

# 特許協力條約 (PCT) 一般

黃 義 萬  
〈辨 理 士〉

## ① 序 論

오늘날 世界의 國家數는 153개국에 달하고 이 중 特許制度를 채용하는 國家는 約 150여개국에 미치고 있다. 1623年の 英國의 專賣條令이 탄생한 이래로 3백 수십년의 歷史를 거친 오늘날의 特許制度는 完全히 國際化되었다고 할 수 있다. 世界의 特許制度는 파리條約에 의해 調整 統一化로 向해 크게 進一步했다고 할 수 있겠으나 理想에는 아직 멀고 파리條約 발효후에도 理想 實現에의 要望는 끊임없이 계속 主唱되어 몇가지 具體的으로 構想이 提案되어 檢討되어 왔으며 특히 최근에는 要望이 切實化함에 따라 이러한 類의 提案도 活潑해지고 이미 實現段階에 도달한 것과 곧 實現되리라고 豫想되는 것도 出現하게 되었다. 중앙아프리카共和國, 콩고, 舊블랑서령 아프리카지역 11개국 特許協定(OAPI)을 縮結하고 同一한 特許法을 갖고 共同의 特許廳에 의해 出願을 처리할 수 있게된 廣域特許制度와 유럽經濟共同體(EEC) 國家에 의해 縮結되어 發効되고 있는 歐洲特許條約(EPC), 덴마크, 노르웨이, 핀란드, 스웨덴의 4개국에 의한 特許法的 同一化 내지 同質化 그리고 다음의 本款에서 概略의인 內容을 보려는 特許協力條約(Patent Cooperation Treaty 약칭 PCT라고 함)은 特許制度의 國際化 내지는 世界化로서 涉外私法의 世界의인 統一을 바라는 念願과 같이 世界統一特許法的 程路의 一面이라 할 수 있겠다.

## ② 特許協力條約의 概要

### 1. 沿革

우리나라가 關聯法規의 施行을 위한 整備와 加入寄託書의 提出만 남겨 놓고있는 特許協力條約은 1970年 6月 워싱턴에서 20개국에 의해 調印되어 1978年 1月 24일에 發効하고 1978年 6月 1日 유럽特許條約과 같은 날에 國際出願의 受理가 開始되었고 特許制度의 國際化와 協調化를 比약적으로 또 극히 強力하게 推進하는 그리고 期待되는 條約이다.

### 2. 目的

特許協力條約은 2가지의 目的이 있다. 하나는 國際出願制度의 創設에 따라 特許出願의 節次의 面에서 다른 하나는 技術情報의 組織化의 面에서의 協力이다. 前者의 面에서는 1966年 9月 파리同盟執行委員會에서의 美國政府 대표가 提出한 覺書의 “出願人 및 特許廳의 雙方이 안고 있는 重複努力을 輕減해야 할 解決策을 파리條約上의 特別한 決定을 행하는 일을 包含하여 各國의 協議로서 至急檢討해야 할 것이다”라는 面에서도 그 條約의 目的을 理解할 수 있다. 世界各國의 特許廳에 出願되는 特許出願은 매년 증가하고 대부분의 나라에서는 外國으로부터의 全出願件數의 約 半數는 파리條約에 立脚한 優先權主張에 따른 外國으로부터의 出願이다. 게다가 이것들은 同一發明을 複數國에 出願하기 위한 重複出願이므로 出願人은 各國別로 方式, 要

件등을 考慮하여 出願書類를 작성하여야만 하는 同時에 特許를 賦與하는데 直面하여 사전에 新規性등의 實體審査를 行하는 制度를 채용하는 各國의 特許廳은 別個로 先行技術을 調査해야만 한다. 이같은 重複出願 및 重複審査의 實情에 비추어 出願人의 努力, 費用 및 各國의 特許廳의 重複負擔을 極力 輕減하고자 하는 것이 特許協力條約의 最大의 目的이다. 後者의 面에서는 特許廳사이의 情報檢索에 關한 파리條約國際協力委員會(ICIREPAT)의 創設, 技術調整委員會(TCC)의 新設, INPADOC의 設立등을 例擧할 수 있겠다.

### 3. 長 點

우리나라의 出願人이 日本과 美國에 出願하고자 할 경우는 하나의 出願(國際出願이라 호칭됨)을 日本語(共用語는 英語와 日本語일 것이다)로서 우리나라 特許廳에 出願하고 西獨과 美國만 指定하면 우리나라의 出願日은 指定國에서 實際의 出願日로 간주되는 것이다. 물론 그 後에 出願人은 西獨과 美國別로 明細書를 번역하여 提出할 必要가 있으나 그 번역은 出願日로부터 20個月(파리條約에 의한 優先權主張의 경우보다 8個月 길다) 以內에 提出하면 된다. 우리나라 特許廳은 方式審査後 管轄國際調査機關(우리나라는 日本, 오스트리아의 2개 程度가 예상된다)을 指定하여 그 機關이 넓은 범위에 걸쳐 先行技術의 有無를 調査한다. 그 結果는 報告(國際調査報告)로서 出願人에게 送付한다. 이 報告에 의해 自己의 發明의 가치를 판단할 수 있고 出願書類를 번역하여 兩國으로의 出願節次를 추진하기 전에 出願繼續의 可否를 定할 수 있다. 한편 西獨과 美國의 特許廳에서는 이 國際調査가 없다고 하면 出願될 것이 出願에서 脫落하고 그만큼 審査負擔이 경감되고 또 脫落하지 않을 出願에 대하여도 入手한 調査報告를 自國에서의 審査에 有効하게 利用할 수 있어서 審査負擔이 크게 경감된다. 또한 出願人이 希望할 때는 發明의 特許性이 있는지 없는지의 見解를 보인 報告(國際豫備調査報告)를 請求할 수도 있다. 이 경우에 報告를 入手한 出願人은 上述한 調査報告에 비해 보다 詳細하게 또는 正確히 자기 發明의 價値와 出願繼續의 可否를 定할 수 있으며

한편 西獨과 美國의 特許廳은 이 報告에 의해 審査負擔이 보다 한층 경감된다.

## ③ 特許協力條約의 出願節次

特許協力條約은 出願의 節次를 定한 것이라고 할 수도 있겠다. 이 出願의 節次는 國際出願, 國際調査 및 國際豫備調査의 3개의 面이 있고 前二者가 條約의 第1章에 規定되어 있다고 하여 第1段階의 節次라고 호칭되고 後者는 第2章에 規定되어 있는 임의적인 節次이며 일컬어 제2단계라고 호칭되고 있다.

### 1. 國際出願

國際出願이란 特許協力條約에 따라 행해지는 出願을 말하고(條約 第2條 vii) 國際出願을 할 수 있는 자는 特許協力條約(PCT)의 加盟國의 居住者 또는 國民이다. 法人의 경우는 締約國의 國內法令에 의거 設立되었거나 締約國에 現實 또는 眞正의 工業上 또는 商業上의 營業소를 갖는 者는 각각 當該國의 國民 또는 居住者라고 간주된다. 또한 PCT加盟國이 아니더라도 파리同盟國이라면 그의 居住者 또는 國民은 PCT同盟의 總會의 결의에 따라 國際出願을 할 수 있는 길이 있다. 共同出願의 경우에는 出願人중 적어도 1명 이상이 出願者 適格을 갖는 일이 필요하다(條約 第9條, 規則 19條). 바꾸어 말하면 國際出願이란 지금까지 特許出願을 하려고 하는 나라마다 각각의 나라에 나라의 수에 맞는 出願을 부득이 하게 되어 있는데 대하여 하나의 出願을 國際出願으로서 1個의 受理官廳에 提出함으로 多數國에 別個의 出願을 만족하게 하는 것으로 바꾸어 놓은 것이다. PCT出願을 위한 出願書類는 PCT에 定해진 方式에 따라 작성한다(條約 第3條). 出願書, 明細書, 請求의 범위, 필요한 圖面 및 要約으로 되어 있음과 同時에 所定의 言語, 所定의 樣式上의 要件, 所定의 發明의 單一性의 要件은 各條件에 따라야 한다.

### 2. 國際調査

國際出願은 國際調査의 대상이 된다(條約 第15條). 이것은 現在 各國의 特許廳에서 審査作業의 一部로서 重複하여 行해지고 있는 先行技

術의 調査를 한 곳에서 行함으로 各國에서의 쓸데없는 重複된 努力을 덜려고 함과 同時에 出願人에 대해서는 그 發明이 新規한 것인지 또는 進歩性이 있는가 하는 判斷을 容易하게 하기 위해서 行해지는 것이다. 이 國際調査는 條約 規則 第33條에 定한 先行技術의 規定에 따라 그 出願의 發明에 關聯있는 先行技術의 調査를 目的으로 하는 것이다. 이 結果는 國際調査報告라고 불리워지고 關聯있는 文헌을 열거한 것으로서 작성된다. 國際調査機關으로는 미국, 소련, 스웨덴, 일본, 오스트리아 各特許廳과 歐洲特許廳이다. 國際調査에 當하여 各 調査機關에 의한 調査結果가 差異가 생기지 않게 하려는 配慮에서 소위 미니멈 도큐멘테이션(Minimum Documentation)이라 칭하는 最小限의 資料를 調査하게 된다. 이 最小限의 資料는 1920年以後의 英國, 美國, 西獨, 불란서, 소련, 스위스, 日本의 特許文獻, 國際公開된 特許出願, 廣域出願, 特定の 非特許文獻이 包含된다.

### 3. 國際出願의 效果

國際出願은 各 指定國에서 國際出願日로부터 正式의 國內出願의 效果를 갖는다(條約 第11條(3)). 이것은 파리條約에서의 優先權의 效果와는 다른 것이고 이를테면 우리나라 사람이 우리나라 特許廳에 PCT의 國際出願(英語로 작성)을 하고 日本과 西獨을 指定한 경우를 想定하면 日本과 西獨의 特許廳이나 美國特許廳의 창구에 各各의 出願을 한 것과 같은 效果가 있고 1個의 國際出願으로 일게 된다. 日本의 出願과 西獨의 出願의 效果가 英語로 작성한 것에 대해 認定되어 日本과 西獨과의 거리가 없어지고 各國의 出願書類를 작성하지 않아도 된다는 것을 意味하게 되니 여러면 본 바와 같이 時間, 費用등의 點이 有利하게 되는 것이다. 다만 各國에서의 手續를 속행하기 위해서는 國際出願의 번역문을 各 指定國에 提出하는 일이 필요해지는 點이다. 또한 出願日 確定의 要件을 充足한 國際出願은 파리條約 第4條 A(2)에서 말하는 正式의 國內出願이고 이의 國際出願에 기초한 優先權을 主張할 수도 있게 된다. 國際出願日의 認定은 受理官廳인 特許廳長의 處分의 最初의 또한 基本的인 것이다. 各國의 特許廳長은 國際出願이 特許廳에

到達한 날을 國際出願日로 인정해야 할 것이다(條約 第11條(1)). 이 到達主義의에는 現行 行해지고 있는 發信主義에 變更의 必要性도 義務도 없다고 본다.

### 4. 國際出願의 過程

上述한 바와 같은 國際出願, 國際調査의 節次의 進行情程을 時間的 順序에 따라 檢討한다.

#### (a) 出願人의 나라에서

國際出願의 節次는 出願人이 受理官廳으로서의 自國의 特許廳(우리나라 사람은 우리나라 特許廳)에 國際出願을 함으로써 시작된다. 國際出願을 受理한 特許廳은 受理時의 國際出願日을 認定할 수 없을 程度의 重大한 瑕疵의 有無를 체크한다. 重大한 瑕疵가 있다고 認定되었을 경우에는 受理官廳은 補正을 要求하고 出願人이 이에 응하면 受理官廳은 補正을 受理한 날을 國際出願日로 하고 國際出願의 效果가 發生한다. 受理官廳은 受理한 國際出願 3通中의 1通을 國際事務局에 送付하고 同時에 國際出願의 1通을 管轄國際調査機關으로 送付한다. 나머지 1通은 受理官廳에 保管한다. 國際調査報告는 出願人과 國際事務局에 送付되고 出願人이 願하면 報告에 열거된 文헌을 복사할 수 있다.

#### (b) 國際事務局에서

出願人이 國際出願을 繼續하고자 할 때에는 請求範圍의 補正書와 간단한 說明書를 國際事務局에 提出할 수도 있다. 國際事務局은 優先日로부터 18個月 경과후 조속히 出願을 公開한다(條約 第21條(2)(6)項을 참조). 國際公開는 팜플렛의 形式으로 이루어지는 데 이에는 國際調査報告도 게재된다. 國際出願이 英語, 佛語, 독일어, 日本語 또는 러시아語로 되어있을 경우에는 그 言語대로 國際公開된다. 上記이외의 言語로 되어있을 경우에는 英語에 의한 번역문으로 國際公開된다. 國際公開의 指定國에서의 效果는 그 指定國의 國內法이 定하는 效果와 同一하다(條約 第129條).

#### (c) 指定國에서

國際事務局은 上記의 國際公開의 作業과 並行하여 原則적으로 國際出願의 書類를 國際調査報告와 함께 指定國으로 送達한다(條約 第20條). 이에 따라 國際出願의 國內段階에서의 節次는

終了하고 그 후에는 國際段階에서의 節次가 開始되게 된다. 國際出願은 그 願書에 記載한 各指定國에 正式의 國內出願으로서의 效果가 주어 지나 出願人은 所定の 번역문의 提出과 所定の 國際料金を 納付를 해야 한다. 번역문의 提出期限은 優先日로부터 20個月 以內이다(條約 第22條). 그 후 各指定國은 國際調查報告를 參考하여 통상出願과 同一하게 國內節次에 따라 處理하는 것이다. 번역의 잘못과 特許請求範圍에 關하여는 條約 第46條를 參照하면 된다.

## 5. 國際豫備調査

國際豫備調査는 公的機關에 의한 國際調査보다도 進一步된 판단을 願하는 出願人의 請求에 따라서 行해지는 것이다. 國際調査結果報告는 關聯의 先行技術을 다만 引用하는데 불과하지만 國際豫備調査를 請求하면 特許請求의 記載의 發明에 新規性, 進歩性 및 産業的 可能性의 有無에 關한 見解를 表示하는 報告가 얻어진다. 이 報告에 表示된 見解는 豫備의이며 또한 各特許廳을 拘束하는 것은 아니다(條約 第33條).

### (a) 請求할 수 있는 出願人

모든 出願人이 請求할 수 있는 것은 아니다. 原則으로 特許協力條約의 第2項에 拘束되는 締約國의 居住者 또는 國民이고 國際出願이 그 나라의 特許廳에 出願되어지고 있는 것에 限한다(條約 第31條 (2) (a)).

### (b) 國際豫備調査의 請求

國際豫備調査는 國際出願이다. 國際調査와는 別個의 節次이므로 豫備調査의 請求는 國際出願과 분리해서 行하게 되어 있다(條約 第31條(3)). 豫備調査의 請求書에는 豫備審査의 結果를 利用하려는 나라(條約은 이것을 選擇國이라고 한다)를 記載해야 한다.

豫備審査機關이 審査의 結果, 特許要件을 具備하지 않은 發明이라고 認定했을 때에는 報告書 작성에 앞서서 적어도 1회는 出願人에게 書面으로 그 見解를 表示하고 出願人에게 답변할 機會를 賦與해야 한다.

### (c) 締約國과 第2章

締約國은 第2章에 拘束되지 않는다는 취지의

宣言(第2章의 留保)을 할 수 있어 留保를 하면 그 나라는 選擇國이 되지 않고 國際豫備調査報告를 받는 일도 없다.

### (d) 우리나라와 第2章

本章에 關하여는 改正 特許法에 明文은 없으나 加入奇託時에 留保가 豫想된다. 이상은 特許協力條約을 概略的이고도 極히 參考될만한 程度의 것을 記述한 것에 불과하다. 우리나라가 關聯法規를 改正하거나 또는 그 細部의 事項을 準備中에 있으며 尙차 이 條約을 利用해야 할 단계에 있음은 기정사실이다.

## ④ 結 論

(1) 이 條約은 外國出願의 必要性이 많은 경우에 國內出願에만 그치는 尙향에 있어서 有利하다. 한편 諸外國도 우리나라에서의 特許取得을 용이하게 하므로 우리나라 産業界는 尙래 이상으로 外國人特許에 따라 産業活動의 自由가 制約될 것이다.

이 點에서 一長一短이 있다고 할 수 있으나 國內出願에 대해 外國出願의 비율이 적다고 볼 수 없는 경우 우리나라에게는 結局 不利하게 된다.

(2) 國際出願에 따라 取得할 수 있는 特許는 國際적으로 信賴性이 있는 것이므로 實施權設定에 있어서 開發投資와 製品輸出에 安全性이 높다고 하겠다.

(3) 앞으로 明細書의 記載樣式 및 이에 대한 運用등은 國際出願의 그러한 것과 一致하도록 法規 또는 運營面에서 國際化가 促進될 것이다. 特許要件等에 關해서도 尙진적으로 統一을 위한 方向으로 向하게 될 것이 豫상된다.

그러나 特許協力條約의 加入으로 因해 위와 같은 效果를 期待할 수 있다 해도 우리國民이 外國出願을 할 경우에 모두 PCT루트에 의하는 것이 得策이라고는 할 수 없다.

發明의 種類, 質이나 費用 其他의 事情을 考慮하여 PCT루트에 의하지 않고 직접 各國別로 혹은 파리條約의 優先權을 主張하여 外國出願하는 소위 파리루트를 利用하는 것이 得策일 경우가 적지 않을 것이다.