아니하다는 이유로 반대의견을 피력한 반면, 인도 등 일부 개도국 국가들은 WIPO가 특허제도발전을 위해 개도국에 더 많은 서비스를 제공할 수 있도록 충분한 재원이 있어야 한다는 전제하에 국제사무국의 제안에 동감을 표시하였다.

이에, 우리나라 특허청의 경우, 2004년부터 새로이 업무가 시작되는 국제조사기관의 견해서를 국제사무국에서 처리하는데 소요되는 비용의 필요성은 인정하지만 출원인의 부담을 줄이기 위해 필요한 최소의 실비만을 반영할 것을 제안하였다.

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

한편, 미국은 2001년도 PCT총회에서 의결되어 당초 2003년도부터 시행 예정이었던 지정료의 상한액기준이 4개국(2004년부터 지정제도의 폐지로 현재 시행보류)이었음을 상기시키면서 국제출원료 산정시 이를 감안할 것을 주장하였다.

이에 따라, 금번 회의에서는 일단 취급료를 현행과 같이 분리하되 감액조정기로 하고 국제사무국이 국제출원료와 함께 수정안을 준비기로 하였다.

4. 본 사안에 대한 입장

현재, 국제출원의 특허성 여부에 대한 예비적인 심사결과를 국제단계에서 받아보기 위해서는 출원인은 임의적인 절차인 국제예비심사를 별도로 청구해야 하며, 이러한 임의의 절차와 관련하여 국제사무국이 수행하는 업무에 대해 취급료(handling fee)를 별도로 납부하여 왔다.

하지만, 이러한 국제사무국의 추가업무의 대부분은, 2004년 1월 1일부터 발효되는 강화된 국제조사 및 국제예비심사 시스템이 시행됨으로써, 국제예비심사청구와 무관하게 모든 국제출원에 대해 PCT 조약 제1장하에서 국제출원의 특허성에 대한 국제예비보고서 작성과 관련하여 수행될 것으로 예상되므로, 현재의 취급료를 국제출원료에 통합하는 것이 바람직한 것으로 생각된다.

한편, 2004년 1월 1일부터 발효되는 강화된 국제조사 및 국제예비심사 시스템하에서도 기존의 PCT 조약 제2장하의 국제예비심사청구제도는 그대로 유지되기 때문에, 이와 관련하여 국제사무국이 수행하는 업무에 대한 비용발생에 대한 별도의 수수료 납부는 필요없는 지 여부도 검토가 필요할 것이다.

제3장 추가적인 PCT 개혁안

또한, 다수의 국가에 특허를 출원하기 위해 PCT 출원절차를 선호하게 되는 PCT 제도의 주요 잇점 중 하나는, 국내단계 진입 이전까지의 국제단계동안에 소요되는 비용이 비교적 저렴하다는 점인 데, 기존에는 임의적인 수수료였던 취급료가 폐지되고 국제출원료에 통합됨으로써 전반적으로 국제출원 시점에 소요되는 비용이 상승되는 결과를 초래하여 출원인 입장에서는 부담요소로 작용할 소지가 있다. 따라서, 취급료가 폐지되고 국제출원료에 통합되는 경우, 국제출원료 산정시 이러한 점도 고려할 필요가 있다.

V. 핵산 및 아미노산 서열의 전자기탁 집중시스템(Central electronic deposit system)의 도입방안

1. 배경

(i) 1990년대, 제5차 국제기관회의 등을 통해 특허검색 용도에 적합한 표준화된 형식으로 핵산 및 아미노산 서열을 포함하는 데이터뱅크를 도입할 필요성이 있다는 데에 초점을 맞춰 논의가 되어 왔었다.

당시 논의된 시스템의 내용은 다음과 같다: 국제조사기관이 출원인으로부터 컴퓨터-판독가능 형태의 서열목록을 받게 되면, 국제공개 직후 현존하는 서열목록 데이터베이스 기관 중 하나에 상기 서열목록을 이용할 수 있도록 한다. 이러한 데이터베이스 기관은, 추후 국제예비심사기관, 지정/선택 관청 및 제3자 등이 상기 서열목록을 이용할 수 있도록 하는 데이터 저장기관으로서 작용하게 된다. 하지만, 이러한 데이터베이스 기관으로부터 상기 서열목록을 입수할 수 있는 한, 국제예비심사기관, 지정/선택 관청 등은 출원인에 대해 컴퓨터-판독가능 형태의 서열목록을 제공할 것

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

을 요청할 수 없다.

하지만, 이 제안은, 특허절차상의 소정의 일반적인 요건(예를 들면, 최초 출원된 서열목록의 서류상 무결성 보장 측면)을 충족하지 않는 것으로 판단되어 더 이상 논의되지 않았다.

(ii) 실제로, 3국 특허청(즉, 미국, 일본 및 유럽특허청)의 경우, 서열목록 데이터베이스 공공기관에 서열목록을 체계적으로 위탁하여, 특허 및 공개된 특허출원(국가/지역 출원, 및 상기 특허청이 국제조사기관으로서 역할을 수행하는 국제출원)에 대해 적용하고 있다.

예를 들면, 유럽 특허청의 경우는 유럽생물정보기관(the European Bioinformatics Institute, EBI), 일본 특허청의 경우는 일본 DNA 데이터뱅크(the DNA Databank of Japan, DDBJ), 미국 특허청의 경우는 국립생명공학정보센터(the National Center for Biotechnology Information, NCBI)가 이에 해당된다.

(iii) 하지만, 현재 이용가능한 데이터베이스 기관은, 연구 목적을 위한 기술정보의 입수 필요성에 맞춰진 것이기 때문에, 특허 절차에서 보다 구체적으로 필요한 점들을 충족하지 못하고 있다. 특히, 특허출원의 개시의 본질 또는 날짜가 재판절차에서 쟁점이 되는 경우, 증거를 구성할 수 있는 요건을 충족하는 방식으로 소정 일자 (통상적으로, 특허출원일)에 이루어진 개시의 정확한 본질을 확립하는 것 등의 문제의 소지가 되고 있다.

(iv) 이에, 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의에서, PCT의 국제 단계 및 국내 단계에서 핵산 및 아미노산 서열의 처리를 원활하게 하기 위해, 국제사무국에서 핵산 및 아미노산 서열의 전자기탁 집중시스템의 도입 가능성을 추가 검토할 것을 합의하였다.

제3장 추가적인 PCT 개혁안

2. 국제사무국의 개정안

제3차 PCT개혁 실무작업반 회의에서 합의된 바에 따라, 국제사무국에서는 PCT 규칙 제5조 및 제13조의 3을 중심으로 한 개정안을 준비하였다. 상기 국제사무국의 개정안의 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.⁴⁶⁾

(i) 출원인은, 원하는 경우, PCT 국제출원절차를 위해 소정의 지정된 서열목록 데이터뱅크 (국제사무국이 포함될 수 있음)에 전자 형식의 서열목록을 기탁할 수 있도록 한다.

(ii) 상기 서열목록의 기탁은, PCT 행정세칙에서 규정하는 표준에 맞게 국제출원일 또는 그 이전에 이루어져야 한다.

(iii) 기탁된 서열목록을 국제출원 명세서에서 인용하는 경우, 국제출원 명세서 내에 서열목록을 포함시킬 필요가 없다.

(iv) 기탁된 서열목록을 인용하는 경우, 국제조사를 위해 국제조사기관 (및 국제예비심사기관 및 지정/선택 관청)에 전자 형식의 서열목록을 별도로 제공할 필요가 없다.

(v) 기탁된 서열목록은 전자 형식으로만 공개된다.

(vi) 관련 국제특허출원에 대한 접근/이용과 유사한 방식으로, 관련 국제특허출원이 국제공개되기 이전까지는 기탁된 서열목록의 접근/이용은 제한된다.

(vii) 국제조사기관, 국제예비심사기관, 지정/선택관청 등은 선행기술조사

46) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/6

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

및 심사 목적 등을 이유로 기탁된 서열목록에 대한 접근/이용이 허용된다.

(viii) 제3자의 경우, 국제출원에 대해 허용되는 접근/이용과 동일한 방식으로 (즉, 일반적으로, 관련 국제출원이 국제공개된 이후) 기탁된 서열목록에 대한 접근/이용이 허용된다.

(ix) 기탁방법, 데이터뱅크의 지정, 지정된 데이터뱅크에서의 준수사항 및 절차 등에 관한 세부적인 사항은 행정세칙에서 별도로 규정한다.

3. 개정안에 대한 입장

상기 제안된 서열목록 기탁시스템은, ① 단순한 연구개발 또는 특허검색 용도가 아닌, 국제특허출원서 내용 중 서열목록의 개시부분을 대체함으로써, 최근에 급속히 증가하고 있는 생명공학관련의 많은 국제출원의 경우에 출원서 분량을 대폭 감소시킴으로써 국제 단계 및 국내 단계에서의 국제출원서 취급이 용이해지고; ② 국제출원인이 국제조사기관 및 지정/선택관청 등에 서열목록을 별도로 제공할 필요없이, 기탁된 데이터뱅크로부터 간편하게 서열목록을 입수하여 선행기술조사 및 심사에 이용할 수 있고; ③ 제3자도 국제출원이 공개된 이후에는 간편하게 기탁된 데이터뱅크에 접속하여 관련 서열목록을 입수/이용할 수 있는 장점을 가지는 제도로서 적극 수용하는 것이 바람직한 것으로 생각된다.

참고로, 우리나라의 경우, 2002년 국제출원 총 2,512건 중 총 93건이 핵산/아미노산 서열목록을 제출한 것으로 나타나 있다.

한편, 제안된 PCT 규칙 제5.2조(a)(ii)에 따라 국제출원인이 서열목록을

제3장 추가적인 PCT 개혁안

기탁한 경우에 서열목록 기탁내용을 국제출원서 양식 (Request form)에 기재하여야 하는 지 여부에 대해서는, 국제단계 및 국내단계에서 모든 당사자 (국제사무국, 국제조사기관, 국제예비심사기관, 지정/선택관청, 제3자 등을 포함)가 관련 국제출원의 서열목록의 기탁여부를 용이하게 확인할 수 있는 장점이 있으므로, PCT 규칙 제4조를 개정하여 국제출원서 양식에 서열목록 기탁내용(서열목록을 기탁한 데이터뱅크의 명칭, 기탁일, 기탁번호 등)을 나타내는 항목을 신설하는 것이 바람직하다고 생각한다. 그 이유는, 제안된 서열목록 기탁 시스템하에서는, 특히 ① 서열목록의 기탁여부는 임의사항이고; ② 기탁된 서열목록을 국제출원 명세서에서 인용하는 경우에는 국제출원 명세서 내에 서열목록을 별도로 포함하지 않게 될 것이고; ③ 서열목록이 기탁된 경우에는 국제조사를 위해 국제조사기관 (및 국제예비심사기관 및 지정/선택 관청)에 전자 형식의 서열목록을 별도로 제공하지 않게 될 것이며; ④ 국제조사기관, 국제예비심사기관, 지정/선택관청 등은 선행기술조사 및 심사 목적 등을 이유로 기탁된 서열목록에 대해 접근/이용이 허용되기 때문이다.

VI. 국제조사보고서 작성기한의 완화⁴⁷⁾

1. 배경

미국이 장기적으로 국제조사 및 국제예비심사 단계의 통합을 제안하면서, 국제조사기관의 국제조사보고서 및 견해서 작성의 기한을 완화할 것을 제안하였다.⁴⁸⁾

본 제안의 타당성 근거로서, PCT 조약 제22'조의 국내단계 진입기간이

47) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/11

48) 제1차 및 제2차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PC/R/WG/1/3 및 PCT/R/WG/2/9

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

국제예비심사의 청구와 무관하게 모든 국제출원에 대해 20개월에서 30개월로 연장되도록 개정되었고, 특히 아래의 3가지 관련 사안들을 고려할 때에 조약 제1장에 따른 기간을 효과적으로 활용할 수 있음이 제시되었다.

(1) 우선권 주장

제2차 PCT 개혁위원회 회의에서 일본 대표단이, PCT 규칙 제17.1조의 우선권증명서류 제출기한과 규칙 제42.1조에 의한 국제조사기관의 견해서 작성기한의 충돌문제로 인하여 견해서에 우선권 주장내용을 반영할 수 있도록 우선권증명서류를 제출하기가 어려울 수 있음을 지적하였다. 하지만, 동 위원회에서는 견해서 작성과 관련하여 규칙 제66.7조(국제예비심사기관이 요청하는 경우, 국제사무국은 우선권증명서류의 사본을 송부하여야 함)을 준용하여 해결하는 방안을 채택하였다.⁴⁹⁾

하지만, PCT 규칙 제26조의 2에 의한 우선권주장의 보정기간과 규칙 제42.1조에 의한 국제조사기관의 견해서 작성기한의 충돌문제는 여전히 존재한다.

규칙 제42.1조에 따라, 국제조사기관은 국제출원의 국제조사용 부분 수령 후 3월 또는 우선일로부터 9월 중 늦게 도달하는 날까지 국제조사보고서 및 견해서를 작성하여야 하는 데, 국제조사기관이 수리관청으로부터 국제조사용 부분을 수령하기까지 대개 1개월이 소요되는 것을 감안하면 우선일로부터 9월 내지 16월 사이의 기간에 해당한다.

한편, 규칙 제26조의 2에 따라, 출원인은 우선일로부터 16월까지 우선권주장의 보정을 청구할 수 있고, 수리관청에서의 통상적인 처리기간이 1개월

49) 제2차 PCT 개혁위원회 회의자료 PCT/R/2/9 문단 113 내지 115

제3장 추가적인 PCT 개혁안

을 감안하면, 국제조사기관이 우선권 주장의 존재를 인식하기 이전 1월 내지 8월의 기간동안에 국제조사 및 견해서 작성을 시작하여야 하는 문제점이 있다.

따라서, 규칙 제43조의 2.1(b) 및 제64.1조에 따라 우선권 주장을 충분히 반영하여 견해서를 작성하기 위해서는, 규칙 제42.1조에 의한 국제조사보고서 작성기한을 완화할 필요가 있다.

(2) 발명의 단일성

제3차 PCT개혁 실무작업반 회의에서 발명의 단일성과 관련하여 여러 제안에 대해 논의한 바, 유럽 특허청 등은 발명의 단일성에 대한 불복절차가 시간이 많이 소요되고 이로 인해 국제조사보고서 작성기한(규칙 제42.1조)을 준수하기 어려운 점을 들어, 국제조사기관에서의 발명의 단일성 판단에 대한 불복절차를 간소화 또는 폐지하는 방안을 제시하였다.

만약, 미국의 개정안에 따라 국제조사보고서 작성기한(규칙 제42.1조)을 완화하는 경우, 현행의 발명의 단일성에 대한 불복절차를 간소화 또는 폐지하지 않고서도 국제조사보고서 및 견해서 작성기한까지 충분한 불복처리기간이 제공되어 정해진 기간내에 국제조사보고서 및 견해서 작성이 가능할 것이다.

(3) 서열목록 처리

제3차 PCT개혁 실무작업반 회의 중 핵산 및 아미노산 서열목록에 관한 논의에서 유럽 특허청은, 서열목록을 개시하고 있는 출원 중 약 50% 정도가 컴퓨터 판독가능한 형태로 서열목록이 제출되지 않고 있으며, 이로 인해 수차례 보정통지가 발부되는 경우도 많음으로 인해, 규칙 제42.1조에

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

규정된 기간내에 의미있는 국제조사가 이루어질 수 없는 경우가 많은 실정임을 지적하였다.

만약, 미국의 개정안에 따라 국제조사보고서 작성기한(규칙 제42.1조)을 완화하는 경우, 컴퓨터 관독가능한 서열목록의 제출기간을 충분히 부여할 수 있게 되어, 의미있는 국제조사가 이루어질 수 있을 것이다.

2. 미국의 개정안

미국이 제안한 규칙 제42.1조의 개정안의 내용은 다음과 같다:

첫째, 우선권 주장 등 국제조사 관련문제를 해소함과 동시에 국제예비심사보고서 작성기한(우선일로부터 28개월)을 고려하여, 국제조사보고서 작성기한을 우선일로부터 22개월로 연장하고;

둘째, 규칙 제26조의 2에 의한 우선권 주장의 보정기간을 충분히 활용하고 우선권 주장의 보정사항이 국제조사보고서 및 견해서에 반영될 수 있도록, 우선일로부터 17개월 이내에는 국제조사보고서가 작성되지 않도록 최소 기간을 도입할 것을 제안하였다.

3. 미국의 개정안에 대한 입장

(i) PCT 조약 제22'조의 국내단계 진입기간이 국제예비심사의 청구와 무관하게 모든 국제출원에 대해 20개월에서 30개월로 연장되도록 이미 개정되어 발효되고 있는 상황에서 조약 제1장에 따른 기간을 효과적으로 활용할 수 있고; (ii) 우선권 주장 및 이의 보정 등이 있는 경우, 국제조사보

제3장 추가적인 PCT 개혁안

고서 작성시에 충분히 반영할 수 있으며; (iii) 2004년 1월 1일부터 시행되는 확대된 국제조사 및 국제예비심사제도에 따라 국제출원발명의 특허성에 대한 견해서를 국제조사보고서 작성시 함께 작성해야하는 업무부담을 고려할 때, 미국이 제안한 국제조사보고서 작성기한을 완화하는 내용의 규칙 제42.1조에 대한 개정안을 적극 수용하는 것이 타당하다고 생각한다.

한편, 미국이 제안한 대로 규칙 제42.1조가 개정되는 경우, 국제조사보고서를 받은 후 특허청구범위에 대한 보정서 제출기한이 국제조사보고서를 송부한 날로부터 2월로 규칙 제46.1조(국제사무국에 제출하는 특허청구범위의 보정서 제출기한)를 개정할 필요가 있다.⁵⁰⁾

Ⅶ. 유전자원 및 전통지식의 출처 개시방안

1. 논의경과

유전자원 및 전통지식 보호를 위한 정부간기구(IGC), 생물다양성에 대한회의(CBD) 등을 중심으로 유전자원 및 전통지식의 이용에 따른 공정한 이익분배 방안이 계속 논의되어 왔다.

이러한 논의의 일환으로서, 유전자원 또는 전통지식에 관련한 발명의 경우에 국제출원서에 유전자원 및 전통지식의 출처를 밝히도록 강제하는 PCT 규칙 제4.17조 및 제51조의 2.1의 수정안이 스위스에 의하여 제안되었다.

50) 현행 규정에서는, 국제조사보고서를 송부한 날로부터 2월 또는 우선일로부터 16개월 중 늦게 만료하는 때

제2절 PCT 조약의 개정이 필요 없는 개혁안

2. 본 방안의 주요내용⁵¹⁾

- ① PCT 규칙 제51조의 2.1에 subparagraph (g)를 신설하여, PCT 조약 제27조에 의하여 허용되는 지정국 국내법의 요구사항에 유전자원 또는 전통지식의 출처개시의무를 포함하도록 한다.
- ② 규칙 제4.17조에 subparagraph (vi)를 신설하여, 지정국의 국내법이 요구하는 유전자원 또는 전통지식의 출처개시사항을 국제출원서 기재사항에 포함되도록 한다.

3. 제4차 PCT 개혁 실무작업반 회의 결과

인도, 이집트 등 개발도상국을 중심으로, 본 제안이 유전자원 및 전통지식의 공정한 이용을 촉진할 수 있는 건설적 출발점이 될 것임을 지적하였다.

이에, 캐나다, 일본, 미국을 중심으로 한 지재권 선도국에서는 이에 대한 기술적 논의가 더 필요하고, WIPO 총회 등을 통한 정책적 결정후에 논의를 진행하는 것이 타당하다는 근거하에 의제의 적절성에 의문을 제기하였다.

하지만, 대다수 개발도상국의 적극적 지지에 따라, 차기 회의에서 구체적인 논의를 속행하기로 결정하였다.

VIII. 기타

이외에, ① 미국이 제안한, 수수료 재산정 방안; ② 개발도상국에 대한 기

51) 제4차 PCT 개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/13

제3장 추가적인 PCT 개혁안

술지원 강화 방안; ③ 국제조사보고서/국제예비심사보고서의 전자전송 허용 방안; ④ 국제조사기관 및 국제예비심사기관의 지역화 방안; ⑤ 쿠바가 제안한, 라틴 아메리카 및 카리브해 특허청의 신설 및 국제조사기관/국제예비심사기관의 지위 부여 방안 등이 있다.⁵²⁾

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

I. 국적 및 거주 요건의 폐지⁵³⁾

1. 제안 내용

본 방안은 미국이 제안한 내용으로서, 국적 및 거주지에 상관없이 어느 누구에 의해서라도 국제출원이 가능하도록 하고, 어느 출원인에 의한 국제출원이라도 어느 수리관청에라도 제출할 수 있도록 허용하자는 내용이다.

본 제안의 근거로서, (i) PCT 출원에 있어서 국적 및 거주 요건이 폐지되게 되면, PCT 비-체약국들의 PCT 조약가입 동기가 감소될 수 있다는 우려도 있으나, PCT 비-체약국(특히, 개발도상국 또는 저개발국) 출신의 출원인들에게 큰 혜택이 주어지고, 궁극적으로 PCT 제도의 전세계적인 이용 및 촉진을 도모할 수 있으며; (ii) 국내 및 지역 특허제도하에서는 일반적으로 국적 및 거주지 요건이 없다는 점 등이 지적되었다.

2. 관련 규정

52) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/2 및 PCT/R/1/4

53) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/26 제76 내지 제108 문단; 및 제3차 PCT개혁 실무 작업반 회의자료 PCT/R/WG/3/1

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

본 제안이 받아들여지는 경우에 개정되어야 할 PCT 규정으로는, ① 조약 제9조(1)(출원인 요건), ② 조약 제10조(수리관청), 및 ③ 규칙 제19조(관할 수리관청)이 있다.

참고로, 조약 제9조(1)(출원인 요건)에서는 PCT 체약국의 국민 또는 거주자가 국제출원을 할 수 있다고 규정하고 있으며; 제10조(수리관청)에서는 국제출원은 수리관청에 대해 제출하도록 규정하고 있고; 규칙 제19조(관할 수리관청)에서는 국제출원을 제출할 수 있는 관청 등에 대해 구체적으로 규정하고 있다.

3. 본 방안에 대한 입장

상기 미국의 제안에 대해 다른 체약국들의 의견을 살펴보면, PCT 제도의 전세계적인 이용촉진을 도모하고 비-체약국도 PCT 제도의 이용 혜택을 주려는 본 제안의 취지에는 공감을 하고는 있지만, 현재까지는 찬반 양론이 분분한 실정이다.

특히, 본 제안을 반대하는 이유로서, 본 제안을 채택하는 경우, (i) 비-체약국 국민은 PCT 제도를 이용하여 국제출원이 가능한 반면, PCT 체약국의 국민/거주자는 PCT 제도를 이용하여 비-체약국을 지정하여 국제출원을 할 수 없음을 고려할 때, 체약국과 비-체약국 출원인 간에 상호 불평등을 초래할 수 있고; (ii) 비-체약국의 경우, PCT 조약에 가입하려는 동기를 감소시킬 수 있으며; (iii) 국적 및 거주 요건은 출원인과 수리관청 사이의 신속하고 정확한 송달업무를 원활히 하기 위한 것으로서, 이 요건이 폐지되는 경우에 수리관청에서의 국제출원의 효율적인 업무처리가 방해받을 수 있다는 점 등이 지적되고 있다.

제3장 추가적인 PCT 개혁안

II. 국제출원일 요건의 PLT 규정과의 조화⁵⁴⁾

1. 제안 내용 및 관련 규정

미국이 제안한 본 방안은, PCT의 국제출원일 인정요건을 특허법조약(Patent Law Treaty: PLT)의 출원일 인정요건에 상응하도록 개정할 것을 내용으로 한다.

이와 같이, PCT의 국제출원일 인정요건을 PLT 제5조(출원일)의 출원일 인정요건에 상응하도록 개정하기 위해서는, 조약 제11조(국제출원일 및 국제출원의 효과)를 대폭 개정하여야 한다. 구체적으로 개정되어야 할 내용으로는, ① 제11조(1)(i)의 삭제를 통한, 국적 및 거주 요건의 폐지; ② 제11조(1)(ii)의 개정을 통한, 국제출원언어 요건의 완화; ③ 제11조(1)(iii)의 개정을 통한, 국제출원임을 나타내는 개시(indication) 요건의 완화, 지정 요건의 폐지, 출원인 성명의 표시 요건의 완화, 특허청구범위 기재요건의 폐지 등이 포함된다.

2. 본 방안에 대한 입장

미국이 제안한 본 방안에 대해, PCT 제도의 이용자의 편의증진이라는 점과 특허법조약(Patent Law Treaty)이 2000년 6월 외교회의에서 이미 채택됨으로 인해서 국내단계와 국제단계를 조화시킬 필요성이 있다는 점 등을 근거로 하여 다른 많은 체약국들도 대체로 찬성하는 입장을 표명하였다.

하지만, PCT 체약국들의 PLT의 비준/가입상황 등을 고려하여 개정 시기를 결정하여야 하며, PLT 규정과 같이 국제출원일 인정을 위한 요건을

54) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/26 제72문단, 및 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/3/1

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

완화한다고 하더라도 최소한 국제조사/국제예비심사가 제대로 이루어질 수 없을 정도로 국제출원이 허용되도록 완화하여서는 안된다는 점 등이 지적되고 있다.

Ⅲ. 누락된 명세서 요건의 PLT 규정과의 조화⁵⁵⁾

1. 배경

미국에 의해 제안된 본 방안은, 제1차 PCT개혁 실무작업반 회의에서 다루어진 특허법 조약(PLT)의 요건과 PCT 요건을 조화시키기 위한 여러 가지의 제안 중 하나로서, 누락된 명세서 요건(Missing part-type requirement)과 관련된 PCT 제11조(2) 및 제14조에 규정되어 있는 절차를 PLT 제5조에 규정되어 있는 보다 편리하고 출원인 보호에 중점을 둔 절차로 대체할 것을 내용으로 한다.

대부분의 체약국 및 관련 단체들은 미국의 본 제안에 대해 원칙적으로 지지 의사를 표명하였으나, 일부 체약국 대표들로부터 개정 시기문제 및 최소한 국제조사 및 국제예비심사가 제대로 이루어질 수 있을 정도의 내용으로 국제출원이 이루어질 필요성 등이 지적되었다.⁵⁶⁾

제2차 PCT개혁 실무작업반 회의에서는, PLT와 관련한 최초 제안에 대해 추가 수정된 PCT 개정안을 국제사무국에서 마련하였다. 하지만, PLT의 요건과 조화되도록 PCT 규정을 개정하는 사안은, 다른 사안들에 비해 우선 순위가 떨어지는 것으로 판단되어 추후 논의하기로 연기되었다.⁵⁷⁾

55) 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/3/1, 및 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/2

56) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/26 제73문단, 및 제1차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/1/9 제25 내지 제27문단

제3장 추가적인 PCT 개혁안

한편, 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의에서는, 이전에 제기되었으나 심도 있게 다루어지지 못했던 “PLT의 누락부분 요건에 상응하도록 PCT 관련 규정을 개정하는 사안”에 대해 차기 PCT개혁 실무작업반 회의에서 재검토하도록 결정하였다.⁵⁷⁾

이에, 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의에 앞서, 국제사무국에서는 “PLT의 누락된 명세서 요건”에 관한 최초 제안을 추가 수정한 내용을 발표하여, 이에 기초한 각 체약국 및 관련 단체의 의견을 수렴하기로 하였다.

아래에서는, PCT 규칙개정을 중심으로 한, 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의에 앞서 국제사무국에서 준비한 상기한 자료를 중심으로 본 사안을 살펴보겠다.⁵⁹⁾

2. 개정안 내용 (PCT 규칙을 중심으로)

(1) 현행 PCT 규칙 제20.1조 내지 제20.3조의 삭제

현행 PCT 규칙 제20조(국제출원의 접수) 중에서 우편소인 등과 같은 세부사항을 규정하고 있는 제20.1조 내지 제20.3조를 삭제하고 이 내용은 행정세칙에서 규정하도록 하여, 규칙 제20조에서는 국제출원일 부여에 관한 보다 중요한 사항을 다루도록 개정한다.

(2) 개정안 PCT 규칙 제20.3조 (조약 제11조 제2항에 따른 보정)⁶⁰⁾

① 보정통지시 출원인에게 반드시 의견진술의 기회를 주도록 의무사항

57) 제2차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/2/12, 제59문단

58) 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/3/5, 제38문단

59) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/2

60) 현행 PCT 규칙 제20.6조(보정의 통지)에 해당하는 내용

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

으로 하며 (참조: PLT 제5조 제3항);

② 보정기간이 우선일로부터 1년을 경과한 후에 만료하는 경우, 수리관청은 출원인에게 이에 대한 주의를 환기시킬 것을 임의사항에서 의무사항으로 변경하고;

③ PCT 조약 제11조 제1항의 요건을 추완한 경우의 국제출원일 부여에 관한 절차를 구체화하고 (참조: PLT 제5(4)조);

④ 보정기간(1개월 또는 2개월 중 하나)은 추후 논의하여 결정하기로 하였다.

(3) 개정안 PCT 규칙 제20.5조 (명세서, 청구범위 또는 도면의 누락 부분이 있는 경우의 국제출원일)

PLT의 경우, “명세서 또는 도면”이 누락된 경우에 이를 출원인에게 반드시 통지할 것과, 누락된 “명세서 또는 도면”을 소정 기한내에 출원인이 제출한 경우의 출원일 결정에 대해 규정하고 있다.⁶¹⁾

하지만, PCT의 경우, 조약 제14조 제2항에서 “누락된 도면”이 있는 경우에 대해서만 규정하고 있고, 도면 이외의 다른 내용의 누락이 있는 경우에 대해서는 PCT 조약 또는 규칙 어디에서도 규정하고 있지 않고, 행정세칙(Section 309) 및 수리관청 가이드라인 (제200 내지 제207문단)에만 명시되어 있다.

따라서, 이 문제를 현행과 같이 행정세칙 또는 수리관청 가이드라인이 아닌 PCT 규칙에서 규정하도록, PCT 규칙 제20조를 개정하여, 국제출원에 포함된 내용(명세서, 청구범위, 도면) 중 일부가 동일 날짜에 수리되지 않은 경우에 상기한 PLT 규정과 동일한 원칙이 PCT에도 그대로 적용되게

61) PLT 제5조 (5) 및 (6)

제3장 추가적인 PCT 개혁안

하자는 내용이다.

구체적으로는, PLT 제5조 (5) 및 (6)(a)와 유사하게, “누락된 도면”이 있는 경우 이외에 “누락된 명세서 또는 청구범위”가 있는 경우에도 수리관청에서 출원인에게 반드시 통지하도록 하고, 상기한 누락된 부분이 소정 기한내에 제출된 경우에 국제출원일 결정에 대해 규정토록 한다.

이에 따라, PLT 규정과 보조를 맞추기 위해, 실제 출원된 명세서의 페이지 수와 국제출원서 Box VIII에 기재된 페이지 수가 일치하는 지 여부 등의 현행의 수리관청의 의무를 넘어서는, 국제출원에 누락된 명세서 또는 청구범위나 도면이 있는 지 여부를 검사할 의무가 수리관청에게 없음을 명확히 하도록 행정 세칙 및 수리관청 가이드라인을 개정할 것이 추가 제안되었다.

한편, PLT와 달리, PCT의 경우에는 청구범위의 존재가 국제출원일 결정의 한 요건이므로 (참조: PCT 조약 제11조 제1항), 개정안 PCT 규칙 제20.5조에서는 “누락된 청구범위”가 있는 경우도 규정하고 있다.

(4) 개정안 PCT 규칙 제20.5조(e) (우선권 주장의 기초가 되는 최초 출원에 누락 부분이 완전히 포함되어 있는 경우의 국제출원일)

PLT에서는, 우선권 주장이 있는 출원시 누락된 명세서 또는 도면이 있는 경우, 우선권 주장의 기초가 되는 선출원에 상기 누락된 명세서 또는 도면이 완전히 포함되어 있는 경우, 출원일을 유지하면서 명세서 또는 도면의 누락을 보완할 수 있도록 규정하고 있다.⁶²⁾

하지만, 현행 PCT에는 상기한 PLT 규정에 상응하는 규정이 없다. 따

62) PLT 제5(6), 및 규칙 제2(3) 및 (4)

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

라서, PLT 규정과 보조를 맞추기 위해, 본 개정안 PCT 규칙 제20.5조(e)에서 상기한 PLT 규정에 상응하는 내용을 신설할 것이 제안되었다.

참고로, PLT의 경우, 우선권 주장의 기초가 되는 선출원의 내용이 최초 접수된 출원 내용에 인용참조(reference)로 포함되어 있을 것을 요건으로 할 것인 지 여부는 PLT 체약국에 일임하고 있다. 따라서, 본 개정안 PCT 규칙 제20.5조(e)에서도, 이 부분을 첨가할 것인 지 여부에 대해 추가 논의가 필요하다.

한편, 수리관청에 제출하여야 하는 우선권 서류는, PLT 규칙 제2조(4)(ii)에서 허용하고 있는 바와 같이, 단순한 복사본 (simple copy)이면 충분하고 등본(certified copy)까지 제출할 필요는 없는 것으로 규정하였으며, 제출된 복사본과 등본에 차이가 있는 경우, 국내단계에서 해결하도록 하였다.

(5) 관련 PCT 요건의 PLT 요건과의 일치⁶³⁾

3. 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의 결과

상기 개정안은 원칙적으로 지지를 받았으며, 다만 일부 조문내용을 재정리 또는 수정할 것을 합의하였다. 합의내용을 구체적으로 살펴보면,

- ① 규칙 제20조의 제목을 “국제출원의 접수”에서 “국제출원일”로 하고;
- ② 규칙 제20.1조 내지 제20.3조를 삭제하고, 이를 행정지침에 포함시키도록 하며;
- ③ 개정안 규칙 제20.3조(a) 중 “Article 11(2)”를 ”Article 11(2)(a)”로 수정하고;

63) 개정안 PCT 규칙 제26조

제3장 추가적인 PCT 개혁안

- ④ 규칙 제20.3조(b) 중 출원인에게 의견진술 기회부여 관련조문을 PLT 제5조(3)와 조화를 이루도록 재정리키로 하였으며;
- ⑤ 규칙 제20.3조(c)에서, 조약 제11조 제1항의 요건에 흠결이 있어 수리관청이 기간을 정하여 보완통지를 한 경우 그 기간내에 보완하지 않았으나 수리관청이 국제출원으로 취급하지 아니한다는 통지를 출원인에게 하기 이전에도 요건을 갖추어 제출한 경우에는 보완기간이 만료되기 전에 동 요건을 갖춘 것으로 간주되도록 합의하였으며;
- ⑥ 규칙 제20.3조(d) 보완기간을 “1개월” 또는 “2개월”로 할 것인지에 대해서는 의견의 통일을 보지 못하였다. 이에 대해, 아국을 포함한 일부 국가들은 PLT와의 조화와 출원인 편의를 위해 “2개월”로 할 것을 제안한 반면, 일본 등 일부 국가들은 PLT보다 엄격한 기간관리를 요하는 PCT 성격상 “1개월”로 하여야 한다는 입장이었다.
- ⑦ 규칙 제20.4조(i) 중 보완기간을 경과하여 국제출원의 요건 흠결시 “그 출원은 출원되지 아니한 것으로 간주한다”는 조문은 후에 지정관청에서 재검토할 수 있는 것이므로 “국제출원으로 간주하지 아니한다”로 수정토록 하였으며;
- ⑧ 규칙 제20.5조(a)의 내용은 PLT 제5(5)조와 같이 “출원일을 설정함에 있어” 필요한 경우에만 적용되도록 한정되어야 한다는데 합의하였으며;
- ⑨ 규칙 제20.5조에 따라 국제출원일이 결정된 경우 수리관청은 이를 신속히 출원인과 국제사무국에 통보하도록 규칙 제20.5조(b) 또는 어느 부분에 추가하도록 하였으며;
- ⑩ 규칙 제20.5조(c) 기간의 계산과 관련하여 기간의 시작은 보정통지서를 수령한 날부터 시작되어야 한다는 제안이 있었으나, PCT의 일반적인 규칙은 보정통지서를 발송한 날로부터 계산되고 있음을 상기시키면서 이를 고려해서 판단하도록 하였고;
- ⑪ 규칙 제20.5조(d) 중 출원인이 누락부분을 무시하고 취급하라는 요청을 할 수 있는 기간은 국제출원일의 변경통지일로부터 1월로 하여 출원인이 충분한 시간을 갖고 판단할 수 있도록 하여야 한다는데 의견을 모

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

았고;

⑫ 누락된 명세서, 청구서, 도면이 우선권서류에 포함되어 있음을 출원서에 표시하고 추후 제출하는 경우 출원일의 변경 없이 인정하여 주자는 규칙 제20.5조(e)의 개정안은 조약 제14조제2항과 충돌될 수 있으며 선출원의 내용과 후에 제출된 누락부분과의 동일여부 확인 등 불필요한 방식상의 요건을 부과할 수 있으므로 국제사무국에서 재검토하도록 요구하였으며 국제사무국은 전자포럼을 통하여 의견을 제출하여 줄 것을 요청하였고;

⑬ 규칙 제26.1조 중 “출원인에게 의견을 제출토록 요청한다”는 내용은 “출원인에게 의견제출의 기회를 준다”로 수정키로 하였고;

⑭ 규칙 제26.5조(b)(i)의 기간은 규칙 제26.2조의 기간이 수리 관청에 의해 연장되는 경우를 고려해서 수정키로 하였다.

4. 개정안에 대한 입장

PLT의 경우, 특허출원일 설정절차 (PLT 제5조)과 실제의 특허출원 절차 (PLT 제6조)를 분리하여, 출원일을 조기에 확보할 수 있도록 최소한의 요건을 충족하는 경우에는 특허출원일을 부여하고 소정의 기간내에 정식의 출원서를 제출하도록 규정하고 있다.

보다 구체적으로는, 특허출원일 설정요건으로서, ① 출원을 목적으로 한다는 취지의 명시적 또는 묵시적 표시, 출원인의 신원을 확인할 수 있는 표시 또는 출원인의 연락처, 및 의견상 명세서로 간주되는 부분을 제출하면 되며; ② 명세서로 간주되는 부분이 당해 특허청이 인정하지 않는 언어로 작성되어도 무방하며; ③ 명세서로 간주되는 부분을 제출할 여유가 없는 경우에는, 이미 출원되어 있는 선출원이나 이전 출원의 출원번호와 동 출원이 출원되었던 특허청을 표시함으로써 (즉, 인용절차를 통해), 명세서로 간주되는 부분의 제출을 대신할 수 있도록 규정하고 있다.

제3장 추가적인 PCT 개혁안

이에 따라, 특허출원일 설정과 관련하여 PLT의 “누락부분(특히, 명세서 누락부분)의 추완”에 관한 규정을 PCT 규칙에 도입하자는 본 개정안은, PCT 개혁과제 중 하나인 PLT와 PCT 규정의 조화의 관점에서 도입가능할 것으로 생각한다.

하지만, 국제출원일 인정요건과 관련된 현행 PCT 조약 규정(제11조)은, 상응하는 PLT 규정에 비해 매우 엄격하며 (예를 들면, 출원인 적격, 국제출원 언어, 외견상 청구범위로 인정되는 부분을 포함할 것 등); 국제출원일의 인정문제는, 단순히 절차적인 문제가 아니고, 출원발명의 신규성, 진보성 등과 같은 실체적인 특허요건과도 관련된 사안이다. 따라서, 본 개정안과 같이 현행의 PCT 조약 규정하에서 관련 규칙을 재정비함으로써 어느 정도 PLT 규정과 조화를 이룰 수는 있으나, 관련 규정들을 총체적으로 면밀히 검토하여 최초 미국의 제안과 같이 근본적으로는 관련 PCT 조약 규정(특히, 조약 제11조(2) 및 제14조)을 PLT 규정과 상응하도록 개정할 필요성이 있는 것으로 생각한다.

IV. PCT 하에서의 분할출원 허용

1. 배경

국제단계에서 분할출원할 수 있는 기회를 부여하자는 제안(특히 국제조사 또는 국제예비심사 결과 발명의 단일성이 결여된 것으로 판단되는 경우)이 네델란드에 의해 제기되었다.⁶⁴⁾

이에, 오스트리아, 캐나다, ABAPI 및 ABPI 등과 같은 회원국 및 사용자 그룹 대표들은, 이 제안의 기본원칙에 대해서는 찬성하였으나, 몇 가지 발

64) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/3

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

생할 수 있는 문제점들, 특히 PCT 절차가 더욱 복잡해질 가능성, PCT 조약 제11조 및 파리조약에 따른 국제출원일 인정의 어려움, 국제조사 및 국제예비심사의 기한 준수의 어려움 등을 지적하였다.

이에, 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의에서, 국제사무국이 네델란드와 협력하여 본 사안을 구체적으로 검토하여 PCT 조약 개정안을 차기 회의 이전에 마련하기로 하였다.

아래에서는, 본 사안과 관련하여 파리조약에서의 분할출원 관련내용과 PCT 조약의 초안 작성시 논의되었던 분할출원 관련내용에 대해 간단히 정리하였다.

(1) 파리조약하에서의 분할출원

특허출원에 대한 심사결과 발명의 단일성이 결여된 것으로 판단된 경우 또는 출원인의 의사에 의해, 원출원의 출원일 및 우선권 혜택을 유지하면서 출원인이 분할출원을 할 수 있도록 할 것을 규정하고 있다.⁶⁵⁾

(2) 1968년~1970년 PCT 초안에서의 분할출원⁶⁶⁾

1968년 PCT 조약 및 규칙 초안에서는, 국제단계(국제조사시 및 국제예비심사시)에서 해당 국제출원이 발명의 단일성 요건을 결여한 것으로 판단되는 경우, 출원인의 선택에 따라, 청구범위를 감축하거나 분할출원을 할 수 있도록 규정하였다.

하지만, 1969년 PCT 수정안에서 관련 규정이 삭제되어, 1970년 6월 워싱

65) 파리조약 제4G

66) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/9, Annex IV

제3장 추가적인 PCT 개혁안

톤 외교회의에서 승인된 PCT 최종규정에서는 국제단계에서의 분할출원에 관한 규정은 포함되지 않았다. 이와 관련하여, 1970년 워싱턴 외교회의기록에는, 1968년 초안에 포함되어 있던 국제단계에서의 분할출원 허용에 관한 규정이 이후 삭제된 이유에 대한 기재는 없다.

2. 국제사무국에서 제시한 3가지 방안⁶⁷⁾

(1) 제1안 (PCT 조약의 개정안)

본 제1안은, 최초의 국제출원(initial international application; 이하 “원국제출원”이라 지칭)의 출원일 및 우선권 혜택을 유지하면서 국제단계에서의 분할출원 (divisional international application; 이하 “국제분할출원”으로 지칭)을 명시적으로 허용하는, PCT 조약 제17조의 2를 신설하는 내용이다.

본 방안이 채택되는 경우, 이와 관련된 다른 PCT 조약의 개정도 수반되어야 한다. 예를 들면, 제2조(정의); 제8조(우선권 주장); 제11조(국제출원일 및 국제출원의 효과); 국제조사 절차, 국제공개, 지정관청에의 통지, 국제예비심사 절차 및 국내단계 진입과 관련된 규정들이 개정되어야 할 것이다.

(2) 제2안 (PCT 규칙의 개정안)

본 제2안은, PCT 조약 제62조 제1항에 근거하여 모든 PCT 회원국은 파리조약 체약국이어야 하므로 파리조약 제4G(분할출원)에서 규정하는 의무를 포함한 파리조약의 모든 의무사항들을 따라야 한다는 점에 주목하여,

67) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/9

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

파리조약 제4G에 상응하도록 국제출원의 분할출원을 허용하도록 PCT 총회에서 관련 PCT 규칙을 개정할 수 있음을 PCT 조약에서 이미 규정하고 있다는 전제하에 제안된 방안이다.

하지만, 상기한 전제와 달리, 현행 PCT 조약이 상기한 바와 같은 PCT 규칙의 개정을 허용하지 않는 것으로 해석 및 판단되는 경우에는, PCT 조약 자체가 개정되기 이전에는 PCT 규칙의 개정을 통한 국제단계에서의 분할출원의 도입방안은 불가능하게 된다.

(i) 본 방안에 따라 제안된 PCT 규칙 제30조의 2(국제분할출원)의 내용은 다음과 같다:

① 국제분할출원의 허용

제안된 규칙 제30조의 2.1에서, 국제조사기관에서 해당 국제출원이 발명의 단일성 요건을 결여한 것으로 판단한 경우 또는 출원인의 자발적 의사에 의해, 국제분할출원을 할 수 있도록 규정한다.

② 국제분할출원의 국제출원일 및 우선권

제안된 규칙 제30조의 2.2에서, 국제분할출원은 아래의 요건을 충족할 것을 전제로 원국제출원의 국제출원일 및 우선권 혜택을 유지하도록 규정한다:

- 국제분할출원의 개시내용이 원국제출원의 개시내용을 벗어나지 않을 것
- 국제분할출원시 원국제출원이 계속중일 것
- 규칙 제54조의 2.1 (국제예비심사청구의 기한; 발효일 - 2004년 1월 1일)에 규정된 기한 (즉, 국제조사보고서를 받은 후 3개월 또는 우선일로부터

제3장 추가적인 PCT 개혁안

터 22개월 중 늦게 만료하는 날) 이내일 것⁶⁸⁾

(ii) 상기 제안된 PCT 규칙이 채택될 경우, 추가 고려되어야 할 사항

① 우선권 주장

국제분할출원의 경우, 국제분할출원에서 공식적으로 우선권을 주장할 필요 없이 원국제출원의 우선권 혜택을 유지하지만, PCT 절차의 명확화 측면에서 우선권 주장에 대해서는 명시적으로 규정할 필요가 있다. 예를 들면, 원국제출원에서 우선권 주장이 있는 경우, 국제분할출원에서 우선권 주장이 된 것으로 간주한다고 명시적으로 규정할 필요가 있고; 우선권 주장의 추가 또는 정정(PCT 규칙 제26조의 2.1)이나 우선권 주장의 취하(PCT 규칙 제90조의 2.3)에 관한 경우를 취급하는 별도의 규정을 둘 필요가 있다.

② 관할 수리관청

국제분할출원을 수리할 관할 관청에 대한 구체적인 규정이 필요할 것이다. 예를 들면, 국제출원과 마찬가지로, 출원인의 국적 또는 거주지에 근거한 현행 규칙 제19조(관할 수리관청)에 따르도록 하거나; 국제출원이 발명의 단일성 요건을 결여한 것으로 판단한 국제조사기관 또는 국제예비심사기관에 국제분할출원을 하도록 규정할 수 있을 것이다.

③ 지정

68) 국제분할출원의 기한: 국제출원에 대한 국제조사결과 발명의 단일성 요건을 결여한 것으로서 국제조사기관이 판단하여 추가(국제조사) 수수료 납부통지를 출원인이 받는 경우에 국제분할출원이 대부분 이루어질 것으로 예상되며, 이러한 경우에 국제분할출원을 하기 이전에 국제조사 결과내용을 검토하고 (이의제기 하에 추가수수료를 납부한 경우) 이의신청 결과를 받기까지 충분한 시간이 필요하다. 이러한 사정은 국제예비심사청구 여부를 결정할 때의 상황과 유사하여, 국제분할출원의 기한을 국제예비심사청구의 기한과 동일하게 제안한 것이다.

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

2004년 1월 1일자로 발효되는 개정 규칙 제4.9조에서 자동지정 제도가 채택됨에 따라, 국제분할출원시 원국제출원에서 지정된 모든 국가를 지정하는 것으로 추정하고, 원국제출원에서 지정되지 않은 국가를 추가할 수 없도록 규정하여야 할 것이다.

④ 출원서 서식

국제분할출원임을 표시하는 항목 및 원국제출원을 표시하는 항목이 포함되어야 할 것이다.⁶⁹⁾

⑤ 국제분할출원의 언어

국제조사가 수행될 수 있고, 국제공개가 이루어질 수 있는 언어로 작성되도록 하는 것이 바람직할 것이다.

⑥ 국제조사

관할 국제조사기관, 국제조사료의 반환, 가능한 “이중특허(double patent)”에 대한 언급 등, 국제분할출원의 국제조사를 구체적으로 다루는 별도의 규정이 다수 필요할 것이다.

구체적으로 살펴보면, “관할 국제조사기관”의 경우, 불필요한 업무중복을 방지하기 위해, 원국제출원에 대해 국제조사를 수행한 국제조사기관이 국제분할출원에 대한 유일한 관할 국제조사기관이 되도록 규정하는 것이 바람직할 것이다.

또한, “국제조사료의 반환”과 관련하여, 국제조사가 이미 수행되었던 선

69) PCT 규칙 제4.1조 및 제4.11조

제3장 추가적인 PCT 개혁안

국제출원을 기초로 우선권을 주장하는 국제출원의 경우에 국제조사료의 일부를 반환할 것을 규정하고 있는 현행 규칙 제16.3조와 부합하도록, 국제분할출원에 대한 국제조사보고서가 원국제출원에 대한 국제조사 결과에 전부 또는 일부 기초하여 작성되는 경우에는 국제분할출원에 대해 납부된 국제조사료의 일부를 반환하도록 규정하는 것이 바람직할 것이다.

또한, 가능한 “이중특허(double patent)”에 대한 언급과 관련하여, 국제분할출원의 청구범위가 원국제출원 또는 이로부터 유래된 다른 국제분할출원의 청구범위와 중복되는 것으로 판단되는 경우, 국제조사기관에서 작성하는 서면 견해서(written opinion)⁷⁰⁾에서 이를 지적할 수 있도록 규정하게 되면 출원인 뿐만 아니라 지정/선택관청에 많은 도움이 될 것이다.

⑦ 국제공개

국제공개에 관한 일반규정인 PCT 조약 제21조에서는, 국제출원의 국제공개는 우선일로부터 18개월이 만료된 후 즉시 이루어질 것을 규정하고 있다.

하지만, 국제분할출원의 경우, 상기 기간이 지난 이후에 국제분할출원이 이루어지는 경우에는 불가능하게 된다.⁷¹⁾ 따라서, PCT 조약 제21조 (2)(a)와 상응하도록, 국제분할출원이 이루어진 직후에 국제공개 (단, 우선일로부터 18개월 이전에는 국제공개하지 않음)하도록 규정하는 것이 바람직할 것이다. 이와 관련하여, 현재 소정의 개별 회원국 특허법 및 EPO와 같은 지역 특허법에서 이와 유사한 방식을 취하고 있는 실정이다.

⑧ 국제예비심사

70) 2004년 1월 1일자로 발효되는 강화된 국제조사제도에 따른, PCT 제1장하에서의 특허성에 관한 국제예비보고서와 관련

71) 제2안에서의 PCT 규칙 제30조의 2의 “국제분할출원의 기한”을 참조

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

국제예비심사청구의 기한, 관할 국제예비심사기관, 가능한 “이중특허”에 관한 언급 등, 국제분할출원의 국제예비심사를 구체적으로 다루는 별도의 규정이 다수 필요할 것이다.

구체적으로 살펴보면, “국제예비심사청구의 기한”과 관련하여, 국제분할출원에 대한 국제예비심사보고서가 우선일로부터 28개월 이전에 작성되도록 하기 위해서는, 국제분할출원에 대한 국제예비심사청구 기한도 원국제출원에 대한 국제예비심사청구의 기한 (2004년 1월 1일자로 발효; 국제조사보고서를 받은 후 3개월 또는 우선일로부터 22개월 중 늦게 만료하는 날) 이내에 이루어져야 할 것이다.

“관할 국제예비심사기관”의 경우, 불필요한 업무중복을 방지하기 위해, 원국제출원에 대해 국제예비심사를 수행한 국제예비심사기관이 국제분할출원에 대한 유일한 관할 국제예비심사기관이 되도록 규정하는 것이 바람직할 것이다.

“가능한 “이중특허”에 관한 언급과 관련하여, 국제분할출원의 청구범위가 원국제출원 또는 이로부터 유래된 다른 국제분할출원의 청구범위와 중복되는 것으로 판단되는 경우, 국제예비심사기관에서 작성하는 서면 견해서 (written opinion)⁷²⁾에서 이를 지적할 수 있도록 규정하는 것이, 출원인 뿐만 아니라 지정/선택관청에 많은 도움이 될 것이다.

(3) 제3안 (국제단계에서 국제출원의 “내부분할(Internal Division)”))

본 방안은, 국제조사기관 또는 국제예비심사기관에서 소정의 국제출원이 발명의 단일성 요건이 결여된 것으로 판단한 경우, 현재의 PCT 시스템하

72) 2004년 1월 1일자로 발효하는 강화된 국제조사제도에 따른, PCT 제2장하에서의 특허성에 관한 국제예비보고서와 관련

제3장 추가적인 PCT 개혁안

에서도 출원인의 추가(국제조사 또는 국제예비심사) 수수료의 납부를 전제로 국제출원에 포함된 모든 내용에 대한 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서가 작성된다는 사실에 기초한 방안이다.

본 방안의 주요 내용은 다음과 같다:

① 국제단계에서 분할출원하는 것 대신에, 국제예비심사를 청구한 이후에 국제출원의 내용을 2 이상의 상이한 부분으로 내부적으로 분할함으로써 PCT 조약 제34조(2)(b)에 따라 국제출원의 명세서, 청구범위 및 도면을 보정할 수 있도록 한다. 이때, 내부적으로 분할된 각각의 부분은, 추후 국내단계로 진입하는 경우에 제출될 분할출원에 대응하는 국제출원의 명세서, 청구범위 및 도면을 포함하게 된다.

② 상기한 국제출원의 내부분할이 있는 경우, 추가수수료가 납부될 것을 전제로 하여, 국제예비심사보고서도 상응하는 상이한 부분에 따라 내부적으로 분할된다.

③ 현행과 마찬가지로 국내단계 진입이후에 별도로 분할출원 절차를 밟아야 하지만, 국제예비심사절차 동안에 이루어진 국제출원의 내부분할에 의해 국내단계에서 진행할 별도의 분할출원을 미리 준비할 수 있는 간편함을 가진다.

3. 국제단계에서의 분할출원제도 도입에 대한 입장

국제조사기관 또는 국제예비심사기관에서 발명의 단일성 요건이 결여된 것으로 판단한 경우 또는 출원인의 자발적 의사에 따라 국제단계에서 분할출원을 할 수 있도록 허용하는 것은, 국내단계 진입후 각 지정/선택관청에서 개별적으로 분할출원 절차를 거칠 필요가 없이 국제단계에서 단일

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

절차로 수행할 수 있으므로 출원인의 권리보호 측면에서는 유리한 제도가 될 것이다.

하지만, 국제사무국에서 제시한 상기 3가지 방안에서 볼 수 있는 바와 같이, 국제단계에서의 분할출원 도입으로 인해 PCT 시스템이 전반적으로 복잡하게 되며, 현재 진행되고 있는 PCT 개혁의 취지 (즉, PCT 절차의 간소화 및 효율화)에도 배치된다. 따라서, 국제단계에서의 분할출원 도입과 관련한 상기 제1안 내지 제3안에 대해 원칙적으로 반대하는 입장이다.

구체적으로는, 상기 제1안 및 제2안의 경우, ① 관련 PCT 규정이 대폭적으로 개정되어야 하며; ② 국제분할출원에 대해 별도로 수행되어야 하는 국제조사 또는 국제예비심사와 관련하여, 현행의 엄격한 PCT 시스템하에서 기한준수가 용이하지 않을 뿐더러, 2004년 1월 1일부터 발효되는 “강화된 국제조사제도”가 새로이 도입됨에 따라 국제조사기관의 업무부담이 증가하게 된 상황에서 국제조사기관이 관할 수리관청이 되는 경우에는 국제분할출원제도의 도입으로 인해 업무가 가중될 수 있을 것이다.

제3안의 경우, 관련 PCT 규정의 대폭적인 개정없이도 현행 PCT 시스템하에서 도입가능한 방안이지만, 다음과 같은 이유로 인해 국제단계 절차를 복잡하게만 할 뿐 별 실익이 없을 것으로 판단됨: ① 국제조사기관 또는 국제예비심사기관에서 소정의 국제출원이 발명의 단일성 요건이 결여된 것으로 판단한 경우라 하더라도, 현재의 PCT 시스템하에서 출원인의 추가(국제조사 또는 국제예비심사) 수수료의 납부를 전제로 국제출원에 포함된 모든 내용에 대한 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서가 작성되므로, 이러한 보고서 내용을 근거로 국내단계 절차에서 분할출원을 하는 경우에 충분히 이용가능하며; ② 발명의 단일성이 결여된 것으로 판단되어 분할출원을 하는 경우에 명세서 내용을 분할하는 경우는 극히

제3장 추가적인 PCT 개혁안

드물며 청구범위의 분할인 경우가 대부분이므로, 제3안과 같이 국제단계에서 미리 준비하지 않아도 국내단계에서 분할출원하는 데 별 어려움이 없는 경우가 대부분이고; ③ 2004년 1월 1일부터 발효되는 “자동지정제도” 및 “강화된 국제조사제도”가 새로이 도입됨에 따라, 단순히 국내단계 진입기한을 연장하기 위한 국제예비심사청구는 없어지게 되었으며, 국제조사시에도 특허성에 대한 예비적인 판단이 이루어지게 되므로, 현재에 비해 국제예비심사청구 건수가 급격히 감소될 것으로 예상된다.

참고로, 2000년도 우리나라 특허출원 102,052건 중 2003년 10월까지 242건(0.2%)이 분할출원되었다. 이 중에서, 내국인 출원건 총51,362건 중 222건(0.4%)이 분할출원된 반면; 외국인 출원 중 PCT 경로를 통한 출원 총 15,124건 중 2건(0.01%) 만이 분할출원되었으며, 파리조약 경로를 통한 출원 총 35,566건 중 18건(0.05%) 만이 분할출원되었다.

V. 국제조사 및 국제예비심사제도의 향후 발전방향⁷³⁾

1. 배경

PCT 국제조사 및 국제예비심사 시스템에 대한 개혁으로서 현재까지 이루어진 논의는, PCT 조약 자체보다는 PCT 규칙의 개정을 통한 개혁에 주력하였다. 이러한 결실로, “강화된 국제조사 및 국제예비심사제도”(2002년 제31차 PCT 총회에서 채택되어, 2004년 1월 1일부터 시행)가 도입되었다. 이 제도로 인해, 별도의 국제예비심사청구와 상관없이 모든 국제출원에 대해 신규성, 진보성 및 기타 사항에 대한 국제조사기관의 견해를 얻을 수 있음으로 인해, 출원인 뿐만 아니라 지정관청 (특히, 자체적으로 선행기술조사 및 실체 심사능력을 갖추지 못한 개발도상국 및 소규

73) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/7

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

모 지정관청)에게도 매우 유리하게 되었다.

한편, 현재처럼 PCT 규칙의 개정을 통해서도 소정의 변화를 가져올 수는 있겠지만, PCT 조약 자체의 개정없이 근본적인 개혁을 이룰 수 없음이 지적되어 왔다.

따라서, 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의에서, 특히 국제단계절차에서의 조사 및 심사결과를 개발도상국 및 소규모 관청에서 유용하게 이용할 수 있도록, 국제조사 및 국제예비심사제도의 장래 추진방안을 국제사무국에서 마련할 것을 결의하였다.

2. 국제조사 및 국제예비심사제도의 개혁시 고려사안

우선, 장래의 국제조사 및 국제예비심사제도에 대한 논의를 하는 경우, PCT는 국제적인 특허시스템으로서 보다 광범위하게 운용되는 시스템이므로 PCT 시스템에 대해 근본적인 개혁을 피하는 경우에는 PCT 전체 시스템에 미치는 영향을 전반적으로 고려하여야 하며, PCT 개혁위원회에서 설정한 PCT 개혁목표 [즉, 선진국 및 개발도상국에서의 출원인(개인, 중소기업 및 대기업을 모두 포함)이 가지는 상이한 이해관계를 고려하여, 출원인의 비용을 절감하고; PCT 국제당국과 국내/지역 특허청 간의 불필요한 중복 업무수행을 회피하며; PCT 시스템이 모든 관련 관청에 이익이 될 수 있도록 작동할 것 등] 74)에도 부합되어야 한다.

한편, 국제조사 및 국제예비심사제도의 가능한 개혁방안 중 많은 방안들의 경우, “PCT 조약의 개정” 또는 “PCT 조약에 대한 선택적인 의정서 (optional protocol)의 추가”를 필요로 하는 것으로 보인다.

74) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/26

제3장 추가적인 PCT 개혁안

현재의 PCT 시스템에 대해 보충적 및 선택적인 특성을 첨가하는 PCT 조약의 개정 또는 의정서의 경우, 모든 회원국의 승인은 필요하지 않고 이를 수용하고자 하는 회원국에 대해서만 승인을 받으면 되므로, 비교적 빠른 시기내에 시행가능할 수 있을 것이다. 하지만, 소정의 의정서의 승인여부에 따라, 각 회원국에서 사용할 상이한 기준에 따른 조사보고서 또는 심사 견해서를 국제당국에서 작성할 필요가 있고, 이에 따라 출원인은 각 회원국의 상이한 기준에 부합하도록 국제출원을 맞출 필요가 있다.

(1) 고려해야 할 이해관계

국제조사 및 국제예비심사제도는 PCT 제도의 핵심이다. 따라서, 이에 대한 PCT 조약의 개정을 논의하는 경우, 이러한 개정으로 인해 미치는 엄청난 영향을 정당화시키기에 충분한 혜택이 모든 이해 당사자에게 돌아갈 수 있어야 할 것이다.

① 발명자 및 출원인

국제조사 및 국제예비심사의 소요 시간 및 품질과 관련하여, 출원인에 따른 상이한 요구사항을 충분히 충족시킬 수 있을 것이 필요하다. 예를 들면, 어떤 출원인은 국내단계 진입시 발생하는 비용소요의 시기를 늦추기 위해서 PCT 제도를 이용하는 경우가 있고, 어떤 출원인은 국제조사 및 국제예비심사를 최대한 이용하여 국내단계에서의 특허가능성 여부를 판단하기 위해 PCT 제도를 이용하는 경우가 있을 것이기 때문에, 이러한 상이한 목적을 가진 출원인의 요구사항을 최대한 충족시켜줄 수 있어야 할 것이다.

② 국내 관청(지정/선택관청)

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

국내단계 (특히, 개발도상국의 소규모 관청 및 심사능력을 갖추지 못한 관청)에서 사용할 수 있을 정도의 고품질 및 타당성을 갖춘 국제보고서 (국제조사보고서 및 국제예비심사보고서)를 시기적절하게 송부받고자 하는 요구를 충분히 충족시켜줄 수 있어야 할 것이다.

③ 제3자(소비자 및 경쟁업자 등)

국제조사 및 국제예비심사의 신속성, 신뢰성 및 투명성과 관련하여, 국제보고서의 국제공개 및 입수가능성 등을 통해 국제조사 및 국제예비심사 절차에 관련한 가능한 많은 정보를 입수하고자 하는 요구를 충분히 충족시켜 줄 수 있어야 할 것이다.

④ 국제당국(특히, 수리관청, 국제조사기관, 국제예비심사기관 및 국제사무국)

해당 국제당국의 예산 및 인력의 범위 내에서, 업무 기능, 업무 품질 및 업무 기한의 모든 면에 있어서 맡은 업무를 충실히 수행할 수 있도록 하는 현실적인 업무처리에 부합되어야 할 것이다.

(2) 국제조사 및 국제예비심사제도의 핵심 사항과 임의 사항

① 핵심 사항

국제조사 및 국제예비심사제도의 핵심 사항은, 특허심사 담당자가 선행기술조사를 통해 국제출원 발명과 가장 연관성이 깊은 선행기술을 발견하고, 이러한 선행기술 조사결과를 통해 당해 국제출원 발명이 신규성, 진보성 등과 같은 소정의 특허요건을 충족하는 지 여부를 결정하는 사항으로서, 이러한 핵심 사항은 개정되기 힘든 사항이 될 것이다.

제3장 추가적인 PCT 개혁안

② 임의 사항

상기에서 광범위하게 정의한 국제조사 및 국제예비심사제도의 핵심 사항의 범위 내에서, 국제조사 및 국제예비심사의 “수행 시기”, “수행 여부”, “수행할 관청”, “수행 방법”, 및 “판단 기준”과 관련한 대부분의 사항들은 보다 효율적으로 개정할 여지가 있는 임의 사항들이며, 국제조사 및 국제예비심사가 “향후 해당 국제출원에 대해 미치는 국제적 및 국내적 영향”에 대해서도 고려할 필요가 있을 것이다.

3. 국제조사 및 국제예비심사제도의 향후 발전방안

(1) 국제조사 및 국제예비심사결과의 국내단계 활용방안

① 현행의 PCT 시스템

현행의 PCT 시스템 하에서는, 우선일로부터 대개 16개월경에 국제조사보고서가 모든 국제출원에 대해 의무적으로 작성되고, 국제예비심사청구가 있는 국제출원에 대해서만 우선일로부터 대개 28개월경에 국제예비심사보고서가 작성되고 있다.

한편, 국제조사의 목적이며 개정되기 힘든 핵심 사항은 국제출원과 “관련된 선행기술(relevant prior art)”을 검색하는 것인 데 반해; 국제조사의 시기, 검색된 자료, 검색 방법 등과 같은 실제적인 문제들에 대해서는 필요에 따라 재고할 수 있을 것이다.

국제예비심사의 목적이며 개정되기 힘든 핵심 사항은 국제출원의 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 관한 “예비적이고 비-구속적인 견해

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

(preliminary and non-binding opinion)”를 얻는 것이다. 따라서, 각 회원국은 출원발명이 특허성을 가지는 지 여부를 판단함에 있어서 추가 또는 다른 기준을 적용할 수 있으며 (PCT 제33조 제5항); 국제예비심사보고서에서는 당해 발명이 특허성이 있는 지 여부 또는 특허성이 있는 것으로 보이는 지 여부에 관한 어떠한 진술도 포함되어서는 안되며 (PCT 제35조 제2항); PCT 조약의 어떠한 규정도 특허성의 실제적인 조건에 대해 각 회원국이 원하는 바대로 기준을 정할 자유를 제한하는 것으로 해석되어서는 안된다 (PCT 제27조 제5항).

국제예비심사의 설명시에 사용되는 용어 “예비적(preliminary)” 과 “비-구속적(non-binding)”은 밀접히 관련된 용어이면서도 서로 구별되는 개념⁷⁵⁾이다.

PCT 제도를 이용하는 대부분의 출원인은, 국제단계에서 긍정적인 국제조사보고서 및 국제예비심사보고서를 얻은 후에 국제특허 (진정한 의미의 국제특허이든지, 상기한 긍정적인 보고서에 따라 자동적으로 국내특허가 부여되든지 무관)를 획득하기를 원한다. 하지만, 이러한 출원인의 PCT 개정 요구는, 현재의 국제예비심사의 예비적 및 비-구속적이라는 2가지의 기본원칙이 모두 희박해지는 것으로서, 정치적 및 실제적인 이유 등으로 인해 실현되기는 매우 힘들 것이다.

하지만, 실제적인 특허법이 세계적으로 통일화되지 않은 상황 하에서 특허성 판단 기준의 의미 및 적용에 관한 각 회원국의 실제적인 특허법 사이에는 어느 정도의 차이가 존재할 수밖에 없는 것은 사실이나, 실제로는 특허성에 대한 대부분의 사항 (특히, 신규성 및 진보성)에 대해 각 회원국의 국내법 사이에 큰 차이가 없음에 주목할 필요가 있다.

75) 용어 “예비적”은 출원발명의 특허성에 대한 최종적인 판단을 하기 이전에 추가의 작업이 남아 있을 수 있음을 의미하는 반면, 용어 “비-구속적”은 각 회원국이 국제예비심사 결과를 수용하거나 거부할 자유가 있음을 의미한다.

제3장 추가적인 PCT 개혁안

② 장래 추진 가능한 방안

국제예비심사의 질이 보다 향상되어 국제예비심사결과가 “보다 최종적인 (more final)” 것이 될 수 있을 지라도, 최소한 당분간은 비-구속적인 성질은 그대로 유지하여 국내단계에서 특허부여 여부의 최종판단은 국제예비심사 결과에 무관하게 각 회원국에 따를 것으로 예상된다.

하지만, 아래에 기재된 2가지의 방안과 같이, 원하는 회원국에 대해서는 국제예비심사의 결과를 그대로 수용함으로써 이를 보다 효율적으로 이용할 수 있도록 하는 방안도 고려할 필요가 있는 데, 이러한 방안은 특히 개발도상국의 소규모 관청 및 실제심사 능력을 갖추지 못한 관청에 매우 유리할 것이다.

- 제1안은, 국제예비심사보고서가 긍정적인 경우, 본안을 채택하는 회원국에 대해 자동적으로 국내특허가 부여되도록 하는 방안으로서, 이는 이미 다수 국가에서 시행되고 있는 방식이다.

- 제2안은, 상표의 국제등록에 관한 마드리드 의정서에서 채택한 방식과 유사하게 PCT 조약에 선택적인 Chapter 또는 의정서를 추가하여, 국제출원이 소정의 요건을 충족한 경우에는 이를 채택한 각 회원국에 대해 국내특허와 동일한 효력을 갖는 국제특허를 부여하고, 각 회원국의 관련 국내요건을 충족하지 못한 것으로 판단되는 경우에는 추후 소정의 기한내에 특허부여를 취소토록 하는 방안이다.

상기 제1안 및 제2안에 있어서, 특허성에 관해 상당한 차이를 보이는 사항 (예를 들면, 수술방법, 식물 또는 동물)을 포함하도록 국제예비심사보고서가 강화되는 경우, 이러한 사항에 대해서 각 회원국에 따라 유보할 수 있어야 할 것이다.

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

한편, 상기한 제1안 또는 제2안이 채택되는 경우, “국제이의신청제도(international opposition system)”를 도입하는 것도 고려할 필요가 있을 것이다.

(2) 현행 국제조사 및 국제예비심사제도의 개선

국제조사 및 국제예비심사 결과가 현재보다 보다 유용하게 이용될 수 있도록, 현행 PCT 조약하에서 규칙만을 개정하기 보다는, PCT 조약 자체를 개정하거나 PCT 조약에 대한 의정서를 도입하는 방안을 검토할 필요성이 있다.

① 다중 국제조사 및 국제예비심사 (multiple searches and examinations)의 도입

제1차 PCT 개혁위원회 회의에서, 출원인이 원하는 경우에는 다수의 국제기관(국제조사기관 또는 국제예비심사기관)으로부터 국제조사 또는 국제예비심사를 받을 수 있도록 허용하자는 미국의 제안을 검토하였다.⁷⁶⁾

상기한 미국의 제안에 대해, 몇몇 회원국에서는 지지를 표명하기도 했으나, (i) 몇몇 국제기관(특히, EPO)에서 이미 현재 업무량으로도 어려움을 겪고 있는 상황에서, 다중 국제조사 또는 국제예비심사제도의 도입으로 인해 업무 증가가 예상되며, 이로 인해 국제조사 또는 국제예비심사의 질이 저하될 염려가 있고; (ii) 일반적으로, 국제조사 또는 국제예비심사 결과는 수행되는 국제기관에 따라 현재 별 차이가 없으며; (iii) 현행 PCT 시스템하에서, 국제단계에서의 국제조사 또는 국제예비심사의 결과는 예비적(preliminary)이며, 국내단계에서 각 회원국은 별도의 추가 선행기술조사 및 심사를 수행할 수 있고; (iv) 출원인이 원하는 경우, 국제당국에서

76) 제1차 PCT 개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/26, 제109 내지 제146문단

제3장 추가적인 PCT 개혁안

수행되는 국제조사 또는 국제예비심사와 별도로 외부 관련기관 등을 통해 추가의 선행기술조사를 수행할 수 있음 등을 이유로 하여, 현재로서는 부적절하다는 것이 일반적인 결론이었다.

하지만, 다수의 회원국들은 추가적인 조사가 가치를 발휘하는 상황에 대해서는 주목하였다. 예를 들면, 유럽특허청(EPO) 또는 미국특허상표청(USPTO)에서 이미 수행된 국제조사를 보완하기 위해 일본특허청(JPO)에서 “보충 조사(complementary search)”를 수행하는 것이 바람직한 경우; 또는, 현재 대부분의 국제당국에서는 요약서에만 기초하여(출원서 전체에 기초하는 것이 아니라) 국제조사를 수행하고 있으므로, 러시아어 또는 일본어로 작성된 국제출원의 경우, 국제출원된 언어와 상이한 언어로 된 선행기술을 보충 조사할 필요성이 있는 경우⁷⁷⁾ 등의 상황에서는 추가적인 조사가 매우 효과적일 수 있음이 지적되었다.

만약, 상기한 “보충 조사(complementary search)” 제도가 도입되는 경우, 추가 조사를 수행한 국제조사기관에서는 새로이 검색된 선행기술자료가 국제출원의 특허성 판단에 미친 영향에 대한 견해를 작성하여, 이를 “주 국제기관(main Authority)”에서 작성한 “주 국제조사보고서(primary search report)”에 별도로 첨부토록 하여 서로 혼동이 생기지 않도록 하는 것이 바람직할 것이다. 한편, 이러한 보충적인 국제조사 및 국제예비심사는, 현행 PCT 조약하에서 규칙만을 개정함으로써도 도입 가능하다.

② top-up 조사 (“top-up” searches)의 도입

현재 국제조사는 국제출원의 우선일로부터 대개 15개월 경에 개시되며,

77) 현재 유라시아 특허청에서는, 요약서에만 기초하여 러시아어로 작성된 선행기술만을 조사한 국제조사기관의 국제조사보고서를 받은 경우, 유라시아 특허청에서 별도로 보충 조사를 실시하고 있다.

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

기준일(relevant date; 즉, 국제출원일 또는 우선권 주장이 있는 경우에는 우선일) 이전에 공개된 자료가 조사의 대상이 된다.

한편, 대부분의 국가의 경우, 해당 국제출원의 기준일 이후에 공개되었으나 상기 국제출원의 우선일보다 앞선 우선일을 가지는 특허문서는 상기 국제출원의 특허성 판단에 있어서 관련 선행기술이 된다.⁷⁸⁾

하지만, 국제조사가 수행되는 시점에서, 상기한 문서는 아직 공개되기 전이거나 국제기관이 입수할 수 없는 상태일 수 있다.

이에 따라, 국제단계의 후기 시점에서 “top-up” 조사가 이루어지는 경우, 국내단계에서 각 회원국(특히, 자체의 별도 심사를 수행하지 않는 국가)이 상기한 자료의 유무에 대해 별도로 검토할 필요가 없게 되며, 출원인도 이에 미리 대비할 수 있게 해주는 잇점이 있으며; 전자공개 수단의 이용이 증가함에 따라, 이미 이루어진 국제공개에 대한 조사(최초 조사 또는 top-up 조사)가 앞으로는 보다 용이해질 전망이다; 현행 PCT 조약하에서 규칙만을 개정함으로써, 국제예비심사절차의 일부로서 top-up 조사가 간편하게 도입가능할 것으로 판단된다.

하지만, 이러한 “top-up” 조사는 국제예비심사의 개시를 늦추게 되는 문제점이 있으며; PCT 시스템을 이용하는 사용자들은, 출원인이 국제조사 보고서를 국제공개 이전에 입수할 수 있고, 제3자에게 정보제공의 목적으로 국제조사보고서가 국제공개의 일부로서 포함되는 것을 높이 평가하고 있음에 주목할 필요는 있다.

③ 국제예비심사보고서의 범위의 강화

78) PCT 규칙 제33조, 제64.3조 및 제70.10조에서, 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서에 상기 문서에 대한 기재가 포함되도록 규정하고 있다.

제3장 추가적인 PCT 개혁안

(i) 국제예비심사보고서의 주요 기능은, 국제예비심사가 청구된 국제출원 발명의 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 대한 의견을 제공하는 것으로서, 이에 대한 판단 결과에는 세계적으로 거의 차이가 없는 것으로 보인다. 하지만, 비록 특허출원의 수는 적지만 각 회원국별로 특허성에 대해 매우 상이한 판단을 하고 있는 분야(예를 들면, 수술방법, 식물 또는 동물에 관한 특허성 여부, 특허의 대상이 되는 기술의 요건 등)도 있다.

각 회원국의 특허법간의 전세계적인 통일화가 진전될수록, 각 회원국의 특허법 요건에 근접하는 국제예비심사보고서가 작성될 수 있을 것이지만, 각 회원국의 특허법 간에 전세계적인 통일화가 진전될 때까지는 각 회원국별 차이를 보이는 분야에 대해서는 국제예비심사보고서에서 이에 대한 의견이 포함되는 것이 유용할 수 있을 것이다.

(ii) 현행 PCT 규칙 제39조 및 제67조에서는, 국제당국에서 국제조사 또는 국제예비심사를 수행할 의무가 없는 소정의 발명의 대상 (대부분이 상기 언급한 분야에 속함)에 대해 규정하고 있다. 따라서, 국제당국에서 국제조사 또는 국제예비심사를 수행하지 않기로 결정하는 경우, 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서에 이에 대해 언급하도록 되어 있다.

하지만, 국제조사 또는 국제예비심사가 수행되는 경우, 특허성에 관한 국제예비조사보고서에는 해당 국제출원에 상기한 발명의 대상이 포함된 것으로 보인다는 표시가 기재되어 있지 않을 수 있다.

(iii) 따라서, 국제예비심사 대상에서 제외되는 발명내용이 소정의 국제출원에 포함되어 있지 않다는 사실을 용이하게 인지할 수 있는 명시적인 표시를 국제예비심사보고서에 포함시키는 방안은, 국제예비심사기관에 대해 업무 부담을 크게 증가시키는 것도 아니며; 국내단계에서의 심사시에 국제예비심사결과를 그대로 직접 이용할 수 있게 하여 심사업무를 감소시킬

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

수 있고 (특히 자체 심사능력을 갖추지 못한 개발도상국 및 소규모 관청에 혜택이 큼); PCT 규칙 (주로, 규칙 제66조 및 제70조)만을 개정하여 간편하게 도입이 가능하기 때문에, 도입여부를 검토할 필요가 있다.

(3) 국제조사 및 국제예비심사의 시기-관련 사안

① 모든 국제출원에 대한 선행기술조사 및 심사의 필요성 여부

현행 PCT 제도하에서는 모든 국제출원에 대해 국제조사가 수행되고 있고, 2004년부터 시행되는 확대된 국제조사제도 하에서는 모든 국제출원에 대해 선행기술조사 및 특허성에 관한 1차 심사보고서가 작성되게 된다.

하지만, 모든 국제출원이 과중한 업무부담을 주는 이러한 국제조사 및 심사가 이루어질 필요가 있을 만큼 상업적 중요성을 가진 것은 아닐 것이다.

현재, 모든 국제출원에 대해 완전한(full) 선행기술조사 및 심사를 수행토록 하는 것은, 국내단계에서의 업무중복을 줄이기 위해 국제단계에서 선행기술조사 및 심사와 관련된 업무가 최대 가능한 정도로 수행되어주기를 의미하는 것이다.

하지만, 특허부여가 되기 이전에 모든 국제출원에 대한 선행기술조사 및 심사가 어느 정도 수행되어야 하는 지에 대해서는 재검토가 필요하다. 이러한 재검토시, 특히 출원인과 제3자의 입장을 고려해, 선행기술조사 및 심사의 효율성과 확실성이라는 2가지 측면이 잘 균형잡혀야 할 것이다.

② 국제조사보고서의 조기 작성 및 공개의 중요성

제3장 추가적인 PCT 개혁안

특히 상업적으로 중요한 국제출원의 경우, 출원인 및 제3자의 입장에서는 고품질의 국제조사보고서가 작성되어 지연없이 적절한 시기에 공개되도록 하는 점이 매우 중요하다.

③ 국제단계에서의 (완전한)심사의 강제성 여부

현재 PCT 제도의 이용자들 중에서 국제예비심사청구를 원하지 않는 경우가 많기 때문에, 현재와 마찬가지로 국제예비심사를 선택사항으로 유지할 것을 요구하고 있다.

이에 반해, 많은 회원국 (특히, 개발도상국과 자체 조사 및 심사수행관청이 없는 회원국)의 경우, 많은 비율의 국제출원 또는 모든 국제출원에 대해 국제단계에서 완전한 국제심사(full international examination)가 이루어지기를 요구하고 있다.

이러한 상충되는 이해관계의 조정은, 국제단계를 현재보다 약화시키기 보다는 강화시킴으로써 해결될 수 있을 것으로 보인다.

④ 국제단계 기간의 연장가능성 여부

현행 PCT 시스템하에서 국제출원이 국내단계에 진입하기 이전에 주어지는 국제단계의 기간은, 서로 상충되는 이해관계의 균형에 기초하여 산정된 것으로서, 파리조약에 따른 경로에 비해 출원발명의 중요성 검토(특허성 여부, 상업성 검토 등)를 각 국내단계에 진입하기 이전에 수행할 수 있도록 출원인에게 충분히 긴 유예기간을 부여하고 있다.

하지만, 출원발명의 보호범위 및 보호국가 등에 관한 정보를 가능한 빨리 알고자 하는 제3자의 이해관계 또한 고려되어야 하기 때문에, 국제단계에

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

서 국제조사 및 국제예비심사가 효과적으로 수행되기 위해 필요한 기간이 얼마인가를 재검토할 필요가 있을 것이다.

따라서, 현재 많은 회원국에서 특허부여 이전에 추가의 국내심사를 거치도록 하고 있는 상황을 고려해, 현행 PCT 제도하에서 국제단계의 기간을 현행보다 연장하는 방안은 정당화되기 어려울 것으로 보인다. 하지만, 국제단계에서의 심사체도가 개선되어 국내단계에서의 심사가 크게 감소하거나 필요없게 되어 국내단계절차에 소요되는 기간이 줄어들게 되는 경우, 국제단계의 기간을 현행보다 연장하도록 개정하는 것은 가능하게 될 것이다.

⑤ 국내단계에서의 국제심사(국제 재심사)의 도입 가능성

국내단계진입 이후에(출원중이거나, 이미 특허부여된 이후도 포함) 국제심사를 허용하도록 하는 방안의 도입을 원하는 회원국이 있을 수 있다. 만약 이를 허용하는 경우에는, 어떠한 경우(예를 들면, 국제조사단계에서 발견되지 않은 선행기술을 추후 발견한 경우)에 허용할 것인지에 대해 검토가 필요할 것이다.

본 방안은, 이러한 절차를 사용할 것인지 여부 및 사용하는 경우에는 심사결과를 각국 국내 심사시에 어느 정도 반영할 것인지 여부에 대해서는 각 개별 회원국에 따라 맡기는 임의의 선택적인 절차가 될 가능성이 크다.

한편, 본 방안은 국제단계 및 국내단계로 어느 정도 뚜렷이 구분되어 있는 현행의 PCT 시스템의 폐지를 의미한다고 볼 수 있다.

만약, 본 방안이 적절하게 시행되는 경우, 출원인 및 제3자 모두에게 도움

제3장 추가적인 PCT 개혁안

이 되며; 특히 개발도상국 및 소규모의 관청에 매우 큰 도움이 될 것이며; 특허의 유효성에 대한 소송이 제기된 경우, 이전에 발견되지 않았으나 추후 발견된 선행기술을 고려하여 해당 특허의 유효성을 재평가하고 필요한 경우에는 보정의 기회를 부여하여 고비용의 법률 소송을 피할 수 있게 되기 때문에, 각국 국내법원의 판결시에도 큰 도움이 될 것이다.

하지만, 특히 국내단계에서 상당한 정도의 심사가 별도로 이루어지고 있는 회원국의 경우, 본 방안의 채택시 관련 법률의 대폭적인 개정이 불가피하므로, 신중한 연구가 필요할 것이다.

한편, 본 방안의 대상은 국제출원으로 제한할 필요는 없을 것이다.⁷⁹⁾

⑥ 국제조사(또는 국제예비심사)의 시기 및 임의사항에 대한 개정방법

현행 PCT 조약에서는, 국제조사는 모든 국제출원에 대해 의무적으로 수행되고, 출원인의 청구가 있는 경우에만 국제예비심사가 수행되는 것으로 명시하고 있다. 따라서, 이와 관련된 내용을 개정하기 위해서는 PCT 조약 자체의 개정이 불가피하다.

하지만, 국제조사 또는 국제예비심사의 시기 등 PCT 규칙에만 규정되어 있는 사항들은 비교적 용이하게 개정이 가능하다. 예를 들면, 국내단계에서의 국제심사(국제 재심사)의 도입 방안의 경우, 조약 규정 자체를 개정하거나 임의적인 의정서를 통해 원하는 회원국에만 도입하는 방법으로 가능할 것이다.⁸⁰⁾

79) PCT 조약 제15조 제5항에서 국내출원에 대해서도 “국제형 선행기술조사(international-type search)”를 허용하고 있는 바와 유사하게, 국내 출원에 대해서도 “국제형 심사(international-type examination)”를 허용하도록 확대가능하다.

80) 2가지 방법 중 어느 방법을 사용하더라도, 국제 재-심사를 수행할 하나 이상의 국제기관과 국제사무국간의 협정이 필요할 것이다.

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

(4) 가능한 예⁸¹⁾

상기 기재된 방안들을 고려하여 3가지의 실시가능한 시스템의 예를 살펴본다.

① 제1 예

제1 예는, 국제단계에서 추가의 조사 및 심사를 허용하여 국제단계 기간(즉, 국내단계 진입기간)을 최장 6개월까지 연장할 수 있도록 PCT 관련 규정을 개정하는 방안이다. 구체적으로는, 국제조사 및 1차 심사가 이루어진 후에, 국제단계에서 필요한 경우에 재심사(re-examination)가 허용되고 우선일로부터 24개월 이후 top-up 조사를 허용하는 방안이다.

② 제2 예

제2 예는, 국제단계에서의 시기 및 내용은 현행과 유사하나, 국내단계에서 특허가 부여된 이후에도 청구가 있는 경우에는 소정의 조건에 충족할 것을 전제로 국제 재심사(international re-examination)를 허용하도록 PCT 관련 규정을 개정하는 방안이다. 이 경우, 특허권이 소멸된 이후에도 특허침해관련 소송제기가 가능한 경우에는 국제 재심사 청구가 가능토록 하는 것이 바람직할 것이다.

상기한 국제 재심사의 청구방법에 대해서는 여러 방법이 가능하며, 예를 들면 본 제도를 허용하는 회원국, 특허권자 또는 제3자의 청구가 있는 경우에만 가능토록 할 수 있을 것이다.

이 경우, 엄격한 보정범위 및 보정기간을 조건으로 특허권자에게 보정 기

81) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/7 Annex

제3장 추가적인 PCT 개혁안

회가 허용될 것이며, 국제 재심사 보고서는 국내 특허권의 유효성 여부 등을 위해 참조는 되겠으나 이에 구속되지는 않을 것이다.

③ 제3 예

제3 예는, 국제단계에서의 추가 절차를 허용하는 의정서를 현행 PCT 조약에 추가하는 방안이다. 상기 의정서에 가입한 회원국의 경우, 국제단계에서 추가의 조사 및 심사를 허용하여 국제단계 기간 (즉, 국내단계 진입기간)이 6개월까지 연장된다.

한편, 단순히 시간을 벌기 위해 본 제도가 남용되는 것을 방지하기 위해, 재심사 결과 국제당국으로부터 받은 의견서에 대해 출원인이 규정된 기한 내에 충분할 정도로 답변하지 않는 경우에는 최종 심사보고서의 작성 및 국내단계 진입단계가 이보다 빨리 진행되도록 할 필요가 있다.

4. 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의 논의결과

호주, 일본, 유럽특허청 등 국제기관 국가를 중심으로 PCT의 절차의 단순화에 역행하며 국제기관의 업무부담 증가를 이유로 현재의 이러한 논의는 시기 상조임을 피력하고, 확대된 국제조사제도의 정착 후에 논의를 재개할 것을 주장하였다.

한편, 네덜란드, 브라질 등 다수 체약국 및 비-정부기구를 중심으로 국제단계의 품질을 강화하고 점진적 특허제도의 통일을 견인할 수 본 방안의 중요성을 강조하였다.

특히, ‘다중 국제조사’의 경우 국제기관의 언어적 한계를 보충할 수 있는 적

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

절한 수단으로서 프랑스 등 여러 국가에 의해 강한 지지를 받았다.

상기한 바와 같이, 본 의제의 논의 필요성에 대하여 체약국간 상반된 의견 대립이 있었으나, PCT 제도의 적극적 활용을 원하는 회원국 및 사용자 그룹의 입장이 반영되어 차기 회의에서 계속 논의하기로 결론을 맺었다.

5. 국제조사 및 국제예비심사제도의 장래 추진방안에 대한 입장

(1) 국제조사 및 국제예비심사 결과의 국내단계 활용방안

본 사안은, PCT 국제당국과 국내/지역 특허청 간의 불필요한 중복 업무 수행을 회피케 함으로써 PCT 제도의 전반적인 효율화 및 신뢰성을 꾀할 수 있는 잇점이 있는 반면, 파리조약상의 원칙 등에 반할 수 있는 PCT 제도의 근본적인 사안이다.

따라서, 향후 국제단계에서의 선행기술조사 및 심사의 질이 보다 향상되어 보다 신뢰성 있고 "보다 최종적인(more final)" 것이 될 수 있을 지라도, 현행 PCT 시스템하에서는 이들 국제단계에서의 조사 및 심사결과의 비-구속적인 성질은 그대로 유지하여 국내단계에서 특허부여 여부의 최종판단은 각 개별 회원국에 일임하는 것이 바람직할 것으로 생각한다.

하지만, 현행 PCT 조약에 선택적인 Chapter 또는 의정서를 별도로 추가하여 국제조사 및 국제예비심사 (특히, 2004년 1월 1일부터 시행되는 확대된 국제조사제도) 결과를 국내단계에서 실질적으로 직접 이용하기를 원하는 회원국들 (특히, 개발도상국 및 자체 심사능력이 없는 소규모 관청)에 대해서만 적용되도록 하는 것을 전제로 한 상기 제안된 2가지 방안은 도입 검토할 수는 있을 것이다.

제3장 추가적인 PCT 개혁안

한편, 이러한 방안의 도입 여부 및 성공여부는, 현재 이루어지고 있는 국제조사 또는 국제예비심사의 질과 신뢰성에 기초하므로, 국제조사 또는 국제예비심사의 질과 신뢰성이 어느 정도 향상될 수 있는 지가 관건이 될 것이다.

(2) 다중 국제조사 및 국제예비심사에 대한 입장

다중 국제조사 및 국제예비심사제도를 도입하는 경우, (i) 출원인 입장에서는 국내단계 이전에 자신의 출원발명의 특허성에 대한 좀더 신중한 판단을 할 수 있고; (ii) 지정/선택 관청의 입장에서는 국내심사시 좀 더 풍부한 참고자료를 고려할 수 있다는 잇점을 가지고 있으며; (iii) 특히, 국제출원된 언어와 상이한 언어로 된 선행기술을 보충 조사할 필요성이 있는 경우에 별도로 보충 조사를 실시하는 것이 보다 국제조사 및 국제예비심사의 질을 향상시킬 수 있다는 잇점이 있다.

하지만, (i) 다중 국제조사 또는 국제예비심사제도의 도입되는 경우, 이미 현재 업무량으로도 업무처리에 어려움을 겪고 있는 주요 국제당국 (특히, 유럽특허청)에 업무 증가가 예상되며, 이로 인해 국제조사 또는 국제예비심사의 질이 저하될 염려가 있고, 국제단계 절차에서 엄격히 지켜야 할 기간 준수가 어려울 수 있으며; (ii) 일반적으로, 국제조사 또는 국제예비심사 결과는 수행되는 국제당국에 따라 현재 별 차이가 없으며; (iii) 현행 PCT 시스템하에서, 국제단계에서의 국제조사 또는 국제예비심사의 결과는 예비적(preliminary)이며, 국내단계에서 각 회원국은 별도의 추가 선행기술조사 및 심사를 수행할 수 있고; (iv) 출원인이 원하는 경우, 국제당국에서 수행되는 국제조사 또는 국제예비심사와 별도로 외부 관련기관 등을 통해 추가의 선행기술검사를 수행할 수 있으며; (v) 2004년 1월 1일부터 시행되는 “확대된 국제조사제도”의 도입에 따라, 국제조사기관의 업무가 예전에 비해 크게 증가하게 되는 상황하에서, 이러한 다중 국제조사제

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

도를 허용하는 경우에는 업무 부담이 클 것으로 예상된다.

따라서, 2004년 1월 1일부터 시행되는 “확대된 국제조사제도”가 어느 정도 정착될 때까지 상황을 주시할 필요가 있고, 각 국제당국(국제조사기관 및 국제예비심사기관) 사이의 조사결과 및 심사결과의 품질의 향상 및 일관성, 국제조사 및 국제예비심사 결과에 대한 국내단계에서 각 회원국의 무조건적 수용여부 등 본 방안의 도입과 관련된 사안들의 추후 진행 상황들을 지켜볼 필요가 있기 때문에, 본 제도의 도입여부는 관련 사안들의 추후 진행상황을 함께 고려하여 장기적으로 검토할 필요가 있다고 생각한다.

(3) top-up 조사에 대한 입장

현재 대부분의 국가에서 국내단계에서 해당 국제출원의 특허성 판단시 사용되는 자료 중에서 국제조사시점에서 누락되는 자료의 조사를 보충하기 위해 국제단계의 후기 시점 (특히, 국제예비심사절차의 일부로서)에 수행되는 top-up 조사의 도입방안에 대해, 그 필요성 및 잇점에 대해서는 원칙적으로 공감하고 있다.

하지만, 이러한 top-up 조사의 도입방안은, 대부분의 국제출원에 대한 국제예비심사청구를 유도하여 국제예비심사기관의 업무를 증가시킬 수 있으며, 국제단계 기간이 현행보다 연장될 수 밖에 없다는 문제점 등을 수반하고 있다. 따라서, 국제조사 및 국제예비심사가 국내단계에 미치는 영향, 국제당국이 조사 또는 심사하여야 할 범위 등 전반적으로 관련된 사안들과 함께 검토되어야 할 사안이라고 생각한다.

(4) 국제예비심사보고서의 범위에 대한 입장

제3장 추가적인 PCT 개혁안

국제사무국 제안에서 지적된 바와 같은 이유로, 비록 특허출원의 수는 적지만 현재 세계적으로 이슈가 되고 있고 각 회원국별로 특허허여 여부에 있어서 차이가 많이 있는 분야의 특허출원(예를 들면, 수술방법, 식물 또는 동물관련 특허출원 등)의 경우, 국제예비조사보고서에서 해당 국제출원에 상기한 발명내용의 포함여부를 명시적으로 표시하는 방안에 대해서는 원칙적으로 찬성한다.

VI. 기타

1. 국내출원과 국제출원의 구분의 폐지⁸²⁾

(1) 제안 내용

본 제안은 미국에 의해 최초 제기된 것으로서, 국내출원이 먼저 제출된 경우에 당해 국내출원이 PCT하의 국제출원으로도 출원되고 있음을 국내출원에 적절히 표시(국제출원이 먼저 제출된 경우에는 이와 반대)하는 것을 제외하고는, 국내출원과 국제출원의 구분을 폐지하자는 내용이다. 즉, 국내출원이 먼저 제출된 경우, 당해 국내출원이 PCT하의 국제출원으로도 간주됨을 당해 국내출원에 단순히 표시함으로써 국제출원한 것으로도 간주되도록 하자는 내용이다.

(2) 본 방안에 대한 주요 회원국의 입장

① 일본의 경우, 상기한 미국측의 제안은 PCT제도의 세계적인 규모로의 이용촉진을 목표로 제안된 것으로도 판단됨으로 이에 기본적으로 찬성하

82) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/2 Annex item(2), 및 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/3/1 Annex II item(5)

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

는 입장을 표명하였다.

하지만, 상기 제안이 제대로 실현되기 위해서는, 국내출원과 국제출원 사이의 공통된 양식 (예를 들면, PLT에 상응하는 양식)의 개발; 및 현행 PCT 조약 규정하에서 “제2의 출원” (예를 들면, 국내출원이 먼저 제출된 경우에 있어서, 간주되는 국제출원)에 대해 “통상적으로 제출된 출원 (regular filing)”으로서의 지위 부여방법 등 여러 가지 사안에 대한 고려가 필요함을 지적하였다.

② 유럽특허청(EPO)의 경우, 본 제안의 실현을 위해서는 여러 가지 세부 사항들이 검토되어야 하고, 다른 PCT 개혁안들과의 관계에 대해서도 면밀히 검토되어야 함을 지적하였다. 특히, 본 제안내용이 국내출원과 국제출원간의 형식적인 요건의 조화에 대해서만으로 한정되지 않는다면, PCT 국제당국간의 심사품질의 규격화 및 실제적인 요건의 조화에 대한 고려가 수반되어야 함을 지적하였다.

③ 영국의 경우, 동일한 내용에 대한 국내출원과 국제출원이 동시에 이루어지는 경우는 매우 예외적인 상황이고, 먼저 이루어진 국내출원을 기초로 최장 1년간의 우선권주장기간을 활용하여 우선권을 주장하여 국제출원을 하는 경우가 일반적이기 때문에, 상기한 미국의 제안내용의 필요성을 인식하고 있지 않다는 의사를 표명하였다.

2. 국제조사와 국제예비심사의 통합⁸³⁾

(1) 제안 내용

83) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/2 Annex item(9), 및 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/3/1 Annex II, item(9)

제3장 추가적인 PCT 개혁안

현행 PCT 제도하에서 국제조사와 국제예비심사가 각각 별개로 존재함으로써 인해 발생할 수 밖에 없는 국제단계에서의 절차의 비효율성을 제거하기 위해, 국제조사와 국제예비심사를 완전히 통합하자는 미국의 제안으로서, 이는 PCT 조약 제31조에서의 국제예비심사청구요건의 삭제 등을 통해 현행 PCT 조약 제1장 및 제2장의 구별을 폐지하는 것을 전제로 하게 된다.

한편, 현행 PCT 규칙⁸⁴⁾에서는, 소정의 경우에 한해 국제조사와 국제예비심사를 동시에 착수할 수 있도록 규정하고 있으나, 본 규칙에 따른 절차에는 한계가 있을 수 밖에 없다.

이와 관련하여, 2002년 9월에 개최된 제31차 PCT 동맹총회에서 통과된 PCT 규칙에 대한 개정안(“확장된 국제조사 및 국제예비심사제도”)에서는, PCT 조약 제1장 및 제2장의 완전한 통합을 규정하고 있지는 않다.

(2) 본 방안에 대한 주요 회원국의 입장

① 일본의 경우, 현행 PCT 제도하에서는 국제조사와 국제예비심사의 분리 심사로 인해 다른 심사관들이 다른 시점에서 같은 자료를 두 번 심사하는 등의 비효율성이 존재하기 때문에, 국제조사/국제예비심사를 가능한 한 함께 수행할 수 있도록 하는 것이 바람직하다는 의사를 표명하였다.

하지만, 미국의 제안과는 달리, PCT 조약 제15조(1) 하의 필수적인 국제조사보고서의 작성과 PCT 조약 제31조(1)하의 임의적인 국제예비심사보고서의 작성을 토대로 하는 현행 PCT 제도의 기본틀을 유지하면서 현행

84) PCT 규칙 제69.1조

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

제도의 비-효율성을 제거하기 위해, 출원인에게 선택권을 부여하는 방안⁸⁵⁾을 제시하였다.

② 유럽특허청의 경우, 현행 PCT 제도하에서 국제조사 및 국제예비심사업무의 비효율성 제거 및 과도한 업무를 줄일 수 있는 등의 장점을 들어 미국의 제안에 찬성하는 입장을 표명하였다.

③ 호주의 경우, 기본적으로 미국의 제안에 찬성하며, 국제조사와 국제예비심사의 통합 또는 국제조사가 이루어진 이후에 곧바로 국제예비심사가 수행되도록 하는 방안을 지지하는 입장을 표명하였다. 단, 국제예비심사는 의무사항이 되어서는 안되며, 국제출원서 상에 국제예비심사 여부를 표시토록 함으로써 별도의 국제예비심사청구절차는 없애는 방안을 제시하였다.

④ 영국의 경우, 업무의 중복 감소로 본 제안에 찬성하나, 국제예비심사는 의무사항이 되어서는 안 된다는 입장을 표명하였다. 또한, 본 제안에 따른 국제조사 및 국제예비심사절차의 변화가 있는 경우에도, 출원인 및 제3자의 이해관계를 모두 고려하여, 우선일로부터 18개월인 국제출원의 공개 시점에 국제조사보고서가 이미 작성되어 함께 공개될 준비가 되어있어야 함을 강조하였다.

3. 국제예비심사청구 개념의 폐지⁸⁶⁾

85) 국제조사보고서 단독, 별개의 국제조사보고서 및 국제예비심사보고서, 또는 결합된 국제조사보고서/국제예비심사보고서 중 1가지 절차를 선택하거나; 국제조사보고서 단독 또는 결합된 국제조사보고서/국제예비심사보고서 중 1가지 절차를 선택하도록 하는 방안

86) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/2 Annex item(7), 및 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/3/1 Annex II, item(14)

제3장 추가적인 PCT 개혁안

(1) 제안 내용

본 제안은 미국에 의해 발의된 내용으로서, 지정개념의 폐지와 마찬가지로, PCT 조약 제31조에서 규정하고 있는 국제예비심사청구제도를 폐지하고 모든 국제출원에 대해 국제예비심사가 이루어지도록 함으로써, 궁극적으로 국제단계(즉, 국제조사보고서/국제예비심사보고서의 작성)와 국내단계(즉, 국내심사)의 통합을 실현하여 국제단계와 국내단계의 분리로 인해 발생하는 현행 PCT 제도의 비-효율성을 줄이자는 내용이다.

참고로, “확장된 국제조사 및 국제예비심사제도”와 관련한 PCT 규칙에 대한 개정안의 범위내에서 이와 유사한 내용의 제안(단, PCT 규칙에 대한 개정안)에 대해 논의된 적은 있다.

(2) 본 방안에 대한 주요 회원국의 입장

① 일본의 경우, PCT 제31조의 비-강제적이고 출원인의 청구에 기초하고 있는 현행의 국제예비심사청구제도는, 출원인에게 선택권을 부여하는 기본 권리일 뿐만 아니라, 국제예비심사기관의 예비심사 업무부담을 크게 경감시켜준다는 점을 고려하여, 상기한 미국의 제안에 반대 입장을 표명하였다.

또한, 궁극적으로 국제단계와 국내단계의 통합을 실현하기 위해서는 국제예비심사청구 개념을 폐지해야 한다는 미국의 제안에 대해, 국제예비심사청구의 개념을 폐지하지 않고 국제단계와 국내단계를 통합할 수 있는 2가지의 대안을 제시하였다. 즉, 선택관청이 국제예비심사기관인 경우로서,

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

국내단계에 진입한 출원인이 국내의 실체심사가 국제예비심사와 동시에 수행되도록 요청할 수 있도록 하거나; 지정관청이 국제조사기관인 경우로서, 출원인이 요청하는 경우에는 국제조사와 국내의 실체심사를 통합할 수 있도록 하자는 것이다.

② 우리나라를 포함해서, 호주, 영국, 캐나다 등도 국제예비심사청구 개념의 폐지 제안에 대해 반대 입장을 표명하였다.

특히, 우리나라의 경우, 국제예비심사청구는 현행과 마찬가지로 출원인의 선택사항으로 유지되어야 한다는 입장을 표명하였다. 그 이유로서, 각국 별로 국제예비심사청구율이 상이하며 (예를 들면, 대한민국의 경우에는 대한민국 국적인의 PCT 출원 중 단지 30%만이 국제예비심사를 청구하고 있는 반면, 미국의 경우에는 약 80%가 국제예비심사를 청구하고 있음), 특히 개발도상국의 경우에는 국제예비심사가 강제적으로 이루어지는 경우에 추가 비용부담이 발생할 수 있음을 지적하였다.

③ 유럽특허청의 경우, 출원인에게 추가 비용부담이 발생하지 않는 것을 전제로 하여, 미국이 제안한 국제예비심사청구 개념의 폐지에 대해 찬성 입장을 표명하였다.

4. 국내단계 진입기한의 추가 연기⁸⁷⁾

(1) 제안 내용

본 방안은 미국에서 제안한 내용으로서, 현행 PCT 제39조(선택관청에 국제출원의 사본 및 번역문의 제출 및 수수료의 지불) 하에서 우선일로부터

87) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/2 Annex item(8), 및 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/3/1 Annex II, item(19)

제3장 추가적인 PCT 개혁안

30개월로 규정되어 있는 국내단계 진입기한을 추가로 연기하도록 하자는 내용이다.⁸⁸⁾ 보다 구체적으로는, 6개월 단위로 추가 연기 수수료 (예를 들면, USD 500 이상)의 납부를 전제로 국내단계 진입기한을 추가 연기할 수 있도록 출원인에게 편의를 제공하자는 내용이다.

또한, 이러한 국내단계 진입기한의 추가 연기로 인해 발생할 수 있는 “잠수함 출원/특허(submarine application/patent)”의 발생을 방지하기 위해, 국제조사보고서 및 국제예비심사보고서의 공개와 추가 연기의 기간을 1회 6개월에 한정되도록 할 수 있음을 제안하였다.

(2) 본 방안에 대한 주요 회원국의 입장

① 우리나라를 포함해서 유럽특허청, 영국, 스위스, 스페인 등은 법적 안정성의 저해, 반독점의 발생, 잠수함 특허의 발생 등 특허권자의 사적 이익의 보호에 치중되는 형평성 상실 등의 이유로 반대 입장을 표명하였다.

② 일본의 경우, 1회 6개월에 한해 추가 연기 (즉, 국내단계 진입기한이 우선일로부터 36개월이 됨)할 수 있도록 하는 것에 찬성 입장을 표명하였으며, 각 회원국이 연기 기회를 이보다 더 추가로 주길 원하는 경우에는 PCT 제39조(1)(b)의 규정에 근거하여 국내법에서 더 긴 기간을 부여할 수 있을 것임을 지적하였다.

한편, 단순히 PCT 제39조(1)(a)의 국내단계 진입기한을 36개월로 연장하고자 하는 경우에는, 관련 기한을 당해 회원국의 결정에 의해 변경할 수

88) 미국이 본 방안을 최초 제안한 시점은 2000년 8월로서 PCT 제22조에 대한 개정내용(즉, 국제예비심사청구여부와 상관없이, 모든 국제출원의 국내진입기간이 우선일로부터 30개월로 일원화)이 발효된 시점인 2002년 4월 1일 이전이므로, 미국의 최초 제안시에는 PCT 제22조에 대해서는 언급되지 않았다.

제3절 PCT 조약의 개정이 필요한 개혁안

있도록 규정하고 있는 PCT 제47조(2)의 절차에 따라 실현 가능하지만; 별도의 수수료 지불을 조건으로 6개월을 연장하고자 하는 경우에는, PCT 제39조(1)(a)의 개정이 필요함을 지적하였다.

5. 기타

이외에 제안된 방안들로서 PCT 개혁위원회 또는 실무자그룹회의에서 구체적인 검토가 이루어지지 않은 방안들로는, ① 네델란드가 제안한, 국제 예비심사보고서의 비밀유지에 관한 재검토 방안⁸⁹⁾; ② 유럽특허청에서 제안한, 국제출원시 국제예비심사청구서의 제출 허용방안⁹⁰⁾; ③ 미국이 제안한, 국내진입 절차의 추가적인 완화방안⁹¹⁾; ④ 인도에서 제안한, 출원인을 통한 다른 선택관청의 심사결과의 입수허용 방안⁹²⁾;

⑤ FICPI(International Federation of Industrial Property Attorneys, 국제 산업재산권변호사연합)가 제안한, 국내단계 진입시 관련 국제출원의 결합 허용 방안⁹³⁾; ⑥ 네델란드가 제안한, 하나의 관청(예를 들면, 국제사무국, 국제당국 또는 해당 특허청)에 국제출원에 관련된 모든 서류를 제출하는 방안⁹⁴⁾; ⑦ 네델란드가 제안한, PCT와 TRIPS 협약의 일치화 방안⁹⁵⁾; ⑧ 네델란드가 제안한, PCT 기술협력위원회의 조직 재조정 방안⁹⁶⁾; ⑨ ABAPI(Brazilian Association of Industrial Property Agents) 및 ABPI(Brazilian Association of Intellectual Property)가 제안한, PLT와 PCT의 일원화 방안⁹⁷⁾; ⑩ 네델란드가 제안한, PCT 집행위원회의 필요성

89) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/3

90) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/20

91) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/2, PCT/R/1/9, 및 PCT/R/1/18

92) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/14

93) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/15

94) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/3

95) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/3

96) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/3

97) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/21

제3장 추가적인 PCT 개혁안

재검토 및 관련 PCT 조약 규정의 삭제 방안⁹⁸⁾ 등이 있다.

98) 제1차 PCT개혁위원회 회의자료 PCT/R/1/3

제4장 지적재산권 당국에서 이용한 비-특허 문헌의 저작권 및 기타 권리의 침해문제에 대한 검토

1. 배경

특허청구된 발명과 관련한 선행기술의 검토는, 전통적으로 주로 서면에 기초하여 수행되어 왔으나, 인터넷 등 최근 급속히 확산되고 있는 정보화 기술에 의해 선행기술의 공급원이 서면 형식뿐만 아니라 디지털 형식으로도 존재하는 경우가 많다.

또한, 최근에는 광범위한 양의 특허 및 비-특허 문헌에 대한 온라인 접속을 제공하는 수많은 영리적 또는 비영리적 데이터베이스가 존재하며, 이러한 데이터베이스는 광범위한 정보의 양 및 사용의 간편함으로 인해 특허관련 이용자들에게 매우 유용하게 이용되고 있는 실정이다.

한편, 관련 문헌의 서면 복사본의 우편송달, 전자화 문서의 인터넷을 통한 송달, 또는 관련 문헌에 대한 온라인 접속을 가능케 하는 데이터베이스의 개방 등, 지적재산권 당국의 업무수행과정 중에 다양한 개체 (관련 당국 내 직원, 다른 당국, 출원인 및 제3자 등)에 대해 비-특허 문헌을 포함한 선행기술을 다양한 방법으로 공급하고 있다.

하지만, 관련 선행기술이 비-특허 문헌을 포함하고, 이러한 비-특허 문헌을 지적재산권 당국이 이용하게 되는 경우, 비-특허 문헌에 대한 권리침해 가능성이 있게 된다.

이와 같이, PCT 제20조 제3항 및 규칙 제44.3조에 의거하여 국제조사기관에 의한 국제조사보고서에 인용된 문헌의 사본의 제작 및 송부는 저작권 침해문제를 유발할 수 있음이 지적됨으로써 (특히, 비-특허 문헌이 관련

제4장 지적재산권 당국에서 이용한 비-특허 문헌의 저작권 및 기타 권리의 침해문제에 대한 검토

되고, 인용된 문헌을 디지털화하는 작업을 수반하는 경우), 국제사무국에서 동 문제를 검토할 것을 제3차 PCT개혁 실무작업반 회의에서 결정하였다.

아래에서는, 지적재산권 당국에 의해 비-특허 문헌이 이용될 수 있는 가능한 경우를 우선 예상해본 후, 각 경우에 대해 법률적인 측면에서 구체적으로 검토하여 보겠다.⁹⁹⁾

2. 지적재산권 당국에 의한 비-특허 문헌의 이용가능 시나리오

지적재산권 당국에 의해 비-특허 문헌이 이용될 가능성이 있는 경우의 시나리오는 다음과 같다.

제1 시나리오는, 관련 당국의 직원의 참고 용도로만으로, 관련 당국에 의해 비-특허 문헌의 물리적 또는 디지털 복사본이 제작된 경우이다.

제2 시나리오는, 관련 당국의 직원의 참고 용도로만으로, 관련 당국에 의해 비-특허 문헌을 포함한 검색용 데이터베이스가 제작된 경우이다.

제3 시나리오는, PCT 제20조 제3항에 의거하여, 국제조사기관에 의해 비-특허 문헌의 물리적 또는 디지털 복사본이 지정관청 또는 출원인에게 송부되는 경우¹⁰⁰⁾이다.

제4 시나리오는, 지적재산권 당국 이외의 제3자의 인터넷 정보원에 게재된 비-특허 문헌 (예를 들면, 인터넷 웹사이트에 게시되어 있는 기술관련

99) 제4차 PCT개혁 실무작업반 회의자료 PCT/R/WG/4/3

100) PCT 제36조 제4항에 따라, 국제조사보고서에는 인용되지 않았으나 국제예비심사보고서에 인용된 비-특허 문헌도 포함된다.

잡지 등에 게재된 비-특허 문헌)에 대한 하이퍼링크(hyperlink)를 포함하는, 국제조사보고서 및 국제예비심사보고서가 송부되는 경우이다.

제5 시나리오는, 인터넷을 통한 일반 공중의 참고 용도로, 지적재산권 당국 이외의 제3자의 인터넷 정보원에 게재된 비-특허 문헌에 대한 하이퍼링크(hyperlink)를 포함하는, 데이터베이스가 관련 당국에 의해 제작된 경우이다.

제6 시나리오는, 인터넷을 통한 일반 공중의 참고 용도로, 시나리오 B의 데이터베이스를 일반 대중이 이용할 수 있는 경우이다.

3. 관련 법률

(1) 저작권에 의한 보호

여러 형태의 비-특허 문헌 및 기술관련 문헌은, 문학적 및 미술적 저작물의 보호에 관한 베른협약 (이하, “베른 협약”으로 지칭) 하의 “문학적 및 미술적 저작물(literary and artistic works)”에 해당 한다.¹⁰¹⁾

본 사안과 직접 관련되는 저작권의 내용은, 복제권, 배포권 및 공중 이용권이다.

① 복제권 (the right of reproduction)¹⁰²⁾

디지털 환경의 발전에 따라 컴퓨터에 저장하는 것이 복제의 개념에 해당

101) 베른협약 제2조

102) 베른협약 제9조 제1항

제4장 지적재산권 당국에서 이용한 비-특허 문헌의 저작권 및 기타 권리의 침해문제에 대한 검토

하는 지 여부에 대해 WIPO 저작권 조약(WIPO Copyright Treaty)의 합의록에서는, “베른협약 제9조에 규정된 복제권 및 당해 조항에 허용된 예외는 디지털 환경에서 특히 디지털 형태의 저작물의 이용에 전부 적용된다. 디지털 형태로 보호되는 저작물을 전자매체에 저장하는 것은 베른협약 제9조에서 의미하는 복제에 해당”하는 것으로 기재하고 있다.

② 배포권 (the right of distribution)

베른협약에서는, 영상저작물의 경우를 제외하고, 일반적인 배포권에 대해서는 언급하고 있지 않다.

한편, WIPO 저작권 조약 제6조 제1항에서는, “저작자는 저작물의 원본 및 그 복제물을 판매 또는 기타 소유권의 이전을 통하여 공중의 이용에 제공하는 것을 허락할 배타적인 권리를 가진다”라고 규정하고 있다.

③ 공중 이용권 (the right of making available to the public)

WIPO 저작권 조약 제8조에서는, “베른협약의 소정의 규정에 영향을 미치지 않는 한, 저작자는 공중의 구성원이 개별적으로 선택한 장소와 시간에 저작물에 접근할 수 있는 방법으로 공중의 이용에 제공하는 것을 포함하여 유선 또는 무선의 수단에 의하여 저작물을 공중에 전달하는 것을 허락할 배타적 권리를 가진다”라고 규정함으로써, 저작물을 인터넷상에 올려서 일반 공중이 접근 또는 다운로드할 수 있도록 제공하는 것도 포함하고 있다.

(2) 기타 권리에 의한 보호

지적재산권 당국에 의해 비-특허 문헌이 이용되는 경우, 저작권 이외에도

권리남용, 부정경쟁, 데이터베이스 보호 (예를 들면, 데이터베이스의 법적 보호에 관한 유럽의회 및 심의회 지침 96/9/EC, 제7조 제1항 및 제5항) 등 해당 당사국의 관련 법률에 의해 다양한 방법으로 보호 가능할 것이다.

(3) 저작권 침해의 일반적인 예외

① 미국의 경우, 형평법상 판례를 통해 “공정 이용 (fair use)”이라는 원칙으로 확립되어 1976년 개정된 저작권법 제107조에서 명문화되어, 저작권 침해에 대한 예외의 경우를 인정하고 있다.

호주 및 영국의 경우, 저작권 침해에 관한 법정 예외로서 “공정 대우 (fair dealing)”라는 원칙이 확립되어 있다.

프랑스의 경우, 미국, 호주 및 영국 등에서의 “공정 이용” 또는 “공정 대우” 등과 같은 예외를 인정하는 넓은 개념의 원칙은 없는 대신에 면책 사항을 구체적으로 명시하고 있다.

② 한편, 베른협약 및 WIPO 저작권 조약에서는, 허용가능한 저작권 제한의 범위는 대부분 국내법에 위임하고 있다.

즉, 복제권과 관련된 베른협약 제9조 제2항에서는, “특별한 경우에 있어서, 저작물의 복제를 허락하는 것은 동맹국의 입법에 맡긴다. 다만, 그러한 복제는 저작물의 통상적인 이용과 충돌하지 않아야 하며, 저작자의 합법적인 이익을 불합리하게 해치지 않아야 한다”고 규정하고 있다. 따라서, 베른협약에서는, 저작물의 통상적인 이용(normal exploitation)과 저촉되지 않고, 저작자의 정당한 이익을 해치지 않을 것을 저작권 제한의 일반적인 기준으로 제시하고 있다.

제4장 지적재산권 당국에서 이용한 비-특허 문헌의 저작권 및 기타 권리의 침해문제에 대한 검토

또한, WIPO 저작권 조약 제10조에서는, 복제권, 배포권 및 공중 이용권을 제한할 수 있음을 규정하고 있으면서도, 저작물의 통상적인 이용과 저촉되지 않고 저작자의 정당한 이익을 불합리하게 저해하지 않는 일부 특별한 경우로 한정하고 있다. 제10조에 관한 합의록에서는, 배른협약에 의해 인정되는 저작권의 제한 및 예외 사항은 디지털 환경에도 적용되며, 계약 당사국은 디지털 네트워크 환경하에 적합한 새로운 저작권의 제한 및 예외 규정을 둘 수 있다고 기재하고 있다.

③ 어떠한 형태의 저작물의 사용이 예외의 범위에 속하는 지 여부는 각 국가별로 상이하며, 특히 인터넷 상에서의 저작물의 사용의 경우에는 적용할 준거법의 결정이 매우 곤란할 수 있다.

(4) 정부의 사용에 의한 저작권 침해의 예외

이와 관련하여, 주요 외국의 관련 규정들을 살펴보면 다음과 같다.

영국의 경우, 의회 또는 재판 절차를 목적으로 한 모든 행위는 저작권 침해에 해당하지 않는다고 규정하고 있다.¹⁰³⁾

프랑스의 경우, 법에 의해 재판 또는 행정 절차를 위해 필요한 행위이거나 공중 안보를 위해 수행되는 행위에 대해서는 저작권이 미치지 않을 수 있다고 규정하고 있다.¹⁰⁴⁾

미국의 경우, 정부에 의한 저작물의 복제 (특히, 정부 내부 용도로 저작물

103) 영국 『저작물, 의장 및 특허에 관한 법률』 제45조: 의회 또는 재판 절차를 목적으로 한 모든 행위는 저작권 침해에 해당하지 않으며; 의회 또는 재판 절차를 보고할 목적으로 한 모든 행위는 저작권 침해에 해당하지 않으나, 이는 의회 또는 재판 절차의 공표된 보고서인 저작물을 복제할 권한을 부여하는 것은 아니다.

104) 프랑스 지적재산권법 L.331-4

을 복사한 경우를 포함)가 저작권법 제107조의 “공정 이용”에 자동적으로 해당된다는 직접적인 규정은 없으나, 정부에 의한 복사(photocopying)는 공정 이용일 수 있기 때문에 많은 경우에 저작권 침해가 되지 않는다.¹⁰⁵⁾

일본의 경우, 재판 절차를 위하여 필요한 경우이거나 입법 및 행정의 목적을 위한 내부 자료로서 필요한 경우에는 복제권이 미치지 않는다 (단, 복제의 부수 및 형태 등에 비추어 저작자의 이익을 부당하게 침해하는 경우에는 그러하지 아니하다).¹⁰⁶⁾

4. 각 시나리오별 법률적 검토

(1) 제1 및 제2 시나리오

정부의 사용에 대한 저작권의 예외를 인정하고 있는 소정의 국가에서는, 제1 및 제2 시나리오에 기재된 지적재산권 관련 당국의 행위는 이러한 예외에 해당할 수 있을 것으로 예상된다. 예를 들면, 제2 시나리오에 대한 일본 특허청의 입장은, 일본 특허청 내부 용도로 심사관이 이용 가능하도록 제작된 데이터베이스에 관련 자료를 입력하기 위한 디지털화 작업은 일본 저작권법 제42조의 규정하에서 허용되는 복제인 것으로 이해되므로, 저작권자와의 라이선스 계약 없이 특허청 내부 용도로 만으로 관련 자료를 디지털화하는 작업을 계속 추진할 계획인 것으로 알려져 있다.

하지만, 관련 국내법에서 예외 사항을 규정하고 있지 않는 경우 또는 저작권자로부터의 적절한 라이선스를 받지 않은 경우, 다수의 국가에서 문

105) 1999년 4월 30일자 상무성(Department of Commerce)에서 질의한 『정부 기관에 의한 저작물의 복제가 저작권법 제107조의 “공정 이용(fair use)”에 해당하는 지 여부』에 대한 법무부 차관 서리(Acting Assistant Attorney General)의 답변

106) 일본 저작권법 제42조

제4장 지적재산권 당국에서 이용한 비-특허 문헌의 저작권 및 기타 권리의 침해문제에 대한 검토

제가 될 수 있을 것이다.

(2) 제3 및 제4 시나리오

특히, 제4 시나리오의 저작물에 대해 하이퍼링크를 제공하는 것이 저작권 침해에 해당하는지 여부에 있어서, 이에 대해 국제적으로 통일화된 것은 현재까지 없으며, 각국 국내법에 의해 해결되어야 할 것이다.

이와 관련하여, 현재까지는 판례도 확립되어 있지 않으며, 다음 2가지 사항을 제외하고는 일반적인 결론도 도출되어 있지 않은 실정이다:

- 다른 웹사이트의 홈페이지에 링크시키는 것은, 통상적으로 “deep-linking (즉, 다른 웹사이트의 홈페이지를 우회하여, 그 내부의 2차 자료에 사용자를 직접 접속시키는 경우)”에 비해 덜 문제가 된다.
- “deep-linking”을 통해 목적하는 웹사이트의 데이터베이스로부터 웹페이지를 조회(retrieving)하는 것은, 2차 정보를 포함하고 있는 데이터베이스에 대한 권리를 침해할 수 있다.¹⁰⁷⁾

한편, 제3 시나리오(제4 시나리오도 포함될 수 있음)에서 수행되는 지적재산권 관련 당국의 행위는, 국제법에 속하는 PCT 제20조 제3항에 의해 강제되는 행위로서, 매우 제한된 당사자 (즉, 지정관청 및 출원인)에게만 관련 자료의 복사본 (또는 이러한 자료에 접근할 수 있도록 하는 하이퍼링크)이 제공된다는 점을 고려해야 할 것이다.

또한, 지정관청 또는 출원인이 국제조사기관 또는 국제예비심사기관의 법적 관할에 속하지 않는 경우, 1국 이상의 법을 고려할 필요가 있을 것이다.

107) 데이터베이스의 법적 보호에 관한 유럽의회 및 심의회 지침 96/9/EC, 제7조

(3) 제5 및 제6 시나리오

제5 및 제6 시나리오의 경우는 일반 공중을 대상으로 한 것이므로, 저작권 및 데이터베이스 보호 측면에서 매우 심각한 저작권 침해문제를 유발할 것으로 생각된다.

5. 본 사안에 대한 입장

저작권 침해의 예외규정을 가지고 있는 회원국의 경우, 제1 및 제2 시나리오와 같은 경우가 현행 국내법하에서 저작권 보호의 예외 규정에 해당되는 지 여부를 명확하게 검토할 필요가 있다.

제3 및 제4 시나리오의 경우, PCT 제20조 제3항, 베른협약과 WIPO 저작권 조약의 관련 규정, 및 적용가능한 각국 국내법 규정을 살펴보고, 이들 간의 관계에 대해 보다 심도깊은 검토가 필요하다.

본 사안에 대한 보다 국제적이고 포괄적인 해결방법은, 각국 지적재산권 관련 당국, 국제조사기관, 국제예비심사기관 및 국제사무국이 비-특허 관련 문헌의 저작권자와 라이선스 계약을 체결하는 것이 궁극적으로 필요할 수 있다.

한편, 우리나라의 경우, 일본 저작권법 제42조와 유사하게, 우리나라 저작권법 제22조에서도 정부의 사용의 경우에는 일정한 범위내에서 저작권이 제한될 수 있음을 규정하고 있기 때문에, 제1 및 제2 시나리오의 경우에는 국내에서는 특별한 문제가 없을 것으로 판단된다.¹⁰⁸⁾

108) 저작권법 제22조: 재판 절차를 위하여 필요한 경우이거나 입법 및 행정의 목적을 위한 내부 자료로서 필요한 경우에는 그 한도 안에서 저작물을 복제할 수 있다. 다만, 그 저작물의 종류와 복제의 부수 및 형태 등에 비추어 저작재산권자의 이익을 부당하게 침해하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제5장 결론

최근의 PCT 출원의 지속적인 증가경향에서 입증되듯이 많은 이용자들이 PCT 제도를 잘 이용하고 있으나, 아직도 PCT 제도는 이용자들에게 불편한 점이 많은 것으로 지적되고 있다. 이에, 수년간 국제사무국은 변화의 창구로서 PCT 기관 및 체약국 간의 다양한 회의를 통하여 PCT 제도를 보다 효율화하기 위하여 노력하여 왔다. 한편, 이와 더불어, 각 체약국들은 자신들의 의견을 PCT 제도에 적극적으로 반영하였고, 의견이 반영되는 정도에 비례하여 PCT 제도는 복잡함이 더하여졌다. 결국 이렇게 증가하는 복잡함은 PCT 제도 이용의 장애가 되고 있다. 이에 따라, PCT 제도의 근본적인 변화와 PCT 조약 및 규칙을 단순화하고 관련 절차를 효율화시키는 광범위한 개혁의 필요성이 제기되게 되었다.

한편, 특허협력조약(PCT)은 국제출원에 대한 방식요건의 통일화에 주안점을 두고 채택되어 특허출원시 절차의 간소화를 꾀하기 위해 마련된 것임에도 불구하고 실제로는 여전히 복잡하며, 특히 국내단계에 진입한 국제출원의 절차 및 각국 특허청 내에서의 특허행정 절차는 각국마다 속지주의 원칙에 기초하여 각국 국내법에 따라 수행되도록 하고 있다.

따라서, 1985년에 들어서서 WIPO(World Intellectual Property Organization)를 중심으로 파리조약을 보충하는 조약을 체결하는 방법에 의한 체약국간의 특허법 통일화 작업을 시도하였다. 하지만, 1991년 헤이그에서 개최된 외교회의에서 유예기간(grace period)의 인정 및 선출원주의(first-to-file principle)의 채택에 대하여 미국과 다른 나라의 의견 불일치로 조약 체결에 실패함으로써 실제적인 면에서의 특허법 통일화 작업은 난관에 부딪히게 되었다. 이후, 1995년 12월부터 약 5년간 5회의 전문가회의 및 3회의 특허법상설위원회(Standing Committee on the Law of Patents, SCP)에서 각국 특허법의 절차적 내용에 한정하여 통일화를 기하

러는 구체적인 검토가 진행되어, 전문 27개 조문의 특허법조약(Patent Law Treaty, PLT)이 2000년 6월 외교회의에서 채택되었다.

이 결과, 최근 타결된 특허법조약(PLT)에의 가입·시행이 확산되면, 각국 국내 절차상의 실무 통일화를 기할 수 있게 될 것이므로, PCT 제도하의 국제 실무의 효율화 및 단순화뿐만 아니라 PLT와의 조화를 위한 PCT 개혁에 대한 논의가 진행될 필요성이 있게 되었다.

이런 상황하에서, 2000년 제29차 PCT 동맹 총회에 앞서 미국이 PCT 개혁안을 제출함으로써, 이를 중심으로 현재 진행 중인 PCT 개혁에 대한 논의가 본격적으로 시작되었다. 이후, 현재까지 수차례에 걸친 PCT 개혁위원회 회의, PCT개혁 실무작업반 회의, 국제기관회의 및 PCT 동맹 총회를 거쳐 몇몇 사안들에 대해서는 이미 개정된 내용으로 시행되고 있거나 곧 시행될 예정에 있다. 하지만, 미국 등이 제안한 많은 PCT 개혁사안들 중에는, 구체적 실행방법에 있어서 의견을 달리하는 부분이나 각 회원국별로 자국의 실리를 위하여 첨예하게 대립되는 부분이 많아서 앞으로도 심도깊은 추가 논의가 필요한 사안들도 있고, 현재까지 전혀 논의가 되지 못한 사안들도 많이 남아있는 실정이다. 따라서, 앞으로도 PCT 개혁위원회 회의, PCT개혁 실무작업반 회의 및 국제기관회의 등을 통해 PCT 개혁안에 대해 정기적으로 심도 깊은 논의가 이루어질 전망이다.

하지만, PCT 출원건수에 있어서 2002년 세계 8위의 PCT 국제출원 대국으로 성장할 정도로 PCT 출원의 활용이 급증하고 있고 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로서의 국제업무를 수행하고 있는 주요 PCT 회원국인 우리나라에서는, PCT제도 자체의 큰 틀을 바꾸고자 하는 PCT 개혁목표에 따라 상당 부분의 PCT 조약 및 규칙이 이미 개정되었으며 앞으로도 개정될 예정임에도 불구하고 자세한 내용이 구체적으로 홍보조차 되어

제5장 결론

있지 못한 실정이다.

이에, 본고에서는, 현재까지 수차례 걸쳐 진행되어온 PCT 개혁에 대한 구체적 진행과정 및 이미 개정되어 시행되었거나 앞으로 시행될 PCT 조약 및 규칙 내용을 살펴보고, 국제회의를 통해 앞으로 계속 논의될 PCT 개혁 사안들을 구체적으로 살펴보았다.

마지막으로, 국내 학계, 변리사, 특허청 등 관련 전문가들이 모두 참여하여 PCT 개혁 방향에 대한 보다 심도깊은 검토와 연구를 함께 수행하는 데에 기초가 되는 자료로서 본고의 내용이 사용됨으로써, 우리나라가 앞으로는 보다 주도적으로 PCT 개혁 문제에 접근하고 대처하는 데에 도움이 되었으면 하는 바람이다.

참고문헌

참고문헌

- PCT/R/1/1 (March 16, 2001)
Agenda
document prepared by the Director General
- PCT/R/1/2 (March 23, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by the United States of America
document prepared by the International Bureau
- PCT/R/1/3 (March 23, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by the Netherlands
document prepared by the International Bureau
- PCT/R/1/4 (March 23, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by Cuba
document prepared by the International Bureau
- PCT/R/1/5 Rev.1 (April 9, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by the Republic of Korea
document prepared by the International Bureau
- PCT/R/1/6 (April 9, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by the Czech Republic
document prepared by the International Bureau
- PCT/R/1/7 (April 9, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by France
document prepared by the International Bureau
- PCT/R/1/8 (April 9, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by Australia
document prepared by the International Bureau
- PCT/R/1/9 (April 9, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by the United Kingdom
document prepared by the International Bureau
- PCT/R/1/10 (April 9, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by Denmark
document prepared by the International Bureau
- PCT/R/1/11 (April 9, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by Turkey

참고문헌

- document prepared by the International Bureau*
PCT/R/1/12 (April 9, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by Japan
document prepared by the International Bureau
PCT/R/1/13 (April 9, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by Switzerland
document prepared by the International Bureau
PCT/R/1/14 (April 9, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by India
document prepared by the International Bureau
PCT/R/1/15 (April 18, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by the International Federation of Industrial
Property Attorneys (FICPI)
document prepared by the International Bureau
PCT/R/1/16 (April 18, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by Austria
document prepared by the International Bureau
PCT/R/1/17 (April 27, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by Israel
document prepared by the International Bureau
PCT/R/1/18 (April 30, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by Canada
document prepared by the International Bureau
PCT/R/1/19 (May 9, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by the Inter-American Association of Industrial
Property (ASIPI)
document prepared by the International Bureau
PCT/R/1/20 (May 9, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by the European Patent Office (EPO)
document prepared by the International Bureau
PCT/R/1/21 (May 14, 2001)
Reform of the PCT: Proposals by the Brazilian Association of Industrial
Property Agents (ABAPI) and the Brazilian Association of Intellectual

참고문헌

Property (ABPI)

document prepared by the International Bureau

PCT/R/1/22 (May 15, 2001)

Reform of the PCT: Proposals by Spain

document prepared by the International Bureau

PCT/R/1/23 (May 18, 2001)

Reform of the PCT: Submissions and Resolutions by Certain

Non-Governmental Organizations Concerning Electronic Filing of Patent Applications

document prepared by the International Bureau

PCT/R/1/24 (May 22, 2001)

Reform of the PCT: Proposals by Slovakia

document prepared by the International Bureau

PCT/R/1/25 (May 22, 2001)

Reform of the PCT: Proposals by the International Federation of Inventors' Associations (IFIA)

document prepared by the International Bureau

PCT/R/1/26 (May 25, 2001)

Report

adopted by the Committee

PCT/R/2/1 (May 24, 2002)

AGENDA

prepared by the Director General

PCT/R/2/2 (May 31, 2002)

RESULTS OF THE WORK OF THE WORKING GROUP ON REFORM OF THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

Memorandum by the Director General

PCT/R/2/3 (May 31, 2002)

LANGUAGE OF THE INTERNATIONAL APPLICATION AND TRANSLATIONS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/2/4 (June 5, 2002)

MISSED TIME LIMIT FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE

참고문헌

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/2/5 (June 5, 2002)

RIGHT OF PRIORITY AND PRIORITY CLAIMS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/2/6 (June 7, 2002)

AUTOMATIC INDICATION OF ALL DESIGNATIONS POSSIBLE UNDER THE PCT; RELATED PROPOSALS: ELECTIONS; INTERNATIONAL FILING FEE; "COMMUNICATION ON REQUEST" SYSTEM

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/2/7 (June 7, 2002)

ENHANCED INTERNATIONAL SEARCH AND PRELIMINARY EXAMINATION SYSTEM

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/2/7 Add.1 (June 24, 2002)

PROPOSAL FOR CONTINUING APPLICANTS' RIGHT TO COMMUNICATION UNDER ARTICLE 34

Proposal submitted by the Asian Patent Attorneys Association (APAA), the International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI), the American Bar Association (ABA) and the Intellectual Property Institute of Canada (IPIC)

PCT/R/2/8 (June 14, 2002)

PROPOSAL FOR A 50% REDUCTION OF CERTAIN PCT FEES IN FAVOR OF "NATURAL PERSONS" FROM PCT MEMBER STATES OTHER THAN THOSE ALREADY BENEFITING FROM A 75% REDUCTION

Proposal submitted by the International Federation of Inventors Associations (IFIA)

PCT/R/2/9 (July 5, 2002)

REPORT

adopted by the Committee

PCT/R/WG/1/1 (September 7, 2001)

THE CONCEPT AND OPERATION OF THE DESIGNATION SYSTEM

Document prepared by the International Bureau

참고문헌

PCT/R/WG/1/2 (October 5, 2001)

IMPROVED COORDINATION OF INTERNATIONAL SEARCH AND
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION AND THE TIME LIMIT
FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/1/3 (September 25, 2001)

UNITED STATES PROPOSAL FOR IMPLEMENTATION OF PROPOSALS
(6), (7), & (9) OF THE PROPOSALS OF THE UNITED STATES FOR PCT
REFORM (PCT/R/1/2)

Proposals submitted by the United States of America

PCT/R/WG/1/3 Add.1 (October 31, 2001)

UNITED STATES PROPOSAL FOR IMPLEMENTATION OF PROPOSALS
(6), (7), & (9) OF THE PROPOSALS OF THE UNITED STATES FOR PCT
REFORM (PCT/R/1/2)

ADDENDUM: SAMPLE EXPANDED INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Proposals submitted by the United States of America

PCT/R/WG/1/3 Add.2 (November 8, 2001)

UNITED STATES PROPOSAL FOR IMPLEMENTATION OF PROPOSALS
(6), (7), & (9) OF THE PROPOSALS OF THE UNITED STATES FOR PCT
REFORM (PCT/R/1/2)

ADDENDUM: ADDITIONAL STEPS TOWARD WORKLOAD REDUCTION

submitted by the United States of America

PCT/R/WG/1/4 (October 15, 2001)

UNITED STATES PROPOSAL FOR SUGGESTED ADDITIONAL ITEMS
TO BE FORWARDED BY THE INTERNATIONAL BUREAU TO THE
WORKING GROUP ON PCT REFORM

Proposals submitted by the United States of America

PCT/R/WG/1/5 (October 26, 2001)

CHANGES RELATED TO THE PATENT LAW TREATY (PLT):
CONTENTS OF THE INTERNATIONAL APPLICATION; LANGUAGE OF
THE INTERNATIONAL APPLICATION AND TRANSLATIONS; RIGHT OF
PRIORITY AND PRIORITY CLAIMS; TIME LIMITS

Document prepared by the International Bureau

참고문헌

PCT/R/WG/1/6 (October 25, 2001)

PROPOSED FEE FOR CORRECTION OF DEFECTS UNDER ARTICLE 14

Proposal submitted by Australia

PCT/R/WG/1/7 (October 31, 2001)

REFORM OF THE PCT: DESIGNATION SYSTEM; PLT-RELATED
MATTERS; INTERNATIONAL SEARCH AND INTERNATIONAL
PRELIMINARY EXAMINATION

Comments by the International Federation of Inventors' Associations (IFIA)

PCT/R/WG/1/8 (November 12, 2001)

LANGUAGE OF THE INTERNATIONAL APPLICATION AND
TRANSLATIONS

Proposals submitted by the Republic of Korea

PCT/R/WG/1/9 (November 16, 2001)

SUMMARY OF THE SESSION

prepared by the Chair

PCT/R/WG/1/INF/1 (November 16, 2001)

LIST OF PARTICIPANTS

prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/2/1 (March 26, 2002)

IMPROVED COORDINATION OF INTERNATIONAL SEARCH AND
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION AND THE TIME LIMIT
FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE: EXPANDED INTERNATIONAL
SEARCH SYSTEM

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/2/1 Add.1 (April 25, 2002)

PROPOSED EXPANDED INTERNATIONAL SEARCH SYSTEM: EPO
RESPONSE

(ADDENDUM TO DOCUMENT PCT/R/WG/2/1)

Proposals submitted by the European Patent Office (EPO)

PCT/R/WG/2/2 (March 26, 2002)

THE CONCEPT AND OPERATION OF THE DESIGNATION SYSTEM:
AUTOMATIC INDICATION OF ALL DESIGNATIONS POSSIBLE UNDER
THE PCT; RELATED PROPOSALS: ELECTIONS; INTERNATIONAL

참고문헌

FILING FEE; "COMMUNICATION ON REQUEST" SYSTEM

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/2/3 (March 26, 2002)

CHANGES RELATED TO THE PATENT LAW TREATY (PLT): RIGHT OF PRIORITY AND PRIORITY CLAIMS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/2/4 (March 26, 2002)

CHANGES RELATED TO THE PATENT LAW TREATY (PLT): MISSED TIME LIMIT FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/2/5 (March 26, 2002)

CHANGES RELATED TO THE PATENT LAW TREATY (PLT): LANGUAGE OF THE INTERNATIONAL APPLICATION AND TRANSLATIONS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/2/5 Add.1 (March 26, 2002)

PROPOSED NEW RULE 12.4

(ADDENDUM TO DOCUMENT PCT/R/WG/2/5)

Proposals submitted by the Republic of Korea

PCT/R/WG/2/6 (March 26, 2002)

CHANGES RELATED TO THE PATENT LAW TREATY (PLT): OTHER PLT-RELATED CHANGES

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/2/7 (March 26, 2002)

GENERAL SIMPLIFICATION AND STREAMLINING OF PCT PROCEDURES: SIGNATURE OF THE INTERNATIONAL APPLICATION AND RELATED DOCUMENTS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/2/7 Add.1 (April 22, 2002)

SIGNATURE REQUIREMENTS (ADDENDUM TO DOCUMENT PCT/R/WG/2/7)

Proposals submitted by Australia

PCT/R/WG/2/8 (March 26, 2002)

참고문헌

CHANGES RELATED TO THE PATENT LAW TREATY (PLT): ABSENCE OF "FORMAL" CLAIMS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/2/9 (April 19, 2002)

REVISED U.S. PROPOSAL FOR PCT REFORM; COUNTERPROPOSAL TO DOCUMENT PCT/R/WG/2/1

Proposal submitted by the United States of America

PCT/R/WG/2/9 Corr. (April 26, 2002)

REVISED U.S. PROPOSAL FOR PCT REFORM; COUNTERPROPOSAL TO DOCUMENT PCT/R/WG/2/1:

CORRIGENDUM (PAGE 5 OF DOCUMENT PCT/R/WG/2/9 - ENGLISH VERSION ONLY)

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/2/10 (April 26, 2002)

COMMENTS ON THE PAPERS FOR THE SECOND SESSION OF THE PCT REFORM WORKING GROUP

Proposals submitted by the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI)

PCT/R/WG/2/11 (April 26, 2002)

EXPANDED INTERNATIONAL SEARCH SYSTEM; ABSENCE OF "FORMAL CLAIMS"

Proposals submitted by the Intellectual Property Institute of Canada (IPIC)

PCT/R/WG/2/12 (May 3, 2002)

SUMMARY OF THE SESSION

prepared by the Chair

PCT/R/WG/2/INF/1 (May 3, 2002)

LIST OF PARTICIPANTS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/3/1 (October 18, 2002)

OUTSTANDING PROPOSALS FOR REFORM OF THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

참고문헌

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/3/2 (October 18, 2002)

RESTORATION OF THE RIGHT OF PRIORITY; CORRECTION AND
ADDITION OF PRIORITY CLAIMS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/3/2 Add.1 (November 15, 2002)

EPO PROPOSALS ON THE CRITERIA FOR RESTORATION OF RIGHT
OF PRIORITY (PROPOSED NEW RULE 26bis.3(a))

Proposals by the European Patent Office

PCT/R/WG/3/3 (October 30, 2002)

OPTIONS FOR A POSSIBLE REVISION OF THE PATENT COOPERATION
TREATY (PCT)

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/3/3 Add.1 (November 13, 2002)

OPTIONS FOR A POSSIBLE REVISION OF THE PCT: EPO RESPONSE
TO DOCUMENT PCT/R/WG/3/3

Proposals by the European Patent Office

PCT/R/WG/3/4 (November 6, 2002)

REFORM OF THE PCT: PROPOSAL BY THE UNITED KINGDOM

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/3/5 (November 22, 2002)

SUMMARY OF THE SESSION

by the Chair

PCT/R/WG/4/1 (March 25, 2003)

OPTIONS FOR RESTORATION OF THE RIGHT OF PRIORITY:
"UNINTENTIONALITY" CRITERION; "DUE CARE" CRITERION; RETAIN
PRIORITY CLAIM FOR INTERNATIONAL PHASE LEAVING
RESTORATION FOR NATIONAL PHASE

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/4/1 Add.1 (March 17, 2003)

APPLICATION OF THE CRITERIA OF "DUE CARE" AND

참고문헌

"UNINTENTIONALITY" UNDER NATIONAL PRACTICE IN CASES OF RESTORATION OF RIGHTS: REPLIES RECEIVED IN RESPONSE TO QUESTIONNAIRE

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/4/2 (March 17, 2003)

CHANGES RELATED TO THE PATENT LAW TREATY (PLT): "MISSING PART" REQUIREMENTS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/4/3 (April 3, 2003)

ASPECTS OF COPYRIGHT AND OTHER RIGHTS IN NON-PATENT LITERATURE MADE AVAILABLE BY INTELLECTUAL PROPERTY OFFICES

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/4/4 (March 17, 2003)

FURTHER STREAMLINING AND SIMPLIFICATION OF PCT PROCEDURES: LATE FURNISHING FEE FOR LATE SUBMISSION OF SEQUENCE LISTINGS; SIMPLIFIED PROTEST PROCEDURE IN CASE OF NON-UNITY OF INVENTION; PUBLICATION OF TRANSLATION FURNISHED BY THE APPLICANT; INTERNATIONAL FORM FOR NATIONAL PHASE ENTRY; CORRIGENDA AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/4/4 Add.1 (March 17, 2003)

SIMPLIFIED PROTEST PROCEDURE IN CASE OF NON-UNITY OF INVENTION: REPLIES RECEIVED IN RESPONSE TO QUESTIONNAIRE

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/4/4 Add.2 (March 20, 2003)

FURTHER STREAMLINING AND SIMPLIFICATION OF PCT PROCEDURES: RECTIFICATION OF CLEAR MISTAKES (OBVIOUS ERRORS)

Document prepared by the International Bureau

참고문헌

PCT/R/WG/4/4 Add.3 (May 5, 2003)

FURTHER STREAMLINING AND SIMPLIFICATION OF PCT PROCEDURES:

FURTHER CORRIGENDA AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/4/4 Add.4 (May 6, 2003)

FURTHER STREAMLINING AND SIMPLIFICATION OF PCT PROCEDURES: ANNEXES TO THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/4/4 Add.5 (May 9, 2003)

FURTHER STREAMLINING AND SIMPLIFICATION OF PCT PROCEDURES: FURTHER CONSEQUENTIAL AMENDMENT

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/4/4 Add.6 (May 14, 2003)

FURTHER STREAMLINING AND SIMPLIFICATION OF PCT PROCEDURES: FORM OF AMENDMENTS

Proposal submitted by the European Patent Office

PCT/R/WG/4/5 (March 25, 2003)

FORMALITIES CHECKING UNDER THE PCT

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/4/6 (April 3, 2003)

CENTRAL ELECTRONIC DEPOSIT SYSTEM FOR NUCLEOTIDE AND AMINO ACID SEQUENCE LISTINGS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/4/7 (March 21, 2003)

OPTIONS FOR FUTURE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL SEARCH AND EXAMINATION

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/4/8 (March 20, 2003)

ABOLITION OF THE HANDLING FEE AND INCORPORATION INTO THE INTERNATIONAL FILING FEE

참고문헌

- Document prepared by the International Bureau*
PCT/R/WG/4/8 Add.1 (May 5, 2003)
AMENDMENT OF THE SCHEDULE OF FEES
ANNEXED TO THE REGULATIONS UNDER THE PCT
Proposal submitted by the United States of America
PCT/R/WG/4/9 (April 3, 2003)
DIVISIONAL APPLICATIONS UNDER THE PCT
Document prepared by the International Bureau
PCT/R/WG/4/10 (April 14, 2003)
COMPUTATION OF TIME LIMITS
Proposals submitted by Australia, Canada and the European Patent Office
PCT/R/WG/4/11 (April 23, 2003)
PERIOD FOR PERFORMING THE INTERNATIONAL SEARCH
Proposal submitted by the United States of America
PCT/R/WG/4/12 (April 28, 2003)
A COMMON FRAMEWORK FOR INTERNATIONAL SEARCH AND
PRELIMINARY EXAMINATION
Initial Task Force report prepared by the United Kingdom
PCT/R/WG/4/12 Add.1 (May 12, 2003)
A COMMON FRAMEWORK FOR INTERNATIONAL SEARCH AND
PRELIMINARY EXAMINATION: PROPOSED AMENDMENTS
Proposals by the United Kingdom Patent Office
PCT/R/WG/4/12 Add.2 (May 15, 2003)
A COMMON FRAMEWORK FOR INTERNATIONAL SEARCH AND
PRELIMINARY EXAMINATION: REPORT OF THE EIGHTH SESSION OF
THE MEETING OF INTERNATIONAL AUTHORITIES UNDER THE PCT
Document prepared by the International Bureau
PCT/R/WG/4/13 (May 5, 2003)
PROPOSALS BY SWITZERLAND REGARDING
THE DECLARATION OF THE SOURCE OF GENETIC RESOURCES
AND TRADITIONAL KNOWLEDGE IN PATENT APPLICATIONS
Document prepared by the International Bureau
PCT/R/WG/4/14 (May 23, 2003)

참고문헌

SUMMARY OF THE SESSION *by the Chair*

PCT/R/WG/5/1 (August 21, 2003)

FURTHER STREAMLINING AND SIMPLIFICATION OF PCT PROCEDURES: LATE FURNISHING FEE FOR LATE SUBMISSION OF SEQUENCE LISTINGS; SIMPLIFIED PROTEST PROCEDURE IN CASE OF NON-UNITY OF INVENTION; PUBLICATION OF TRANSLATION FURNISHED BY THE APPLICANT; INTERNATIONAL FORM FOR NATIONAL PHASE ENTRY

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/5/2 (August 21, 2003)

FURTHER STREAMLINING AND SIMPLIFICATION OF PCT PROCEDURES: RECTIFICATION OF CLEAR MISTAKES (OBVIOUS ERRORS)

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/5/3 (August 21, 2003)

CENTRAL ELECTRONIC DEPOSIT SYSTEM FOR NUCLEOTIDE AND AMINO ACID SEQUENCE LISTINGS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/5/4 (August 21, 2003)

FORMALITIES CHECKING UNDER THE PCT

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/5/5 (August 21, 2003)

ASPECTS OF COPYRIGHT AND OTHER RIGHTS IN NON-PATENT LITERATURE MADE AVAILABLE BY INTELLECTUAL PROPERTY OFFICES

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/5/6 (August 21, 2003)

DIVISIONAL APPLICATIONS UNDER THE PCT

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/5/7 (September 10, 2003)

RESTORATION OF THE RIGHT OF PRIORITY

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/5/8 (September 10, 2003)

참고문헌

CHANGES RELATED TO THE PATENT LAW TREATY (PLT): "MISSING PART" REQUIREMENTS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/5/9 (September 19, 2003)

OPTIONS FOR FUTURE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL SEARCH AND EXAMINATION: MAKING GREATER USE OF INTERNATIONAL REPORTS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/5/9 Corr. (November 13, 2003)

OPTIONS FOR FUTURE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL SEARCH AND EXAMINATION: MAKING GREATER USE OF INTERNATIONAL REPORTS (CORRIGENDUM)

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/5/10 (October 17, 2003)

FURTHER STREAMLINING AND SIMPLIFICATION OF PCT PROCEDURES: FURTHER CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/5/11 Rev. (November 19, 2003)

PROPOSALS BY SWITZERLAND REGARDING THE DECLARATION OF THE SOURCE OF GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE IN PATENT APPLICATIONS

Document prepared by the International Bureau

PCT/R/WG/5/12 (November 14, 2003)

PCT REFORM: FAST TRACK

Proposals submitted by the European Patent Office (EPO)

PCT/R/WG/5/13 (November 21, 2003)

SUMMARY OF THE SESSION

by the Chair

연구자

임정훈

최,김 특허법률사무소 변리사

이봉문

지식재산권연구센터 연구원