

PCT의 發効展望과 業務概要 <上>

— 加盟效果性測定이 前提 —

10月7日에 發効한 유럽特許條約(European Patent Convention)이 11月中에 訂結에 유럽特許廳을 設立하고 來年 6月1日부터 出願을 受理하게되자 國際特許協力條約(Patent Cooperation Treaty)도 내년 1월에는 발효하고 역시 6월1일부터 출원업무를 開始하게끔 모든 準備를 서두르고 있다.

PCT에는 이미 8個國이 批准書를 寄託했고 그가운데 이른바 工業所有權의 先進國중에서 4개국이 비준하면 自動적으로 발효하게 되어 있다. 이미 美國·西獨·프랑스 등 3개국이 비준하고 있어 비준을 서두르고 있는 英國과 蘇聯중 어느 한나라가 비준하면 自動적으로 발효하게 되어 있다.

따라서 11월중에 열리는 제네바國際會議때 까지 영국과 소련이 비준하게 될 것이므로 4년째의 비준국이 나타나면 조약내용대로 그로부터 3개월후인 1월에는 PCT가 발효하게 된다. PCT가 발효하면 日本도 次期國會의 加盟承認을 거쳐 내년 가을까지는 비준조치를 終 了 目 표 를 세 우 고 있 다. 뿐만 아니라 일본은 PCT에의 가맹을 契機로 그해를 『特許國際化元年』이란 거창한 이름으로 自祝하려는 움직임이 있다.

PCT의 이러한 움직임은 EPC 발효에 刺戟되었음은 말할나위 없고 EPC는 가맹국출원에 대해서 共通審査까지 하게되나 PCT는 節次의 統一을 목표로 하고있어 屬地性은 그대로 認定함으로써 世界各國의 가맹에 門戶를 開放하고 있다.

더우기 일본에서는 PCT의 가맹발효에 앞서 特許公報의 英文抄譯版을 發刊하며 하고 있다. 그리고 일본은 아시아에 대한 役割에 負擔을 自請하고 아시아의 特許大國으로서 自處

하려 하고 있다. PCT의 略史와 業務概要를 略述하면 다음과 같다.

1. 略 史

1966年 9月 美國의 提案에 따라 PCT의 創設 必要性을 美·英·西獨·佛·日·蘇聯등이 中心이 되어 檢討하기 시작하여 1969年 7월에 最終案을 作成하였고 1970年 5월25일~9월10일에 워싱턴外交官會議에서 條約이 採擇되었 다.

2. 業務概要

1出願으로서 多數國을 指定할 수 있으며 各國에의 出願開始前에 先行技術調査實施, 方式統一등에 의해 多數國出願과 各國別審査에 必要로하는 勞力重複의 輕減을 目的으로하는 한편 開發途上國에의 技術情報提供, 特許制度發展을 위한 技術援助등도 目標로 내걸고 있다.

1) 國際出願

조약에 따라 國際出願을 할 수 있는 者는 原則적으로 締約國에의 居住者 또는 國民이어야 하고 국제출원은 所定의 受理官署에 提出해야 한다. 국제출원은 願書, 明細書, 請求의 範圍 필요한 圖面과 要約을 갖추어야 하며 使用言語는 국제출원에 대해서 국제조사를 하는 機關이 정한다. 따라서 韓國이 PCT에 가맹하고 특허청이 國際調査機關으로 選定되면 韓國人은 특허청에 韓國語로서 국제출원을 할 수 가 있다.

국제출원의 方式要件은 조약과 조약에 의거한 規則중에서 詳細하게 정하여져 있으며 國內 段階로서는 그 以上の 요건이 賦課되지는 않는다. 따라서 이같은 요건이 具備되던 국제출

—18面に 계속—

원에 대하여 수리관서는 國際出願일을 인정한다.

出願인은 그 국제출원에 대하여 保護를 받으려는 나라(指定國)의 國名을 원서에 記錄한다.

국제출원이 인정된 국제출원은 각 指定國에서 國內出願으로서의 効果가 있으며 국제출원일은 각 지정국에서의 實際出願일로 看做된다.

국제출원은 複寫本 1通은 수리관서에서 保管하고 原本 1通은 國際事務局인 유럽特許廳이 保持하며 調査用으로서의 寫本 1通은 國際調查機關에 보낸다.

2) 方式點檢

국제출원은 수리관서에서 소정의 方式點檢에 廻附된다. 방식점검내용은 다음의 두가지로 大別된다.

(1) 국제출원일을 賦與하는데 필요한 방식요건의 점검.

예를 들어 出願人適格性, 사용언어, 最少限 1個 指定國의 表示, 外見上 明細書로 생각되는 部分, 外見上 請求範圍로 생각되는 部分의 有無 등 국제출원의 本質의 要件에 關聯되는 것들을 對象로 하게 된다.

이들의 요건에 대해 缺陷이 있을 경우에는 국제출원일은 인정되지 않으며 補充에 따른 결함이 消滅된 時點에서 국제출원일이 인정된다.

(2) 국제출원일을 인정함에는 影響을 끼치지 않는 다른 방식요건의 점검.

예를 들어 發明의 名稱有無, 要約의 유무, 혹은 樣式上의 요건 등에 關聯된 것들을 대상으로 한다.

이들 요건에 대해 결함이 있을 때는 수리관서는 출원인에 대하여 補充命令을 내고 출원인으로부터 補充書 등의 제출에 따라 요건이 구비되면 當該 國際出願에 관한 절차는 續行되며 요건이 구비되지 않을 때는 당해 국제출원은 取下된 것으로 간주하고 수리관서는 그 越旨를 宣言한다.

국제출원일이 인정된 국제출원을 優先日로부터 13개월 이내에 국제사무국에 발송해야 하며 期間內에 국제사무국은 당해국제출원이 취하된 것으로 간주한다.

따라서 수리관서는 신속히 前記 ①의 방식점검을 하여 우선일로부터 13개월 이내에 국제출원을 발송할 수 있도록 해야 한다.

수리관서가 국제출원일의 인정을 拒否했을 경우나 국제출원이 취하된 것으로 간주할 것을 선언한 경우 또는 국제사무국이 국제출원을 기간내에 受領하지 않았음을 이유로 하여 그 국제출원이 취하된 것으로 간주할 것을 선언한 때에는 지정관서에 의한 再審査를 받을 수가 있다.

3) 國際事務局, 國際調查機關의 國際出願 發送

국제출원일이 인정된 국제출원에 대하여는 記錄原本을 국제사무국이나 調査用複寫를 국제조사기관에 각각 우선일로부터 13개월 이내에 到達하게끔 수리관서가 발송한다.

국제사무국에서는 발송된 국제출원에 대하여 後述하는 國際公開과 동시에 그 복사를 각지정국에 傳達하고 국제조사기관에 발송된 국제출원에 대하여 후술하는 국제조사를 실시한다.

4) 國際調查

국제조사기관에서는 발송된 국제출원에 대하여 국제조사를 하고 國際調查報告書를 작성한다.

국제조사는 그 국제출원에 대하여 關聯된 선행기술의 發見을 목적으로 명세서나 도면에 適當한 配慮를 하고 청구범위에 기재된 발명에 의거하여 행하며 어떠한 경우도 最少限의 資料를 조사한다.

최소한의 자료란……

(1) 美, 英, 프랑스, 西獨, 스위스, 日, 蘇의 各國에서 1920년 이후에 발간된 特許明細書 등의 特許文獻.

다만 日, 蘇의 특허문헌에 대하여는 日本語, 露語를 公用語로 하지 않는 국제조사기관에서는

英文抄錄이 있는 것에 限하여 調査 義務가 있다.

(2) 국제공개된 국제출원, 廣域出願, 廣域特許 등.

(3) 特定の 非特許文獻(169種을 選定)을 말한다.

국제조사보고서의 작성기한은 조사용 복사가 발송된 날로부터 月 또는 우선일로부터 9개월의 어느 것이나 늦은 쪽이 된다. 따라서 국제조사보고가 작성되는 가장 늦은 기한은 우선일로부터 16개월이 된다. 다만 暫定的으로 2개월동안 延長할 수가 있다.

작성된 국제조사보고는 국제사무국이나 출원인에게 발송된다. 출원인은 발송된 국제조사보고를 받아 보고서 출원을 속행하든가, 취하든가를 判斷하고 또 補正의 必要性이 인정된 경우에는 補正書를 국제사무국에 발송한다.

한편 국제사무국은 발송된 국제조사보고를 국제출원의 全書類와 같이 각지정국에 전달한다.

5) 國際公開

국제출원은 우선일로부터 18개월을 經過한뒤 신속히 국제조사보고와 더불어 국제사무국에서 公開한다.

더우기 국제출원이 영어 이외의 言語일 경우에는 그 출원의 요약과 국제조사보고의 英譯文을 동시에 공개한다.

국제공개의 지정국에서의 효과는 당해 지정국의 國內法이 정하는 효과와 同一하나 그 효과가 생기는 시점에 대해서는 각 지정국의 選擇에 따라 정해진다.

6) 國際出願의 國內段階에서의 審査

국제출원은 그 願書에 기재한 각지 정국에 있어 正規의 국내출원으로서 심사가 이루어진다.

각지정 국에는 前述한 바와 같은 국제사무국이 국제출원과 국제조사보고를 발송하게 되나 소정

의 翻譯文에 대하여는 출원인이 소정의 國內料 金과 같이 각 지정국에 제출해야 한다. 소정의 번역문 제출기한은 우선일로부터 20개월 이내어야 한다.

그 뒤에 각지정국에서는 국제조사보고를 參考로하여 通常의 국내출원과 마찬가지로 국내절차에 의거하여 處理하게 된다.

위의 ⑦에서 기술하는 國際豫備審査가 당해국 출원에 대해서 청구되었을 경우에는 選擇國에는 국제사무국으로부터 국제예비심사보고가 다시 전달되므로 선택국에서는 국제예비심사보고도 심사의 參考資料로서 통상의 국내출원과 同等한 심사를 한다.

7) 國際豫備審査

국제예비심사에 관하여는 PCT 第2章에 規定되어 있으며 各 締約國에서 留保可能한 事項으로 되어 있다.

국제예비심사는 국제조사가 관련되어 있는 선행기술을 단순히 引用하는데 대해 청구범위보다 新規性, 進歩性, 産業上의 利用可能性에 관한 見解를 表示한다. 그러나 그 견해는 各國 特許廳에서의 特許性判斷을 拘束하지는 않는다.

국제출원을 한 출원인이 그 국제출원에 대해 국제예비심사를 받기를 희망할 때에는 출원인은 국제출원과는 別個로 소정의 국제예비심사기관에 국제예비심사를 청구한다.

국제예비심사기관은 청구에 의거하여 국제조사보고에 인용된 문헌을 考慮에 넣고 국제예비심사보고를 작성한다.

작성된 국제예비심사보고는 국제사무국과 출원인에게 발송된다. 국제사무국은 국제예비심사보고를 각 선택권서에 전달한다. 출원인은 절차의 속행을 희망할 경우에는 우선일로부터 25개월내에 각선택국에 대하여 소정의 번역문과 국내료금을 提出, 納入한다. <계 속> (C記)