

PCT 국제출원절차 (1)

특허청(출원과)

목 차	
I. PCT 국제출원제도의 개요	
II. PCT 국제출원절차	
III. PCT 국제출원 수수료 등	
IV. PCT 국제출원서류의 작성요령 등	
V. PCT 계약국별 국내단계 개시요령	
VI. PCT 국제출원 관련기관 일람표	
〈고딕은 이번호, 명조는 다음호〉	

I. PCT 국제출원 제도의 개요

1. PCT 국제출원 제도란?

PCT 국제출원제도란 특허 및 실용신안의 해외출원 절차를 통일화, 간소화 하기 위하여 1970년 6월 19일 Washington에서 체결된 특허협력조약(PCT: Patent Cooperation Treaty)에 의하여 운용되고 있는 국제출원 절차를 말한다.

우리나라는 1984년 5월 10일 PCT에 가입하여 동년 8월 10일부터 국제출원 업무를 개시하였다. 따라서 PCT 국제출원 제도를 통하여 우리나라 국민은 물론 우리나라에 거주하는 자는 우리나라 특허청이나 세계지적소유권기구(WIPO) 국제사무국을 통하여 PCT국제출원을 할 수 있다.

2. PCT 국제출원절차가 일반 해외출원 절차에 비하여 유리한 점은?

첫째, 출원절차가 간편하다.

동일 발명에 대하여 여러나라에 출원을 하고자 하는 경우 하나의 국제출원서류로 가능하기 때문에 나라마다 일일이 출원을 하여야 하는 번거로움을 덜어 준다. 따라서 이러한 이점 때문에 미국등 선진국에서는 이 제도를 많이 이용하고 있는 경향이다.

둘째, 특허획득이 용이하다.

특허를 받고자 하는 나라의 특허청(지정관청)의 심사에 앞서 국제조사기관의 선행기술조사(강행절차) 및 국제예비심사기관의 특허성 유무에 관한 예비심사(임의절차)를 거침으로써 이들 국제기관의 대외 공신력 때문에 각 지정국에서의 특허획득이 용이하다.

셋째, 특허심사등에 관한 부담 경감은 물론 심사기간의 단축효과도 기대할 수 있다.

PCT 국제출원 절차에 의하여 실시하고 있는 국제기관의 선행기술조사, 특허성에 관한 예비판단, 국제공개 등으로 인하여 특허를 받고자 하는 각 지정국의 선행기술 조사등 각종 심사관련 기술용역등의 수고를 덜어줄 수 있어 각 지정관청의 심사등에 관한 부담을 경감시켜 줄 수 있을 뿐만

아니라 경우에 따라서는 그만큼 일반해외출원보다 심사기간이 단축될 수 있다.

넷째, 하나의 언어로 다수국에 출원할 수 있다.

현재 PCT 국제출원 언어는 영어, 일어, 스페인어, 러시아어, 중국어 등이 있다. 이중 우리나라가 사용할 수 있는 언어는 영어, 일어 중 하나이다.

따라서 다수국에 PCT 국제출원을 하고자 하는 경우 특허를 받고자 하는 나라마다의 언어를 사용하지 않아도 영어나 일어중 하나의 언어만으로 가능하기 때문에 언어면에서 매우 편리한 제도이다.

다섯째, 하나의 출원으로 다수국에 출원한 효과를 얻을 수 있다.

하나의 PCT 국제출원으로 특허를 받고자 하는 계약국에 직접 출원한 효과를 얻을 수 있다. 이때 출원인의 PCT 국제출원은 자국 특허청(수리관청)이나 세계 지식소유권기구(WIPO) 국제사무국 중 어느 한곳 만을 선택하여 출원하면 된다.

여섯째, 각종 수수료의 납부절차가 간편하다.

특허를 받고자 하는 나라마다의 서로 다른 통화 단위를 사용하지 않고서도 한번에 한 특허청(수리관청)에 하나의 통화로 국제출원 수수료를 납부할 수 있어 여러나라에 각기 다른 통화로 많은 수수료를 납부하는 번거로움을 줄일 수 있다.

일곱째, 무모한 해외출원을 방지할 수 있다.

연구, 개발한 발명·고안을 우선 PCT 국제출원을 하여 특허를 받고자 하는 각 지정국 특허청에 직접 출원한 것과 같은 효력을 확보한 다음 그 지정국 특허청에 번역문 제출기간(우선일로부터 20개월 이내. 다만, 우선일로부터 19개월 이내에 국제예비심사를 청구한 경우에는 30개월 이내)까지 다시한번 국제기관의 선행기술조사 및

특허성 유무에 관한 예비심사 결과를 면밀히 검토하여 특허획득 여부를 판단해 봄은 물론 각 지정국에서의 시장성을 조사한 다음에 각 지정국에 대한 국내절차 이행 여부를 결정함으로써 무모한 해외출원을 방지할 수 있다.

이에 반해 파리조약에 의한 일반 해외출원은 파리조약 계약국중 어느 1국에 출원한 후 당해 출원일로부터 1년6개월 이내에 특허 받고자 하는 해외 각국에 직접 출원한다.

따라서 각국의 소정언어에 의한 출원서류작성, 출원비용 및 대리인 선임비용 등이 모두 선출원일로부터 1년 이내에 발생되고 또 발명에 대한 사전 평가와 보완기회 없이 각국의 국내출원 절차를 밟아야 한다. 따라서 PCT 국제출원에 비하여 특허에 대한 확신이 서지 않는 상태에서 각국에 대한 많은 출원비용이 발생된다.

3. PCT 국제출원기구인 수리관청, 지정관청 및 선택관청은 어떻게 다른가?

○ 수리관청이란 PCT 국제출원을 하고자 하는 자가 국내 특허청을 “수리관청”이라고 한다.

(예) 한국인이 미국·일본·독일의 특허를 받기 위하여 우리나라의 특허청에 출원한 경우의 “우리나라 특허청”

○ 지정관청이란 WIPO 국제사무국이 출원인 또는 수리관청으로부터 송달된 출원서류에 의해 출원인이 특허를 받고자 지정한 나라에 이러한 사실을 통지하게 되는 바 이때의 국제사무국으로부터 지정통지를 받은 나라의 특허청을 “지정관청”이라고 한다.

(예) 미국인이 우리나라의 특허를 받고자 그 출원서에 우리나라를 지정하여 미국특허청이나 WIPO 사무국에 출원하고 이를 송달받은 국제사무국이 우리나라 특허청에

지정관청으로 통지해 왔을 때의 “우리나라 특허청”

- 선택관청이란 출원인이 국제예비심사기관에 특허성 유무에 관한 예비심사를 받기 위하여 제출한 국제예비심사 청구서에 기해 특허를 받고자 지정된 국가(지정관청)중에서 국제예비심사의 결과를 활용하고자 하는 국가를 선택하게 되어 있는 바, 이때의 선택한 나라의 특허청을 “선택관청”이라고 한다.

(예) 우리나라의 출원인이 미국, 일본, 독일, 영국을 지정하여 PCT 국제출원을 하고, 이후 국제예비심사청구서에서 위의 지정국가 중 미국, 일본을 선택한 경우, 국제예비심사기관은 이를 WIPO 국제사무국에 통보하고 사무국은 이를 미국과 일본의 특허청에 각각 통지하게 되는데, 이때의 “미국특허청” “일본특허청”을 “선택관청”이라 한다.

4. PCT 국제출원 언어는?

PCT 국제출원에 사용할 수 있는 언어는 1996년 1월 현재 영어, 일어, 스페인어, 러시아어, 중국어, 불어, 독어, 화란어, 덴마크어, 핀란드어, 노르웨이어, 스웨덴어 등 모두 12개 언어이다.

이중 우리나라의 PCT 국제출원 언어는 영어, 일어 2개 언어중 하나의 언어를 선택하여 사용하면 된다. 그러나 특허를 받고자 하는 각 지정국 특허청(지정관청)에 제출하는 번역문 등은 그 나라의 언어를 사용하여야 한다.

5. PCT 국제출원을 할 수 있는 나라는?

1996년 6월 현재 PCT 계약국 84개국에 국제출원을 할 수 있다.

이를 지역별로 보면 다음과 같다.

- 아프리카 지역(22개국)

베냉, 브리키나파소, 카메룬, 중앙아프리카공화국, 차드, 콩고, 코트디부와르, 가봉, 기니아, 마다가스카르, 말라위, 말리, 모리타니아, 니제르, 세네갈, 수단, 토고, 케냐, 리베리아, 스와질랜드, 레소토, 우간다

- 아메리카지역(6개국)

바베이도스, 브라질, 캐나다, 미국, 트리니다드앤드토바고, 멕시코

- 아·태 지역(19개국)

호주, 북한, 일본, 몽골, 뉴질랜드, 한국, 스리랑카, 베트남, 아르메니아, 중국, 조르지아, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄, 아제르바이젠, 싱가포르, 트루크메니스탄, 이라스엘

- 유럽지역(37개국)

오스트리아, 벨라루스, 벨지움, 불가리아, 체코, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이태리, 라트비아, 리히텐슈타인, 룩셈부르크, 모나코, 네델란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 러시아연방, 슬로바키아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 우크라이나, 영국, 에스토니아, 리투아니아, 몰도바, 슬로베니아, 알바니아, 아이슬란드, 마케도니아, 터키

6. PCT 국제출원은 그 절차상 국제단계와 국내단계로 구분하고 있다. 양 단계는 어떻게 다른가?

PCT 국제출원은 그 절차에 따라 편의상 국제단계와 국내단계로 구분하고 있다.

국제단계는 국제출원에서부터 지정관청에 대한 국내절차 진행 전까지의 전과정으로 출원인의 국

제출원, 수리관청의 국제출원의 처리, 국제조사기관의 국제조사, 국제사무국의 국제출원공개 및 지정관청에 대한 국제출원 서류의 송달, 출원인의 국제예비심사청구 및 국제예비심사기관의 국제예비심사보고서 작성 등에 관한 절차를 말하고, 국내단계란 지정국에 대한 국내절차 개시에서부터 심사완료까지의 전과정으로 출원인의 각 지정관청에 대한 번역문 제출, 국내수수료 납부 및 대리인 선임과 지정관청의 실체심사 및 특허 허여 여부 결정에 관한 절차를 말한다.

II. PCT 국제출원 절차

PCT 국제출원은 다음과 같은 절차에 의해서 진행된다.

1. 출원인의 PCT 국제출원 서류의 작성, 제출

- 국제출원은 출원인의 선택에 따라 특허청 또는 WIPO 국제사무국에 제출한다.
국제출원을 특허청에 제출하는 경우에는 출원인은 영어 또는 일어로 작성한 출원서, 명세서, 청구범위, 도면(필요한 경우) 및 요약서 3부를 제출하고 WIPO 국제사무국에 제출하는 경우에는 동 서류 각 1부를 제출한다.
- 출원서 서식(Request Form)은 특허청 출원과에서 무료로 배부하며 출원서에는 특허를 받고자 하는 국가를 지정하여야 한다.
- 국제출원을 하면서 국내출원 또는 외국출원

을 기초로 파리조약에 의한 우선권주장을 하고자 하는 경우에는 선출원일로부터 1년 이내에 국제출원을 하여야 하며 우선권 서류는 우선일로부터 16개월 이내에 당해 특허청(수리관청) 또는 WIPO 국제사무국에 제출하여야 한다.

2. 수리관청의 방식심사

- 특허청(수리관청) 또는 WIPO 국제사무국은 국제출원 서류에 대한 방식심사를 한다.
동 방식심사에서 보정지시를 할 만한 흠결을 발견하지 못하였을 때에는 이를 수리하여 국제출원일을 인정하고 국제출원번호를 부여한 다음 출원인에게 국제출원일을 통지한다.
그러나 방식심사결과 흠결을 발견하였을 때에는 보정지시 한다.
- 특허청은 국제출원일이 인정된 국제출원 서류를 WIPO 국제사무국(기록원본) 및 국제조사기관(조사용사본)에 각 1부씩 송부한다.

3. 국제조사기관의 국제조사

- 국제조사기관은 수리관청으로부터 송부받은 국제출원서류에 대하여 국제조사를 실시한다.
국제조사는 출원발명에 대한 선행기술을 조사하고 그 결과에 대하여 국제조사보고서를 작성하여 출원인 및 국제사무국에 송부한다.
- 출원인은 국제조사보고서에 따라 필요한 경우 특허청구범위를 보정할 수 있으며 보정서는 국제사무국에 제출한다.
- 우리나라 관할 국제조사기관

우리나라의 PCT국제출원 관할 국제조사기관은 영어 출원의 경우 오스트리아 특허청 및 호주특허청 중에서 선택한 한나라의 특허청이 되고 일어 출원의 경우에는 일본 특허청이 된다.

4. WIPO 국제사무국의 국제공개

- WIPO 국제사무국은 국제출원서류[출원서, 명세서, 청구범위, 보정된 청구범위(있는 경우), 도면(있는 경우), 요약서] 및 국제조사보고서를 팜플렛 형태로 공개하고 이를 출원인 및 각 지정관청에 송부한다.

5. 국제예비심사기관의 국제예비심사

- 국제예비심사기관의 국제예비심사는 출원인의 임의적 절차이다.
동 절차에 의한 국제예비심사를 받고자 하는 출원인은 우선일로부터 19개월 이내에 관할 국제예비심사기관에 국제예비심사청구를 하여야 한다.
국제예비심사청구에는 지정국 중 국제예비심사의 결과를 활용하고자 하는 국가(선택국)를 선택하여야 한다.
국제예비심사기관은 청구된 발명에 대하여 각 청구항마다 특허성(신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성)에 관하여 심사한 후 그 결과를 국제예비심사보고서로 작성하여 출원인 및 국제사무국에 송부하며 국제사무국은 이를 각 지정관청에 송부한다.
- 출원인은 국제예비심사청구와 동시 또는 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 국제출

원의 명세서, 청구범위 또는 도면을 보정할 수 있으며 보정서류는 국제예비심사기관에 제출한다.

- 우리나라 관할 국제예비심사기관
우리나라의 PCT국제출원 관할 국제예비심사기관은 영어출원의 경우 오스트리아 특허청이 되고, 일어 출원의 경우에는 일본특허청이 된다.

6. 지정관청(선택관청)에 대한 번역문 등 제출

- 출원인은 국제조사보고서 및 국제예비심사보고서등을 토대로 발명의 특허가능성 여부에 대하여 판단한 후 각 지정국 또는 선택국에 대한 특허출원절차(국내단계) 개시 여부를 결정한다.
- 출원인이 지정국에 특허출원절차를 밟기로 결정한 때에는 그 지정국에 대하여는 우선일로부터 20개월(우선일로부터 19개월 이내에 국제예비심사청구를 한 경우에는 그 청구에서 선택된 모든 선택국에 대하여 우선일로부터 30개월) 이내에 국제출원서류의 번역문 제출, 국내수수료 납부, 대리인 선임등 지정국의 국내법에 따른 절차를 밟아야 한다. 출원인이 소정의 기간내에 지정관청에 대해 이상과 같은 절차를 밟지 아니한 때에는 그 PCT국제출원은 취하된 것으로 본다.
- 출원인으로부터 번역문등을 제출받은 각 지정관청(선택관청)은 국제조사보고서 및 국제예비심사보고서를 참고로 국내법에 따라 심사한 후 특허 허여 여부를 결정한다.

<참고> PCT 국제출원절차와 일반 해외출원 절차의 비교표

