

PCT NEWSLETTER

www.wipo.int/pct/ko

2021년 9월 | 2021/09 호

PCT 뉴스레터 한국어판은 영문판(www.wipo.int/pct/en/newslett) 중 한국어 사용자 분들과 밀접하게 관계가 있는 부분을 발췌하여 제공하고 있습니다. 일부 항목에 대해서는 영문판에서만 제공되는 정보가 있을 수 있음에 유의하시고, 더욱 상세한 내용을 원하시는 경우 영문 원본을 참조하십시오. 영문판과 한국어판의 내용에 차이가 있는 경우에는 영문판에 기재된 사항이 우선합니다.

PCT 정보 업데이트

조사료 (호주 특허청)

2021년 11월 1일부터, 호주 특허청에서 수행한 국제조사에 대해 CHF 로 납부되는 증가액이 변경됩니다. 변경 후 금액은 CHF 1,449 입니다.

(PCT 출원인 가이드, 부속서 D(AU) 업데이트)

취급료 (호주 특허청, 이스라엘 특허청)

2021년 11월 1일부터, 국제예비심사기관으로서의 호주 특허청에 AUD 로 납부되고 국제예비심사기관으로서의 이스라엘 특허청에 ILS 로 납부되는 취급료의 증가액이 변경됩니다. 변경 후 금액은 각각 AUD 304 및 ILS 704 입니다.

(PCT 출원인 가이드, 부속서 E(AU) 및 (IL) 업데이트)

앞으로 제공될 PCT 세미나, 웨비나 및 기타 PCT 관련 이벤트들을 놓치지 마십시오.

본 뉴스레터의 영문판에 제공되는 PCT 세미나 일정(PCT Seminar Calendar)을 참고하세요.

PCT 관련 블로그 게시물

PCT 를 생각해야 할 때: 내 몫을 지키기 위한 글로벌 특허 전략 재고

미국 변리사이자 특허 강연자이며 PCT 학습센터(PCT Learning Center, <https://www.PCTLearningCenter.org>)의 대표이사(CEO/Managing Director)인 존 화이트(John White)가 현대의 PCT 전략의 활용 및 실행에 관한 흥미로운 블로그 글을 작성했습니다. 해당 글은 일차적으로 미국의 독자들을 겨냥하고 있지만 다른 PCT 사용자들에게도 의미하는 바가 있습니다. 해당 글에서는 계속 증가하는 글로벌화로 인해 다년간 특허전략이 바뀐 양상과, 그와 함께 발명을 국제적으로 보호하는 일의 중요성이 증가했음을 이야기합니다.

존은 PCT 출원의 가치를 다음과 같이 설명합니다.

“... “전 세계 특허 출원중(pending)” 상태를 [미국 임시출원을 넘어] 18 개월 더 지속시킨다. 매우 경제적이기도 하다. PCT 출원은 보통 해외출원 한 건보다 비용이 적게 들면서도 전 세계 GDP 의 거의 100%에 해당하는 지역에서 보호를 받을 가능성을 보존해준다.”

또 다음과 같이 설명합니다.

“... 초기 조사 및 예비 보고서를 작성하는 기관으로 미국을 선택하고 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이 긍정적으로 나온 경우, 미국 국내단계 진입 시 수수료 할인 자격이 주어지며 심지어 특허심사하이웨이(PPH) 신청자격도 주어진다. 맨 앞줄로 점프하는 셈이다. 그렇다. 진짜다. 제대로 하면 PCT 로 시간과 돈을 절약할 수 있다. PPH 건들은 등록(allowed) 비율이 더 높고, 거절이유 통지 등 절차(office actions) 건수가 더 적고, 더 빠르다. 꽤 괜찮다. 통상적인 출원료 외에 우선심사에 큰 돈을 쓸 일도 없다.”

그는 다음과 같이 PCT 에 대해 결론을 내립니다.

“... 내 미래의 몫을 지켜준다. 세계 어디서나. 미국은 현재 전 세계 GDP 의 약 20%(하락 추세)를 차지하는데, 이는 GDP 의 80%, 즉 미래가 우리의 국경 너머에서 손짓하고 있다는 뜻이다. 오늘날의 산업들은 족적이 훨씬 가볍다. 과거의 “육중함”은 지나갔다. 의사결정과 사업은 인터넷의 속도로 움직인다. 그러한 속도에서 PCT 는 모든 선택안을 보존해준다. 30 개월의 PCT 시계가 한 바퀴 돌면 지역출원, 즉 유럽 특허청을 통해 “특허 출원중” 상태를 살려둘 수 있다. 만약 언제든 선행기술의 등판으로 아웃당해도, 추가적인 출원 및 수수료를 절약해 나중에 다른 발명에 쓸 수 있게 된 셈이다. 가지치기는 빠르고 비용은 낮다.”

해당 블로그 글의 전문은 아래에서 확인하시기 바랍니다.

<https://pctlearningcenter.org/time-to-think-pct-rethink-your-global-patent-strategy-to-preserve-your-seat-at-the-table/>

PCT 사례연구

이항(Ehang): 불가능은 없다

광저우 이항 인텔리전트 테크놀로지 주식회사(Guangzhou EHang Intelligent Technology Co., Ltd., 이하 “이항”)는 세계적인 자율비행 항공기 기술 회사로 자율비행 항공기와, 항공 이동성(여객수송 및 물류), 스마트 시티 관리, 항공 미디어 솔루션을 포함한 상업적 솔루션을 개발합니다. 이항의 기업 미션은 모두가 이용할 수 있는 안전하고 자율적이며 친환경적인 항공 이동성을 만들어내는 것입니다. WIPO 웹사이트에 게재된 이항에 대한 사례연구에서 이항은 자사에 있어 지식재산(IP) 관리의 중요성과 아이디어를 상업화하는 과정에서 맞닥뜨린 IP 관련 난관들, 그리고 향후 계획을 설명했습니다.

“이항은 국내특허 318 건, 해외특허 43 건을 출원했고 PCT 국제출원은 76 건을 출원했습니다”[이 외 상표권 450 건]... “이항은 불과 몇 년 만에 지식재산권을 취득하고 관리하며 보호하는 능력을 크게 신장시켰습니다. 이를 통해 강력한 IP 전략을 수립했고, 당사 사업개발 목표를 뒷받침하는 운영체계를 개발했습니다.”

이항은 WIPO의 글로벌 데이터베이스도 잘 활용했습니다.

“상표, 디자인, 특허에 대한 WIPO의 글로벌 데이터베이스들 덕분에 IP 서비스와 정책에 대한 정보를 찾기가 수월했습니다. 이러한 데이터베이스들을 사용해 저희에게 필요한 특허, 상표, 디자인 정보를 조회할 수 있었고, 또한 전 세계 IP 관련 법률에 대해 알 수 있었습니다. 이러한 데이터베이스들은 교차언어검색, 그래픽 분석, 기계 번역 및 기타 보조 기능들을 지원해 IP 관련 정보에 대한 접근성을 크게 향상시켰습니다.”

해당 기사 전문은 아래에서 확인하시기 바랍니다.

<https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2021/case-studies/ehang.html>

신규 및 업데이트 PCT 자료

회의 자료 (PCT 총회)

2021년 10월 4일부터 8일까지의 기간 동안 제네바에서 개최된 제 53차(제 23차 정기) PCT 동맹 총회(PCT 총회)를 위해 준비된 자료들을 아래에서 확인하실 수 있습니다.

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=62980

웨비나 녹화자료

한국어 웨비나

한국어로 제공된 웨비나 녹화자료와 해당 프리젠테이션(2021년 9월 10일 제공)의 PDF 자료를 아래에서 확인하실 수 있습니다.

<https://www.wipo.int/pct/ko/seminar/webinars/index.html>

- WIPO 표준 ST.26 소개

유용한 도움말

국제출원에 대한 국내단계 신속처리 청구하기

Q: 싱가포르 지식재산청(IPOS)(RO/SG)에 제출한 PCT 출원에서 국제조사기관으로 싱가포르 지식재산청(ISA/SG)을 선택했습니다. 얼마 전 국제조사보고서와 해당 국제조사기관의 견해서(WO/ISA)를 받았는데, 몇몇 청구항이 특허성이 있는 것으로 판단되어 조사결과가 긍정적입니다. 경쟁자들이 있는 특정 국가들, 특히 호주, 중국, 그리고 일부 유럽 국가에서 빨리 특허를 취득하고 싶은데, 이러한 상황에서 가장 좋은 전략이 무엇인지 궁금합니다. 신속 처리를 위한 제도가 있다고 들었는데요. 도움이 될 만한 정보를 주실 수 있을까요?

A: PCT 제 22 조제 1 항에 따른 모든 필요 조치를 취하여 국내단계에 조기에 진입하고, PCT 조약 제 23 조제 2 항에 규정된 바와 같이 국내단계 처리를 조기에 시작하도록 관련 관청들에 청구하실 수 있지만, 해당 출원이 신속히 처리될 것인지는 보장할 수 없습니다. 그러나 특허심사하이웨이(PPH) 같은 제도를 활용함으로써 국내단계 조기 진입을 원하시는 관청들이 일부 청구항이 특허성이 있다는 앞선 판단을 고려할 수 있어 해당 출원을 신속하게 처리할 수 있습니다. PPH는 업무 공조 제도로, 이에 따라 특정 조건 하에서 출원인이 출원의 신속한 처리를 청구할 수 있습니다. PPH 제도에 따라 출원인은 해당 출원의 적어도 하나의 청구항을 선심사청(Office of Earlier Examination(OEE))에서 특허성이 있는 것으로 판단했고 해당 청구범위가 “충분히 상응(sufficiently correspond)”하는 경우, 후심사청(Office of Later Examination(OLE))에 우선심사를 청구할 수 있습니다.

출원인이 PPH 제도를 이용함으로써 얻는 이점은 특허 보호를 보다 빠르게 취득할 수 있고 보다 빠르고 보다 예측가능한 방식으로 글로벌 포트폴리오를 수립할 수 있다는 점입니다. PPH를 거치지 않은 출원들에 비해 부정적 심사결과로 인한 절차¹가 적고 특허 허여 비율이 높아 총 심사처리 비용은 보통 일반적인 절차에 비해 낮습니다. PPH 절차를 제공하는 대부분의 관청은 PPH 신청에 수수료를 부과하지 않습니다.

선심사청의 국내/지역 작성문서(work products)에 기반한 PPH 이용과 PCT 특허심사하이웨이(PCT-PPH) 이용을 구별하셔야 합니다. PCT-PPH에서 우선심사는 PCT 작성문서를 기반으로 하는데, PCT 출원이 긍정적인 국제조사기관(ISA)의 견해서나 긍정적인 국제예비심사기관(IPEA)의 견해서 또는 특허성에 관한 국제예비보고서(IPRP, 특허협력조약 제 2 장)를 받은 경우가 이에 해당됩니다. 적어도 하나의 청구항이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성의 PCT 기준을 충족해야 합니다. 또한, 국내(또는 지역) 단계 출원의 청구범위 전체가 이러한 PCT 기준을 충족하는 것으로 판단되는 청구범위에 충분히 상응해야 합니다. 즉, PCT의 청구범위와 비교해 범위가 동일 또는 유사하거나, 좁아야 합니다. 출원에 대한 PCT-PPH 참여관청의 국제조사 및/또는 심사 결과가 이용 가능한 경우 국내단계 진입과 다른 PCT-PPH 참여관청에서의 특허 허여 사이의 시간이 줄어들게 됩니다.

여러 참여관청들 간 PCT-PPH 양자협정이 많이 체결되어 있으며 관련 요건 및 가이드라인, 서식도 각각 다양한데, 일부 공통된 정책들이 있어 관청들에게 아래 사항들을 권장합니다.

- 업무 공조 노력 극대화
- PPH 신청부터 특허 허여에 대한 최종 결정까지 모든 단계에서 우선심사

¹ (역주) 의견제출통지(거절이유통지) 등

- 심사의 모든 단계에서 출원인과 효과적이고 적시적인 커뮤니케이션

각 참여관청의 행정 절차에 대한 정보와 서식에 관한 추가 내용은 아래에서 확인하시기 바랍니다.

https://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html

ISA/SG 에서 긍정적인 견해서를 받으면 PCT-PPH 프로그램에 따른 출원 처리를 신청할 수 있기 때문에, 상기 웹페이지에 나온 양자협정을 확인해 보시면 싱가포르 지식재산청이 유럽 특허청 및 중국 국가지식산업국(CNIPA)(및 국가산업재산기관(브라질))과 PPH 양자협정을 맺고 있는 것을 알 수 있습니다. 이는 질문자의 관심지역들 중 두 곳(중국과 유럽특허가 적용되는 국가들)에 대해 각 양자협정을 통해 ISA/SG 의 긍정적 견해서를 기반으로 신속한 국내/지역단계 처리를 청구하실 수 있다는 것을 의미합니다.

호주 특허청의 경우, 싱가포르 지식재산청과 호주 특허청은 모두 글로벌 PPH 시범사업의 참여관청입니다. 글로벌 PPH 에서는 참여관청(현재 27 곳) 어느 곳에서도나 PCT 작성문서를 포함한, 통일된 기준에 따른 다른 참여관청의 작성문서를 기반으로 신속 처리를 청구할 수 있습니다. 참여관청이고 또한 국제조사기관이나 국제예비심사기관인 선심사청의 PCT 작성문서를 기반으로 하는 심사도 여기에 포함됩니다. 자격요건의 단일화로 PPH 양자협정 네트워크가 간소화 되었습니다. 유럽 특허청과 중국은 글로벌 PPH 참여관청이 아닙니다.

PCT-PPH 가능성은 국제조사(및/또는 예비심사)를 수행하도록 선택된 관청에 의해 결정되기 때문에, 국제조사기관을 선택할 때 PPH 가능성을 염두에 두시는 것이 일반적으로 좋습니다. 싱가포르 지식재산청(RO/SG)에 출원하셨기 때문에, 예를 들어 호주 특허청과 양자협정을 맺은 ISA/EP 를 선택하셨을 수도 있습니다. 한편, 유럽 특허청과 중국 국가지식산업국은 IP5 PPH 시범사업 참여관청들인데, 해당 시범사업은 IP5 관청들(중국 국가지식산업국, 유럽 특허청, 일본 특허청, 대한민국 특허청, 미국 특허상표청) 간 다자협정입니다.

PROSUR² 및 Alianza del Pacífico 같은 다른 PPH 다자협정들도 있습니다. 상기 모든 프로그램(PPH, 글로벌 PPH, IP5 PPH, PROSUR-PPH, Alianza del Pacifico)에 관한 추가 내용은 아래에서 링크를 확인하시기 바랍니다.

https://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html

일반적으로 PPH 이용에 따른 이점이 많은 한편 신청 조건에 특정한 제약도 따릅니다. PPH 우선심사를 위해서는 청구범위가 상응하는 출원의 청구범위와 같거나 그보다 좁아야 하는데, 이는 PPH 신청 시 보정서를 함께 제출해야 할 수 있음을 의미합니다. 일부 관청의 경우 다른 근거서류도 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 미국에서는 보정서나 새로운 청구범위가 제출되면 출원인은, 해당 청구범위가 선심사청에의 출원에 포함된 특허가능한(allowable/patentable) 청구범위에 충분히 상응한다는 것과 해당 보정서가 해당 청구범위의 범위를 확장시키지 않는다는 것을 입증해야 합니다.

또한, 일부 관청은 PPH 와는 다른 추가적 신속 처리 제도를 제공하고 있는데, 유럽 특허청의 PACE 또는 미국 특허상표청의 Track One 등이 있습니다. 특허법과 지역관행상의 차이를

² PPH-PROSUR 협정은 PCT 뉴스레터 2017/01 호 유용한 도움말
참고(https://www.wipo.int/edocs/pctdocs/en/2017/pct_news_2017_1.pdf)

고려하고자 출원인이 다른 국가에서 다른 청구범위를 포함시키기를 선호하는 경우에는 (PPH 가 아닌) 별도의 심사처리를 청구하는 것이 보다 적절할 수 있습니다.

기타 소식

다음 사항들에 대해서는 영문판(<http://www.wipo.int/pct/en/newslett/>)을 참조하시기 바랍니다.

지식재산등록소(과테말라), 수리관청의 기능 국제사무국에 위임

국제출원의 전자적 출원 및 처리

스페인 특허상표청

국제사무국, 국제예비심사기관의 서류 사본 제공

PCT 정보 업데이트

AM 아르메니아 (관청명, 위치/우편주소, 국내법 규정, 보호의 종류, 출원 언어, 우선권 회복 신청에 대한 적용 기준, 수수료)

AU 호주 (수수료)

AZ 아제르바이잔 (수수료)

BA 보스니아-헤르체고비나 (위치/우편주소, 수수료)

DO 도미니카공화국 (이메일 주소, 미생물 및 기타 생물학적 물질의 기탁, 수수료)

EA 유라시아 특허청 (미생물 및 기타 생물학적 물질 기탁 관련 요건)

EE 에스토니아 (수수료)

ES 스페인 (전자적 형태로 국제출원 제출)

GT 과테말라 (위치/우편주소, 전화번호, 팩스 이용 중단)

KG 키르기스스탄 (관청명, 전화번호)

KZ 카자흐스탄 (위치/우편주소, 수수료)

RS 세르비아 (수수료)

VN 베트남 (대리인 관련 요건)

이례적 휴무일

필리핀 지식재산청