

발 간 등 록 번 호
11-1430000-001198-14

OPEN
출처표시 상임유용금지 변경금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락



PCT 국제조사 및 국제예비심사 가이드라인





E

PCT/GL/ISPE/11

ORIGINAL: 영어

DATE: June 25, 2021

PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

PCT 국제조사 및 국제예비심사 가이드라인

(PCT 하의 국제출원을 위한 국제조사 및 예비심사기관의 임무수행 가이드라인)

2021년 7월 1일자로 효력발생

1. 본 문서는 WIPO 국제사무국이 특허협력조약(PCT) 하에서 국제조사기관 및 국제예비심사기관과의 협의를 거쳐 제정한, 2021년 7월 1일자로 효력이 발생한 PCT 국제조사 및 국제예비심사 가이드라인의 내용을 담고 있다.
2. 본 가이드라인은 2020년 7월 1일자로 효력이 발생한 PCT 국제조사 및 국제예비심사 가이드라인(PCT/GL/ISPE/10)을 대체한다.

목 차

제 1 부 서론 및 개관

제1장 서론 1001

- 본 가이드라인의 목적 및 현황 1001
- 본 가이드라인의 구성 및 사용용어 1003
- 국제출원 절차의 개요 1004
 - 국제단계 1004
 - 국내(또는 지역)단계 1006
- 국제기관 1006
- 국제출원의 일반적 처리 흐름도 1008

제2장 국제조사단계의 개요 1009

- 목적 1009
- 예비사항 1010
 - 조사용 사본의 수령 1010
 - 국제조사기관의 접수통지 및 할당 1011
- 국제조사절차 1011
- 국제조사보고서 작성 기한 1013
- 국제조사보고서, 견해서 등의 송부 1014
- 출원인의 선택 1014
- 국제조사보고서와 견해서의 추후 절차 1015
 - 비밀 유지 1015
 - 조사보고서의 공개 및 국제조사기관의 견해서의 활용 1015
 - 국제예비심사청구서가 제출되지 않은 경우 특허성에 관한 국제예비보고서(PCT 제1장) · 1015

- 조사보고서에서 인용된 문헌의 사본 1016
- 보충적 국제조사 1016
- 국제형 조사 1017

제3장 국제예비심사단계의 개요 1018

- 서론 1018
- 예비사항 1019
 - 국제예비심사청구서의 제출 1019
 - 국제예비심사청구서의 점검 및 수령통지 1020
 - 국제예비심사의 착수 1021
- 국제예비심사 절차 1023
 - 견해서 또는 국제예비심사보고서의 기초 1025
 - 추가 고려사항 1025
- 국제예비심사보고서의 성격 1026
 - 국제예비심사보고서의 작성 기한 1026
- 국제예비심사보고서의 송부 1026
- 국제예비심사보고서의 추가 절차 1027
 - 비밀 유지 1027
 - 국제예비심사보고서 및 관련 문서들의 이용 가능 1027
 - 선택관청에 국제예비심사보고서 송부 1028
 - 국제예비심사보고서의 번역 1028
- 국제예비심사보고서에서 인용된 문헌의 사본 1028

제 2 부 국제출원

제4장 국제출원의 내용(청구범위 제외) 2001

- 일반사항 2001

| | |
|--|-------------|
| ○ 발명의 설명 | 2002 |
| - 기술분야 | 2002 |
| - 배경기술 | 2002 |
| - 발명의 개시 | 2003 |
| - 도면의 간단한 설명 | 2003 |
| - 발명의 실시를 위한 최적의 실시예 | 2004 |
| - 구조와 기능 | 2005 |
| - 충분성 | 2005 |
| - 산업상 이용가능성 | 2006 |
| - 핵산염기 또는 아미노산 서열목록 | 2006 |
| - 생물학적 물질의 기탁 | 2007 |
| - 발명의 설명의 일부로서 기탁된 미생물 또는 다른 생물학적 물질에 대한 인용 .. | 2007 |
| - 기탁 미생물 또는 다른 생물학적 물질을 인용하고 있는 용지의 언어요건 | 2008 |
| - 일반 사항 | 2008 |
| ○ 도면 | 2011 |
| ○ 사용할 수 없는 표현 | 2011 |
| | |
| 제4장의 부록 | 2013 |
| ○ 배경기술 | 2013 |
| | |
| 제5장 청구범위 | 2014 |
| ○ 일반사항 | 2014 |
| ○ 청구범위의 형식 및 내용 | 2014 |
| ○ 청구항의 종류 | 2018 |
| - 카테고리 | 2018 |
| - 독립항과 종속항 | 2019 |
| ○ 청구범위의 해석 | 2021 |
| - “용도” 청구항 | 2021 |
| - 전제부 | 2021 |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| - 개방형 또는 폐쇄형 청구항 | 2023 |
| - 기능식 청구항 | 2024 |
| - 방법에 의한 물건의 청구항 | 2024 |
| - 방법 청구항에 있어서 물건과 장치의 한정 | 2025 |
| ○ 청구범위와 발명의 설명 간의 불일치 | 2025 |
| ○ 명확성(Clarify) | 2026 |
| - 상대적 용어의 명확성 | 2027 |
| - 기타 용어의 명확성 | 2029 |
| ○ 간결성, 청구항의 수 | 2030 |
| ○ 발명의 설명에 의한 뒷받침 | 2031 |
| ○ 청구된 발명의 명확하고 완전한 개시 | 2031 |
| - 청구범위에 상응하는 충분성 | 2033 |
| - 청구범위와 개시의 관계 | 2034 |
| | |
| 제5장의 부록 | 2037 |
| ○ 다중 종속항 | 2037 |
| ○ 청구범위의 해석 | 2037 |
| - 용도 청구항 | 2038 |
| ○ 방법에 의한 물건의 청구항 | 2038 |
| ○ 간결성 | 2039 |
| | |
| 제6장 우선권 | 2041 |
| ○ 우선권 | 2041 |
| ○ 우선일의 결정 | 2043 |
| ○ 우선권의 주장 | 2045 |
| | |
| 제7장 국제출원의 분류 | 2048 |
| ○ 정의 | 2048 |
| ○ 국제출원의 확정분류 | 2048 |

| | |
|---|-------------|
| - 다중 분류 | 2048 |
| - 출원 시의 개시내용에 따른 분류 | 2048 |
| ○ 추후 공개되는 국제조사보고서에서의 분류변경 | 2049 |
| ○ 범위가 불명료한 경우의 분류 | 2049 |
| ○ 발명의 단일성 결여 | 2049 |
| ○ 국제조사에서 제외되는 국제출원의 분류 | 2049 |
| 제8장 규칙 제91조 - 서류상의 명백한 잘못 | 2050 |
| ○ 규칙 제91조에 기초하여 정정할 수 없는 잘못 | 2052 |
| - 요소 또는 용지의 누락 | 2053 |
| - 우선권 주장의 보정 | 2053 |
| ○ 다른 국제기관으로의 정정신청서 송부 | 2053 |
| ○ 출원인에 대한 정정신청의 통지 | 2054 |
| ○ 정정신청서의 제출 및 처리 | 2055 |
| ○ 정정의 허가 및 효과 | 2056 |
| ○ 정정의 유효일 | 2057 |
| 제 3 부 국제조사기관과 국제예비심사기관에 공통된 심사관의 고려사항 | |
| 제9장 국제조사와 국제예비심사의 제외대상 및 제한사항 | 3001 |
| ○ 서론 | 3001 |
| ○ 제외대상 | 3002 |
| - 과학 및 수학의 이론 | 3003 |
| - 동식물의 변종 또는 미생물학적인 방법 이외의 동식물의 생산을 위한 본질적으로 생물학적인 방법 | 3004 |
| - 영업, 순수한 정신적 작용 행위 또는 게임을 하기 위한 계획, 규칙 또는 방법 .. | 3005 |
| - 수술 또는 치료에 의한 사람 또는 동물의 신체의 치료 및 진단방법 | 3005 |

| | |
|--|-------------|
| - 정보의 단순한 제시 | 3006 |
| - 국제기관이 국제조사 또는 국제예비심사를 수행할 수 없는 컴퓨터 프로그램 ... | 3008 |
| ○ 발명의 본질을 가늠할 때 일반적으로 고려할 사항 | 3009 |
| - 청구항의 형식 | 3009 |
| - 일부 청구항에서만 제외되는 발명 | 3009 |
| - 의문이 있는 경우 | 3010 |
| ○ 특별한 경우에 있어서 국제조사와 국제예비심사의 범위 | 3010 |
| - 견해서에서 흠결을 지적하면서 조사와 예비심사를 수행할 수 있는 예 | 3010 |
| - 청구범위 전체 또는 일부에 대하여 조사할 수 없는 예외적인 경우의 예 | 3016 |
| - 선행기술 이외 문제 | 3017 |
| - 산업상 이용가능성 | 3018 |
| - 출원인의 비공식적 석명 | 3018 |
| - 불명확한 청구항 | 3019 |
| - 영구운동 | 3020 |
| - 서열목록 | 3020 |
| ○ 국제조사보고서의 부작성 선언 | 3021 |
| ○ 다중 종속항 | 3021 |
| ○ 보충적 국제조사 | 3022 |
| 제9장의 부록 | 3023 |
| ○ 영업활동, 정신활동 또는 게임을 위한 계획, 규칙 또는 방법과 관련하여 제외되는 발명 | 3023 |
| ○ 컴퓨터 프로그램에 관련하여 제외되는 발명 | 3024 |
| 제10장 발명의 단일성 | 3027 |
| ○ 발명의 단일성의 결정 | 3027 |
| ○ 특정 상황의 예시 | 3031 |
| - 다른 카테고리 청구항들의 조합 | 3032 |
| - “마쿠쉬” 형식 | 3034 |
| - 중간체 및 최종 생성물 | 3035 |

| | |
|---|-------------|
| ○ 발명의 단일성에 관한 사례 | 3037 |
| - 청구된 발명(방법, 장치, 물건 등)의 다른 측면들 | 3038 |
| - 발명의 단일성 결여 (선행적) | 3048 |
| - 중복되는 특징들을 가지고 있지만 새로운 특징들을 점진적으로 부가하는 청구항들 | 3049 |
| - 발명의 단일성 결여 (선행적) | 3050 |
| - 발명의 상호 보완적 형태들 (예) 수신기와 송신기) | 3052 |
| - 발명의 단일성 결여 (선행적) | 3052 |
| - 발명의 대체형태들 (동일한 과제에 대한 다양한 해결책들) | 3054 |
| - 발명의 단일성 결여 (선행적) | 3062 |
| - 발명적 개념에서 벗어난 실질적 특징들을 더하는 종속 청구항들 (단일성 결여에 대한 후험적 판단) | 3073 |
| - 하나의 독립 청구항에서 발명의 단일성 결여 | 3074 |
| - 중복되는 특징들을 가진 복잡한 청구항 세트들 | 3076 |
| - 최소 추론(minimum reasoning)의 사용에 대한 예들 | 3077 |
| ○ 국제조사단계에서의 절차 | 3084 |
| - 추가수수료 납부통지서 | 3084 |
| - 추가수수료가 납부되지 아니한 경우의 추가 발명에 대한 조사 | 3086 |
| - 이의신청 절차 | 3087 |
| ○ 국제예비심사단계에서의 절차 | 3089 |
| - 이의신청 절차 | 3091 |
| ○ 보충적 국제조사 단계에서의 처리 | 3092 |
| - 의견의 검토 | 3093 |
| 제11장 선행기술 | 3095 |
| ○ 선행기술 개요 | 3095 |
| ○ 개시일 | 3095 |
| - 국제조사보고서의 기준일 | 3095 |
| - 견해서 및 국제예비심사보고서의 기준일 | 3096 |
| ○ 국제출원의 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 | 3097 |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| ○ 관련 가능성은 있으나 선행기술에 속하지 않는 문헌 | 3097 |
| - 이후에 공개된 특허출원 (국제조사 목적을 위하여) | 3097 |
| - 이후에 공개된 특허출원 (국제예비심사 목적을 위하여) | 3097 |
| - 동일 날짜의 출원 | 3098 |
| - 발명의 이해에 관련된 문헌 | 3098 |
| ○ 개시의 형태 | 3099 |
| - 공중의 서면 개시의 이용 가능성 | 3099 |
| - 인터넷을 통한 개시 | 3099 |
| - 신뢰할 수 있는 공표자의 웹사이트에서 행해진 개시 | 3100 |
| - 신뢰할 수 있을지 알 수 없는 웹사이트에서 행해진 개시 | 3100 |
| - 특허 및 비특허 문헌간의 차이 | 3102 |
| - 선행 구두공개 내용을 기재한 문헌 | 3102 |
| ○ 문헌날짜 결정의 어려움 | 3103 |
| ○ 청구항의 기준일 | 3103 |
| 제12장 신규성 | 3105 |
| ○ 신규성의 의미 | 3105 |
| ○ 신규성 판단 시 고려사항 | 3106 |
| - 방법론 | 3106 |
| - 내재적 또는 암시적 개시 | 3106 |
| - 청구범위의 해석 | 3107 |
| - 문헌의 조합 | 3107 |
| - 선택사항 | 3108 |
| - 포괄적 개시와 특정 개시 | 3108 |
| - 범위 | 3109 |
| 제12장의 부록 | 3110 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 제13장 진보성 | 3111 |
| ○ 진보성의 의미 | 3111 |
| ○ 진보성 판단 시 고려사항 | 3111 |
| - "자명성"의 의미 | 3111 |
| - 사후지식의 관점 | 3112 |
| - 전체로서의 발명; 공지되거나 자명한 구성요소의 조합 | 3112 |
| - 선행기술에 대한 기여의 평가 | 3113 |
| - "해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자" | 3115 |
| - 개시내용의 조합 | 3115 |
| ○ 사례 | 3116 |
| ○ 기타 고려사항 | 3122 |
| - 사후 분석 | 3122 |
| - 기술적 가치, 오랜 숙원 | 3123 |
| - 상업적 성공 | 3123 |
| - 종속항 | 3124 |
| | |
| 제13장의 부록 | 3125 |
| ○ 과제-해결방안 접근방법 | 3125 |
| - 제1단계 | 3125 |
| - 제2단계 | 3125 |
| - 제3단계 | 3126 |
| ○ 하나의 문헌에 의하여 진보성에 의문을 제기하는 예 | 3127 |
| | |
| 제14장 산업상 이용가능성 | 3128 |
| ○ 산업상 이용가능성의 의미 | 3128 |
| ○ 방법론 | 3128 |

| | |
|--------------------------|------|
| 제14장의 부록 | 3130 |
| ○ 유용성 | 3130 |
| - 특정 또는 특유한 유용성 | 3130 |
| - 실질적 또는 실제로 유용할 것 | 3131 |
| - 신뢰할 수 있는 유용성 | 3132 |
| ○ 산업상 이용가능성 | 3133 |
| - 특정 목적 | 3133 |
| - 명확하고 완벽한 개시 | 3133 |
| - 특정 목적을 실현할 가능성 | 3134 |
| - 요건이 만족되어야 하는 날짜 | 3135 |

제 4 부 국제조사

| | |
|--------------------------------|------|
| 제15장 국제조사 | 4001 |
| ○ 국제조사 및 보충적 국제조사의 목적 | 4001 |
| - 비서면 개시 | 4002 |
| - 개시의 위치, 언어, 시대 및 방법 | 4002 |
| ○ 심사관 | 4003 |
| ○ 조사의 기초 | 4004 |
| ○ 국제조사의 범위 | 4010 |
| ○ 국제조사의 방향과 조사대상 | 4010 |
| - 청구범위의 분석 | 4010 |
| - 수수료가 납부되지 아니한 발명 | 4011 |
| - 모든 청구항에 대하여 조사 | 4012 |
| - 추상적 청구항 | 4012 |
| - 종속항 | 4013 |
| ○ 특정 형태의 청구항 및 특징에 대한 조사 | 4013 |
| - 구성요소 조합 | 4014 |

| | |
|--|------|
| - 카테고리가 다른 청구항 | 4014 |
| ○ 유효한 조사를 할 수 없는 경우 | 4015 |
| - 명백한 오류와 사용되지 말아야 하는 표현들 (규칙 9) | 4016 |
| · 규칙 48.2(i)의 기준을 충족시키는 정보 | 4016 |
| · 국제조사기관이 보유한 파일에의 액세스 | 4017 |
| ○ 조사전략 | 4017 |
| - 예비단계 | 4017 |
| - 요약서 및 발명의 명칭 | 4018 |
| - 분류 | 4018 |
| - 조사 전의 공개 | 4018 |
| - 조사계획서 | 4019 |
| ○ 조사분야 | 4020 |
| - 유사분야 | 4021 |
| ○ 조사 수행 | 4022 |
| - 인터넷을 이용한 조사의 안전성 | 4024 |
| - 인용문헌이 발견되지 않은 경우 | 4025 |
| - 조사의 중지 | 4025 |
| - 조사에 대한 기록유지 | 4026 |
| ○ 선행기술 평가 | 4027 |
| - 관련 선행기술에 대하여 의문이 있는 경우 | 4027 |
| - 국제조사 제외대상 | 4027 |
| - 인용문헌의 선택과 가장 관련 있는 부분의 특정 | 4028 |
| ○ 조사후 절차 | 4030 |
| - 국제조사보고서 작성 | 4030 |
| - 국제조사보고서의 수정 | 4030 |
| - 잘못 접수된 조약 제19조에 의한 보정서의 수령 | 4031 |
| ○ 보충적 국제조사 | 4031 |
| - 보충적 국제조사의 신청 | 4031 |
| - 기관에 의한 보충적 국제조사를 위한 신청의 수리 | 4032 |

| | |
|---|-------------|
| - 보충적 국제조사의 시작 | 4033 |
| - 보충적 국제조사 신청의 취하 | 4033 |
| - 보충적 국제조사의 기초 | 4034 |
| - 보충적 국제조사에서 제외된 청구항 | 4035 |
| · 사용되지 말아야 하는 표현들 | 4036 |
| · 규칙 48.2(i)의 기준을 충족시키는 정보 | 4036 |
| · 보충적 조사를 위해 지정된 기관이 보유한 파일에의 액세스 | 4037 |
| - 발명의 단일성 | 4037 |
| - 조사의 범위 | 4039 |
| - 보충적 국제조사보고서의 작성 | 4039 |
| - 문헌의 사본 | 4040 |
| 제16장 국제조사보고서 | 4041 |
| ○ 일반사항 | 4041 |
| - 보충적 국제조사 | 4041 |
| - 국제형 조사 | 4042 |
| ○ 국제조사보고서 작성 기한 | 4042 |
| ○ 국제조사보고서의 완성 | 4042 |
| - 서식에 불필요한 사항 | 4043 |
| ○ 국제조사보고서의 서식 및 언어 | 4043 |
| - 국제조사보고서의 서식 | 4043 |
| - 국제조사보고서의 언어 | 4045 |
| - 공보에 포함되는 용지 | 4045 |
| ○ 국제조사보고서 또는 선언서의 송달통지서(서식PCT/ISA/220)의 작성방법 및 국제조사기관의 견해서 | 4046 |
| - 주소 | 4046 |
| - 출원인 또는 대리인의 참조번호 | 4046 |
| - 국제출원번호 | 4046 |
| - 국제출원일 | 4046 |

| | |
|---|------|
| - 출원인 | 4047 |
| - 부분적인 국제조사보고서가 작성되거나 국제조사보고서가 작성되지 않는 경우 .. | 4047 |
| ○ 국제조사보고서(서식 PCT/ISA/210) 작성방법 | 4048 |
| - 최선의 우선일(최선일) | 4048 |
| - 총 용지 매수 | 4049 |
| - 보고서의 기초 | 4049 |
| - 핵산염기 또는 아미노산 서열목록 | 4049 |
| - 주 국제조사보고서에 대한 참조 | 4050 |
| - 국제조사 대상의 제한 | 4050 |
| - 발명의 명칭, 요약서 및 대표도면 | 4051 |
| · 발명의 명칭(Title) | 4052 |
| · 요약서 | 4053 |
| · 공개하는 도면 | 4056 |
| - 분류 | 4057 |
| - 조사 분야 | 4058 |
| - 조사한 최소문헌 | 4058 |
| - 최소문헌이 아닌 문헌에 대한 조사 | 4058 |
| - 참조한 전자 데이터베이스 | 4059 |
| - 선행 조사 | 4061 |
| - 관련 문헌 | 4061 |
| - 인용문헌의 범주 | 4063 |
| · 특히 관련이 있는 문헌 | 4063 |
| · 신규성 또는 진보성에 영향을 미치지 않는 기술 수준을 규정하는 문헌 | 4063 |
| · 서면에 의한 개시 이외의 개시에 대해서 언급하는 문헌 | 4064 |
| · 중간에 공표되는 문헌 | 4064 |
| · 발명의 기초를 이루는 이론 또는 원리에 관한 문헌 | 4064 |
| · 분쟁이 될 가능성이 있는 특허문헌 | 4064 |
| · 출원에 있어 인용된 문헌 | 4065 |
| · 기타 다른 이유로 인용된 문헌 | 4065 |

- 신규성 의제 4065
- 문헌과 청구항 간의 관계 4066
- 문헌의 인용방법 4067
- 조사보고서의 마무리 4070
- 국제조사보고서에 인용된 문헌의 사본 4071

제 5 부 견해서 및 국제예비심사보고서의 내용

제17장 견해서 및 국제예비심사보고서의 내용 5001

- 서론 5001
- 견해서 및 보고서의 형태 5002
 - 국제조사기관의 견해서 5002
 - 국제예비심사기관의 견해서 5002
 - 국제예비심사보고서 5003
- 견해서 또는 보고서의 내용 5003
 - 내용 개관 5003
 - 견해서 또는 보고서의 서식 5004
 - 기재사항 5005
 - Box I: Basis of the Written Opinion(견해서의 기초) 5006
 - 언어에 관한 고찰 5006
 - 출원 당시에 있어서의 출원의 일부인 것으로 간주되는 용지 5007
 - 보정된 국제출원을 기초로 하는 심사 5008
 - 핵산염기 및/또는 아미노산 서열목록 5009
 - 보정에 의한 일련번호의 변경 5010
 - 최초의 개시 범위를 벗어난 보정 5010
 - 추가 조사 5010
 - 최초 제출된 국제출원에서 보정의 근거가 되는 부분을 표시하는 서한을
수반하지 않은 보정서 5011

| | |
|--|------|
| · 명백한 잘못의 정정 | 5011 |
| - Box II: Priority(우선권) | 5011 |
| - Box III : Non-Establishment of Opinion with Regard to Novelty, Inventive Step and Industrial Applicability(신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 대한 견해서의 부작성) | 5013 |
| · 규칙 67.1의 규정에 따라 제외되는 발명 | 5014 |
| · 명확성 또는 발명의 설명에 의한 뒷받침 | 5014 |
| · 일부 또는 전체 청구항에 대해 국제조사가 행해지지 않은 경우 | 5015 |
| · 핵산염기 및/또는 아미노산 서열목록 | 5015 |
| - Box IV: Lack of Unity of Invention(발명의 단일성 결여) | 5015 |
| · 이의신청과 함께 추가수수료가 납부된 경우 | 5016 |
| - Box V: Reasoned Statement Under Rule 66.2(a)(ii) with Regard to Novelty, Inventive Step or Industrial Applicability; Citations and Explanations Supporting Such Statement (규칙 66.2(a)(ii)에 따른 신규성, 진보성 또는 산업상 이용가능성에 대한 진술, 진술을 뒷받침하는 인용문헌 및 설명) | 5017 |
| - Box VI: Certain Documents Cited(관련 인용문헌) | 5018 |
| - Box VII: Certain Defects in the International Application(국제출원의 하자) .. | 5019 |
| - Box VIII: Certain Observations in the International Application(국제출원에 관한 의견) | 5019 |
| - 보고서의 마무리 | 5020 |
| - 견해서 및 국제예비심사보고서의 언어 | 5020 |
| - 이의의 형태 | 5020 |
| - 유용한 보고서의 작성 | 5021 |
| - 표준 문구 | 5021 |
| ○ 정정 또는 보정의 통지 | 5022 |
| ○ 견해서가 부분적으로 작성되거나 작성되지 않는 경우 | 5022 |
| - 심사제외 대상 | 5023 |
| - 발명의 단일성 결여 | 5024 |
| · 국제조사기관의 견해서 | 5024 |

- 국제예비심사기관의 견해서 또는 국제예비심사보고서 5024
- 근본적인 문제를 우선 취급 5025
- 기타 고려사항 5025
- 국제조사보고서에 기재된 문헌의 인용 5025
- 추가 문헌의 검토 5026
- 발명의 설명과 청구항 사이의 불일치 5026
- 보정의 권유 5027
- 견해서에 대한 대응의 검토 5027

제 6 부

국제예비심사단계(국제예비보고서 제외)

제18장 국제예비심사청구서의 수령에 관한 예비절차 6001

- 팩스, 전신, 텔레프린터 등의 사용 6001
- 국제예비심사의 기초 6001
- Statement Concerning Amendments(보정에 관한 진술) 6002
- 국제예비심사 언어 6004
- 국제예비심사기관을 위한 문서 등 6005
- 국제출원과 국제예비심사청구서의 언어 6008
- 우선권 서류와 그 번역문 6008
- 핵산염기 또는 아미노산 서열목록 6009

제19장 국제예비심사기관의 심사 절차 6010

- 일반 사항 6010
- 국제예비심사의 착수 및 기한 6011
- 국제예비심사의 착수 6011
- 국제예비심사보고서의 작성기한 6013
- 국제예비심사의 첫 단계 6014
- 일반사항 6014

| | |
|----------------------------------|-------------|
| - 추가 조사 | 6015 |
| - 견해서가 불필요한 경우 | 6017 |
| - 추가 견해서를 발행하는 경우 | 6018 |
| - 국제조사보고서가 작성되지 않은 청구항 | 6019 |
| ○ 국제예비심사의 추후 단계 | 6019 |
| ○ 국제예비심사보고서의 수정 | 6022 |
| ○ 국제예비심사의 각 단계에 대한 일반적 사항 | 6022 |
| - 보정서 작성: 일반 사항 | 6022 |
| - 명백한 잘못의 정정 | 6023 |
| - 출원인과의 비공식적 대화 | 6024 |
| ○ 국제예비심사보고서의 작성 | 6025 |
| - 일반사항 | 6025 |
| ○ 기한의 결정 | 6026 |
| - 출원인이 지정기간 내에 대응하지 않은 경우 | 6027 |
| ○ 국제예비심사청구서 또는 모든 선택의 취하 | 6028 |
| 제20장 보정 | 6029 |
| ○ 국제예비심사 착수 전의 보정 | 6029 |
| - 조약 제19조의 규정에 따른 청구범위의 보정 | 6029 |
| - 조약 제34조의 규정에 의한 보정 | 6030 |
| ○ 보정:일반사항 | 6030 |
| ○ 보정 평가 | 6032 |
| ○ 기술내용의 추가 | 6033 |
| ○ 뒷받침되지 않음 | 6036 |
| ○ 번역된 출원의 보정 | 6037 |
| 제20장의 부록 | 6038 |
| ○ 신규사항 | 6038 |

제 7 부 **품 질**

제21장 국제조사 및 국제예비심사에 대한 공통 품질체계 7001

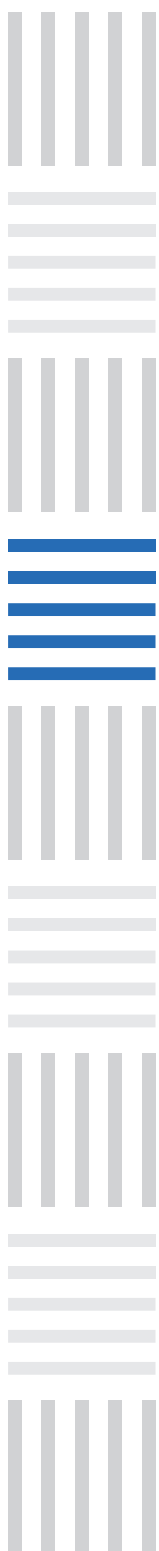
- 서론 7001
 - 1. 리더십과 정책 7002
 - 2. 위기 기반 관행 7003
 - 3. 자원 7004
 - 충분한 인적 자원: 7004
 - 충분한 물적 자원: 7005
 - 충분한 훈련 자원: 7005
 - 4. 행정업무 관리 7005
 - 5. 품질보증 7006
 - 6. 커뮤니케이션 7006
 - 기관간 커뮤니케이션 7006
 - 사용자와의 커뮤니케이션 및 안내 7007
 - WIPO, 지정관청, 선택관청과의 커뮤니케이션 7007
 - 7. 문서화 7007
 - 8. 조사 절차 문서화 7009
 - 9. 내부 검토 7010
 - 10. 보고 과정 7011
- 향후 발전 7011

제 8 부 **사무 및 행정절차**

제22장 사무 및 행정절차 8001

- 국제예비심사청구서의 수리 8001
- 관할 국제예비심사기관의 결정 및 이에 대한 국제예비심사청구서 기재 8001

| | |
|----------------------------------|------|
| ○ 국제출원의 확인 | 8003 |
| ○ 출원인의 국제예비심사청구서를 제출할 권리 | 8004 |
| - 출원인 변경 | 8004 |
| ○ 국가의 선택 | 8005 |
| ○ 수리일에 영향을 미치는 사항의 검토 | 8005 |
| ○ 국제예비심사청구서의 기한 내 제출여부의 검토 | 8005 |
| ○ 국제예비심사기관 파일의 작성 | 8006 |
| ○ 국제예비심사청구서의 국제사무국으로의 송부 | 8007 |
| ○ 국제예비심사청구서의 흠결 | 8008 |
| ○ 언어 | 8010 |
| ○ 서명 | 8011 |
| ○ 출원인에 관한 사항의 기재 | 8013 |
| ○ 대리인에 관한 기재 | 8013 |
| ○ 국제예비심사청구서상의 흠결에 대한 정정명령 | 8014 |
| ○ 수수료 납부 및 반환 | 8016 |
| ○ 국제사무국으로의 취급료 송금 | 8018 |
| ○ 팩스, 전신, 텔레프린터 등의 사용 | 8018 |
| ○ 우편업무의 지연 등 | 8019 |
| - 기한 미준수에 대한 책임 면제 | 8019 |
| ○ 기간의 계산 | 8024 |
| ○ 조약 제19조에 의한 보정 | 8024 |
| ○ 견해서에 대한 대응 | 8024 |
| ○ 국제예비심사보고서와 관련 문서들의 송부 | 8026 |
| ○ 국제예비심사청구서 또는 모든 선택의 취하 | 8027 |



제 1 부

서론 및 개관

| | |
|------------------|------|
| 제1장 서론 | 1001 |
| 제2장 국제조사단계의 개요 | 1009 |
| 제3장 국제예비심사단계의 개요 | 1018 |





제1부 서론 및 개관

제1장 서론

본 가이드라인의 목적 및 현황

1.01 본 가이드라인은 국제 조사와 심사의 각 단계에서 기관이 준수하여야 하는 실무에 관한 지침을 제시하기 위한 것이다.

1.02 본 가이드라인은 각 국제조사기관과 국제예비심사기관의 심사관을 위한 것이나, 출원인 및 특히 대리인에게도 도움이 되기를 바란다. 또한 본 가이드라인은 가능한 경우 국제형 조사에도 적용된다(문단 2.22 참조). 아울러 본 가이드라인은 국내단계에서 지정관청 및 선택관청이 국제출원을 조사 또는 심사하는 데에 유용할 뿐만 아니라, 지정관청과 선택관청이 국제조사보고서 및 국제예비심사보고서를 보다 쉽게 이해하는 데에 유용할 것이다. 본 가이드라인은 국제출원에 관한 것이나, 국내관청(특허청)이 자국의 국내법이 허용하는 한 국내출원에 관하여도 이를 준용할 수 있으며, 각국 특허청은 현재의 실무관행을 통일하기 위하여 자국의 국내법을 개정하기 위한 자료로 본 가이드라인을 활용할 수 있다. 그러나 수리관청이 국제조사기관 또는 국제예비심사기관과 동일한 관청이라 하더라도 수리관청의 조치에 대해서는 일반적으로 다루지 않는다.

Articles 16(3)(b), 32, 33

1.03 본 가이드라인은 국제 조사와 심사에 관한 일반규칙으로서 국제 조사와 심사에 관한 특허협력조약(PCT), 동 조약 규칙 및 동 조약 시행세칙 규정의 적용을 보조한다. 본 가이드라인은 전형적인 경우를 다루기 위한 것이므로 일반적 지침으로서만 참고하여야 하며, 예외적인 경우에 심사관은 본 가이드라인의 범위를 벗어나야 할 것이다. 그러나 본 가이드라인이 개정되기 전까지는 출원인은 일반적으로 국제조사기관 및 국제예비심사기관이 본 가이드라인에 따라 처리할 것으로 기대할 것이다. 심사관은 본 가이드라인 전반에 걸쳐서 각각의 상황에 따라 적절한 방식으로 청구항을 해석하여야 한다. 본 가이드라인은 지정관청 또는 선택관청이 심사관이 내린 신규성, 진보성(비자명성) 및 산업상 이용가능성에 대한 결론의 근거를 이해할 수 있도록 하기 위한 것이나, 국제기관 심사관의 결론과 유사한 해석을 하도록 지정관청 또는 선택관청을 구속하는 것은 아니다. 본 가이드라인은 조사 및 심사단계에서 발행된 결과물이 기관에 따라 달라지는 것을 최소화하기 위하여 국제조사기관 및 국제예비심사기관이 준수해야 하는 품질 기준을 포함하고 있다.

1.04 상기의 기준은 국제조사 및 국제예비심사의 목적을 위해서 적용될 뿐이며, 각 체약국은 해당 국가에서 청구된 발명에 대한 특허여 여부를 결정하기 위하여 상기 기준과 다른 기준 또는 추가적인 기준을 적용할 수 있다. 본 가이드라인은 법적 구속력이 없으며, 국제조사기관 및 국제예비심사기관이 특허협력조약 제 17조 및 제18조의 규정에 따른 국제조사보고서 및 국제예비심사보고서, 동 조약 제34조 및 동 조약 규칙 43bis의 규정에 따른 견해서 및 동 조약 제35조의 규정에 따른 국제예비심사보고서의 작성을 지원하기 위한 것이다. 국제 조사와 심사에 관한 의문이 있는 경우, 그 의문에 대한 최종 근거로서 특허협력조약 자체를 참조하여야 하며, 필요한 경우 워싱턴 외교회의 의사록 및 PCT 총회에 의한 해석을 참조할 필요가 있다. 국내법 및 국내 실무관행에 규정되어 있는 경우를 제외하고는 국제조사기관 또는 국제예비심사기관이 본 가이드라인을 준수하지 못하였다고 하여 당연히 기관이 취한 조치를 재검토하여야 하는 근거가 되는 것은 아니다.

➔ 본 가이드라인의 구성 및 사용용어

1.05 본 가이드라인은 먼저 국제조사단계와 국제예비심사단계에서 준수하여야 하는 개괄적인 사항에 대하여 기술한 다음, 각각의 단계와 개념에 대하여 더욱 상세하게 기술한다. 본 가이드라인은 모두 8부(Part)로 나누어져 있다. 제1부에서는 국제조사단계 및 국제예비심사단계에서의 절차에 대하여 간단히 개관하고, 제2부에서는 국제출원에 대한 상세한 사항에 대하여 기술하며, 제3부에서는 국제조사단계와 국제예비심사단계에서 심사관이 유념하여야 할 사항에 대하여 상세히 기술한다. 제4부에서는 국제조사에 있어서의 상세한 사항에 대하여 설명하고, 제5부에서는 견해서와 국제예비심사보고서의 내용에 관한 사항을 기술하고 있으며, 제6부에서는 국제예비심사가 진행되는 동안의 절차에 대하여 논한다. 제7부에서는 국제단계에서의 공통 품질체계에 대하여 기술하고, 제8부에서는 행정절차에 대하여 다르다. 여러 부에서 일부의 장(Chapter)은 국제조사단계 또는 국제예비심사단계 중 어느 하나에만 관련되어 있으나, 국제조사기관 및 국제예비심사기관의 심사관은 특정 문제를 다룰 때 가이드라인에 명시된 예외적 경우를 제외하고는 동일한 기준을 적용하여야 하며, 대부분의 장이 국제조사단계 및 국제예비심사단계에서의 업무 모두에 관련된다.

1.06 본 가이드라인에서 달리 규정하지 않는 한, “the Treaty(조약)”은 특허협력조약(PCT)을, “Articles(조)”은 동 조약의 조를, “Rules(규칙)”은 특허협력조약의 규칙을, “Sections(섹션)”은 시행세칙의 규정을 의미하고, “장(Chapter)” 및 “문단(Paragraph)”은 본 가이드라인의 장 및 문단을 말한다. 특허협력조약하의 시행세칙의 부(Part) 및 부속서(Annex)를 인용하는 경우에는 “AI”를 접두어로 사용하여 표시한다.

1.07 “국제기관” 또는 “기관”은, 특별히 한정되지 않은 경우, 필요에 따라, 국제조사기관 및/또는 국제예비심사기관을 의미한다. 특별히 한정되지 않은 경우, “심

사관”이라는 용어는 이 가이드라인에서는 국제예비심사기관에서 근무하는 심사관, 국제조사기관 또는 보충적조사기관의 심사관을 의미한다. “조사” 및 “심사”는, 특별히 한정되지 않은 경우, 조약 및 규칙에 따른 국제조사 및 국제예비심사를 의미한다.

1.08 “국내” 관청 또는 법이라 함은 다수의 국가가 정부 간 기구(intergovernmental authority)에 지역 특허(regional patent)를 허용하는 업무를 위임한 경우의 지역 시스템도 포함한다.

국제출원 절차의 개요

1.09 출원서를 제출하면서부터 특허를 획득(또는 거절)하기까지 진행되는 특허협력조약 하에서의 국제출원의 절차는 보통 두 단계, 즉, “국제단계”와 “국내단계”(또는 국제출원이 단일 국가가 아닌 지역적 기관에서 행해지는 경우 “지역단계”)로 이루어져 있다. 다음의 문단 1.10 및 1.11과 본 장의 마지막에 기재된 국제출원의 일반적 처리흐름도는 국제단계에 대한 간략한 개요를 보여주며, 상세한 사항은 본 가이드라인의 제2부 내지 제8부에서 다룬다.

국제단계

Articles 22, 23

1.10 국제단계는 출원서를 제출하면서 시작되고, 국제출원이 취하되지 않는 한 방식심사, 국제조사, 견해서 작성, 출원의 공개 및 선택적인 국제예비심사로 이루어진다. 이 단계 동안 출원인이 특별히 요청한 경우를 제외하고는 국내관청 또는 지역관청은 해당 출원을 처리하거나 심사할 수 없다.

1.11 국제단계는 시간상 다소의 중복은 있으나 본질적으로 명확하게 구분되는 다음의 행위를 포함한다.

- (a) 국제출원을 수리관청에 제출 : 국제출원에는 “출원서”(출원인, 발명자, 대리인 등 서지 사항 관련정보, 발명의 명칭, 우선권 주장 등의 출원사항 및 해당 국제출원이 조약에 따라 처리되어야 한다는 취지의 요청), 발명의 설명, 청구범위, 필요한 도면 및 요약서가 포함된다.
- (b) 방식심사를 거친 후 국제출원일이 부여되며, 이후 해당 출원의 사본을 국제사무국(기록원본)과 국제조사기관(조사용 사본)에 송부한다.
- (c) 국제조사기관의 국제조사 수행 : 이 단계에서는 청구된 발명의 신규성 및 진보성과 관련된 선행기술에 대한 조사가 이루어지며, 일반적으로 우선일로부터 16개월 이내에 조사보고서 및 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성에 관한 견해서가 작성된다. 이에 대한 사항은 추후 상세히 다룬다. (제2장 및 제4, 5 부 참조)
- (d) 국제공개 : 국제사무국은 우선일로부터 18개월에 국제출원, 국제조사보고서 및 조약 제19조에 의한 보정서(보정이 있는 경우)를 공개한다. 국제조사기관의 견해서(및 출원인이 제출한 비공식적인 의견)는 국제공개와 동시에 공중에 이용가능하게 한다.
- (e) 선택적으로, 조사의 전체 범위를 확대하기 위해(예를 들면, 주 기관이 커버하지 않는 언어로 된 선행문헌을 보다 잘 커버하기 위해), 출원인이 청구할 경우에는 주 국제조사를 실시하는 기관 이외의 참여 기관에 의한 보충적 국제조사가 행해진다. 보충적 국제조사는 2 이상의 참여 기관 중에서 청구할 수 있다. 보충적 국제조사 절차에 관한 보다 상세한 개요는 제15장 문단 15.75에서 15.97, 및 문단 9.42와 16.03을 참조한다.
- (f) 출원인이 “국제예비심사청구서”(PCT 제2장)를 제출하여 예비심사를 청구한 경우 국제예비심사기관은 국제예비심사를 수행하며, 이때 심사관은 조약 제19조 또는 제34조의 규정에 의한 보정서가 제출된 경우 이를 고려하여 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 대하여 한층 더 검토한다. 이에 대해서

는 추후 상세하게 다룬다. 이 단계는 “특허성에 관한 국제예비보고서(특허협력조약 제2장)”라는 제목의 국제예비심사보고서를 작성함으로써 종료된다. (제17장 참조)

(g) 출원인이 국제조사기관의 견해서에 대응하여 국제출원에 관한 예비심사를 청구하지 아니한 경우, 국제사무국은 국제조사기관을 대신하여 “특허성에 관한 국제예비보고서(특허협력조약 제1장)”를 발행하며, 이러한 특허성에 관한 국제예비보고서는 국제조사기관이 작성한 견해서와 동일한 내용으로 된다.

(h) 국제사무국은 출원의 사본, 보정서, 보충적 국제조사보고서 및 특허성에 관한 국제예비보고서(국제조사기관의 견해서로부터 작성된 보고서 또는 국제예비심사보고서)를 포함한 문서를 지정관청 또는 선택관청에 배포한다.

국내(또는 지역)단계

1.12 우선일부터 30개월 후(어떤 국가에서는 유보조항에 의해 20개월; 체약국의 선택에 따라 30개월 이후로 명시할 수도 있음) 국제출원은 각 지정관청(국제예비심사가 청구되지 않은 경우; PCT 제1장이 적용됨) 또는 선택관청(PCT 제2장이 적용되는 경우)에서 국내(또는 지역)단계가 시작된다. 이 단계에서 실제적으로 관련 국내법이나 지역절차에 따라 특허가 허여되거나 거절된다. 국내관청 또는 지역관청은 출원의 형식이나 내용에 대하여 조약 또는 규칙의 범위를 넘어서는 추가요건을 규정하지 못하지만, 국내단계 또는 지역단계에서 해당 출원을 심사할 때 이미 행하여진 국제조사나 국제예비심사의 결과에 구속되지는 않는다.

국제기관

Articles 16, 32; Rules 35, 36, 59, 63

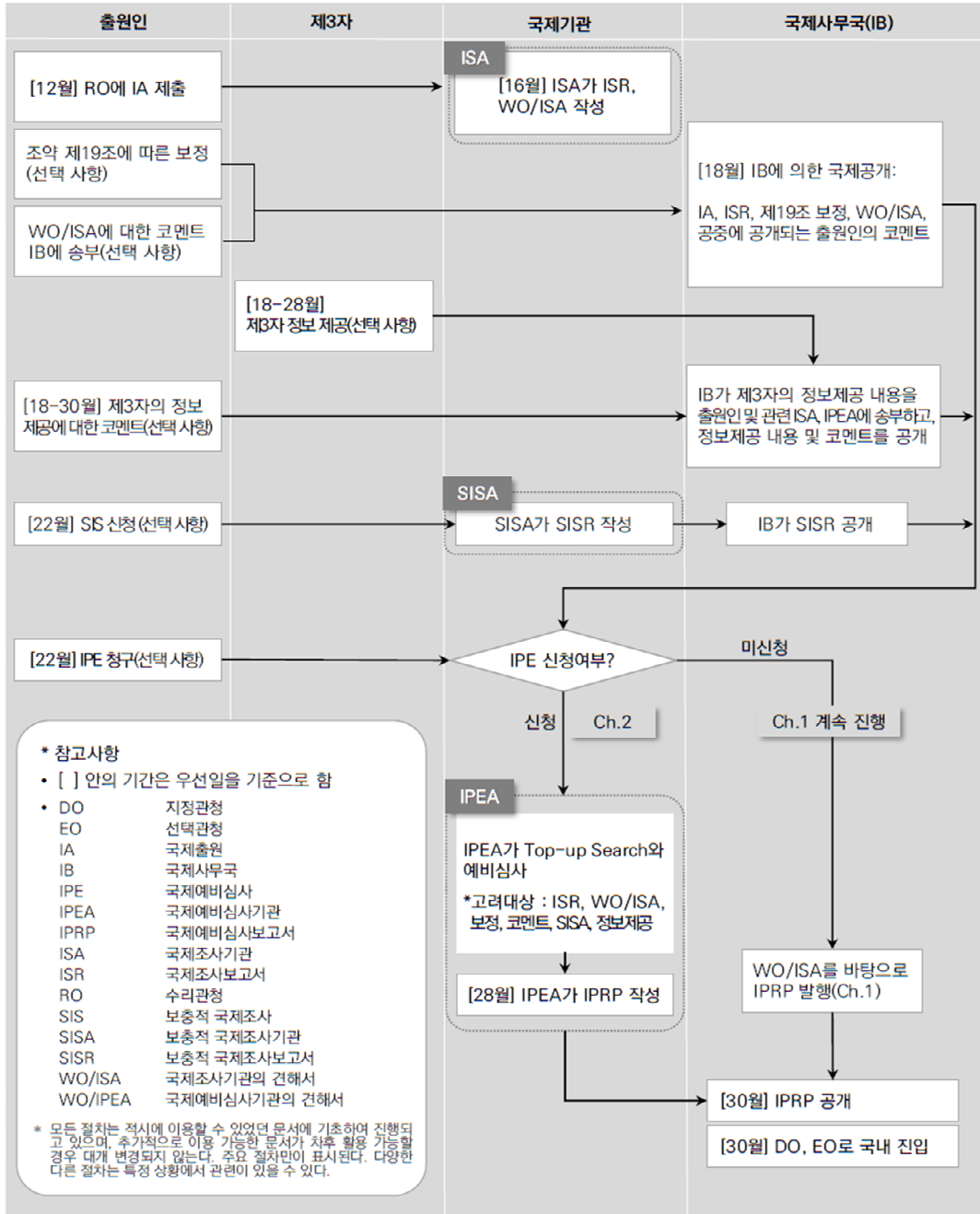
1.13 국제조사기관 및 국제예비심사기관은 조약의 규정에 의한 사무를 위임받은

국내관청 또는 정부 간 기구로서, 특히 국제조사보고서와 국제예비심사보고서를 작성하는 임무를 가진다. 기관은 PCT 총회에 의해 승인된다. 승인을 위한 요건으로서, 반드시 2가지 능력(즉, 조사 및 예비심사 모두를 담당할 수 있는 능력) 면에서 해당 기관을 승인하여야 한다. 기관의 기능 및 개별 기관의 요건에 관한 자세한 것은 부속서 D, E 및 PCT 출원인 가이드의 SISA에 기재되어 있다. 기관은 PCT국제기관회의(PCT/MIA)의 정기 회합을 갖는 것으로 한다(WIPO 웹사이트 <http://www.wipo.int/pct> 참조).

1.14 하나의 국제출원에 대하여 1 이상의 기관이 조사 또는 심사할 수 있는 자격을 갖출 수 있다. 개별 수리관청에 제출된 국제출원과 관련하여 어느 국제기관이 처리할 수 있는 자격이 있는가에 대하여는 각 수리관청이 국제사무국에 통보한 통지내용과 국제기관과 국제사무국 간의 협정에 의하여 결정된다. 2 이상의 기관이 특정 출원에 대하여 조사 또는 심사를 수행할 수 있는 경우 출원인은 출원서 또는 국제예비심사청구서에 희망하는 기관을 선택하여 기재한다. 국제조사기관은 보충적 국제조사 서비스를 제공할지의 여부에 관해 각 기관에서 결정할 수 있으며, 이 경우 해당 기관에 의해 제공되는 보충적 국제조사 서비스는, 해당 기관이 주 국제조사를 수행하지 않은 출원인에게도 일반적으로 이용가능하다.

1.15 국제예비심사기관은 해당 국제출원에 대한 국제조사기관과 동일 기관인 경우가 일반적이거나 꼭 그러한 것은 아니다. 출원인이 다른 국제기관을 선택할 수 있으며, 국제기관에 따라 국제출원에 대하여 조사는 할 수 있으나 심사는 할 수 없는 경우가 있다. 결과적으로 국제조사기관은 국제조사보고서 및 견해서를 출원인, 지정관청 및 타 국제기관이 효과적으로 사용할 수 있도록 일관된 기준에 따라 작성하는 것이 매우 중요하다.

〈 국제출원의 일반적 처리 흐름도 〉



제 2 장 국제조사단계의 개요

➔ 목적

2.01 본 장에서는 국제조사단계에 대한 개요를 간단히 소개한다. 국제조사단계에서의 절차에 관한 상세한 사항은 본 가이드라인의 제2장 및 제4장에서 다룬다.

Article 15(2); Rule 33.1(a)

2.02 국제조사의 목적은 청구된 발명의 신규성과 진보성의 존재 여부 및 그 정도를 결정하기 위하여 관련이 있는 선행기술을 발견하는 것이다. 국제조사기관은 청구범위가 매우 불명확하거나 출원이 조사 제외대상을 포함하고 있는 경우(제9장 참조), 또는 2 이상의 발명이 청구된 경우에 청구된 발명의 일부 또는 전부에 대하여 조사를 할 필요가 없다. (제10장 참조)

Rule 43bis

2.03 심사관은 국제조사보고서 작성과 동시에 견해서를 작성한다. 견해서의 1차 목적은 청구발명이 신규성, 진보성(비자명성) 및 산업상 이용가능성을 갖는 것으로 볼 것인지에 대한 예비적이며 구속력 없는 의견을 명확히 기술하는 것이다. 2차 목적은 국제출원의 형식 또는 내용에 어떠한 흠결이 있는지 또는 청구항, 발명의 설명, 도면의 명료성과 관련한 중요하며 관련된 이슈들 또는 청구범위가 발명의 설명에 의해 완전히 뒷받침되는지를 확인하는 것이다.

2.04 조사보고서와 견해서는 국제예비심사단계에서의 기준과 동일한 기준에 따라 수행되어야 한다. 조사보고서에는 또한 신규성 및 진보성과 관련되지 않은 사항에 관하여도 기재할 수 있으며, 이는 문단 2.10에 상세하게 기술되어 있다.

예비사항

조사용 사본의 수령

Rule 23.1

2.05 국제출원이 국제조사기관이 인정하는 언어로 제출되었다면, 수리관청은 출원번호를 부여하고, 조약 제11조 및 제14조의 규정에 의한 방식심사를 행하고, 국제조사료 납부를 확인한 즉시 국제조사기관에 조사용 사본을 송부(동시에 국제사무국에 기록원본을 송부)하여야 한다.

Rule 12

2.06 국제출원이 국제조사를 수행할 국제조사기관이 인정하지 아니하는 언어로 제출된 경우, 출원인은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 언어로 된 국제출원의 번역문을 수리관청에 제출하여야 한다.

- (a) 국제조사기관이 인정하는 언어
- (b) 공개언어
- (c) 국제출원이 공개언어로 제출되지 아니한 경우, 규칙 12.1(a)에 의하여 수리관청이 인정하는 언어

그러나 출원서에 대한 번역문은 필요로 하지 않는다. 발명의 설명의 서열목록 부분의 경우, 번역문은 언어 의존적 자유텍스트에 대해서만 필요할 수 있다. 출원인이 번역문을 제출할 필요가 있는 경우 해당 출원에 대한 국제조사는 그 번역문에 기초하여 수행된다.

Rule 23.1(b)


2.07 국제출원의 번역문이 규칙 12.3에 의하여 수리관청에 제출된 경우 번역문의 사본과 출원서의 사본을 합쳐서 조사용 사본으로 간주하며, 수리관청은 조사료가 납부되지 않은 경우를 제외하고는 조사용 사본을 받는 즉시 이를 국제조사기관에 송부하여야 한다. 조사료가 납부되지 않은 경우에는 조사료 납부 후 신속히 송부한다.

국제조사기관의 접수통지 및 할당

Rule 25.1

2.08 국제조사기관은 PCT/ISA/202 서식을 사용하여 출원인에게 조사용 사본의 접수사실을 통지하고, 국제사무국 및 수리관청(국제조사기관과 수리관청이 다른 경우)에 해당 통지서 사본을 송부한다.

2.09 그리고 나서, 국제조사기관은 국제조사를 기한 내에 수행할 수 있는 조사 심사관에게 가능한 한 신속히 국제조사를 할당한다. 또한 예비적 특허분류는 신속히 결정되어야 한다.

 국제조사절차

2.10 국제조사기관의 역할은 다음과 같으며, 세부사항은 아래에 언급된 장에서 상세히 설명한다.

(a) 해당 출원에 대한 분류를 결정한다. 특히 적절한 조사가 수행되도록 다른 기술분야에 전문적인 지식을 가진 심사관과 협의할 필요가 있는지 여부를 결정한다. 충분히 검토한다는 관점에서 이러한 분류는 재검토할 필요가 있을 수 있으나, 국제출원이 공개될 때까지는 확정적인 분류가 부여되어야 한다(제7장 참조).

Article 17(3); Rule 40

(b) 해당 출원이 발명의 단일성 요건을 충족하고 있는지 여부를 검토하고, 충족하고 있지 못한 경우 나머지 발명에 대해서 추가수수료를 납부할 것을 출원인에게 통지한다(제10장 참조).

Rule 39

(c) 발명의 일부 또는 전부가 해당 기관이 조사할 필요가 없는 대상과 관련되어 있는지 여부를 검토한다(제9장 참조).

Rules 4.12, 16.3, 41

(d) 국제조사보고서를 작성하는 데에 출원서 서식에서 출원인이 기재한 선조사 결과를 활용할지 여부를 판단하고, 이에 따른 수수료의 반환 여부를 결정한다.

Rule 13ter

(e) 국제출원이 핵산염기 및/또는 아미노산 서열의 개시를 포함하고 있으나 시행세칙에 규정된 표준에 부합하며 인정된 언어의 서열목록을 포함하고 있지 아니한 경우, 출원인에게 서열목록을 제공하도록 통지할 것인지 여부를 결정한다(문단 15.12 및 15.14A 참조).

Articles 15, 17(2)

(f) 관련 선행기술(제11장 참조)을 발견하기 위하여 국제조사를 수행한다. 이때 출원 발명이 해당 기관이 조사하지 않아도 되는 발명인 경우, 발명의 설명, 청구범위 또는 도면이 유의미한 조사를 수행할 수 없을 정도로 규정된 요건을 만족하고 있지 못한 경우(제9장 및 문단 15.33 참조), 또는 청구범위가 여러 다른 발명과 관련되어 있고 기관이 출원인에게 추가수수료를 납부할 것을 통지하였으나 추가수수료가 납부되지 않은 경우(제10장 참조)에 기관은 해당 범위 내에서 조사할 의무가 없다.

Rules 37, 38

(g) 요약서와 발명의 명칭이 적합한지 여부를 검토하여 필요한 경우 적절한 대안을 제시한다(문단 16.33 내지 16.47 참조).

Rule 43

(h) 조사결과 및 기타 정보(제16장 참조)가 기재된 조사보고서를 작성하거나, 조사를 수행할 필요가 없거나 유의미한 조사를 수행할 수 없음을 선언한다(제29장 참조).

Rule 43bis

(i) 국제출원에 대한 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성의 존재 여부와 해당 국제조사기관의 판단에 따라 조약과 규칙에 규정된 기타 요건을 충족하는지 여부에 관하여 견해서를 작성한다(제17장 참조).

2.11 상기 사항들 중에서 특히 발명의 단일성은 조사결과에 의해 좌우되므로 계속 검토하여야 하는 사항이다. 그럼에도 불구하고, 출원인이 보정과 추가수수료를 납부하는데 이용할 수 있는 시간이 제한되어 있다는 점을 감안하여 초기단계에서 이러한 사항을 검토하는 것이 중요하다.

2.12 국제조사기관은 국제조사보고서 작성을 완료하기까지의 상황에서, 예를 들어 국제출원의 발명의 단일성이 결여되어(제10장 참조) 추가수수료 납부를 요구할 경우에, 출원인이 진술서와 함께 이의신청을 하거나 이의신청을 하지 않는 등의 대응을 하도록 구체적으로 권유할 수도 있다. 또한 국제조사기관은 이의신청에 대한 심사에 대하여 이의신청료를 납부할 것을 요구할 수 있다. 또 다른 예는 국제조사기관이 국제조사보고서를 작성하기 시작한 이후에 해당 국제출원에 누락 부분 또는 올바른 요소 또는 부분이 국제출원에 포함되거나 또는 인용에 의해 보완되었다고 수리관청에 의해 통보받은 경우이다. 이러한 경우도 출원인에게 추가 수수료를 납부하도록 요구할 수 있다(문단 15.11A-15.11C 참조).

국제조사보고서 작성 기한

Rules 42.1, 43bis.1

2.13 국제조사기관은 국제조사보고서(또는 국제조사기관이 조사를 수행할 필요가 없거나 유효한 조사를 수행할 수 없다는 취지의 선언서)와 견해서를

- (i) 조사용 사본을 수령한 날부터 3개월, 또는
- (ii) 우선일부터 9개월

중 늦게 완료하는 때까지 작성하여야 한다.

➔ 국제조사보고서, 견해서 등의 송부

Rule 44.1

2.14 국제조사보고서와 견해서가 일단 작성되면, 국제조사기관은 같은 날에 국제사무국과 출원인에게 각각 이들 문서의 사본 1부씩을 송부한다.

➔ 출원인의 선택

2.15 일반적으로 출원인은 국제조사기관이 송부한 국제조사보고서와 견해서를 수령한 후 다음 중 하나를 선택한다.

(a) 국제조사기관의 견해서에 대한 (비공식적) 의견을 국제사무국에 송부; 국제사무국은 일반 공중과 지정관청이 상기 출원인의 의견을 이용할 수 있도록 한다(문단 2.17 및 2.18 참조).

Rule 46

(b) 조약 제19조(1)에 의한 보정서를 국제사무국에 제출; 최초로 출원된 청구 범위와 보정된 청구범위의 차이점을 기재하고 최초의 출원에서 보정의 근거가 되는 부분을 명시하는 서한에 보정이 첨부되어야 하며, 보정 내용을 설명하는 간단한 설명서를 포함할 수 있다.

Rule 45bis

(c) 주 국제조사를 수행한 기관 이외의 보충적 국제조사를 제공하는 기관에 대해 해당 조사를 1회 이상 청구한다.

Articles 31, 34(2)(b); Rule 53

(d) 국제예비심사를 청구; 국제예비심사기관이 참조할 수 있도록 의견 및/또는 보정서

(e) 규칙 90bis의 규정에 따라 해당 출원을 취하

(f) 국제단계에서 추가적인 조치를 취하지 아니하고 지정관청에 진입할 때까지 대기

➡ 국제조사보고서와 견해서의 추후 절차

비밀 유지

Article 30; Rule 94.3

2.16 출원절차의 진행을 위하여 조약과 규칙의 규정에 따라 정보를 송부하는 경우를 제외하고는 국제공개 전에는 해당 출원과 관련된 모든 사항에 대하여 비밀이 유지되며, 출원인의 요청이나 승인 없이는 누구도 또는 어떤 기관도 접근이 허용되지 않는다.

출원인이 조기 절차진행을 요청한 경우, 지정관청 또는 선택관청은 해당 국제출원의 공개 후 자국의 국내법에 규정된 한도 내에서 송부된 문서에 대한 접근을 허용할 수 있다.

조사보고서의 공개 및 국제조사기관의 견해서의 활용

Article 21(3); Rule 48.2

2.17 국제조사보고서는 아직 입수할 수 없는 경우를 제외하고 국제출원과 함께 공개된다. 지연된 경우에는 나중에 가능한 빨리 별도로 공개된다. 동시에, 국제사무국은 견해서 및 출원인에 의해 제출된 비공식적인 의견을 공중에 이용 가능하도록 한다.

국제예비심사청구서가 제출되지 않은 경우 특허성에 관한 국제예비보고서(PCT 제1장)

Rule 44bis

2.18 만약 출원인이 국제예비심사청구서를 제출하지 않았거나 청구서가 철회되어 국제예비심사보고서가 작성되지 않는 경우, 국제사무국은 견해서와 동일한 내

용으로 된 특허성에 관한 국제예비보고서(특허협력조약 제1장)를 작성한다. 출원인이 조약 제19조의 규정에 의한 보정서를 제출하더라도 그 보정서는 특허성에 관한 국제예비보고서를 작성할 때에 고려되지 않는다. 또한 어떤 경우에는 규칙 44bis.3(a)의 규정에 따라 국제사무국이 견해서나 보고서를 영어로 번역할 수 있다. 이러한 보고서와 번역문은 지정관청에 송부되어, 우선일부터 30개월이 경과한 후에 지정관청이 접근하는 것을 허용할 수 있으나, 출원인이 조약 제23조(2)의 규정에 의거하여 자신의 출원에 대하여 조기 국내절차 진행을 요청한 경우에는 이 기간 경과 전이라도 지정관청의 접근을 허용할 수 있다. 또한 국제사무국은 우선일로부터 30개월 경과 후에 공중이 보고서와 그 번역문을 함께 이용할 수 있도록 한다.

조사보고서에서 인용된 문헌의 사본

Article 20(3), Rule 44.3

2.19 출원인 또는 지정관청은 국제출원의 국제출원일로부터 7년 이내에는 언제든지 국제조사기관에게 조사보고서에 기재된 인용문헌의 사본을 송부하여 줄 것을 청구할 수 있다. 이 경우 국제조사기관은 사본을 준비하는 데에 소요되는 비용과 우편 송부 비용의 납부를 요구할 수 있다(국제조사보고서와 함께 자동적으로 인용문헌의 사본이 송부되는 경우도 있음).

보충적 국제조사

Rule 45bis

2.20 국제조사기관은 선택 가능한 추가 서비스로서 보충적 국제조사를 출원인을 위해 제공할 수 있다. 어떠한 조사도 결코 완벽할 수 없다는 인식을 바탕으로, 이 조사는 주 국제조사에 대한 보충으로서 의도된다. 보충적 조사는 그 보충적 조사를 수행하는 기관이 주 국제조사를 행하는 기관에서는 이용할 수 없는 언어 전문성을 갖는 경우에 특히 유효할 수 있다. 출원인은 보충적 조사 서비스를 제공하는 기관(주 국제조사를 실시한 기관 제외)에 우선일로부터 22개월의 기간 전에 언제

든지 보충적 조사를 청구할 수 있다. 보충적 조사 서비스를 제공하는 다른 여러 기관에 2 이상의 보충적 조사를 청구할 수 있다.

2.21 제공되는 서비스의 자세한 내용 대부분은 보충적 조사를 수행하는 기관에 의해 결정된다. 서비스의 범위는 국제사무국과 기관 사이의 합의에 관한 부속서에 기재되어 있으며, 자세한 내용은 PCT 출원인 가이드의 부속서 SISA에 공개되어 있다. 조건, 제한 및 기한 등 보충적 조사 절차의 특징은 문단 15.76에서 15.97 까지에, 그리고 또한 문단 9.42 및 16.03에 보다 자세히 논의되어 있다.

국제형 조사

Article 15(5)

2.22 국제조사기관은 조약 제15조(5)의 규정에 의하여 국내출원에 대한 “국제형 조사”를 수행할 수 있는 권한이 부여될 수 있다. 이러한 조사는 개념상 국제조사와 유사하며, 조사보고서 작성시 국제조사와 동일한 사항을 검토한다. 그러나 조사와 동시에 견해서를 작성하는 것에 대하여 관련 관청 사이에 구체적으로 정해진 바가 없다면, 해당 출원에 대한 조사만 수행하고 견해서는 작성하지 않는다.

제3장 국제예비심사단계의 개요

➔ 서론

3.01 본 장은 국제예비심사단계에 대하여 간단히 소개한다. 국제예비심사단계의 절차에 대한 상세한 사항은 본 가이드라인의 제5부 및 제6부에 기술되어 있다.

Article 31

3.02 국제출원에 대한 국제예비심사는 출원인이 국제예비심사청구서를 제출하는 경우에 수행되는 선택적 절차이다. 국제예비심사는 국제조사기관의 견해서와 그 목적을 공유하고 그 견해서의 절차를 토대로 진행되며, 출원인은 견해서가 틀린 이유에 대한 의견서 및/또는 이의를 극복하기 위한 보정서를 통해 국제예비심사 기관에 대응할 수 있다. 국제예비심사 결과는 국제예비심사보고서(“특허성에 관한 국제예비보고서(특허협력조약 제2장)”)라고 칭함)에 기록되고 그 사본은 국제사무국과 출원인에게 송부되며, 국제사무국은 각 선택관청(일반적으로 모든 체약국의 특허청)에 국제예비심사보고서를 송부한다.

Article 31(4); Rule 53.7

3.03 국제예비심사가 청구되면, 국제출원 당시 지정되어 그 지정이 취하되지 않았고, 예비심사를 청구할 당시 조약 제2장의 규정에 기속되는 모든 체약국이 자동적으로 선택된 것으로 된다. “선택”은 국제예비심사 결과를 그 (선택한) 국가에서 활용할 것임을 표시하는 것이나, 국제예비심사의 결과는 그 국가들을 구속하지 않는다는 것을 명심하여야 한다.

3.04 국제예비심사를 이용함으로써 출원인과 국내관청은 PCT를 이용하지 않은 경우보다 상당히 유리한 조건하에서 국내절차를 시작할 수 있는 실질적인 효과를

가진다. 국제조사단계에서 마련된 견해서 덕분에 출원인은 특히 획득 가능성에 대하여 조기에 보다 강한 확신을 얻을 수 있다. 아울러 견해서에 대응하여 국제단계에서 행한 보정서는 국제예비심사보고서에 반영될 수 있으며, 각 선택관청에 이를 별도로 제출할 필요가 없다. 선택관청은 심사노력을 상당히 줄일 수 있으며, 심사노력의 절감 정도는 선택관청의 국내법과 실무관행에 좌우된다.

3.05 심사관의 자세는 아주 중요하다. 심사관은 항상 건설적이고 협조적이어야 한다. PCT의 규정에 따라 국제출원의 발명의 설명과 청구범위를 작성할 책임은 출원인 또는 그 대표자에게 있음을 심사관은 명심하여야 한다.

3.06 모든 국제출원은 출원국가 및 작성언어에 관계없이 동등하게 취급되어야 한다.

예비사항

국제예비심사청구서의 제출

Article 31(6); Rule 54bis

3.07 출원인은 다음의 기간 중 더 늦게 만료하는 날 이전에 국제예비심사기관에 국제예비심사청구서를 제출하여야 한다.

- a. 규칙 43bis.1의 규정에 의하여 작성된 견해서, 조약 제17조(2)(a)에 의한 부작성선언서 또는 국제조사보고서가 출원인에게 송부된 날로부터 3월, 또는
- b. 우선일로부터 22월

3.08 개정 조약 제22조(1)(‘02. 4. 1. 발효) 규정의 적용을 유보한 체약국에 대하여 국내단계 진입 기간의 혜택(국제단계의 30개월 이내)을 얻고자 하는 경우, 출원인은 우선일부터 19개월까지 국제예비심사를 청구하여야 한다. 상기 개정 조

약규정의 적용을 유보한 국가는 PCT 관보 08/2002('02. 2. 21.)에 게재되어 있으며, 그 이후에 적용 유보를 철회한 국가에 대한 최신 정보는 세계지식재산기구의 웹사이트(www.wipo.int/pct)에서 얻을 수 있다.

국제예비심사청구서의 점검 및 수령통지

Rules 54bis, 59, 60, 61

3.09 국제예비심사청구서가 제출되면 국제예비심사기관은 해당 출원에 대하여 기관으로서 역할을 수행할 수 있는 기관(관할 국제기관)인지 여부, 국제예비심사청구서가 적법한 형식과 언어로 작성되었는지 여부 및 문단 3.07에 명시된 기간 내에 청구되었는지 여부를 확인한다. 관할 국제기관이 아닌 경우 해당 기관은 그 청구서를 국제사무국에 송부하고; 청구서에 흠결이 있는 경우 출원인에게 이를 보정할 것을 통지하고; 청구서가 문단 3.07에 기재된 기간만료 후에 제출된 경우 제출되지 않은 것으로 간주하고 출원인에게 이러한 사항을 통지한다. 청구서가 적법하게 제출된 경우, 국제예비심사기관은 청구서 수령일을 기재하고 국제사무국에 사본을 송부하며, 출원인에게 청구서를 수령하였음을 통지한다. 이러한 절차는 제 18장에서 상세하게 다룬다.

Rule 62

3.10 이후에 국제사무국은 국제예비심사기관에 다음을 송부한다.

- (a) 국제조사기관에 의해 작성된 견해서 사본(국제조사기관의 역할을 수행한 국내관청이나 정부 간 기구가 국제예비심사기관의 역할을 수행하지 않는 경우에 한한다), 및
- (b) 조약 제19조의 규정에 의한 보정서 사본, 보정내용을 설명하는 설명서 및 발명의 설명과 도면에 영향을 줄 수 있는 사항의 사본(기관이 이들 문서를 이미 수령하였음을 통지하지 아니한 경우에 한한다)

Rule 62bis.1

3.11 국제조사기관의 견해서가 영어 또는 국제예비심사기관이 인정하는 언어로 작성되지 아니한 경우, 해당 국제예비심사기관은 국제사무국에 견해서를 영어로 번역하여 줄 것을 요청할 수 있다. 국제사무국은 2월 이내에 번역문을 작성하여 국제예비심사기관과 출원인에게 그 사본을 송부한다. 출원인은 번역의 정확성에 관하여 서면으로 된 의견서(written comments)를 국제사무국과 국제예비심사기관에 제출할 수 있다.

Article 31(7); Rule 61

3.12 국제사무국은 국제예비심사기관으로부터 국제예비심사청구서를 수령한 후 신속히 그러나 국제출원의 국제공개 후에, 선택관청에 해당 관청이 선택되었음을 통지하고, 관보(Gazette)에 상기 국제예비심사청구서에 관한 사항을 게재한다.

국제예비심사의 착수

Rule 69.1

3.13 국제예비심사기관은 일반적으로 아래 사항을 수령한 때에 국제예비심사를 착수한다(제19장 참조).

- (i) 국제예비심사청구서
- (ii) 취급료 및 국제예비심사청구료 전액(해당하는 경우 규칙 58bis.2의 규정에 의한 가산료 포함)
- (iii) 국제출원의 번역문(규칙 55.2의 규정에 의하여 출원인이 번역문을 제출할 필요가 있는 경우) 그리고
- (iv) 규칙 43bis.1의 규정에 의하여 작성된 견해서, 및 국제조사기관에 의한 조약 제17조(2)(a)에 따른 국제조사보고서의 부작성선언서 또는 국제조사보고서

3.14 상기의 착수 시기에 대한 예외

Rule 69.1(c)

(a) 보정에 관한 설명서가 제19조의 규정에 의한 보정을 고려하여야 한다는 취지를 포함하고 있을 경우(규칙 53.9(a)(i))에는, 국제예비심사기관은 해당 보정서의 사본을 수령하기 전에는 국제예비심사에 착수하지 않는다.

Rule 69.1(e)

(b) 보정에 관한 설명서에 제34조의 규정에 의한 보정서를 국제예비심사청구서와 함께 제출한다고 기재되어 있지만(규칙 53.9(c)), 그러한 보정서가 실제로는 제출되지 않은 경우에는, 국제예비심사기관은 해당 보정서를 접수하는 때, 또는 규칙 60.1(g)에 규정된 통지서(문단 18.04 참조)의 지정기간이 만료하는 때 중 먼저 도래하는 때 전에는 국제예비심사에 착수하지 않는다.

Rule 69.1(b), (d)

(c) 국제조사기관의 역할을 수행하는 국내관청 또는 정부 간 기구가 해당 출원에 대하여 국제예비심사기관의 역할도 수행하는 경우(국제조사기관과 국제예비심사기관이 동일한 경우), 해당 국내관청 또는 정부 간 기구가 희망할 때는, 제19조에 기초한 보정서(그러한 보정서는 국제조사보고서의 수리 후에만 허용됨)의 제출 기한 만료 후까지 심사가 연기되어야 한다는 취지를 출원인이 보정서의 설명문에 표시하지 않는 한(규칙 53.9(b)에 근거함), 국제조사와 동시에 국제예비심사에 착수할 수 있다(상기 (b)항에 언급하였듯이 제34조에 기초한 보정서의 사본을 제공하도록 출원인에게 요구할 필요가 있을 수 있음).

(d) 보정에 관한 설명서에 국제예비심사가 연기되어야 한다는 취지의 기재가 있는 경우, 다음의 사항 중 어느 하나가 먼저 발생하기까지 국제예비심사를 착수하지 아니한다.


(i) 조약 제19조의 규정에 의한 보정서 사본을 수령;

- (ii) 출원인으로부터 조약 제19조의 규정에 의한 보정을 할 의사가 없음을 기재한 통지를 수령; 또는
- (iii) 제19조 보정서 제출을 위한 규칙 46.1의 규정에 의한 해당 기간의 만료

Rule 69.1(a)

(e) 보정에 관한 설명서를 통해 국제예비심사 착수가 규칙 54*bis*.1(a)에 의거한 시한이 만료될 때까지(즉, 국제예비심사청구를 위한 기한이 만료될 때까지) 연기된다고 명시한 경우, 규칙 69.1(b)가 적용되지 않는다면, 국제예비심사기관은 해당 기한이 만료될 때까지 국제예비심사에 착수하지 않는다.

3.15 심사가 시작되면 국제예비심사보고서를 작성할 책임이 있는 심사관에게 즉시 국제출원을 이송한다. 국제조사를 수행한 국제조사기관과 국제예비심사기관이 동일한 경우, 국제조사를 한 심사관이 국제예비심사도 수행하는 것이 바람직하다.

 국제예비심사 절차

Rule 66.1ter

3.16 국제예비심사기관은 보통 국제예비심사 착수시 추가 조사를 실시한다. 추가 조사의 주 목적은 국제조사보고서 작성 후에 조사에 이용 가능하게 된, 규칙 64에 규정된 관련 문헌을 발견하는 것이다. 그러한 조사가 유용하지 않다고 해당 기관이 판단하는 경우에는 추가 조사가 실시되지 않는다(문단 19.15 참조).

Article 34(2)

3.17 국제출원이 다음의 사항 모두를 충족하는 것으로 인정되지 않는 경우에는, 출원인은 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 적어도 1회 견해서(특히, 청구된 발명이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 있는지 여부에 관한 사항)를 받아

볼 수 있는 권리를 갖는다.

- (i) 발명이 조약 제33조(1)에 규정된 기준을 충족(즉, 발명에 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이 있음)
- (ii) 국제출원이 해당 국제예비심사기관이 점검한 범위 내에서 조약 및 규칙이 정하는 요건을 충족(규칙 70.12 및 제17장 참조) 및
- (iii) 해당 기관이 다른 의견을 제시할 의도가 없음

Article 33(6); Rules 45bis.8(c); Rule 66.1(e); Section 420

3.18 국제조사보고서 및 보충적 국제조사보고서의 사본은 국제사무국에 의해 국제예비심사기관으로 송부된다. 국제조사보고서, 그리고 적절한 경우 보충적 국제조사보고서에서 인용된 모든 문헌은 관련된다고 보여지는 다른 문헌과 함께 국제예비심사 중에 참고된다. 국제예비심사기관은 국제조사보고서가 작성되지 않은 청구범위에 대해 견해서를 작성할 의무는 없다. 기관이 견해서 또는 국제예비심사보고서의 작성을 시작한 후에 보충적 조사보고서를 접수한 경우, 기관은 보충적 조사보고서를 견해서 또는 국제예비심사보고서를 위해 고려할 필요가 없다(규칙 45bis.8(c) 참조)

Rule 66.1bis

3.19 또한, 규칙 43bis.1의 규정에 따라 국제조사기관이 작성한 견해서(문단 2.10(i) 참조)는 통상 국제예비심사기관의 제1차 견해서로 간주한다. 그러나 국제예비심사기관이 국제사무국에 특정 국제조사기관(국제조사기관과 국제예비심사기관이 동일한 경우는 제외)에 의하여 작성된 견해서는 제1차 견해서로 간주하지 아니한다는 것을 통지한 경우는 예외로 한다. 이 경우, 해당 국제예비심사기관은 출원인에게 이러한 사실을 서면으로 통지하여야 하며, 견해서 작성시 국제조사기관이 제시한 견해를 고려하여야 한다.

견해서 또는 국제예비심사보고서의 기초

Rule 66

3.20 출원인은 조약 제34조의 규정에 의하여 보정을 할 수 있으며, 이 보정은 조약 제34조의 규정에 따라 나중에 행해진 보정에 의하여 대체되지 않은 한 또는 출원인이 이들 보정서 제출 시 규칙 46.5(b)(iii) 또는 규칙 66.8(a)에 따르지 않은 경우(특히 출원인이 출원 시 출원의 보정의 근거를 제시하지 못한 경우)를 제외하고는, 조약 제19조의 규정에 의한 보정과 마찬가지로 견해서 및 국제예비심사보고서를 작성할 때 고려된다. 보정에 관한 세부사항은 제20장 문단 20.04 이하에 기술되어 있다.

3.21 규칙 43bis.1의 규정에 의하여 작성된 국제조사기관의 견해서에는 해당 견해서가 국제예비심사기관의 제1차 견해서로 취급되는 경우에 출원인이 대응할 수 있는 기한 만료일을 기재한다. 그 결과, 출원인은 보통, 국제예비심사시 고려될 수 있도록 국제예비심사청구서 제출과 동시에 보정서 또는 의견서를 제출할 것이다.

추가 고려사항

Rules 66.2, 66.4, 66.6

3.22 국제예비심사기관이 추가 조사를 실시하고 해당 기관이 추가 조사에서 발견된 선행기술문헌에 기초하여 부정적인 견해를 밝힐 의도가 있는 경우 추가 견해서가 작성되어야 한다. 그 밖의 경우 국제예비심사기관은 충분한 시간적 여유가 있고 출원인이 심사관의 부정적 견해에 대처하도록 노력했고 특히 국제예비심사기관이 그러한 서비스를 제공하기 위한 충분한 자원이 있는 경우에는 그 재량으로 추가 견해서를 발행할 수 있다. 또한 국제예비심사기관은 서면, 전화 또는 면담에 의하여 비공식적으로 출원인과 의견을 교환할 수 있다.

➔ 국제예비심사보고서의 성격

Article 35(2); Rule 70

3.23 국제예비심사기관이 발행한 보고서에는 청구범위에 기재된 발명이 특정 국가의 국내법에 의하여 특허를 받을 수 있는지 여부 또는 특허를 받을 가능성이 있는지 여부에 관해서는 어떠한 것도 기재하지 아니하며, 보고서에는 단지 각각의 청구항에 대하여 세 가지 기준(신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성)을 충족하는지 여부를 간단히 “Yes” 또는 “No”로 표시하고, 인용문헌과 기타 설명을 함께 기재한다.

국제예비심사보고서의 작성 기한

Rules 69.2; 70.15(b)

3.24 국제예비심사기관은 “특허성에 관한 국제예비보고서(PCT 제2장)”라는 제목의 보고서를 다음 중 늦게 만료하는 때까지 작성하여야 한다.

- (i) 우선일로부터 28개월
- (ii) 국제예비심사 착수에 관한 규칙 69.1에 규정된 날부터 6개월(문단 3.13 및 3.14 참조)
- (iii) 규칙 55.2의 규정에 의하여 국제예비심사기관에 제출된 번역문의 수령일로부터 6개월(문단 18.11 및 18.12 참조)

➔ 국제예비심사보고서의 송부

Rule 71.1(a)

3.25 국제예비심사기관은 국제예비심사보고서를 출원인과 국제사무국에 송부한다.

Rule 71.1(b), Section 602bis

3.25A 국제예비심사기관은 보유한 파일에 있는 다수의 다른 문서들도 국제사무국에 송부한다. 송부해야 할 문서들은 국제예비심사기관이 발행한 견해서, 제34조에 의거하여 출원인이 제공한 보정서 및 서신, 그리고 규칙 66.3에 의거하여 출원인이 제출한 서신을 포함하나, 그에 한정되지는 않는다.

➔ 국제예비심사보고서의 추가 절차

비밀 유지

Article 38: Rule 94.2

3.26 국제예비심사보고서가 작성될 때까지, 국제예비심사 파일은 비밀로 유지된다. 그러므로 국제사무국 및 국제예비심사기관은 출원인의 요청 또는 승낙 없이는 국제예비심사 파일에 접근할 수 없도록 하여야 한다. 국제예비심사기관은 국제예비심사보고서 작성 후 선택관청이 요청하는 경우에 이들 관청에게 관련 서류를 제공하여야 하며, 출원인의 요청이 있거나 출원인의 승낙을 얻은 제3자가 비용을 납부하는 경우 관련 서류의 인증사본을 제공하여야 한다.

국제예비심사보고서 및 관련 문서들의 이용 가능

Rule 94.1(c)

3.27 국제예비심사보고서가 국제사무국에 의해 선택관청들로 송부된 경우, 우선 일로부터 30월 이후, 국제사무국은 그러한 서비스를 제공해 줄 것을 원한다고 통보한 선택관청들을 대신하여 번역문, 상기 번역문에 대한 출원인의 의견서과 함께, 국제예비심사보고서와 규칙 71.1(b)에 의거하여 접수된 기타 문서들을 공중이 이용할 수 있도록 한다.

선택관청에 국제예비심사보고서 송부


Rules 73.2, 93bis.1

3.28 국제사무국은 국제예비심사보고서와 규칙 71.1(b)에 의거하여 접수된 기타 문서들을 우선일로부터 30월 이후, 또는 출원인이 제40조2항에 의거하여 국제출원의 조기 국내 처리를 요청한 경우에는 그보다 더 일찍 선택관청들에게 송부한다. 이 경우, 국제사무국의 국제예비심사보고서 송부는 선택관청의 요청이 있는 경우에 한하여 해당 선택관청이 명시한 시기에 시행한다.

국제예비심사보고서의 번역

Rule 72

3.29 국제예비심사보고서가 영어 이외의 언어로 작성된 경우, 국제사무국은 보고서를 영어로 번역하여 번역문을 제공하여 줄 것을 요청한 선택관청과 출원인에게 번역문 사본을 송부한다. 출원인은 국제예비심사보고서 번역문의 정확성에 대한 의견서를 작성하여 그 사본을 국제사무국과 선택관청에 송부할 수 있다.

 국제예비심사보고서에서 인용된 문헌의 사본

Article 36(4); Rule 71.2

3.30 출원인 또는 선택관청은 국제출원일로부터 7년 이내에 언제든지 국제조사보고서에는 인용되지 않았으나 국제예비심사보고서에 인용된 인용문헌의 사본을 송부하여 줄 것을 국제예비심사기관에 요청할 수 있다. 이 경우, 국제예비심사기관은 사본의 준비 및 운송 비용을 납부할 것을 요구할 수 있다. (국제예비심사보고서와 함께 자동적으로 인용문헌의 사본이 송부되는 경우도 있음)



제 2 부

국제출원

| | |
|---------------------------|------|
| 제4장 국제출원의 내용(청구범위 제외) | 2001 |
| 제5장 청구범위 | 2014 |
| 제6장 우선권 | 2041 |
| 제7장 국제출원의 분류 | 2048 |
| 제8장 규칙 제91조 - 서류상의 명백한 잘못 | 2050 |



제2부 국제출원

제4장 국제출원의 내용(청구범위 제외)

일반사항

Article 3(2)

4.01 국제출원의 내용은 조약 제3조(2)에 규정되어 있으며, 다음의 사항을 포함하여야 한다.

- (i) 출원서(PCT 수리관청 가이드라인 참조)
- (ii) 발명의 설명(문단 4.02 내지 4.27 참조)
- (iii) 1 이상의 청구항(제5장 참조)
- (iv) 1 이상의 도면(필요한 경우, 문단 4.28 참조)
- (v) 요약서(제16장 참조)

본 장에서는 국제조사기관과 국제예비심사기관의 관심사가 되는 한도 내에서 상기 (ii) 및 (iv)에 대하여 논한다.

발명의 설명

Article 5

4.02 국제출원은 “해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 실시할 수 있을 정도로 충분히 명확하고 완벽하게(sufficiently clear and complete) 발명을 개시”하여야 한다. “해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자”는 문단 13.11에서 논한다. 상기 개시요건은 도면의 보조 하에 발명의 설명에 의하여 충족되어야 한다. 발명의 설명의 내용과 관련한 사항은 규칙 5에 규정되어 있으며, 이 규정의 취지는

- (i) 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 실시하는 데에 필요한 모든 기술정보가 국제출원에 포함되도록 하고,
- (ii) 독자가 기술에 대한 발명자의 기여를 이해할 수 있도록 하려는 것이다.

Rule 5.1

4.03 발명의 설명은 출원서(서식 PCT/RO/101)상의 발명의 명칭과 동일한 명칭으로 시작하여야 한다. 발명의 설명은 섹션 204에 규정된 제목(“기술분야”, “배경기술”, “발명의 개시”, “도면의 간단한 설명”, “발명의 실시를 위한 최적의 실시예”와 “산업상 이용가능성”)에 상응하는 부제를 포함한다. 국제출원 공개 시 일관성을 유지하고 국제출원에 포함된 정보에 원활하게 접근할 수 있도록 하기 위하여 이들 부제의 사용을 강력히 권고한다.

기술분야

Rule 5.1(a)(i)

4.04 출원은 관련 기술분야를 특정하여야 한다.

배경기술

Rules 5.1(a)(ii), 6.3(b)(i)

4.05 발명의 설명에는 출원인이 인식하고 있고 발명 및 발명의 선행기술에 대한 관계를 이해하는 데에 유용할 것으로 판단되는 배경기술을 기재하여야 한다. 배경기술을

반영하고 있는 문헌, 특히 해당 특허문헌을 가급적 기재하여야 한다. 선행기술의 기재와 관련한 사항은 본 장의 부록을 참조한다. 이는 청구항에 기재된 청구대상을 정의하는 데에 필요하지만 조합하여 선행기술의 일부를 구성하는 발명의 기술적 특징에 대응하는 배경기술에 특히 적용된다. (규칙 6.3(b)(i) 및 문단 5.05 참조)

발명의 개시

Rules 5.1(a)(iii), 9.1(iii)

4.06 출원인은 기술적 과제 및 해결방안의 이해가 가능하도록 청구범위에 기재된 발명을 개시하여야 한다. 이 요건을 충족하기 위해서는 발명의 설명에 필요한 구체적 사항만을 포함하여야 한다. 발명이 해결과제가 무엇인가를 인식하는 데에 있는 경우에는(제13장 참조) 이것이 분명하여야 하며, (이미 인식된) 과제에 대한 해결수단이 명백한 경우에는 해결수단에 대한 구체적 사항은 실무상 최소로 기재할 수 있다.

4.07 그러나 구체적 사항이 필요한지 여부에 대하여 의문이 있는 경우에는 심사관은 이를 삭제할 것을 요청하여서는 안 된다. 또한 명시적으로 발명을 과제 - 해결수단의 형태로 기재할 필요는 없다. 출원인은 선행기술과 관련하여 발명이 가지는 유리한 효과를 반드시 기재하여야 하나, 선행의 물건 또는 방법을 비방하는 식으로 기재하여서는 안 된다. 또한 선행기술과 출원인의 발명은 오해의 소지가 있도록 기재하여서도 안 된다. 선행기술이 실제보다 과제를 미흡하게 해결하였다는 인상을 주는 모호한 표현이 그 예이다. 그러나, 문단 4.30에서 언급한 바와 같이 공정한 비평은 허용된다. 해결과제에 관한 기재의 보정 또는 추가에 관해서는 문단 20.18을 참조한다.

도면의 간단한 설명

4.08 도면이 있는 경우 다음과 같이 먼저 도면에 대하여 간단히 설명한다 : “도1은 변압기 하우징의 평면도, 도2는 측면도, 도3은 도2의 ‘X’ 방향으로 본 배면도, 도4는 도1의 AA단면도이다.” 도면의 요소를 발명의 설명에서 인용할 필요가 있는 경우 도면

부호는 물론 명칭도 함께 인용하여야 한다. 다시 말하면, “3은 4를 통하여 5와 결합된다.”와 같은 형태가 아닌 “레지스터 3은 스위치 4를 통하여 커패시터 5와 결합된다.”와 같은 형태로 인용하여야 한다.

4.09 발명의 설명과 도면은 서로 일치되어야 하며, 특히 도면부호와 기타 기호에 있어서는 더욱 그러하다(문단 4.28 참조). 그러나, 발명의 설명을 보정한 결과 발명의 설명 일부가 삭제된 경우 도면에서 필요 없는 도면부호를 삭제할 필요가 없으므로, 이 경우 심사관은 발명의 설명과 도면 간의 도면부호가 일치하는지 여부를 너무 엄격하게 따질 필요가 없다. 그러나 이와 반대의 경우가 발생하여서는 안 된다. 즉, 발명의 설명 또는 청구범위에 사용된 도면부호나 기호는 반드시 도면에 기재되어 있어야 한다.

발명의 실시를 위한 최적의 실시예

Rule 5.1(a)(v)

4.10 국제출원에는 청구된 발명을 실시하기 위한 최적의 실시예를 기재하여야 한다. 이는 적절한 경우 실시예의 형태로 이루어지며, 도면이 있다면 도면을 인용한다. 출원인은 구현예 중에서 어느 것이 최적인 것으로 생각하고 있는지를 밝힐 필요는 없다. 최적의 실시예에 대한 요건을 만족하는지 여부를 결정하는 일은 두 가지의 조사를 필요로 한다. 첫 번째는 출원 당시에 출원인이 해당 발명을 실시하는 데에 최적으로 생각하였는지 여부를 결정하는 것이며, 이는 출원인의 출원 시의 내면 상태에 따르는 주관적 사항이다. 두 번째는 출원인이 최적의 실시예로 생각한 경우 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그것을 실시할 수 있을 정도로 발명의 설명에 개시하고 있는지 여부를 결정하는 일이며, 이는 청구된 발명의 범위와 해당 기술분야의 기술수준에 기준을 둔 객관적인 사항이다. 심사관은 명백한 증거가 없는 한 출원에 최적의 실시예가 기재되어 있는 것으로 가정한다. 그러므로, 국제출원에서 최적의 실시예에 대한 기재가 결여되어 있다는 이유로 이의가 제기되는 경우는 극히 드물 것이다. 최적의 실시예 기재요건과 관련하여 현재 국제기관과 지정관청에 다양한 실무관행이 존재한다.

지정관청의 국내법이 최적의 실시예가 아닌 다른 형태의 실시예에 대한 기재(최적으로 생각하였는지 여부를 불문하고)로 충분한 경우에는 최적의 실시예를 기재하지 않더라도 해당 국가에 있어서는 영향을 미치지 아니한다.

구조와 기능

4.11 조약 제5조와 규칙 5.1(a)(iii)·(v)의 요건을 충족하기 위해서는 발명을 구조의 측면뿐만 아니라 구성요소의 기능을 즉시 알 수 있는 경우가 아닌 한 기능의 측면에서도 기재할 필요가 있다. 특정 기술분야(예컨대 컴퓨터)의 경우에는 기능에 대하여 명확하게 기재하는 것이 구조에 대하여 지나치게 상세하게 기재하는 것보다 훨씬 더 적절할 수 있다.

충분성

4.12 국제출원의 최초 출원 시에 충분하게 개시할 책임, 즉 청구범위의 발명이 조약 제5조의 요건을 충족하도록 기재할 책임은 출원인에게 있다(문단 5.43 내지 5.53 참조). 개시가 심각하게 불충분한 경우, 추후에 실시예 또는 특징을 부가하게 되면 국제출원의 개시범위를 벗어날 수 없음을 규정하고 있는 조약 제34조(2)(b)의 규정을 위반하게 되므로 이러한 불충분한 개시를 치유할 수 없다(문단 20.03 및 20.10 이후 참조). 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 청구된 발명을 실시하기에 충분한 정도로 개시되어 있지 아니한 경우 해당 청구항은 너무 범위가 넓어서 발명의 설명 및 도면에 의하여 뒷받침되지 아니할 수도 있다. 그러므로, 이러한 경우 청구항은 충분한 개시 요건과 발명의 설명에 의한 지지 요건 모두를 충족하지 못할 수 있다(문단 5.54 내지 5.58 참조).

4.13 간혹 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 실시될 수 없다는 의미에서 근본적으로 개시가 불충분한 국제출원이 제출되는 경우가 있다. 이런 경우 조

약 제5조의 요건을 충족할 수 없으며, 이는 근본적으로 돌이킬 수 없다. 이 중에서 2 가지 경우에 대하여 특별히 언급한다.

(a) 첫 번째는 발명의 성공적인 실시가 우연에 의존하는 경우이다. 즉, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 기재된 대로 발명을 실시하였을 때 출원인이 주장하는 발명의 결과를 재현할 수 없거나, 이러한 결과가 전적으로 신뢰할 수 없는 방식으로 달성되는 경우이다. 돌연변이를 포함하고 있는 미생물학적 방법이 이러한 경우의 예이다. 이러한 경우는 소형 자기코어 또는 전자부품의 제조에 있어서와 같이 부분적 실패는 수반하지만 반복적인 성공이 보장되는 경우와는 구별되어야 한다; 후자의 경우에는 비파괴 검사로 만족스러운 부품을 용이하게 선별할 수 있는 한 조약 제5조의 위반 문제는 발생하지 않는다.

(b) 두 번째는 발명의 성공적 실시가 물리법칙에 위반되어 본질적으로 불가능한 경우이다. 예를 들면 영구기관이 이에 해당한다(문단 4.06 참조).

산업상 이용가능성

Article 33(1), (4); Rule 5.1(a)(vi)

4.14 발명의 산업상 이용가능성에 대해서는 제14장을 참조한다.

핵산염기 또는 아미노산 서열목록

Rules 5.2; Sections 208; AI Annex C

4.15 국제출원이 10개 이상의 구체적으로 정의된 핵산염기 또는 4개 이상의 구체적으로 정의된 아미노산을 가진 핵산염기 및/또는 아미노산 서열의 개시를 포함하고 있는 경우, 발명의 설명은 시행세칙 부속서 C에 규정된 표준에 부합하는 서열목록 부분을 포함하여야 한다. 핵산염기 및/또는 아미노산 서열목록의 취급에 대해서는 문단 9.39, 15.12 및 15.14A(조사단계)와 문단 18.17 및 18.18(심사단계)를 참조한다.

생물학적 물질의 기탁

Rule 13bis

4.16 “생물학적 물질”이라는 용어는 유전 정보를 포함하는 물질을 의미하며, 그 자체를 재생산할 수 있거나 생물학적 시스템 내에서 재생산될 수 있는 물질을 의미한다. 조약 제5조의 충분한 발명의 설명 개시요건을 충족하기 위하여 발명의 설명에 달리 기재할 방도가 없는 생물학적 물질을 출원에서 언급하고 있는 경우, 상기 요건이 충족되는지 여부를 결정함에 있어서 그러한 물질의 기탁여부를 고려한다.

4.17 조약 제 5조의 규정에 따른 충분한 개시와 관련한 요건이 달리 충족될 수 없는 경우 물질의 기탁을 발명의 설명의 일부로 간주하며, 이에 따라 개시요건을 충족하는지 여부를 판단함에 있어서 기탁도 고려될 수 있다. 그러므로 발명의 설명 개시요건을 충분히 만족시키기 위해 출원에서 기탁된 물질을 단순히 인용하는 것만으로 해당 물질에 대한 명확한 개시를 대신할 수 있는 것은 아니다. 그러나 출원에서 기탁을 인용하고 있다고 해서 이러한 개시요건을 만족하기 위하여 기탁이 필요하다거나 요구되는 것을 의미하는 것은 아니다.

4.18 문단 14.16 및 14.17에 따라 조약 제5조의 충분한 개시요건을 만족하는지 여부를 판단할 때 생물학적 물질의 기탁을 고려한다. 또한 몇몇 국제기관에서는 조약 제 6조에 규정된 발명의 설명에 의한 뒷받침 요건이 충족되고 있는지 여부를 결정할 때 생물학적 물질의 기탁을 고려한다.

발명의 설명의 일부로서 기탁된 미생물 또는 다른 생물학적 물질에 대한 인용

Rule 13bis.7

4.19 일부 국가의 국내법은 규칙 13bis.3(a)의 규정에 따라 발명의 설명에 기탁된 미생물 또는 다른 생물학적 물질을 인용할 것을 요구하고 있다(PCT 출원인 가이드라인, 부속서 I 참조). 이러한 국가가 지정되었고 서식 PCT/RO/134 (PCT-SAFE를 사용하여 작성할 수도 있다)와 같은 별도의 용지에 이러한 사항이 기재되어 있는 경우, 해

당 용지는 발명의 설명 용지로 일련번호가 부여되기는 하지만, 이 문제는 국제기관이 고려할 사항은 아니다.

기탁 미생물 또는 다른 생물학적 물질을 인용하고 있는 용지의 언어요건

Articles 11(1)(ii), 14(4); Rules 29.3, 30

4.20 기탁된 미생물 또는 다른 생물학적 물질을 용지에서 인용하고 있고 이 용지가 발명의 설명의 일부를 형성하는 경우 발명의 설명의 언어와 동일한 언어로 작성되어야 한다. 이는 국제출원일 부여의 요건이다(조약 제11조(1)(ii), PCT 수리관청 가이드라인의 문단 41 참조). 국제출원일이 부여되었음에도 불구하고 국제출원일로부터 4개월이 경과하기 전에 이러한 용지가 발명의 설명과 동일한 언어로 작성되어 있지 않음을 국제조사기관이 알게 된 경우, 해당 국제기관은 서식 PCT/ISA/209를 사용하여 조약 제14조(4)에 따라 국제출원이 취하 간주되어야 함을 수리관청에 통보한다. 수리관청이 국제출원일로부터 4개월 이내에 이러한 사항을 발견하지 못한 경우 해당 국제출원은 취하된 것으로 간주되지 아니하고 그러한 흠결을 견해서에 기재한다(문단 17.49 참조). 그러면 출원인은 적절한 정정을 신청하거나 (국제예비심사가 청구된 경우) 보정서를 제출할 것이다.

일반 사항

Rule 5.1(b); Section 204

4.21 발명의 설명 각 부분의 기재방법과 순서는 규칙 5.1(b)와 섹션 204(문단 4.03 참조)에 규정된 바에 따른다. 다만, “발명의 특성상 해당 발명을 보다 용이하게 이해하고 경제적으로 기술할 수 있는 경우”에는 이와 다른 기재방법과 순서로 발명의 설명을 작성할 수 있다. 발명에 대하여 명확하고 완벽하게 기재할 책임은 출원인에게 있으므로 심사관은 발명의 설명의 기재에 대한 이의제기 여부에 대하여 심사숙고하여야 한다. 발명의 설명이 명확하고 정연하며 필요한 모든 정보가 포함되어 있는 한, 규칙 5.1(a)의 요건으로부터 어느 정도 이탈할 수 있다. 예를 들면, 발명이 우연한 발견 또는 유용한 응용에 근거하고 있거나 전적으로 개척발명인 경우 규칙 5.1(a)(iii)의 요건

(문단 4.06 참조)을 적용하지 않을 수도 있다. 또한 기술적으로 단순한 발명인 경우에는 발명의 설명을 최소한으로 기재하고 선행기술에 대하여 간단히 언급하는 것만으로도 발명을 충분히 설명할 수 있다.

Rule 10.2

4.22 발명의 설명은 명확하고 직접적이어야 하며, 불필요한 기술용어의 사용은 피하여야 한다. 해당 기술분야에서 일반적으로 허용되는 기술용어, 기호 및 부호를 사용하여야 한다. 거의 알려져 있지 않거나 특별히 만들어진 기술용어라 할지라도 적절히 정의되고 일반적으로 인정되는 동의어가 없는 경우에는 사용할 수 있다. 국제출원 언어로 된 적절한 동의어가 없는 경우 외래어의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 이미 다른 뜻으로 알려진 용어는 혼동의 우려가 있으므로 사용할 수 없다. 그러나 유사 기술분야의 용어를 적절하게 차용하여 사용할 수도 있다. 용어와 기호를 사용하는 경우 해당 국제출원 전반에 걸쳐서 일관되게 사용하여야 한다.

4.23 컴퓨터 분야의 발명과 같이 특별한 경우에는 프로그래밍 언어로 작성된 프로그램 목록에만 의존하여 발명을 개시할 수 없다. 다른 기술분야에서와 같이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이해할 수 있도록 발명의 설명을 통상의 언어로 작성하여야 하며, 가능하면 흐름도 등 이해하는 데 도움이 되는 것을 부가하여야 한다. 통상의 프로그래밍 언어로 작성된 프로그램의 간결한 요약문으로 해당 발명의 구현예를 설명할 수 있다면, 그 요약문도 인정될 수 있다.

Rule 10.1(a), (b), (d), (e)

4.24 물질의 특성이 기재된 경우 정량적인 사항이 포함되어 있으면 관련 단위를 기재하여야 한다. 공지된 표준(예컨대 체 크기에 대한 표준)을 사용하여 물건의 특성을 기술하면서 머리글자의 조합 또는 유사 약어로 표현하는 경우에는 발명의 설명에서 이를 알 수 있도록 기재하여야 한다. 무게와 길이의 단위는 미터법을 사용하여야 하며, 다른 도량형을 사용하는 경우에는 미터법 단위를 추가로 표시하여야 한다. 마찬가지로

로 온도는 섭씨로 표시하며, 다른 단위로 표시하는 경우 섭씨를 병기한다. 기타의 물리량(즉, 길이, 질량, 시간 및 온도로부터 직접적으로 유도된 단위가 아닌 것)은 국제적으로 인정되는 단위로 표시하여야 한다. 예컨대 전기에 관한 단위는 MKSA(Meter, Kilogram, Second, Ampere) 또는 SI(Système International) 단위를 사용하여야 한다. 화학기호와 수학기호, 원자량 및 분자식은 일반적으로 사용하는 것이어야 하며 기술용어, 부호 및 기호는 “해당 기술분야에서 일반적으로 인정된” 것을 사용하여야 한다. 특히 해당 기술분야에서 합의된 국제표준이 있는 경우에는 가능하면 이를 사용하여야 한다.

4.25 재료 또는 물품을 나타내기 위하여 명칭 또는 유사 단어를 사용하는 경우 그 단어가 단순히 출처를 나타내거나 일정 범주의 여러 물품과 관련된 것이면 이를 사용하는 것은 바람직하지 않다. 이러한 단어가 사용되는 경우 조약 제5조에 규정된 요건을 충족하기 위해서는 그 단어에 의존하지 않고서도 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 실시할 수 있을 정도로 충분히 그 물품의 식별이 가능하여야 한다. 그러나 그 단어가 국제적으로 표준용어로 인정되어 정확한 의미를 가지게 된 경우(예를 들면 “Bowden” Cable, “Bellville” washer)에는 그 단어와 관련된 물품의 부가적 확인이 없이도 그 단어를 사용할 수 있다.

4.26 국제출원에서 배경기술 또는 발명의 개시의 일부로서 참고문헌을 인용할 수 있다. 참고문헌이 발명의 배경기술에 관한 것일 경우 출원 시에 발명의 설명에서 인용하거나 추후에 추가할 수 있다(문단 20.18 참조). 참고문헌이 발명의 개시와 직접적으로 관련되는 경우(예를 들면 청구된 장치의 구성요소에 관한 상세내용)에는, 조약 제5조와 관련하여 이러한 사항이 고려되도록 하려면 출원 당시의 출원에 해당 참고문헌이 포함되어 있어야 하고 그 참고문헌을 쉽게 찾을 수 있도록 그 문헌을 명확하게 밝혀야 한다. 참고문헌에 기술되어 있는 사항이 조약 제5조의 요건을 충족시키는 데에 필수적인 경우에는 발명의 설명에 이를 구체적으로 기재하여야 한다. 왜냐하면 발명의 필수적 특징에 관한 사항은 특허 발명의 설명에 자기완결적으로 기재되어 있어 다른 문헌을 참고하지 않아도 이해할 수 있어야 하기 때문이다.

4.27 국제출원의 공개일 이전에 공개되지 않는 한, 국제출원에 인용된 국제출원일 전 미공개 선출원의 내용은 개시의 일부로 간주하여서는 안 된다. 국제출원의 공개일 이전에 공중이 입수할 수 있는 출원을 인용하는 경우 관련 부분은 인용된 실제 문장으로 대체될 수 있으며, 심사관은 이를 고려할 수 있다. 마찬가지로 교과서 및 정기간행물을 참고문헌으로 인용하는 것도 해당 내용이 국제출원일 이전에 확정되었다는 것이 입증될 수 있다면 가능하다. 국제출원의 공개일 후에 공중이 입수할 수 있거나 전혀 공개되지 않은 문헌(예를 들면 공개 전에 취하된 출원)을 인용하는 경우에는 심사관은 국제예비심사 목적으로 해당 문헌을 고려하여서는 안 된다. 다만, 이는 국제단계에서만 적용되고 출원 시의 국제출원의 개시내용과 관련하여 지정관청 또는 선택관청이 관련 국내법령을 적용하는 것을 배제하지는 않는다는 점에 유의하여야 한다.

➔ 도면

Rule 11

4.28 도면에 관한 방식요건은 규칙 11.10 내지 11.13에 규정되어 있다. 도면과 관련하여 검토할 사항은 도면에 포함되어 있는 문자가 꼭 필요한가 하는 점이다. 회로도면, 블록도 및 흐름도의 경우에 있어서 복잡한 시스템의 기능을 밝히는 표제어(예를 들면 “magnetic core store”, “speed integrator”)는 그 표제어가 도면을 신속하고 명료하게 이해하는 데에 필요하다면 실무적으로 꼭 필요한 것으로 간주할 수 있다. 그러나 이러한 표제어를 숫자나 문자로 표시한 후 발명의 설명에서 이를 설명하는 경우가 많다.

➔ 사용할 수 없는 표현

Rule 9.1(i), (ii)

4.29 국제출원에 포함될 수 없는 네 가지 범주의 표현이 있으며, 이 범주는 규칙 9.1

에 규정되어 있다. 첫째 및 둘째 범주의 표현의 예(공공질서 및 윤리에 반하는 표현 (“공서양속”))는 폭동 또는 무질서 행위의 선동, 범죄행위의 선동, 인종적·종교적 또는 이와 유사한 차별을 조장하는 선동, 외설적인 사항 등이다. 규칙 9의 목적은 폭동, 무질서, 범죄 및 기타 공격적 행위의 유발을 금지하기 위한 것이나, 심사관이 이 규칙을 적용하는 경우는 매우 드물다.

Rule 9.1(iii)

4.30 세 번째 범주의 표현(비방성 표현)에 있어서는 허용되지 않는 명예 훼손성 또는 비방성 표현과 허용되는 (예컨대 명백하거나 일반적으로 인정되는 단점 또는 출원인이 발견한 단점과 관련된) 정당한 비평을 구분할 필요가 있다.

Rule 9.1(iv)

4.31 네 번째 범주의 표현은 국제출원의 기재내용과 관련이 없는 사항이다. 그러나 이러한 사항은 “명백하게 관련성이 없거나 불필요한” 때에만(예컨대 발명의 청구 대상 또는 관련 선행기술의 배경과 관계가 없을 때에만) 특히 금지된다는 점에 유의한다(본장의 부록의 문단 A4.05[2] 참조). 삭제되어야 하는 사항이 출원 당초부터 명백하게 무관하거나 불필요한 것일 수도 있으나, 수 개의 대안 중의 하나로 청구범위를 감축하는 등의 이유로 심사 과정에서 무관하거나 불필요하게 된 것일 수도 있다.

4.32 수리관청(PCT 수리관청 가이드라인 참조), 국제조사기관(문단 15.35 참조), 보충적조사기관(문단 15.88A 참조) 또는 국제사무국은 규칙 9.1에 속하는 사항을 처리하게 된다. 출원인은 금지 사항이 제거되어야 하는 카테고리에 대해 정보를 받아야 한다.

제4장의 부록

➔ 배경기술

A4.05 국제예비심사기관이 출원인에게 선행기술과 관련한 참고문헌을 국제출원에 삽입할 것을 통지하는 것이 적절한지 여부에 관하여 여러 가지 실무관행이 있으며, 국제기관은 다음의 지침을 참고한다.

A4.05[1] 최초 출원 시의 국제출원에 개시된 사항의 범위를 넘지 않는 한도 내에서 조사보고서 등에 의하여 나중에 확인된 문헌의 언급을 선행기술에 관한 기재부분에 추가할 수 있다. 예를 들면 당초 출원의 선행기술에 대한 설명부분은 발명자가 어떤 관점에서 해당 발명을 개발하였다는 인상을 주고 있으나, 인용된 문헌은 발명자가 주장하는 개발의 일부 단계 또는 측면이 이미 잘 알려진 공지기술임을 보여줄 수도 있다. 심사관은 출원인에게 이러한 문헌을 인용할 것과 관련내용에 대하여 간단히 요약하여 기재할 것을 요구할 수 있다. 이때 이러한 사항을 추가함으로써 조약 제34조(2)(b)의 규정을 위반하지 않도록 주의하여야 한다(문단 20.10 내지 20.19 참조).

A4.05[2] 독자는 해당 기술분야의 일반적인 배경지식과 기술지식을 가지고 있는 사람으로 추정되고 어떠한 경우에도 출원 시의 개시범위를 벗어난 보정은 허용되지 않으므로, 심사관은 출원인에게 논문, 연구보고서 또는 교과서로부터 얻을 수 있거나 기타 잘 알려진 내용을 삽입할 것을 요구하여서는 안 된다. 마찬가지로 심사관은 출원인에게 인용된 선행기술 문헌의 내용에 대하여 상세히 기술할 것을 권유하여서도 안 된다. 청구범위의 발명에 대한 이해를 돕기 위하여 보다 상세한 설명이 특히 필요하지 않는 한, 인용문헌을 포함하고 있는 이유가 기재된 것으로 충분하다. 선행기술의 동일한 특징 또는 측면과 관련한 여러 참고문헌의 목록이 중복적으로 요구되지 아니하며, 가장 적절한 것만 인용하는 것이 필요하다. 반면에 심사관은 아주 광범위한 경우를 제외하고는 불필요한 문헌을 삭제하도록 출원인에게 권유해서는 안 된다.

제5장 청구범위

➔ 일반사항

Article 3(2)

5.01 국제출원은 1 이상의 청구항을 포함하여야 한다.

Article 6

5.02 청구범위는

- (i) 보호받고자 하는 사항을 정의하여야 하고,
- (ii) 명확하고 간결하여야 하며,
- (iii) 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되어야 한다.

5.03 본 장에서는 청구항이 정의하는 발명에 대하여 신규성 및 진보성을 평가하고 이러한 결정에 관련되는 선행기술을 조사하기 위하여 청구항을 어떻게 해석하여야 하는가에 대하여 기술하며, 아울러 청구범위의 적절한 형식과 내용에 대하여도 기술한다.

➔ 청구범위의 형식 및 내용

Rule 6.3(a)

5.04 청구범위는 “발명의 기술적 특징”의 측면에서 기재되어야 한다. 이것은 청구범위에 상업적 이익 또는 비기술적 사항에 관한 기재가 포함되어서는 안 된다는 것을 의미하며, 목적에 대한 기재는 발명의 정의에 도움이 되는 경우 허용된다. 모든 특징이 구조를 한정하는 형식으로 표현될 필요는 없다. 기능적 청구항에 대한 사항은 각국의 국내법상의 문제이므로, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 창의적인 기술

을 사용하지 않고도 이러한 기능을 수행하는 수단을 제공하는 데에 어려움이 없거나 그 수단이 출원에 충분히 개시되어 있는 한, 심사관은 일반적으로 청구항이 기능적 형식으로 기재되어 있다고 하여 이의를 제기할 수 없다. 기능적 한정은 해당 청구항이 기타 한정과 마찬가지로 그것이 사용되는 상황에서 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 그것이 전달하는 바가 무엇인가에 대하여 평가되고 판단되어야 한다. 발명의 기술적 응용이란 의미에서 발명의 용도에 관한 청구항도 허용되며, 이에 대해서는 문단 5.21을 참조한다.

Rule 6.3(b)(ii), (c); Section 205

5.05 규칙 6.3(b)의 규정은 “적절한 경우”에 따라야 하는 2부분 형식(two-part form)의 청구항에 대하여 정의하고 있다. 첫 번째 부분에는 발명의 청구 대상에 관한 기재 즉, 청구범위에 기재된 발명이 관련되는 장치, 방법 등의 일반적 기술분야를 기재하고 난 다음, “청구된 발명을 정의하는 데에 필요하지만 조합하여 선행기술의 일부를 구성하는” 기술적 특징을 기재하여야 한다. 이로부터 해당 발명과 관련 있는 선행기술의 특징만을 기재할 필요가 있음을 알 수 있다. 예컨대 발명이 카메라에 관련되어 있으나 진보성을 주장하는 부분이 셔터에만 관련되는 경우에는 청구항의 첫 부분은 “평면초점 셔터를 구비하는 카메라에 있어서...”(여기서 공지되어 있는 특징의 조합을 기재한다)로 충분하며, 렌즈 및 뷰파인더와 같은 공지된 카메라의 기타 특징을 언급할 필요는 없다. 두 번째 부분, 즉 “특징부”에는 첫 번째 부분(규칙 6.3(b)(i))에 기재된 특징과 조합하여 보호 받고자 하는 기술적 특징, 즉 선행기술에 추가된 발명의 특징을 기재하여야 한다. 조사 결과 또는 조약 제33조(6)의 규정에 따라서 다른 문헌으로부터 청구항의 두 번째 부분에 기재된 어떤 특징이 청구항의 첫 번째 부분의 모든 특징과 조합한 것이 사실상 이미 공지되어 있음을 알 수 있고, 그 효과 또한 청구된 발명의 효과와 동일한 효과를 가지고 있음을 알 수 있는 경우 심사관은 출원인에게 그 특징을 청구항의 첫 번째 부분으로 옮겨 기재할 것을 요구할 수 있다. 그러나 청구항이 새로운 조합에 관한 것인 경우와 청구항의 특징을 여러 가지 방법에 의하여 선행기술 부분과 특징부분으로 정확하게 구분할 수 있고 그 중 출원인이 선택하여 기재한 특징의 구

분이 부정확하지 않은 경우에는 심사관은 이에 대하여 이의를 제기하여서는 안 된다. 심사관이 제1차 견해서에서 출원인에게 다르게 구분하여 기재할 것을 요구하였으나 출원인이 이에 따르지 않은 경우, 심사관은 청구항의 기재방법은 선택관청의 국내법상의 문제임을 감안하여 이에 대하여 더 이상의 조치를 취하지 아니한다.

5.06 출원인의 발명이 종래의 부품 또는 공정단계의 조합에 있어서의 명백한 개선에 그 특징이 있는 경우에는 심사관은 출원인에게 청구항을 상기의 2부분 형식에 따라 기재할 것을 요구할 수 있다. 그러나 발명 또는 선행기술을 왜곡하거나 잘못 이해하도록 할 수 있기 때문에 발명의 성격상 이러한 형식의 청구항이 부적절할 수도 있다. 따라서 이러한 형식의 청구항은 규칙 6에 규정되어 있는 바와 같이 적절한 경우에만 사용한다. 청구항을 다른 형식으로 기재할 필요가 있는 발명의 종류를 예로 들면,

- (i) 진보성이 조합에만 있는 동등한 공지의 요소 또는 공정단계의 조합
- (ii) 하나의 물질을 생략하거나 다른 물질로 대체하는 등에 의한 공지의 화학공정의 추가와는 구별되는 변경
- (iii) 진보성이 여러 부품 또는 부품간 상호관계를 변경하는 것에 있는, 기능적으로 상호 연관되어 있는 복수 부품의 복합시스템

5.07 규칙 6.3(b)의 규정에 따라 상기 (i) 및 (ii)의 예를 2부분 형식 청구항으로 기재하면 인위적이고 부적합하며, 반면에 (iii)은 청구항을 너무 길고 복잡하게 할 우려가 있다. 이와 같은 청구항 기재형식이 적절하지 않은 또 다른 예로는 새로운 화합물 또는 화합물군의 발명이 청구된 경우이며, 이외에도 다른 형식으로 청구항을 작성하는 것이 더욱 적절한 경우가 있을 수 있다.

5.08 출원인에게 청구항을 규칙 6.3(b)의 규정에 따른 2부분 형식으로 작성할 것을 요구할지 여부를 판단할 때 이러한 기재형식이 “적절한가”를 평가하는 것이 중요하며, 이때 청구항의 2부분 기재형식의 목적은 청구된 발명을 정의하는 데에 필요한 특징들 중 어느 것이 조합하여 선행기술에 해당하는가를 독자가 명확하게 알도록 하는 것임을

명심하여야 한다. 발명의 설명의 선행기술에 대한 기재로부터 이것이 규칙 5.1(a)(ii)의 요건을 충족할 만큼 충분히 명확한 경우에는, 규칙 6.3(b)에 규정된 2부분 형식이 아닌 다른 형식으로 청구항을 기재하는 것이 적절하다.

Rule 11.10(a), (b), (c)

5.09 발명의 설명뿐만 아니라 청구항은 “화학공식 또는 수학기식을 포함할 수 있으나” 도면을 포함하여서는 아니되며, “청구항은 표를 포함”할 수 있으나 “청구항의 기술내용으로 보아 표를 사용하는 것이 바람직한 경우”에 한한다. “바람직한 경우”에 사용할 수 있으므로 심사관은 표를 사용하여 청구항을 기재하는 것이 편리한 경우에는 이를 허용하여야 한다.

Rule 6.2(a)

5.10 발명의 기술적 특징과 관련하여 청구항은 “절대적으로 필요한 경우를 제외”하고는 발명의 설명 또는 도면의 인용에 의존하지 말아야 한다. 특히, “발명의 설명의 ... 부분에 기재된 바와 같이”, “도2에 도시한 바와 같이”와 같은 인용에 의존하지 말아야 한다. 그러므로 심사관은 이러한 경우가 발생하였을 때 출원인에게 발명의 설명 또는 도면을 인용하여 기재하는 것이 “절대적으로 필요”하다는 것을 입증하도록 요청하여야 한다. 절대적으로 필요한 경우에 대한 하나의 예로서 청구된 발명이 도면에 표시된 독특한 형상을 포함하고 있으나 이를 글이나 간단한 수학기식으로 쉽게 정의할 수 없는 경우를 들 수 있다. 또 다른 예로서 도표나 다이어그램에 의해서만 정의될 수 있는 특징을 가지는 화학물질 발명을 들 수 있다.

Rule 6.2(b)

5.11 국제출원에 도면이 포함되어 있고 이 도면의 특징과 연계시킴으로써 청구항의 기술적 특징을 보다 명료하게 알 수 있는 경우에는 청구항의 특징 뒤에 괄호 형태로 적절한 인용부호를 기재하는 것이 바람직하며, 청구항이 규칙 6.3(b)에 규정된 2부분 형식으로 기재된 경우에는 전제부와 특징부 모두에 대하여 이와 같이 기재한다. 그러나 이들 인용부호가 청구범위를 한정하는 것으로 해석하여서는 아니되며, 기재된 발명의 요지에 대한 이해를 돕기 위한 것으로만 해석하여야 한다.

청구항의 종류

카테고리

Rule 13; Section 206; AI Annex B

5.12 청구항에는 기본적으로 2종류의 청구항, 즉 물리적 실체(물건(product), 장치(apparatus))에 대한 청구항과 행위(방법(process), 사용(use))에 대한 청구항이 있다. 첫 번째 종류의 청구항(“물건 청구항(product claim)”)은 물질 또는 조성물(예: 화합물 또는 화합물의 혼합물)은 물론 인간의 기술에 의하여 만들어진 물리적 실체(예: 물건, 물품, 장치, 기계 또는 상호 작동하는 장치로 된 시스템)를 포함한다. 예로서 “자동피드백 회로를 포함하는 조향장치”, “...로 구성되는 직물의상”, “X, Y, Z로 구성되는 살충제” 또는 “복수의 송신반 및 수신반을 가지는 통신장치”를 들 수 있다. 두 번째 종류의 청구항(“방법 청구항(process claim)”)은 해당 방법을 실시하기 위한 물건의 사용이 시사되는 모든 종류의 행위에 대하여 적용할 수 있으며, 그 행위는 물건, 에너지, 다른 공정(제어공정에서와 같이) 또는 생물에 실행될 수 있다(국제조사 및 국제예비심사에서 제외되는 사항에 대해서는 문단 9.04 내지 9.15 참조).

5.13 표현이 다른 청구항이 실제로는 같은 카테고리에 속하고 결과적으로 같은 보호 범위를 갖게 되는 경우가 있음에 유의하여야 한다. 예를 들면, “시스템”에 관한 청구항과 “장치”에 관한 청구항이 둘 다 “장치”의 카테고리에 속할 수 있다. 규칙 13.1의 요건을 충족하는 경우에는 서로 다른 카테고리의 청구항이 하나의 국제출원에 포함될 수 있다는 점에도 유의하여야 한다(제10장 참조). 특히참해는 각국의 국내법에 의하여 다루어지므로 여러 청구항을 기재하는 것은 출원인이 나중에 모든 지정관청/선택 관청에서 발명의 충분한 보호를 받을 수 있도록 하는 데에 도움이 된다는 것을 명심하여야 한다. 따라서 심사관은 독립항(문단 5.42 참조)이 불필요하게 증가하는 것에 주의를 기울여야 하지만, 표현만 다를 뿐 유사한 효과를 갖는 청구항이 많다는 것에 대하여 지나치게 이론적이거나 엄격한 접근을 하여서는 안 된다.

5.14 규칙 13.3은 “1군의 발명이 하나의 총괄적인 발명개념을 형성하도록 연관되어 있는지 여부는 여러 청구항으로 기재되었는지 또는 하나의 청구항 내에서 선택적으로 청구되었는지와는 상관없이 이루어져야 한다.”고 규정하고 있다. 이는 심사관이 독립항이 불필요하게 증가하는 것에 대하여 이의를 제기하여야 하지만, 발명의 단일성을 충족하고 청구항이 “간결하여야 한다”(문단 5.42 참조)는 조약 제6조의 요건을 전체적으로 충족하고 있는 경우에는 동일한 카테고리의 2이상의 독립항에 대하여 이의를 제기하여서는 안 된다는 것을 의미한다. 이러한 원칙을 적용할 때 심사관은 유사한 보호범위의 청구항에 관한 문단 5.13의 기재내용을 참고하여야 한다. 그러나 특정 카테고리 하나의 독립항만으로 발명의 주제사항을 모두 포함할 수 없는 경우가 있다. 예를 들면 (1) 전기 플러그와 소켓, 또는 송신기와 수신기와 같이 발명이 서로 분리되어 있으나 상호 관련되어 있고 별도로 판매될 수 있는 물품을 개선한 것에 관한 것인 경우, (2) 발명이 전기 브릿지 정류회로에 관한 것인 경우 해당 회로를 구비하는 단상 및 다상배열에 대하여 단상 또는 다상에 필요한 회로의 수가 다르기 때문에 각 배열(단상 및 다상)마다 각각의 독립항을 기재할 필요가 있는 경우, (3) 발명이 일군의 신규 화합물에 관한 것이고 그 화합물을 제조하는 다수의 공정이 존재하는 경우 등이다.

독립항과 종속항

Rule 13.4

5.15 모든 국제출원은 발명의 필수적 특징에 관한 1 이상의 독립된 주 청구항을 포함하고 있다. 이러한 주 청구항은 해당 발명의 구체적인 형태에 관한 1 이상의 청구항을 수반할 수 있다. 구체적인 형태에 관한 청구항은 발명의 모든 필수적인 특징을 포함하며, 따라서 최소한 하나의 독립항의 모든 특징을 포함하여야 한다. 구체적인 형태의 청구항은 주 청구항에서 기재된 내용보다 더 구체적으로 발명을 정의하거나 특별히 다른 실시예를 의미하는 것으로 넓게 해석하여야 한다. 규칙 13.1의 규정을 따를 것을 전제로 종속항의 특징이 그 자체로서 하나의 발명을 구성하는 것으로 간주되는 경우에도 독립항의 발명에 대한 구체적인 형태를 청구하고 있는 적절한 수의 종속항을 포함하는 것이 허용된다.

Rules 6.4(a), (b), 66.2(a)

5.16 종속항은 그것이 종속하는 청구항을 인용하여야 하며 인용되는 청구항에 포함된 모든 한정을 포함하는 것으로 해석한다. 다중 종속항은 해당 다중 종속항과 관계되는 청구항에 기재되어 있는 모든 한정을 포함하는 것으로 해석한다. 청구항과 관련하여 더 상세한 지침은 본 장의 부록 및 문단 9.41을 참고한다.

Rule 6.4(c)

5.17 모든 종속항은 가능한 범위에서 가장 실제적인 방법으로 그룹을 이루도록 기재하여야 한다. 따라서 출원인은 관련된 청구항의 관련을 쉽게 발견할 수 있고, 관련된 청구항의 의미를 쉽게 파악할 수 있도록 청구항을 배열하여야 한다. 보호받고자 하는 사항이 불명확하도록 청구항이 배열되어 있는 경우 심사관은 출원인에게 적절히 보정할 것을 통지하여야 한다.

5.18 선택사항이 동일한 속성을 지니고 서로 대체될 수 있으며, 선택사항의 개수나 존재로 인하여 청구항이 불명료하게 되거나 해석이 어렵게 되지 않는 한 하나의 청구항(독립항이든 종속항이든 상관없이)은 여러 개의 선택사항을 포함할 수 있다(문단 10.09 및 10.17 참조).

5.19 청구항은 규칙 6.4에 정의된 종속항이 아닌 경우에도 다른 청구항을 인용할 수 있다. 그 하나의 예로서 다른 카테고리의 청구항을 인용하는 청구항을 들 수 있다(예: “청구항 1의 방법을 수행하기 위한 장치...”, 또는 “청구항 1의 물건을 제조하기 위한 방법으로서...”). 마찬가지로 플러그와 소켓의 경우와 같이 대응 부품을 인용하는 부품에 대한 청구항(예: “청구항 1의 소켓과 결합하는 플러그에 있어서...”)은, 이 청구항이 인용하는 선행 청구항에 기재된 사항을 명시적으로 포함하고 있지 아니하고, 선행 청구항에 대하여 기능적 관계만 가지고 있는 경우에는 종속항이 아니다.

➔ 청구범위의 해석

Article 6

5.20 청구범위는 조사단계와 심사단계에서 동일한 방법으로 해석하여야 한다. 발명의 설명에서 명시적으로 정의하거나 다른 방법에 의하여 단어에 특별한 의미를 부여하지 않는 한, 심사관은 관련 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 통용되는 의미와 범위를 단어에 부여하면서 각 청구항을 해석하여야 한다. 청구범위의 해석에 대한 상세한 지침은 본 장의 부록을 참조한다.

“용도” 청구항

5.21 특별한 용도를 위한 물질 또는 조성물에 대한 청구항은 그 용도에 실제로 적합한 물질 또는 조성물을 의미하는 것으로 해석한다. 청구항에 기재된 물질 또는 조성물과 본질적으로 동일하나 그 용도로 사용하기에는 부적합한 공지 물질은 청구항의 신규성을 상실시키지 않으나, 공지 물질이 용도에 실제로 적합한 형태인 경우에는 그 용도에 대해 기재되어 있지 않더라도 청구항의 신규성을 상실시킨다. 예를 들면, “약물로 사용되는”, “항균제로써” 또는 “Y라는 질병을 치료하는” 등의 용도를 나타내는 말이 앞에 붙는 “물질 또는 조성물 X” 등과 같은 형식으로 기재된 수술, 치료 또는 진단 방법에 처음 사용되는 공지물질 또는 조성물의 청구항은, 그러한 용도를 위해 제시되거나 포장된 물질 또는 조성물로 한정되는 것으로 간주한다. 문단 5.22를 참조한다. 용도 청구항에 관한 구체적 사항과 국제기관이 “용도” 청구항을 “방법” 청구항으로 간주할 때에 대한 설명은 본 장의 부록을 참조한다.

전제부

5.22 조사 및 심사를 목적으로 청구항의 전제부가 청구항의 구성요소를 평가하는 데에 미치는 효과는 각각의 경우에 따라서 결정되어야 한다. 조사와 심사를 하는 동안

발명의 목적이나 용도를 기술하고 있는 전제부를 평가할 때 청구된 발명과 선행기술 사이에 이러한 목적이나 용도로 인하여 구조상의 차이(또는 방법 청구항의 경우 공정 단계상의 차이)가 생기는지 여부를 판단한다. 만일 그러한 차이가 발생하는 경우, 전제부는 청구항을 한정하는 것으로 해석한다. 규칙 6.3(b)에 정의된 2부분 청구항에 있어서 전제부는 청구항의 범위를 한정하는 것으로 간주한다.

5.23 청구항이 “... 방법 등을 수행하기 위한 장치로서”와 같이 시작하는 경우에 이는 해당 방법을 실시하는 데에 적합한 장치만을 의미하는 것으로 해석한다. 청구범위에 기재된 모든 특징을 가지고 있으나 기재된 목적에 부적절하거나 기재된 목적에 사용하려면 수정이 필요한 장치는 일반적으로 청구항의 범위에 속하는 것으로 간주해서는 안 된다. 예를 들어, 청구항이 장치의 한정으로 이루어진 육류 절단용 기계에 관한 것이고 “육류 절단용 기계”라는 청구항의 용어가 적극적인 구조의 한정 없이 본 장치의 기능(즉, 육류 절단용)만을 규정하고 있는 경우에는 선행기술인 절단기가 육류를 절단할 수 있는 한, 신규성과 진보성을 판단함에 있어서 이러한 용어는 중요하지 않다. 이 경우에 있어서 “육류 절단용”이라는 용어는 단순히 육류를 절단하기에 적합한 기계로 한정하는 것으로 취급한다. 따라서 선행기술을 통하여 절단기가 본래부터 육류를 절단할 수 있는가와 선행기술 발명의 설명에 이 절단기에 의하여 절단되는 물질의 종류가 기재되어 있는지를 살펴보아야 한다. 특정 용도를 위한 물건에 대한 청구항에도 이와 유사한 기준을 적용할 수 있다. 예로서 “용융된 강철을 위한 몰드”에 관한 청구항은 몰드에 대한 한정을 내포하고 있다. 그러므로 용융점이 강철보다 훨씬 낮은 플라스틱 열음 열림통은 청구항의 보호범위에 속하지 않는다. 마찬가지로 특별한 용도를 위한 물질 또는 조성물에 대한 청구항은 기재된 용도에 실제로 적합한 물질 또는 조성물을 의미하는 것으로 해석한다. 청구항에 기재된 물질 또는 조성물과 본질적으로 동일하지만 그 용도에 사용하기에는 부적합한 형태의 공지의 물건은 청구항의 신규성을 부정하지 않는다.

개방형 또는 폐쇄형 청구항

5.24 신규성 또는 진보성을 판단할 때에 심사관은 어떤 형태의 이행(transition) 문구(예를 들면, “consisting of,” “comprising,” “characterized by,” “consisting essentially of” 등)가 사용되고 있는가를 고려하여야 한다. 조사 대상은 사용된 이행 문구의 형태에 따라 다르다.

(a) 청구항의 이행문구에 폐쇄형이 사용된 경우에 청구항에 기재되지 않은 구조적 구성요소 또는 공정단계를 포함하는 물건 또는 방법으로 청구항을 해석할 수 없다. 예를 들면, 청구항이 “A, B, C만으로 구성되는 물건(a product consisting only of A, B and C)”으로 기재되어 있는 경우에는 A, B, C와 D 또는 다른 부가적 특징이나 구성요소를 포함하는 물건에 대한 것으로 해석할 수 없으며, A, B, C와 D 또는 다른 부가적 특징이나 구성요소를 포함하는 물건을 개시하는 선행기술에 대하여 신규성이 있다. 이행문구 “consisting of”를 폐쇄형 이행문구로 해석하는 국제기관이 있는가하면 아래 (c)에 기재된 것처럼 “consisting essentially of”와 동등하게 취급하는 국제기관도 있다.

(b) 청구항에 개방형 이행문구가 사용된 경우에는 청구항에 기재되지 않은 구조적 구성요소 또는 공정단계를 포함하는 물건 또는 방법으로 청구항을 해석할 수 있다. 예를 들면, 청구항이 “A, B, C를 구비하는 물건(a product comprising A, B and C)”으로 기재되어 있는 경우 A, B, C와 D 뿐만 아니라 다른 부가적 특징이나 구성요소를 포함하는 물건을 개시하는 선행기술에 의하여 신규성이 부정된다.

(c) 청구항의 이행문구에 “consisting essentially of”가 사용된 경우에는, 이 이행문구는 폐쇄형과 완전 개방형의 중간 형태로 취급된다. 이 문구는 청구항의 범위를 특정된 물질 또는 공정단계와 청구된 발명의 기본적이고 신규한 특징에 실질적으로 영향을 미치지 않는 것들로 한정한다. 조사와 심사 목적으로는 발명의 설명 또는 청구항에 실제로 기본적이고 신규한 특징이 실제로 무엇인지에 대한 명시가 없다면, “consisting essentially of”는 개방형(예를 들어 “comprising”) 이행문구와 동일하게 해석한다.

기능식 청구항

5.25 청구항의 한정이 구조, 물질 또는 행위를 특정하지 않은 채 기능 또는 특징에 의하여 수단 또는 단계를 정의하는 경우 그러한 한정은 기재된 수단이 청구항에서 더욱 특정되지 않는 한, 특정 기능을 수행할 수 있거나 특정 성질을 갖는 구조, 물질 또는 행위를 정의하는 것으로 해석하여야 한다. 만약 수단이 더욱 특정되어 있다면 해당 청구항은 더욱 특정된 한정을 포함하는 것으로 해석한다. 예를 들면, 만약 청구항이 유량을 제한하는 밸브수단으로 기재되어 있으면 심사관은 이를 유량을 제한하는 모든 수단으로 해석하지 않고 밸브수단으로 한정하여 해석한다. 또 다른 예로 “열을 단열하는 층을 포함하는 건축물 재료”에 대한 청구항은 “열을 단열하는 층”인 “물건”을 포함하는 건축물 재료로 해석한다. 그러나 이러한 기능적 청구항이 명확하고 간결한지 여부와 청구항의 발명이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 충분히 개시되고 있는지 여부의 문제는 별도로 결정하여야 할 문제임을 유념한다.

방법에 의한 물건의 청구항

5.26 제조방법의 형식으로 물건을 정의하고 있는 경우 해당 청구항은 전체로서 물건에 관한 것이다. 이러한 청구항은 비록 공개되지 않은 방법으로 만들어졌다 하더라도 선행기술의 물건이 청구항의 발명과 근본적으로 동일하거나 분간할 수 없는 것으로 보이는 경우 신규성이 부정된다. 방법에 의한 물건의 청구항에 대한 사항은 본 장의 부록에서 상세히 설명한다.

5.27 물건이 그 물건이 만들어지는 공정단계에 의해서만 정의될 수 있는 경우 또는 제조방법에 의하여 최종물에 특별한 특징이 부여될 것으로 예상되는 경우 심사관은 공정단계를 고려하여 조사의 대상을 결정하고 선행기술에 대한 특허성을 평가한다. 예를 들어 청구항이 “철로 된 패널과 니켈로 된 패널을 용접한 2층 구조의 패널”로 기재되어 있는 경우 용접방법에 의한 최종물은 용접 이외의 방법(공정)으로 생산된 최종

물과 다른 물리적 특성을 가지므로 심사관은 “용접”이라는 방법을 고려하여 조사의 대상을 결정하고 선행기술과 대비한 특허성을 평가한다. 즉, 해당 물건은 공정단계에 의해서만 정의될 수 있다. 선행기술 중에서 용접방법에 의한 동일한 2층 구조의 패널이 발견되지 않는 한, 청구항의 신규성은 부정되지 않는다.

방법 청구항에 있어서 물건과 장치의 한정

5.28 조사와 심사시 방법 청구항에 있어서 물건과 장치의 한정을 고려하여야 한다. 청구항 해석에 관한 전제부의 효력에 대해서는 문단 5.22를 참조한다.

청구범위와 발명의 설명 간의 불일치

5.29 청구범위와 발명의 설명 간에 중대한 불일치가 있는 경우 출원인에게 이러한 불일치를 해소하도록 보정을 통지하여야 한다. 예를 들어 청구범위에 기재되어 있지 않은 기술적 특징이 발명을 실시하는 데에 필수적임을 발명의 설명에 기재하거나 시사한 경우가 있다. 이 경우 심사관은 청구범위에 이 특징을 포함하도록 보정을 통지하여야 한다. 그러나 출원인이 답변서를 통하여 이 특징이 필수적이지 않다는 것이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명백하다는 것을 보여 주는 경우에는 청구범위가 아닌 발명의 설명을 보정할 것을 통지하여야 한다. 또 다른 형태의 불일치는 청구범위에 기재된 범위를 벗어난 것으로 보이는 발명의 구체적 예가 발명의 설명과 도면에 있는 경우이다(예: 청구범위 전부가 전자튜브를 사용한 전기회로에 관한 것이고 그 구체적 예 중의 하나는 전자튜브 대신 반도체를 사용하고 있는 경우). 이 경우에도 불일치한 점을 제거하여 청구범위의 의미에 관하여 추후에 발생할 수 있는 불확실성을 사전에 제거할 수 있도록 출원인에게 청구범위 또는 발명의 설명 및 도면을 보정할 것을 통지하여야 한다. 그러나 청구범위의 의미에 대하여 의문이 없는 불일치점에 대해서는 간과할 수 있다.

5.30 모호하고 불특정한 방법으로 보호범위가 확장될 수 있음을 암시하는 일반적 기재가 발명의 설명에 포함되어 있는 경우, 이에 대하여 조약 제6조의 위배를 이유로 이의를 제기하여야 한다. 특히, 발명의 “사상”을 보호하기 위하여 보호범위가 확장될 것을 언급하는 기재에 대해서는 이의를 제기하여야 한다. 청구범위가 특징들의 조합에 관한 것인 경우 조합 전체뿐만 아니라 개별적 특징 또는 개별적 특징의 부분적 조합도 보호되어야 한다는 것을 암시하는 기재내용에 대하여도 이의를 제기하여야 한다.

명확성(Clarity)

Article 6

5.31 청구범위가 명확하여야 한다는 요건은 각각의 청구항뿐만 아니라 전체로서의 청구범위에도 적용되어야 한다. 청구범위가 명확하여야 한다는 것은 보호받고자 하는 사항을 정의하는 청구항의 기능에 비추어 청구항의 발명의 신규성·진보성 및 산업상 이용가능성에 대한 견해를 형성하기 위한 목적에 있어서 가장 중요하다. 그러므로 청구항에 기재된 용어의 의미는 가능한 한 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 청구항 자체의 기재로부터 명확하여야 한다(문단 5.20 참조).

5.32 각 청구항은 보호받고자 하는 발명의 범위를 명확하게 밝혀야 한다. 청구항의 표현의 명확성에 대한 분석은 개시내용, 선행기술의 교시 및 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명이 이루어진 때에 내리는 청구항의 해석에 비추어 이루어져야 한다. 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 청구된 발명의 범위를 확실하게 결정할 수 있는 경우, 해당 청구항은 명확성의 요건을 만족한다. 청구항의 범위가 광범위하다고 해서 해당 청구항의 명확성이 결여되었다는 의미는 아니다. 청구범위에 기재된 발명의 범위가 명확하고 출원인이 청구범위에 정의된 것과 다른 범위의 발명을 의도한 것이라고 달리 나타내지 않은 한, 해당 청구범위는 명확성의 요건을 만족한다.

5.33 기재된 용어에 의하여 해당 특징이 암시되어 있는 경우를 제외하고는(예를 들어 “자전거”에 관한 청구항은 바퀴의 존재를 언급할 필요가 없다) 독립항에 발명을 정의하는 데에 필요한 모든 필수적인 특징을 명확하게 기재하여야 한다. 청구항이 물건을 제조하는 방법에 관한 것인 경우, 그 방법은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 합리적인 방식으로 실시될 때 최종 목적물로서 그 물건을 반드시 얻을 수 있는 것이어야 한다. 그렇지 않은 경우 해당 청구항은 내부적인 불일치로 명확성을 결여하게 된다. 물건의 청구항의 경우에 그 물건은 잘 알려진 것이고 청구항의 발명은 그 물건을 변경하는 데에 특징이 있는 경우에 청구항에서 물건을 명확하게 밝히고 무엇이 어떤 형식으로 변경된다는 것을 기재하고 있으면 충분하다. 장치 청구항에 대해서도 마찬가지로 적용할 수 있다.

상대적 용어의 명확성

5.34 읽는 사람에게 일정한 특징의 범위에 대하여 의문의 여지를 남기는 모호하고 다의적인 형태의 자구표현이 청구항에 기재된 경우, 명확성이 결여되었음을 이유로 이의를 제기한다. 해당 용어가 예를 들어 증폭기와 관련하여 ‘고주파’와 같이 특정 기술분야에서 잘 알려진 의미를 가지고 있지 않는 한, “얇은”, “넓은”, 또는 “강한”과 같은 상대적이거나 이와 유사한 용어를 사용하여서는 안 된다. 청구항에 정도에 관한 용어가 사용된 경우, 심사관은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명상의 정도 측정용 표준에 관한 개시에 의하거나 또는 선행기술 및 해당 기술의 관점에서 이 용어의 의미를 알고 있을 것인지 여부를 결정하여야 한다. 출원 시의 출원 내용을 벗어날 정도로 기술요지를 확장함으로써 조약 제19조(2)와 제34조(2)(b)의 규정을 위반하지 아니하면서 해당 용어를 정의하여 사용하거나 삭제할 수 있다면 심사관은 출원인에게 이를 요청하는 것이 적절할 수 있다. 출원인은 불명확한 용어에 의존하여 청구항의 발명과 선행기술을 차별하여서는 안 된다.

5.35 청구범위에 의하여 정의되는 영역은 발명이 허용하는 한 정확하여야 한다. 일반적으로, 얻고자 하는 결과에 의하여 발명 또는 발명의 특징을 정의하고자 하는 청구항에 대해서는 명확하지 않다는 이유로 이의를 제기하여야 한다. 또한 청구항의 범위가 발명의 설명에 의해 가능한 것보다 넓은 경우에도 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않음을 이유로 이의를 제기하여야 한다. 그러나 발명이 이러한 용어로만 정의될 수 있는 경우 또는 (예를 들어 발명의 설명에 적절히 개시되어 있고 단순한 시행착오 이상을 요구하지 않는 시험 또는 절차에 의하여 직접적이고 능동적으로 입증될 수 있는 경우와 같이) 고도한 시험 없이도 해당 결과를 달성할 수 있는 경우(문단 5.46 참조)에는 이의를 제기하여서는 안 된다. 예컨대 발명이 재떨이의 형상과 상대적 크기에 의하여 연기가 나고 있는 담배불을 자동적으로 끄는 재떨이에 관한 것인 경우이다. 희망하는 효과를 제공하는 재떨이의 상대적 크기는 상당히 다양하여 특정하기가 곤란할 수 있다. 청구항이 재떨이 구조와 형상을 가능한 한 명확하게 기술하고 있는 한, 명확성 결여로 인한 이의를 피하면서도 얻고자 하는 결과에 의하여 재떨이의 상대적인 크기를 정의할 수 있다. 다만, 이때 독자가 일상적인 시험절차로 필요한 크기를 결정할 수 있을 정도로 발명의 설명에 적절한 설명이 기재되어 있어야 한다.

5.36 발명이 물건에 관한 것인 경우 청구항에서 여러 가지 방법, 즉 화학식, 공정의 결과물 또는 매개변수로서 발명을 정의할 수 있다. 발명을 다른 방법으로 적절하게 정의할 수 없는 경우 매개변수만으로 발명을 정의할 수 있다. 다만, 이때 매개변수는 발명의 설명에 기재된 내용 또는 해당 분야에서 인정되는 객관적 절차에 의하여 명확하고 신뢰성 있게 결정될 수 있어야 한다. 매개변수로 정의된 방법관련 특징에 대해서도 마찬가지다. 예를 들어, 이러한 경우는 고분자 사슬의 경우에 발생할 수 있다. 해당 기술분야에서 인정되지 않는 매개변수를 채택하고 있거나 그 매개변수를 측정하기 위하여 접근이 불가능한 장치를 사용하고 있는 경우에는 명확성 결여를 이유로 이의를 제기할 수 있다. 심사관은 출원인이 신규성 결여를 숨기기 위하여 통상 사용되지 않는 매개변수를 사용할 수 있다는 점에 유의한다(문단 12.04 참조).

5.37 장치 또는 물건에 대한 청구항이 해당 장치 또는 물건이 사용될 용도에 관한 특징을 인용하여 발명을 기재하는 경우, 명확성이 결여될 수 있다. 이는 청구항이 물건 자체를 정의하고 있을 뿐만 아니라 청구된 발명의 일부가 아닌 두 번째 물건과의 관계를 개시하고 있는 경우(예를 들면, 엔진의 실린더 헤드에서 실린더 헤드가 엔진의 연결되는 부위의 특징에 의해 정의되는 경우)에 특히 그러하다. 이러한 청구항은 청구범위를 적절하게 표현함으로써(예: “연결될 수 있는”을 “연결되는”으로 대체함으로써) 청구된 개개의 물건을 명확하게 기재하거나, 또는 첫 번째 물건과 두 번째 물건의 조합(예: “실린더 헤드가 있는 엔진” 또는 “실린더 헤드를 포함하고 있는 엔진”)으로 기재하여야 한다. 또한, 독립항의 첫 번째 물건의 크기 또는 모양은 청구된 첫 번째 물건의 일부는 아니어도 용도에 있어서는 관련이 있는 두 번째 물건의 크기 또는 상응하는 모양에 대한 일반적 언급에 의하여 정의하는 것이 허용될 수 있다(예: 자동차 번호판용 설치 지지판의 경우, 지지판의 프레임과 고정요소를 번호판의 외부 형태와 관련하여 정의될 수 있다).

5.38 “약” 또는 “대략” 등과 같은 단어가 사용된 경우 특별히 주의할 필요가 있다. 이러한 단어는 특별한 값(예: 약 200도) 또는 범위(약 X부터 Y까지)에 사용될 수 있다. 심사관은 각각의 경우 출원 전체 문맥상 그 의미가 충분히 명확한가에 대하여 판단하여야 한다. 아울러 “약”과 같은 단어로 인하여 발명이 선행기술과 명확하게 구분되지 않는 경우에 심사관은 신규성 또는 진보성 결여를 이유로 이의를 제기하여야 한다.

기타 용어의 명확성

5.39 상표 및 이와 유사한 표현은 해당 발명과 관련한 상품의 특성(이는 수시로 변한다)이 아닌 상품의 상업적 출처를 나타낸다. 그러므로 심사관은 청구범위에 상표 또는 이와 유사한 표현을 사용하는 것이 불가피하지 않는 한 출원인에게 이를 삭제할 것을 요청하여야 한다. 상표나 이와 유사한 표현이 정확한 의미를 지니는 것으로 일반적으로 인정되는 경우에는 예외적으로 허용할 수 있다(문단 5.34 참조).

5.40 “바람직하게”, “예를 들면”, “...와 같은”, “특히” 등의 표현은 이들로 인하여 청구항이 모호하게 되지 않는지를 유심히 살펴보아야 하며, 심사관은 이러한 표현이 청구항 보호범위를 한정하는 효과를 가지지 않는 것으로 판단한다. 즉, 이러한 표현 뒤에 오는 기술적 특징을 전적으로 임의사항으로 간주한다.

5.41 일반적으로 긍정적 특징으로 청구항의 발명을 정의한다. 그러나 “일부포기(disclaimer)하거나”, “부정적으로 한정하거나” 또는 “제외함으로써” 청구항의 범위를 한정할 수 있다. 다시 말하면, 예를 들어 신규성 요건을 충족하기 위하여 기술적 특징에 의하여 명확하게 정의된 구성요소를 청구항의 보호범위에서 제외시킬 수 있다. 또한 청구항에는 청구항의 발명에 존재하지 않는 기술내용을 규정하는 부정적 한정 또는 표현이 포함될 수 있다(예: “그 조성물에는 수분이 없다”). 부정적 한정 자체가 모호하거나 불확실한 것은 아니다. 출원인이 발명한 것을 명료하고 간결하게 기재하기보다는 출원인이 발명하지 않은 것을 제외함으로써 발명을 청구하려는 경우, 부정적 한정은 청구항을 불명료하게 한다. 선행기술의 물건의 특성을 제외하기 위해서 “천연 Hevea 고무에 존재하는 단백질, 비누, 수지 및 당이 없는 상기 단중합체(homopolymer)”와 같이 한정된 청구항은 기재된 각각의 한정사항이 명확한 경우 그 청구항도 명확한 것으로 간주한다. 아울러 “상기 산화된 현상제와 염료를 형성할 수 없는”과 같은 부정적 기재는 보호 받고자 하는 특허의 범위가 명확하기 때문에 그 기재가 명확하다. 발명의 설명에 선택적 구성요소를 긍정적으로 기재한 경우, 청구범위에서 이들을 명시적으로 제외할 수 있다. 단순히 긍정적인 기재가 없다고 해서 곧 제외를 의미하는 것은 아니다.

간결성, 청구항의 수

Rule 6.1(a)

5.42 청구범위가 간결하여야 한다는 요건은 청구범위 전체에 대한 요건일 뿐만 아니라 개개의 청구항에 관한 요건이다. 예를 들어 중요하지 않은 성질에 대한 청구항이

과도하게 많거나 용어를 과도하게 반복 사용하는 것은 이러한 요건을 충족하지 못한 것으로 간주할 수 있다. 청구항의 “간결성” 판단과 관련된 상세 지침은 본 장의 부록을 참조한다.

➔ 발명의 설명에 의한 뒷받침

Article 6

5.43 청구범위는 “발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되어야 한다.” 이는 각각의 청구항의 기술내용에 대하여 발명의 설명상에 그 근거가 있어야 하며, 청구항의 범위는 발명의 설명과 도면에 기재된 사항보다 더 넓어서는 안 된다는 것을 의미한다.

5.44 예외적으로 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원 시의 출원에 있는 정보에 근거하여 실험 또는 분석의 통상적인 방법을 사용하여 발명의 설명에 기재된 내용을 청구범위에 기재된 전 분야로 확대할 수 없다고 믿을 만한 확실한 이유가 없는 한, 일반적으로 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침된 것으로 본다. 그러나 발명의 설명에 의한 뒷받침은 청구된 발명의 특징에 관한 것이어야 한다. 기술적인 관련이 없거나 관련 내용이 없는 모호한 표현 또는 주장은 뒷받침의 근거로 볼 수 없다. 심사관은 확실한 이유가 있는 경우에만 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다는 이유로 이의를 제기하여야 하며, 이때 가능한 경우 간행물에 의하여 그 이유를 보강한다.

➔ 청구된 발명의 명확하고 완전한 개시

Article 5

5.45 각 청구항의 기술내용은 “해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 실시할 수 있을 정도로 명확하고 완전한 방식으로” 발명의 설명 및 도면에 의하여 뒷받침되어야 한다. 출원 당시에 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 과도한

실험 없이 그 발명을 실시할 수 있도록 충분한 정보를 제공하는 경우에 청구항의 발명을 명확하고 완전하게 개시하고 있는 것으로 간주한다.

5.46 발명의 개시는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 맞추어진다(문단 13.11 참조). 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 필요한 경우 출원에 포함된 정보를 보충하기 위하여 그가 가지고 있는 일반적인 지식을 활용할 수 있는 자이다. 개시는 조사 및 심사를 수행할 때가 아닌 출원한 때에 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 지식에 근거하여 해당 발명을 실시하기에 충분하여야 한다. 타당한 정도의 시행착오는 허용되지만 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 “과도한 실험”을 하지 않고도 발명에 대한 개시내용과 일반적인 지식을 바탕으로 그 발명을 실시할 수 있어야 한다. 이는 특히 미개척의 기술분야에 적용된다.

5.47 청구항의 발명을 실시하기 위하여 과도한 실험이 필요한지 여부를 판단할 때 고려하여야 할 사항은 다음과 같다.

- (i) 청구범위의 폭(breadth)
- (ii) 발명의 성질
- (iii) 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 일반적인 지식
- (iv) 해당 기술분야의 예측가능성의 수준
- (v) 선행기술의 인용을 포함하여 출원에 기재된 사항
- (vi) 개시를 바탕으로 청구항의 발명을 실시하는 데에 필요한 실험의 정도

5.48 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 청구항 발명의 전 범위를 실시할 수 있어야 하므로 청구범위의 폭은 과도한 실험에 대한 판단과 관련되어 있다. 예를 들어 출원인이 청구항 발명의 일부만을 수행하는 방법을 개시한 경우, 출원인은 발명

의 범위 내에 있는 모든 것을 청구할 권리가 없다. 그러나 예측이 불가능한 기술분야에 있어서도 청구항 범위 내의 모든 변형에 대하여 예시할 필요는 없다. 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 과도한 실험 없이 청구항의 발명을 실시할 수 있다면 대표적 예시와 함께 이것이 청구범위 전체에 어떻게 적용되는지에 대한 설명을 곁들이는 것으로 통상 충분하다.

5.49 청구항의 발명이 관련된 기술내용은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 일반적 지식과 기술수준을 결정하는 데에 필수적이다. 예를 들면 여러 개의 매개 변수의 값을 선택하는 것이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일상적인 사항인 경우, 이러한 선택은 과도한 실험을 필요로 하는 것으로 간주되지 않는다.

5.50 “출원에 기재된 사항”이란 실시예와 다른 출원 또는 문헌에 대한 인용을 포함하여 발명의 설명, 청구범위 및 도면에 명시적 또는 내재적으로 포함된 정보를 가리킨다. 발명의 성질에 관하여 선행기술에서 보다 많이 알려질수록, 그리고 해당 기술이 보다 예측 가능한 기술분야일수록 출원 자체에 있는 정보는 청구항의 발명을 실시하는 데에 보다 덜 필요하게 된다. 예를 들면 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 청구된 발명의 특징에 대한 효과를 쉽게 예측할 수 있는 경우, 해당 기술분야에서 예측 가능성이 있다.

5.51 실험을 실시하는 데에 필요한 시간과 비용뿐만 아니라, 실험의 성격(예를 들면, 실험이 단순히 통상적인 것인지 아니면 통상적인 범위를 벗어난 것인지)도 고려한다.

청구범위에 상응하는 충분성

5.52 대부분의 청구항은 1이상의 특정 실시예를 일반화한 것이다. 허용되는 일반화의 정도는 심사관이 관련 선행기술에 비추어 케이스별로 판단하여야 하는 사항이다. 적절한 청구항이란 발명의 범위를 벗어날 정도로 넓지도 않으며 출원인으로부터 발명

의 개시에 대한 정당한 보상을 박탈할 정도로 좁지도 않는 청구항을 말한다. 출원인이 개시한 것에 대한 자명한 수정, 사용 및 그 균등물에 대하여는 의문이 제기될 수 없다. 특히, 청구범위가 커버하는 모든 변형이 출원인이 발명의 설명에서 밝힌 특성 또는 용도를 가지는 것으로 기대하는 것이 타당한 경우, 이러한 청구범위의 작성은 적절한 것이다.

5.53 물질 또는 기계의 전 분야와 관련된 경우와 같이 포괄적인 형태의 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있고 해당 발명이 청구된 분야 전체에 걸쳐 실시될 수 없다는 근거가 없는 한, 청구범위가 넓더라도 허용될 수 있다. 주어진 정보로는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 실험 또는 분석의 통상적인 방법을 활용하여, 청구되었으나 명시적 기재가 없는 분야까지 발명의 설명의 기재내용을 확장하기에 불충분한 경우, 심사관은 출원인에게 해당 발명이 주어진 정보에 기초하여 청구된 전체 분야에 용이하게 적용될 수 있다는 것을 입증하거나 아니면 발명의 설명과 일치하도록 청구범위를 감축할 것을 요청하여야 한다. 이에 대한 예로서 물리적 특성을 변화시키기 위한 “합성수지 성형” 방법에 관한 청구항을 들 수 있다. 모든 실시예가 열가소성 수지에 관한 것이고 그 방법이 열경화성 수지에 부적합한 것으로 판단되는 경우, 충분한 개시요건을 만족시키기 위해서는 청구항을 열가소성 수지로 한정할 필요가 있다.

청구범위와 개시의 관계

5.54 청구항의 발명은 발명의 설명과 도면에 의하여 충분히 뒷받침되어야 하며, 이에 의하여 출원인이 국제출원일에 인식하여 기재한 기술내용만을 청구하고 있음을 보여 주어야 한다.

5.55 발명의 기능 또는 작용에 필수적인 구성요소가 청구항에 기재되어 있지 않기 때문에 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 설명을 읽고 난 후에도 청

구된 발명을 실시할 수 없다면 그 출원의 청구범위는 발명의 설명 및 도면과 일치하지 않으며 대응되지도 않는 것이다. 한 예로서 원하는 속성을 갖는 개선된 연료용 오일의 조성물과 관련된 청구항을 가정한다. 발명의 설명에는 이러한 속성을 가진 연료용 오일을 얻는 한 가지 방법, 즉 정해진 양의 일정한 첨가제를 넣는 방법을 뒷받침하고 있고 기타 다른 방법에 대해서는 개시하고 있지 않다. 청구항에 첨가제에 대하여 아무런 기재가 없는 경우 그 청구항은 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되고 있지 않다. 또 다른 예로는 개시내용과 일치하지 않는 청구항(예를 들면, 청구범위와 발명의 설명에 기재된 구성요소의 불일치)이 있다. 또 다른 예로서 발명의 설명 및 도면과 관련하여 청구항의 범위가 출원인이 인식하지 못한 분야를 포함하는 경우(예를 들어, 아직 탐구되지 아니한 가능성들에 대한 단순한 추측)가 있다.

5.56 발명의 설명에 발명의 특징에 관한 단 하나의 실시예만 기재되어 있다 하더라도 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 다른 수단이 동일한 기능에 사용될 수 있다는 것을 이해하는 경우, 청구항은 기능의 형식으로 해당 특징을 넓게 정의할 수 있다. 예를 들면 청구항에 기재된 “최종위치 탐지수단”은 광전소자 또는 스트레인 게이지 등이 대신 사용될 수 있다는 것이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 경우, 리미트 스위치로 구성된 하나의 실시예에 의하여 해당 청구항은 뒷받침될 수 있다. 그러나 출원의 전체 내용으로 보아 대체수단의 사용에 대한 암시 없이 특정 방법으로 기능이 수행된다는 인상을 주고 청구항이 그 기능을 수행하는 다른 수단 즉 모든 수단을 포함하는 것으로 작성된 경우, 일반적으로 그 청구항은 발명의 설명에 의한 지지 요건을 충족하지 못한다. 더구나 다른 수단이 어떤 것이고 어떻게 사용되는지에 대하여 합당한 정도로 명확하지 않다면 발명의 설명에 다른 수단이 채용될 수 있다고 모호하게 기재하는 것만으로는 충분하지 않을 수 있다.

5.57 어떤 경우에는 화합물의 특성을 매개변수만으로 기술하는 것이 적절할 수 있다 (문단 5.36 참조). 출원인이 출원일 당시 청구된 발명을 인식하고 기재하였다는 증거를 제공하는 관련 특성(예를 들면 부분적 구조, 물리적 또는 화학적 성질, 구조와 기능

간의 공지된 상관관계로 결합되었을 때의 기능적 특성, 또는 이러한 특성의 조합)에 의하여 발명을 기술하고 있는 경우에만 매개변수로 화합물의 특성을 기술하는 것이 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침된다.

5.58 조약 제5조의 충분한 개시요건과 조약 제6조의 청구항에 대한 발명의 설명의 뒷받침 요건의 충족 여부는 서로 독립적으로 판단한다. 어떤 경우는 청구항의 범위가 너무 광범위하여 발명의 설명과 도면에 의하여 뒷받침되지 않는 경우, 그 발명의 개시는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 청구된 발명을 실시할 수 있을 정도로 충분히 기재된 것으로 인정되지 않는다. 따라서 청구항에 대한 발명의 설명의 뒷받침 요건과 충분한 개시요건 모두 충족되지 않을 수 있다. 문단 4.12를 참조한다.

제5장의 부록

➔ 다중 종속항

A5.16 국제조사기관 또는 국제예비심사기관에 따라 다중 종속항 처리에 관하여 다양한 실무관행이 있다. 국제기관은 다음의 두 가지 지침 중 하나를 따른다.

A5.16[1] 2 이상의 청구항을 인용하는 종속항은 그 청구항을 택일적으로 인용하여야 하고, 다중 종속항은 다른 다중 종속항의 인용대상이 될 수 없다.

A5.16[2] 2 이상의 청구항을 인용하는 종속항은 그 청구항을 택일적으로 또는 누적적으로 인용할 수 있다. 또한, 다중 종속항은 다른 다중 종속항의 인용대상이 될 수 있다.

➔ 청구범위의 해석

A5.20 국제조사기관 또는 국제예비심사기관에 따라 청구범위에 사용된 용어에 대한 특별한 정의를 발명의 설명에 기재할 수 있는지 여부에 대하여 다양한 실무관행이 있으며, 국제기관은 다음의 두 가지 지침 중 하나를 따른다.

A5.20[1] 예를 들어 청구항에 있는 용어의 정의를 통해 발명의 설명에서 특별한 의미를 제공하는 경우, 해당 청구항을 해석할 때 그 정의를 사용하여야 한다. 발명의 설명과 도면의 명백한 개시 내용에 의하여 청구범위의 의미를 한정하여서는 안 되며, 청구항을 발명의 설명에 포함된 발명의 실시예의 범위로 한정하여서도 안 된다. 아울러 청구항의 문언을 해석할 필요가 있는 경우, 발명의 설명, 도면 및 출원 당시의 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자의 일반적 지식을 고려한다.

A5.20[2] 발명의 설명에 의하여 청구항의 용어에 특별한 의미가 부여되는 경우, 심사관은 가능한 한 그 청구항 자체의 문언으로부터 그 용어의 의미가 명확하게 되도록 해당 청구항을 보정할 것을 통지한다. 청구항은 또한 기술적으로 의미가 통하도록 하기 위한 시도 하에서 해석되어야 하며, 이때 청구범위의 문언에 대한 엄격한 의미로부터 이탈할 수 있다.

용도 청구항

A5.21 일부 국제조사기관과 국제예비심사기관에서는 국제조사 및 심사시 “물질 X의 살충제로서의 사용” 또는 “살충제로 사용될 때의 물질 X”와 같은 형태의 “사용” 청구항을 “물질 X를 사용하여 벌레를 죽이는 방법”과 같은 “방법” 청구항으로 간주한다. (그러나 일부 지정관청/선택관청에서는 국내법에 따라 “사용될 때”와 같은 청구항은 명확성이 결여되어 있고 제외 대상에 해당하는 부적절한 방법 청구항으로 간주한다.) 이러한 국제기관에서는 상기 형태의 청구항을 살충제로 사용할 의도로 인식된 물질 X에 관한 것으로 해석하여서는 안 된다. 마찬가지로 “증폭회로에 트랜지스터의 사용”에 대한 청구항은 트랜지스터를 포함하고 있는 회로를 사용하여 증폭하는 방법에 대한 방법 청구항과 동일하며 “트랜지스터가 사용된 증폭회로” 또는 “그러한 회로를 만드는 데에 트랜지스터를 사용하는 방법”에 관한 것으로 해석하여서는 안 된다.

방법에 의한 물건의 청구항

A5.26 국제조사기관과 국제예비심사기관에 따라 방법에 의한 물건의 청구항과 관련된 조사와 심사에 대하여 다양한 실무관행이 있으며, 국제기관은 다음의 두 가지 지침 중 하나를 따른다.

A5.26[1] 물건의 제조방법으로 물건을 정의하는 청구항의 경우, 해당 청구항은 그 청구항에 기재된 제조방법으로부터 유추되는 특성을 지닌 물건 자체에 관한 청구항으

로 해석하여야 한다. 그러므로 방법에 의한 물건의 청구항으로 정의된 물건의 특허성은 해당 물건의 제조방법에 의존하지 않는다. 어떤 물건이 새로운 방법으로 제조된다는 사실만으로 신규성이 있는 것은 아니다. 그러한 청구항의 물건이 선행기술에 기재된 물건과 같거나 또는 선행기술로부터 자명한 경우에 선행기술에 기재된 물건이 다른 방법으로 만들어졌다 하더라도 그 청구항은 특허성이 없다.

A5.26[2] 물건의 제조방법으로 물건을 정의하는 청구항의 경우, 그 청구항은 해당 방법으로 실제로 제조된 그 물건에 관한 것이며, 그 물건에 의하여 신규성이 부정된다.

➔ 간결성

A5.42 국제조사기관과 국제예비심사기관에 따라 청구항이 개별적으로 및 전체적으로 간결한지 여부에 대하여 다양한 실무관행이 있으며, 국제기관은 다음의 두 가지 지침 중 하나를 따른다.

A5.42[1] 청구범위의 청구항이 과도하게 다중화되었거나 중복된 경우, 해당 청구항에 대하여 간결성 결여를 이유로 이의를 제기할 수 있다. 발명의 성격과 범위로 보아 반복적이고 다중화되어 과도하게 많은 수의 청구항이 기재된 경우, 이는 결과적으로 혼동을 불러일으킨다. 청구범위는 발명에 대한 정의를 혼돈의 미로 속에 빠뜨려 불명확하게 되도록 과도하게 다중화되어서는 안 된다. 그러나 청구항이 서로 다르고 보호의 범위를 이해하는 데에 어려움이 없는 경우, 이를 근거로 이의를 제기하여서는 안 된다. 더구나 청구항은 서로 달라야 한다. 동일하거나 내용상 너무 유사하여 문언상의 작은 차이에도 불구하고 동일한 것을 포함하는 청구항이 동일 출원에 기재되어 있는 경우, 간결성 결여를 근거로 이의를 제기할 수 있다. 그러나 문언의 변화로 인하여 두 청구항의 범위에 조금이라도 차이가 생기는 경우에는 이의를 제기하여서는 안 된다. 개개의 청구항에 대해서는 발명의 범위를 불명확하게 하는 장황한 기재가 포함되어 있거나 중요하지 않은 상세 사항이 포함되어 있는 경우에만 이의를 제기할 수 있다.

A5.42[2] 청구항의 수는 출원인이 보호받고자 하는 발명의 성격과 관련하여 판단하여야 한다. 보호받고자 하는 대상을 결정하는 데에 많은 부담을 주는 중요하지 않은 성질의 청구항이 과도하게 많거나 또는 과도하게 반복된 문언 표현이 있는 경우, 간결성 요건을 만족시키지 않은 것으로 간주한다. 적합한 청구항의 수가 몇인지에 대해서는 각각의 경우의 사실과 상황에 따라 다르다. 또한 관련 공중의 관심사도 고려하여야 한다. 청구항을 기재할 때 보호 받고자 하는 사항이 무엇인지를 불명확하게 하여서는 안 된다. 아울러 하나의 청구항 내에 기재된 선택사항의 수로 인하여 보호받고자 하는 사항을 결정하기가 과도하게 어려워서도 안 된다.

제6장 우선권

➔ 우선권

Articles 11, 14; Rule 20

6.01 국제출원이 조약 제11조에 규정된 요건을 충족한 날을 국제출원일로 한다. 규칙 20.6에 규정된 바와 같이 원출원일의 상실 없이 인용에 의한 보완의 가능성에 따라, 국제출원일은 제14조2항에 규정된 바와 같이 차후에 제출된 도면과/또는 원출원일에 누락되어 차후에 제출된 발명의 설명, 청구범위, 도면의 부분들(규칙 20.5(c) 참조), 또는 잘못 제출된 요소들 또는 부분들을 보정하기 위해 차후에 제출된 올바른 요소들 또는 부분들(규칙 20.5의2(c) 참조)과 같은 특별한 경우들을 제외하고는 변경되지 않는다. 국제출원일은 국제출원에 있어서 유일한 유효일이며, 이는 기간 만료일을 계산하고 국제조사와 심사시 관련 선행기술을 결정하는 데에 있어서 중요하다.

Article 2(xi)

6.02 그러나 많은 경우 국제출원은 선출원의 출원일에 대하여 우선권을 주장한다. 이 경우 선출원의 출원일은 우선일이 되며, 각종 기간 산정시 사용된다. 또한 우선일은 국제심사, 즉 (국제조사기관 또는 국제예비심사기관의) 견해서 및 국제예비심사보고서를 위한 유효일이 된다. 국제조사를 위한 기준일은 항상 국제출원일이라는 것에 주의한다. 문단 11.03에는 국제조사를 위한 “기준일”이, 문단 11.04 및 11.05에는 (국제조사기관 또는 국제예비심사기관의) 견해서와 국제예비심사보고서를 위한 “기준일”이 정의되어 있다. 또한 문단 17.29 및 18.16도 참조한다. 문단 15.01에는 국제조사를 위한 “관련 선행기술”이 정의되어 있으며, 문단 11.01에는 선행기술에 대한 일반적인 정의가 기술되어 있다.

Article 8(1); Rules 2.4, 4.10, 26bis.2

6.03 우선권 주장이 유효하기 위해서는 다음의 몇 가지 조건이 충족되어야 한다. 먼저, 우선권의 기초가 되는 선출원은 출원인 또는 정당한 승계인에 의한 출원이어야 하고; 다음으로, 선출원은 “공업소유권 보호를 위한 파리협약의 동맹국에서(in) 또는 동맹국에 대하여(for)” 출원된 것이거나 이 조약의 동맹국은 아니지만 “세계무역기구의 회원국에 또는 회원국에 대하여” 출원된 것이어야 한다. “동맹국 또는 회원국에서(in) 또는 동맹국 또는 회원국에 대하여(for)”라는 용어는 우선권의 기초가 되는 선출원이 국내출원, 지역출원 또는 국제출원일 수 있다는 것을 의미한다. 또한, 국제출원은 일반적으로 선출원의 출원일로부터 12개월 내(“우선 기간”)에 제출해야 한다. 그러나 국제단계에서 수리관청(규칙 26bis.3) 또는 지정국가의 기관(규칙 49ter.2) 중 어느 하나로부터 예를 들면 출원인이 우선 기간에 대해 권리 회복을 인정받을 가능성을 고려하여, 우선권의 주장은 그날부터 2개월 이내라면 우선권의 주장이 국제출원일이 우선 기간 만료일보다 늦었다는 이유만으로는 무효로 간주되지 않는다(규칙 26bis.2). 선출원은 특허, 실용신안등록 또는 발명자증을 획득하기 위한 것일 수 있다. 선출원의 최종 처분이 무엇인지 여부에 관계없이, 예컨대 추후에 취하되거나 취하된 것으로 간주되는 것에 관계없이 선출원의 내용이 출원일을 설정하기에 충분하다면 해당 선출원은 우선일을 설정하기 위하여 사용될 수 있다. 기타 우선권 주장이 유효하기 위한 요건은 문단 6.04 및 6.11 내지 6.17에 언급되어 있다.

Article 8(2)(a)

6.04 통상 우선권의 기초가 되는 출원은 해당 발명에 대한 최초의 출원이어야 하지만, 최초의 출원과 동일한 기술내용에 대하여 동일 국가에서 또는 동일 국가에 대하여 출원된 후출원은 다음의 경우 우선권의 목적상 최초의 출원으로 간주된다. 즉, 후출원이 출원되었을 때 최초 출원이 공중에 공개되거나 잔존권리를 남기지 아니한 채 취하, 포기 또는 거절결정되었고 우선권 주장의 기초로 사용되지 아니한 경우가 그러하다. 심사관은 선출원의 존재에 대한 명백한 증거(예: 미국의 계속출원)가 없는 한 보통 이 문제를 검토하지 않는다. 동일 기술내용에 대하여 선출원의 존재가 명백하고 중간에 끼

인 선행기술(문단 6.06 참조) 때문에 우선권 주장이 중요한 경우, 심사관은 심사 중인 출원의 기술내용과 관련하여 선출원에 잔존권리가 남아있지 않다는 것을 출원인에게 입증하여 줄 것을 요청한다.

Article 8(1)

6.05 국제출원은 2이상의 선출원(이 출원들이 각각 다른 나라에 출원된 경우 포함)에 기초하여 우선권을 주장할 수 있다(복합 우선권 주장). 국제출원의 각 부분에 대하여 그 부분을 개시하고 있는 최선 출원의 출원일을 우선일로 부여한다. 예로서, 국제출원이 발명의 두 가지 구체적 실시예(A와 B)를 청구하고 있는 경우(A는 프랑스 출원에 기재되어 있고 B는 독일출원에 기재되어 있는 경우) 국제출원의 해당 부분에 대하여 프랑스 및 독일출원의 우선일을 주장할 수 있다. 즉, 실시예 A는 프랑스 우선일을 가지고 실시예 B는 독일 우선일을 가지게 된다. 국제출원이 특징 C를 기재하고 있는 선출원과 특징 D를 기재하고 있는 두 번째 선출원에 기초하고 있으나 이들 선출원에 특징 C와 D의 조합에 대하여는 기재되어 있지 아니한 경우 이 조합에 관한 청구항은 국제출원일 자체만 부여된다. 다시 말하면, 우선권주장 문헌을 모자이크하는 것은 통상 허용되지 않는다. 다만, 우선권주장 문헌이 다른 우선권주장 문헌을 인용하면서 두 문헌의 특징들이 특정한 방법으로 조합될 수 있다는 것을 명시적으로 기재하고 있는 경우는 그 예외가 될 수 있다.

➔ 우선일의 결정

6.06 일반적으로 심사관은 견해서 또는 국제예비심사보고서를 준비할 때 우선권의 유효성을 조사하지 않으며, 이 경우 견해서 또는 보고서의 Box II(“우선권”)는 보통 포함되지 않는다(문단 17.28 참조). 그러나 청구항의 발명의 신규성 또는 진보성의 판단과 관련한 기술내용이 다음과 같은 경우 우선권은 중요하다.

- (i) 우선일 이후 국제출원일 전에 규칙 64.1의 규정의 의미에서 공개된 경우

(ii) 규칙 64.2의 규정에 해당하는 비서면 개시(즉, 우선일 전에 발생되었으나 우선일과 국제출원일 사이(양일을 포함)의 기간 중의 문헌에 기재된 비서면 개시)의 일부를 형성하는 경우, 또는

(iii) 규칙 64.3의 규정에 해당하는 출원 또는 특허(즉, 우선일 이후에 공개되었으나, 국제출원일 전에 출원되었거나 국제출원일 전에 출원된 선출원에 대한 우선권주장을 수반하는 출원 또는 특허)의 일부인 경우

이러한 경우(즉, 해당 기술이 보다 이른 기준일을 가진다면 관련 선행기술이 될 수 있는 경우) 심사관은 심사 중인 국제출원의 해당 부분에 대하여 출원인이 주장하는 우선일의 부여 여부를 결정하여야 하며, 해당하는 경우에는 규칙 64.3의 규정에 해당하는 출원 또는 특허의 우선일에 대하여 그 유효성을 검토한다. (규칙 70.10의 마지막 문장 참조)

6.07 우선일을 검토할 필요가 있는 경우 심사관은 문단 6.03 내지 6.05에 언급된 사항 전부를 명심하여야 한다. 또한 우선일을 결정하기 위하여 우선권주장을 수반하는 발명의 모든 구성요소가 선출원의 청구범위에 기재되어 있어야 하는 것이 아니고 선출원의 문헌이 전체적으로 보아 그러한 구성요소를 기재하고 있으면 족하다는 것을 심사관은 명심하여야 한다. 따라서 이 문제를 결정할 때 선출원의 발명의 설명, 청구 범위 및 도면을 전체적으로 검토하여야 한다. 다만 선행기술을 인용하는 발명의 설명 부분 또는 명백한 일부 포기(disclaimer)에만 기재된 기술내용은 고려하지 않는다.

6.08 개시가 분명하여야 한다는 요건은 해당 구성요소를 암시적으로 기재하거나 광범위하고 일반적인 용어로 언급하는 것으로는 충분하지 않다는 것을 의미한다. 어떤 특징의 구체적 실시예에 관한 청구항은 우선권 서류에 있는 해당 특징에 관한 일반적인 언급만을 근거로 하여 우선권을 인정받을 수 없다. 그러나 정확하게 상응할 필요는 없다. 합리적으로 평가하여 청구항의 모든 중요한 구성요소의 조합에 대하여 실질적으로 기재되어 있으면 족하다.

6.09 청구항에 대하여 우선일 부여 여부를 결정하는 기본적인 판단방법은 출원에 대한 보정서가 조약 제34조(2)(b)의 요건을 충족하는가를 판단하는 방법과 동일하다. 즉, 우선일을 부여하기 위해서는 해당 청구항의 기술내용이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 암시적인 특징들을 포함하여 우선권서류에 명시적이거나 내재적으로 개시되어 있어야 한다. 암시적인 기재의 예로서, “풀 수 있는 잠금수단”을 포함하는 장치에 관한 청구항에 대하여 잠금 요소가 볼트와 너트, 스프링 걸쇠 또는 토글 래치인 장치를 개시하고 있는 선출원의 우선일을 부여하는 경우를 들 수 있다. 다만, 이 경우 “풀 수 있는 잠금”에 대한 일반적 개념이 상기 잠금 요소의 개시에서 암시되어야 한다.

6.10 특정 선출원과 관련하여 문단 6.07 내지 6.09에 설명된 판단방법을 충족하지 못하는 경우 해당 청구항의 기준일은 상기 판단방법을 충족하며 필요한 개시를 제공하는 최선 출원의 우선일이 되고, 그렇지 못한 경우에는 국제출원의 국제출원일이 된다.

우선권의 주장

Article 11; Rule 4.10

6.11 우선권을 주장하고자 하는 출원인은 규칙 4.10의 규정(문단 6.13 참조)에 따라 출원서(서식 PCT/RO/101)에 그러한 취지를 진술하고, 선출원에 관한 상세한 사항을 기재하여야 한다. 다만, 우선권 주장 전체를 추가하거나 삭제하는 것을 포함하여 문단 6.16에 기재된 기간 내에 규칙 26bis의 규정에 의하여 우선권 주장에 대하여 추후 보정하는 것은 허용된다.

Rule 17.1

6.12 우선권을 주장할 때 출원인은 선출원에 대한 상세한 사항의 제공과 더불어 다음 사항을 이행하여야 한다.

- (i) 국제출원과 함께 우선권서류를 수리관청에 제출하지 아니한 경우, 우선일부
터 16개월 내에 국제사무국 또는 수리관청에 우선권서류를 제출하거나,
- (ii) 수리관청이 우선권서류를 발행한 경우, 해당 우선권 서류를 준비하여 국제사
무국으로 송부할 것을 해당 수리관청에 대해 요청하거나,
- (iii) 시행세칙에 따라 우선권서류를 전자도서관으로부터 입수 가능한 경우, 전자
도서관으로부터 우선권서류를 입수할 것을 국제공개 전에 국제사무국에 요청한다.

출원인이 제출한 우선권서류가 우선일부터 16개월 경과 후에 국제사무국에 접수되었
다 하더라도 해당 국제출원의 국제공개일 전에 접수된 경우, 그 우선권서류는 우선일
부터 16개월이 만료하는 날 국제사무국에 접수된 것으로 본다. 우선권서류를 수리관
청이 발부하는 경우에 출원인은 우선권서류를 제출하는 대신에 우선권서류를 국제사
무국에 송부하여 줄 것을 수리관청에 요청할 수 있다. 이 경우 출원인이 우선일부터
16개월이 경과하기 전에 송부하여 줄 것을 요청하였다면, 우선권서류가 국제사무국
에 도달한 시기와는 관계없이 우선권서류가 제출기한 내에 제출된 것으로 본다.

6.13 조약 제8조(1)의 규정에 의하여 1이상의 선출원에 대하여 우선권을 주장하는
선언(문단 6.11 참조)의 서식은 규칙 4.10(a)에 규정되어 있다. 이 서식에는 다음 사
항을 기재한다.

- (i) 선출원의 출원일
- (ii) 선출원 번호
- (iii) 선출원이 국내출원인 경우 선출원이 출원된 공업소유권 보호를 위한 파리협
약의 체약국 또는 파리협약의 체약국이 아닌 WTO 회원국
- (iv) 선출원이 지역출원인 경우 관련 지역특허조약에 의하여 지역특허를 부여할
수 있는 권한이 있는 기관
- (v) 선출원이 국제출원인 경우 선출원이 제출된 수리관청

6.14 선출원이 지역출원 또는 국제출원인 경우, 출원인은 우선권 주장에 선출원을 출원한 공업소유권 보호를 위한 파리협약의 체약국을 하나 이상 표시할 수 있다.

6.15 선출원이 지역출원이고 해당 지역특허조약의 체약국 중 적어도 한 국가가 공업소유권 보호를 위한 파리협약의 체약국도 아니고 WTO 회원국도 아닌 경우, 선출원을 출원한 파리협약의 체약국 중 적어도 한 국가 또는 WTO의 한 회원국을 우선권 주장에 기재하여야 한다.

Rule 26bis

6.16 규칙 26bis의 규정에 따라 출원서(서식 PCT/RO/101)에 우선권주장에 관한 기재가 없는 경우 출원인은 우선일부터 16개월(우선권주장의 보정 또는 추가로 인하여 우선일에 변경이 있는 경우에는 변경전 우선일부터 16개월 또는 변경후 우선일부터 16개월 중 먼저 만료하는 날) 이내에 우선권주장 관련 사항을 국제사무국 또는 수리관청에 제출하여야 하며, 어떠한 경우에도 국제출원일부터 4개월이 만료하는 날까지는 우선권주장의 보정 또는 추가에 대한 통지가 이루어져야 한다. 우선권주장에 대한 보정은 규칙 4.10에 규정된 사항 모두에 대하여 보정하거나 추가할 수 있다.

Rules 66.7(a), (b), 17.1(c), (d)

6.17 심사관이 우선권서류의 사본을 필요로 하는 경우(문단 6.06 참조) 우선권서류가 아직 접수되지 아니한 경우를 제외하고는(문단 6.12 참조) 국제사무국은 요청에 따라 해당 사본을 제공한다. 우선권서류가 해당 국제기관이 인정하는 언어로 작성되지 아니한 경우에 심사관은 서식 PCT/IPEA/414를 이용하여 2개월 이내에 우선권서류의 번역문을 제출하도록 출원인에게 요청할 수 있다. 그 동안 심사관은 우선권주장이 유효한 것으로 가정하고 심사를 진행할 수 있다. 우선권서류 또는 그 번역문이 소정의 기간 내에 제출되지 아니한 경우 우선권주장이 없는 것으로 보고 견해서 또는 국제예비심사보고서를 작성한다(문단 11.05, 17.26 및 18.16 참조). 어느 지정관청도 출원인에게 소정의 기간 내에 우선권서류를 제출할 기회를 부여하지 아니하고 우선권주장을 불인정할 수는 없다. 아울러, 시행세칙에 따라 전자도서관으로부터 우선권서류를 입수할 수 있는 경우 지정관청은 우선권주장을 불인정할 수 없다.

제7장 국제출원의 분류

➔ 정의

Rule 43.3

7.01 분류는 하나 이상의 분류기호를 국제출원에 부여하는 작업이며, 이에 의하여 출원된 발명의 기술주제가 확인된다. 국제조사기관은 국제특허분류(IPC) 체계에 따라 모든 국제출원을 분류하여야 하며, 본 장에서는 이러한 분류만을 다룬다.

➔ 국제출원의 확정분류

7.02 국제조사기관이 국제출원의 분류를 결정하며, 국제특허분류의 최근 규칙에 따라 각 출원에 분류기호를 부여한다. 국제특허분류 지침은 세계지식재산기구의 웹사이트(www.wipo.int)를 통해 접근할 수 있다.

다중 분류

7.03 국제출원에 2 이상의 분류기호를 부여할 필요가 있는 경우 국제특허분류 지침에 따라 해당하는 모든 분류를 부여한다.

출원 시의 개시내용에 따른 분류

7.04 분류는 공개된 국제출원, 즉 출원시 개시와 관련되기 때문에 보정 후 국제출원의 내용을 고려하지 않고 분류를 결정한다. 그러나, 발명 또는 출원 내용에 대한 심사관의 인식이 조사 결과에 의하여 상당히 변경된 경우(예를 들면, 선행기술을 발견하거나 불명확성이 해소된 경우 등)에는 이에 따라 분류를 변경한다.

➔ 추후 공개되는 국제조사보고서에서의 분류변경

7.05 국제조사보고서가 국제출원의 공개시까지 작성되지 아니하여 별도로 공개되고, 문단 7.04에 기재된 이유로 원래의 분류를 변경할 필요가 있다고 판단한 경우 심사관은 국제조사보고서에 변경된 분류를 기재하고 “amended”라고 표시하여 이미 공개된 국제출원의 분류를 변경한다는 취지를 밝혀야 한다. 이때 심사관은 분류변경의 필요성을 확신하지 않는 한 분류를 변경하지 않아야 한다.

➔ 범위가 불명료한 경우의 분류

7.06 발명의 범위가 불명확한 경우 이해할 수 있는 범위 내에서 외관상 발명으로 보이는 것에 근거하여 분류를 한다. 문단 7.04에 언급된 바와 같이 불명확한 사항이 조사에 의하여 나중에 해소되는 경우 분류를 변경할 필요가 있다.

➔ 발명의 단일성 결여

7.07 국제출원의 공개본에 모든 발명이 개시되므로 발명의 단일성 존재 여부에 상관없이 청구항에 기재된 모든 발명에 대하여 충분한 분류가 이루어져야 하며, 청구항에 기재된 각각의 발명에 대해서는 문단 7.02 내지 7.06에 기재된 바에 따라 분류한다.

➔ 국제조사에서 제외되는 국제출원의 분류

7.08 국제출원이 조사 제외대상에 관한 것이거나 유효한 조사를 할 수 없는 것으로 국제조사기관이 판단한 경우(제9장 참조), 가능한 범위 내에서 분류를 하고 국제출원의 공개를 위하여 국제사무국에 이를 통지한다.

제8장 규칙 제91조 - 서류상의 명백한 잘못

Rule 91.1(a)-(e), Rule 91.2

8.01 국제출원 또는 기타 제출된 서류에 명백히 의도하지 아니한 것이 포함됨으로 인한 잘못(예를 들어 언어상의 잘못, 철자 잘못)은 정정 청구서가 우선일로부터 26개월 이내에 제출되고, 필요한 기준이 충족되는 경우에는 정정할 수 있다. 이러한 잘못은 관할기관에 대해 다음이 명백하다는 의미에서 명백하여야 한다.

(i) 해당 문서에 표시된 것 이외의 다른 것을 의도하고 있을 것; 및

(ii) 정정으로서 제출되는 것 이외의 것을 의도하고 있지 않을 것

8.02 잘못이 생긴 것이 관할기관에 대해 명백해야 한다. 주장된 잘못이 명백한지 그리하여 정정이 가능한지를 결정하는 관할기관의 담당자에게 특별한 자질이 규칙 91에 의해 요구되는 것은 아니다. 그러므로, 예를 들면, 추상적인 독자를 모든 경우에 특별한 전문 기술을 갖지 않은 평균적인 사람으로 할지, 또는 특히 발명의 설명, 청구범위 및 도면에 잘못이 있는 경우에는 “당업자”로 할지에 대해서는, 각 기관의 실무에 맡긴다. 관할기관이 잘못의 정정가능 여부를 판단한다.

8.03 규칙 91의 문맥에서 “기관”이라는 말은 이 규칙에서 정해진 상황에 따라 수리관청, 국제사무국, 국제조사기관 또는 국제예비심사기관을 말한다(문단 8.12 참조).

Rule 91.1(c)

8.04 명백한 잘못의 정정인지에 대한 테스트는 다음과 같은 2-단계(two-fold) 테스트이다.

(i) 실제로 잘못이 있었다는 인식; 및

(ii) 제안된 정정이, 의도되었을 유일한 의미인지에 대한 평가

즉, 우선, 잘못이 있었음이 명백해야 한다. 다음으로 제안된 정정 이외에는 의도되지 않았음이 명백해야 한다.

Rule 91.1(d)

8.05 정정할 수 있는 명백한 잘못의 예로는 언어상의 잘못, 철자 잘못, 문법상 잘못 등이 있으며, 정정에 의해 개시 내용이 변경되지 않는 것에 한한다. 명백한 잘못은 그러한 종류의 잘못으로만 한정되지 않지만, 발명의 설명, 청구범위 또는 도면의 정정에 있어 잘못이 명백한 것인지에 관한 관할기관에 의한 결정은 외부 문서에 의존하지 않고 발명의 설명, 청구범위 및 도면에 기초해서만 이루어져야 한다. 우선권서류의 내용은, 발명의 설명, 청구범위, 또는 도면의 잘못이 명백한 것이어서 정정 가능한 것인지를 검토함에 있어 고려되어서는 아니 된다. 화학식이 나 수식의 잘못은 올바른 식이 공지된 것이 아니라면 통상은 정정할 수 없다.

Rule 91.1(e)

8.06 다음과 같은 것에 잘못이 있는 경우

- (i) 국제출원의 출원서 부분 또는 그의 정정 부분에 잘못이 있는 경우; 또는
- (ii) 발명의 설명, 청구범위 또는 도면 이외의 서류에 잘못이 있거나, 그 서류들의 정정 부분에 잘못이 있거나, 또는 조약 제19조 또는 제34조의 규정에 따른 보정서 중에 잘못이 있는 경우;

관할기관의 결정은 국제출원 그 자체의 내용만, 그리고 적용가능한 경우, 출원서, 정정 또는 서류와 함께 제출된 다른 서류와 더불어, 관련된 정정 또는 해당 서류 중의 정정을 고려한다. 경우에 따라서는 시행세칙에 따라 해당 관할기관이 이용가능한 국제출원에 관한 우선권 서류 및 문단 8.07에 따른 해당일에 제출된 관할기관의 국제출원에 포함되는 다른 서류도 고려한다.


Rule 91.1(f)

8.07 명백한 잘못에 대한 정정 청구가 승인되는지를 결정해야 하는 적용일은,

(i) 잘못이 출원 시의 국제출원 부분(출원서를 포함한다. 조약 제3(2)조 참조)에 있는 경우: 국제출원일

(ii) 잘못이 국제출원의 정정서 또는 보정서를 포함하여, 출원 시의 국제출원 이외의 서류에 포함되어 있는 경우: 해당 잘못을 포함하는 서류의 접수일

출원 시의 국제출원 부분에 잘못이 포함되어 있는 경우, 문단 8.04에서 논의된 2단계의 정정 테스트는 국제출원일자로 적용해야 한다. 국제출원일 후에 얻은 지식은 그러한 잘못의 정정에 이용할 수 없다. 잘못이 다른 서류 내에 있는 경우, 2단계의 테스트는 해당 서류의 제출일자로 적용해야 한다. 해당 제출일 후에 얻은 지식에 의거할 수는 없다.

 규칙 제91조에 기초하여 정정할 수 없는 잘못

8.08 규칙 91.1(g)의 규정에 따라 정정할 수 없는 경우는 다음과 같다.

Rule 91.1(g)(i)

(i) 잘못이 조약 제3(2)조에 기재된 국제출원의 하나 이상의 요소(출원서, 발명의 설명, 청구범위, 도면 또는 요약서) 전체의 누락이거나 국제출원의 1매 이상의 용지 전체에 있는 경우;

Rule 91.1(g)(ii)

(ii) 잘못이 요약서 내에 있는 경우;

Rule 91.1(g)(iii)

(iii) 국제예비심사청구가 이루어진 후 취하되지 않고 규칙 69.1에 따라 국제예비심사의 시작일이 지났기 때문에 국제예비심사기관이 정정을 허가할 수 있는 경우를 제외하고, 잘못이 조약 제19조의 규정에 따른 보정서 중에 있을 경우; 또는

Rule 91.1(g)(iv)

(iv) 잘못이 우선권 주장에 있거나 규칙 26bis.1(a)의 규정에 따른 우선권 주장의 수정 또는 추가 통지 중에 있고, 잘못의 정정이 우선일의 변경을 일으키는 경우


요소 또는 용지의 누락

8.09 그러나 수리관청에 누락된 요소 또는 용지를 제공하기 위한 규정은 규칙 20.3에서 20.8에 제공되어 있음에 유의한다. 규칙 38.3의 규정에 따라 출원인은 국제조사기관에 의해 작성된 요약서에 대해 수정을 제안할 수 있다. 우선일 변경 이외의 우선권 주장에 대한 변경은 규칙 91 또는 규칙 26bis.1(a) 중 어느 하나의 규정에 따라 행해질 수 있다.

우선권 주장의 보정

Rule 26bis.2(e)

8.10 우선일에 영향을 주는 우선권 주장의 정정 또는 추가는 규칙 26bis에 따라서만 실시할 수 있다. 그러나, 출원인이 우선권 주장의 정정 또는 추가를 희망하지만 규칙 26bis.1의 규정에 따른 기한이 만료된 경우, 출원인은 해당 사안에 관한 정보공개를 국제사무국에 청구할 수 있다. 그러한 청구는 우선일로부터 30개월의 기한 내에 해야 하고 특별수수료 납부의 대상이 된다.

 다른 국제기관으로의 정정신청서 송부

Rule 91.1(b)

8.11 다음의 국제기관은 관할 기관으로서 국제출원 및 관련 서류의 정정을 취급할 수 있다.

(i) 국제출원의 출원서 부분 또는 그 정정 부분에 잘못이 있는 경우: 수리 관청

(ii) 발명의 설명, 청구범위, 도면, 또는 그 정정 부분에 잘못이 있는 경우 : 아래 (iii)에서 국제예비심사기관이 관할이 아닌 한 국제조사기관

(iii) 잘못이 발명의 설명, 청구범위, 도면 내에, 또는 그 정정 부분 중에 있거나, 또는 조약 제19조 또는 제34조의 규정에 따른 보정중에 있고 국제예비심사청구가 이루어진 후 취하되지 않고 규칙 69.1에 따른 국제예비심사의 시작일이 지난 경우 : 국제예비심사기관

(iv) 요약서 또는 조약 제19조의 규정에 따른 보정서 중의 잘못이 아닌 잘못이 수리관청, 국제조사기관, 국제예비심사기관 또는 국제사무국에 송부하는 (i) 내지 (iii)에서 언급되지 않은 서류에 있는 경우 : 해당 관청, 기관 또는 사무국

8.12 국제기관이, 출원서의 잘못에 대한 정정신청서를 수령한 경우(해당 국제기관이 또한 수리관청이 아닌 경우), 또는 해당 기관이 정정을 취급할 수 없는 기타 다른 서류를 수령한 경우, 해당 기관은 제출된 대체용지와 함께 그 정정신청서를 정정을 취급할 수 있는 상기의 관할 기관에 송부하고 이를 출원인에게 통지한다. 정정신청서를 송부하는 대신에 출원인에게 잘못의 정정을 취급할 수 있는 관할 기관에 그 신청서를 송부하여야 한다는 사실을 통지할 수 있다. 정정신청서의 작성언어에 대해서는 규칙 12.2(b)를 참고한다.

출원인에 대한 정정신청의 통지

Rule 91.1(h)

8.13 국제기관이 국제출원 또는 출원인에 의하여 제출된 기타 서류에 명백한 잘못

못이 있음을 알게 된 경우, 출원인에게 정정을 취급할 수 있는 관할 기관(규칙 91.1(b) 및 (h))에 정정신청서를 제출할 것을 통지할 수도 있다(경우에 따라 선택적으로 서식 PCT/ISA/216 또는 PCT/IPEA/411 이용). 규칙 91.1(h)의 규정에 의하여 국제기관은 정정할 것을 통지할 수 있으나, 정정할 수 있는 잘못은 조사보고서를 작성하는 데에 장애가 되지 아니하고 견해서 또는 국제예비심사보고서의 내용에 영향을 주지 않으므로 이러한 통지서가 발부되지는 않을 것으로 예상된다.

정정신청서의 제출 및 처리

Rule 91.2

8.14 정정신청서는 우선일로부터 26개월 이내에 관할기관에 송부하여야 한다. 정정신청서는 정정되어야 할 잘못 및 제안된 정정을 특정하여야 하고, 출원인의 선택에 따라 간단한 설명을 포함할 수 있다.

Rule 91.3: Section 511


8.15 국제조사기관에 정정신청서가 제출되고 해당 기관이 해당 정정을 취급할 수 있으면, 해당 국제조사기관은 규칙 91.1의 규정에 따라 그 잘못의 정정을 허용할 수 있는지 여부를 판단하여 Section 511에 따라 서류에 표시하여 서식 PCT/ISA/217을 작성한다. 국제조사기관은 해당 정정신청서와 서식 PCT/ISA/217을 수리관청, 국제사무국 및 출원인에게 송부한다.

Rule 91.1

8.16 국제예비심사 절차 중에 국제출원의 명백한 잘못에 대한 정정신청은 출원인의 자발적인 청구에 의해 행해질 수 있다. 심사관도 국제출원(출원서를 제외) 및 출원인이 제출한 다른 서류를 검토한 결과 명백한 잘못을 알 수 있게 된다.

Rule 91.3; Section 607

8.17 국제예비심사기관에 의해 명백한 잘못에 대한 정정이 허가 또는 거절된 경우 해당 기관은 출원인에게 그 허가 또는 거절에 대해, 그리고 거절하는 경우에는 그 이유에 대해 서식 PCT/IPEA/412를 이용하여 신속히 통보한다. 국제예비심사기관은 Section 607에 규정되어 있는 바와 같이 신청서에 표시하고 정정신청서 및 서식 PCT/IPEA/412의 사본을 국제사무국 및 출원인에게 송부한다.

 정정의 허가 및 효과

Rule 43.6bis

8.18 국제조사기관은, 국제조사보고서의 작성을 시작한 뒤에 정정이 해당 기관에 의해서 허가되거나 정정이 해당 기관에 통보된 경우가 아닌 한, 규칙 91.1의 규정에 따른 명백한 잘못의 정정의 허가를 국제조사(국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서 모두의 작성을 포함)를 위해 고려해야 한다. 국제조사보고서에는 문단 8.19의 조건 하에 정정을 고려하였다고 기재한다.

Rule 43.6bis(b), Section 413

8.19 국제조사보고서에는 가능하다면, 해당 관청이 관할기관에 의한 정정 허가를 규칙 91.3(a)의 규정에 따라 통보받은 날 이전에 국제출원의 처리나 심사가 이미 시작된 경우에, 명백한 잘못의 정정이 고려되었는지 여부를 표시한다. 보고서가 명백한 잘못의 정정이 고려되었는지를 나타내지 않는 경우, 국제조사기관은 그 사실을 국제사무국에 통보하고 국제사무국은 시행세칙에 규정된대로 절차를 진행한다.

Rule 48.2(a)(vii), Rule 91.3(d)

8.20 관할기관이 규칙 91.1의 규정에 따른 정정의 허가를 거절할 경우 출원인의 청구에 따라 국제사무국은 정정신청서, 해당 관할기관의 거부 이유 및 출원인이 제

출한 추가적인 간략한 설명을 가능하다면 (국제사무국이 공개를 위한 기술적 준비가 끝나기 전에 해당 청구를 수리한 경우) 국제출원과 함께 공개한다. 그러한 청구는 거절된 날로부터 2개월 이내에 제출되어야 하며 특별수수료 납부 대상이 된다.


Rule 48.2(k)

8.21 국제사무국이 국제공개를 위한 기술적 준비의 완료 후에 규칙 91.3(d)의 규정에 따른 공개의 청구를 수리한 경우에는 명백한 잘못에 대한 정정신청서, 이유 및 코멘트가 그러한 공개의 청구가 수리된 후 신속하게 공개된다. 또한 프론트 페이지가 재발행된다.

8.22 국제공개를 위한 기술적 준비의 완료 전에 국제사무국이 명백한 잘못에 대한 정정 허가를 수리 또는 부여한 경우에는 국제공개에 정정이 포함된다.

Rule 48.2(i)

8.23 국제공개를 위한 기술적 준비 완료 후에 국제사무국이 명백한 잘못에 대한 정정 허가를 수리 또는 부여한 경우에는 모든 정정을 반영한 기술(Statement)이, 정정을 포함한 용지, 또는 대체 용지 및 규칙 91.2의 규정에 따른 서한과 함께 공개된다. 프론트 페이지는 재발행된다.

 정정의 유효일

Rule 91.3(c)

8.24 명백한 잘못의 정정이 허가된 경우에는 그 정정은 아래의 날부터 유효하다.

- (i) 출원 시의 국제출원에 잘못이 있을 경우에는 국제출원일부터
- (ii) 국제출원의 정정 또는 보정서 중의 잘못을 포함하여, 출원 시의 국제출원 이외의 서류에 잘못이 있을 경우에는 해당 서류의 제출일부터

따라서 출원 시의 국제출원 중의 명백한 잘못의 정정은 국제출원일부터 유효하며 (즉, 정정이 제안된 날부터가 아님), 또한 다른 서류 중의 잘못의 정정은 해당 서류의 제출일부터 유효하다(즉, 정정이 제안된 날부터가 아님).



제 3 부

국제조사기관과 국제예비심사기관에 공통된 심사관의 고려사항

| | |
|----------------------------------|------|
| 제9장 국제조사와 국제예비심사의 제외대상 및 제한사항 | 3001 |
| 제10장 발명의 단일성 | 3027 |
| 제11장 선행기술 | 3095 |
| 제12장 신규성 | 3105 |
| 제13장 진보성 | 3111 |
| 제14장 산업상 이용가능성 | 3128 |
| | 3000 |



제3부 국제조사기관과 국제예비 심사기관에 공통된 심사 관의 고려사항

제9장 국제조사와 국제예비심사의 제외대상 및 제한 사항

⇒ 서론

Articles 17(2), 34(4)

9.01 국제조사기관과 국제예비심사기관의 목표는 가능한 한 완벽하게 특허성에 관한 국제조사보고서와 국제예비심사보고서를 발행하는 것이다. 그럼에도 불구하고, 아무런 조사가 수행되지 않는 상황이 있을 수 있으며, 또한 국제조사보고서, 견해서 또는 국제예비심사보고서에서 통상 다루는 기술내용의 일부에 대해서만 다루는 상황이 있을 수 있다. 이는 국제출원이 국제기관이 다룰 필요가 없는 기술 내용을 포함하고 있거나(문단 9.02 내지 9.18 참조), 모든 청구항 또는 일부 청구항이 유효한 조사를 수행할 수 없을 정도로 명확하지 않거나 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되지 않는 등(문단 9.19 내지 9.39 참조) 발명의 설명, 청구범위 또는 도면이 소정의 요건을 충족하지 못하기 때문이다. 조약 제17조(2)(a)(ii)에 기재된 “유효한 조사”란 청구된 발명이 실제적 요건, 즉 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성 요건을 충족하고 있는지 여부와 조약 제5조 및 제6조의 규정에 따른 충분성, 명확성, 발명의 설명에 의한 뒷받침 요건을 충족하고 있는지 여부를 고려한 정도의 완벽한 조사를 포함하는 개념으로 해석한다. 따라서 “유효한 조사

를 할 수 없음”은 발명의 설명, 청구범위 또는 도면이 전적으로 불명확한 경우와 같이 특정 청구항에 대하여 전혀 조사를 할 수 없는 예외적인 상황으로 제한되어야 한다. 출원의 일부가 규정된 요건과 부합되지 않더라도 발명의 설명, 청구범위 또는 도면을 충분히 이해할 수 있는 한도 내에서 조사를 수행하여야 한다(요건을 준수하지 못한 정도를 고려하여 조사의 범위를 결정한다). 이 문제에 관한 상세한 사항은 문단 9.19 내지 9.30을 참조한다.

제외대상

Articles 17(2)(a)(i), 34(4)(a)(i); Rules 39, 67

9.02 규칙 39는 국제조사기관이 조사할 필요가 없는 대상을 정의하고 있다. 규칙 67은 국제예비심사기관이 국제예비심사를 할 필요가 없는 대상을 명시하고 있다(또한, 이 경우 규칙 43bis.1(b)의 규정에 따라 국제조사기관은 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 관한 견해서를 작성할 필요가 없다). 이들 규칙에서 조사 또는 심사에서 제외되는 대상을 규정하고 있으나 반드시 제외되어야 한다는 강제적 요건은 아니다. 따라서 해당 기관의 정책에 따라, 예를 들어, 국제조사기관 또는 국제예비심사기관의 역할을 하는 청의 국내법에 의거하여 조사 또는 심사에서 제외되는 대상에 대한 조사 또는 심사가 이루어진 경우, 이러한 제외대상에 대하여 조사 또는 심사를 할 수도 있다. 각 국내법에 의거하여 발명의 대상이 특허성이 있다고 간주되지 않는 경우일 때라도, 상기 경우가 될 수도 있다. 특정 기관이 조사 및 심사하는 대상은 해당 기관과 국제사무국간의 협정의 부속서에 규정되어 있다. 따라서 국제조사 또는 국제예비심사에서 제외되는 발명은 기관마다 다를 수 있다.

9.03 조사 또는 국제예비심사가 제한되는 경우 그 기관이 발행하는 견해서 또는 국제예비심사보고서에 이에 대한 이유를 덧붙여야 한다. 조사를 전혀 수행하지 않

는 경우 심사관은 서식 PCT/ISA/203(국제조사보고서의 부작성선언서)을 작성한다. 보편적 원칙으로서, 기관의 역할을 수행하는 청의 국내법에 의거하여 발명의 대상이 특허성이 있다고 간주되지 않을지라도, 조사 또는 심사는 관련 기관이 규칙 39 또는 67에 열거된 발명의 대상을 조사 또는 심사하기로 결정한 경우를 포함하여, 가급적이면 어느 경우에라도 실시하게 된다.

9.04 다음의 문단은 규칙 39 및 67의 규정에 따라 국제조사 또는 국제예비심사에서 제외할 수 있는 발명과 관련되어 있다. 제외되는 사항은 국제기관마다 다르다. 어떤 국제기관은 “실제적 적용(practical application)”을 포함하는 접근방식을 사용하는 반면에 어떤 기관은 “기술적 성격(technical character)”을 포함하는 접근방식을 사용한다. 각 국제기관은 해당 기관의 실무관행과 일치하는 접근방식을 사용할 것이다. 문단 9.05, 9.07, 9.11 내지 9.15는 이러한 선택적인 실무관행을 모두 포함하여 기재하고 있다. 이들 문단에서 “실제적 적용”이라는 용어는 청구된 발명을 전체로서 볼 때 유용하고 구체적이며 현실적인 결과를 제공하면서 실제적으로 적용되는 하나의 특징을 의미하는 것으로 이해하여야 한다. “기술적 성격”은 청구된 발명이 기술적 분야 및 기술적인 과제와 관련되어야 하며, 보호받고자 하는 사항이 청구항에 정의될 수 있다는 의미에서 기술적인 특징을 가져야 하는 것으로 이해하여야 한다. 그러나 아래의 문단 9.08 및 9.08 내지 9.10은 이러한 선택적인 실무관행에 의해서도 영향을 받지 않는 제외대상에 관한 것이다.

과학 및 수학의 이론

Rules 39.1(i), 67.1(i)

9.05 청구항에 단순히 과학 또는 수학의 이론이 존재한다고 해서 바로 해당 청구항이 조사 또는 예비심사 대상에서 제외되는 것은 아니다. 청구항을 전체로서 볼 때 해당 이론이 실제적 적용을 낳거나 또는 기술적 성격을 띠도록 적용되는 경우, 그 결과는 단순히 추상적이거나 지적인 것이 아니므로 이에 대하여 조사와 예비심사를 수행한다. 과학이론은 발견을 좀 더 일반화시킨 형태이다. 예를 들면,

반도체에 대한 물리적 이론은 제외되는 반면에, 새로운 반도체 장치와 제조 방법은 조사와 예비심사의 대상이 된다. 수학이론은 순전히 추상적이거나 지적인 방법은 제외한다는 원칙에 대한 하나의 예이다. 예컨대, 나뭇섬을 쉽게 하는 방법은 제외되나 이에 따라 작동하도록 고안된 계산기는 조사와 예비심사의 대상이 된다.

동식물의 변종 또는 미생물학적인 방법 이외의 동식물의 생산을 위한 본질적으로 생물학적인 방법

Rules 39.1(ii), 67.1(ii)

9.06 식물과 동물의 변종은 조사에서 제외되는 반면에, 유전자 변형 식물과 유전적으로 변형된 인간이 아닌 동물 및 이러한 종류의 발명을 만드는 방법은 조사와 심사의 대상이 된다. 방법이 본질적으로 생물학적인가의 문제는 그 방법에 인간이 기술적으로 얼마만큼 개입하였는가 하는 정도의 문제이다. 만약 이러한 개입에 의하여 달성하려는 결과가 결정되거나 결과를 조절하는 데에 중요한 역할을 한다면 그 방법은 제외되지 않는다. 예컨대 단순히 어떤 특징을 가진 말을 키우기 위하여 선택적으로 말을 키우는 방법(선택해서 데려오는 것을 포함)은 본질적으로 생물학적이다. 그러나 성장촉진 물질이나 방사선을 응용한 것에 특징이 있는 식물의 처리방법은 비록 생물학적인 절차가 포함되어 있다 하더라도 청구된 발명의 본질은 기술적이므로 본질적으로 생물학적 방법이 아니다. 마찬가지로 인간이 아닌 동물을 복제하거나 유전적으로 조작하는 방법은 본질적으로 생물학적인 방법이 아니며, 이는 조사와 심사의 대상이 된다. 식물의 성장을 억제하거나 증진시키는 기술적 수단에 의한 토양의 처리도 또한 조사와 심사의 대상이 된다. 위에서 언급한 제외대상은 미생물학적인 방법과 그 생산물에는 적용되지 않는다. “미생물학적인 방법”이라는 용어는 미생물을 사용하는 산업적 방법뿐만 아니라 예컨대 유전공학에 의하여 미생물을 생산하는 방법도 포함하는 것으로 해석한다. 미생물학적 방법의 생산물(물건의 청구항)도 또한 조사와 예비심사의 대상이 된다. 미생물학적 방법 그 자체에 의한 생산물의 증식은 규칙 39와 67의 규정의 목적을 위한 미생물학적 방법으로 판단하여야 한다. 결과적으로 해당 생산물은 그것이 미생

물학적 방법에 의하여 얻어진 생산물이기 때문에 본질적으로 보호받을 수 있다. “미생물학적 방법의 생산물”이라는 용어는 플라즈미드와 바이러스를 포함한다.

영업, 순수한 정신적 작용 행위 또는 게임을 하기 위한 계획, 규칙 또는 방법

Rules 39.1(iii), 67.1(iii)

9.07 영업, 순수한 정신적 작용의 행위 또는 게임을 위한 계획, 규칙 또는 방법은 추상적이거나 지적인 성격을 가지는 사항의 또 다른 예이다. 포함되어 있는 기술이나 발명의 분류에 의하여 제외할지 여부를 결정하는 것이 아니라, 그 발명에 추상적인 특성이 존재하는지 여부에 따라 결정한다는 것을 유념한다. 본 장의 부록에 다양한 실무관행이 존재하는 지침이 안내되어 있다.

수술 또는 치료에 의한 사람 또는 동물의 신체의 치료 및 진단방법

Rules 39.1(iv), 67.1(iv)

9.08 수술 또는 치료에 의한 사람 또는 동물의 신체를 치료하는 방법 및 사람 또는 동물의 신체에 행해지는 진단방법은 국제기관이 국제조사 또는 예비심사를 수행할 필요가 없는 또 다른 대상이다. 그러나 수술, 치료, 진단 방법에 사용되는 기구 또는 장치에 대해서는 조사와 예비심사를 수행하여야 하며, 새로운 생산물, 특히 치료 또는 진단방법에 사용되는 물질 또는 조성물에 대해서도 조사와 예비심사를 수행하여야 한다.

9.09 규칙 39.1(iv), 67.1(iv)는 수술, 치료 또는 진단방법에 의한 치료만을 제외한다는 점에 유의한다. 살아있는 사람 또는 동물에 대한 치료를 위한 기타 방법(예: 성장촉진, 양고기의 육질 향상 또는 양모 생산증대를 위한 양에 대한 처리)과 사람 또는 동물의 신체의 특징을 측정하거나 기록하는 방법에 대해서는 국제조사와 국제예비심사를 수행하여야 한다. 다만, 그 방법은 기술적인 것이되 본질적으로 생물학적인 것이 아니어야 한다(문단 9.06 참조). 예를 들면 화학물의 투약에 의한 인간의 미용처리에 관한 출원은 조사와 심사의 대상이 된다. 그러나 수술을 통한 미용적 처치에 대해서는 조사

와 심사를 수행할 필요가 없다(문단 9.10의 마지막 문장 참조).

9.10 제외대상이 되는 치료 또는 진단방법은 실제로 살아있는 인간 또는 동물의 신체에 대하여 이루어지는 것으로 한정되어야 한다. 죽은 사람 또는 동물의 신체에 대한 치료 또는 진단방법은 규칙 39(1)(iv) 및 67.1(iv)의 규정에 따라 국제조사 및 국제예비심사의 대상이 된다. 사람 또는 동물의 신체에서 단리된 조직 또는 체액에 대한 처리나 그에 대한 진단방법은 그 조직 또는 체액을 원래의 신체로 되돌리는 것이 아닌 한 조사와 예비심사의 대상이 된다. 따라서 혈액은행에 저장하기 위한 혈액의 처리 또는 혈액 샘플에 대한 진단시험은 조사와 심사의 대상이 되지만, 동일한 체내로 혈액을 되돌리는 투석에 의한 혈액의 처리는 조사와 심사대상에서 제외된다. 진단방법은 사람 또는 동물의 신체에 대한 의학적 목적을 위한 조사를 포함하므로, 혈압의 측정방법 또는 신체에 X선을 통과시켜 신체의 내부 상태에 관한 정보를 얻는 방법은 국제조사와 국제예비심사에서 제외된다. 치료에 의한 처치는 신체의 질병 또는 기능장애에 대한 치료를 의미한다. 예방 방법, 예를 들면 면역성 처리는 치료이므로 조사와 예비심사 대상에서 제외된다. 수술은 치료 목적의 처치에만 한정되지 않으므로 성형수술 방법도 조사와 예비심사에서 제외된다.

정보의 단순한 제시

Rules 39.1(v), 67.1(v)

9.11 정보의 내용에 의해서만 그 특징이 있는 정보의 제시는 규칙 39 및 67의 규정에 의하여 조사와 심사 대상에서 제외할 수 있다. 이는 청구항이 본질적으로 정보의 기록(예: 음향신호, 음성, 시각적 표현에 의한 것), 매체에 기록된 정보(예: 주제별로 구분된 서적, 음악작품이 기록된 축음기 레코드, 경보가 내장된 교통신호, 데이터 또는 프로그램이 기록된 컴퓨터용 자기테이프) 또는 정보를 기록하는 데 사용되는 방법 또는 장치(예: 정보의 표시기 또는 기록기)인 경우에 해당된다. 그러나 정보의 제시가 기술적 특징이나 정보매체, 방법, 장치에 관하여 구조적, 기능적 관계를 가지는 경우, 기술내용이 정보를 제시하기 위한 매체 또는 장치와 관련되기 때문에 이들에 대해서

는 조사와 예비심사를 수행하여야 한다. 요구되는 양에 따라 기구를 다시 교정하기 위한 측정 용기와 구조적, 기능적 관계가 있는 용적 표시가 있는 측정기구, 입체 녹음을 위한 특별한 홈 형상에 그 특징이 있는 축음기 레코드 또는 사운드 트랙이 그 옆에 배열된 이중 양각을 그 예로 들 수 있다.

9.12 단순히 데이터를 배열하거나 편집한 것은 그 배열 또는 방법에 기술적 성격이나 실제적 적용이 없는 경우 일반적으로 조사와 예비심사 대상에서 제외된다. 예를 들면, 단순한 프로그램 목록 자체는 실행이 불가능하고 아이디어의 적용이라기보다는 근본적으로 아이디어를 단순히 표현한 것이므로, 조사와 예비심사의 대상에서 제외된다. 기본적인 프로그램과 상호 관련이 없이 단리되어 있는 데이터 구조에 대해서는 조사와 예비심사를 할 필요가 없다. 반면에 기술적 성격이나 실제적 적용이 있는 매체에 기록된 데이터 구조에 대해서는 조사와 예비심사를 수행하여야 한다. 기술적 성격 또는 실제적 적용을 보여주는 추가 예로는, 특성을 나타내기 위하여 특정 코드를 사용하는 전신장치 또는 통신시스템(예: pulse code modulation), 측정된 정보를 나타내기 위한 특정 형태의 그래프를 생산하도록 고안된 측정기구 등이다. 유전 데이터(genetic data)에 관한 라이브러리 내에서 유전자 서열을 조사하기 위한 컴퓨터 시스템(조사기능이 정보의 단순한 제시를 넘어서는 경우)은 컴퓨터 프로그램이 폴리펩타이드의 3차원 좌표와 폴리펩타이드 Q의 원자좌표를 나타낼 수 있을 때 기술적 성격 또는 실제적 적용이 존재한다. 그러나 코드화된 폴리펩타이드의 원자 좌표가 수록되어 있는 컴퓨터 판독 매체는 비록 그 데이터 구조가 유형의 매체로 구현되어 있다 하더라도 기술적 성격 또는 실제적 적용이 존재하지 않는다. 다음의 예는 생명정보 분야에 있어서 데이터의 배열이나 편집에 대하여 조사와 예비심사 대상 및 제외대상의 예를 보여준다.

9.13 예 1: 단백질 자체에 대한 3차원 구조 데이터

청구항 1: 도 1에 기재된 원자좌표로 생성된 단백질 P의 컴퓨터 모델

청구항 2: 단백질 모델링 알고리즘에 의해 실행될 때 단백질 P의 3차원 구조를 나타내는 도 1에 표시된 단백질 P의 원자좌표로 이루어진 데이터 배열

청구항 1, 2에 대해서 조사와 심사가 불필요하다. 이들 청구항에는 기본적인 프로그램과 상호 작용이 없는 단리된 데이터 구조가 기재되어 있다.

9.14 예 2: 특정 단백질에 대한 인 실리코 스크리닝(*In silico screening*) 방법

청구항 1: 다음 단계로 이루어진 단백질 P에 결합되는 화합물을 식별하는 방법
단백질 P의 연결 포켓의 공간좌표를 결정하기 위하여 3차원 분자 모델링 알고리즘을 도 1의 단백질 P의 원자좌표에 적용하는 단계;
단백질 P에 결합될 수 있는 화합물을 식별하기 위하여 단백질 P의 결합포켓의 공간좌표에 대하여 일련의 후보 화합물에 대한 저장된 공간좌표를 전자적으로 여과하는 단계;

청구항 2: 청구항 1의 방법에 의하여 식별되는 화합물의 이름과 구조로 이루어진 데이터로 코딩된 데이터베이스

청구항 1은 기술적 성격 또는 실제적 적용이 존재하는 방법을 기재하고 있으므로 조사와 예비심사의 대상이 된다.

청구항 2에는 기본적인 프로그램과 상호작용이 없는 단리된 데이터 구조가 기재되어 있으므로 국제조사와 심사의 대상에서 제외된다.

국제기관이 국제조사 또는 국제예비심사를 수행할 수 없는 컴퓨터 프로그램

Rules 39.1(vi), 67.1(vi)

9.15 국제기관이 국제조사 또는 예비심사를 수행할 준비가 되어있지 아니한 컴퓨터 프로그램은 조사와 예비심사 대상에서 제외된다. 먼저, 컴퓨터 프로그램은 여러 가지 형태로 표현될 수 있음을 명심한다. 통상 프로그램 코드를 단순히 반복 기재한 청구항은 심사대상에서 제외된다. 그러나 발명의 설명과 청구범위에 컴퓨

터 실행이 가능한 프로그램의 자연어 기술(description)이나 자체 문서화된 코드가 포함되어 있는 경우, 국제기관은 본 발명의 설명에 근거하여 국제조사와 국제예비심사를 수행할 준비가 되어있는 것으로 간주한다. 국제기관에 따라 컴퓨터 프로그램의 심사 제외여부에 대한 판단의 다양한 실무관행이 있고, 이에 대한 안내 지침이 본 장의 부록에 기재되어 있다.

발명의 본질을 가늠할 때 일반적으로 고려할 사항

청구항의 형식

9.16 규칙 39 또는 67의 규정이 적용되는 기술내용의 존재 여부를 검토할 때 심사관은 다음 두 가지 사항을 명심한다. 첫째, 심사관은 청구항의 형식 또는 종류를 무시하고 해당 기술내용을 확인하기 위하여 그 내용에 집중하여야 한다. 이러한 사항은 컴퓨터 프로그램을 청구하는 여러 방식을 예시하고 있는 문단 9.15의 예로 설명될 수 있다. 둘째, 국제출원이 심사에서 제외되는 대상과 관련된 부분은 심사에서 제외한다. 이는 녹음된 음악에 의해서만 구별되는 축음기 레코드로 설명할 수 있다. 반면 적절한 픽업 기구와 사용될 때 그 레코드가 새로운 방식(최초의 스테레오 레코드에서처럼)으로 작동하도록 흠의 형태를 수정한 경우 해당 청구항은 국제조사와 예비심사를 받을 수 있다. 심사관이 규칙 39 및 67의 규정을 적용할 때 국내출원보다 제한적으로 관련 기준을 적용하여서는 안 된다.

일부 청구항에서만 제외되는 발명

Articles 17(2)(b), 34(4)(b)

9.17 일부 청구항에만 국제조사에서 제외되는 사항이 포함된 경우에, 이를 국제조사보고서와 견해서에 표시하고, 나머지 청구항에 대하여는 국제조사보고서를 당연히 작성하여야 한다.

의문이 있는 경우

9.18 청구항에 포함된 기술내용이 제외대상인지 여부에 대하여 의문이 있는 경우 국제기관은 이용할 수 있는 문헌을 사용하여 가능한 정도까지 국제조사와 예비심사를 수행한다.

특별한 경우에 있어서 국제조사와 국제예비심사의 범위

9.19 발명의 설명, 청구범위 및 도면이 유효한 조사를 수행할 수 없을 정도로, 즉 특정 청구항에 대하여 조사를 전혀 수행할 수 없을 정도로 규정된 요건을 충족하지 못한 경우와 같은 예외적인 상황이 있을 수 있다(문단 9.01 참조). 그러나 발명의 설명, 청구범위 및 도면을 충분히 이해할 수 있는 상황에서는 비록 출원의 일부가 규정된 요건을 충족하고 있지 않다 하더라도 조사의 범위 결정시 미충족 사항을 고려하면서 국제조사를 수행한다. 이러한 경우 국제조사보고서 및 견해서에 발명의 설명, 청구범위 및 도면이 규정된 요건을 어떻게 충족하고 있지 못하는가를 기재하여야 한다(문단 16.28, 16.29 및 17.34 참조). 또한 국제조사기관은 조사의 범위를 결정하기 위하여 규정된 요건에 대한 미충족 사항을 얼마만큼 고려하였는지를 밝혀야 하며, 가능한 한 정확하게 기재한다. 일반적으로, 조사는 실제적으로 가능한 최대 한도까지 실시되어야 한다.

견해서에서 흠결을 지적하면서 조사와 예비심사를 수행할 수 있는 예

9.20 예 1

청구항 1. “왁스 생성점(wax appearance temperature)보다 10°C 낮은 온도에서 적어도 0.3중량%의 왁스 함량을 갖고, 그 온도에서 왁스 크리스탈이 4000 나노미터 미만의 평균입자 크기를 갖가지며 120~500°C 범위에서 끓는 증류 연료오일”

발명의 설명에는 연료오일에 첨가제를 첨가하는 것 외에 요구되는 크기의 크리스탈을 얻는 다른 방법을 개시하고 있지 않으며, 이러한 종류의 연료오일을 만드는 것과 관련하여 이 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에게 이용 가능한 일반적인 지식도 없다.

국제조사는 우선 첨가물과 개시된 첨가물의 양을 포함하는 연료오일에 대하여 수행하여야 한다. 그리고 나서, 청구된 발명과 관련된 모든 분야 즉, 요구되는 특성을 갖는 연료오일 조성에 대한 광범위한 개념으로 조사 분야를 확대한다. 그러나 최선의 참고문헌을 찾을 가능성이 낮은 분야까지 조사를 확대할 필요는 없다. 가능한 한 작은 크기의 크리스탈을 가진다는 넓은 개념이 해당 기술분야에서 알려져 있는 경우 견해서에 청구항이 신규성 또는 진보성의 요건이 충족되지 않음을 지적한다. 견해서에는 선행기술 이외 사항(즉, 산업상 이용가능성뿐 아니라, 발명의 설명 기재의 충분성, - 및 발명의 설명에 의한 뒷받침 여부와 같은 조약 제5조 및 제6조의 규정에 따른 요건)에 대한 의견도 기재하여야 한다. 이 예에서는 다음의 선행기술 이외 사항을 근거로 하여 청구항에 대한 이의가 제기될 수 있다 : (1) " 해당 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자가 발명을 실시하기에 명확하고 완전한 정도로 " 청구항이 발명의 설명과 도면에 의하여 뒷받침되지 않는 경우(문단 5.45 참조); (2) 출원인이 출원일 당시에 인식하고 기재한 기술내용을 청구하고 있다는 것이 발명의 설명과 도면에 의하여 충분히 뒷받침되지 못한 경우(문단 5.54 및 5.58 참조). 국제조사보고서에는 조사 분야, 선행기술의 목적상 가장 관련 있는 참고문헌 및 가능한 경우 선행기술 이외 사항의 목적상 가장 관련 있는 참고문헌을 인용하며(문단 16.72(발명의 기초가 된 논리 또는 사실이 부정확하다는 것을 보여 주기 위하여 인용된 문헌을 지칭하기 위하여 범주기호 "T"를 사용한다는 것을 기재)와 문단 15.66(국제조사에서 제외될 수 있는 기술내용에 사용되는 범주기호에 대하여 기술) 참조), 이러한 예에는 발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 못한 경우를 포함한다. 또한 국제조사기관은 선행기술 이외 사항을 근거로 한 이의가 조사범위를 결정하는 데에 어느 정도 고려되었는지를 밝혀야 하며, 가능한 한 정

확하게 기재한다(예: 개시되어 있는 첨가물 및 한정된 양의 첨가물을 포함한 연료 오일 또는 필요한 특성을 갖는 연료오일 조성물에 대한 넓은 개념 등).

9.21 예 2: 이루고자 하는 결과에 의해서만 특정되는 청구항

*청구항 1: “개선된 특성을 가지는 서방형 정제를 얻을 수 있도록 출발물질
을 반응시키는 방법”*

*발명의 설명에는 특정 생물학적 작용물질에 대하여 소정의 완화율을 가지고
있는 서방형 정제를 얻을 수 있도록 특별한 방식으로 물질을 반응시키는 하
나의 예를 개시하고 있다.*

먼저 특별한 방식으로 작용하는 특정 물질에 대하여 국제조사를 수행한다. 이미 개시되어 있는 예를 발견할 수 없으면 조사를 확대한다. 예를 들어 특정 생물학적 작용이 있는 재료를 가진 지속 완화제에까지 조사를 확대한다. 그러나 가장 관련 있는 참고문헌을 찾을 가능성이 낮다고 합리적으로 판단할 수 있는 분야에까지 조사를 확대할 필요는 없다. 신규성 또는 진보성과는 별도로 견해서에는 비선행기술사항(즉, 산업상 이용 가능성, 조약 제5조 및 제6조에 규정된 충분성, 발명의 설명에 의한 지지 요건 등)에 대한 의견도 피력한다. 상기 예에서 견해서에 청구항에 대하여 다음과 같은 비선행기술 사항과 관련한 미비점이 지적될 수 있다 : (1) (a) 발명의 범위가 합당한 정도의 명확성과 특정성으로 기술되지 못하여 청구항이 공정의 특정 단계를 설명하는 데에 실패하거나(문단 5.32 참조) (b) “개선된 특성”이라는 상대적 용어가 기재(문단 5.34)됨으로써 청구항이 명확하지 아니한 경우 및 (2) 청구항이 얻고자 하는 결과에 의해서만 발명을 정의하고 있는 경우(문단 5.35 참조). 또한, 국제조사보고서에는 조사 분야와 선행기술 목적상 가장 관련있는 참고문헌과 선행기술 이외 사항의 목적상 가장 관련있는 참고문헌을 기재한다. 또한 국제조사기관은 조사범위를 결정하는 데에 선행기술 이외 사항을 근거로 한 이익을 어느 정도 고려하였는지를 밝혀야 하며, 가능한 한 정확하게 기재한다(예: 특정방식으로 반응하는 특정 물질).

9.22 예 3: 일반적이지 못한 매개변수에 특징이 있는 청구항

청구항 1: “약 1.0 또는 그 미만의 오심지수(nausea index)를 가지는 지방”

발명의 설명에는 1.0미만의 오심지수를 가지는 지방의 수와 1.0 초과와 오심지수를 갖는 지방의 수를 개시하고 있다. 1.0미만의 오심지수를 가지는 지방의 실례로서는 여러 가지의 포화 및 불포화 지방의 혼합물을 포함하고 있으며, 아울러 1.0 초과와 오심지수를 가지는 지방의 실시예도 여러 가지의 포화 및 불포화 지방의 혼합물을 포함하고 있다. 이러한 지방 혼합물의 용해점과 같은 다른 특징은 개시하고 있지 않다. 발명의 설명에는 특정 속도 및 온도에서 지방을 휘저음으로써 오심지수를 결정한다는 것이 개시되어 있으며, 실내 온도에서 휘저은 혼합물의 점성을 측정하는 것이 개시되어 있다.

먼저 약 1.0 또는 그 미만의 오심지수를 가지는 것으로 발명의 설명에 개시된 예에 대하여 조사를 수행한다. 이러한 예들 중의 하나가 선행기술에서 발견되는 경우, 동일한 재질은 동일한 특성을 가질 것으로 예상되므로 그 청구항은 선행기술에 대하여 신규성이 없는 것으로 기재될 것이다. 신규성과 진보성에 관한 의견과 별도로 견해서에는 선행기술 이외 사항(즉, 산업상 이용 가능성, 조약 제5조 및 제6조에 규정된 충분성, 발명의 설명에 의한 지지 요건)에 대한 의견도 피력한다. 상기 예에서는 다음과 같은 선행기술 이외 사항에 근거하여 이의가 제기될 수 있다 : (1) “해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 실시하기에 명확하고 완전한 정도로“ 청구항이 발명의 설명과 도면에 의하여 뒷받침되지 않는 경우(문단 5.45 참조), (2) 출원인이 출원일 당시에 인식하고 기재한 기술내용을 청구하고 있다는 것이 발명의 설명과 도면에 의하여 충분히 뒷받침되지 못한 경우(문단 5.54 및 5.58 참조), 및 (3) 발명의 설명에 기재된 사항 또는 해당 기술분야에서 인정된 객관적인 절차에 의하여 매개변수를 명확하고 신뢰성 있도록 결정할 수 없기 때문에 청구된 발명이 명확성을 결여한 경우(문단 5.36 참조). 이러한 예 중의 하나를 찾을 수 없는 경우, 출원인이 해당 발명을 설명하기 위하여 새롭게 기재한/발견한 매개변수를 사용하고 있다는 단순한 이유만으로 그 예로 조사범위

를 한정할 필요는 없다. 그 기재한/발견한 매개변수가 본질적으로 존재하는 것이라는, 즉 내재적인 것이라는 결론을 도출할 수 있는 다른 공지의 매개변수나 물리적 특성 또는 화학적 특성을 사용하여 조사를 수행할 수도 있다. 예를 들어 상기 예에서 포화의 정도와 같은 매개변수를 사용하여 조사를 수행할 수 있다. 또한 국제조사기관은 조사범위를 결정하는 데에 선행기술 이외 정보를 근거로 한 이익을 어느 정도 고려하였는지를 밝혀야 하며, 가능한 한 정확하게 기재한다(예: 발명의 설명에 개시된 예, 새로운 매개변수가 존재함을 암시하는 기지의 매개변수 또는 물리·화학적 특성).

9.23 예 4: 많은 실시예를 포함하는 마쿠쉬 타입 화학 청구항

이 예에서 청구범위에는 아주 많은 수의 실시예가 포함되어 있으나, 발명의 설명에는 상대적으로 적은 수의 실시예를 개시하여 뒷받침하고 있다(문단 5.48 참조).

이러한 경우에 있어서, 구체적으로 개시된 화합물, 즉 제조되거나 시험된 조성물들 및 이들의 구조적 일반화에 관한, 청구된 실시예에 대하여만 조사를 수행할 수 있다. 견해서에는, 청구된 실시예 중 얼마나 상대적으로 적은 부분에 대해서만 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지를 특별히 언급하면서 조약 제5조 및 제6조(충분성과 발명의 설명에 의한 지지)의 규정에 따른 의견을 피력한다. 또한 국제조사기관은 조사범위를 결정하는 데에 선행기술 이외 사항을 근거로 한 이익을 어느 정도 고려하였는지를 밝혀야 하며, 가능한 한 정확하게 기재한다(예: 특별히 개시된 화합물, 즉 준비되거나 시험된 조성물 및 이들의 구조적 일반화).

9.24 예 5: 다수의 선택사항, 변수 등이 기재된 마쿠쉬 형태의 화학 청구항

이 예에서 청구항에 너무 많은 선택사항, 변수, 가능한 치환, 또는 조건이 포함되어 있어서, 조약 제6조 및 규칙 6의 요건을 만족시킬 수 없을 정도로 청구항이 명확하고 간결하지 않다(문단 5.42참조).

이러한 경우에, 명확하고 간결한 청구항 부분에 대하여 또는 청구항의 발명을 이해할 수 있는 정도까지 조사를 수행한다. 예를 들면, 명확하게 개시된 화합물, 즉 명확하게 제조되거나 시험된 조성물들 및 이들의 구조적 일반화와 관한 청구된 실시예에 대하여만 조사를 수행할 수 있다. 또한 견해서에는 청구범위가 어떻게 명확성과 간결성을 결여하고 있는지를 특별히 언급하면서 조약 제6조(명확성과 간결성)에 관한 의견을 기재하여야 한다. 또한 국제조사기관은 조사의 범위를 결정하기 위하여 선행기술 이외 사항에 근거한 이의를 어느 정도로 고려하였는가를 기재하여야 하며, 이러한 범위는 가능한 한 상세하게 기재한다(예: 특별히 개시된 화합물, 즉 준비되거나 시험된 조성물 및 이들의 구조적 일반화).

9.25 예 6: 과도하게 많은 청구항

어떤 출원에 480개의 청구항이 기재되어 있으며, 그 중의 38개는 독립항이다. 범위가 겹쳐져 독립항 간에 명확한 구별이 없다. 너무 많은 청구항이 기재되어 있으며, 조약 제6조 및 규칙 6의 규정에 부합되지 않도록 기재되어 있다. 그러나 발명의 설명에는 어떤 기술내용이 청구될지를 명확히 나타내는 합리적인 근거가 마련되어 있다.

청구될 것으로 예상되는 내용에 기초하여 조사를 수행한다. 견해서에는 청구범위의 기재가 조약 제6조 및 규칙 6의 규정을 만족하고 있지 않다는 선행기술 이외 사항을 기재한다. 또한 국제조사기관은 조사의 범위를 결정하기 위하여 선행기술 이외 사항에 근거한 이의를 어느 정도로 고려하였는가를 기재하여야 하며, 이러한 범위는 가능한 한 상세하게 기재한다(예: 가능한 한 해당 문구를 인용하면서 조사를 수행한 기술내용에 대하여 간단히 기재).

청구범위 전체 또는 일부에 대하여 조사할 수 없는 예외적인 경우의 예

9.26 이들 예는 출원이 규정된 요건에 부합되지 아니하여 청구범위 전체 또는 일부에 대하여 유효한 조사를 전혀 수행할 수 없는 예외적인 경우와 관련되어 있다. 이는 부적합한 사항을 해소하기 위하여 예상되는 보정을 고려하는 등 청구범위 전체 또는 일부에 대하여 유효한 조사가 가능한 경우에는, 문단 9.19에 기재된 절차와 문단 9.20 내지 9.25에 예시된 예에 따라서 조사를 수행하여야 함을 의미한다.

9.27 부적합한 사항을 해소하기 위하여 예상되는 보정을 결정할 수 없어 청구범위의 어떤 부분에 대하여도 유효한 조사를 수행할 수 없는 경우에는, 국제조사기관은 조약 제17조(2)(a)(ii)의 규정에 따른 선언서를 작성한다. 그러나 청구범위의 일부에 대해서만 유효한 조사를 수행할 수 없는 경우에는, 조약 제17조(2)(b)의 규정에 따라 국제조사보고서에 이러한 취지를 표시하고 나머지 청구항에 대해서는 통상적인 조사를 수행한다.

9.28 *예 1*

청구항 1: “나의 발명은 백만 달러의 가치가 있다”.

청구항 1은 출원에 존재하는 유일한 청구항이며, 발명의 설명은 청구항이 보정 후에 어떻게 될 것인가를 합리적으로 결정할 수 있을 정도로 발명에 관한 충분한 정보를 제공하고 있지 않다.

전혀 조사를 수행할 수 없다. 조약 제17조(2)(a)(ii)의 규정에 따라 부작성 선언서를 작성한다. 견해서에는 청구범위의 기재가 조약 제6조 및 규칙 6의 규정을 만족하고 있지 않는다는 선행기술 이외 사항을 기재하여야 한다. 또한 국제조사기관은 조사를 수행할 수 없었음을 결정하는 데에 조약 제6조 및 규칙 6의 규정의 미준수에 근거한 이의를 어느 정도로 고려하였는지를 기재하여야 한다.

9.29 예 2

청구항 1: “크립토나이트를 포함하는 조성물.”

발명의 설명에는 “크립토나이트”란 용어가 기재되어 있으나 주기율표상의 어느 원소로도 인용된 물질을 정의하지 못하고 있으며, 또한 밀도, 용해점 등과 같은 물리적 성질에 대하여도 아무 것도 제시되어 있지 않다.

청구항 1에 대하여 어떠한 조사도 수행할 수 없다.

9.30 예 3: 과도하게 많은 청구항

어떤 출원에 480개의 청구항이 기재되어 있으며, 그 중의 38개는 독립항이다. 범위가 겹쳐져 독립항 간에 명확한 구별이 없다. 너무 많은 청구항이 기재되어 있으며, 조약 제6조 및 규칙 6의 규정에 부합되지 않도록 기재되어 있다. 또한 발명의 설명에는 어떤 기술내용이 청구될지를 지시하는 합리적인 근거가 마련되어 있지 않다.

어떠한 조사도 수행할 수 없다.

선행기술 이외 문제

9.31 국제조사의 범위에 관한 상세한 내용은 제15장에 기술되어 있으며, 선행기술 이외 문제와 관련한 조사에 대해서는 문단 15.02 및 15.53을 참조한다.

9.32 청구항의 명확성, 간결성과 청구항의 수, 발명의 설명에 의한 지지, 청구된 발명에 대한 명확하고 완전한 개시, 청구항에 대응되는 개시의 충분성 및 개시에 대한 청구항의 관계를 포함한 선행기술 이외 사항은 문단 5.31 내지 5.58에 기술되어 있다. 신규사항에 대해서는 문단 20.20 및 20.21에서 상세하게 논한다.

산업상 이용가능성

9.33 산업상 이용가능성에 관한 견해가 부정적인 경우, 이러한 판단을 하는 데에 사용된 선행기술을 조사보고서에 기재하여야 하며, 견해서에는 이에 대한 이유를 기재하여야 한다. 또한 가능한 경우 신규성과 진보성에 관한 사항도 기술하여야 한다(문단 17.42 참조).

출원인의 비공식적 석명

Articles 17(2)(a)(ii), (b), 34(4)(a)(ii), (b)

9.34 유효한 조사를 수행할 수 없을 정도로 청구항이 불명확하거나 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 등 발명의 설명, 청구범위 또는 도면이 소정의 요건과 부합하지 않는 경우, 국제조사기관은 국제조사보고서를 작성하지 아니한다는 것을 선언하기 전에 출원인에게 비공식적으로 석명을 요청할 수 있다. 청구범위의 전체 또는 일부의 발명에 대하여 국제조사기관의 조사보고서와 견해서가 작성되지 않는 경우 이에 따라 국제예비심사도 제한되며, 국제조사기관의 조사보고서와 견해서는 국제예비심사청구서가 없는 경우에도 가능한 한 활용가능한 것이어야 한다는 점을 심사관은 유념하여야 한다. 마찬가지로 국제조사기관의 제1차 견해서 또는 국제예비심사기관의 견해서 작성시 청구범위의 전체 또는 일부 발명에 대하여 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 관한 견해를 제시할 수 없는 경우, 심사관은 출원인에게 비공식적으로 석명을 요청할 수 있다. 그러나 이것은 출원인이 국제조사기관에 보정서 제출을 통지받거나 보정서를 제출할 수 있음을 의미하는 것은 아니다. 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 대하여 심사할 수 없을 정도로 국제출원의 발명의 설명 또는 청구범위가 조약 제5조 및 제6조의 요건을 충족하지 못하여, 청구범위의 일부 또는 전체 발명에 대하여 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 대한 견해를 제시할 수 없는 경우도 있다. 이러한 경우 심사관은 가능한 정도까지 심사를 수행하고, 청구된 발명의 전체 또는 일부에 대해 뒷받침이 안된다고 기타 흠결을 반영하여 견해서를 작성한다(문단 17.35 참조). 출

원인이 비공식적으로 석명한 이후에도 청구된 발명이 여전히 명확하지 않은 상태로 남아 있는 경우, 심사관은 견해서에 비선행기술 관련사항에 대한 이의를 제기한다.

9.35 청구항의 범위를 결정하기 곤란한 정도로 청구항에 모호하거나 일관되지 않거나 애매한 표현 등의 흠결이 있는 경우, 문단 9.34에 기재된 바와 같은 석명이 필요할 수 있다. 이러한 종류의 흠결에는 발명의 설명과 도면을 참조하여도 여전히 청구범위에 사용된 언어가 불명확한 경우를 포함한다.

불명확한 청구항

9.36 전체적으로 본 청구된 기술내용이 해당 발명을 불명확하게 실현한 변형에 들뿐만 아니라 해당 발명을 명확하게 실현한 변형예들을 포함하고 있는 경우, 조사심사관은 해당 발명을 명확하게 실현한 것을 대상으로 조사한다. 나머지 불명확한 실현과 관련하여, 심사관은 발명의 설명과 도면의 내용과 관련 기술분야에서 공통되는 일반지식을 고려하여 보정 후에 청구될 것으로 예상되는 기술내용에 따라 조사의 주제를 결정한 다음, 이 결정된 주제에 기초하여 조사를 수행한다. 견해서와 국제예비심사보고서에는 가능한 범위까지 최대한 청구범위의 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 관한 견해를 밝히고, 나머지 청구항에 대해서는 평가하지 않은 이유를 설명한다.

9.37 예를 들면, 발명이 A+B+C+D의 조합에 관한 것이고 B가 불명확한 경우, 심사관은 문단 9.37에 기술한 바와 같이 조사될 발명을 결정할 수 있는 한 조사를 수행하여야 한다. 그러나 B가 전적으로 불명확하여 청구될 것으로 예상되는 발명을 합리적으로 결정할 수 없는 경우, 조사를 수행하지 않는다. 또 다른 예로서 발명이 (A1 or A2)+(B1 or B2)의 조합에 관련되어 있으며, A2가 불명확하지만 문단 9.36에 기술한 바와 같이 심사관이 결정할 수 있으면 모든 선택적 조합

을 포함하여 청구범위 전체에 대하여 조사한다. 그러나 A2가 전적으로 불명확하여 청구될 것으로 예상되는 발명을 합리적으로 결정할 수 없는 경우, 조합 (A1+B1) 및 (A1+B2)의 발명에 대해서는 조사를 수행하는 반면, 조합 (A2+B1) 및 (A2+B2)의 발명에 대해서는 조사할 필요가 없다.

영구운동

Article 17(2)(a)

9.38 국제출원이 영구운동(영구기관)에 관한 것인 경우라도 무조건 조사에서 제외할 필요는 없다. 조약 제17조(2)(a)의 원칙의 적용이 필요한 정도로 불명확하지 않는 한, 국제조사기관은 해당 출원을 조사하도록 노력하여야 한다.

서열목록

Rule 13ter.1(a); Section 208; AI Annex C

9.39 국제출원이 서열목록에 포함되어야 하는 핵산염기 및/또는 아미노산 서열의 개시를 포함하고 있으나 국제조사기관이 시행세칙 부속서 C의 표준에 부합하며 인정된 언어의 서열목록 사본을 입수할 수 없는 경우 유의미한 조사 또는 예비심사를 할 수 없는 경우가 발생할 수 있다. 국제조사기관은 국제조사보고서 및 견해서가 작성되기 전에 가능한 한 빨리 그러한 서열목록을 제출하도록 명한다(문단 15.12 및 15.14A 참조). 그러나 목록이 제공되지 않거나 표준이 요구하는 양식으로 또는 인정된 언어로 제공되지 않으면, 국제기관은 가능한 정도까지 유의미한 조사 또는 예비심사를 수행한다. 예를 들면, 이름이 붙여진 단백질이 청구되어 있는 경우, 그러한 단백질은 그것의 서열에 의하기 보다는 이름으로 조사할 수 있다. 10개미만의 구체적으로 정의된 핵산염기 또는 4개미만의 구체적으로 정의된 아미노산을 가진 서열은 서열 목록에 포함될 필요가 없다는 점을 유의한다(문단 4.15 참조).

➔ 국제조사보고서의 부작성 선언

Article 17(2)(a)

9.40 모든 청구항의 기술내용이 조사대상이 아니거나(문단 9.02에서 9.18 참조), 청구된 대상 모두에 대하여 유효한 조사를 할 수 없는 경우(문단 9.01, 및 9.26에서 9.39 참조)에는 조약 제17조(2)(a)의 규정에 따라 그 이유를 기재한 서식 PCT/ISA/203의 부작성선언서를 발행한다. 그럼에도 불구하고, 국제조사가 없어 신규성 및 진보성 문제에 대해 언급할 수 없고 산업상 이용가능성과 같은 다른 문제에 대해서도 언급할 수 없는 경우에 조차, 견해서는 작성된다. 언급하지 않는 상세한 이유는 부작성선언서 중의 설명 전체를 참조하는 방식으로 견해서에 기재될 수 있다.

➔ 다중 종속항

Article 17(2)(b), 34(4)(b); Rule 6.4(a)

9.41 규칙 6.4(a)에 따라 한 개 이상의 청구항을 인용하는 종속항은 (“다중 종속항”) 선택적으로만 인용할 수 있으며 다중 종속항은 다른 다중 종속항의 기초가 될 수 없다. 국제출원이 다른 방법으로 작성된 다중 종속항을 포함하고 있으며, 국제조사기관의 업무를 수행하고 있는 관청의 국내법이 다른 방법으로 작성된 다중 종속항을 허용하지 않는 경우에는 국제조사기관은 제17조(2)(b)에 따라 이를 명시하게 된다. 그러나 이는 의미있는 국제조사가 불가능한 경우에만 해당하며, 의미있는 국제조사가 불가능한 범위까지로 제한된다. 또한 이러한 경우는 견해서에 기재하여야 하며, 물론 실제로 조사가 수행된 청구항의 범위 내에서 신규성과 진보성에 관하여 견해서 또는 국제예비심사보고서를 작성할 수 있다.

9.41A 독립항은 다른 항을 인용할 수 있다(문단 5.19 참조). 독립항이 두 개 이상의 항을 인용하면서 다중 종속항의 기초가 되는 경우에서, 현행 국내법에 따라

국제조사기관이 다중 종속항을 이와 같은 방식으로 작성할 수 없는 경우, 국제조사기관은 제17조(2)(b)에 따라 이를 표시할 수 있다. 그러나 이는 의미있는 국제조사가 불가능한 경우에만 해당하며, 의미있는 국제조사가 불가능한 범위까지로 제한된다. 이러한 경우, 이를 견해서에도 작성하게 된다.

9.41B 청구항이 다중 종속항 인지 그렇지 않은지를 판단하는데 있어, 심사관은 해당 청구항 형태뿐 아니라 해당 청구항의 인용항 형태도 고려해야 한다. 다중 종속항 또는 한 개 이상의 청구항을 인용하는 독립항을 인용하는 종속항은 다중 종속항으로 간주되어야 하며, 결과적으로 다른 다중 종속항의 기초가 될 수 없다.

보충적 국제조사

9.42 본 장에서의 고려사항은, 일반적으로, 문단 15.76에서 15.97에 따라 규칙 45bis의 규정에 의하여 실시되는 보충적 국제조사에 대해 적용된다. 기관이 적용할 수 있는 추가적인 제한사항은 문단 15.87 및 15.88에 설명되어 있다.

제9장의 부록

➔ 영업활동, 정신활동 또는 게임을 위한 계획, 규칙 또는 방법과 관련하여 제외되는 발명

A9.07 국제조사기관과 국제예비심사기관에 따라 영업, 정신활동 또는 게임을 위한 계획, 규칙 또는 방법과 관련한 발명을 조사와 심사에서 제외할 것인가에 관하여 다양한 실무관행이 존재한다. 필요에 따라, 국제기관은 이하의 대안의 가이드라인을 따를 수 있다.

A9.07[1] 해당 발명이 제외대상인지 여부를 결정하는 문제는 청구된 발명을 전체로서 볼 때 추상적 성격을 갖는지 여부, 즉 유용하고 구체적이며 현실적인 결과를 갖는 실제적 적용을 제공하는지 여부이다. 예를 들면, 아무런 실제적 적용이 없이 청구된 영업기능과 관련되거나 또는 영업을 하는 이론 또는 방법은 국제조사와 심사의 대상에서 제외될 수 있는 반면, 실제 구현할 수 있는 영업과 관련한 기능을 수행하는 컴퓨터 수행 영업방법 또는 장치는 국제조사와 심사의 대상이 될 것이다. 이에 더하여, 규칙에 의해 정의된 추상적 실체로서의 게임은 조사대상에서 제외될 수 있다. 그러나 게임을 하기 위한 신규성 있는 장치는 국제조사와 예비심사의 대상이 된다.

A9.07[2] 이러한 항목은 필연적으로 추상적이거나 지적인 성격을 갖는다. 특히, 언어를 학습하는 방법, 크로스-워드 퍼즐을 해결하는 방법, 게임(규칙에 의하여 정의되는 추상적 실체인 경우) 또는 상업적 운영을 구성하기 위한 계획은 조사와 심사의 제외대상이 된다. 그러나, 청구된 발명이 적어도 일부 방법을 수행하기 위한 장치 또는 기술적 방법을 특정하고 있는 경우, 그 방법과 장치 또는 절차에 대하여 조사와 심사를 수행한다. 청구항의 적어도 일부 방법을 수행하기 위하여 컴퓨터, 컴퓨터 네트워크, 다른 통상적인 프로그램가능한 장치 또는 이를 위한 프

로그래를 특정하고 있는 경우, 이 청구항은 “컴퓨터 관련 발명”으로서 심사되어진다(문단 9.15 참조).

컴퓨터 프로그램에 관련하여 제외되는 발명

A9.15 국제조사기관과 국제예비심사기관에 따라 컴퓨터 프로그램 관련 발명에 대하여 조사 및 심사에서 제외할 것인가에 대하여 다양한 실무관행이 존재하며, 다음의 2가지 지침 중 하나를 따른다.

A9.15[1] 여기서 고려하여야 할 기본적인 사항은 규칙 67에 열거되어 있는 다른 제외대상과 동일하다. 즉, 청구된 프로그램이, 유용하고 구체적이며 실제있는 결과를 제공하는 실제적인 응용을 가지는가이다. 컴퓨터 판독이 가능한 매체상의 기록으로 실제적으로 구현되지 않은 실행가능 코드를 열거한 단순한 프로그램은 제외대상이며, 따라서 이에 대하여 국제조사와 예비심사를 수행하지 않는다. 마찬가지로 실제적으로 구현되었다 하더라도 (수학이론과 같이) 단순히 아이디어의 표현만을 만들어내는 실행가능 프로그램도 제외대상에 포함된다. 그러나 컴퓨터 판독이 가능한 매체상에 실제적으로 구현되어 있으며, 수행하였을 때 실제적인 응용을 가지는 실행코드가 포함되어 있는 프로그램은 제외대상이 아니며, 따라서 이에 대하여 국제조사와 예비심사를 수행하여야 한다. 더불어 자료처리 작업은 컴퓨터 프로그램이나 특별한 회로에 의하여 수행할 수 있으며, 어느 것을 선택할지는 발명의 사상과 관련 없이 순전히 경제적인 관점과 실무적인 관점에서 이루어질 수 있다. 제외대상 여부를 결정하는데 있어서, 자료처리 작업을 수행하는 데 관련된 기술이 그 결정인자가 되어서는 안 된다. 이러한 관점에서 실제적인 응용을 제공하며, 컴퓨터 판독이 가능한 매체에 실제적으로 구현된 컴퓨터 프로그램에 대해서는 국제조사와 심사를 수행하여야 한다(예를 들면, 컴퓨터 프로그램 (생성)물 청구항). 어떤 프로그램이 그 실행과 관련되어 있다는 이유만으로 국제조사와 예비심

사를 부정하여서는 안 된다. 이것은 예를 들어 프로그램에 의하여 제어되는 기계와 프로그램에 의하여 제어되는 제조방법 및 제어방법은 통상 국제조사와 예비심사의 대상이 된다는 것을 의미한다. 또한 청구된 기술내용이 프로그램에 의하여 제어되는 공지의 컴퓨터의 내부 작업에만 국한되어 있는 경우에도, 실제로 구현가능하다면 해당 기술내용에 대하여 국제조사와 예비심사를 수행하여야 한다. 한 예로서 작고 빠른 메모리와 크고 느린 메모리를 가진 공지의 자료처리 시스템의 경우를 생각해보자. 프로그램의 제어에 의하여, 빠른 메모리의 용량보다 더 큰 주소공간을 필요로 하는 처리가 마치 자료가 빠른 메모리에 전부 로드된 것과 실질적으로 동일한 속도로 수행될 수 있도록 두개의 메모리가 구성되어 있다고 가정한다. 작업 메모리를 가상적으로 확장하는 데 있어서의 프로그램의 효과로 인하여 실제적인 응용이 가능해 지며, 이에 따라 국제조사와 심사의 대상이 된다. 일반적으로 말하면, 이러한 청구항에 대하여 조사와 심사를 수행하는 경우 (생성)물, 방법 및 용도 청구항도 또한 조사와 심사의 대상이 된다. 이와 관련하여 문단 5.13과 5.31을 참조한다.

A9.15[2] 여기서 고려하여야 할 기본적인 사항은 규칙 67에 열거되어 있는 다른 제외대상과 동일하다. 즉, 청구된 프로그램이 기술적 특징을 가지는가이다. (수학이론과 같이) 단순히 아이디어의 표현만을 구현하는 프로그램은 이러한 제외대상에 포함된다. 한편, 자료처리 작업은 컴퓨터 프로그램이나 특별한 회로에 의하여 수행될 수 있으며, 어느 것을 선택할지는 발명의 사상과 관련 없이 순전히 경제적인 관점과 실무적인 관점에서 이루어질 수 있다. 제외대상 여부를 결정하는데 있어서, 자료처리 작업을 수행하는 데 관련된 기술이 그 결정인자가 되어서는 안 된다. 이러한 관점에서 기술적인 성격을 가지는 컴퓨터 프로그램에 대해서는 국제조사와 심사를 수행하여야 한다(예를 들면, 컴퓨터 프로그램 (생성)물 청구항). 어떤 프로그램이 그 실행과 관련되어 있다는 이유만으로 국제조사와 예비심사를 부정하여서는 안 된다. 이것은 예를 들어 프로그램에 의하여 제어되는 기계와 프로그램에 의하여 제어되는 제조방법 및 조절방법은 통상 국제조사와 예비심사의 대

상이 된다는 것을 의미한다. 또한 청구된 기술내용이 프로그램에 의하여 제어되는 공지의 컴퓨터의 내부 작업에만 관련되어 있는 경우에도, 프로그램과 컴퓨터 간에 통상적인 상호작용을 벗어난 기술적 효과를 제공한다면 해당 기술내용은 조사와 심사의 대상이 된다. 한 예로서 작고 빠른 메모리와 크고 느린 메모리를 가진 공지의 자료처리 시스템의 경우를 생각해보자. 프로그램의 제어에 의하여, 빠른 메모리의 용량보다 더 큰 주소 공간을 필요로 하는 처리를 마치 자료가 빠른 메모리에 전부 로드된 것과 실질적으로 동일한 속도로 수행될 수 있도록 두개의 메모리가 구성되어 있다고 가정한다. 작업 메모리를 가상적으로 확장하는 데 있어서의 프로그램의 효과는 기술적 성격을 제공하며, 이에 따라 이러한 프로그램을 포함하고 있는 청구항은 (생성)물, 방법 및 용도 청구항 등의 그 기재형식과 상관없이 조사와 심사의 대상이 된다. 이와 관련하여 문단 5.13과 5.31을 참조한다.

제10장 발명의 단일성

➔ 발명의 단일성의 결정

Article 17(3)(a); Rule 13; Section 206

10.01 국제출원은 오직 하나의 발명에 관한 것이어야 한다. 하나 이상의 발명이 있는 경우에는, 이들 발명 모두가 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하도록 서로 연관되어 있는 경우에 한하여 하나의 국제출원에 포함할 수 있다(규칙 13.1). 국제출원에 청구된 일군의 발명과 관련하여, 발명의 단일성은 청구된 발명 간에 하나 이상의 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징을 포함하는 기술적 관계가 있는 때에만 존재한다. “특별한 기술적 특징(special technical features)”이란 각각의 발명을 전체로서 고려할 때 선행기술에 대하여 기여하는 기술적 특징을 의미하는 것으로 규칙 13.2에 정의되어 있다. 발명의 설명과 도면을 감안하여 해석되는 청구항의 내용에 근거하여 발명의 단일성을 판단한다.

Rule 13.2: AI Annex B, paragraph (b)

10.02 특정 기술적 특징이 선행기술에 대하여 기여하며, 이에 따라 특별한 기술적 특징을 구성하는가 여부는 신규성, 진보성과 관련하여 판단한다. 예를 들면 국제조사에서 발견된 문헌에서 주 청구항의 신규성 또는 진보성을 상실시킬 수 있는 사항을 개시하고 있는 경우, 하나 이상의 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징을 포함하여 청구된 발명 간에 선행기술을 넘어선 기술적 관계가 존재하지 않게 되므로 종속항 간에 하나의 총괄적 발명의 개념이 없게 된다.

Rule 13.2

10.03 발명의 단일성 결여는 선행기술과 관련하여 청구범위를 검토하기 전에 선행적(*a priori*)으로 확실한 경우도 있고, 선행기술을 검토한 후에 후험적(*a posteriori*)으로 명백한 경우도 있다. 예를 들면, A+X, A+Y, X+Y에 대한 독립

항은 모든 청구항에 공통적인 기술내용이 없으므로 선행적으로 발명의 단일성이 결여된 것으로 볼 수 있다. A+X와 A+Y에 대한 독립항의 경우에는 A가 청구항 모두에 공통적이므로 선행적으로 발명의 단일성이 존재한다. 그러나 A가 공지이거나 자명한 것(자명성에 관한 지침인 제13장을 참조)을 알게 된 경우, A가 선행 기술에 대하여 기여하는 기술적 특징이 아니므로(단일 특징이건 일군의 특징이건 간에), 후험적으로 발명의 단일성이 결여될 수 있다.

10.04 발명의 단일성이 결여되어 있음이 명백한 경우에는 확실하게 이의를 제기하여야 하나, 너무 편협하거나 문언적 또는 학문적 접근에 근거하여 이의를 제기하거나 주장해서는 안 된다. 국제조사 결과 또는 조약 제33조(6)의 규정에 의하여 관련이 있는 것으로 판단되는 추가문헌에 의하여 드러난 기술적 수준과 관련하여, 제시된 변형예들간의 상호의존성의 정도를 광범위하고 실질적으로 검토하여야 한다. 독립항들의 공통사항이 잘 알려져 있고 각 청구항의 나머지 기술내용이 다른 청구항의 기술내용과 다른 경우, 명백히 발명의 단일성을 결여한다. 반면에 신규성과 진보성이 있고 하나의 총괄적 발명의 개념이 존재하는 경우, 발명의 단일성 결여 문제는 발생하지 않는다. 상기의 두 가지 극단 사이에서 심사관이 취할 행동을 결정하기 위한 확고한 준칙은 있을 수 없고, 각 사건별로 판단을 하되, 의문이 있는 경우 출원인에게 유리하도록 판단한다.

10.04A 출원이 단일성이 결여된 발명을 청구하고 있는지 판단하기 위해, 기관은 발명(군들)간에 공통되거나 대응하는 사항을 (있다면) 확인하고, 왜 해당 사항이 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징의 기여로 인하여 하나의 총괄적 발명의 개념을 제공할 수 없는지와, 분명하지 않다면 왜 발명(군들)간에 기술적 관계가 없는지 명확히 함으로써 “최소 추론(minimum reasoning)” 방법론을 적용할 수 있다. 특히, 발명(군들)간에 기술적 관계가 있는지에 대한 분석은 공통되지 않은 기술적 특징들에 대한 명시, 청구항들이 그룹핑(grouping) 될 수 있는 이유, 이러한 기술적 특징들의 다름에 대한 진술, 기술적 특징을 통해 증명된 각 그룹의

기술적 성질 명시 및 분명하지 않다면 그들의 기술적 성질이 다른 이유에 대한 설명을 포함할 수 있다. 해당되는 경우, 기술 분야(예)화학 분야)에 따라, 기술적 특징들을 통해 보여지는 기술적 성질에 대한 분석이 화합물의 택일적 선택 가능한 대안들의 그룹핑(grouping)이 유사한 성격이 없다는 것, 중간체 및 최종 생성물이 동일한 필수 구조요소를 가지고 있지 않으며 기술적으로 밀접하게 상호 연관되어 있지 않다는 것, 방법이 물건(product) 생산에 대해 특별히 적합하지 않다는 것, 또는 물건 그 자체가 다른 용도들을 연결시킬 수 있는 하나의 총괄적 발명의 개념을 제공하지 않는다는 것, 또는 용도 그 자체가 청구항들을 연결시킬 수 있는 하나의 총괄적 발명의 개념을 제공하지 않는다는 것을 설명할 수도 있다. 최소 추론(minimum reasoning) 사용의 예들은 문단 10.59E~10.59J에 제공되어 있다.

10.05 상기 기재내용에 의하면 발명의 단일성에 관한 결정권은 국제조사기관 또는 국제예비심사기관에 있는 것이 분명하다. 그러나 해당 기관은 단순히 청구된 발명이 다른 기술분류로 분류된다는 것을 이유로, 또는 국제조사를 특정 분류범위 내로 제한할 목적으로 발명의 단일성 결여를 거론하여서는 안 된다.

AI Annex B, paragraph (c)

10.06 발명의 단일성은 먼저 국제출원에서 종속항이 아닌 독립항과 관련하여서만 고려하여야 한다. “종속항”은 하나 이상의 다른 청구항의 모든 특징을 포함하고 다른 청구항을 인용하면서 추가적인 특징을 기재한 청구항을 의미한다(규칙 6.4). 심사관은 규칙 6.4의 규정에 의한 종속항이 아닌 청구항도 다른 청구항을 인용할 수 있다는 것을 명심한다. 이에 대한 예로, 다른 카테고리의 청구항을 인용하는 청구항을 들 수 있다(예컨대 “청구항 1의 방법을 수행하기 위한 장치” 또는 “청구항 1의 물건을 제조하기 위한 방법”). 마찬가지로, 문단 5.19에서의 플러그와 소켓의 경우와 같이, 대응 부품을 인용하는 부품에 대한 청구항, 예컨대, “청구항 1의 소켓과 결합하는 플러그”의 경우는 종속항이 아니다.

10.07 독립항이 선행기술을 피하여 발명의 단일성 요건을 만족하는 경우, 그 독립항에 종속하는 청구항과 관련하여서는 단일성의 결여 문제가 제기되지 않는다. 예를 들면, 청구항 1이 특수한 형상으로 만들어진 터빈로터 블레이드를 청구하고 있는 데 대하여 청구항 2는 “청구항1에 있어서 합금 Z로 제조된 터빈로터 블레이드”에 관한 것인 경우를 가정한다. 이 때 합금 Z가 신규한 것이고 그 조성이 자명하지 않아 그 자체로서 이미 독립적으로 특허획득이 가능한 발명의 필수적인 특징을 포함하거나, 합금 Z가 신규하지는 않으나 터빈로터 블레이드에 합금 Z의 적용이 자명하지 않아 터빈로터 블레이드에 관련하여 독립적인 발명을 구성한다는 이유로, 규칙 13의 규정에 의한 이의를 제기할 수는 없다. 또 다른 예로서 주 청구항이 물건 B로부터 시작해서 물건 A를 생산하는 방법에 관한 것이고 두 번째 청구항은 “물건 C를 이용한 반응에 의하여 B를 제조하는 것에 의해 특징지워지는 청구항 1에 의한 방법”인 경우를 가정한다. 이 경우에도 역시 청구항 2가 청구항 1의 모든 특징을 포함하고 있기 때문에 C로부터 B를 제조하는 방법이 신규성 및 진보성이 있는가에 상관없이 규칙 13.1의 규정에 의한 이의를 제기할 수 없다. 그래서 청구항 2의 발명은 청구항 1의 범위 내에 있다. 마찬가지로 속/종(genus/species)의 청구항 간에는, 속(genus)의 청구항이 선행기술의 범위를 벗어나 발명의 단일성의 요건을 만족하는 경우, 발명의 단일성 문제가 발생하지 않는다. 또한 조합/부조합(combination/subcombination) 청구항간에도 부조합 청구항이 선행기술의 범위를 벗어나 발명의 단일성의 요건을 만족하고 조합 청구항이 부조합 청구항의 모든 특징을 포함하는 경우, 발명의 단일성 문제는 발생하지 않는다.

10.08 그러나 독립항이 선행기술의 범위를 벗어나지 못하는 경우에는 그 독립항에 종속하는 모든 청구항 간에 발명적 연관관계가 존재하는지 여부에 대하여 주의 깊게 판단하여야 한다. 연관관계가 존재하지 않는 경우 후험적 단일성 결여에 의하여 이의를 제기할 수 있다. 종/속 또는 조합/부조합의 경우에도 마찬가지로 적용할 수 있다. 발명의 단일성 존재 여부를 결정하기 위한 이러한 방법은 국제조

사를 시작하기 전에도 적용할 수 있다. 선행기술 조사 후에 조사결과를 근거로 하여 발명의 단일성에 대한 최초의 결정을 재검토할 수 있다.

10.09 발명의 대체형태들(alternative forms)은 다수의 독립항 또는 단일 청구항의 형태로 기재될 수 있다(문단 5.18 참조). 후자의 경우에 독립적인 대체의 예들의 존재를 즉시 알 수 없는 경우가 있을 수 있다. 그러나 상기의 각 경우에 있어서 발명의 단일성이 있는지 여부를 판단할 때 동일한 기준을 적용하여야 하며, 또한 하나의 청구항 내에서도 발명의 단일성이 결여될 수 있다. 청구항이 명백히 하나의 총괄적인 발명의 개념에 의하여 연관되지 않은 별개의 실시예를 포함하는 경우, 발명의 단일성 결여를 지적한다. 규칙 13.3의 규정은 청구범위의 명확성 요건, 간결성 요건 또는 해당 국제기관에 적용되는 청구항의 수수료 체계를 이유로 하여 하나의 청구항 내에 포함된 대체의 예들에 대하여 이의를 제기하는 것을 방해하지 않는다.

10.10 여러 구성요소의 조합이 하나의 청구항으로 청구된 경우, 이러한 구성요소들을 개별적으로 고려할 때 관련되어 있지 않은 것처럼 보일지라도(상기 문단 10.09에 기재된 대로 별개의 실시예가 이의 제기되는 경우와는 달리), 일반적으로 발명의 단일성 결여 문제가 발생하지 않는다(문단 15.31 참조).

특정 상황의 예시

AI Annex B, paragraph (d)

10.11 규칙 13.2에 규정되어 있는 발명의 단일성을 결정하는 데 있어서 다음 3가지의 특정 상황이 있으며, 이에 대하여 상세히 설명한다.

- (i) 다른 카테고리 청구항들의 조합

(ii) 소위 “마쿠쉬” 형식

(iii) 중간체 및 최종 생성물

상기 각 상황에 있어서, 규칙 13.2에 포함되어 있는 방법을 해석하기 위한 원칙을 아래에 제시한다. 아래에 제시된 원칙은 모든 경우에 규칙 13.2에 기재된 요건에 대한 예외사항이 아닌 규칙 13.2에 대한 해석이다. 상기 3가지 상황에 관한 해석을 이해하는 데 도움이 될 수 있는 예를 다음에 보인다.

다른 카테고리 청구항들의 조합

AI Annex B, paragraph (e)

10.12 규칙 13의 규정에 따라 발명의 단일성을 판단할 때 하나의 출원에서 다음과 같이 다른 카테고리의 청구항들을 조합하는 것은 허용된다.

(i) 하나의 물건에 관한 독립항에 부가하여, 그 물건을 제조하는 데 특별히 적합한 방법에 관한 독립항 및 그 물건의 사용에 관한 독립항(문단 10.21-에서 1 참조),

(ii) 하나의 방법에 관한 독립항에 부가하여, 이 방법을 실시하기 위하여 특별히 고안된 장치 또는 수단에 관한 독립항, 또는

(iii) 하나의 물건에 관한 독립항에 부가하여, 그 물건을 제조하는 데 특별히 적합한 방법에 관한 독립항 및 그 방법을 실시하기 위하여 특별히 고안된 장치 또는 수단에 관한 독립항

어떤 방법이 본질적으로 일정한 물건으로 귀결되는 경우 그 방법은 그 물건의 제조를 위하여 특별히 적합한 것이며, 장치나 수단의 선행기술에 대한 기여가 방법의 선행기술에 대한 기여에 상당한 경우 그 장치나 수단은 그 방법을 실시하기 위하여 특별히 고안된 것이다.

10.13 따라서, 청구된 물건과 청구된 방법 간에 기술적 관계가 존재하고 청구된 방법이 청구된 물건을 본질적으로 생산하는 경우, 그 방법은 그 물건을 제조하기 위하여 특별히 적합한 것으로 간주한다. “특별히 적합한”이라는 용어는 해당 물건을 다른 방법으로는 제조할 수 없다는 것을 의미하는 것은 아니다.

10.14 또한, 장치나 수단의 선행기술에 대한 기여가 방법의 선행기술에 대한 기여에 상당하는 경우, 해당 장치나 수단은 청구된 방법을 “실시하기 위하여 특별히 고안된” 것으로 간주한다. 결과적으로 단순히 청구된 방법을 실시하는 데 장치나 수단을 사용될 수 있다는 것만으로는 충분하지 않다. 그러나 “특별히 고안된”이라는 표현은 다른 방법을 실시하는 데에 해당 장치 또는 수단을 사용할 수 없다는 것을 의미하지는 않으며, 다른 장치나 수단을 사용하여 그 방법을 실시할 수 없다는 것을 의미하지도 않는다.

10.15 청구항이 문단 10.12에 기술된 것 이상으로 조합되어 있는 경우에는 규칙 13(발명의 단일성)과 조약 제6조(청구범위의 간결성)에 규정된 요건을 모두 만족하고 있는지 여부를 주의 깊게 관찰한다(청구범위의 간결성에 관해서는 문단 5.42 참조). 특히, 문단 10.12에 기재된 바에 따른 단일의 독립항군은 항상 허용되는 반면에, 규칙 13.3의 규정(발명이 별개의 청구항으로 기재되었는지 아니면 하나의 청구항 내에서 대체적인 형식으로 기재되었는지 여부에 관계없이 발명의 단일성 판단이 이루어져야 함)을 문단 10.12에 기재된 사항과 조합(즉, 규칙 13.3의 규정에 따른 동일 카테고리(문단 5.12 내지 5.14 참조) 내의 다수의 독립항에 기초하여 문단 10.12의 청구항 세트를 생성하는 경우)함으로써 생성된 다수의 청구항을 국제기관이 허용하여야 하는 것은 아니다. 이러한 조합효과에 의한 청구항의 증가(proliferation)는 예외적으로만 허용되어야 한다. 예를 들어, 송신기 및 수신기와 같은 두 개의 연관된 물품에 대해서는 각각에 대하여 독립항으로 기재할 수 있다. 그러나 이는 곧 문단 10.12에 기재한 바와 같이 하나의 국제출원에 4개의 독립항(송신기와 수신기의 각각의 제조방법에 관한 독립항 2개와 송

신기와 수신기의 용도에 관한 독립항 2개)을 추가적으로 포함할 수 있다는 것을 의미하지는 않는다.

10.16 하나의 총괄적 발명의 개념이 여러 카테고리의 청구항들을 서로 연관시켜야 하며, 이와 관련하여 문단 10.12에 기재된 사항을 주의 깊게 살펴보아야 한다. 문단 10.12 (i)에서 물건과 방법 간의 연관성은 후자가 전자의 “제조를 위해 특별히 적합한” 것이어야 한다는 것이다. 마찬가지로, 문단 10.12 (ii)에서 청구항의 장치 또는 수단은 그 방법을 실시하기 위하여 “특별히 고안된” 것이어야 한다. 또한, 문단 10.12 (iii)에서 방법은 그 물건을 제조하기 위하여 “특별히 적합한” 것이어야 하고, 장치는 방법을 실시하기 위하여 “특별히 고안된” 것이어야 한다. (i)과 (iii)의 조합은 물건에 발명의 특징과 본질이 있는 반면, (ii)의 조합은 방법에 발명의 특징과 본질이 있다.

“마쿠쉬” 형식

AI Annex B, paragraph (f)

10.17 치환체(화학적 또는 비화학적)를 정의하는 소위 마쿠쉬 형식도 규칙 13.2의 규정의 적용을 받는다. 이 특별한 경우에 있어서는 치환체가 유사한 성질의 것일 때 비로소 기술적 상호관계 요건과 규칙 13.2의 규정에 따른 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징의 요건이 만족되는 것으로 판단한다.

(a) 마쿠쉬 그룹이 화합물의 치환체에 관한 것일 때, 다음의 기준을 만족하는 경우 그 화합물은 유사한 성질의 것으로 간주한다.

(A) 모든 치환체가 공통의 특성(property) 또는 활성(activity)을 갖고,

(B) (1) 공통의 구조가 존재하는 경우 즉, 모든 치환체가 중요한 구조적 요소를 공유하는 경우, 또는

(B) (2) 공통의 구조가 통일적 기준이 될 수 없는 때에는 모든 치환체가 본 발명이 속하는 분야에서 하나의 화합물군으로 인정되는 화합물군에 속하는 경우

(b) 상기 (a)(B)(1)에서 “모든 치환체가 중요한 구조적 요소를 공유한다”는 표현은 화합물들이 그 구조의 주요 부분을 차지하는 공통의 화학구조를 공유하고 있는 경우, 또는 화합물들이 그 구조의 일부분만이 서로 공통되지만 공통되는 구조가 선행기술의 관점에서 구조적으로 구별되는 부분을 구성하는 경우를 일컫는다. 구조적 요소는 단일 화합물이거나 서로 연관된 개별 화합물의 조합일 수 있다(문단 10.46과 10.47 - 예시 26과 27 참조).

(c) 상기 (a)(B)(2)에서 “인정되는 화합물군”이라 함은 그 군에 속하는 화합물이 청구항의 발명과 동일한 방식으로 작용할 것으로 해당 기술분야의 지식으로부터 예상되는 것을 의미한다. 다시 말해서 각각의 화합물이 서로 치환되어도 동일한 결과가 예상됨을 의미한다(문단 10.53 - 예시 33 참조).

(d) 마쿠쉬 그룹의 치환체가 다르게 분류될 수 있다는 사실 자체만으로 발명의 단일성이 결여된 것으로 간주하여서는 안 된다.

(e) 치환체를 취급할 때 하나 이상의 마쿠쉬 치환체가 선행기술에 대하여 신규성이 없는 것으로 보이면 심사관은 발명의 단일성 문제를 재검토한다. 여기서 재검토라 함은 단일성 결여에 대하여 이의를 제기하여야 하는 것을 의미하지는 않는다.

중간체 및 최종 생성물

AI Annex B, paragraph (g)

10.18 중간체 및 최종 생성물에 관한 사항은 규칙 13.2의 규정이 적용된다.

(a) “중간체”는 중간 생성물 또는 출발 생성물을 의미한다. 이러한 생성물은 중간체가 그 본성을 상실하는 물리적 또는 화학적 변화를 통해 최종 생성물을 만드는 데 사용될 수 있는 것이다.

(b) 다음의 2가지 조건이 만족되는 경우에는 중간체와 최종 생성물 간에 발명의 단일성이 존재하는 것으로 본다.

(A) 중간체 및 최종 생성물이 다음과 같은 점에서 동일한 필수 구조요소를 가질 것

(1) 중간체와 최종 생성물의 기본 화학구조가 동일하거나,

(2) 중간체의 필수 구조요소가 최종 생성물에 편입되어 있어서 이 2가지 생성물의 화학적 구조가 기술적으로 밀접하게 관련되어 있을 것

(B) 중간체와 최종 생성물이 기술적으로 연관되어 있을 것. 이는 최종 생성물이 중간체로부터 직접 제조되거나 동일한 필수 구조요소를 모두 포함하는 소수의 중간체에 의하여 최종 생성물이 분리되는 것을 의미한다(문단 10.28과 10.29 - 예시 8과 9 참조).

(c) 예를 들면, 이미 알려져 있는 구조의 중간체와 구조가 알려지지 않은 최종 생성물의 경우 또는 구조가 알려지지 않은 중간체와 구조가 알려지지 않은 최종 생성물의 경우처럼 구조가 알려지지 않은 중간체와 최종 생성물 사이에도 발명의 단일성이 존재하는 것으로 볼 수 있다. 이러한 경우 단일성을 만족하기 위해서는 중간체와 최종 생성물이 기술적으로 서로 밀접하게 관련되어 있는 것으로 결론지을 수 있는 충분한 증거가 있어야 하며, 그 예로는 중간체가 최종 생성물과 동일한 필수요소를 갖고 있는 경우 또는 중간체가 필수요소를 최종 생성물에 편입시키는 경우이다(문단 10.32과 10.33 - 예시 12와 13 참조).

(d) 최종 생성물을 제조하기 위하여 다른 방법에서 사용되는 다른 중간생성물이 동일한 필수 구조요소를 가지고 있는 경우 하나의 국제출원으로 출원할 수 있다.

(e) 중간체와 최종 생성물은 하나에서 다른 하나에 이르는 공정 중에서 신규하지 않은 중간체에 의하여 분리되어서는 안 된다.

(f) 국제출원이 최종 생성물의 다른 구조 부분에 대하여 다른 중간체를 청구하는 경우에는 중간체 간에 단일성이 존재하지 않는다.

(g) 중간 생성물과 최종 생성물이 모두 화합물군인 경우, 각각의 중간 화합물은 청구된 최종 생성물군 중 하나의 화합물에 대응되어야 한다. 그러나 최종 생성물의 일부에 대해서는 중간 생성물군 내에 대응하는 화합물이 없는 경우도 있을 수 있으며, 따라서 이들 두 화합물군은 절대적으로 일치해야 하는 것은 아니다.

AI Annex B, paragraph (h)

10.19 상기에 기재된 해석을 적용하여 발명의 단일성을 인정할 수 있는 한, 중간체가 최종 생성물을 생성하는 데 사용될 수 있다는 것 이외에도 다른 효과 또는 활성을 나타낸다는 사실로 인하여 발명의 단일성 판단에 영향을 미쳐서는 안 된다.

➔ 발명의 단일성에 관한 사례

10.20 다음의 예를 들어 발명의 단일성의 원리에 대한 적용방법을 설명한다.

특별한 기술적 특징들에 대한 판단은 상기 문단 10.01~10.10에서 다루고 있다. 각 기관이 공통된 기술적 특징들이 선행기술에 대하여 기여하는지를 어떻게 판단하고 있는지에 따라, 기관들은 사례별로 어떠한 특징들이 특별한 기술적 특징들인지를 판단하는 데 있어 다를 수 있다는 것이 인정된다. 달리 언급되지 않는 한, 다음의 예시들은 공통된 기술적 특징이 특별한 기술적 특징이라는 사실에 기초하여 처리된다. 하기 예시들은 다음 시나리오에 대해 제공되고 있다:

(i) 청구된 발명(방법, 장치, 물건 등)의 다른 측면들:

예시 1~16 (문단 10.21~10.36 참조);

(ii) 중복되는 특징들을 가지고 있지만, 새로운 특징들을 점진적으로 추가하는 청구항들:

- 예시 17~20 (문단 10.37~10.40 참조);
- (iii) 발명의 상호보완적 형태들 (예) 수신기와 송신기):
 - 예시 21~23 (문단 10.41~10.43 참조);
- (iv) 발명의 대체형태들 (동일한 과제에 대한 다양한 해결책들):
 - 예시 24~39 (문단 10.44~10.59 참조);
- (v) 발명적 개념에서 벗어난 실질적 특징들을 더하는 종속 청구항들 (단일성 결여에 대한 후험적 판단(*posteriori*)):
 - 예시 40 (문단 10.59A 참조);
- (vi) 하나의 독립 청구항에서 발명의 단일성 결여:
 - 예시 41~42(문단 10.59B과 10.59C 참조);
- (vii) 중복되는 특징들을 가진 복잡한 청구항 세트들:
 - 예시 43 (문단 10.59D 참조)
- (viii) 최소 추론(*minimum reasoning*) 사용에 대한 예시들:
 - 예시 44~48 (문단 10.59E~10.59J 참조).

청구된 발명(방법, 장치, 물건 등)의 다른 측면들

발명의 단일성 존재 - 예시 1 ~ 14

10.21 예시 1

청구항 1: 화학 물질 X의 제조 방법.

청구항 2: 물질 X.

청구항 3: 물질 X의 살충제로서의 사용(사용방법).

모든 청구항에 공통되는 특별한 기술적 특징이 물질 X이므로 청구항 1과 2, 3 사이에는 선형적으로 단일성이 존재한다. 그러나, 물질 X가 선행기술에 대하여 기여하지 않는 경우, 모든 청구항에 공통되는 특별한 기술적 특징은 없는 것이다. 따라서, 단일성이 결여될 수도 있다 (문단 10.20 참조).

10.22 예시 2

청구항 1: 화합물군 X의 살충제로서의 용도.

청구항 2: 화합물군 X에 속하는 화합물 X₁.

청구항 1과 2 사이에 단일성이 존재한다. 특별한 기술적 특징은 화합물군 X₁이 살충제 특성을 가지고 있다는 조건하에 화합물군 X를 살충제로 사용하는 것이다.

10.23 예시 3

청구항 1: 필수적으로 Ni 2.0 내지 5.0 중량%; Cr 15 내지 19 중량%; Mo 1 내지 2 중량%; 나머지 합금 성분은 Fe로 이루어지며, 두께가 0.5 내지 2.0 mm이고 0.2%의 항복강도가 50 kg/mm² 이상인 고내식성, 고강도 페라이트계 스테인리스 강판

청구항 2: 필수적으로 Ni 2.0 내지 5.0 중량%; Cr 15 내지 19 중량%; Mo 1 내지 2 중량%;와 나머지 합금 성분은 Fe로 이루어지며 다음의 단계로 이루어진 고내식성 및 고강도 페라이트계 스테인리스 강판 제조방법:

- (a) 2.0 내지 5.0 mm의 두께로 열간 압연하는 단계;
- (b) 열간 압연한(hot rolled) 열연강판을 실질적으로 산화되지 않는 조건하에서 800 내지 1000 °C로 소둔(annealing)하는 단계;
- (c) 강판을 0.5 내지 2.0 mm 두께로 냉간 압연(cold rolling)하는 단계;
- (d) 냉간 압연한 강판을 2 내지 5분 동안 1120 내지 1200°C에서 최종적으로 소둔하는 단계.

물건의 청구항 1과 방법의 청구항 2 사이에는 단일성이 존재한다. 물건의 청구항에서 특별한 기술적 특징은 50kg/mm² 이상의 0.2%의 항복강도이다. 청구항 2에서의 방법은 본질적으로 0.2%의 항복강도가 50kg/mm² 이상인 페라이트계 스

테인리스 강판을 생산한다. 이러한 특징이 청구항 2에 명시되어 있지는 않으나 발명의 설명에 분명히 개시되어 있다. 그러므로 상기의 제조단계는, 청구된 강도 특성을 갖는 동일한 페라이트계 스테인리스 강판에 관한 물건 청구항의 한정사항에 대응하는 특별한 기술적 특징이 된다.

10.24 예시 4

청구항 1: 램프용 필라멘트 A.

청구항 2: 필라멘트 A를 가지는 램프 B.

청구항 3: 필라멘트 A를 가지는 램프 B와 회전장치 C를 구비한 서치라이트.

청구항 1, 2, 3 사이에는 단일성이 존재한다. 이들 청구항에 공통되는 특별한 기술적인 특징은 필라멘트 A이다.

10.25 예시 5

청구항 1: 동물에 마킹을 하기 위한 마킹 장치로서, 원반형 요소 및 고정형 원반 요소를 구비하며, 상기 원반형 요소는 상기 원반형 요소로부터 수직으로 연장한 자루를 가지며, 상기 자루의 선단은 마킹하려는 동물의 피부를 관통하도록 설계되어 있으며, 상기 고정형 원반 요소는 피부의 다른 쪽에서 돌출한 상기 자루의 상기 선단에 고정되는, 동물에 마킹을 하기 위한 마킹 장치.

청구항 2: 동물의 피부를 관통하도록 원반형 요소의 자루를 구동시키는 공압 총으로 구성되며, 마킹할 동물의 신체 부분의 다른 쪽에 위치하는 고정형 원반 요소를 수용하기에 적합한 지지 표면을 구비한 청구항 1의 마킹 장치를 적용하기 위한 장치.

청구항 1의 특별한 기술적 특징은 자루가 있는 원반형 요소와 자루 끝에 고정되는 고정형 원반 요소를 가지는 마킹 장치이다. 청구항 2의 대응하는 특별한 기술

적 특징은 마킹 장치를 구동시키고, 고정형 원반 요소를 위한 지지표면이 구비된 공압축이다. 청구항 1과 청구항 2 사이에는 단일성이 존재한다.

10.26 예시 6

청구항 1: 화합물 A.

청구항 2: 화합물 A와 담체로 구성된 살충 화합물.

청구항 1과 청구항 2 사이에 단일성이 존재한다. 이들 청구항에 공통되는 특별한 기술적 특징은 화합물 A이다.

10.27 예시 7

청구항 1: 화합물 A($a_1, a_2 \dots$ 로 구성됨)와 담체로 구성된 살충 화합물.

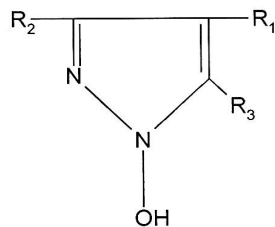
청구항 2: 화합물 a_1 .

일군의 화합물 A 중의 일부는 신규성이 없기 때문에 청구항 2에서는 화합물 군 A에 대하여 청구하지 않고 그 일부인 a_1 에 대해서만 청구하였다.

그럼에도 불구하고 청구항 1의 화합물 A와 마찬가지로 화합물 a_1 에 살충제로서의 활성이 있는 경우에는 청구항 1과 청구항 2 사이에 단일성이 존재한다.

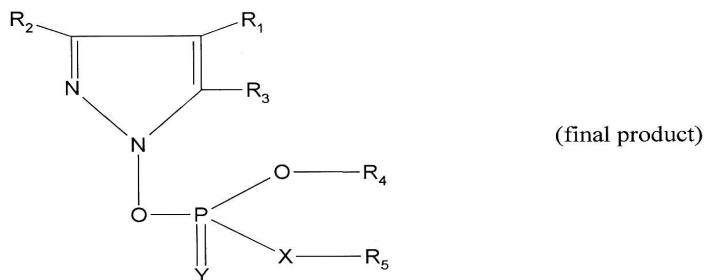
10.28 예시 8 (중간체/최종 생성물)

청구항 1:

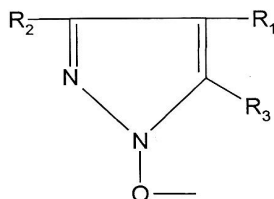


(intermediate)

청구항 2:



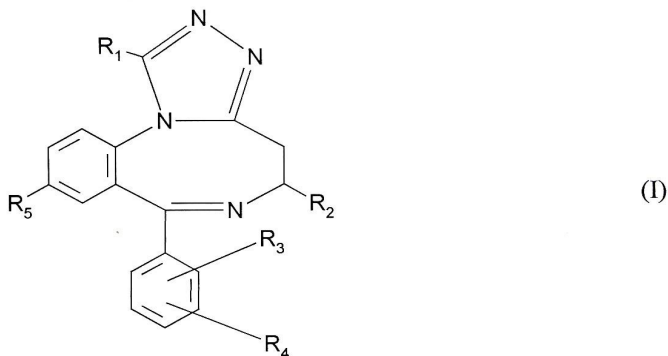
중간체 및 최종 생성물의 화학 구조는 기술적으로 밀접하게 관련되어 있다. 최종 생성물에 도입되는 필수 구조요소는 아래와 같다:



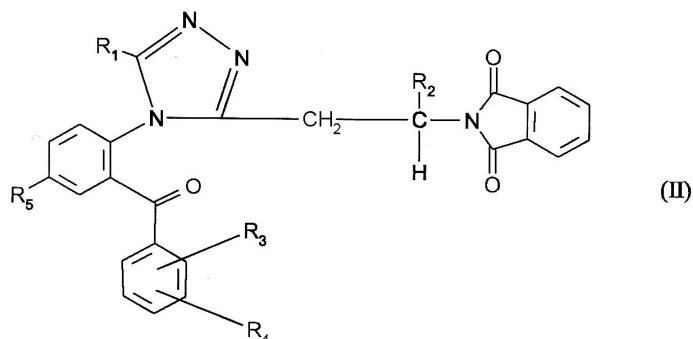
그러므로 청구항 1과 청구항 2 사이에는 발명의 단일성이 존재한다.

10.29 예시 9 (중간체/최종 생성물)

청구항 1:



청구항 2:



(II)는 (I)를 제조하기 위한 중간체로 기재되어 있다. 고리가 형성되는 메커니즘은 해당 분야에서 잘 알려져 있다. 화합물(I)(최종 생성물)과 화합물(II)(중간체)의 기본 구조는 상당 부분 다르지만, 화합물(II)는 화합물(I)에 대한 개방 고리 전구체이다. 두 화합물은 모두 두개의 페닐 고리와 트리아졸 고리로 이루어진 연결기로 된 공통 필수 구조요소를 공유하고 있다. 그러므로 두 화합물의 화학 구조는 기술적으로 밀접하게 관련되어 있는 것으로 간주한다.

따라서 상기 예시는 발명의 단일성 요건을 만족한다.

10.30 예시 10 (중간체/최종 생성물)

청구항 1: 무정형 중합체 A(중간체).

청구항 2: 결정성 중합체 A(최종 생성물).

이 예에서 무정형 중합체 A의 피막을 연신하면(stretched) 결정성을 갖게 된다.

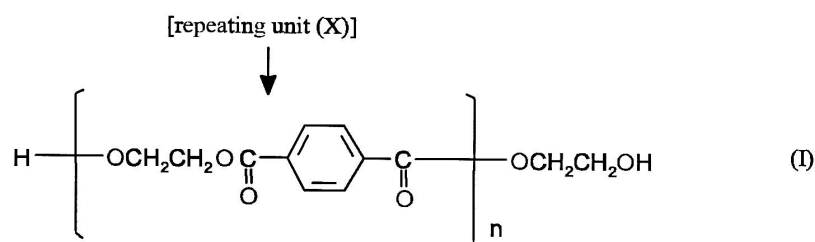
이 때, 무정형 중합체 A가 결정성 중합체 A를 제조하기 위한 출발 물질로 사용된다는 점에서 중간체와 최종 생성물의 관계가 있으므로 단일성이 존재한다.

추가 예시를 위하여 중합체 A를 폴리이소프렌이라고 가정한다. 여기서, 중간체인

무정형 폴리이소프렌과 최종 생성물인 결정성 폴리이소프렌은 동일한 화학 구조를 가진다.

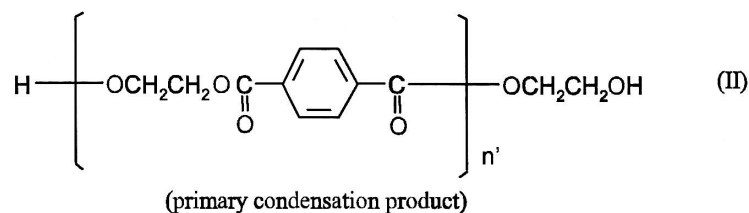
10.31 예시 11 (중간체/최종 생성물)

청구항 1: 다음의 일반식으로 정의되는 섬유 재료로 유용한 고분자 화합물:



청구항 2: 다음의 일반식으로 정의되는 화합물

(상기 고분자 화합물의 제조를 위한 중간체로 유용함)



두 청구항에 기재된 발명은 중간체와 최종 생성물의 관계에 있다.

물질(II)는 물질(I)의 원료 물질이다.

한편, 두 화합물은 필수 구조요소(반복 단위(X))를 공유하고 있으며, 기술적으로 밀접하게 관련되어 있다. 그러므로 중간체와 최종 생성물은 단일성 요건을 만족한다.

10.32 예시 12 (중간체/최종 생성물)

청구항 1: 구조 A를 가지는 신규 화합물(중간체).

청구항 2: A와 물질 X를 반응시켜 제조한 생성물(최종 생성물).
(상세한 사항은 아래 참조)

10.33 예시 13 (중간체/최종 생성물)

청구항 1: A와 B의 반응 생성물(중간체)

청구항 2: A와 B의 반응 생성물을 물질 X 및 Y와 반응시켜 제조한 생성물
(최종 생성물)

예시 12과 예시 13에서 중간체 및/또는 최종 생성물의 화학 구조는 공지되어 있지 않다. 예시 12에서 청구항 2의 생성물(최종 생성물)의 구조는 공지되어 있지 않다. 예시 13에서 청구항 1의 생성물(중간체)과 청구항 2의 생성물(최종 생성물)은 공지되어 있지 않다.

이 경우 본원 발명의 특징인 최종 생성물의 특성이 중간체로부터 비롯된 것이라는 결론에 이르게 된 증거가 있으면 단일성이 존재한다. 일례로 예시 12과 예시 13에서 중간체를 사용하는 이유가 최종 생성물의 특정 성질을 변화시키는 것일 수 있다. 최종 생성물에 대한 중간체의 효과를 보여주는 발명의 설명 내의 실험 데이터 형태가 증거가 될 수 있다. 이러한 증거가 없는 경우에는 중간체-최종 생성물 관계에 근거한 단일성은 존재하지 않는다.

10.34 예시 14(A) (단백질과 인코딩 DNA)

청구항 1: SEQ ID NO: 1을 가진 단리된(isolated) 단백질 X

청구항 2: 청구항 1의 단백질 X를 인코딩한 단리된 DNA 분자

(일부 기관에서는 청구항에 기재된 생물학적 분자는 단리된 형태로 존재하는 것으로 가정하고 있기 때문에 상기와 같이 청구항에 “단리”라는 용어를 명시적으로 기재할 필요가 없다.)

개시(disclosure)는 단백질 X가 림프구 활성화에 관여하는 수용성 시토카인

(cytokine)인 인터루킨(interleukin)-1 이라는 것을 교시하고 있다. 개시 (disclosure)는 SEQ ID NO: 1을 인코딩하는 SEQ ID NO: 2를 가진 DNA 분자도 제시하고 있다.

선행기술이 없으므로, SEQ ID NO:1과 SEQ ID NO:2는 신규성과 진보성을 가진다.

청구된 DNA 분자는 단백질 X를 인코딩하므로, 단백질 X와 단백질 X를 인코딩하는 DNA는 대응하는 기술적 특징을 공유한다. 결과적으로, 청구항들은 선행적으로 발명의 단일성을 가진다.

이들 두 종류의 분자들 간의 특별한 관계(예) DNA가 공지된 유전 코드에 따라 단백질을 인코딩함)를 고려하였을 때, DNA와 이에 대응하는 인코딩된 단백질은 선행적으로 발명의 단일성을 공유한다고 일반적으로 받아들여지고 있지만, 일부 기관들은 하기와 같은 예외들이 존재한다는 입장을 취할 수 있다는 점을 주목해야 한다.

또한, 단백질 X가 선행기술에 대하여 기여하고 있기 때문에, 단백질 X와 이를 인코딩하는 DNA는 후험적으로 특별한 기술적 특징을 공유한다.

예시 14(B)

단백질 X를 인코딩하지 않는 DNA 분자를 아우르는 택일적으로 기재된 DNA 청구항이 제시되는 경우, 일부 기관들은 청구항들이 동일하거나 대응하는 기술적 특징을 공유하지 않으므로, 단일성이 결여되어 있다고 선행적으로 판단할 수 있다. 이러한 청구항들의 예시는 다음과 같다:

청구항 3: 단백질 X를 인코딩하는 단리된 DNA 분자, 또는 이에 대한 DNA 조각.

청구항 4: SEQ ID NO: 2를 가진 단리된 DNA 분자, 또는 엄격한 조건하에서 SEQ ID NO:2의 보체(complement)와 혼성체를 이루는 DNA 분자들.

일부 기관들은 상기 DNA 조각과 상기 혼성체를 이루는 DNA 분자들이 단백질 X를 인코딩하는 것으로 한정되지 않는다는 점에 근거하여 청구항 3을 단일성 결여로 간주할 수 있다. 다른 기관들은 “이에 대한 DNA 조각(DNA fragment thereof)” 또는 혼성체를 이루는 분자들을 DNA 분자에서 파생되었으며 하나의 총괄적 발명의 개념을 나타내는 것으로 해석하여 단일성이 존재하는 것으로 간주할 수 있다.

엄격한 조건하에서 SEQ ID NO:2의 보체와 혼성체를 이루는 DNA 분자들은 SEQ ID NO:2와 상당한 유사성을 공유한다. 그러므로 일부 기관들은 청구항 4가 하나의 총괄적 발명의 개념을 기재하고 있다고 간주하여 결과적으로 단일성이 존재한다고 간주할 수 있다.

단백질 X 또는 단백질 X를 인코딩하는 DNA를 교시하는 선행기술이 존재한다면, 일부 기관들은 동일하거나 대응하는 기술적 특징이 특별한 기술적 특징이 아닌 선행기술에 대하여 기여하는 것이 없으므로 결과적으로 단일성이 결여되어 있는 것으로 후험적으로 판단할 수 있다.

예시 14(C)

추가적으로, 단백질(또는 단백질류)과 핵산(또는 핵산류)에 대한 발명의 단일성 판단(선행적)이 마쿠쉬 테스트(Markush test)와 같은 다른 지침과 충돌할 것으로 여겨지는 경우, 일부 기관들은 청구항들이 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징을 공유하지 않으며 그러므로 그 사실들에 따라 선행적 또는 후험적으로 발명의 단일성이 결여되었다고 판단할 수 있다.

그러한 청구항들의 예시들은 다음과 같다:

청구항 5: 기능 X를 가진 단리된 단백질.

청구항 6: SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3로 구성된 그룹에서 선택된 기능 X를 가진 단백질을 인코딩하는 단리된 DNA 분자들.

DNA SEQ ID NOs: 1-3가 구조적으로/진화론적으로 연관되지 않은 다른 패밀리로부터의 구조적으로 다른 단백질들을 인코딩하기 때문에(예) 완전히 다른 구조를 가지고 있으며 진화론적으로 다른 패밀리들에 속하지만 공교롭게도 동일한 세린 프로테아제 기능을 가진 것으로 알려진 서브틸리신 유사 세린 프로테아제와 키모 트립신 유사 세린 프로테아제), SEQ ID NOs: 1-3가 “마쿠쉬 테스트”(예) 문단 10.17에서 마쿠쉬 테스트의 parts (B)(1)와 (B)(2)를 통과하지 못함)에 따라 선형적으로 발명의 단일성이 결여된 경우, 일부 기관들은 단리된 DNA SEQ ID NOs: 1-3과 기능 X를 가진 대응하는 인코딩 단백질들 간에 발명의 단일성이 존재하지 않는다고 선형적으로 판단할 수 있다.

발명의 단일성 결여 (선형적) - 예시 15~16

10.35 예시 15

청구항 1: 특정 조건(예: 온도, 복사)하에서 특정된 코팅 조성물을 가진 재료를 분사하는 것으로 이루어진 식물 처리방법.

청구항 2: 청구항 1의 방법으로 코팅된 식물.

청구항 3: 분사되는 조성물이 보다 잘 분포되도록 신규한 노즐의 배치를 특징으로 하는 청구항 1의 방법에 사용되는 분사 장치.

청구항 1에 의한 방법은 청구항 2의 생성물에 예측되지 않은 특성을 부여한다. 청구항 1의 특별한 기술적 특징은 특정 코팅을 선택함으로써 필수적인 것으로 여겨지는 것에 대응하는 특별한 공정 조건을 사용한 것에 있다. 청구항 1과 청구항 2 사이에는 단일성이 존재한다. 청구항 3의 분사 장치는 위에서 기술된 특별한 기술적 특징과 대응하지 않는다. 따라서 청구항 3과 청구항 1, 2 사이에는 단일성이 존재하지 않는다.

10.36 예시 16

- 청구항 1: 혼합실내로의 접선방향의 연료 유입구를 갖는 연료 버너.
- 청구항 2: 혼합실내로의 접선방향의 연료 유입구를 형성하는 단계를 포함하는 연료 버너의 제조방법.
- 청구항 3: 구조단계 A를 포함하는 연료 버너의 제조방법.
- 청구항 4: 접선방향의 연료 유입구를 형성되도록 하는 특징 X가 포함된 연료 버너의 제조방법을 실시하기 위한 장치.
- 청구항 5: 보호 하우징 B를 포함하는 연료 버너 제조방법을 실시하기 위한 장치.
- 청구항 6: 연료 버너의 혼합실내로 연료를 접선방향으로 주입하는 단계를 포함하는 카본블랙의 제조방법.

청구항 1, 2, 4, 6 사이에는 단일성이 존재한다. 이들 청구항에 공통되는 특별한 기술적 특징은 접선방향의 연료 유입구이다. 청구항 3, 5에는 청구항 1, 2, 4, 6에 기재된 것과 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징이 포함되어 있지 않으므로, 청구항 1, 2, 4, 6에 대하여 단일성이 없다. 또한 청구항 3과 청구항 5 사이에도 단일성이 결여되어 있다.

중복되는 특징들을 가지고 있지만 새로운 특징들을 점진적으로 추가하는 청구항들

발명의 단일성 존재 - 예시 17

10.37 예시 17

- 청구항 1: 특징 A+B를 가지는 디스플레이 장치.
- 청구항 2: 청구항 1에 있어서, 특징 C가 추가된 디스플레이 장치.
- 청구항 3: 특징 D가 추가된 특징 A+B를 가지는 디스플레이 장치.

청구항 1, 2, 3 사이에는 단일성이 존재한다. 이들 청구항에 공통되는 특별한 기술적인 특징은 특징 A+B이다.

발명의 단일성 결여 (선택적) - 예시 18~20

10.38 예시 18

청구항 1: 단계 A 및 B로 이루어진 제조방법.

청구항 2: 단계 A를 실시하기 위하여 특별히 고안된 장치.

청구항 3: 단계 B를 실시하기 위하여 특별히 고안된 장치.

청구항 1과 청구항 2 사이 또는 청구항 1과 청구항 3 사이에 발명의 단일성이 존재한다. 청구항 2와 청구항 3 사이에는 공통되는 특별한 기술적인 특징이 존재하지 않으므로, 이들 청구항 간에는 단일성이 존재하지 않는다.

10.39 예시 19

청구항 1: 압축 공기를 사용하여 페인트를 미립자로 만드는 단계, 미립자화된 페인트를 신규한 전극 배열 A를 사용하여 정전기적으로 대전시키는 단계 및 물품에 페인트를 칠하는 단계를 포함하는 신규한 방청성 물질 X를 포함한 페인트로 물품을 칠하는 방법.

청구항 2: 물질 X를 포함하는 페인트.

청구항 3: 전극 배열 A를 포함하는 장치.

공통되는 특별한 기술적인 특징이 물질 X를 포함하는 페인트인 경우 청구항 1과 청구항 2 사이, 또는 공통되는 특별한 기술적인 특징이 전극 배열 A인 경우 청구항 1과 청구항 3 사이에는 단일성이 존재한다. 그러나 청구항 2와 청구항 3 사이에는 공통되는 특별한 기술적인 특징이 존재하지 않으므로, 이들 청구항 간에는 단일성이 존재하지 않는다.

10.40 예시 20

종종 청구항들은 다른 청구항들의 범위와 중복되는 범위들을 포함한다. 이러한 경우 발명의 단일성에 대한 판단은 신중한 고려를 요한다. 발명의 단일성 결여에 대한 판단은 사례의 사실들에 따라 달라질 수 있는 문제로, 문단 10.04에서 경고한 바와 같이, 편협하거나, 문언적 또는 학문적 접근에 근거하여 이의를 제기하지 않도록 주의해야 한다. 유사하게, 문단 10.05에 기술된 바와 같이, 국제기관들은 다음 사례에 접근할 때 서로 다른 심사 방식을 적용할 수 있다.

청구항 1: 0.10-0.40% Mn으로 구성된 탄소강

청구항 2: 0.60-1.65% Mn으로 구성된 탄소강

청구항 3: 0.50-0.90% Mn으로 구성된 탄소강

명세서(specification)는 다음과 같이 기술하고 있다:

- 0.10-0.40% Mn으로 구성된 탄소강은 고온에서 산화 감소가 나타난다.
- 0.60-1.65% Mn으로 구성된 탄소강은 전기 전도성이 향상된다.
- 0.50-0.90% Mn으로 구성된 탄소강은 내구력이 향상될 뿐만 아니라, 놀라운 정도로 확연하게 개선된 연성을 가진다.

탄소강이 Mn을 포함하고 있다는 것은 일반적인 기술상식이다. 청구항 1과 2, 청구항 1과 3은 선형적으로 발명의 단일성이 결여되어 있지만, 청구항 2와 3 간에 발명의 단일성은 존재한다. 그러나 놀라운 정도로 확연하게 개선된 연성을 가지면서 향상된 전기 전도성과/또는 내구력을 보이는 탄소강의 0.60-0.90% Mn 내에서 중복되는 범위의 특정 부분을 교시하거나 또는 제시하는 선행 기술이 존재한다면, 청구항 2와 3 사이에 단일성은 후협적으로 존재하지 않는다.

발명의 상호 보완적 형태들 (예) 수신기와 송신기)

발명의 단일성 존재 - 예시 21~22

10.41 예시 21 (같은 카테고리의 청구항들)

청구항 1: 특징 A를 특징으로 하는 플러그.

청구항 2: 특징 A에 대응하는 것을 특징으로 하는 소켓.

특징 A는 청구항 1과 청구항 2 모두에 포함되는 특별한 기술적 특징이므로, 이들 청구항 간에는 단일성이 존재한다.

10.42 예시 22 (같은 카테고리의 청구항들)

청구항 1: 영상신호용 시간축 신장기를 구비한 송신기.

청구항 2: 수신된 영상신호용 시간축 압축기를 구비한 수신기.

청구항 3: 영상신호용 시간축 신장기를 구비한 송신기와 수신된 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기로 이루어진 영상신호용 전송장치.

특별한 기술적 특징은 청구항 1에서는 시간축 신장기이고, 청구항 2에서는 시간축 압축기로서, 이들은 서로 대응하는 기술적인 특징이다. 청구항 1과 청구항 2 사이에는 단일성이 존재한다. 청구항 3은 이들 2가지의 특별한 기술적인 특징을 모두 포함하며, 청구항 1, 2와 발명의 단일성이 존재한다. 조합 청구항(청구항 3)이 없다 하더라도 단일성 요건을 만족한다.

발명의 단일성 결여 (선택적) - 예시 23

10.43 예시 23 (스크리닝 방법과 그 방법으로 확인된 화합물)

청구항 1: 다음의 단계로 이루어진, 수용체 R의 길항체인 화합물을 확인하는 방법;

외막 수용체 R을 발현하는 세포를 그의 천연 리간드와 접촉시키는 단계; 리간드의 결합을 관찰하는 단계; 상기 리간드에 결합된 상기 세포를 화합물 라이브러리로부터 선택된 후보 화합물과 접촉시키는 단계; 및 리간드의 결합에 변화가 있는지를 관찰하는 단계.

청구항 2: 화학식 1을 가지는 화합물 X

청구항 3: 화학식 2를 가지는 화합물 Y

청구항 4: 화학식 3을 가지는 화합물 Z

수용체 R과 그 천연 리간드는 약품의 타겟으로 제안되어 있다. 수용체 R의 길항물질은 치료에 유용한 생리적 효과를 가지는 것으로 제안되어 있다. 목표는 조합적인 라이브러리를 더욱 스크리닝하고 시험하기 위한 기초로서 선도 화합물을 찾아내는 것이다. 라이브러리는 구조적으로 가능한 많은 화합물을 제공하는 것으로 기재되어 있다. 천연 리간드가 수용체에 결합하는 생리적 효과에 영향을 미치는 화합물을 밝히는 데에 청구항 1의 방법이 사용될 수 있음을 보여주는 실시예가 기재되어 있다. 화합물 X, Y, Z만이 이러한 효과를 가지는 것으로 기재되어 있으나, 이들은 주요 구조요소를 공유하지는 않는다. 발명의 설명에는 청구하고 있는 화합물의 구조와 활성간의 관계 및 수용체 R의 구조와 화합물 간의 관계에 대하여 전혀 언급되어 있지 않다.

수용체 R, 그 생물학적 기능 및 천연 리간드는 선행기술에 개시되어 있다. 수용체 R에 길항제로서 작용하는 화합물은 알려져 있지 않다.

방법 청구항 1의 기술적 특징은 후보 화합물이 리간드 결합에 미치는 효과를 스크리닝 분석으로 관찰하는 단계에 있다. 화합물 X, Y, Z 어디에도 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징이 존재하지 않는다. 스크리닝 방법과 청구하고 있는 화합물간에 제조 관계가 존재하지 않는다. 또한 스크리닝 방법은 청구하고 있는 화합물 X, Y, Z를 사용하는 방법도 아니다. 어떤 화합물이 수용체 R의 길항제로

작용하는 데에 필요한 구조에 대해 개시하지 있지 않는 한, 그 방법과 청구하고 있는 화합물을 연결하는 하나의 총괄적 개념은 존재하지 않는다. 따라서 발명의 단일성을 결여한다(선행적).

만일, 화합물 X, Y, Z가 이들이 공통의 특성 또는 활성을 보유하고 이러한 공통 특성 또는 활성에 필수적인 중요 구조요소를 공유한다면, 이들은 동일하거나 대응하는 기술적 특징을 갖는 것으로 간주된다. 화합물 X, Y, Z는 수용체 R을 길항하는 공통 특성을 공유하고 있지만 공유되는 중요 구조요소에 관하여 개시되어 있지 않다. 그러므로 동일하거나 대응하는 기술적 특징에 대한 개시가 없는 것이다.

하나의 가능한 그룹화 방법은 다음과 같다:

발명 1: 화합물...을 확인하는 방법(청구항 1)

발명 2: 화합물 X(청구항 2)

발명 3: 화합물 Y(청구항 3)

발명 4: 화합물 Z(청구항 4)

발명의 대체형태들 (동일한 과제에 대한 다양한 해결책들)

발명의 단일성 존재 - 예시 24~30

10.44 예시 24

청구항 1: 승강 기구를 구비한 의자.

청구항 2: 기계적 나사로 된 승강 기구를 구비한 의자.

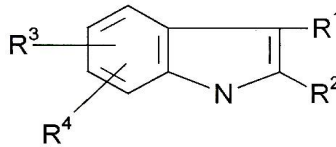
청구항 3: 유압으로 된 승강 기구를 구비한 의자.

모든 청구항에 공통된 특별한 기술적 특징이 승강 기구를 구비한 의자이므로, 청구항 1과 2, 3 사이에 선행적으로 단일성이 존재한다. 그러나 승강 기구를 구비

한 의자가 선행기술에 공지되어 있다면, 모든 청구항에 공통된 특별한 기술적 특징은 없는 것이며, 발명의 단일성을 결여한다.

10.45 예시 25(A) (공통 구조)

청구항 1: 다음 식의 화합물:



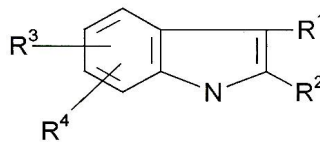
상기 식에서 R^1 은 페닐, 피리딜, 티아졸릴, 트리아지닐, 알킬티오, 알콕시 및 메틸로 이루어진 군 중에서 선택되고, R^2 내지 R^4 는 하이드록실, 메틸, 벤질 또는 페닐이다.

이 화합물들은 혈액의 산소 흡수력을 증대시키기 위한 약제로서 유용하다.

이 경우 인돌기는 모든 치환기가 공유하는 중요 구조요소이다. 청구항의 모든 화합물이 동일한 유용성을 가지는 것으로 추정되기 때문에 단일성이 존재한다. 이는 특별한 기술적 특징이 선행기술에 비추어 구조적으로 구별되는 부분을 구성하는 공통으로 공유된 구조에 의해 제공되고, 그 공통된 구조가 공통 특성 또는 공통 활성화에 필수적인 “마쿠쉬 형식”과 일치한다 (문단 10.17 참조).

예시 25(B) (청구항 1에서 단서를 포함한 공통의 구조)

청구항 1: 다음 식의 화합물:



여기서 R^1 는 페닐, 피리딜, 티아졸, 트리아진리, 알킬티오, 알코시, 메틸로 구성된 그룹으로부터 선택된다; R^2 - R^4 는 R^2 와 R^3 가 모두 메틸(methyl)일 수 없다는 단서 하에 하이드록실(hydroxyl), 메틸(methyl), 벤질(benzyl), 또는 페닐(phenyl)이다.

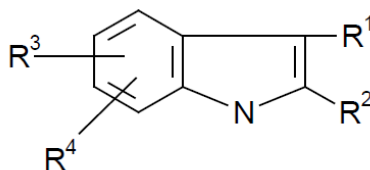
이 화합물들은 혈액의 산소 흡수력을 증대시키기 위한 약제로서 유용하다.

이 경우, 인돌기는 모든 치환기가 공유하는 중요 구조요소이다. 청구항의 모든 화합물이 동일한 유용성을 가지는 것으로 추정되기 때문에 단일성이 선형적으로 존재한다. 모든 청구된 화합물들은 동일한 실용성을 소유하는 것으로 추정되고 있기 때문에, 단일성은 선형적으로 존재한다.

그러나 동일한 용도와 이러한 공유된 핵심 구조(core structure)를 가지는 화합물들을 제시하는 선행기술은 해당 청구항이 후험적으로 발명의 단일성이 결여되어 있음을 입증하기 위해 사용될 수 있을 것이다. 해당 선행기술은 공유된 것을 교시하는 것만을 필요로 하기 때문에(예) 해당 선행기술은 청구항들이 자명하다는 것을 예측하고/제시할 필요가 없다), R^2 와 R^3 모두가 메틸인 선행기술도 포함할 수 있다.

예시 25(C) (청구항 1에서 기능적 한정(functional limitation)을 포함한 공통구조)

청구항 1: 혈액의 산소 흡수력을 증대시키는 특성을 지닌 공식(I)의 화합물:



Formula (I)

여기서 R^1 은 페닐, 피리딜, 티아졸릴, 트리아진, 알킬티오, 알콕시, 메

틸로 구성된 그룹으로부터 선택된다; R²-R⁴는 하이드록실, 메틸, 벤질, 또는 페닐이다.

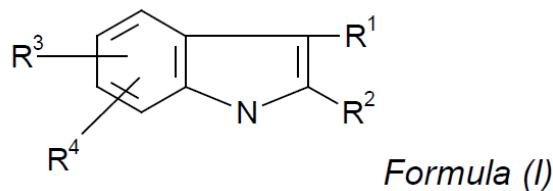
이 경우, 인돌기는 모든 치환기가 공유하는 중요 구조요소이다. 또한, 명세서와 청구항들은 공식(I)의 모든 화합물들이 청구된 유용성을 가지는 것으로 교시하고 있다. 따라서, 단일성은 선택적으로 존재한다.

청구된 기능을 소유한 공유된 구조들을 교시하는 선행기술은 이 청구항이 발명의 단일성이 결여되어 있다는 것을 후험적으로 증명하기 위해 사용될 수 있다.

일부 기관들의 경우, R¹이 페닐이고, R²-R⁴가 메틸이지만 청구된 기능에 대해서는 기재하지 않은 공식(I)를 교시하는 선행 기술에 대해서조차, 화합물과 그 특성들은 서로 분리될 수 없어, 공식 (I)이 출원인의 출원일 이전 또는 이후에 공개되었는지와 상관없이, 상기 사항을 입증하는 출원인의 명세서와/또는 다른 인용문헌(들)에 의해 입증된 것처럼 공식 (I)이 청구된 기능을 본질적으로 소유하고 있는 것으로 간주될 수 있으므로, 단일성 결여가 적용될 수 있다.

예시 25(D) (청구항 2에서 기능적 대안을 포함하는 공통의 구조)

청구항 1: 공식 (I)의 화합물:



여기서 R¹은 페닐, 피리딜, 티아졸릴, 트리아진, 알킬티오, 알콕시, 메틸로 구성된 그룹으로부터 선택된다; R²-R⁴는 하이드록실, 메틸, 벤질, 또는 페닐이다.

청구항 2: R¹이 피리딜이고 R²-R⁴가 메틸인 청구항 1의 화합물

이 화합물들은 혈액의 산소 흡수력을 증대시키기 위한 약제로서 유용하다.

이 경우, 인돌기는 모든 치환기가 공유하는 중요 구조요소이다. 또한, 명세서와 청구항들은 공식 (I)의 모든 화합물들이 청구된 유용성을 가지는 것으로 교시하고 있다. 따라서, 단일성은 선형적으로 존재한다.

만약 발명의 단일성이 후험적으로 결여되어 있다면, 일부 기관들은 R^2-R^4 가 청구항 1에 나열된 처음 거론된 마쿠쉬 멤버들이기 때문에, 조사된 제1군 발명이 R^1 이 페닐(피리딜이 아님)이고 R^2-R^4 가 하이드록실(메틸이 아님)인 공식 (I)의 화합물이라고 판단할 수 있다 (예시 34 참조). 이러한 경우에 제1군 발명은 아속(sub-genuses)을 포함하지 않으며, 오히려 각 변수에 대한 제 1 구현으로 한정된다는 점을 주목해야 한다. 그러나 국제조사기관/심사관은 제1군 발명에 대하여 재량에 따라 그리고 사례의 특정한 상황에 따라 한 개 이상의 아속(sub-genuses)을 포함시킬 수 있다.

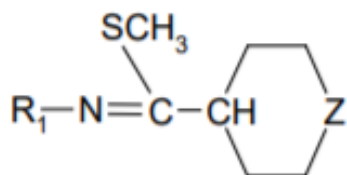
대안적으로, 기관은 조사된 제1군의 발명이 서로 다른 그룹핑(grouping)으로 구성될 수 있다고 판단할 수 있다. 대부분의 경우, 이러한 판단은 다른 그룹들의 상호 의존성, 출원서에 주어진 구체적인 예들과 확인된 선행기술을 포함한 사례의 상황에 대한 고려에 기반하여 내려지게 된다. 예를 들어, 상기의 경우, 페닐, 피리딜, 티아졸릴, 트리아진 그룹들은 이들이 아로마링이라는 점에서 공통의 특성을 공유한다고 간주될 수 있다. 그러나 동일한 활성을 가지며 이 위치에서 피리미딘과 같은 아로마 그룹을 이루는 화합물들을 개시한 선행기술은 이들 그룹 간에 단일성 결여를 제기하기 위해 사용될 수 있다.

추가적인 대안으로, 일부 기관들은 여기의 R^1 과 같은 제1치환기의 각 타입을 특별한 기술적 특징으로 판단할 수 있다; 다시 말해, R^1 이 페닐인 공식 (I)이 선행기술에 공지되어 있는 경우라면, 제1군의 발명은 R^1 이 피리딜이고 R^2-R^4 가 히드록실, 메틸, 벤질 또는 페닐(예) R^2-R^4 에 대한 모든 옵션들인 공식 (I)이며; 제2

군의 발명은 R^1 이 티아졸릴이고, R^2 - R^4 가 히드록실, 메틸, 벤질 또는 페닐 등인 공식이다.

10.46 예시 26 (공통구조)

청구항 1: 다음 식의 화합물:



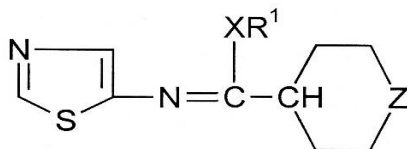
상기 식에서 R^1 은 페닐, 피리딜, 티아졸릴, 트리아지닐, 알킬티오, 알콕시 및 메틸로 이루어진 군 중에서 선택되며, Z 는 산소(O), 황(S), 이미노(NH) 및 메틸렌($-\text{CH}_2-$)으로 이루어진 군 중에서 선택된다.

이들 화합물은 하부 요통을 완화시키는 약제로서 유용한 것으로 기재되어 있다.

이 경우에 있어서 6원자 고리에 결합된 이미노티오에테르기- $\text{N}=\text{C}-\text{SCH}_3$ 는 모든 치환체가 공유하는 중요 구조요소이다. 따라서 청구항의 모든 화합물이 동일한 용도를 가지고 있는 것으로 기재되어 있으므로 단일성이 존재한다.

10.47 예시 27 (공통구조)

청구항 1: 다음 식의 화합물:

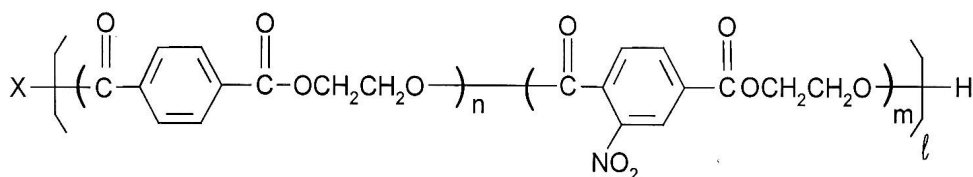


상기 식에서 R^1 은 메틸 또는 페닐이며 X 와 Z 는 산소(O) 또는 황(S) 중에서 선택된다.

이 화합물은 약제로서 유용하며, 포유동물 조직에 대한 침투성을 증강시키는 1,3-티아졸릴 치환체를 가지고 있어 두통 완화제 및 국소 항염증제로서 유용하다.

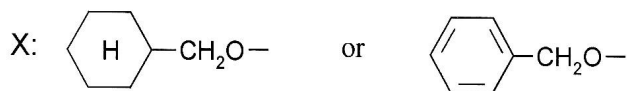
모든 화합물은 공통 화학구조를 공유하고 있으며, 그 구조의 대부분을 차지하는 이미노기에 결합되어 있는 티아졸 고리와 6원자 헤테로사이클릭 화합물을 공유한다. 따라서 청구항의 모든 화합물이 동일한 용도를 가지고 있는 것으로 기재되어 있으므로 단일성이 존재한다.

10.48 예시 28 (공통구조)



$$1 \leq l \leq 10$$

$$200 \geq n + m \geq 100$$



상기의 모든 공중합체는 열분해를 일으키는 말단 COOH 라디칼이 X로 에스테르화되어 유리 COOH 라디칼의 수가 줄어들었기 때문에 공통적으로 내열분해성을 가진다.

치환체의 화학 구조는 서로 기술적으로 밀접하게 관련되어 있는 것으로 간주한다. 따라서 하나의 청구항에 기재할 수 있다.

10.49 예시 29

청구항 1: (X) 또는 (X+a)로 이루어진 탄화수소를 증기 상으로 산화시키는데 사용되는 촉매.

이 예에서 (X)는 RCH₃를 RCH₂OH로 산화시키고 (X+a)는 RCH₃를 RCOOH로 산화시킨다.

상기 2가지 촉매는 모두 RCH₃에 대한 촉매로서 공통되는 성분과 공통되는 활성을 가지고 있다. (X+a)를 사용하는 경우 산화가 보다 완전하게 이루어지고 카르복실산이 형성될 때까지 계속되기는 하지만 활성에 있어서는 동일하다.

이 경우 마쿠쉬 형식의 기재가 허용된다.

10.50 예시 30 (구조적 및 기능적으로 연결된 복수의 폴리뉴클레오타이드)

청구항 1: 핵산서열 SEQ ID No: 1-10으로 구성된 군으로부터 선택된 단리 폴리뉴클레오타이드

(일부 기관에서는 청구항에 기재된 생물학적 분자는 단리된 형태로 존재하는 것으로 가정하고 있기 때문에 상기와 같이 청구항에 “단리”라는 용어를 명시적으로 기재할 필요가 없다.)

청구항의 폴리뉴클레오타이드 모두가 중요 구조요소를 공유하고 있으며, 대응하는 mRNA가 질병 Y를 가진 환자의 간세포에서만 발현된다는 것을 제외하고는 예 35와 같다. 대응하는 mRNA는 건강한 사람들의 간세포에서는 발현되지 않는다.

이용할 수 있는 선행기술은 없다. 공유된 구조요소에 대하여 이전에 밝혀진 바 없으며, 그러한 구조요소를 갖는 mRNA를 발현시키는 유전자와 질병 Y를 가진 환자 간에는 어떠한 상관관계도 알려진 바 없다.

청구항 1의 폴리뉴클레오티드의 선택적 예들이 공통의 특성 또는 활성을 보유하고 있고 그 공통의 특성 또는 활성에 필수적인 중요 구조요소를 공유한다면 동일하거나 대응하는 기술적 특징을 가지고 있는 것으로 간주한다. 일부 기관은 청구항 1을 마쿠쉬 그룹으로 간주한다.

발명의 설명에는 폴리뉴클레오티드 SEQ ID NOs: 1-10이 공통의 특성, 즉 질병 Y를 가진 환자에게 있어서만 mRNA가 발현한다는 것이 개시되어 있다. 아울러 SEQ ID NOs: 1-10은 공통 특성에 필수적인 중요 구조요소를 공유하고 있다. 즉, 공유 구조요소를 이루고 있는 프로브는 질병 Y를 가진 환자의 mRNA를 탐지해 낼 수 있다. 이들 요건 모두를 만족시키고 있기 때문에 청구항의 폴리뉴클레오티드 분자그룹은 발명의 단일성 요건을 만족한다(선형적).

발명의 단일성 결여 (선형적) - 예시 31~39

10.51 예시 31

청구항 1: 직류모터용 제어회로 A.

청구항 2: 직류모터용 제어회로 B.

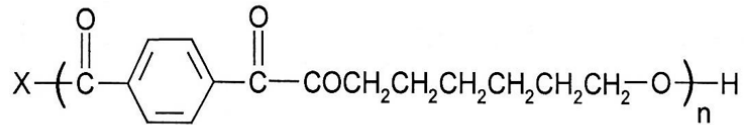
청구항 3: 제어회로 A를 가진 직류모터를 포함하는 장치.

청구항 4: 제어회로 B를 가진 직류모터를 포함하는 장치.

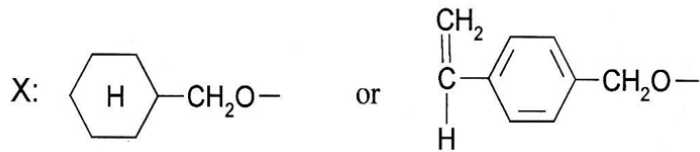
제어회로 A는 하나의 특별한 기술적인 특징이고, 제어회로 B는 제어회로 A와 관련이 없는 또 하나의 특별한 기술적인 특징이다.

청구항 1과 청구항 3 사이 또는 청구항 2와 청구항 4 사이에는 단일성이 있으나, 청구항 1과 청구항 2 사이 또는 청구항 3과 청구항 4 사이에는 단일성이 없다.

10.52 예시 32 (공통구조)



$$100 \geq n \geq 50$$



공지된 폴리헥사메틸렌테레프탈레이트의 말단 COOH 라디칼을 $\text{C}_6\text{H}_4\text{-CH}_2\text{O-}$ 에스테르화하여 얻은 화합물은 열분해를 일으키는 유리 COOH 라디칼의 수가 줄어들었기 때문에 내열분해성을 가진다. 반대로 공지된 폴리헥사메틸렌테레프탈레이트의 말단 COOH 라디칼을 $\text{CH}_2=\text{CH-C}_6\text{H}_4\text{-CH}_2\text{O-}$ 잔기를 가지는 비닐 화합물로 에스테르화하여 얻은 화합물은 불포화 단량체와 혼합하여 경화(첨가 반응)시킨 경우 경화성 수지의 원료로서 이용된다.

청구항에 포함된 모든 에스테르가 공통되는 특성 또는 활성을 가지는 것은 아니다. 예를 들면 “ $\text{CH}_2=\text{CH}$ ” 비닐 화합물로 에스테르화하여 얻은 생산물은 내열분해성을 가지지 않는다. 하나의 출원에서 그룹핑할 수 없다.

10.53 예시 33 (공통구조가 아닌 것)

청구항 1: 불활성 담체 또는 희석제와 함께, 필수적으로 A: 2,4-D(2,4-디클로로-페녹시 아세트산)과, B: 황산구리, 클로르산나트륨, 술폰산암모늄, 트리클로로아세트산나트륨, 디클로로프로피온산, 3-아미노-2,5-디클로로-벤조산, 디펜아미드(아미드), 이옥시닐(니트릴), 디

노셉(페놀), 트리플루랄린(디니트로아닐린), EPTC(티오카르바메이트), 시마진(트리아진)으로 이루어진 그룹에서 선택된 제2제초제의 혼합물의 유효량으로 구성된 제초제 조성물.

B의 상이한 성분들은 하나의 군으로 인정된 화합물들이어야 한다. 결과적으로 이 경우에는 B의 성분이 일군의 화합물로 인정되지 않고 실제로는 다음과 같은 복수의 군을 나타내므로 단일성이 문제될 수 있다.

- (a) 무기염(inorganic salts):
 - 황산구리(copper sulfate)
 - 염소산나트륨(sodium chlorate)
 - 술팜산암모늄(ammonium sulfamate)
- (b) 유기염 및 카르복실산(organic salts and carboxylic acids):
 - 트리클로로아세트산나트륨(sodium trichloroacetate)
 - 디클로로프로피온산(dichloropropionic acid)
 - 3-아미노-2,5-디클로로벤조산(3-amino-2,5-dichlorobenzoic acid)
- (c) 아미드(amides):
 - 디펜아미드(diphenamid)
- (d) 니트릴(nitriles):
 - 이옥시닐
- (e) 페놀(phenols):
 - 디노셉(dinoseb)
- (f) 아민(amines):
 - 트리플루랄린(trifluralin)
- (g) 헤테로시클릭(heterocyclic):
 - 시마진(simazine)

10.54 예시 34

청구항 1: 다음 식으로 된 약제 화합물



여기서:

A는 C₁-C₁₀ 알킬, 알케닐, 사이클로알킬, 치환되거나 치환되지 않는 아릴, O와 N으로부터 선택된 1-3헤테로원자를 가지는 C₅-C₇ 이중환상 화합물에서 선택한다.

B는 C₁-C₆ 알킬, 알케닐, 알키닐, 아미노, 설펍시, C₃-C₈ 에테르, 디오에테르에서 선택한다;

C는 O, S, N으로부터 선택된 1-4 헤테로원자를 가지는 포화 또는 불포화된 이중환상 화합물에서 선택하거나, 또는 치환되거나 치환되지 않은 페닐이다;

D는 B, C₄-C₈ 카르복실산 에스테르, 아미드로부터 선택한다;

E는 치환되거나 또는 치환되지 않은 페닐, 나프틸, 인도릴, 파이리딜, 옥사조릴에서 선택한다.

상기의 식으로부터 중요 구조요소를 즉시 확인할 수 없으므로, 특별한 기술적 특징을 결정할 수 없다. 모든 조합에 대하여 단일성이 존재하지 않는다. 제1군의 발명을 판단할 때의 한 가지 접근법은 종속 청구항들의 내용을 고려하는 것이다.

또 다른 접근법은 제1군의 발명을 각 변수에 대해 처음으로 언급된 구조로 택하는 것이다. 즉, A는 C₁ 알킬, B는 C₁ 알킬, C는 하나의 O 이성질체를 갖는 C₅ 포화 헤테로사이클, D는 C₁ 알킬, E는 치환된 페닐로 택하여 판단한다. 상기 제1군의 발명으로 한정되는 종속 청구항들은 상기 제1군의 발명과 단일성을 이룬 것으로 간주될 수 있으며, 추가 비용을 요하지 않고 모두 조사될 수 있다.

일부 기관들에 의한 추가적인 접근법은 제1군의 발명을 더 광범위하게 고려하는 것이다. 예를 들어, 제1군의 발명이 A는 C₁-C₁₀ 알킬, B는 C₁-C₆ 알킬, C는 하

나의 O 이성질체를 갖는 C₅-C₈ 포화 헤테로사이클, D는 C₁-C₆ 알킬, 그리고 E는 치환된 또는 치환되지 않은 페닐인 화합물일 수 있다. 이러한 경우에, 추가 조합들이 식별될 수도 있으며, 이에 대해서는 조사비용이 청구된다. 예를 들어, 제 2 선택은 A가 알케닐, B가 알케닐, C가 치환된 또는 치환되지 않은 페닐, D는 C₄ - C₈ 카복실산 에스테르, E는 나프틸인 화합물일 수 있다. 이러한 경우에, 추가적인 조사비용을 청구할 수 있는 구체적인 화합물군들을 식별하기 위해 발명의 설명과 예들을 고려하는 것이 적절할 수 있다.

많은 변수들을 포함하고 있는 청구항들이 그룹핑(grouping)될 경우, 이 가이드라인에 이전에 제시된 원칙과 일관되게 사례별로 판단하여야 한다.

10.55 예시 35 (구조적, 기능적으로 관련 없는 복수의 폴리뉴클레오티드)

청구항 1: 핵산염기 서열 SEQ ID NOs: 1-10으로 구성된 군으로부터 선택된 단리된 폴리뉴클레오티드:

(일부 기관에서는 청구항에 기재된 생물학적 분자는 단리된 형태로 존재하는 것으로 가정하고 있기 때문에 상기와 같이 청구항에 “단리”라는 용어를 명시적으로 기재할 필요가 없다.)

발명의 설명에는 청구된 폴리뉴클레오티드는 인간의 간 cDNA 라이브러리에서 얻어진 500 bp cDNA임이 개시되어 있다. 폴리뉴클레오티드는 구조적으로 상이하며, 비록 대응하는 단백질에 대한 기능과 생물학적 활성에 대하여 기재되어 있지는 않으나 전 길이의 DNA를 얻기 위한 프로브로 사용할 수 있다. 아울러 청구된 폴리뉴클레오티드는 서로 상동성이 없다.

이용 가능한 선행기술은 없으며, 인간의 간 cDNA 라이브러리는 이전에 만들어지지 않았다.

청구항 1의 폴리뉴클레오티드의 선택적 예들이 공통의 특성 또는 활성을 보유하고 있고 그 공통의 특성 또는 활성에 필수적인 중요 구조요소를 공유한다면 기관에 의해 판단되는 것과 같이 동일하거나 대응하는 기술적 특징을 가지고 있는 것으로 간주한다(문단 10.05 참조). 일부 관청들은 청구항 1을 마쿠쉬 그룹으로 간주할 수 있다.

이 예시에서, 발명의 설명은 폴리뉴클레오티드 SEQ ID NOs: 1-10 모두가 공통의 특성 또는 활성을 공유하고 있다는 것을 개시하고 있지 않다. SEQ ID NOs: 1-10 간에 상동성이 결여되어 있기 때문에 각각의 서열은 전 길이의 DNA를 단리시키는 프로브로서 작동할 수 있는 반면, SEQ ID NO: 1로부터 유도된 프로브는 SEQ ID NOs: 2-10을 단리하는 데에는 사용할 수 없다.

나아가, 폴리뉴클레오티드는 상호간에 상동성이 없기 때문에 공통구조, 즉 중요 구조요소를 공유하고 있지 않다. 당-인산 골격은 모든 핵산분자가 공유하는 것이므로 이를 중요 구조요소로 볼 수 없다. 그러므로 10개의 폴리뉴클레오티드 분자는 어떠한 중요 구조요소도 공유하고 있지 않으며, 동일하거나 대응하는 기술적 특징을 가지고 있는 것으로 볼 수 없다.

폴리뉴클레오티드 단편들이 동일한 출처(인간의 간)로부터 유래한다는 사실만으로는 발명의 단일성 기준을 만족하지 못한다. 폴리뉴클레오티드는 기관에 의해 판단되는 것처럼 공통 특성 또는 활성을 공유하고 있지 않으며 공통구조를 공유하고 있지 않다. 이 두 가지 요건 모두를 충족하고 있지 않기 때문에 청구항의 폴리뉴클레오티드 분자그룹은 발명의 단일성 요건을 충족하지 못한다(선협적).

하나의 가능한 그룹화 방법은 다음과 같다:

발명 1-10: SEQ ID NOs: 1-10으로 이루어진 폴리뉴클레오티드

10.56 예시 36 (기능적으로 관련되어 있지 않은 단일 핵산염기의 다형성(SNPs))

청구항 1: 다음의 위치 중에서 하나의 다형성적 변형이 존재하는 단리된 핵산분자

| <i>Polymorphism</i> | <i>Position</i> | <i>Change from SEQ ID NO: 1 to</i> |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | 10 | G |
| 2 | 27 | A |
| 3 | 157 | C |
| 4 | 234 | T |
| 5 | 1528 | G |
| 6 | 3498 | C |
| 7 | 13524 | T |
| 8 | 14692 | A |

(일부 기관에서는 청구항에 기재된 생물학적 분자는 단리된 형태로 존재하는 것으로 가정하고 있기 때문에 상기와 같이 청구항에 “단리”라는 용어를 명시적으로 기재할 필요가 없다.)

발명의 설명에 기재된 내용에 따르면 SEQ ID NO: 1은 22,930개의 핵산으로 구성되어 있으며, SNP 1-8은 특정화되어 있지 않다. 즉, 어떠한 공통 특성 또는 활성도 개시되어 있지 않다.

SEQ ID NO: 1이 선행기술에 개시되어 있으나 특정 기능에 대해서는 기술되어 있지 않다.

청구항 1의 폴리뉴클레오티드의 선택적 예들이 공통의 특성 또는 활성을 보유하고 있고 그 공통의 특성 또는 활성에 필수적인 중요 구조요소를 공유한다면 동일하거나 대응하는 기술적 특징을 가지고 있는 것으로 간주한다. 일부 기관은 청구항 1을 마쿠쉬 그룹으로 간주한다.

이 예에서, 발명의 설명에는 모든 SNP 1-8이 공통의 특성이나 활성을 공유하고 있는 것으로 개시하고 있지 않다. SEQ ID NO: 1이 이미 선행기술에 개시되어 있고 청구항의 다른 SNP 사이에 어떠한 기능적 관계도 존재하지 않기 때문에 모든 돌연변이가 규정되어 있는 서열(SEQ ID NO: 1) 내에 존재한다는 사실만으로

발명의 단일성을 인정하기에는 불충분하다. 이러한 이유로 청구항 1의 SNP는 발명의 단일성을 결여하고 있다.

하나의 가능한 그룹화 방법은 다음과 같다:

발명 1-8: SNP 1-8

10.57 예시 37 (공통구조에 관련되지 않은 공통기능을 공유하고 있는 분자)

청구항 1: SEQ ID NO: 1, 2 또는 3을 가지고 있는 폴리펩티드에 결합된 담체 단백질 X로 이루어진 융합 단백질

발명의 설명에는 담체 단백질 X가 1,000개의 아미노산으로 되어 있고, 혈류 내에 용해되어 있는 단백질의 안정성을 높일 수 있는 길이와 기능을 갖는다고 개시되어 있다. SEQ ID NO: 1, 2, 3은 *E. coli*의 서로 다른 항원영역으로부터 단리되어 있는 소형 에피토프(10-20 길이의 잔기)이다. SEQ ID NO: 1, 2, 3은 중요 공통구조를 공유하고 있지 않다.

단백질 X의 구조 및 담체 단백질로서의 그 기능은 선행기술에 알려져 있다. *E. coli*에 대해 항원성을 유발시키는 융합 단백질이 선행기술에 공지되어 있다.

청구항 1의 융합 단백질의 선택적 예들이 공통의 특성 또는 활성을 보유하고 있고 그 공통의 특성 또는 활성에 필수적인 중요 구조요소를 공유한다면 기관에 의해 판단되는 것과 같이 동일하거나 대응하는 기술적 특징을 가지고 있는 것으로 간주한다. 일부 관청들은 청구항 1을 마쿠쉬 그룹으로 간주할 수 있다.

이 예에서, 융합 단백질이 공유하고 있는 유일한 공통구조는 담체 단백질 X이다. 융합 단백질은 *E. coli*에 대하여 특정한 항체반응을 생성한다는 공통의 성질을 갖는다. 그러나 담체 단백질만으로 면역시킨다고 하여 공통 특성으로 귀결되지는 않고, SEQ ID NO: 1, 2 또는 3이 이 특성을 위하여 필수적이다.

상기 3가지의 융합 단백질 사이에는 특별한 기술적 특징이 존재하지 않는다. 융합 단백질이 공통의 특성을 갖는다는 것은 발명의 단일성을 만족시키기에 충분하지 않다. 왜냐하면, (1) 공통 특성을 전달하는 SEQ ID NO: 1, 2, 3이 중요 구조 요소를 공유하고 있지 않고, (2) 공통의 구조인 담체 단백질 X가 공통 특성을 전달하고 있지 않으며, (3) *E. coli*에 특정되는 항원적 반응을 생성하는 융합 단백질이 선행기술에 공지되어 있기 때문이다.

하나의 가능한 그룹화 방법은 다음과 같다:

발명 1: 담체 단백질 X와 SEQ ID NO: 1로 구성된 융합 단백질.

발명 2: 담체 단백질 X와 SEQ ID NO: 2로 구성된 융합 단백질.

발명 3: 담체 단백질 X와 SEQ ID NO: 3으로 구성된 융합 단백질.

10.58 예시 38 (공통구조를 공유하면서 공통 특성을 갖는 단백질을 암호화하는 복수의 핵산분자)

청구항 1: SEQ ID NOs: 1, 2 또는 3으로부터 선택된 단리 핵산분자
(일부 기관에서는 청구항에 기재된 생물학적 분자는 단리된 형태로 존재하는 것으로 가정하고 있기 때문에 상기와 같이 청구항에 “단리”라는 용어를 명시적으로 기재할 필요가 없다.)

발명의 설명에는 3가지의 핵산염기가 탈수소화 효소를 인코딩 한다는 내용과 촉매 활성을 나타내는 서열 모티프가 보존되어 있고 탈수소화제 기능을 보인다는 내용이 기재되어 있다. 3가지의 핵산염기는 3가지의 다른 출처(생쥐, 쥐, 인간)로부터 단리되었다. 발명의 설명에는 이러한 3가지의 핵산이 핵산염기와 아미노산 수준에서 전체적인 서열의 유사성(85~95% 동일)을 근거로 하여 동족임을 명확히 보여주고 있다.

선행기술에는 원숭이로부터 단리된 핵산염기 분자가 기술되어 있으며, 이는 SEQ ID NO: 1에 대하여 높은 서열 유사성(예: 90%)을 보여주고 있다. 원

송이의 핵산은 탈수소화를 암호화하며 촉매활성에 필요한 보존된 모티프를 포함하고 있다.

청구항 1의 핵산의 선택적 예들이 공통의 특성 또는 활성을 보유하고 있고 그 공통의 특성 또는 활성에 필수적인 중요 구조요소를 공유한다면 동일하거나 대응하는 기술적 특징을 가지고 있는 것으로 간주한다. 일부 기관은 청구항 1을 마쿠쉬 그룹으로 간주한다.

규칙 13.2는 발명 사이에 공유된 기술적 특징이 선행기술에 대하여 기여한 부분 일 것을 요구하고 있다.

청구하고 있는 핵산분자 사이에 공유하고 있는 동일하거나 대응하는 기술적 특징은 그들의 공통 특성(탈수소화를 암호화하는 것)과 그러한 특성에 필수적인 공유된 구조요소(보존된 모티프)이다. 그러나 탈수소화를 암호화하고 공유된 구조요소를 포함하는 핵산분자는 이미 다른 출처(원송이)로부터 단리된 바 있다. 그러므로 청구항의 분자 사이의 기능적, 구조적 유사성이 선행기술에 대하여 발명 전체로서 기여한 바 없기 때문에 그러한 기술적 특징은 특별한 것이 아니다. 그러므로 발명의 단일성을 결여한다(후협적).

반면에, 보존된 서열 모티프로 정의되는 촉매 활성부위가 없고 탈수소화 효소를 암호화하는 핵산분자가 이용 가능한 유일한 선행기술에 개시되어 있는 경우, 그러한 기술적 특징은 특별한 것이며, SEQ ID NO: 1, 2, 3은 발명의 단일성 요건을 만족한다.

하나의 가능한 그룹화 방법은 다음과 같다:

발명 1: SEQ ID NO: 1의 핵산

발명 2: SEQ ID NO: 2의 핵산

발명 3: SEQ ID NO: 3의 핵산

10.59 예시 39 (부분적 구조 동일과 주장된 공통 특성을 갖는 수용체를 암호화하는 DNA)

청구항 1: SEQ ID NO: 1에서 SEQ ID NO: 2069까지 중 홀수 번호의 SEQ ID NO로 이루어진 군으로부터 선택된 핵산염기 서열을 구성하는, 구아노신 3인산염 결합 단백질 수용체(GPCR, Guanosine Triphosphate-binding Protein Coupled Receptor)를 부호화하는 폴리뉴클레오티드.

발명의 설명에는 GPCR 기능에 필수적인 것으로 주장된, 공지의 GPCR 분자에서 발견되는 15개의 아미노산 잔기(residue)에 대한 보존 서열이 기재되어 있다. 그러한 보존 아미노산 서열을 인코딩하는 공통(consensus) 폴리뉴클레오티드 서열을 제작하였다. 이 서열을 사용하여 인간의 게놈 서열을 포함한 데이터베이스를 검색하였다. 이 시스템을 사용하여 1035개의 폴리뉴클레오티드를 찾아냈고 이들이 보존 서열을 포함하는 GPCR 분자를 암호화하는 것으로 주장하였다.

선행기술에는 보존된 15개의 아미노산 서열을 암호화하는 폴리뉴클레오티드 서열뿐만 아니라 15개의 아미노산 잔기의 보존 서열을 포함하는 인간의 GPCR 분자가 개시되어 있다.

1035개의 폴리뉴클레오티드 서열 사이에 공통되는 기술적 특징은 15개의 아미노산 잔기의 공통 서열을 암호화하는 공통(consensus) 폴리뉴클레오티드 서열이다. 이 기술적 특징은 공통 폴리뉴클레오티드가 공지되어 있고 이에 따라 발명군이 전체로서 선행기술에 대하여 기여한 바가 없으므로 이 기술적 특징은 특별한 것이 아니다. 결과적으로 1035개의 다른 폴리뉴클레오티드는 발명의 단일성을 결여한다(후협적).

하나의 가능한 그룹화 방법은 다음과 같다:

발명 1-1035: SEQ ID NOs: 1-2069(흡수 번호)에 기초한 폴리뉴클레오티드

만일 발명의 설명에서 보존된 15개의 아미노산 잔기가 GPCR의 기능에 필수적임을 주장하지 않거나 그것이 명백하지 않은 경우라면 선행기술이 존재하지 않아도 발명의 단일성이 결여될 수 있다.

반면에, 발명의 설명에서 그러한 사실을 주장하고 있고 선행기술이 없다면 그 그룹들은 발명의 단일성 요건을 만족할 수도 있을 것이다.

발명적 개념에서 벗어난 실질적 특징들을 더하는 종속 청구항들 (단일성 결여에 대한 후협적 판단) - 예시 40

10.59A 예시 40

청구항 1: 가슴기로서, 급수를 담을 수 있는 통; 유입 공기 흐름을 흡입할 수 있으며, 상기 유입 공기 흐름을 습하게 하기 위해 상기 급수 위로 상기 유입 공기가 흐르도록 구비된 흡입구; 도관에 연결할 수 있는 배출구; 상기 통에 제공되는 흡수 부재; 그리고 상기 흡입구에서 상기 배출구까지 연장된 상기 급수와 닿을 수 있도록 구비된 난방 부재;로 구성된 가슴기

청구항 2: 청구항 1의 가슴기에 있어서, 상기 난방 부재는 제 1 말단과 제 2 말단을 가지는 하나 이상의 저항 와이어; 제 1 말단과 제 2 말단 간의 절연층; 그리고 상기 하나 이상의 저항 와이어와 상기 절연층을 둘러싸는 외면 코팅으로 구성

청구항 3: 청구항 1의 가슴기에 있어서, 상기 흡수 부재를 지지하기 위해 통 안에 지지대를 더 포함하고, 상기 지지대는 관형 지지대이고, 상기 흡수 부재는 상기 관형 지지대의 외부 표면에 제공됨

본 예에서 청구항 1의 특징들은 선행기술에 개시되어 있는 것으로 확인되었으며, 이에 신규성도 진보성도 갖추고 있지 않다. 또한, 청구항 2와 3은 실질적으로 다른 특별한 기술적 특징들을 기재하고 있으며, 실질적으로 다른 기술적 측면들을 가하여 청구하고 있다. 청구항 2와 3은 후험적으로 단일성을 갖추고 있지 않은데, 이는 “독립항의 공통사항이 잘 알려져 있고 각 청구항의 나머지 기술 내용이 다른 청구항의 기술 내용과 다른 경우, 명백히 발명의 단일성을 결여한다. 반면에 신규성과 진보성이 있고 하나의 총괄적 발명의 개념이 존재하는 경우, 발명의 단일성 결여 문제는 발생하지 않는다. 상기의 두 가지 극단 사이에서 심사관이 취할 행동을 결정하기 위한 확고한 준칙은 있을 수 없고, 각 사안별로 판단을 하되, 의문이 있는 경우 출원인에게 유리하게 판단한다” 고 기술한 문단 10.04와 일관되는 한 그러하다.

하나의 독립 청구항에서 발명의 단일성 결여 - 예시 41과 42

10.59B *예시 41*

청구항 1: 피험자에서 방광암을 발견하기 위한 방법으로,

(a) MAGEA 10, DSCR8, MMP 12, CXCL9, DSCR8, KRT81, LOC729826, PTHLH, MMP1 1, S100A7로부터 선택된 마커 중 적어도 하나 이상의 발현을 감지하는 하나 이상의 인자(agent)를 가진 피험자로부터 채취한 샘플에 접촉하고;

(b) 상기 나열된 마커 중 적어도 하나 이상의 발현을 감지하는 상기 하나 이상의 인자를 가진 비암 세포(예: 방광 조직으로부터의 비암 세포 또는 비암 방광 세포계)에 접촉하여 피험자에서 방광암을 발견하기 위한 방법;

여기서 상기 비암 세포와 비교하여 상기 샘플에서 하나 이상의 마커가 더 높은 수준으로 발현되면 피험자가 방광암에 걸렸음을 알 수 있음.

“마쿠쉬 형식”에 따라, 선택 가능한 대안들을 기재한 청구항은 선택 가능한 대안

들이 공통의 특성 또는 공통의 활성을 공유할 때, 그리고 어느 하나라도 공통의 구조를 가지거나 인정된 화합물류에 속하는 경우 단일화될 수 있다.

“인정된 화합물류”는 선행기술에 기초하여 이미 공지된 화합물류(예) TNF 억제제, 종양 억제제, 세린 프테오닌 키나아제)로 통상의 기술자가 예상하는 것과 동일한 방식으로 작용한다.

본원 청구항에서 선택 가능한 대안들이 공통의 특성(예) 방광암에 대한 바이오마커로서의 역할)은 가지고 있지만, 공통의 구조는 가지고 있지 않다; 그리고 식별된 각각의 바이오마커들은 다양한 유전자/단백질 패밀리로부터 나왔기 때문에, 인정된 화합물류로 간주되지 않는다. 그러므로, 각 바이오마커는 별도의 발명으로 간주된다.

또한 방광암과 바이오마커들 간의 연관성이 선행기술에 공지되어 있으며, 그 자체가 특별한 기술적 특징은 나타낼 수 없다는 점에 주목하여야 한다.

10.59C 예시 42

청구항 1: 환자 발에 대한 지지대를 형성하기 위한 방법으로서, 상기 방법은 뒤꿈치 말단과 발가락 말단 간에 만들어지는 발에 대한 지지대 템플릿을 준비하는 과정으로 구성되며, 상기 템플릿 준비는 열가소성 재료의 상층을 열가소성 재료의 하층에 붙이거나 상기 준비된 지지대 템플릿을 기설정된 온도로 가열하는 과정을 포함함.

청구항은 두 개의 다른 독립 청구항들 (a) 또는 (b)로 작성될 수 있다.

(a) 환자의 발에 대한 지지대를 형성하기 위한 방법으로서, 상기 방법은 발에 대한 지지대 템플릿을 준비하는 과정으로 구성되며, 상기 템플릿은 뒤꿈치 말단과 발가락 말단 간에 만들어지며, 상기 템플릿 준비는 열가소성 재료의 상층을 열가소성 재료의 하층에 붙이는 과정을 포함함

또는 (b) 환자의 발에 대한 지지대를 형성하기 위한 방법으로써,
상기 방법은 발에 대한 지지대 템플릿을 준비하는 과정으로 구성되며, 상기
템플릿은 뒤꿈치 말단과 발가락 말단 간에 만들어지며, 상기 템플릿 준비는
상기 준비된 지지대 템플릿을 기설정된 온도로 가열하는 과정을 포함함.

“뒤꿈치 말단과 발가락 말단 간에 만들어지는 발에 대한 지지대 템플릿을 준비”
함으로써 “환자의 발에 대한 지지대를 형성”하는 특징은 청구항 (a)와 (b)에 공통
된다.

그러나 이러한 공통의 특징이 선행기술에 공지되어 있음을 증명할 수 있다면, 하
나의 독립 청구항 내에 발명의 단일성은 후험적으로 결여되어 있다.

중복되는 특징들을 가진 복잡한 청구항 세트들 - 예시 43

10.59D 예시 43

종종 청구항들은 다른 청구항들의 특징들과 중복되는 특징들을 포함하고 있다. 이
러한 경우 발명의 단일성에 대한 판단은 세심한 주의를 요한다. 발명의 단일성 결
여에 대한 판단은 사례의 사실들에 따라 달라질 수 있는 문제로, 발명의 단일성
결여에 대한 이의는 단락 10.04에서 기술된 것처럼, 편협하고, 문언적인 또는 학
술적 접근에 기초하여 제기되지 않아야 한다는 점을 주의해야 한다.

청구항 1: 반원형 단면을 제공하도록 만들어진 터빈로터 블레이드

청구항 2: 청구항 1에 있어서 합금 Z로 구성된 터빈로터 블레이드

청구항 3: 합금 Z

독립 청구항 1은 터빈로터 블레이드를 기재하고 있다. ‘반원형 단면을 제공하도
록 만들어진 블레이드’라는 특징은 독립 청구항 1의 특별한 기술적 특징으로 간주
된다.

독립 청구항 3은 “합금 Z”를 기재하고 있으며, 이는 독립 청구항 3의 특별한 기술적 특징으로 간주된다.

그러므로, 독립 청구항 1과 3은 이들 청구항들에 공통되는 특별한 기술적 특징이 없으므로, 발명의 단일성이 선형적으로 결여되어 있다.

청구항 1이 신규성과 진보성을 갖추고 있다면, 문단 10.07에 의거하여, 신규한 청구항 1을 인용하는 어떤 청구항들도 발명의 단일성을 가지고 있다고 판단할 수 있다. 다시 말해, 청구항 1과 2 간에 발명의 단일성이 존재한다.

선행 기술 검토 이후에 청구항 1이 신규성도 진보성도 없다고 판단되면; 즉 “반원형 단면을 제공하도록 만들어진 터빈로터 블레이드”가 선행기술에 공지되어 있고, 합금 Z가 신규성과 진보성을 가지고 있는 것으로 판단되는 경우, 청구항 2와 3은 합금 Z와 같은 공통의 특별한 기술적 특징(예) 합금 Z)을 포함하고 있기 때문에, 청구항 2와 3 간에 발명의 단일성이 있다고 판단할 수 있다.

그러나 합금 Z가 신규성과 진보성이 없다면, 청구항 2와 3 간에 발명의 단일성 결여는 단순한 학술적 접근일 수 있다.

상기 모든 시나리오에서, 독립 청구항 1과 3은 이들 청구항들에 공통되는 특별한 기술적 특징이 없으므로 발명의 단일성이 선형적으로 결여되어 있다. 그러나 청구항들의 적절한 그룹핑(grouping)은 사례의 사실들에 따라 달라질 수 있다.

최소 추론(minimum reasoning)의 사용에 대한 예들

10.59E 달리 명백하게 설명할 수 없다면, 왜 기술적 관계가 존재하지 않는지를 설명하기 위한 “최소 추론”을 제공하는 다양한 방법들이 존재한다. 다음 예시들이 추론의 가능한 스타일들을 보여주고 있다. 하기 예시들은 해당 가이드라인의 포맷을 준수하기 위해 간소화되었으나, 기술적 관계 결여가 즉각적으로 드러나지 않는다는 추정에 기초하고 있다. 단일성 결여에 대한 판단 또는 일부 기관들의 전략이

다를 수 있기 때문에, 이러한 예시들은 한 기관이 발명의 단일성 결여를 이유로 이의를 제기하고 최소 추론을 제공할 때 가능한 추론 스타일을 보여주기 위한 유일한 목적에 그 의도가 있다.

10.59F 예시 44

청구항 1: 화물 컨테이너를 검열하기 위한 시스템으로서, 처리부, 차량, 상기 차량에 탑재된 센서를 구비하며, 상기 처리부는 차량이 화물 컨테이너를 따라 움직이고 상기 센서로부터 데이터를 수집할 수 있도록 설계됨.

청구항 2: 청구항 1을 인용하는 시스템으로서, 상기 센서는 방사선 검출기

청구항 3: 청구항 1을 인용하는 시스템으로서, 상기 차량은 드론

선행 기술: 문헌 D1은 청구항 1의 모든 특징들을 개시하고 있다.

공통된 사항에 대한 식별:

청구항 1-3의 발명을 연결하는 공통된 사항은 독립 청구항 1의 특징들이다.

공통된 사항이 하나의 총괄적 발명의 개념을 제공할 수 없는 이유들:

공통된 사항은 D1으로부터 알 수 있으며, 따라서 공통된 사항은 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징을 포함하지 않는다.

발명들의 나머지 기술적 특징들 사이에 기술적 관계가 없는 이유들:

청구항 2: “방사선 검출기”라는 나머지 기술적 특징은 화물 컨테이너 내의 숨겨진 핵 위협을 식별하기 위한 수단이다.

청구항 3: “드론”이라는 나머지 기술적 특징은 화물에 근접하게 접근하기 위한 수단이어서 상기 수집된 데이터의 신호-잡음비가 개선될 수 있다.

“방사선 검출기”와 “드론”이라는 기술적 특징들은 상호 다르며, 다른 기술적 특성들을 보인다. 따라서 이들은 대응하지 않는다.

결론:

동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징들이 청구항들에 존재하지 않으므로, 발명들은 하나의 총괄적 발명의 개념으로 연결되어 있지 않으며 발명의 단일성 요건을 충족하지 않는다.

10.59G 예시 45

청구항 1: 단일염기다형성(Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs) SNP1, SNP2, SNP3 또는 SNP4 중 적어도 하나의 유전형을 분석함으로써 질병 X를 진단하기 위한 방법.

발명의 설명: SNPs 1-4는 유전자 Y에 위치해 있다.

선행 기술: 유전자 Y에서 SNP5의 유전형을 분석함으로써 질병 X를 진단하기 위한 방법

공통된 사항에 대한 식별:

독립 청구항 1의 선택사항들을 연결하는 공통된 사항은 SNPs 중 적어도 하나의 유전형을 분석함으로써 질병 X를 진단하는 방법이다 (동일한 특징). 일부 관청에서는 유전자 Y에서의 SNP는 공통된 사항의 일부가 된다 (대응하는 구성).

공통된 사항이 하나의 총괄적 발명의 개념을 제공할 수 없는 이유들:

공통된 사항은 선행 기술에 공지되어 있으며, 따라서 공통된 사항은 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징을 포함하지 않는다.

발명들의 나머지 기술적 특징들 사이에 기술적 관계가 없는 이유들:

선택사항들 (SNP1, SNP2, SNP3과 SNP4)은 구조적으로 연관성이 없다. 선택사항들은 유사한 성격을 보이지도 않는다.

결론:

출원은 발명의 단일성 요건을 충족하지 않는다.

10.59H 예시 46

청구항 1: 조명헤드로 구성된 수술용 조명 장치로서, 상기 조명헤드는 다양한 색의 빛을 방출할 수 있도록 설계됨.

청구항 2: 이동식 접지 베이스(mobile ground base)로 구성된 수술용 조명 장치로서, 상기 이동식 접지 베이스는 상기 수술용 조명장치에 대한 전력원(power source)으로서의 배터리로 구성됨.

발명의 설명: 상기 일루미네이션 유닛의 색은 관심있는 특정 조직을 인지하기에 적합화 될 수 있다. 배터리 사용은 수술실에서 걸려 넘어질 수 있는 위험으로 작용하는 이동식 접지 베이스로의 케이블 연결을 방지한다.

공통된 사항에 대한 식별:

두 개의 독립 청구항들을 연결하는 공통의 개념은 수술용 조명 장치이다.

공통된 사항이 하나의 총괄적 발명의 개념을 제공할 수 없는 이유:

상기 공통된 사항은 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징에 기반하여 하나의 총괄적 발명의 개념을 구성하지 않는다고 볼 수 있는데, 이는 상기 공통된 사항이 해당 기술 분야에서 주지의 기술이며, 통상의 기술자에게는 공통된 일반 지식을 의미한다.

발명의 나머지 기술적 특징들 사이에 기술적 관계가 없는 이유들:

공통된 사항 이상으로 기술적 기여를 하는 청구항 1과 2의 나머지 특징들은 다음과 같다:

청구항 1은 “다양한 색의 빛을 방출할 수 있도록 설계된 조명헤드”라

는 추가적인 특징으로 구성되어 있다. 해당 특징은 수술 분야에서 특정 조직에 대한 인지를 증가시키기 위한 수단을 나타낸다.

청구항 2는 “수술용 조명 장치에 대한 전력원으로서의 배터리를 가진 이동식 접지 베이스”라는 추가적인 특징으로 구성된다. 해당 특징은 수술실에서 걸려 넘어질 수 있는 위험을 줄이기 위한 수단을 나타낸다.

“다양한 색의 빛을 방출할 수 있도록 설계된 조명헤드”와 “수술용 조명장치에 대한 전력원으로서의 배터리를 가진 이동식 접지 베이스”라는 기술적 특징들은 다르며, 다른 기술적 특성들을 가지고 있다. 따라서 이들은 대응하지 않는다.

결론:

청구항들은 발명의 단일성 요건을 충족시키지 못한다.

10.59I 예시 47

청구항 1: 휠체어를 조종하는 용도의 A+B를 가진 헬멧

청구항 2: 휠체어에서의 용도로 C+D를 가진 수압 승강기 메커니즘

이 출원은 상호 연결되지 않아 규칙 13.1에 의거한 하나의 총괄적 발명적 개념을 형성할 수 없는 다음의 발명들 또는 발명군들을 포함하고 있다.

그룹 I: 휠체어를 조종하는 용도의 A+B를 가진 헬멧을 개시한 청구항 1

그룹 II: 휠체어에서의 용도로 C+D를 가진 수압 승강기 메커니즘을 개시한 청구항 2

상기 나열된 발명군들은 다음의 이유로 규칙 13.1에 의거한 하나의 총괄적 발명적 개념을 형성하지 않는다:

청구항 1과 2의 특징들은 서로 달라 청구항 1과 2의 특징들은 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징(들)을 공유하지 않는다 (규칙 13.2).

일부 기관들은 각 발명의 특징들에 대한 기술적 특성들을 분석함으로써 상기 추론을 추가적으로 보충할 수 있다:

청구항 1은 “A+B를 가진 헬멧”의 특징으로 구성되어 있다. 이러한 특징은 사람이 단순한 머리의 움직임으로 휠체어를 조종할 수 있게 하는 수단을 나타낸다.

청구항 2는 “C+D를 가진 수압 승강기 메커니즘”의 특징으로 구성되어 있다. 이러한 특징은 사람이 휠체어에서 일어나는 것을 지원하기 위한 수단을 나타낸다.

결론:

이 청구항들은 발명의 단일성 요건을 충족하지 않는다.

10.59J 예시 48

청구항 1: 몸체, 두 개 이상의 바퀴, 접을 수 있는 손잡이로 구성된 쇼핑 바구니로서, 상기 쇼핑 바구니의 최소 2개의 하단 모서리는 상기 포개진 바구니의 바퀴들을 담을 수 있도록 구성된 용적을 형성시키는 격리벽들이 내부적으로 제공됨.

청구항 2: 몸체, 복수의 바퀴와 접을 수 있는 손잡이로 구성된 쇼핑 바구니로서, 상기 쇼핑 바구니는 측면 중 하나에 위치한 제2의 손잡이를 구비하며, 상기 제2의 손잡이는 연장 가능함.

선행기술: D1은 몸체, 복수의 바퀴와 접을 수 있는 손잡이로 구성된 쇼핑 바구니를 개시하고 있다.

출원은 발명의 단일성 요건에 부합하지 않으며, 상기 청구항들이 기재한 발명은 2개 발명으로 다음과 같다:

발명의 그룹:

발명 1: 몸체, 복수의 바퀴와 접을 수 있는 손잡이로 구성된 쇼핑 바구니를 개시한 청구항 1로서; 상기 쇼핑 바구니의 최소 2개의 하단 모서리는 상기 포개진 바구니의 바퀴들을 담을 수 있도록 구성된 용적을 형성시키는 격리벽들이 내부적으로 제공된다.

발명 2: 몸체, 복수의 바퀴와 접을 수 있는 손잡이로 구성된 쇼핑 바구니를 개시한 청구항 2로서; 상기 쇼핑 바구니는 측면 중 하나에 위치한 제2의 핸들을 구비하며, 상기 제2의 핸들은 연장 가능함.

발명들 간의 연계성이 없어 규칙 13.1이 규정하고 있는 하나의 총괄적 발명적 개념을 형성할 수 없는 이유들은 다음과 같다:

공통된 사항:

두 개의 발명들을 연결시키는 공통된 사항은 몸체, 복수의 바퀴와 접을 수 있는 손잡이로 구성된 쇼핑 바구니이다.

신규하지 않고/자명한 공통된 사항:

그러나 이러한 기술적 특징들은 이미 공지되어 있으며 선행기술에 대하여 기여하지 않는다. D1은 이미 모든 이러한 기술적 특징들을 개시하고 있다.

발명군들 간의 기술적 관계 부재:

선행기술에 대하여 기여하며, 특별한 기술적 특징으로 간주될 수 있는 청구항 1의 기술적 특징은 “상기 쇼핑 바구니의 최소 2개의 하단 모서리는 상기 포개진 바구니의 바퀴들을 담을 수 있도록 구성된 용적을 형성시키는 격리벽들이 내부적으로 제공된다” 이다.

이 기술적 특징에 의해 해결된 과제는 “상기 포개진 다른 바구니의 바퀴들이 운반한 먼지와 바구니의 바닥을 분리시키는 것”으로 해석될 수 있다.

선행기술에 대하여 기여하고 특별한 기술적 특징들로 간주될 수 있는 청구항 2의 기술적 특징들은 “상기 쇼핑 바구니는 바구니의 측면 중 하나에 위치한 제2의 손잡이를 구비하며, 상기 제2의 손잡이는 연장 가능하다”이다.

이러한 기술적 특징들에 의해 해결된 과제는 “다른 신장을 가진 사용자들도 바구니를 손쉽게 질 수 있도록 하는 것”으로 해석될 수 있다.

결론:

상기 특별한 기술적 특징들은 다른 과제들을 해결하고, 결과적으로 하나 또는 그 이상의 동일하거나 대응하는 특별한 기술적 특징들을 포함하는 발명들 사이에 기술적 관계가 존재하지 않는다 (규칙 13.2). 그러므로, 발명들은 하나의 총괄적 발명적 개념으로 연결되지 않으며, 발명의 단일성 요건을 충족하지 않는다 (규칙 13.1).

국제조사단계에서의 절차

추가수수료 납부통지서

Article 17(3)(a); Rules 16, 40.1, 40.2, 42

10.60 문단 10.64 및 10.65에 기재되어 있는 경우를 제외하고는 발명의 단일성이 결여한 것으로 판단한 경우, 국제조사기관은 국제조사보고서와 국제조사기관의 견해서를 발행하기 전(문단 10.61 참조)에 출원인에게 추가수수료 납부통지서(서식 PCT/ISA/206)를 통하여 발명의 단일성이 결여되었음을 통지한다. 이 통지서에는,

- (i) 국제출원이 발명의 단일성 요건을 만족하지 못한 이유(문단 10.63 참조)를 상술하고,

- (ii) 개개의 발명을 특정하며, 추가조사료 납부액을 기재하며,
- (iii) 적용가능한 경우, 이의신청 수수료를 납부하도록 출원인에게 요구한다(문단 10.66에서 10.70 참조).

국제조사기관은 발명의 단일성이 결여되었다는 것을 이유로, 출원이 취하된 것으로 간주한다거나 출원인에게 청구범위를 보정하도록 통지할 수 없으며, 대신에 출원인에게 먼저 기재된 발명 이외의 청구항의 발명에 대하여 국제조사보고서가 작성되도록 하려면 통지일로부터 1개월 이내에 추가수수료(및 적용가능한 경우 이의신청 수수료)를 납부하여야 한다는 것을 통지한다. 출원인이 이의신청에 기초하여 추가수수료의 납부를 희망하여 이의신청 수수료를 납부해야 할 경우(문단 10.66에서 10.70 참조), 국제조사기관 또한 통지일로부터 1개월 이내에 그러한 수수료를 납부하도록 출원인에게 통지한다.

10.61 “먼저 기재된” 발명으로 간주되는 부분에 대하여 수행한 국제조사 결과를 통지서와 함께 보낼 수도 있으며, 이러한 경우가 더욱 바람직하다. 이와 같은 부분적인 국제조사 결과는 출원인이 추가수수료를 납부하여 나머지 청구항에 대하여 국제조사를 추가로 받을 것인가 여부를 결정하는 데에 있어서 매우 유용하게 이용될 수 있을 것이다. 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명을 제외한 발명(또는 발명군)에 대해서는 문단 10.64, 10.65의 경우를 제외하고는 출원인이 추가수수료를 납부한 경우에 한하여 조사를 수행한다. 그러므로 단일성 결여가 선형적으로 명백하든지 후형적으로 명백해지든지 간에 심사관은 다음의 2가지 방법 중의 하나를 선택한다: 심사관이 즉시 출원인에게 발명의 단일성이 결여되었음을 통지하면서 추가조사료 및 이의신청료(적용가능할 경우)를 납부할 것을 통지(서식 PCT/ISA/206 사용)하고 난 다음, 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명(“주 발명”)에 대하여 조사를 수행하거나 또는 심사관이 주 발명에 대하여 먼저 조사를 수행한 다음 추가조사료 및 이의신청료(적용가능할 경우) 납부통지서(서식 PCT/ISA/206 사용)와 함께 부분적인 조사결과가 기재된 국제조사보고서를 발송한다.

10.62 추가 조사가 이루어지기 전에, 이러한 납부를 하기 위한 1개월이 출원인에게 주어지므로, 규칙 42에 의해 규정된 국제조사보고서 작성 기한을 준수하기 위해 국제조사기관은 조사용 사본을 수령한 후 조속히 국제조사를 수행하도록 노력하여야 한다. 국제조사기관은 최종적으로 조사료와 추가수수료가 납부된 발명에 대하여 국제조사보고서와 견해서를 작성한다. 심사관은 국제조사보고서(문단 16.32 참조)와 견해서(문단 17.38 및 17.39 참조)에 발명의 단일성이 있는 발명(또는 발명군)을 밝히고 조사가 수행된 부분을 명시한다. 추가수수료가 납부되지 아니한 경우, 국제조사보고서와 견해서에는 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명과 관련된 참고문헌만 기재한다.

Rule 40.1

10.63 국제조사기관은 추가수수료 납부통지서에 발명의 단일성이 결여되었음을 밝히는 기본적인 사항을 포함하여 그 이유를 논리적으로 기재하여야 한다.

추가수수료가 납부되지 아니한 경우의 추가 발명에 대한 조사

10.64 출원인이 추가수수료를 납부하지 않았음에도 불구하고 추가적인 노력이 필요하지 않거나 미미한 경우, 심사관은 경제적 이유로, 주 발명을 조사하면서 주 발명에 대해 조사된 분류단위 내의 하나 이상의 추가 발명에 대해서도 조사할 수 있다. 추가수수료가 납부된 경우에는 이러한 추가 발명에 대하여 관련이 있는 것으로 판단되는 다른 분류단위로 확대하여 조사함으로써 조사를 완료할 수 있다. 이러한 경우는 발명의 단일성이 선형적으로 결여되거나 후형적으로 결여된 경우 모두에 대하여 발생할 수 있다.

10.65 심사관이 발명의 단일성이 결여된 것을 알게 된 경우, 통상 출원인에게 추가발명의 조사를 위한 수수료 납부를 통지하여야 한다. 그러나 예외적으로 발명이 개념적으로 매우 밀접한 경우와 같이 무시할 수 있을 정도의 추가 작업이 필

요한 경우, 심사관은 하나 이상의 발명에 대하여 국제조사보고서와 견해서를 작성할 수 있다. 이 경우 심사관은 먼저 기재된 발명과 함께 추가 발명에 대한 국제조사보고서와 견해서를 완료할 것을 결정할 수 있다. 수반되는 작업의 양을 판단할 때 조사와 관련된 시간은 무시할 정도이지만 국제조사기관의 견해서 작성에 대하여 상당한 시간이 소요되어 추가수수료 납부를 요청하는 것이 적절할 수도 있기 때문에, 심사관은 조사를 수행하는 데에 필요한 시간뿐만 아니라 견해서를 작성하는 데에 소요되는 시간도 감안하여야 한다. 전체적인 추가 작업량을 판단하였을 때 추가수수료를 납부할 것을 요청할 정도가 아니라고 판단한 경우에는, 출원인에게 추가수수료 납부를 통지하지 않고 국제조사보고서에 발명의 단일성이 결여되었음을 지적하면서 모든 조사결과를 기재할 수 있다.

이의신청 절차

Rule 40.2(c), (e)

10.66 출원인은 발명의 단일성 결여 주장에 대하여 이의신청을 하거나, 추가수수료가 과다하여 납부된 추가수수료를 반환할 것을 요구하는 이의신청을 할 수 있다. 국제조사기관이 이의신청이 정당한 것으로 결정한 경우에는 수수료를 반환한다. 이의신청을 하는 경우에도 추가수수료를 납부하여야 한다. 국제조사기관은 이의를 고려하기 위해 이의신청 수수료를 납부할 것을 요구할 수 있다(문단 10.69 참조).

Rule 40.2(c)

10.67 이의신청하는 경우, 출원인은 추가수수료를 납부하면서 국제조사기관의 추가수수료 납부통지서에 기재된 이유를 충분히 검토하여 발명의 단일성 요건을 충족하고 있는 이유를 설명한 진술서를 제출한다.

Rule 40.2(c), (d); Section 403

10.68 국제조사기관의 틀 내에서 구성된 검토 기관이 발명의 단일성에 대한 이의신청을 검토한다. 검토 기관의 구성은 이의 대상인 결정을 내린 사람으로 한정해서는 안되지만, 그 절차는 각 국제조사기관에 의해 정해진다. 사전 검토에 의해

해당 이의가 충분한 근거가 없는 것으로 드러난 경우에만 검토 기관이 소집되도록 함으로써, 몇몇 기관은 2단계로 이의를 검토할 수 있다. 출원인의 이의신청이 이유 있는 것으로 결정된 경우, 추가수수료 총액 또는 일부를 반환받을 수 있다. 국제사무국은 출원인이 요청하는 경우 국제조사보고서와 함께 이의신청서 및 그 결정서를 지정관청에 송부한다(문단 10.70 참조).

Rule 40.2(c), (e)

10.69 국제조사기관이 청구한 이의신청료에 대한 세부사항은 PCT 출원인 가이드라인, 부속서 D에 기술되어 있다. 추가수수료 납부의 통지일로부터 1개월 이내에 이의신청료를 납부하지 않으면, 해당 이의신청은 제기하지 않은 것으로 간주한다. 검토 기관이 해당 이의신청이 전적으로 이유 있다고 인정한 경우에만 규칙 40.2(e)의 규정에 의하여 이의신청료를 출원인에게 반환하여야 한다. 이것은, 이의가, 납부된 추가조사수수료의 전액은 아니지만 일부의 반환을 청구하고 이의에서 언급된 조사수수료의 전액을 검토 기관으로부터 환급받는 경우, 이의신청수수료의 환급도 이루어져야 함을 의미한다. 예를 들면, 출원인이 4개분에 대해 추가조사수수료를 납부하였지만, 이의신청에서는 이들 중 2개분에 대해서만 환급을 요구하는 경우이다. 이들 수수료 모두가 환급된 경우에는 이의는 완전하게 정당한 것으로 인정받았고 이의신청수수료의 환급도 이루어져야 한다.

Rule 40.2(c); Section 502

10.70 국제기관은 국제사무국에 이의신청서와 이의신청에 대한 결정서 사본을 송부한다. 출원인이 이의신청과 동시에 추가수수료를 납부한 경우, 출원인에게 발명의 단일성 요건 충족 여부에 관한 결정을 조속히 통지한다(서식 PCT/ISA/212 사용). 동시에 국제조사기관은 이의신청서 사본, 이의신청에 대한 결정서 사본, 이들 문서를 지정관청에 송부해 달라는 출원인의 요청서를 국제사무국에 송부하여야 한다.

➔ 국제예비심사단계에서의 절차

Article 34(3)(a) to (c); Rule 68

10.71 발명의 단일성 결여와 관련한 국제예비심사기관에서의 절차는 조약 제34조(3)(a) 내지 (c) 및 규칙 68(아울러 규칙 70.13도 참조)에 규정되어 있다. 이 절차는 문단 10.74 내지 10.82에 보다 상세하게 설명되어 있다. 대부분의 경우 국제조사기관이 발명의 단일성 결여를 발견하여 이를 보고서에서 기재한다. 출원인이 추가수수료를 납부하지 않은 경우 국제조사기관은 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명(또는 발명군) (“주 발명”)과 관련된 부분에 기초하여 국제조사보고서와 견해서를 작성한다.

10.72 출원인이 나머지 발명에 대하여 국제조사보고서가 작성될 기회를 이용하지 않는 경우, 이는 출원 당시의 국제출원의 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명과 관련된 국제출원을 기초로 하여 국제출원 절차를 진행하겠다는 출원인의 의사표시로 보아야 한다.

10.73 그러나 단일성 문제에 대한 국제조사기관의 이의 제기 여부에 관계없이 국제예비심사기관의 심사관은 발명의 단일성 문제를 심사할 수 있다. 이때 심사관은 국제조사보고서에 인용된 모든 문헌과 관련된 것으로 보이는 추가 문헌을 고려하여야 한다.

Rule 68.2, 68.3

10.74 심사관이 발명의 단일성이 결여된 것으로 판단한 경우, 심사관의 선택에 의하여(문단 10.76 참조) 발명의 단일성이 결여된 이유를 서식 PCT/IPEA/405를 통하여 출원인에게 통지하면서 통지일로부터 1개월 이내에 청구범위를 감축하거나 추가수수료를 납부할 것을 명할 수 있다. 이때 심사관은 발명의 단일성 결여를 회피할 수 있는 최소한 하나 이상의 청구범위 감축안을 제시하여야 한다. 심사관

은 본 가이드라인에 따라 추가수수료 납부통지서에 발명의 단일성이 결여되었음을 밝히는 기본적인 사항과 함께 그 이유를 논리적으로 기재하여야 한다. 출원인이 이의신청(문단 10.78에서 10.82 참조)에 따른 추가수수료의 납부를 희망하여 이의신청수수료가 납부될 수 있는 경우, 국제예비심사기관 역시 통지일로부터 1개월 이내에 그러한 수수료를 납부하도록 출원인에게 통지한다.

Article 34(3)(c); Rule 68.4, 68.5

10.75 출원인이 상기 통지에 대응하지 않는 경우(추가수수료를 납부하지 않거나 청구범위를 감축하지 않은 경우), 심사관은 “주 발명”으로 보이는 부분에 대하여 국제예비심사보고서를 작성하고 이러한 사실을 국제예비심사보고서에 기재한다. 어느 것이 주 발명인가에 대하여 의문이 있는 경우에는 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명을 주 발명으로 본다.

Rule 68.1

10.76 그러나 발명의 단일성은 결여되어 있으나, 출원인에게 청구범위를 감축하거나 추가수수료를 납부할 것을 통지(규칙 68.2)하는 절차와 비교해 볼 때, 전체 국제출원에 대한 국제예비심사보고서를 작성하는 데에 추가 노력이 그다지 필요하지 않는 경우가 있다. 이 경우 경제성을 감안하여 심사관은 출원인에게 청구범위를 감축하거나 추가수수료를 납부할 것을 통지하지 않는 것이 바람직하며, 이는 규칙 68.1에 선택사항으로 규정되어 있다. 이 경우 심사관은 국제출원 전부에 대하여 심사를 수행한 다음 국제예비심사보고서를 작성하되, 보고서에 발명의 단일성 요건이 만족되지 않았다는 견해와 함께 그 이유를 기재한다.

Article 34(3)(c)

10.77 출원인이 기간 내에 추가수수료를 납부하거나(이의신청이 청구된 경우에도 마찬가지로) 청구범위를 감축한 경우에, 심사관은 추가수수료가 납부된 발명 또는 청구범위가 감축된 발명에 대하여 국제예비심사를 수행한다. 다만, “선택관청

이 국제예비심사기관에 의한 명령이 정당하다고 인정하는 경우 해당 선택국에서의 효력에 관한 한, 해당 관청에 특별 수수료를 납부하지 않으면 주 발명에 관련되지 아니한 국제출원 부분은 취하된 것으로 본다고 선택국의 국내법에 규정할 수 있다(조약 34(3)(c))”는 것을 유념한다.

이의신청 절차

Rule 68.3(c)

10.78 출원인은 발명의 단일성 결여에 대해 또는 청구된 추가수수료 금액이 과도하다는 이의를 제기하고 납부된 추가수수료의 반환을 청구할 수 있다. 국제예비심사기관이 이의가 정당함을 발견한 경우에는 그 범위까지 수수료가 반환된다(고려되는 어떤 이의에 대해서도 추가심사수수료를 납부해야 한다). 국제예비심사기관은 이의를 고려하기 위해서 이의신청수수료의 납부를 요구할 수 있다(문단 10.81 참조).

Rule 68.3(c)

10.79 이의신청은 추가수수료의 납부를 수반하는 진술서의 형태로 하되 출원인은 국제예비심사기관이 발행한 추가수수료 납부통지서에서 제시된 이유를 충분히 고려하고 발명의 단일성 요건이 충족되고 있다고 믿는 근거를 설명한다.

Rule 68.3(c), (d); Section 403

10.80 이의는 국제예비심사기관의 틀 내에서 구성된 검토 기관에 의해 심사되어 그에 대한 결정이 내려진다. 검토 기관은 이의의 대상이 되는 결정을 내린 사람으로 한정되어서는 안되지만, 절차는 각 국제예비심사기관에 의해 정해진다. 사전 검토에 의해 해당 이의가 완전히 정당화되지 않는 것이 드러난 경우에만 검토 기관이 소집되도록 함으로써, 몇몇 기관은 2단계로 이의를 검토할 수 있다. 출원인의 이의가 정당하다고 발견되는 범위까지 추가수수료는 전부 또는 일부가 반환된

다. 출원인의 청구에 의해, 이의 및 그에 관한 결정의 서면이 국제예비심사보고서를 동반하는 자료로서 국제사무국에 의해 선택관청에 통보된다(문단 10.82 참조).

Rule 68.3(e)

10.81 국제예비심사기관에 의해 부과되는 이의신청수수료에 대한 상세사항은 PCT 출원인 가이드라인 부속서 E에 기재되어 있다. 이의신청수수료가 부과된 후 납부통지일로부터 1개월 이내에 납부되지 않는 경우에는 이의가 제기되지 않은 것으로 간주된다. 이의신청수수료는 해당 이의가 완전히 정당하였던 것으로 검토 기관이 판단한 경우에만 규칙 68.3(e)의 규정에 따라 출원인에게 반환된다.(규칙 40의 규정에 따른 국제조사단계에서 적용될 때와 마찬가지로 같은 원칙이 반환을 해야 할지에 대한 평가에 적용된다. 문단 10.69 참조).

Rule 68.3(c); Section 603

10.82 출원인이 이의신청에 따른 추가심사수수료를 납부한 경우 동 출원인에게 발명의 단일성 요건 준수에 관한 결정이 신속하게 통보된다(서식 PCT/IPEA/420 이용). 동시에 국제예비심사기관은 이의 및 해당 이의에 대한 결정의 사본을 국제사무국으로 송부하고 출원인의 청구에 의해 이의 및 결정의 서면을 선택관청에 전달한다.

➡ 보충적 국제조사 단계에서의 처리

Rule 45bis.6

10.83 주 국제조사의 경우와는 달리, 보충적 국제조사 단계에서는 추가 발명의 조사에 대해 추가수수료를 납부할 기회가 없다. 그 결과, 추가 조사에 수고가 거의 들어가지 않는 경우(주 국제조사에 관해 문단 10.64 및 10.65에 기재한 바와 같이) 수수료의 납부 없이 추가 발명에 관해 조사를 해야 할 수 있다는 것을 조건으로, 보충적 국제조사보고서는 주 발명에 관해서만 즉시 작성되어야 한다(주 발명이 무엇인지에 대한 고려에 관해서는 문단 10.86 참조).

Rule 45bis.6(a), (b)

10.84 보충적 국제조사를 위해 지정된 기관은 발명의 단일성에 관해 스스로의 평가를 행할 수 있지만, 국제조사보고서에 포함된 주 국제조사기관의 의견과 더불어 출원인의 이의 또는 보충적 국제조사의 시작 전에 수리되는 그러한 이의와 관련된 국제조사기관의 결정도 고려해야 한다.

10.85 심사관이 발명의 단일성에 관한 결여가 존재한다고 생각하는 경우에는 이를 보충적 국제조사보고서의 Box III에서 설명해야 한다. 심사관이 주 국제조사보고서의 평가에 동의한 경우에는 단순히 국제조사보고서를 참조함으로써 이를 표시할 수 있다. 한편, 심사관이 다른 관점을 형성하는 경우, 또는 이의에 관한 결정에 있어 발명의 단일성에 관해 개정된 견해(이것은 통상 본래의 국제조사보고서에는 나타나지 않지만 별도의 문서로서만 나중에 이용할 수 있게 됨)에 동의할 경우에 그 이유를 출원인 및 제3자 모두가 용이하게 이해할 수 있도록 완전하게 기재하여야 한다.

Rules 45bis.1(d), 45bis.6(a), (f)

10.86 주 발명은 보통 청구범위에 최초로 기재된 발명이 되지만, 최초로 기재된 발명이 (명확성의 결여, 조사로부터 제외되는 대상 또는 다른 이유로 인해서) 어떤 조사보고서에도 작성되지 않는 발명인 경우에, 또는 (예를 들면, 주 국제조사에 의해 최초의 발명에 대해 어떤 특허도 부여될 수 없음이 분명한 것이 전적으로 예상되기 때문에) 출원인이 주 국제조사에 대해 책임이 있는 국제조사기관에 의해 최초로 특정된 발명 이외의 발명 중 하나로 보충적 조사를 한정해야 함을 청구한 경우에는, 심사관은 적절한 재량을 가지고 발명을 선택해야 한다.

의견의 검토

10.87 통상의 이의신청 절차(문단 10.66에서 10.70 참조)는 보충적 국제조사의

청구에는 적용되지 않는다. 그러나, 출원인은 보충적 국제조사보고서가 통보된 날로부터 1개월 이내에 발명의 단일성에 관해 심사관의 의견을 검토하도록 해당 기관에 청구할 수 있다. 이 청구는 검토 수수료 납부의 대상이다. 검토 결과는 서식 PCT/SISA/503을 이용하여 출원인에게 신속히 통지한다. 출원인에게 심사관의 의견이 통보된 날로부터 1개월 이내에 검토 수수료를 납부하지 않았기 때문에 검토의 청구가 제기되지 않은 것으로 본다는 취지를 표시하기 위해 동일한 서식을 사용할 수 있다.

10.88 심사관의 의견이 적어도 부분적으로 부당한 것이 발견되었을 경우, 해당 기관은 발명의 단일성에 관해 수정된 견해를 기술한 개정된 보충적 국제조사보고서를 발행해야 하며, 적절한 경우에는, 그 보고서에 포함시켰어야 했었던 모든 청구범위에 관한 조사 결과를 포함시킨다. 의견이 완전히 부당했을 경우에 출원인은 또한 검토 수수료를 반환받아야 한다.

제11장 선행기술

➔ 선행기술 개요

Article 33(2); Rule 33.1

11.01 발명의 신규성(제12장 참조)과 진보성(발명이 자명한지 여부; 제13장 참조)을 판단하기 위한 선행기술은 “기준일” 전에 “국내·외에서 서면개시(도면 및 기타 도해 포함)에 의하여 공중이 이용할 수 있는 모든 것”으로 정의한다. 이 정의에 따르면 서면개시에 포함되어 있는 관련 정보의 지리적 위치, 언어 또는 기재방법(인터넷을 통한 서면개시 또는 온라인 데이터베이스를 포함)에 대한 제한은 없다. 또한 “기준일” 전에 공중이 이용할 수 있는 한 문헌의 오래된 정도(100년 된 문헌이든 “기준일” 바로 전날 공고된 문헌이든)에 대한 제한도 없다. 출원인이 인정한 경우 그 인정된 기술내용(예: 국제출원서에 기재된 “선행기술”로 분류된 도면)은 선행기술을 구성할 수 있으며, 출원인은 이러한 전제를 반박할 수도 있다.

➔ 개시일

Rules 33.1, 43bis.1, 64.1

11.02 국제조사보고서를 작성하기 위한 관련 선행기술에 대한 정의와 국제조사기관이 작성하는 견해서 등을 작성하기 위한 관련 선행기술에 대한 정의에는 차이가 있다는 점에 유의한다. 이러한 차이가 존재하는 이유는 국제조사보고서의 “기준일”과 견해서 및 국제예비심사보고서의 “기준일”이 다르기 때문이다.

국제조사보고서의 기준일

11.03 “국제출원일 전에 공중이 이용할 수 있다면” 규칙 33.1의 규정에 따라 관련

가능성이 있는 개시들을 국제조사보고서에 기재한다. 규칙 33.1은 국제출원의 국제출원일을 “기준일”로 규정하고 있어서 국내기관이 국제기관의 심사관의 우선권 주장의 유효성에 관한 의견에 동의하지 않는 경우에도 국제조사보고서가 완전한 정보를 제공할 수 있도록 하고 있다.

견해서 및 국제예비심사보고서의 기준일

Rule 2.4(a)

11.04 규칙 64.1의 규정에 따르면 견해서와 국제예비심사보고서의 기준일은 다음과 같다.

- (i) 아래의 (ii) 및 (iii)을 조건으로 하여, 국제예비심사 중인 (또는 규칙 43 bis.1(b)에 따라 국제조사기관에 의하여 견해서가 작성되고 있는) 국제출원의 국제출원일, 또는
- (ii) 국제기관이 우선권 주장이 무효라고 보는 경우 외에는 국제출원이 선행출원의 우선권을 주장하며 우선 기간(출원일로부터 12개월) 내의 국제출원일을 갖는 경우, 해당 선행출원의 출원일.
- (iii) 국제출원이 선행출원의 우선권을 주장하고 또한 우선 기간의 만료일보다 늦지만 해당 만료일로부터 2개월의 기간 내의 국제출원일을 갖는 경우, 국제출원이 우선 기간의 만료일보다 늦은 국제출원일을 갖는다는 사실 이외의 이유로 국제기관이 해당 우선권 주장이 무효라고 보는 경우 외에는, 해당 선행출원의 출원일.

11.05 관련 가능성이 있는 문헌이 해당 출원의 우선일과 국제출원일 사이에 공개된 경우 심사관은 국제출원의 청구범위의 “기준일”을 결정하기 위하여 우선일이 유효한지 여부를 검토한다. 주의: 출원인이 우선권 주장을 완성, 정정 또는 추가할 수 있는 시간적 여유가 있으나 국제조사기관이 기한 내에 견해서를 발행하기 위하여 심사관이 우선권 주장의 유효 여부에 대하여 결정할 수 있는 시간이 충분하지 않은 경우 견해서의 “기준일”은 우선일에 기초한다(문단 6.17 및 17.29(b) 참조).

➔ 국제출원의 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌

11.06 국제출원의 우선권 주장을 인정할 수 없음을 보여주는 문헌(예를 들면, 우선권 주장의 기초가 된 출원이 해당 발명에 대한 최초의 출원이 아니라는 것을 보여주는 동일 출원인의 선출원 또는 선평허)은 국제조사보고서에 기재하고 견해서의 관련 부분에서 이에 대하여 설명한다. 일반적으로, 특별한 이유가 있는 경우(예를 들면, 우선권 주장의 기초가 된 출원이 우선권이 주장되지 않은 선출원의 “부분 계속출원”일 때, 또는 출원인의 거주국이 우선권 주장의 기초가 된 출원의 출원국이 아니어서 해당 출원이 최초의 출원이 아닐 수 있어 국제조사를 확대하는 것이 정당화될 때)를 제외하고는, 국제조사기관은 국제출원의 우선권 주장을 인정할 수 있는지의 여부를 결정하기 위하여 특별히 조사할 필요는 없다.

➔ 관련 가능성은 있으나 선행기술에 속하지 않는 문헌

이후에 공개된 특허출원 (국제조사 목적을 위하여)

Rule 33.1(c)

11.07 해당 국제출원의 국제출원일 이후에 공개되었으나 출원일 또는 우선일이 해당 국제출원의 국제출원일 이전이며, 또한 만약 국제출원일 이전에 공개되었다면 조약 제15조(2)의 규정에 따라 관련 선행기술을 구성하는 공개된 특허출원 또는 특허는 국제조사보고서에 기재하여야 한다.

이후에 공개된 특허출원 (국제예비심사 목적을 위하여)

Rule 64.3

11.08 상기와 같이 국제출원일 이전에 출원되었으나 그 이후에 공개된 특허출원 또는 특허는 신규성과 진보성에 대한 국제예비심사에서는 선행기술로 간주되지 않는다. 그럼에도 불구하고 그 공개된 출원 또는 특허가 지정관청 또는 선택관청의 신규성과 진보성을 결정하는 데에 관련이 있을 수 있으므로, 국제조사기관의 견해서와 국제예

비심사보고서에는 규칙 70.10(문단 17.45 참조)에 규정된 방법으로 그 공개된 출원 또는 특허를 기재하여 주의를 환기시킨다.

11.09 규칙 70.10에 규정된 바에 따르면, 규칙 64.3의 규정에 의하여 국제예비심사 보고서에 인용되는 공개 출원 또는 특허는 그 자체로서 언급을 하고, 공개일, 출원일, 우선일(있는 경우)을 함께 기재하여야 한다. 이러한 문헌의 우선일과 관련하여 보고서에는 해당 우선일이 유효하지 않다는 국제예비심사기관의 의견을 기재할 수 있다.

동일 날짜의 출원

11.10 조약에는 동일 날짜에 출원된 국제출원의 경우에 대하여 명확하게 언급하고 있지 않다. 그러나 하나의 발명에 대하여 동일 출원인에게 2개의 특허를 허용해서는 안 된다는 것이 대부분의 특허제도가 인정하는 원칙이다. 발명의 설명은 같으나 청구 범위의 보호범위와 기술내용이 다른 2개의 국제출원은 허용된다. 그러나 드문 경우이긴 하나 동일 출원인이 동일 국가를 지정하면서 출원한 2개 이상의 국제출원이 있고, 이들 출원의 청구범위가 동일한 우선일을 가지고 있으며, 동일한 발명(반드시 동일한 문언으로 청구하지 않더라도)에 관한 것인 경우, 충돌하는 각각의 출원을 국제조사보고서에 인용하고 이중특허의 문제를 야기할 수 있으므로 그 각각의 출원에 “L” 범주기호를 부여하여 확인한다. 국제출원과 동일한 우선일을 가지고 있고, 동일한 발명과 관련된 동일 출원인의 국내출원에 관한 절차가 진행되고 있는 국가를 국제출원에서 지정하고 있는 경우, 심사관은 이를 출원인에게만 통지한다. 그러나 동일한 우선일을 가지고 있고 동일한 발명에 관한 2건의 출원을 서로 다른 출원인이 출원한 경우에는 상기와 같이 통지할 필요가 없다.

발명의 이해에 관련된 문헌

Section 507(e)

11.11 국제출원일 당일 또는 그 이후에 공개된 문헌이 관련 문헌인 경우도 있을 수

있다(예를 들면, 그 문헌이 발명의 기초가 되는 원리 또는 이론을 포함하고 있어 발명의 이해에 유용한 경우와 그 문헌이 발명의 기초가 되는 논거 또는 사실이 정확하지 않음을 보여주는 경우 등). 이를 위하여 국제조사를 확대하여서는 안 되나 심사관이 알게 된 경우에는 그 문헌을 국제조사보고서에 인용할 수 있다. 이러한 문헌은 국제조사보고서에 기재하고 견해서에서 그 관련성을 설명한다.

➡ 개시의 형태

공중의 서면 개시의 이용 가능성

Rules 33.1(c), 64.3, 70.10

11.12 기준일(문단 11.02 내지 11.05 참조)에 공중이 문헌에 접근하여 문헌의 내용을 알 수 있으며 이에 의하여 얻은 지식을 사용하거나 반포하는 데에 비밀취급을 이유로 제한이 없는 경우, 서면개시, 즉 문헌에 대한 공중의 이용이 가능한 것으로 간주한다. 문헌의 색인 또는 카탈로그 부재에 따른 공중의 문헌의 내용에 대한 접근성 판단은 상기 원칙에 따라 결정한다. 공중이 문헌에 접근 가능하도록 하는 구체적인 날짜가 기재되어 있지 않고 대신에 월 또는 연도만이 표시되어 있는 문헌의 경우에는 달리 증명할 증거가 없으면 해당 문헌의 내용은 그 달 또는 그 해의 마지막 날에 공중이 접근 가능하게 된 것으로 가정한다.

인터넷을 통한 개시

11.13 인터넷 또는 온라인 데이터베이스를 통한 선행기술의 개시는 서면개시의 다른 형태로 간주한다. 인터넷 또는 온라인 데이터베이스에 개시된 정보는 그 정보를 공개적으로 온라인상에 올린 날부터 공중이 이용할 수 있는 것으로 간주한다. 인터넷상의 개시(웹페이지)를 인용할 때는 그 공개일을 결정하는 데에 문제가 생길 수 있으며, 또한 그 개시내용이 시간에 따라 변경되지 않았는지 여부를 판단하는 데 있어서도 문

제가 생길 수 있다. 웹 페이지의 공개일을 결정할 때는 다음과 같이 2가지 형태의 인터넷상의 개시를 구별하는 것이 중요하다.

신뢰할 수 있는 공표자의 웹사이트에서 행해진 개시

11.14 이에 대한 예로는 온라인 과학저널(종이로 출판된 저널의 내용을 온라인상으로 입수 가능하게 한 것, 또는 온라인상으로만 출판된 출판물)이 있다. 신문, 정기간행물, 텔레비전 및 라디오 방송국의 웹 사이트도 통상 이 범주에 속할 것이다. 이 형태의 인터넷 개시에 의한 공개일은 반대의 증거가 없는 한 그대로 받아들여야 한다. 심사관은 국제조사보고서에 인터넷상의 개시를 인용하여야 하며, 국제조사기관의 견해서와 이에 따른 예비심사 시에 이를 사용하여야 한다. 달리 거증할 책임은 출원인에게 있다.

11.15 규칙 64.1(b)의 규정에 따른 관련 선행기술로 간주할 수 있는 시기에 공개된 것인지를 충분히 확인할 수 없는 공개일도 있을 수 있다(즉, 유효한 우선일 이전 또는 이후에 개시가 이루어졌는지 여부가 불분명할 수도 있다). 예를 들어 공개된 월 또는 연도만 주어지고, 그 월 또는 연도가 국제출원의 우선일의 월 또는 연도와 동일한 경우에 이런 일이 생길 수 있다. 이 경우에는 해당 기관이 종이로 공개된 문헌에 대하여 보다 정확한 공개일을 결정하기 위하여 취하는 방식과 동일한 방식으로 규칙 64.1(b)의 규정에 따라 관련 선행기술인지 여부를 확인하기에 충분한 정도로 정확히 공개일을 결정하기 위하여 해당 웹 사이트의 소유자에게 문의할 수도 있다.

신뢰할 수 있을지 알 수 없는 웹사이트에서 행해진 개시

11.16 이러한 웹사이트의 예로는 개인이나 사적 기관(예를 들어 클럽)의 웹사이트, 상업적 웹사이트(예를 들어 광고) 등이 있다. 국제조사 수행 중에 발견된 이러한 인터넷상의 개시의 공개일이 명확히 나타나 있지 않은 경우, 해당 기관은 공개일을 밝히기 위하여 이용가능한 여러 기술적 수단을 사용할 것을 고려할 수도 있다.

11.17 이러한 기술적 수단에는 다음과 같은 것이 있다.

- (a) 인터넷상의 개시 자체 내에 포함되어 있는 공개일과 관련된 정보(날짜 정보는 해당 웹사이트를 만드는 데 사용되는 프로그램에 때때로 숨겨져 있기도 하지만, 웹브라우저에서 표시된 대로의 웹페이지에서는 보이지 않는다)
- (b) 검색엔진에 의하여 해당 웹 페이지에 주어진 색인 날짜(검색엔진은 보통 새 웹사이트의 색인을 만드는 데 시간이 걸리기 때문에 이러한 색인 날짜는 보통 해당 개시의 실제 공개일 이후가 된다)
- (c) 상업적인 인터넷 기록보관 데이터베이스에 있는 해당 웹사이트와 관련된 입수 가능한 정보(예를 들어 “Internet Archive Wayback Machine”).

11.18 심사관이 인터넷상의 개시의 공개일을 결정할 수 있는 전자문헌을 입수한 경우에 이 문헌을 인쇄하여야 하며, 이에는 관련 인터넷 개시의 URL과 공개일이 기재되어 있어야 한다. 심사관은 이 인쇄한 문헌을 국제조사보고서에 “I” 문헌으로 인용하고, 인터넷상의 관련 개시는 그 내용의 관련 정도(“X”, “Y”, “A”)와 공개일(X”, “Y”, “A”, “P,X”, “P,Y”, “P,A”, “E” 등)에 따라 인용한다. 인터넷상의 관련 개시의 공개일을 결정할 수 없으며, 그 개시가 청구된 발명의 진보성 및 신규성과 관련되어 있는 경우, 심사관은 그 개시가 제때에 공개되었다면 영향을 받게 될 청구항에 대하여 그 개시를 “I” 범주기호를 붙여 국제조사보고서에 인용하고 인쇄된 날짜를 공개일로 지정한다 (문단 16.75(b) 참조).

11.19 이런 형태의 인터넷상의 개시에 공개일이 명확하게 기재되어 있고, 이 공개일이

- (i) 상기에서 언급된 정보원과 모순되지 않는 경우(이와 관련하여 검색엔진에 의하여 주어진 색인날짜는 보통 실제 공개일 이후인 점을 유념하여야 하며, 그래서 심사관이 인터넷상의 개시 자체에서 주어진 공개일보다 늦은 색인날짜를 밝힌 경우; 이는 반드시 인터넷상의 개시가 주장일 이후에 입수 가능하게 되었다는 것을

의미하는 것이 아니라, 단순히 그 개시가 입수 가능하게 된 이후에 검색엔진에 의하여 색인에 올려졌음을 의미한다)와

(ii) 해당 문헌이 규칙 33.1(a) 및 규칙 64.1(b)의 규정에 따라 관련 문헌으로 간주할 만큼 충분히 이른 시기에 공개되었다는 것을 확신하기에 충분히 정확한 경우에,

심사관은 주어진 공개일을 믿고 이를 조사보고서에 공개일로 기재하여야 하며 예비심사에서 이 공개일을 사용하여야 한다. 달리 거증할 책임은 출원인에게 있다.

11.20 심사관은 반대의 증거가 없는 한 인터넷상의 개시내용이 시간의 경과에 따라 변경되지 않은 것으로 가정한다.

특허 및 비특허 문헌간의 차이

Rule 64.3

11.21 일반적으로 비특허 문헌의 공개일 또는 공중이 이용할 수 있는 날이 국제출원일 당일 또는 그 후인 것이 확실한 경우에는 이를 국제조사보고서에서 인용할 수 없다. 그러나 조사대상 출원의 출원일 당일 또는 그 후에 공개된 특허문헌의 출원일 또는 우선일이 조사대상 출원의 출원일보다 빠른 경우에는 그 공개된 특허문헌을 국제조사보고서에 인용한다(문단 11.07 참조). 이러한 공개 특허문헌은 조사보고서에 인용되어 있더라도 조약 제33조(2) 및 (3)을 위한 선행기술로 보지는 않으나 국제예비심사보고서에서 언급하여야 한다.

선행 구두공개 내용을 기재한 문헌

Rule 64.2

11.22 구두설명(예: 공개 강연) 또는 이전의 사용 또는 판매(예: 전시회에서의 전시)가 해당 국제출원의 기준일 이전에 공중에 이용가능하게 되었으나, 구두설명 또는 이전의 사용 또는 판매에 대해 기술한 문헌이 국제출원의 기준일 당일 또는 그 이후에

공개된 경우에, 그 문헌을 국제조사보고서에서 인용할 수 있다. 이전의 강연, 전시회 또는 기타 행사를 조약 제33조(2) 및 (3)의 규정에 따른 신규성 및 진보성 판단을 위한 선행기술의 일부로 취급하지는 않으나, 규칙 70.9에 규정된 방법으로 견해서와 국제 예비심사보고서에 이러한 비서면 개시를 기재하여 주의를 환기시킨다.

➔ 문헌날짜 결정의 어려움

11.23 국제조사를 통해 해당 문헌의 공개일 또는 공중이 이용 가능하게 된 날이 국제출원의 출원일 당일인지 또는 그 후인지 확인하기 어려운 문헌을 밝힐 수 있다. 국제조사기관은 있을 수 있는 모든 의문을 해소하기 위하여 노력하여야 한다. 의문이 있는 경우 공개일에 대한 증거가 되는 추가 문헌을 인용할 수도 있다. 반대의 증거가 없는 한 심사관은 문헌에 기재된 공개일이 정확한 것으로 인정한다. 반대의 증거에 대한 예로서 보다 일찍 공개되었다는 증거를 국제조사기관이 제시하는 경우 또는 보다 늦게 공개되었다는 증거를 출원인이 제시하는 경우가 있을 수 있다. 예를 들어 공중이 접근할 수 있는 도서관에서의 문헌 접수일에 의하거나 또는 웹 사이트의 날짜를 설정하기 위하여 “Wayback Machine”이라는 인터넷 자료보관소와 같은 곳에 의존하여 문헌의 정확한 공개일을 결정할 수 있는 경우도 있다. 인용문헌이 해당 국제출원에 관한 선행기술의 일부인가에 대하여 출원인이 의문을 제기하면서 설득력 있는 이유를 제시하는 경우에 추가적으로 조사하여도 출원인의 의문을 해소할 충분한 증거를 찾지 못하면 심사관은 그 사항을 더 이상 문제삼지 않아야 한다.

➔ 청구항의 기준일

Rule 64.1(b)

11.24 선행기술의 검토에 있어서 “기준일”은 규칙 64.1(b)의 규정에 의한 국제출원일을 의미하며 국제출원이 유효한 우선권 주장을 포함하고 있는 경우에는 우선일을

의미한다(문단 6.03 및 6.04 참조). 청구항 간에 또는 하나의 청구항에 여러 선택사항이 기재된 경우 기준일이 다를 수 있다.

11.25 신규성과 진보성 문제는 매 청구항마다(또는 여러 선택사항이 기재된 청구항의 경우 청구항의 부분마다) 심사하여야 하며, 하나의 청구항 또는 청구항의 일부와 관련된 선행기술은 기준일 때문에 다른 청구항 또는 청구항의 다른 부분에 대하여 인용할 수 없을 수도 있다. 물론 최선의 우선일 전에 공중이 선행기술의 모든 내용을 이용할 수 있는 경우에 심사관은 우선일에 대하여 관심을 가질 필요가 없으며 가져서도 안 된다.

11.26 하나의 청구항 또는 청구항의 일부에 대한 우선일의 유효성에 대해서는 제6장에서 상세히 다루고 있다.

제12장 신규성

➔ 신규성의 의미

12.01 국제예비심사에 의해 제공되는 견해의 목적상, 청구항에 기재된 발명의 각 구성요소 또는 단계가, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(“해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자”의 정의에 대해서는 문단 13.11 참조)에게 암시적인 특징을 포함하여 규칙 64.1의 규정(문단 11.01 및 11.04 참조)에 따른 선행기술에 명시적으로 또는 내재적으로 개시되어 있는 경우 해당 발명은 신규성이 없다. 내재적이라 함은, 빠진 기재 사항이 인용문헌에 반드시 존재하며 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그렇게 인식할 것이라는 것이 심사관이 의존하는 외적인 증거에 의하여 명백할 것을 요구한다. 그러나 이러한 내재적이라는 것이 개연성 또는 가능성에 의해 확립되지 않을 수도 있다. 어떤 일이 주어진 일련의 상황으로부터 생길 수도 있다는 단순한 사실만으로는 충분하지 않다. 선행기술 문헌에 개시되어 있지 않은 공지의 등가물은 자명성(제13장-진보성 참조)의 문제이므로 신규성 판단 시 고려하지 않는다. 견해서를 작성할 때와 국제조사보고서에 포함시킬 문헌을 선택할 때에도 같은 원칙이 적용된다. (기준일이 다를 수 있는 경우로 문단 11.02 및 11.05를 참조한다)

12.02 선행기술의 개시는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자로 하여금 청구된 발명을 실시할 수 있도록 하여야 한다. 통상적으로 심사관이 선행기술에 포함되는 특허문헌(공개된 출원 및 특허공보)을 검토할 때 발명의 실시 가능성이 추정될 수 있다. 그 기재상 실시 가능성에 의문이 있는 비특허 문헌을 검토할 때, 심사관은 선행기술을 통해 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 청구된 발명을 실시할 수 있는지 여부를 판단해야 한다. 특정 문헌이 발명을 실시 가능하게 하고 이에 따라 신규성을 상실시키는지 여부를 판단할 때 적절한 경우 선행기술 문헌 이외에서 얻은 지식을 고려할 수도 있다. 이러한 판단을 내릴 때, 선행기술 문헌 이외에서 얻은 어떤 지식을

고려할 수 있는지 여부에 관한 지침은 본 장의 부록을 참조한다. 일반적으로 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이용할 수 있는 다른 지식과 함께 문헌에 있는 정보를 이용하여 해당 화합물을 제조, 단리할 수 있거나 또는 자연물인 경우에는 단리할 수 있는 경우가 아니면 해당 문헌에 화학식 또는 명칭이 언급되어 있는 화합물은 공지된 것으로 볼 수 없다. 청구된 발명을 실시 가능하게 하지 않기 때문에 신규성을 상실시키지 못하는 선행기술 문헌이라 할지라도 청구된 발명의 진보성 판단 시 인용할 수 있다(제13장 참조).

신규성 판단 시 고려사항

방법론

12.03 심사관은 다음 단계를 따라서 신규성을 판단한다.

- (i) 청구된 발명의 구성요소를 평가한다.
- (ii) 검토 중인 문헌을 “선행기술”로 이용할 수 있는지 여부를 결정한다(문단 11.01 내지 11.05 참조).
- (iii) 청구된 발명의 각 구성요소 또는 단계가 문헌의 공개일에 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 해당 문헌에 의하여 명시적으로 또는 내재적으로 개시되어 있는지 여부를 평가한다.

내재적 또는 암시적 개시

12.04 신규성 결여는 공개된 문헌의 명시적 기재로부터 명백하거나 또는 해당 문헌의 내재적 또는 암시적 개시로부터 명백할 수 있다. 예를 들면, 고무가 “탄성이 있는 물질”임이 명시적으로 기재되어 있지 않은 문헌에서 고무의 탄성적인 성질에 의존하는 경우, 선행기술에 개시되어 있는 고무가 내재적인 의미에서 “탄성이 있는 물질”이

기 때문에 “탄성 물질”에 대한 청구항은 선행기술에 의해 신규성이 부정된다. 또는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행 문헌에 개시되어 있는 내용을 실시함으로써 해당 청구항에 속하는 결과물에 필시 도달할 것이라는 의미에서 신규성 상실을 암시하고 있을 수 있다. 심사관이 이런 유형의 신규성 상실을 제기할 수 있는 경우는 선행 개시내용의 실제적 효과에 대하여 의문의 여지가 없는 경우로 한정되며, 그렇지 않은 경우, 이는 진보성의 문제와 관련하여 검토하여야 한다(제13장 참조).

청구범위의 해석

12.05 신규성을 판단하기 위하여 청구범위를 해석할 때 심사관은 문단 5.20 내지 5.41에 기재된 사항을 참조하여야 한다. 특히, 청구항에 기재된 목적 또는 용도에 의하여 청구된 발명과 선행기술 사이에 구조상의 차이(또는 방법 청구항의 경우 공정 단계상의 차이)가 생기는지 여부를 결정하기 위하여 심사관은 목적 또는 용도에 관한 해당 청구항에 기재된 내용을 반드시 평가하여야 한다. 특정 용도의 비차별적 특성은 무시하여야 한다(문단 5.21 내지 5.23 참조). 예를 들면, 촉매로 사용하기 위한 물질 X에 대한 청구항은, 언급된 해당 용도가 해당 물질의 공지 형태와 차별화되는 해당 물질의 특별한 형태(예를 들면, 어떤 첨가물의 존재)를 암시하지 않는 한, 염료로 알려진 동일 물질에 의하여 신규성을 상실한다. 다시 말하면, 명시되어 있지는 않으나 특정 용도에 의해 암시되어 있는 특성은 고려되어야 한다. 예를 들면, 청구항이 “용해된 강(鋼)을 위한 몰드”에 대하여 기재되어 있는 경우, 이것은 몰드에 대한 특정한 한정을 암시한다. 그러므로 강철보다 용점이 훨씬 낮은 플라스틱 아이스크림 트레이는 청구항의 범위 내에 속하지 않으므로 이에 의하여 해당 청구항은 신규성을 상실하지 않는다.

문헌의 조합

12.06 (진보성과는 다르게) 신규성을 판단할 때 서로 다른 선행기술 문헌을 조합할

수는 없다는 것을 유념해야한다(문단 13.12 참조). 그러나 어떤 문헌(“제1의” 문헌)이 제2의 문헌(예를 들면, 어떤 특징에 관해 더 상세한 정보를 제공하는 문헌)을 명백히 인용하고 있는 경우, 제2의 문헌의 개시내용은 제1의 문헌에 기재되어 있는 것으로 간주할 수 있다. 이와 마찬가지로 제1의 문헌에 사용된 특정 용어의 의미가 공개일 당시에는 어떻게 해석되었는가를 이해하기 위하여 사전 또는 그와 유사한 문헌을 참고할 수 있다. 또한 제1의 문헌에 의한 개시만으로 충분하다(예를 들어 화합물을 제조, 단리하거나 또는 자연물을 단리할 수 있다)는 것을 증명하기 위하여 추가 문헌에 의존할 수도 있다. 문단 12.02 및 본 장의 부록을 참조한다. 또한 제1의 문헌의 공개일 당시 제1의 문헌에 개시되어 있지 않은 특성이 제1의 문헌에 내재되어 있었음을 증명하기 위하여 추가 문헌을 인용할 수도 있다(예를 들면 문단 12.04에 기재된 예에 있어서 고무가 “탄성 물질”임을 개시하고 있는 문헌).

선택사항

12.07 청구항에 선택사항이 포함되어 있는 경우, 예를 들면 마쿠쉬 청구항(P1, P2, P3... Pn)의 경우, 선행기술에 개시되어 있는 어떤 선택사항이든 신규성이 없다.

포괄적 개시와 특정 개시

12.08 청구항의 발명이 포괄적인 용어로 기재되어 있는 경우, 신규성을 판단함에 있어서, 포괄적 청구항의 매개변수의 범위에 속하는 특정 실시예의 개시는 해당 청구항의 신규성을 상실시킨다. 예를 들면, 선행기술 문헌에 구리에 대하여 개시되어 있는 경우 일반적인 개념의 금속에 대한 신규성은 상실시키지만 구리가 아닌 다른 특정 금속의 신규성은 상실시키지 못하며, 리벳이 개시되어 있는 경우에는 일반적인 개념의 고정 수단에 대한 신규성은 상실시키지만 리벳이 아닌 다른 특정 고정 수단의 신규성은 상실시키지 않는다.

12.09 생물의 속을 개시하고 있는 선행기술의 문헌에 의하여 해당 속의 범주에 속하는 종에 관한 청구항이 항상 신규성이 없다고 볼 수는 없다. 다시 말하면 심사 중인 청구항이 특정 실시예에 관해 기재하고 있고, 그 특정 실시예에 대하여 명시적으로 언급되어 있지는 않으나 선행기술의 문헌에서 발견되는 포괄적인 개시의 범위에 속하는 경우에, 선행기술 문헌에서 그 특정 실시예를 충분히 밝히고 있지 않다면 해당 청구항은 선행기술에 의해 신규성이 부정된다고 볼 수 없다. 선행기술 문헌에서 청구항의 실시예를 충분히 밝히고 있는 경우 그 선행기술 문헌에 아무리 많은 다른 종에 대하여 추가로 기재되어 있다 하더라도 그 실시예는 신규성을 상실한다.

범위

12.10 선행기술 문헌의 특정 실시예가 청구된 범위 내에 있는 경우에는 그 청구된 범위는 신규성이 없다. 그러므로 조성범위를 기재함으로써 청구항이 여러 조성을 포함하는 경우에 그 조성 중 하나가 선행기술의 문헌에 기재되어 있으면 그 청구항은 선행기술에 의하여 신규성이 부정된다. 예를 들면, 0.6 내지 0.7%의 니켈(Ni)과 0.2 내지 0.4%의 몰리브데늄(Mo)이 섞인 티타늄(Ti) 합금에 대한 청구항은 0.65%의 니켈과 0.3%의 몰리브데늄을 포함하고 있는 티타늄 합금에 대하여 개시되어 있는 선행기술 문헌에 의하여 신규성이 부정된다. 선행기술 문헌이 청구항의 범위와 접하거나, 중첩되거나, 또는 청구항의 범위 내의 범위를 개시하고 있으나 청구항의 범위 내인 특정 실시예를 개시하고 있지 않은 경우에 있어서 해당 청구항에 대한 신규성 존재 여부는 각각의 경우에 따라서 판단하여야 한다. 청구항의 신규성을 부정하기 위해서는 선행기술 문헌이 청구항의 발명을 충분한 정도로 구체적으로 개시하고 있어야 한다. 청구항에 기재된 범위는 좁은 반면에 선행기술 문헌에는 넓은 범위에 대하여 개시되어 있고, 청구항에 기재된 좁은 범위가 선행기술 문헌에 개시된 사항을 실시하는 방법 중의 하나에 불과한 것이 아니라면(예를 들면, 선택의 효과(예: 예측되지 않은 결과)가 청구항에 기재된 좁은 범위 내에서만 생길 수 있다는 증거가 있는 경우), 신규성이 있는 것으로 결론내리는 것이 타당할 수도 있다. 또한 예측하지 못한 결과가 있는 경우에 해당 청구항은 진보성이 있는 것으로 볼 수 있다. (제13장 진보성 참조)

제12장의 부록

A12.02 특정 선행기술 문헌이 신규성을 상실시킬 정도로 청구된 발명을 충분히 개시하고 있는지 여부를 결정하는 데 있어서, 국제조사기관과 국제예비심사기관에 따라 외부 지식을 고려할 수 있는지에 대하여 다양한 실무관행이 존재한다. 어떤 국제기관은 다음 첫 번째의 지침을 따르는 반면에 어떤 국제기관은 두 번째 지침을 따르고 있다. 이러한 지침을 따르지 않는 기관은 이와 상관없이 청구항의 발명의 진보성을 판단할 때 선행기술 문헌에 의존하여 판단할 수 있다.

A12.02[1] 선행 문헌은 해당 선행기술 문헌의 유효일에 충분히 개시되어 있어야 한다. “유효일”이란 이전에 공개된 문헌의 경우 공개일을 의미한다. 이 실무관행을 따르는 국제기관은 그 문헌의 유효일에 일반적으로 이용할 수 있는 지식과 함께 선행 문헌에 청구항의 발명의 각 구성요소 또는 단계가 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 충분히 개시되어 있어야 할 것을 요건으로 한다.

A12.02[2].1 선행 문헌은 조사 또는 심사 대상 청구항의 유효일에 충분히 개시되어 있어야 한다. 국제조사보고서를 위한 기준일의 정의에 대해서는 문단 11.03을 참조한다. 견해서와 국제예비심사보고서를 위한 기준일의 정의에 대해서는 문단 11.04 및 11.05를 참조한다.

A12.02[2].2 이 관례를 따르는 국제기관은 선행기술 문헌에서 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 청구된 발명의 각 구성요소 또는 단계에 대하여 충분히 개시하고 있는지 여부를 판단하기 위하여 선행 문헌의 공개일 이후 및 청구항의 기준일 이전에 이용할 수 있게 된 지식을 고려한다.

제13장 진보성

➔ 진보성의 의미

13.01 규칙에 규정된 선행기술을 고려하여(문단 11.01 참조) 기준일(문단 11.02 내지 11.05 참조)에 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하지 않은 경우 청구된 발명은 진보성이 있는 것으로 간주한다. 신규성과 진보성은 서로 다른 기준이다. 청구항의 각 구성요소 또는 단계가 선행기술에 명시적으로 또는 내재적으로 개시되어 있으면(문단 12.01 참조) 해당 청구항은 신규성이 없다. 진보성/비자명성에 대한 요건은 전체로서의 선행기술과 비교하여 전체로서의 발명이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하지 않은 경우에 충족된다. 진보성/비자명성의 요건이 충족되는지 여부를 결정하는 데 있어서 여러 선행기술 문헌을 조합할 수 있다. 그러므로 심사관은 개개의 문헌 전체 또는 일부와 청구항 간의 관계뿐만 아니라 문헌들 전체 또는 일부를 조합한 것(이 조합이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 경우)과 청구항 간의 관계도 고려하여야 한다.

13.02 진보성 판단을 위한 선행기술에 대하여는 조약 제33조(3)에 규정되어 있다(제 11장 참조). 문단 11.07에 기재된 바와 같이(문단 16.73도 참조) 나중에 공개된 출원 또는 특허도 국제예비심사보고서에서 인용할 수 있으나 이들은 선행기술에는 포함되지 않는다.

➔ 진보성 판단 시 고려사항

"자명성"의 의미

13.03 보호받고자 하는 사항을 정의하고 있는 청구항과 관련하여 판단하여야 할 문

제는 그 청구항의 기준일에 공지된 기술과 비교하여 청구항의 범위에 도달하는 것이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한가 하는 것이다. 자명한 경우 해당 청구항은 진보성이 결여된 것으로 본다. “자명하다”라 함은 기술의 통상적인 발전을 뛰어넘지 못하고 단지 선행기술로부터 평이하게 또는 논리적으로 도출되는 것을 의미한다. 즉, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 기대되는 것을 넘어서는 기술(skill) 또는 능력을 발휘함이 없다는 것을 의미한다. 다음은 진보성/비자명성을 판단할 때 적용하는 기본적 사항이다.

- (i) 청구된 발명을 전체로서 고려하여야 한다.
- (ii) 인용문헌을 전체로서 고려하여야 하며, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 합리적인 기대 또는 성공 가능성에 대한 인식을 가지고 청구된 발명에 도달하기 위하여 그 인용문헌에 개시되어 있는 기술을 조합하도록 동기를 부여받거나 또는 자극을 받아야 한다.
- (iii) 인용문헌은 청구된 발명을 통해 사후에 깨닫게 되는 통찰력을 이용하지 않고 검토되어야 한다.

사후지식의 관점

13.04 신규성과 달리(문단 12.02 및 제12장 부록 참조) 진보성을 판단할 때는 공개된 문헌을 후속 지식에 비추어 해석하여야 하고 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 기준일 당시에 일반적으로 이용할 수 있는 모든 지식을 고려한다.

전체로서의 발명; 공지되거나 자명한 구성요소의 조합

13.05 진보성/비자명성을 검토할 때 통상 전체로서 청구된 발명을 판단한다. 선행기술과 청구범위 간의 차이점을 판단할 때 차이점 자체가 자명한 것인가를 판단하는 것이 아니라 전체로서의 청구된 발명이 자명한 것인가를 판단한다. 그러므로 일반적으

로 조합 청구항의 경우, 조합을 이루는 각 구성요소의 특징이 공지되었거나 자명한 것이라는 이유로 청구된 기술내용이 자명한 것으로 주장하는 것은 타당하지 않다. 그러나 조합되어 있는 특징 간에 기능적인 관계가 없는 경우, 즉 기술적 특징이 청구항에 단순히 나열되어 있을 뿐이어서 진정한 조합으로 볼 수 없는 경우는 예외로 한다(문단 13.14(d)의 예 참조).

13.06 진보성이 있는가를 평가하기 위해서는 그 청구항은 (단순히 아이디어만이 아닌) 기술적 특징에 관한 것이어야 하며, 심사관은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명에 도달할 수 있는 방법에는 여러 가지가 있다는 것을 명심한다.

13.07 진보성 유무의 판단을 위하여 특정 발명이 기술에 기여하는 바를 확인하는 데 있어서, 발명의 설명과 청구범위에서 출원인 자신이 무엇을 공지사항으로 인식하고 있는가를 먼저 고려하여야 한다. 심사관은 출원인 스스로가 착오가 있었다고 인정하지 않는 한, 출원인의 공지기술에 대한 이해가 정확한 것으로 인정한다. 그러나 국제 조사보고서에 포함된 선행기술 또는 관련이 있는 것으로 보이는 기타 선행기술 문헌은 청구된 발명에 대하여 개시내용에 따른 시각과는 완전히 다른 시각을 제시하는 경우가 있으며, 실제로 출원인은 인용된 선행기술을 참작하여 청구범위의 자진 보정에 의해 발명을 재정의하는 경우가 있다. 진보성을 판단할 때 해당 기술분야에서의 통상의 지식을 고려하여야 한다. 또한, 선행기술은 비록 청구항의 발명 전체에 대해서는 아니라 하더라도 그 자체에 개시되어 있는 내용에 대해서는 실시 가능하여야 한다. 그러므로 선행기술과 인정 사실 또는 일반 지식이 어떤 형태로 조합되어 사용되든 간에 이 조합은 청구된 발명과 관련하여 실시 가능성을 제공하여야 한다.

선행기술에 대한 기여의 평가

13.08 진보성/비자명성을 평가할 때 다음 사항을 고려한다.

- (i) 청구된 발명의 범위 결정

- (ii) 관련 선행기술 문헌의 범위 결정
- (iii) 관련이 있는 경우 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 결정
- (iv) 관련 선행기술 문헌과 청구된 발명 간의 차이점과 유사점 확인
- (v) 관련 선행기술 문헌과 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 통상의 지식을 고려하여 전체로서의 청구된 발명이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것인지 여부에 대한 평가

13.09 기준일(문단 11.02 내지 11.05 참조) 당시의 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 합리적인 성공 가능성을 가지고 1이상의 선행기술 문헌을 치환, 조합, 또는 변경함으로써 청구된 발명에 도달하도록 선행기술 문헌 또는 해당 기술분야에서의 통상의 지식에 의하여 동기가 부여되었거나 자극을 받았다면, 전체로서의 그 발명은 자명한 것이다. 진보성을 결정하는 방법 중의 하나는 과제-해결방안 접근방식을 적용하는 것으로, 이에 대해서는 본장의 부록에 기술되어 있다.

13.10 청구항의 진보성에 대하여 최종 결론을 내리기 위하여 전체로서의 청구항의 기술내용과 공지기술과의 차이점을 판단할 필요가 있다(종속항과 관련해서는 문단 13.19 참조). 이 문제를 검토할 때 심사관은 청구항의 기재형식에 의해서만 판단하여서는 안 된다(전제부와 특징부: 문단 5.04 내지 5.08 참조). 심사관은 진보성 유무의 판단을 위한 근거로서 가장 근접한 선행기술이 어떤 것인지를 밝혀야 한다. 가장 근접한 선행기술은 진보성 문제를 판단하는 데에 최상의 근거를 제공하는 하나의 참고문헌에서 도출할 수 있는 여러 특징을 조합한 것이다. 선행기술 문헌의 개시 범위를 결정함에 있어서 명시적인 개시뿐만 아니라 암시적인 개시, 즉 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명시되어 있는 사항으로부터 용이하게 도출해낼 수 있는 개시내용도 고려하여야 한다. 이러한 개시를 결정하기 위하여 기준이 되는 때는 해당 출원의 우선일이며, 그 우선일 당시의 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 통상의 지식도 고려한다.

“해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자”

13.11 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 기준일 당시에 해당 기술분야의 통상적 기술을 보유하고 있고 해당 기술분야에서의 통상의 일반지식을 인식하고 있는 가상의 인물로 추정한다. 또한, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 “선행기술”에 속하는 모든 것, 특히 국제조사보고서에 인용된 문헌을 이해할 수 있으며, 통상의 실험을 위한 일반적인 수단과 능력을 가지고 있는 것으로 추정한다. 발명이 기초하고 있고 동시에 가장 근접한 선행기술에서 발생하는 과제에 대하여 통상의 지식을 가진 자가 타 기술분야에서 그 해결책을 모색하도록 자극을 받는 경우, 그 다른 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 과제를 해결하기에 적합한 자이다. 따라서 해결방안이 진보성이 있는지에 대한 판단은 그 전문가의 지식과 능력에 기초하여야 한다. 사람들의 집단, 예를 들면 한 사람이 아닌 연구팀 또는 생산팀의 관점에서 판단하는 것이 더 적절한 경우가 있다. 이에 대한 예로서, 컴퓨터 또는 전화장비와 같은 첨단기술과 집적회로 또는 복잡한 화학물질의 상업적 생산과 같은 고도로 전문화된 공정을 들 수 있다.

개시내용의 조합

13.12 신규성(제12장 참조)과 달리 진보성을 판단할 때는 특허공보와 같은 2이상의 선행기술 문헌의 개시내용을 조합하거나 한 권의 책과 같은 동일한 선행기술 문헌에 포함된 여러 개시내용을 조합할 수 있다. 그러나 이는 그 조합이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 경우에만 그러하다. 2 이상의 문헌에 개시된 내용을 조합하는 것이 자명한가를 판단할 때 심사관은 다음 사항을 유의한다.

- (i) 문헌의 성격과 내용상 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 문헌들을 조합할 수 있는지 여부
- (ii) 문헌들이 서로 유사하거나 근접한 기술분야의 문헌인가, 그렇지 않다면 문헌들이 발명의 특정 과제와 관련되어 있는지 여부

13.13 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술이나 자신의 일반 지식에 의해 1이상의 선행기술을 적절히 결합, 치환, 또는 변경하도록 동기가 부여된 경우라면 1이상의 선행기술의 교시 내용을 조합, 치환 또는 변경한 것은 결과적으로 진보성/비자명성이 부정된다. 이와 반대로, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자로부터 그러한 조합을 기대할 수 없는 경우, 각각의 사항이 개별적으로 볼 때 자명하더라도 진보성(비자명성)의 요건이 충족된다. 동일 문헌 내의 2 부분 이상을 조합하는 것은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이들 부분을 조합하는 데에 합리적 근거가 있는 경우에 자명한 것으로 간주한다. 다른 선행기술 문헌과 공지의 교과서 또는 표준 사전을 조합하는 것은 통상적으로 자명하다. 이는 하나 이상의 문헌에 개시된 내용을 해당 기술분야의 일반 지식과 조합하는 것은 자명하다는 일반적인 원칙에 대한 특별한 경우이다. 또한, 일반적으로 두 문헌 중 하나의 문헌이 다른 문헌을 명확하고 착오 없이 인용하고 있는 경우, 그 두 문헌에 개시된 내용을 조합하는 것은 자명하다. 선행기술에 개시된 내용을 변경하는 것에 대한 동기부여가 출원인의 동기부여와 같을 필요는 없다는 점에 유의한다. 선행기술 문헌이 출원인이 발견한 것과 동일한 장점 또는 결과를 얻을 수 있는 조합을 제시할 필요는 없다. 선행기술은 다른 목적을 위하여 또는 다른 과제를 해결하기 위하여 청구된 발명을 제시할 수도 있다. 어떤 경우에 있어서는 하나의 선행기술 문헌의 내용에 의하여 진보성이 결여되었음을 도출할 수도 있다. 본 장의 부록에 이러한 경우들에 대한 예를 기술한다.

사례

13.14 다음의 사례는 청구된 발명이 자명한 것으로 간주되는 경우와 진보성(비자명성)에 대하여 긍정적으로 판단되는 경우에 대한 기준을 제공한다. 이들 예는 지침에 불과하며, 각각의 경우에 있어서의 기본원칙은 “해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것인가” 라는 것임을 명심한다. 심사관은 적용 여부가 명확하지 않은 경우, 특정 케이스를 다음의 예 중의 하나에 끼워 맞추려고 하여서는 안 된다.

(a) 공지의 수단을 자명한 방법으로 구현함으로써 진보성이 없는 발명

(i) 선행기술 문헌의 내용이 청구된 발명 전체에 대하여 개시되어 있지는 않으나, 그 누락되어 있는 특징을 제공할 수 있는 여러 방법 중 적어도 하나의 방법을 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 당연히 또는 용이하게 생각해 내어 청구된 발명에 도달할 수 있는 경우

예: 알루미늄으로 만들어진 건물구조에 관한 발명. 선행기술 문헌이 동일한 구조를 기재하고 있고 경량 재질로 된 것이라고만 언급하고 있을 뿐 구체적으로 알루미늄을 사용하고 있음을 언급하고 있지 않은 경우에 알루미늄이 건물자재로 유용한 것으로 해당 기술분야에서 잘 알려져 있는 경량 재질인 경우

(ii) 청구된 발명이 동일한 목적을 지닌 공지의 (기계적, 전기적 또는 화학적) 균등물(균등하다는 것이 선행기술에서 인정되는 경우)을 사용하고 있다는 점에서만 선행기술과 다른 발명. 출원인이 국제출원에서 다른 목적을 위하여 이전에 사용되었던 구성요소가 어느 한 구성요소와 서로 균등하다고 인정하였다고 하여 다른 구성요소 대신에 이 구성요소를 사용하는 것이 자명하다는 것을 의미하지는 않는다.

예: 모터가 전기모터 대신에 유압모터를 사용하고 있다는 점에서만 공지의 발명과 다른 펌프-모터 조합에 관한 발명

(iii) 공지된 물성을 활용한 공지된 물질의 새로운 용도에 관한 발명

예: 물의 표면장력을 낮추는 공지의 특성(이 특성은 세제의 필수적인 특성으로 알려져 있음)을 가진 공지의 화합물을 세제로 포함하고 있는 세탁용 화합물

(iv) 해당 용도에 적합한 특성을 갖는 최근 개발된 물질을 공지의 장치에 치환한 발명 (유사 치환)

예: 금속 차폐물에 폴리에틸렌 외피가 접착제로 접착되어 있는 전기 케이블.
청구된 발명은 폴리머-금속을 접착하는 데에 적합한 것으로 알려진 새롭게 개발된 접착제의 사용에 그 특징이 있다.

(v) 매우 유사한 상황에 공지된 기술의 사용에 관한 발명(유사 사용)

예: 청구된 발명의 특징이 펄스제어 기술을 지게차 등의 산업용 트럭의 부속장치를 구동하는 전기모터에 적용한 것에 있으며, 이 기술을 트럭의 전기추진 모터를 제어하는 데에 사용하는 것은 이미 공지되어 있다.

(b) 공지의 수단을 자명하지 않은 방법으로 적용함으로써 진보성이 인정되는 발명

(i) 다른 목적에 사용하여 기대 이상의 새로운 효과를 내는 공지의 작동 방법 또는 수단

예: 고주파 전원을 유도 맞대기 용접에 사용할 수 있음은 이미 공지되어 있다. 따라서 고주파 전원을 전도 맞대기 용접(conductive butt welding)에도 사용할 수 있으며 그 작용효과도 유사할 것임이 자명하다. 그러나 고주파 전원을 스케일을 제거(스케일 제거는 용접면과 스트립 사이의 아크를 피하기 위하여 통상 필요하다)하지 않고 연속적인 코일 스트립의 전도 맞대기 용접에 사용하는 경우에는 진보성이 있을 수 있다. 예측할 수 없는 효과로서는 고주파에서는 전류가 절연체를 형성하는 스케일을 통하여 현저하게 많이 공급되므로 스케일을 제거할 필요가 없다는 것이 발견되었다는 점이다.

(ii) 통상의 기술로서는 해결할 수 없는 기술적 난관을 극복하는 공지의 장치 또는 물질의 새로운 용도에 관한 것으로서 청구항에 기술적 난관을 극복하는 수단이 기재되어 있는 경우

예: 기존에 사용되고 있던 외부 안내구조 없이도 가스홀더의 상승과 하강을

지지하고 제어할 수 있는 장치에 관한 발명. 부유체 또는 부양체를 지지하는 유사한 장치가 공지되어 있으나, 그 장치를 가스홀더에 적용할 경우에 공지의 적용에서 직면하지 못한 실질적 어려움이 극복될 필요가 있다.

(c) 특징들의 조합이 자명하여 진보성이 없는 경우

통상적인 방법으로 작동하여 자명한 상호 작동관계만이 발생하는 공지의 장치나 방법을 단순히 나열하거나 조합한 발명.

예: 고기를 잘게 썰는 공지의 기계와 고기를 안에 채워 넣는 공지의 기계가 양단에 배열된 소시지 제조기.

(d) 특징들의 조합이 자명하지 않아 진보성이 인정되는 경우

새로운 기술적 결과가 달성될 수 있을 정도로 조합되어 있는 특징들이 그 효과 면에서 상호 보완적인 경우. 각각의 특징 그 자체가 공지된 것인지 여부는 상관 없다.

예: 진통제와 진정제의 혼합물. 본래 진통에 효과가 없는 것으로 보이는 진정제를 첨가함으로써 활성 물질의 공지의 특성으로부터 예측될 수 없었을 정도로 진통제의 진통 효과가 강화되었다.

(e) 공지의 여러 가능성 중에서의 자명한 선택에 의하여 진보성이 없는 경우

(i) 단순히 여러 가지의 균등한 선택사항 중에서 선택한 발명

예: 반응 혼합물에 전기적으로 열을 공급하는 것으로 알려진 공지의 화학적 방법에 관한 발명. 열을 공급하는 많은 방법이 공지되어 있으며, 청구된 발명은 필요한 열을 공급하는 여러 방법 중 하나를 선택한 것에 불과하다.

(ii) 제한된 범위로부터 특정한 크기, 농도, 온도범위 또는 기타의 매개변수를 선

택한 것에 그 특징이 있는 발명. 이들 매개변수 또는 작용범위는 선행기술에 이미 포함되어 있으며, 통상의 시행착오 또는 통상의 설계절차를 적용함으로써 도달할 수 있음이 명백하다.

예) 공지의 반응을 수행하는 방법에 관한 것으로 불활성 기체의 특정 유량에 특징이 있는 발명. 특정 유량은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 필연적으로 도달될 수 있는 유량에 불과하다.

(iii) 공지 기술을 단순히 외삽함으로써 얻을 수 있는 발명

예) 열안정성을 개선하기 위하여 물질 Y를 제조하는데 있어서 물질 X를 특정량 사용하는 데에 그 특징이 있는 발명. 이 특징은 물질 X의 내용물에 따른 열안정성에 관한 공지된 직선도표를 단순히 외삽함으로써 도출할 수 있다.

(iv) 광범위한 화합물 속에서 소수의 화합물(즉, 아속 또는 종)을 단순히 선택한 발명

예) 선행기술에는 “R”로 표시되는 치환기 그룹을 포함하는 일반적 화학식에 의하여 특성을 가지게 되는 화합물이 개시되어 있다. 이 치환기 “R”은 할로젠 또는 하이드록시로 치환되거나 또는 치환되지 않은 모든 알킬기 또는 아릴기와 같은 넓은 의미의 기 그룹 전체를 포함하는 것으로 정의되어 있다. 넓은 의미의 기 그룹에서 소수의 특정 실시예만 선행기술에 기재되어 있다. 청구된 발명은 치환기 “R”로서 선행기술에 개시되어 있는 넓은 의미의 기 그룹 내에서 특정의 기 또는 소수의 기 그룹을 선택하는 것에 특징이 있다. 선행기술은 공지의 넓은 의미의 기 그룹 중에서 일부를 선택하도록 조장하고 있으며, 이에 따라 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 필요한 수정을 거쳐 청구된 화합물에 도달할 수 있도록 동기를 부여하고 있다. 아울러 그 결과로 얻어지는 화합물은

- 선행기술의 실시예에는 없는 유리한 특성을 가지는 것으로 기재되지 않거나

- 선행기술에 기재된 화합물과 비교하여 유리한 특성이 있는 것으로 기재되어 있으나, 이러한 특성은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 해당 화합물이 보유하고 있을 것으로 예상하여 이를 선택할 가능성이 많은 경우이다.

(f) 공지의 많은 가능성 중에서의 선택이 자명하지 않아 진보성이 있는 경우

- (i) 공지의 범위 내의 특정 운전조건(예: 온도 및 압력) 중에서 특별히 선택한 것으로서, 이러한 선택에 의하여 공정의 운전 또는 생산된 생산물의 특성에 있어서 기대되지 않는 효과가 발생하는 발명

예: 물질 A와 B를 고온에서 물질 C로 변환시키는 공정에 있어서 일반적으로 50 - 130℃의 범위에서 온도가 올라감에 따라 물질 C의 생산도 일정하게 상승한다는 것이 선행기술에서 알려져 있다. 과거에 연구되지 않았던 63 - 65℃의 온도 범위에서 물질 C의 생산이 기대치보다 상당히 높은 경우.

- (ii) 넓은 범위의 화합물(속) 중에서 특정 화합물(아속 또는 종)을 선택하여 구성한 것으로, 그 선택된 특정 화합물에 기대되지 않은 유리한 효과가 있는 발명

예: 상기 (e)(iv)의 치환된 화합물의 예에서 선행기술에 개시되어 있는 전 분야에서 특정 치환기 R을 선택하는 데에 특징이 있는 발명. 그러나 이 경우에 발명은 일반 화합물 중에서 특정 화합물을 선택함으로써 유리한 특성을 가지는 화합물을 생성할 뿐만 아니라, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 유리한 특성을 얻기 위하여 이러한 특정 화합물을 선택할 것이라는 것이 선행기술에 개시되어 있지 않다.

(g) 기술적 편견의 극복

일반적으로 선행기술이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자를 청구된 발명에서 제안하고 있는 절차로부터 멀어지도록 하는 경우에 진보성이 있다. 이는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 실제의 또는 가상의 기술적 장애를 극

복하기 위한 공지의 방법에 대한 대안이 있는가 여부를 결정하기 위하여 실험을 실시할 것을 고려조차 하지 않는 경우에 특히 적용된다.

예) 탄산가스가 포함된 음료수를 살균한 후에 살균된 병에 뜨거운 상태에서 음료수를 주입한다. 일반적으로는 주입장치로부터 병을 제거하자마자 병에 든 음료수가 흘러나오지 않도록 병에 든 음료수를 자동적으로 밀폐하여야 한다. 따라서 동일한 공정을 포함하고 있으나 외기로부터 음료수를 차단하기 위한 아무런 예방책을 마련하지 않는 방법은(사실상 아무 예방책도 필요하지 않기 때문에) 진보성이 있을 수 있다.

기타 고려사항

사후 분석

13.15 처음 보면 자명해 보이는 발명이 실제로는 진보성을 가질 수도 있음을 명심한다. 일단 새로운 아이디어가 형성되고 나면, 공지의 사항으로부터 출발하여 일련의 용이한 단계를 거쳐 그 아이디어에 도달할 수 있는 방법을 종종 이론적으로 보여줄 수 있다. 심사관은 이러한 사후분석을 경계하여야 한다. 청구된 발명을 사후에 관찰함으로써 얻는 이점을 배제하고 선행기술을 검토하여야 한다. 청구된 발명에 이르는 교시 또는 암시는 출원인에 의한 개시에 바탕을 두지 않고 선행기술 또는 해당 기술분야에서 통상의 지식에서 발견되어야 한다. 선행기술에 개시된 사항을 조합하도록 하는 동기나 자극이 있는가를 판단할 때 고려하여야 할 사항은 선행기술에 기재된 사항을 조합하는 데 대하여 합당한 기대나 성공 가능성이 있는가 하는 점이다. 모든 경우에 실제적이고 현실적인 평가를 하여야 한다. 심사관은 청구된 발명의 배경과 관련된 공지 사항 전부를 검토하여야 하며, 출원인이 제출한 관련 주장 또는 증거도 똑같이 취급하여야 한다.

기술적 가치, 오랜 숙원

13.16 청구된 발명에 진보성이 있다(비자명하다)는 긍정적인 평가를 하기 위해서는 다음의 부수적인 사항도 고려하여야 한다.

- (i) 청구된 발명이 오랜 숙원을 해결하였는가.
- (ii) 청구된 발명이 과학적 편견을 극복하는가.
- (iii) 청구된 발명이 달성한 것을 다른 사람도 시도해 보았지만 달성하지 못했는가.
- (iv) 청구된 발명이 기대하지 않은 결과를 낳는가.
- (v) 청구된 발명이 특별히 상업적으로 성공한 것인가.

13.17 예컨대 청구된 발명이 상당한 기술적 가치가 있는 것으로 보이는 경우, 특히 청구된 발명이 새롭고 놀라운 기술적 이점을 제공하고 있으며 이 이점이 발명을 정의하고 있는 청구범위의 특징과 관련될 가능성이 높은 경우, 심사관은 해당 청구항에 진보성이 없다는 부정적 결정을 내리는 데에 신중하여야 한다. 이는 청구된 발명이 해당 분야의 종사자들이 오랫동안 해결하려고 하였던 기술적 문제를 해결하거나, 그렇지 않으면 오랜 숙원을 해결하였거나 또는 과학적인 편견을 극복한 경우에도 마찬가지로 적용된다.

상업적 성공

13.18 상업적 성공만으로는 진보성이 있는 것으로 볼 수 없으나, 오랜 숙원이었다는 증거와 결부된 즉각적인 상업적 성공에 대한 증거는 상당한 관련성을 나타낸다. 다만, 이때의 상업적 성공은 (판매기술 또는 선전과 같은 다른 영향에 의해서가 아니라) 청구된 발명의 기술적 특징에 의한 것이며, 청구된 발명과 동일한 범위에 속하는 것으로 심사관이 확신하여야 한다.

종속항

Rule 6.4(b)

13.19 심사관은 청구된 발명의 신규성, 진보성(비자명성) 및 산업상 이용가능성을 판단할 때 종속항은 그 종속항이 인용하는 청구항의 모든 특징에 의해 한정된다는 것을 명심한다. 따라서 독립항의 신규성이 인정되는 경우에는 통상 종속항의 신규성도 인정된다. 이 원칙은, 해당 종속항이 해당 발명을 산업상 이용가능성이 없도록 만드는 추가의 특징을 포함하지 않는 한, 진보성과 산업상 이용가능성에 대하여도 동일하게 적용된다.

제13장의 부록

➔ 과제-해결방안 접근방법

A13.08.1 진보성을 평가하는 방법 중의 하나로서 소위 과제-해결방안 접근방법이 있다. 이 방법은 다음의 단계로 이루어져 있다.

1. 가장 근접한 선행기술(문단 13.08 참조)을 결정한다.
2. 해결되어야 할 객관적인 기술적 과제를 설정한다.
3. 가장 근접한 선행기술과 객관적인 기술적 과제로부터 시작하여 청구된 발명이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것인가를 검토한다.

제1단계

A13.08.2 가장 근접한 선행기술은 자명성 문제를 고려하는 데에 최상의 근거를 제공하는 단일의 인용문헌으로부터 도출되는 특징의 조합을 말한다. 다음은 그 예이다.

- (i) 청구된 발명과 가장 유사한 기술적 효과, 목적 또는 용도를 개시하고 있는 관련 기술 분야에서 공지된 조합, 또는
- (ii) 청구된 발명과 공통된 기술적 특징이 가장 많으며, 해당 발명의 기능을 수행할 수 있는 조합

제2단계

A13.08.3 제2단계에서는 해결하고자 하는 기술적 문제를 객관적으로 설정한다. 이를 위해서는 청구된 발명, 가장 근접한 선행기술 및 이들 간의 (구조적 및 기능적) 차이점을 파악한 다음 기술적 과제를 명확히 한다.

A13.08.4 여기서 기술적 과제란 청구된 발명이 가장 근접되어 있는 선행기술 이상의 기술적 효과를 제공하도록 선행기술을 수정하거나 변경하는 과제를 의미한다.

A13.08.5 위와 같은 방법으로 도출된 기술적 과제는 출원인이 “과제”로 제시한 것과 다를 수도 있다. 왜냐하면 객관적인 기술적 과제는 진행과정에서 검색된 선행기술(출원인이 출원일 당시에 실제로 알고 있던 선행기술과는 다를 수도 있음)에 나타나는 객관적으로 설정된 사실에 바탕을 두기 때문이다.

A13.08.6 기술적 과제라는 표현은 넓은 의미로 해석되어야 하며, 과제를 해결하였다고 하여 반드시 선행기술에 대하여 기술적으로 진보되었음을 의미하지는 않는다. 해당 과제가 동일 또는 유사한 효과를 제공하거나, 비용절감 효과가 더 큰, 공지의 장치 또는 방법에 대한 다른 대안을 단순히 찾는 것일 수 있다.

A13.08.7 청구항의 특징이 2가지 이상의 기술적 효과를 제공하는 경우가 있다. 이런 경우에 있어서 기술적 과제는 각각의 기술적 효과에 상응하는 부분을 2개 이상 가졌다고 할 수 있으며, 이때는 각 부분을 하나씩 차례로 검토한다.

제3단계

A13.08.8 제3단계에서는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 기술적 과제에 직면하여서 가장 근접한 선행기술을 수정하거나 변경하여 청구범위의 내용에 도달하고 청구된 발명이 성취한 바를 얻을 수 있도록 자극할 수 있는 개시내용이 선행기술 내에 있는지 여부를 검토한다.

A13.08.9 기술적 진보에 대한 요건이 과제-해결방안 접근방법에 대한 요건이 아님을 유의한다. 그럼에도 불구하고, 과제-해결방안 접근방법에 의하면 기술적 진보가 없는 경우에도 항상 객관적인 과제(예를 들면 “다른 방법 찾기”, “더 쉽게 제조하기”, “더 싸게 제조하기”)를 설정할 수 있다.

⇒ 하나의 문헌에 의하여 진보성에 의문을 제기하는 예

A13.13 하나의 문헌으로 적어도 하나의 독립항과 그 독립항에 종속하는 하나 이상의 청구항의 진보성에 의문을 제기하는 경우, 해당 문헌에는 “X” 범주기호를 부여한다. 다음은 이러한 경우에 대한 예이다.

- (i) 어떤 기술분야에서 이미 알려져 있는 기술적 특징을 다른 분야에 적용한 것으로, 그 적용이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 경우
- (ii) 문헌에 개시된 내용과 청구된 사항 간의 차이가 주지 관용적이어서 문헌 증거가 불필요한 경우
- (iii) 청구된 기술내용이 공지된 물건을 사용하는 것과 관련되어 있고, 그 사용이 그 물건의 특성상 자명한 경우
- (iv) 청구된 발명의 특징이 단순히 균등물을 사용한 데 있으며, 해당 균등물은 주지 관용적이어서 문헌 증거가 불필요한 경우

제14장 산업상 이용가능성

산업상 이용가능성의 의미

Articles 5, 33(4), 34(4)(a)(ii), 35(3)(a)

14.01 청구된 발명을 그 성격에 따라 어떤 분야의 산업에서 (기술적인 의미에서) 제조하거나 사용할 수 있는 경우, 해당 발명은 산업상 이용가능성이 있는 것으로 간주한다. “산업상 이용가능성”이라는 용어는 국제기관에 따라 “유용성”이라는 용어와 동의어로 간주할 수 있다(본 장의 부록 참조).

14.02 “산업”은 공업소유권 보호를 위한 파리협약에서와 같이 최광의로 해석한다. 따라서 산업에는 기술적 성격에 대한 물리적 활동, 즉 미적 예술과 구별되는 것으로 유용하거나 실제적인 기술에 속하는 활동 모두가 포함된다. 그러나 산업이 반드시 기계의 용도 또는 물품의 제조를 의미하지는 않으며, 안개를 흠어 없어지게 하는 방법이나 에너지의 형태를 변환시키는 방법 등도 산업에 포함될 수 있다.

14.03 산업상 이용가능성 및 유용성에 대한 요건의 일반적인 특성을 살펴보면, 예를 들어 확립된 자연법칙의 관점에서 명백히 작동이 불가능한 발명은 산업상 이용가능성 요건 또는 유용성 요건을 만족하지 못한다. 이런 유형의 발명은 작동하지 않는다는 이유로 산업상 이용가능성이 없거나 또는 어떤 목적에든 유용하지 않은 것으로 간주한다.

방법론

14.04 산업상 이용가능성은 다음의 절차에 따라 평가한다.

(i) 출원인이 청구한 것이 무엇인가를 결정한다.

(ii) 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 청구된 발명을 산업상 이용가능성이 있는 것으로 인정할 것인가를 판단한다.

14.05 대부분의 경우 산업상 이용가능성은 자명하므로 이 문제에 관하여 더 이상 명시적으로 기술할 필요는 없다.

Rules 43bis, 66.2(a)(ii), 70.8

14.06 어떤 물건 또는 방법이 물리법칙(자연법칙)에 명백히 반하는 방식으로 작동하는 것으로 기재되어 있고 이로 인하여 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 해당 발명을 실시할 수 없는 경우, 해당 청구항은 산업상 이용가능성이 없으며, 따라서 출원인에게 이를 통지하여야 한다.

제14장의 부록

A14.01 모든 국제기관이 산업상 이용가능성에 대하여 동일한 요건을 적용하는 것은 아니다. 국제기관은 적절한 경우 다음의 지침 중 하나를 적용할 수 있다.

유용성

A14.01[1] “산업상 이용가능성”이라는 용어는 국제기관에 따라 “유용성”이라는 용어와 동의어로 간주할 수 있다. 따라서 청구된 발명이 (a) 특정되고, (b) 실질적이며, (c) 신뢰할 만한 유용성을 가지고 있는 경우, 해당 발명은 산업상 이용가능성이 있는 것으로 간주할 수 있다.

특정 또는 특유한 유용성

(a) 심사관은 출원인이 해당 발명의 특정한 용도 또는 이용가능성을 개시하고 있는 경우와, 출원인이 해당 발명이 유용하다고 여기는 이유를 구체적으로 밝히지 않고 단지 해당 발명이 유용할 수 있다고 주장만 하고 있는 경우를 구별하여야 한다. 예를 들면, 어떤 화합물이 불특정한 병을 치료하는 데 유용할 수 있다거나, 또는 “유용한 생물학적” 특성을 지니고 있다는 주장은 해당 화합물의 특정 유용성을 밝히는 것으로 충분하지 않다. 마찬가지로, 단순히 “유전자 조사”(gene probe) 또는 “염색체 표지”(chromosome marker)로 그 용도가 개시되어 있는 폴리뉴클레오티드에 대한 청구항은 특정한 DNA 표적에 대하여 개시되어 있지 않으면 특정한 것으로 볼 수 없다. 어떤 화합물이 어떤 질병을 진단하는 데 사용될 수 있다고 일반적으로 서술되어 있는 경우 구체적으로 어떤 상태를 진단할 수 있는지에 대하여 개시하고 있지 않으면 통상 불충분하다. 심사관은 출원인이 어떤 화합물의 특정한 생물학적 활성을 개시하고 그 활성을 질병의 상태와 논리적으로 연관시키는 경우를

대조하여 본다. 후자의 범주에 속하는 주장은 해당 발명의 특정 유용성을 밝히기에 충분하다. 그러나 전자의 범주에 속하는 주장은 특히 그 주장이 출원인이 개시하고 있는 사항으로부터 “유용한” 발명이 생길 수도 있음을 명확히 밝히는 일반적인 진술의 형태를 띠고 있는 경우에는 해당 발명에 대한 유용성을 정의하기에 충분하지 않다.

실질적 또는 실제적으로 유용할 것

(b) “실제 생활에 있어서의” 용도를 밝히거나 논리적으로 확인하기 위하여 더 연구를 수행할 필요가 있는 유용성은 실질적인 유용성이 아니다. 예를 들면, 공지의 또는 새로이 발견된 질병을 치료할 화합물과 “실질적인 유용성”을 가진 화합물을 밝히려는 화학적 분석방법(essay method) 모두는 “실제 생활에 있어서의” 용도를 갖는다. 특정 질병을 발생시키는 경향과 일정한 상호관계가 있는 물질의 존재를 밝히려는 화학적 분석의 경우, 가능한 예방책이 무엇인지 확인하거나 더 나아가 계속 관찰하는 데에서 “실제 생활의” 용도를 찾을 수 있다. 심사관은 구체적으로 확인된 실질적인 유용성을 지닌 발명과 발명의 설명에서 주장하고 있는 유용성을 밝히거나 논리적으로 확인하기 위하여 더 많은 연구가 필요한 발명을 구별하여야 한다. 발명의 설명에 기재된 “연구도구”, “중간체”, 또는 “연구를 목적으로”와 같은 표현은 해당 발명에 대하여 특정하고 실질적인 유용성을 밝히고 있는지를 결정하는 데 도움이 되지 않는다. “실제 생활의” 용도를 밝히거나 또는 논리적으로 확인하기 위하여 더 많은 연구를 하여야 할 필요가 있으며, 이로 인하여 “실질적인 유용성”을 밝히지 않는 경우는 다음과 같다.

- (i) 청구항의 물건 자체의 특성에 대한 연구 또는 그 물질과 관련된 메커니즘에 대한 연구 등과 같은 기본적인 연구
- (ii) 특정하거나 실질적인 유용성이 없는 물질에 대한 분석방법 또는 그런 물질을 확인하는 방법

(iii) 특정하고 실질적이며 신뢰할 수 있는 유용성을 갖추고 있지 않은 물질을 제조하는 방법

(iv) 특정하고 실질적이며 신뢰할 수 있는 유용성을 갖추고 있지 않은 최종 생성물을 제조하는 데 사용되는 중간체에 대한 청구항

신뢰할 수 있는 유용성

(c) (i)주장의 기초가 되는 논리에 심각한 오류가 있는 경우, 또는 (ii)주장의 바탕이 되는 사실이 그 주장의 논리와 모순이 있는 경우가 아니라면 해당 주장은 신뢰할 수 있다. 신뢰성이라 함은 유용성에 대한 주장을 뒷받침하기 위하여 출원인이 제공한 논리와 사실에 바탕을 둔 진술의 신뢰성을 말한다. 유용성에 대한 주장을 신뢰할 수 없는 경우는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 주장을 “당시의 지식에 비추어 신뢰성이 없는” 것으로 간주하는 경우와 출원인이 제공하고 있는 그 어느 것도 당시의 지식이 달리 제시할 수 있는 것을 반박하지 않는 경우이다. 성공적인 치료약이나 백신이 존재하지 않았던 어떤 질병을 치료하거나 또는 백신 접종을 하기 위한 화합물에 관한 청구항이 산업상 이용가능성 요건을 만족시키는 지에 대해서는 신중히 검토할 필요가 있다. 인간의 어떤 병을 치료하기 위한 화합물이 가지고 있는 것으로 출원인이 유용성을 주장하는 경우에 현대 과학에 의해 그것이 불가능한 것으로 알려져 있는 경우 이에 신뢰성을 부여하기가 곤란하다. 이러한 결정을 내리기 위해서는 항상 해당 발명이 만들어진 당시의 선행기술을 잘 이해할 필요가 있다. 그러나 어떤 질병에 대한 공지의 치료방법이 없다는 사실이 발명이 산업상 이용가능성이 없다는 결론에 대한 근거가 될 수는 없다. 해당 발명이 가지고 있는 것으로 출원인이 주장하는 유용성에 대한 신뢰성을 결정할 때에는 출원에 개시되어 있는 모든 정보를 바탕으로 이루어져야 한다.

➔ 산업상 이용가능성

A14.01[2].1 일부 국제기관은 다음의 요건 모두가 만족될 경우에만 산업상 이용가능성이 있는 것으로 간주하며, 그렇지 않은 경우 산업상 이용가능성을 결여한 것으로 간주한다.

- (1) 해당 발명이 산업에서 이용할 수 있도록 국제출원에 기재되어야 한다(기능, 특정 목적 또는 용도에 있어서).
- (2) 국제출원은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 실시될 수 있도록 발명을 명확하고 완전하게 (수단과 방법을 정의하는 식으로) 개시하여야 한다. 이러한 정보가 없으면 해당 발명을 실시하는 방법이 우선일 전에 공중이 이용할 수 있는 문헌에 개시되어 있는 경우 허용할 수 있다.
- (3) 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 청구항의 발명을 실시할 때 해당 발명에 대하여 기재된 특정 목적(특정용도)의 실현이 가능하여야 한다.

특정 목적

A14.01.[2].2 대체로 특정 목적은 청구항에 정의된 기술내용 또는 발명의 성질로부터 쉽게 알 수 있다는 점에 유의하여야 한다. 예를 들면 발명의 기술내용을 “컴퓨터”로 정의할 때 산업상 이용할 수 있는가에 대한 문제는 제기되지 않는다. 즉, 요건 (1)을 충족하고 있는 것으로 간주한다. 반면에, 발명의 기술내용이 신규 화합물 또는 신규 화합물의 생산방법에 관한 것인 경우, 국제출원에 용도에 대한 기재가 결여되어 있으면 해당 발명은 요건 (1)을 만족하고 있는 것으로 볼 수 없다.

명확하고 완벽한 개시

A14.01.[2].3 해당 출원의 우선일 전에 공중이 이용할 수 있는 문헌으로부터 이용 가능한 정보와 함께 국제출원에 포함되어 있는 정보가 해당 기술분야에서 통

상의 지식을 가진 자가 청구된 기술내용을 실시할 수 있을 정도로 충분한 경우 해당 출원은 요건 (2)를 만족하고 있는 것으로 판단한다. 출원인이 제공한 정보는 발명을 실시하기 위한 용도의 관점에서뿐만 아니라 선행기술에서 필요한 정보를 찾기 위한 용도의 관점에서도 평가된다. 예를 들면 독립항이 다음과 같이 기술적 특징을 정의한다고 가정한다. “메커니즘 장치 Q를 구성하는 재질의 열팽창율의 범위가 A~B인 것.” 이 범위의 열팽창율을 가지는 재료가 선행기술에 알려져 있는 경우 해당 출원은 그 재질이 출원에서 밝혀져 있든 없든 상관없이 요건 (2)를 만족하고 있는 것으로 간주한다. 이러한 재료가 선행기술로부터 알려져 있지는 않으나 해당 출원이 그 재질을 제조하기 위한 충분한 정보를 포함하고 있는 경우에는 요건 (2)를 만족하고 있는 것으로 간주한다.

A14.01.[2].4 반면에 위의 예에서 요건 (2)는 상기 범위의 열전달율을 가지는 재질이 선행기술에 알려져 있지 않으며, 또한 국제출원에 이의 조성 또는 제조 방법에 대한 어떠한 정보도 포함하고 있지 않아 제조할 수 없는 경우 만족된 것으로 볼 수 없다.

특정 목적을 실현할 가능성

A14.01.[2].5 사실 요건 (3)을 만족시키는 지에 대한 검증은 각 청구항에 정의되어 있는 발명의 기술적 정확성을 검증하는 것이다. 이러한 검증을 실시하여 그 결과가 긍정적이라 함은 청구항에 기재된 기술적 특징에 따라 해당 발명을 실시하는 것이 기재된 특정 목적을 위하여 사용될 수 있는 하나의 구체적 예가 된다는 것을 의미한다.

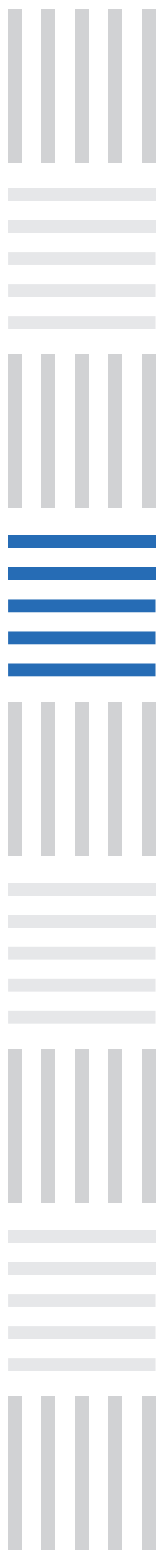
A14.01.[2].6 예컨대 청구항의 기술내용이 “연구기관”일 때 국제출원이 요건 (2)를 만족하여도 요건 (3)을 만족하는 것으로 인정되지는 않을 것이다. 왜냐하면 연구기관은 물리적 법칙에 반하여 작동하기 때문이다. 필연적으로 자연의 기본법칙

과 연관되어 있지 않아 출원인이 기재한 특정 목적을 위하여 청구항의 기술내용을 사용할 수 없는 기술적 오류가 있는 경우에도 요건 (3)을 만족하고 있는 것으로 볼 수 없다.

A14.01.[2].7 또 다른 예로서 모터가 청구된 경우에 모터의 기능이 기계적 운동을 발생시키면 요건 (3)을 만족하는 것으로 간주한다. 동시에 국제출원에 기재된 모터의 효율 등과 같은 기술적 특징을 달성할 수 없는 경우, 이는 산업상 이용가능성 요건이 아닌 발명의 설명의 기재요건과 관련하여 취급하여야 한다.

요건이 만족되어야 하는 날짜

A14.01.[2].8 상기 요건 (1) 내지 (3)을 충족시키고 있는지를 검정할 때 발명의 우선일을 기준으로 행한다. 따라서 우선일 전에 청구된 발명을 실시하는 데 필요한 정보가 개시되어 있지 않으며, 우선권 주장의 선출원에 이러한 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 검토 중인 출원에 그 정보를 삽입하게 되면 우선일에 그 발명이 산업상 이용가능성을 가지는 것으로 볼 수 없으며 조약 제19조(2) 및 제34조(2)(b)의 규정을 위반하여 신규사항 추가로 간주한다.



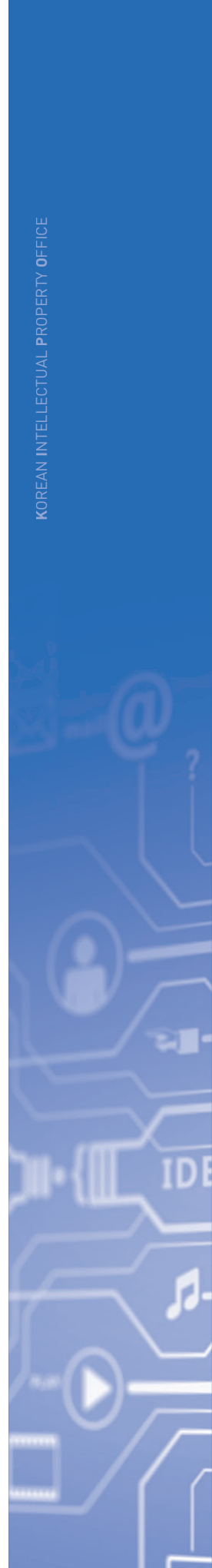
PCT 국제조사 및
국제예비심사 가이드라인



제4부

국제조사

| | |
|--------------|------|
| 제15장 국제조사 | 4001 |
| 제16장 국제조사보고서 | 4041 |





제4부 국제조사

제15장 국제조사

국제조사 및 보충적 국제조사의 목적

Article 15(2), (4); Rules 33.1(a), 34

15.01 국제조사는 관련 선행기술을 검색하는 것을 목적으로 한다. 관련 선행기술이란 세계의 어느 장소에서나 서면에 의한 공개(도면, 기타 예시를 포함한다)(제11장 참조)에 의하여 공중이 이용할 수 있으며, 또한 청구범위에 기재된 발명의 신규성(제12장 참조)과 진보성(자명한 것인지)(제13장 참조)을 판단하는 데에 도움이 될 수 있는 모든 것을 말한다. 다만, 국제출원일 이전에 공중이 이용할 수 있어야 한다. 국제조사기관은 동 기관이 허용하는 한 많은 관련 선행기술을 발견하도록 노력하여야 하며, 어떤 경우에도 규칙 제34조에 규정된 최소문헌을 참고하여야 한다.

15.02 국제조사보고서를 작성하기 위하여 국제조사기관은 개시의 충분성, 발명의 설명에 의한 뒷받침, 산업상 이용가능성이 충족되었는지 여부 등의 기타 요건을 판단하는 데에 도움이 되는 선행기술 문헌도 인용하는 것이 바람직하다.

15.03 조사에 있어서 지정관청에 따라 선행기술의 유효일에 대한 정의가 서로 다르다는 점을 인정하여야 한다. 따라서 조사를 수행할 때 심사관은 인용을 위해,

적절하다면, 자신이 속해 있는 특허청 이외의 관청에서 관련 기술로 여겨질 수 있는 선행기술이 포함될 수 있도록 유의하여야 한다. 그러나 심사관은 그러한 선행기술을 발견하기 위하여 기준이 되는 조사 범위를 넘어서까지 조사를 확대할 필요는 없다. 심사관이 조사를 수행하여 관련 있는 유력한 선행기술을 발견하는 경우, 비록 해당 국제출원의 출원인 또는 발명자와 동일한 자의 것이라 하더라도 국제출원일 전에 공개된 모든 관련 선행기술 문헌을 인용하는 것이 바람직하다. 심사관은 조약 제64조(4)의 규정에 따른 유보사항이 존재하더라도 조사를 수행할 때 조약 제11조(3)의 규정을 따라야 한다.

15.04 국제조사의 부가적인 목적은 국내단계에서의 추가 조사를 회피하거나 적어도 최소화하는 것이다.

비서면 개시

Rule 33.1(b)

15.05 구두발표, 사용, 전시와 같은 비서면 개시가 국제출원일 전에 서면으로 개시되어 있지 않은 경우, 이러한 비서면 개시는 국제조사 목적을 위한 관련 선행기술이 아니다. 그러나 비서면 개시를 국제출원일 이전에 공중이 이용(문단 11.22 참조)할 수 있고 출원일과 동일자 또는 그 후에 서면에 의하여 개시된 경우에는 국내단계에서 각국의 국내법에 의하여 선행기술로 인정될 수 있기 때문에 국제조사보고서에 그 사실과 개시날짜에 대하여 별도로 기재한다.

개시의 위치, 언어, 시대 및 방법

15.06 관련 정보를 공중이 이용할 수 있게 된 지리적인 장소, 언어 또는 방법에 대한 제한은 없다. 또한 이러한 정보를 포함하는 문헌의 연수(age)에 관한 제한도 규정되어 있지 않다.

15.07 전자적으로 발행된 문헌도 검색이 가능한 경우에는 참조할 수 있다(문단 11.12 내지 11.20 참조).

심사관

Article 18; Rule 43

15.08 국제조사기관은 국제조사를 수행하여 국제조사보고서를 작성한다. 국제조사 자체는 보통 1명의 심사관에 의해 수행되지만 1명으로만 국한되지는 않으며, 해당 발명이 광범위한 분야에 걸쳐 있어 이들 기술분야에서 조사를 하여야 할 필요가 있는 경우 2이상의 심사관이 국제조사보고서를 작성할 수 있다.

Rule 43bis.1(a)

15.09 또한 심사관은 청구범위의 발명에 대하여 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성에 관한 견해서를 작성하는 동시에 국제조사보고서를 작성하여야 한다. 국제조사보고서와 견해서는 국제예비심사가 청구된 경우 국제예비심사기관이 해당 출원을 심사하는 데 필요한 문헌과 의견을 제시할 뿐만 아니라 지정관청이 국내단계에서 해당 출원을 검토하는 데에 필요한 사항을 제공한다(조약 제2장의 규정에 의한 국제예비심사보고서가 작성되지 아니한 경우에 견해서는 특허성에 관한 국제예비보고서(PCT 제1장)의 형태로 이들에게 통지된다). 결론적으로 심사관은 심사 요건을 숙지할 필요가 있다. 출원인과 제3자들에게 국내 또는 지역단계 심사 결과에 대한 높은 수준의 예측 가능성을 제공하기 위해, 심사관들은 제2장, 제9장, 제15장에 의거하여 예고한 바와 같이 고품질의 국제조사보고서와 견해서를 작성할 수 있도록 노력하여 국제조사보고서와 견해서를 지정관청과 선택관청이 신뢰를 가지고 사용할 수 있도록 하여야 한다.

조사의 기초

15.10 출원인은 국제조사보고서가 작성되기 전까지는 명백한 잘못의 정정을 제외하고는 출원을 보정할 수 없으며, 결과적으로 국제조사는 수리관청이 국제조사기관에 송달한 조사용 사본에 근거하여 수행된다(제8장 참조).

15.11 출원은 추후 제출된 “인용에 의한 삽입(규칙 20.6)”이라 표시한 페이지를 포함할 수 있다. 이러한 추후 제출된 페이지들은 수리관청에 의해 규칙 4.18과 20.6에 의거하여 우선권서류로부터 인용에 의해 보완된 누락된 부분들 또는 올바른 요소들 또는 부분들을 포함하는 페이지들이다. 이러한 페이지는 출원 시의 페이지로서 고려되어야 하고, 또한 서식에 그와 같이 기재되어야 한다. 심사관이 인용에 의해 보완된 요소들 또는 부분들이 우선권 서류에 완전히 포함되어 있지 않다는 것을 알게 된 경우, 심사관은 국제조사기관의 견해서(Box I의 항목 5 “부가의견(Additional Comments)”)에 누락된 부분 또는 올바른 요소 또는 부분들이 실제로 완전히 우선권서류에 포함되었는지에 대해 확신할 수 없다고 기재할 수 있다. 상기와 같은 경우 조사보고서는 해당 출원의 출원일이 재지정 된다면 관련 있을 수 있는 문서들(“L”)을 추가할 수 있다. 출원 파일은 “고려 대상이 아님(NOT TO BE CONSIDERED)(규칙 20.5(e))”, “고려 대상이 아님(NOT TO BE CONSIDERED)(규칙 20.5의2(e))”, 또는 “고려 대상이 아님(NOT TO BE CONSIDERED)(규칙 20.7)”으로 스탬프가 찍힌 용지들도 포함할 수 있다. 이는 이러한 용지들이 (방식상 또는 실제적인 이유로 인해) 관련 규정에 의거하여 수리관청이 승인할 수 없다는 것 또는 출원인이 해당 출원의 출원일을 재지정하는 것을 피하기 위해 이러한 부분들을 취하하였다는 것을 의미한다. 따라서 그런 용지들은 출원서류들에 포함되지 않으며 조사와 심사에 대해 고려해서는 안 된다. 출원서는 “잘못 제출됨(ERRONEOUSLY FILED)(규칙 20.5의2)”으로 스탬프가 찍힌 용지들도 포함할 수 있다. 이러한 용지들은 출원인에 의해 잘못 제출되었고 “인용

에 의한 보완(INCORPORATED BY REFERENCE)(규칙 20.6)”으로 표시된 용지들에 의해 대체되었지만, 규칙 20.5의2(d)에 의거하여 해당 국제출원에 유지된다. 이러한 용지들은 대개 조사와 심사에 대해 검토될 필요가 없다(문단 15.11C, 두 번째 문장에 규정된 경우는 제외).

Rule 40bis.1

15.11A 국제조사기관이 국제조사보고서를 작성하기 시작한 이후 수리관청으로부터 (상기 서술된 바와 같이 “인용에 의한 보완(INCORPORATED BY REFERENCE (규칙 20.6)”으로 표시되었거나, 또는 그렇지 않고 규칙 20.5(c) 또는 20.5의2(c)에 의거하여 국제출원일 변경 이후에 국제출원에 포함된) 추후에 제출된 페이지들에 대한 통지를 접수한 경우, 국제조사기관은 출원인에게 추가수수료를 납부하도록 요청할 수 있다 (PCT/ISA/208 사용).

15.11B 국제조사기관이 규칙40의2.1에 의거하여 추 제출 용지와 관련한 추가수수료 납부 요구서를 발행하기로 결정하는 경우, 국제조사기관은 요구서에 상기 문단에서 언급된 통지를 접수한 날짜와 납부해야 하는 추가수수료 금액을 명시하고, 출원인에게 요구서 날짜로부터 1월 이내에 해당 수수료를 납부하도록 요청한다.

15.11C 추가수수료가 정해진 기한 내에 납부된 경우, 또는 그러한 요구서가 발행되지 않은 경우, 국제조사기관은 추후에 제출된 페이지들을 포함한 국제 출원을 기초로 국제조사보고서와 견해서를 작성한다 (올바른 요소들 또는 부분들을 인용에 의해 보완한 경우, 규칙 20.5의2(d)에 의거하여 출원에 남아있는 잘못 제출된 요소들 또는 부분들은 검토될 필요가 없다). 그렇지 않을 경우, 국제조사기관은 누락된 부분들 또는 올바른 요소들 또는 부분들을 포함한 차후에 제출된 페이지들을 고려하지 않고 국제조사보고서와 견해서를 작성하게 된다 (올바른 요소들 또는 부분들을 인용에 의해 보완한 경우라도, 국제조사보고서와 견해서는 잘못 제출된 요소들 또는 부분들을 포함한 국제출원에 대해 작성된다). 이 경우, 국제조사

기관은 견해서에 관련 의견을 작성한다 (문단 17.16A 참조).

15.11D 문단 15.11C에 규정된 바와 같이 국제조사보고서와 견해서를 작성하는 것에 더하여, 추가수수료가 적시에 납부된 경우, 국제조사기관은 해당 기관에 최초로 송부된 국제출원에 기반하여 비공식적 국제조사보고서와 견해서를 완료하는 것 또한 결정할 수 있다.

Rule 13ter/1; Section 513

15.12 국제출원이 10개 이상의 구체적으로 정의된 핵산염기 또는 4개 이상의 구체적으로 정의된 아미노산을 가진 핵산염기 및/또는 아미노산 서열의 개시를 포함하고 있으나 관련 표준(문단 4.15 참조)에 부합하는 서열목록을 포함하고 있지 않거나 또는 제공된 서열목록이 인정된 언어로 되어있지 않은 경우, 국제조사기관은 출원인에게 지정기간 내에 표준에 부합하는 서열목록 또는, 해당하는 경우, 국제조사기관이 인정하는 언어로 된 서열목록의 번역문을 국제조사완료 목적을 위해 제공하도록 통지할 수 있다(서식 PCT/ISA/225 이용). 국제조사기관의 요구에 따른 서열목록 또는 번역의 제출은 국제조사기관에 의해 설정된 수수료 납부의 대상이 될 수 있다. 이 수수료는 해당 국제 출원 수수료의 25%를 넘으면 안 된다(30매를 초과하는 국제출원의 각 용지에 대한 수수료는 고려하지 않는다). 그러나 국제조사기관은 국제조사기관의 사양에 준거한 서식으로 서열목록이 제출되지 않은 이유가, 규칙 23.1(c)에 의해 요구되는 바와 같이, 수리관청이 수리한 전자적 서열목록을 국제조사기관으로 규칙 13의3의 목적을 위해 전달하지 않았음에 기인할 경우에는 지연 제출 수수료의 납부를 요구하여서는 안된다. 출원인이 통지에 응한 경우, 국제조사기관은 표준에 부합하는 서열목록 또는 제공된 번역문을 기초하여 국제조사를 완료하고, 국제조사보고서 또는 국제조사보고서 부작성 선언, 및 견해서 작성을 진행한다. 하지만, 출원 시의 국제출원에 포함되지 않는 서열목록은, 조약 제34조의 규정에 따라, 국제출원의 일부로 간주되지는 않으나, 조사도구로 사용된다. 출원인이 기한 내에 통지에 응하지 않을 경우 또는 통지에

대한 응신이 결함이 있는 경우, 국제조사기관은 서열목록 없이 유의미한 조사를 실시할 수 있는 범위까지만 국제출원을 조사하면 된다 (문단 9.39 참조).

15.13 [삭제]

Rules 12.3, 23.1(b)

15.14 국제출원이 그 국제조사를 수행할 국제조사기관이 인정하지 아니하는 언어로 작성되어 출원된 경우, 출원인은 수리관청에 적합한 언어로 번역된 국제출원의 번역문을 제출하여야 하지만, 출원서에 대해서는 번역할 필요가 없다. 수리관청은 이 번역문을 조사용 사본으로 송부하여 이 번역문을 기초로 하여 국제조사가 수행되도록 한다.

Rules 12.3, 13ter.1; AI Annex C

15.14A 국제 출원이 발명의 설명의 서열목록 부분을 포함하고 있는 경우, 그 서열목록의 언어 의존적 자유 텍스트의 번역문만이 국제 조사의 목적을 위해 필요할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 그러한 번역문은 언어 의존적 자유 텍스트 모두를 포함하는 요구된 언어의 완전한 서열 목록의 형태로 제공되어야 한다. 수리 관청은 시행 세칙 부속서 C에 규정된 표준에 의거하여 언어 의존적 자유 텍스트가 하나 이상의 언어로 제출되는 것을 허용할 수 있다는 것을 유의한다. 만약 그렇다면, 그 언어들 중의 어느 하나가 국제조사기관에 의해 인정되는 경우에 한 해, 서열 목록에 대한 번역문은 필요하지 않다. 언어 의존적 자유 텍스트가 국제조사기관에 의해 인정되는 언어로 되어 있지 않지만 수리관청이 출원인에게 규칙 12.3에 따라 번역문을 제공하도록 통지하지 않는다면, 국제조사기관은 출원인에게 규칙 13의3.1에 따라 해당 기관이 인정하는 언어로 서열 목록의 번역문을 제공하도록 통지하고 (서식 PCT/ISA/225 이용) 연체료는 이 목적을 위해 지불될 수 있다 (문단 15.12 참조).

Rules 4.12, 12bis

15.15 출원인은 국제조사기관에 동일한 국제조사기관, 다른 국제조사기관 또는 다른 국내(지역)관청이 수행한 선조사 결과를 고려하도록 요청할 수 있다. 이 경우, (국제조사기관 또는 관련 청이 제시한 형식으로) 선조사 결과의 사본이 조사용 사본과 함께 수리관청에 의해 송부되든지, 또는 그렇지 않으면 국제조사기관이 선조사 결과를 스스로 마련한 경우, 또는 국제조사기관이 디지털 전자도서관 등을 통해, 수용할 수 있는 형식과 방식으로 선조사 결과에 접근하여 자체적으로 선조사 결과의 사본을 입수하도록 요청받을 수 있다.

15.16 수리관청에 의해 이하의 항목이 송부되지 않았고, 기관 그 자신이 소유한 기록 또는 그 목적으로 사용하기 위해 준비된 전자도서관으로부터 아직 입수할 수 없는 경우(그리고, 필요할 경우, 서류를 입수 가능함을 출원인이 기관에 알린 경우), 기관은 출원인에게 그 항목을 상황에 맞는 타당한 기간 내에 제출하도록 추가로 요구할 수 있다 (필요에 따라, 서식 PCT/ISA/238을 사용).

- (i) 관련되는 선행 출원의 사본
- (ii) 선행 출원이 국제조사기관에 의해 수리될 수 없는 언어인 경우, 해당 기관이 수리할 수 있는 언어로 번역한 해당 선행 출원의 번역문
- (iii) 선행 조사 결과가 국제조사기관에 의해 수리할 수 없는 언어로 된 경우 그러한 결과를 해당 기관이 수리할 수 있는 언어로 번역한 번역문
- (iv) 선행 조사 결과에서 인용된 서류의 사본

그러나, 선행 출원이 국제출원과 “동일하거나 실질적으로 동일”함을 출원인이 출원서에 표기할 경우 선행 출원의 사본 또는 번역문은 요구되지 않는다. 이에 의해, 기술되고 청구된 발명은 동일하며, 해당 개소의 정확한 번역을 넘어서는 변경은 단순히 포맷과 사소한 오류의 정정, (발명의 완성에 사용된 공적 자금의 세부 사항 등의) 일부 국가에서 요구되는 발명에 고유하지 않은 사항의 포함 또는 삭제에만 관계함을 의미한다.

Rules 16.3 and 41.1

15.17 출원인이 고려하도록 요구한 선행조사가 국제조사기관으로써 기능하는 동일한 국제기관 또는 동일한 기관에서 실시 된 경우, 해당 기관은 국제조사보고서 및 견해서를 작성할 때 가능한 범위에서 그 조사의 결과를 고려해야 한다.

15.17A 국제조사기관으로써 기능하는 기관 외 다른 국제조사기관 또는 관청이 선행조사를 실시한 경우, 해당 기관은 선행조사 결과를 고려하게(may) 된다. 이 문맥에서 “결과를 고려한다”는 의미는 선행조사가 국제조사의 일부를 대체하는 것으로 여겨질 수 있는 정도까지 선행조사를 활용하여 실이득을 얻는 것을 의미한다. 어떤 경우든 심사관은 조사 분야 및 인용 문헌을 고려하여 이들의 상관관계를 판단해야 하고, 선행조사 결과가 국제조사 품질 향상을 위하여 적절한 데이터베이스, 분류 또는 기술용어를 결정하는데 도움이 되었는지 그렇지 않은지를 고려해야 한다.

규칙 23bis(2), 41.2

15.17B 국제 출원이 한 개 이상의 선출원에 대해 우선권을 주장하며, 해당 선출원에 대해 동일한 국제조사기관 또는 국제조사기관으로써 기능하는 동일한 관청이 선행조사를 실시한 경우, 출원인이 국제조사기관에 선행조사 결과를 고려하도록 요청하지 않은 경우라도 해당 국제조사 기관은 가능한 범위에서 국제조사보고서 및 견해서 작성 시 선행조사 결과를 고려해야 한다(규칙 41.2(a)).

15.17C 국제출원이 수리관청으로써 기능하는 청에 출원된 한 개 이상의 선출원에 대해 우선권을 주장하며, 해당 관청이 선출원에 대해 선행조사를 했거나 또는 선출원을 분류한 경우 및 규칙 23bis.2(a) 또는 (c)에 의거해 해당 수리 관청이 선조사 결과 또는 분류 결과를 국제조사 기관에 전달한 경우, 또는 선조사 결과 또는 분류 결과의 사본을 국제조사기관이 접수할 수 있는 방식과 양식으로 해당 국제조사기관이 이미 검색한 경우, 해당 국제조사기관은 국제조사 보고서 및 견해서 작성시 선조사 및 분류 결과를 고려해야 한다 (규칙 41.2(b)).

국제조사의 범위

Articles 18(2), 20(1)(a), 21(3) 33(6)

15.18 국제조사는 본질적으로 철저하고 수준 높게 가장 관련 있는 문헌을 조사하는 것이며, 이에 대한 보고서는 출원인, 공중(국제출원이 공개된 경우), 지정관청 및 국제예비심사기관에 관련 선행기술에 대한 정보를 제공한다.

15.19 체계적인 조사를 할 수 있을 정도의 시설을 구비하지 못한 지정관청도 있다. 그러므로 심사관은 이러한 지정관청이 청구된 발명의 특허성을 판단하기 위한 선행기술을 국제조사기관의 조사결과에 의존하는 것으로 가정한다.

15.20 완벽한 조사가 국제조사의 궁극적인 목표이긴 하나 문헌조사의 한계, 분류체계 자체의 결함 등으로 인하여 이러한 목표가 반드시 달성되는 것은 아니며, 비용 측면에서 볼 때 경제적으로 타당하지 않을 수도 있다. 그러므로 심사관은 검색안내 전자도서관(Search Guidance IPDL)에 수록되어 있는 데이터베이스 목록을 포함하여 기술 분야별 최적의 조사자료를 참고하여야 하며, 관련성이 높은 선행기술을 찾지 못하는 경우를 최소화할 수 있도록 노력과 시간을 투입, 활용하여야 한다. 이때 관련성이 적은 선행기술에 대한 검색률은 낮아도 무방하다.

국제조사의 방향과 조사대상

청구범위의 분석

15.21 국제출원을 조사할 때 심사관은 먼저 다음에 기재된 사항과 제5장에 기술된 사항을 감안하면서 청구항에 기재된 발명의 대상을 결정한다. 이를 위하여 심사관은 발명의 설명과 도면을 참작하여 청구범위를 비판적으로 분석한다.

Article 15(3); Rule 33.3(a)

15.22 심사관은 발명의 설명과 도면에 기재된 사항을 충분히 고려하여야 하며, 특히 청구범위에서 지향하는 발명 사상을 고려하여 해석한 청구범위의 발명에 대하여 국제조사를 수행한다. 개시내용과 청구범위와의 관계에 대해서는 제5장을 참조한다.

Rule 43.6bis, Rule 91.1

15.23 명백한 잘못의 정정 또는 PCT 규정에 위반되어 수리관청이 출원인에게 통지한 방식사항에 대한 보정을 제외하고, 출원인이 국제조사보고서를 받기 전까지는 청구범위를 보정할 수 없으므로, 출원 당시의 청구범위에 대하여 국제조사가 수행된다. 문단 15.25를 참조한다. 국제조사기관이 국제조사보고서를 작성하기 시작하기 전에 청구범위 중의 명백한 잘못의 정정이 규칙 91.1(b)(ii), (c) 및 (d)에 따라 국제조사기관에 의해 허가된 경우는 예외 대상이며, 이 경우 정정되는 청구범위는 조사시에 고려되어 국제조사보고서에 그 취지를 기재한다(규칙 43.6bis)(문단 8.18 및 8.19 참조).

*수수료가 납부되지 아니한 발명**Article 17(3)(a)*

15.24 국제출원의 청구범위가 하나의 발명 또는 하나의 총괄적인 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 관한 것이 아닌 경우 출원인은 추가 조사료를 납부할 것을 통지(서식 PCT/ISA/206 사용, 문단 10.64 및 10.65 참조)받을 수도 있다. 출원인이 이러한 통지에 응하여 추가 조사료를 납부하지 않은 경우에는 문단 10.60 내지 10.65에 기재된 경우를 제외하고는 청구범위 중 제일 먼저 기재된 발명(또는 발명군)에 대해서만 국제조사를 수행한다. 지정기간 내에 추가 조사료가 납부된 경우에는 추가 조사료가 납부된 발명에 대해서도 조사를 수행한다(제 10장 참조).

모든 청구항에 대하여 조사

Rule 33.3(b)

15.25 원칙적으로, 그리고 가능하면서 합리적인 범위에서, 청구범위 또는 보정 후 예상되는 청구범위 전체에 대하여 국제조사를 수행하여야 한다. 예를 들면 전자회로에 관한 국제출원에 기능과 작동방법에 관한 1이상의 청구항이 있으며, 또한 발명의 설명과 도면에 트랜지스터 회로에 관한 자세한 실시예가 있는 경우, 국제조사 대상에 반드시 이 회로를 포함하여야 한다. 그러나 예를 들어 국제출원에 범위가 넓은 하나의 청구항과 다수의 실시예가 있고 보정 후의 청구항의 발명이 무엇이 될 것인가를 예측할 수 없는 경우에는 경제성을 감안하여 국제조사를 필요한 범위로 한정할 수 있다.

추상적 청구항

15.26 발명의 설명의 개시범위를 벗어나 지나치게 포괄적이거나 구체적이지 않은 청구항에 대해서는 조사 노력을 특별하게 기울일 필요가 없다. 예를 들어 자동전화교환장치에 대하여 상세하게 기재되어 있는 국제출원에 있어서 청구범위에는 자동통신전환센터가 기재되어 있는 경우 단순히 청구범위가 넓게 기재되었다는 사실만으로 국제조사를 자동통신교환장치, 자료교환센터 등으로까지 확대할 필요가 없다. 다만, 국제조사를 확대함으로써 신규성 또는 진보성에 관한 거절이유의 기초가 되는 문헌을 발견할 가능성이 큰 경우에는 그러하지 아니하다. 마찬가지로 청구항에는 하나의 임피던스 부품의 제조방법에 관하여 기재되어 있으나, 발명의 설명과 도면에는 저항 부품의 제조에 대해서만 기재되어 있으며, 청구항의 방법에 의해 다른 형태의 임피던스 부품을 어떻게 제조할 수 있는지에 대해서는 기재되어 있지 않은 경우에 커패시터의 제조에까지 조사를 확대하는 것은 통상 적절하지 않다. 그러나 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하는 청구항을 기초로 한 조사에 있어서 범위를 확대하여 조사하는 데에 별다른 노력이 필요하지 않은 경우, 청구항의 범위가 부당하게 확대되지 않는 범위 내에서 국제조사 범위를 확대

하여 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하는 대상에 대해서도 국제조사를 수행하여야 한다.

종속항

15.27 독립항에 관한 국제조사를 수행할 때 모든 종속항의 발명도 고려하여야 한다. 종속항은 종속되는 독립항의 모든 특징에 의하여 한정되는 것으로 해석한다. 따라서 독립항에 신규성이 있는 경우에 국제조사의 목적상 종속항에도 신규성이 있는 것으로 간주한다. 국제조사의 결과 독립항의 신규성과 진보성이 확실한 경우 종속항에 대하여 더 이상 조사할 필요가 없다.

15.28 그러나 독립항의 신규성 또는 진보성이 의문시되는 경우에는 종속항의 진보성 판단을 위하여 다른 분류를 추가로 조사하여 종속항의 특징 자체에 신규성이 있는지 여부를 확정할 필요가 있다. 주지의 사실이어서 문헌 증거가 불필요한 것으로 보이는 특징에 대하여는 특별히 조사할 필요가 없다. 그러나 그 특징이 주지임을 보여주는 핸드북이나 기타의 문헌을 쉽게 발견할 수 있을 때에는 그 문헌을 인용한다. 종속항에 추가적인 특징이 부가되어 있는 경우(독립항의 요소를 보다 상세히 하는 경우가 아니라)에는 종속항은 사실상 조합 청구항이 되며, 이에 따라 처리하여야 한다(문단 15.31 참조).

➡ 특정 형태의 청구항 및 특징에 대한 조사

15.29 청구항에 사용된 단어를 해석할 때는 보통 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 관련 기술분야에서 사용하는 의미와 범위에 따라 해석하며, 특별한 형태의 청구항의 해석에 대해서는 문단 15.20 내지 15.28을 참조한다.

15.30 규칙 6.3(b)에 정의되어 있는 2부분 청구항(일부 국제기관에서는 관행상 Jepson 청구항이라 부른다)에서 청구항의 발명은 청구항의 전제부에 기재된 사항과 특징부에 기재된 사항 모두를 포함한다(문단 5.22 참조). 이 경우 전제부에 기재된 사항은 청구항의 범위를 한정하는 것으로 간주한다. 국제조사의 범위를 확대하여 청구범위에 기재된 발명의 기술적 배경을 포함하는 것이 바람직한 경우도 있다. 이는 다음의 사항을 포함한다.

- (i) 청구항의 전제부, 즉 “characterized by” 또는 “the improvement comprising”의 앞부분
- (ii) 발명의 설명 도입부에서 공지된 것으로 기재되었으나 인용문헌으로 확인되지 않은 종래기술
- (iii) 발명의 일반적인 기술적 배경(“일반적 종래기술”)

구성요소 조합

15.31 여러 구성요소(예를 들면 A, B, C)의 조합을 특징으로 하는 청구항에 대해서는 그 조합에 대하여 국제조사를 수행하여야 하나, 이 조합에 대한 국제조사를 위하여 분류단위(제7장 참조)를 조사할 때는 개별 구성요소를 포함하는 부분적 조합(예를 들면 AB, AC, BC 및 A, B, C 각각)에 대해서도 동시에 조사하여야 한다. 부분적 조합 또는 조합의 개별 구성요소와 관련된 분류단위에 대한 추가 조사는 조합의 진보성 판단을 위하여 구성요소의 신규성을 확립할 필요가 있는 경우에만 행한다.

카테고리가 다른 청구항

15.32 국제출원에 발명의 단일성 요건(제10장 참조)을 만족하는 서로 다른 카테고리의 청구항이 있는 경우에는 이들 청구항 모두를 조사하여야 하며, 국제출원에

하나의 카테고리의 청구항만이 있는 경우에도 다른 카테고리까지 조사하는 것이 바람직하다. 인용문헌에 물건을 만드는 과정을 기술하고 있으나 물건 자체만을 청구하고 있는 경우, 그 물건에 대한 분류만 부여될 뿐 그 방법에 대한 분류는 부여되지 않을 수도 있다. 따라서 물건의 제조방법을 검색할 때 그 물건의 제조방법을 개시하는 최상의 선행기술을 발견하기 위하여 그 물건을 검색할 필요가 있을 수 있다. 예를 들면, 일반적으로 국제출원에 달리 기재되어 있지 않는 한, 화학적 방법에 관한 청구항에 있어서 초기 생성물은 종래기술의 일부를 구성하고 있기 때문에 조사할 필요가 없고, 중간 생성물은 1이상의 청구항에 기재되어 있는 경우에만 조사하며, 가장 관련된 선행기술에 대한 분류가 최종 생성물을 기초로 하여 부여될 정도로 명백히 알려져 있는 것이 아닌 한 최종 생성물은 반드시 조사하여야 한다.

➔ 유효한 조사를 할 수 없는 경우

Article 17(2)(a); Rules 39, 43bis.1, 66.2(a)(v)

15.33 일반적으로 심사관은 조사할 필요가 없거나 유효한 조사를 수행할 수 없는 발명은 국제조사에서 제외한다. 예를 들면, 규칙 39의 규정에 의하여 조사할 필요가 없는 발명인 경우, 또는 특정 청구범위에 관하여 전혀 조사를 할 수 없는 예외적인 경우 등이 이에 해당한다(문단 15.12 및 제9장 참조). 심사관은 서식 PCT/ISA/210(국제조사보고서)의 Box No. II 또는 서식 PCT/ISA/203(국제조사보고서의 부작성선언서)에 관련 청구항에 대하여 국제조사가 작성되지 않은 이유를 기재하여야 한다(문단 17.09, 17.33 및 17.34 참조). 통상 서식 PCT/ISA/237(국제조사기관의 견해서)의 Box No. III에 관련 청구항에 대하여 신규성, 진보성 또는 산업상 이용가능성에 관한 견해를 제시하지 않은 이유로서 국제조사보고서가 작성되지 않은 이유를 기재하면 충분하며, 추가 세부사항에 대해서는 국제조사보고서 또는 부작성선언서를 인용한다.

명백한 오류와 사용되지 말아야 하는 표현들 (규칙 9)

Rules 9.1, 9.2, 91.1, 33.3(b); Section 217, 511(a)(v)

15.34 심사관이 국제출원에서 명백한 잘못을 발견한 경우에 국제조사기관은 출원인에게 해당 잘못의 정정을 신청할 것을 통지할 수 있다(필요에 따라, 서식 PCT/ISA/216을 이용한다. 문단 8.13 참조)

15.35 유사하게, 국제조사기관이 공공의 질서나 선량한 풍속에 위배되는 사항 또는 공개된 국제출원에서 삭제되어야 하는 비방하는 말들과 같은, 규칙 9.1에 규정된 사용되지 말아야 하는 사항을 확인한 경우, 국제조사기관은 출원인에게 PCT/ISA/218을 사용하여 해당 국제출원을 자발적으로 보정하도록 제안하고 이에 대해 수리관청과 국제사무국에 통보한다.¹⁾ 이때 신규사항이 추가되어서는 안 된다는 것을 유념한다(제8장 참조). 출원인이 지정기간 내에 이 통지에 응하여 정정을 행하지 않은 경우, 심사관은 보정 후의 청구항에 기재될 것으로 예상되는 발명을 포함하여 국제조사와 심사를 진행한다. 그러나 출원인이 통지된 내용대로 정정을 하지 않는 경우 조약 제21조(6)의 규정에 따라 국제사무국이 국제공개시에 국제출원으로부터 통지된 사항을 삭제하여 공개할 수 있음을 명심한다.

15.36 국제조사기관은 규칙 91.1의 규정에 의한 정정(서식 PCT/ISA/217)에 관한 결정과 규칙 9.1의 규정을 충족시키기 위한 정정내용을 국제사무국에 송부하여야 하며, 규칙 9.1의 규정을 충족시키기 위한 정정내용은 수리관청에도 송부하여야 한다.

규칙 48.2(i)의 기준을 충족시키는 정보

15.36A 국제조사기관은 국제출원 또는 다른 문헌들이 규칙 48.2(i)의 기준을

1) 해당하는 경우, 국제사무국은 보충적조사기관에 알린다.

충족시키는 정보를 포함하고 있는지를 확인할 의무는 없다. 그러나, 국제조사기관은 국제출원 또는 다른 문헌들이 그러한 기준을 충족시키는 것으로 보이는 정보를 포함하고 있음을 인지하는 경우, 국제공개에서 그 정보를 제외시키도록 국제사무국에 요청할 것을 출원인에게 제안할 수 있다(서식 PCT/ISA/215 이용).

국제조사기관이 보유한 파일에의 액세스

15.36B 국제사무국이 국제공개 또는 공중의 파일 액세스로부터 정보를 배제시켰음을 (서식 PCT/IB/385를 통해) 국제조사기관에 통지한 경우, 해당 국제조사기관은 출원인이나 출원인이 승인한 사람 이외의 사람에게 그 정보에 대한 액세스를 제공하여서는 안되며, 그리고 적절한 경우, 서식 PCT/ISA/215, 서식 PCT/IB/385 및 서식 PCT/IB/385와 함께 제출되는 대체 용지에 대한 액세스를 제공하여서는 안된다. 국제조사기관은 국제사무국으로부터 접수되는 서식 PCT/IB/385가 첨부된 대체 용지에 대한 액세스를 제공할 수 있다.

➔ 조사전략

예비단계

15.37 문헌이 발명의 출발점, 종래기술 또는 문제해결의 대안으로서 국제출원에 인용되거나 그 문헌이 출원의 정확한 이해를 위하여 필요한 경우에, 심사관은 국제출원에 인용된 이들 문헌을 조사하여야 한다. 그러나 그 인용된 문헌이 청구범위에 기재된 발명과 직접 관련되지는 않고 세부사항에만 관련되어 있는 경우에는 그 문헌을 조사하지 않을 수 있다. 공개되지 않았거나 국제조사기관이 입수할 수 없는 문헌을 국제출원이 인용하고 있고 그 문헌의 내용이 없이는 유효한 국제조사가 불가능할 정도로 해당 문헌이 발명의 정확한 이해에 필수적인 경우에, 국제

조사기관은 조사를 연기하고 출원인에게 우선 해당 문헌의 사본을 제출하도록 요청할 수 있다 (국제조사보고서 작성기한 내에 가능한 경우에 한함). 출원인이 문헌의 사본을 제출하지 아니하는 경우에는 국제조사기관은 먼저 국제조사를 시도하고, 필요하다면 유효한 조사를 전체적으로 할 수 없었다거나 조사범위가 한정될 필요가 있었음을 기재한다.

요약서 및 발명의 명칭

Rules 37, 38

15.38 다음에 심사관은 요약서가 조약에 규정된 요건에 부합하는지 여부를 검토하여야 한다(발명의 명칭 및 요약서와 함께 공개되는 도면번호 포함)(문단 16.41 내지 16.42 참조). 요약서는 출원 당시의 국제출원에 대한 것이어야 하므로, 심사관은 조사결과에 의하여 은연중에 영향을 받지 않도록 국제조사 전에 요약서를 검토하여 그 내용을 확정하여야 한다. 심사관이 직접 요약서 또는 발명의 명칭을 작성하거나 요약서와 함께 공개될 도면번호를 선택하여야 하는 경우(문단 15.40 참조)도 있다. 이러한 요약서는 국제출원이 공개되는 언어로 작성하거나, 또는 다른 언어로 된 번역문이 규칙 23.1(b)의 규정에 의하여 송부되었으며 국제조사기관이 그렇게 하기를 원하는 경우, 그 번역문의 언어로 작성한다.

분류

15.39 심사관은 요약서를 검토한 후 국제특허분류(IPC)에 따라 국제출원을 분류한다(제7장 참조).

조사 전의 공개

Rules 8.2, 37.2, 38.2

15.40 국제조사 전에 국제출원이 공개되어야 하는 경우, 심사관은 국제사무국의 요청에 의하여 조사착수 전에 해당 출원을 분류하여야 한다. 동시에 심사관은 국


제공개를 위하여 요약서(발명의 명칭과 도면번호 포함)를 간단히 검토한다. 요약서에 대한 검토는 요약서가 해당 출원에 관한 것이고 발명의 명칭 및 분류와 모순되지 않음을 확인하는 정도로 행한다. 이때 출원인이 요약서, 발명의 명칭 또는 도면번호를 제출하지 않은 경우에는 심사관이 이를 작성하여야 한다. 수리관청으로부터 출원인에게 요약서 또는 발명의 명칭을 제출할 것을 요청하였다는 통지를 받은 경우에는 심사관은 요약서 또는 발명의 명칭을 작성할 필요가 없다. 상기 사항을 전제로, 국제조사보고서가 국제출원의 공개일보다 늦게 공개되는 경우, 국제출원과 함께 공개되는 요약서는 제출된 대로 두고 최종 요약서를 국제조사보고서와 함께 공개한다.

조사계획서

Article 17(2)(a)

15.41 문단 15.21 내지 15.23에 요약된 바와 같이 발명의 요지를 결정한 다음, 심사관은 가능한 한 정확하게 조사할 발명의 요지에 대한 서면 조사계획서를 먼저 작성하는 것이 바람직하다. 대부분의 경우 하나 또는 그 이상의 청구항으로 발명의 요지를 결정할 수 있으나 발명의 모든 측면과 실시예를 망라하기 위하여 청구항의 내용을 일반화한다. 이때 국제조사에서 제외되는 사항(제9장 참조)과 발명의 단일성 결여 문제(제10장 참조)를 염두에 두어야 한다. 전혀 조사를 수행할 수 없기 때문에 국제조사를 한정하여야 하는 예외적인 경우도 있으나(문단 9.19, 9.26 내지 9.30 및 9.40 참조), 심사관은 피할 수 있으면 이를 피하도록 노력하여야 한다(문단 9.17 및 9.19 내지 9.25 참조). 불명료한 점이 조사 중에 제거된다면 그에 따라 조사를 재조정하여야 한다. 국제조사를 한정하는 경우에 심사관은 이를 국제조사보고서에 기재하여야 한다. 조사를 전혀 수행하지 아니한 경우에는 조약 제17조(2)(a)의 규정에 따라 부작성선언서를 발행하여야 한다.

15.42 2부분 형식의 청구항과 방법에 의한 물건의 청구항과 같은 청구항의 기재형식에 주의하면서 청구항을 해석하고 조사를 수행한다(문단 15.21 내지 15.33 참조).

 조사분야

Rule 34

15.43 국제조사기관은 관련 선행기술을 최대한 검색하기 위하여 노력하여야 하며, 어떠한 경우에도 규칙 34에 규정된 최소문헌은 반드시 검색하여야 한다. 그리고 WIPO 웹사이트(www.wipo.int)의 지식재산전자도서관(IPDL)에 열거되어 있는 것과 같은 관련 데이터베이스를 고려한다.

Rule 43.6(b)

15.44 이는 국제조사기관이 조사를 수행함에 있어서 원칙적으로 언어, 발행연도 또는 형식에 상관없이 서치파일이나 데이터베이스에 존재하는 검색분야 내의 모든 문헌을 검색하여야 한다는 것을 의미한다. 그러나 심사관은 해당 기술과 문서에 대한 지식에 근거하여 발견 가능성이 적은 관련 문헌 또는 데이터베이스(예를 들면, 해당 기술분야가 발전을 시작하기 전에 발행된 문헌)부분에 대한 조사를 경제성을 이유로 생략할 것인지를 판단하여야 한다. 마찬가지로 대응특허문헌(patent family) 중 여러 문헌이 그 내용에 실질적인 차이가 없거나 대응 특허문헌 중 다른 하나의 문헌만이 국제출원일 전에 공개되어 우선적으로 인용되어야 하는 경우에는 하나의 문헌만을 검색할 수 있다.

Rule 33.2(a), (b)

15.45 국제조사는 청구범위에 기재된 발명의 관련기술을 포함하고 있을 가능성이 있는 서치파일 또는 데이터베이스를 기초로 수행하며, 이는 PCT 최소문헌 내에서 직접 관련되는 모든 기술분야를 포함한다. 그리고 나서 검색안내 전자도서관(Search Guidance IPDL)에 열거되어 있는 다른 검색자원 또는 데이터베이스를 포함한 유사 기술분야로 확대할 수 있다. 그러나 먼저 조사한 기술분야에서 얻은 조사결과를 감안하여 사안별로 그 확대 필요성을 결정한다. 문단 15.61을 참조한다.

15.46 검색안내 전자도서관(IPDL)을 포함하여 열거된 관련 검색자원 중 주어진 기술분야 내에서 어느 것을 참조하여야 하는가는 개별 케이스 별로 판단한다. 국제조사에 포함될 기술분야는 직접 관련된 모든 분야가 선택되며, 필요한 경우 유사분야에서 선택한다. 심사관은 해당 기술분야에 대한 모든 관련 검색자원을 검토하여 국제출원에 가장 적합한 것을 결정한다. 기술분야와 관련된 검색안내 전자도서관에 수록되어 있는 검색자원은 해당 출원에 대한 안내 도구로 사용될 수도 있다. 이는 전문화된 검색 시스템, 저널의 요약판, 온라인 데이터베이스 등을 포함하고 있다. IPC를 이용하여 조사하는 경우 위에서 기술한 유사분야에 대한 분류개소는 다음으로 한정한다.

- (i) 기술적 관점에서 타당한 경우 요약(일반화)하여 검색할 수 있는 상위 분류
- (ii) 등위분류(이때 해당 분야와는 점점 관련도가 낮아진다는 점을 고려한다)

15.47 출원 발명과 관련하여 여러 가지 조사전략이 있을 수 있다. 심사관은 경험과 서치파일에 대한 지식을 활용하여 사안별로 가장 적절한 전략을 채택하여 이에 따라 조사순서(즉, 분류개소, 데이터베이스, 기타 검색자원)를 정한다. 국제출원의 주된 기술분야에 대하여 우선 조사하며, 관련 문헌을 발견할 가능성이 높은 검색자원과 전략에 우선순위를 둔다.

유사분야

15.48 조사할 분야는 적절한 경우 발명의 설명 및 도면과 부합하는 범위 내에서 유사분야를 포함한다.

Rule 33.2(c)

15.49 어떤 기술분야가 유사분야인가는 해당 국제출원에 명시적으로 기재되어 있는 특정 기능뿐만 아니라 청구항의 발명의 필요한 기능과 용도를 고려하여 판단한다.

15.50 유사분야를 결정할 때 다음 사항을 고려한다.

- (i) 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 동일하거나 유사한 구조를 다른 작업 또는 용도에 채택될 것으로 기대되는 분야
- (ii) 청구항에 기재된 특징의 일반적 개념과 관련되는 분야
- (iii) 발명자가 관여한 특정 문제에 관한 것으로 발명자가 노력한 분야
- (iv) 청구범위에 포함되는 발명에 있어서 본질적인 기능 또는 이용과 관련된 분야. 즉, 해당 발명의 일반적인 분야에 추가하여 출원이 응용될 가능성이 높은 분야

15.51 국제출원에서 언급하지 않은 분야에까지 국제조사를 확장할 것인가는 심사관이 결정하며, 심사관은 발명자가 이미 생각하였을 수도 있는 청구항의 발명의 모든 적용예를 상상하려고 하여서는 안 된다. 유사한 분야로 조사를 확장할 것인가를 결정할 때 고려할 기본적인 원칙은 유사한 분야를 조사함으로써 진보성이 결여되었음을 확인할 수 있는 선행기술 문헌을 발견할 수 있는지 여부이다.

조사 수행

15.52 심사관은 신규성과 진보성에 관심의 초점을 두고 이와 관련된 선행기술에 유의하면서 국제조사를 수행한다. 아울러 심사관은 문단 5.52와 5.53에 따라 발명의 설명이 청구항에 기재된 분야 전체에 대하여 충분히 개시하고 있고 문단 5.54 내지 5.58에 따라 청구된 발명의 발명의 설명에 의한 지지 요건을 만족하고 있는지 여부를 결정하는 데에 도움이 될 수 있는 선행기술 문헌을 인용하는 것이 바람직하다. 심사관은 우선권 주장의 유효성에 의문을 제기하거나, 청구범위에 기재된 발명을 보다 정확히 이해하는 데에 도움을 주거나, 또는 기술적 배경을 보여주는 등 기타의 중요한 문헌에 대해서도 유의한다. 그러나 심사관은 특별한 이유

가 없는 한 이러한 문헌을 조사하거나 이러한 문제를 검토하는 데에 시간을 소비하지 않도록 한다. 심사관은 청구항의 발명보다 공개 시기가 늦어 선행기술 문헌으로서 사용할 수 없는 문헌일지라도 재료의 특성 또는 물성, 특정된 과학적 사실, 선행기술의 일반적 기술수준을 보여주는 문헌과 같은 보편적 사실을 보여주는 문헌은 인용하여야 한다.

15.53 심사관은 관련 문헌을 발견할 가능성이 가장 높은 검색자원과 전략에 조사노력을 집중한다. 발명의 설명이 기재요건(충분한 개시)을 만족하고 있는지 여부를 결정하는 데 도움을 줄 수 있는 선행기술을 인용하려고 하는 경우, 심사관은 공개 날짜에 상관없이 청구항의 발명의 신규성, 진보성, 발명의 설명에 의한 뒷받침 및 산업상 이용가능성을 결정하는 데에 깊이 관련된 모든 문헌을 밝혀야 한다. 다른 분야에까지 조사를 확대(즉, 추가의 데이터베이스를 참조하거나, 조사할 용어를 확장하거나, 또는 분류개소를 추가하는 등에 의하여)할 것인가를 검토할 때 심사관은 항상 이미 얻은 조사결과를 참작한다.

15.54 통상적으로 특허 문헌을 우선 조사한다. 검색안내 전자도서관에 표시된 것과 같은 특정 분야에 있어서는(문단 15.43 참조) 비특허 문헌을 조사할 필요가 있다. 그러나 조사될 기술분야와는 상관없이 관련 선행기술이 거의 발견되지 않거나 전혀 없는 경우에는 조사범위를 확장하여 비특허 문헌이 포함된 데이터베이스를 검색할 것을 고려한다.

15.55 해당 특징이 주지·관용적이어서 문헌 증거가 불필요한 것으로 보이는 특징에 대해서는 특별히 조사할 필요가 없다. 그러나 이 경우에도 어떤 특징이 잘 알려진 것임을 보이고 있는 핸드북이나 기타 문헌이 있는 경우 이를 인용하는 것이 바람직하다.

인터넷을 이용한 조사의 안전성

15.56 국제출원에 관한 조사를 수행할 때 조사도구로서 인터넷을 사용할 필요가 있다. 규칙 42.1에 따라 국제조사기관은 조사용 사본 수령 후 3개월 내(또는 우선일부터 9개월 중 늦게 만료하는 때)에 국제출원을 조사하여야 하며, 수리관청은 일반적으로 국제출원일부터 1개월 내에 조사용 사본을 국제조사기관에 송부하여야 한다(규칙 23.1(a)). 이는 우선일부터 1년이 다되어 출원된 경우에도 늦어도 우선일부터 16개월 이내, 결과적으로 조약 21조(2)(a)에 따른 국제공개 전에 조사가 이루어져야 한다는 것을 의미한다. 조사 당시에 국제출원이 아직 공개되지 않은 경우에 보안이 보장되지 않는 인터넷 조사엔진을 이용하여 조사하거나 또는 인터넷상에서 이용할 수 있는 데이터베이스에서 검색용어를 사용하여 검색하게 되면, 제3자가 이를 알 수 있게 될 위험성이 존재한다. 이는 공개 전에 출원의 세부사항을 드러낼 수 있으므로 바람직하지 않다. 인터넷 사이트는 일반적으로 다시 복구할 수 있도록 검색용어를 계속 기록하는 것이 관행이며, 복구된 웹 사이트가 경쟁자에게 속하는 경우 출원인에게 특히 위험하다.

15.57 국제기관이 비밀을 유지하기 위하여 서비스 제공자와 상업적 관계를 맺고 또한 이러한 웹 사이트와의 연결에 대한 안전장치를 확보하고 있지 아니한 경우에 모든 웹 사이트는 안전하지 않은 것으로 취급한다.

15.58 결론적으로 국제출원이 아직 공개되지 않은 경우(대부분의 경우가 이에 해당한다) 인터넷을 조사도구로 사용할 때는 세심한 주의가 필요하다. 관련 데이터베이스가 인터넷을 통하여 접속할 수 있으며, 이 데이터베이스에 대하여 보안성 있는 연결이 가능한 경우 안전한 연결을 사용한다.

15.59 국제조사기관이 인터넷상의 데이터베이스와 연결할 때 안전성이 확보되지 않은 경우에 청구항의 발명의 특징을 표현하는 일반적인 검색용어(해당 기술분야

에서 이미 공지된 것)를 사용하여 검색할 수도 있다.

인용문헌이 발견되지 않은 경우

15.60 신규성과 진보성을 판단하기 위하여 관련성이 더 높은 문헌의 입수가 불가능한 경우, 심사관은 국제조사 중에 파악된 발명의 “기술적 배경”과 가장 관련이 많은 문헌의 인용을 고려해 보아야 한다. 일반적으로 이러한 문헌의 인용을 위해 특별한 조사노력을 기울이지는 않는다. 그러나 특별한 경우 심사관은 이 점에서 재량권을 행사할 수 있으며, 예외적으로 관련 문헌을 전혀 발견하지 못한 상태에서 국제조사를 종료할 수도 있다.

조사의 중지

15.61 투입되는 노력에 비하여 관련 선행기술을 발견할 가능성이 매우 낮은 경우, 심사관은 경제성을 이유로 조사를 중지할 것인지 여부를 판단한다. 또한 진보성이 없으며 주지·관용적인 것으로 문헌 증거가 필요 없는 기술적 특징을 제외하고는, 청구범위에 기재되거나 기재될 것으로 예상되는 전체 발명에 대하여 신규성이 없음을 명확히 보여주는 1이상의 문헌을 발견한 경우, 심사관은 국제조사를 종료할 수 있다. 따라서 청구항의 일부에 대해서만 신규성이 결여되었음을 보여주는 인용문헌을 발견한 경우에는 조사를 중지하여서는 안 된다. 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 전체 청구항의 발명을 실시하고 사용할 수 있을 정도로 발명의 설명을 간결하고 완벽하게 기재하여야 한다는 요건, 청구항의 발명은 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되어야 한다는 요건 또는 산업상 이용 가능하여야 한다는 요건과 관련하여 해결되지 않은 문제가 있으며, 이들 문제가 추가적 선행기술 문헌에 의해 해소될 수 있는 경우에, 심사관은 조사를 계속 진행할 수 있다. 문단 15.52를 참조한다. 문헌이 인터넷상에 게시되어 있으나 공개 날짜와 관련하여 의문이 있는 경우(규칙 64.1의 규정에 따라 기준일 전에 공개되었는지 여

부가 명확하지 않은 경우)에 심사관은 해당 인터넷 개시가 없는 것으로 간주하고 조사를 계속한다.

조사에 대한 기록유지

Rule 43.6(b), (c)

15.62 조사이력을 기록할 때 검색한 분야의 분류기호를 기재한다. 국제특허분류를 사용하지 않은 경우 사용된 다른 분류를 표시한다. 문단 16.59를 참조한다. 국제조사기관의 정책에 따라 해당 출원의 국내단계에서의 심사관이 국제조사 내용을 완벽하게 이해하고 의존할 수 있도록 조사이력을 상세하게 기록할 수도 있다. 이는 인터넷상에서 수행된 조사에 대한 사항뿐만 아니라 특허 및 비특허 문헌의 상세사항에 대하여 기록하는 것도 포함한다. 이러한 상세사항에는 관련 선행기술을 발견한 근거가 되는 키워드, 검색 연산자, 검색용어 또는 국제조사보고서에 인용된 선행기술 문헌에 개시되어 있는 서열목록에 상응하는 것을 뒷받침하는 아미노산 또는 핵산염기 서열, 화학구조 검색에 대한 근거가 되는 화학적 구조 등이 포함된다. 조사이력의 기록에 관한 상세사항은 문단 16.53 내지 16.62를 참조한다. 또한 조사이력에는 선행조사에 사용한 검색용어에 대한 사항도 기록한다. 조사에 실제로 사용한 검색용어는 검색에 사용된 자동시스템에서 직접 인쇄함으로써 쉽게 얻을 수 있다. 데이터베이스를 사용한 경우에는 그 데이터베이스의 명칭을 기록한다. 또한 실제 사용된 검색용어도 국내단계의 심사관이 이용할 수 있는 유용한 정보가 될 수 있다. 아울러 심사관은 조사이력을 기록할 때 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성, 발명의 설명에 의한 지지, 충분한 개시 등의 요건을 만족하는지 여부를 판단하는 데에 사용한 조사에 관한 세부사항도 포함하는 것이 바람직하다. 그러나 해당 국제조사기관이 그렇게 할 것을 요구하지 않는 한, 조사를 수행하는 동안의 특허 및 비특허 문헌에 대한 모든 세부사항을 포함하여야 할 의무는 없다.

➔ 선행기술 평가

15.63 심사관은 청구된 발명이 제12장 및 제13장에 기재된 신규성과 진보성의 기준을 만족하고 있는지 여부를 판단한다.

관련 선행기술에 대하여 의문이 있는 경우

15.64 신규성과 관련한 최종 판단은 국제조사기관의 책임이 아니라 지정관청의 책임이므로, 국제조사기관은 단순히 문헌의 공개일, 공중이 문헌을 이용가능하게 된 정확한 일자 또는 구두공개와 전시 등의 정확한 내용에 의문점이 있다는 것을 이유로 그 문헌의 인용을 배제하여서는 안 된다. 국제조사기관은 의문점을 해소하기 위하여 노력하여야 하며, 공개일 또는 공중이 이용가능하게 된 날짜가 국제출원의 출원일과 같은 날이거나 그 후인 것이 명백하지 않는 한 국제조사보고서에서 해당 문헌을 인용하여야 한다. 의문사항에 관한 증거를 제공하는 문헌을 추가로 인용할 수도 있다. 인용문헌의 날짜를 명확히 확인할 수 없는 경우에, 심사관은 “L” 범주기호를 부여하여 해당 문헌을 인용하고(문단 16.75 참조) 조사보고서에는 정확한 공개날짜를 확인할 수 없었음을 기재한다.

15.65 국제조사기관은 반대의 증거가 없는 한 문헌에 기재된 공개일이 정확한 것으로 받아들인다. 국제출원의 출원일 전에 공개가 이루어졌음을 확인할 수 있을 정도로 공개일에 대한 기재가 명확하지 않은 경우(예를 들면, 연도 또는 연월만 기재되어 있는 경우)에는 국제조사기관은 정확한 공개날짜를 파악하기 위하여 노력하여야 한다. 문헌에 찍힌 수령일 또는 그 문헌을 참고문헌으로 인용하고 있는 다른 문헌에 의하여 정확한 날짜를 파악할 수도 있으며, 이때는 이 문헌을 언급하여야 한다.

국제조사 제외대상

15.66 국제조사에서 제외되는 발명과 관련하여 참고문헌을 평가할 때에 각별한

주의를 기울여야 한다. 이러한 발명이 조약 제17조(2)(a)(i)의 규정에 따라 국제조사기관으로서의 역할을 수행하는 특허청에 있어서 조사 제외대상인 경우에는 보정될 것으로 예상되는 발명을 기초로 하여 범주기호(문단 16.65 내지 16.75 참조)를 부여한다. 다른 청구항에는 제외대상이 아닌 발명이 기재되어 있는 경우에 이들 발명을 고려하면서 보정에 의하여 청구될 것으로 예상되는 발명을 평가한다. 반면에, 국제조사기관으로서의 역할을 수행하는 특허청에 있어서 이러한 발명이 조사대상인 경우에는 국제출원에 기재되어 있는 청구항을 기초로 하여 범주기호를 부여한다.

인용문헌의 선택과 가장 관련 있는 부분의 특정

Rule 43.5(c); Section 505

15.67 국제조사 완료 후에 심사관은 검색결과 얻은 문헌 중에서 국제조사보고서에 인용할 문헌을 선택한다. 이때 가장 관련성이 높은 문헌을 포함하여야 하며, 이 문헌에 대해서는 보고서에서 특기한다. 관련성이 낮은 문헌에 대해서는 이미 선택한 인용문헌에는 기재되어 있지 않은 해당 발명의 내용 또는 상세사항이 포함되어 있는 경우에만 이를 인용한다. 신규성 또는 진보성이 의문시되거나 판단하기 어려운 경우에, 심사관은 출원인, 지정관청 및 국제예비심사기관에게 이 문제를 충분히 다룰 수 있는 기회를 주기 위하여 관련 문헌을 인용하여야 한다.

15.68 국제조사보고서의 작성에 있어 고려하기에 적절한 시점에 국제사무국이 제3자 정보제공을 국제조사기관으로 송달했을 경우에, 선행기술의 사본이 정보제공에 포함되었거나 선행기술의 사본을 심사관이 즉시 입수가 가능한 것이라면, 정보제공에서 인용된 어떤 선행기술도 그 조사의 일부로서 심사관에 의해 발견된 것처럼 고려되어야 한다. 심사관은 선행기술을 국제조사보고서에 포함하는 것이 적절하다고 생각하는 경우에만 정보제공에 기재된 선행기술을 인용할 필요가 있다.

Rule 43.5(b) - (e); Section 507(g)

15.69 비용이 불필요하게 증가하는 것을 방지하기 위하여 심사관은 필요 이상으로 많은 문헌을 인용해서는 안 되며, 관련성이 동일한 문헌이 다수 있는 경우에 국제조사보고서에는 보통 그 중 하나만 인용한다. 서치파일에 1이상의 대응 특허 문헌(patent family)이 있는 경우 인용할 문헌을 선택할 때, 심사관은 언어의 편의를 고려하여 국제출원 언어로 작성된 문헌을 인용(또는 최소한 주석에 기재)하는 것이 바람직하다. 또한 지정관청이 인용문헌을 번역하여야 할 필요성이 있는 경우도 감안하여야 한다. 그러므로 심사관은 가능한 한 정확하게 페이지, 문단, 행(line) 등의 인용문헌의 해당부분을 표시한다. 인용 문헌이 영어 이외 언어로 작성된 특허 문헌이고, 영어로 작성된 동일 특허 패밀리 검색이 가능한 경우, 심사관은 특허 패밀리의 멤버(영어)에 대응하는 부분 또는 구절을 가능한한 명시해야(should) 한다.

15.70 일반적으로 심사관은 국제조사기관의 서치파일에 있거나 다른 방법으로 접근할 수 있는 문헌만을 인용할 것이다. 일반적으로 심사관이 각각의 인용문헌을 조사하였을 것이므로 인용문헌의 내용에 대하여는 의심의 여지가 없을 것이다.

Section 507(g), (h)

15.71 그러나 어떤 경우에는 그 내용이 확인된 적이 없는 문헌을 인용할 수도 있다. 다만, 이때 심사관이 조사하여 인용한 다른 문헌과 내용이 동일하다는 가정이 정당하여야 하며, 국제조사보고서에는 두 가지 문헌을 모두 언급하여야 한다. 예를 들면 심사관이 해독이 어려운 언어로 국제출원일 전에 공개된 인용문헌 대신에 보다 해독하기 쉬운 언어로 작성되고 국제출원일 이후에 공개된 대응문헌을 조사할 수도 있다(예를 들면, 동일한 대응 특허문헌 중의 다른 문헌 또는 기사의 번역문)(문단 16.75도 참조). 또한 심사관은 명백한 반대의 증거가 없는 한, 문헌의 요약 내용은 원래의 문헌에 포함되어 있는 것으로 가정할 수 있다. 아울러 심사관은 보고서에 기재된 구두공개에 관한 내용이 구두공개와 일치하는 것으로 가정한다.

15.72 해득하기 어려운 언어로 작성된 문헌을 인용하기 전에 심사관은 해당 문헌의 관련 여부를 먼저 확인(예를 들면 동료가 번역한 번역문, 해득이 쉬운 언어로 된 대응문헌 또는 요약서, 문헌 내의 도면 또는 화학식을 통하여)하여야 한다.

조사후 절차

국제조사보고서 작성

15.73 최종적으로 심사관은 국제조사보고서와 견해서를 작성한다(제16장 및 제17장 참조).

국제조사보고서의 수정

15.74 국제조사기관이 국제조사보고서를 작성한 후에 관련 문헌을 추가로 발견하는 경우가 있다(예를 들어 관련 출원을 조사하는 중에). 이 경우에 국제사무국이 공개를 위하여 기술적 준비를 완료하기 전까지는 추가로 발견된 관련 문헌을 국제조사보고서에 추가하여야 하며, 출원인과 국제사무국에 정정된 국제조사보고서를 즉시 송부하여야 한다. 이후 국제조사기관이 국제출원의 우선일부터 2년 이내에 특별히 관련된 문헌을 발견한 경우, 해당 국제조사기관은 국제조사보고서를 수정하고 해당보고서에 “amended” 라고 표시하여야 한다. 그 다음 국제조사기관은 수정된 보고서 사본 1부를 출원인에게 송부하고, 다른 1부는 국제사무국에 송부하여 국제사무국이 지정관청과 국제예비심사기관에 이를 통지하도록 한다.

*잘못 접수된 조약 제19조에 의한 보정서의 수령**Article 19*

15.75 국제조사보고서 송달 후 출원인이 조약 제19조의 규정에 의한 청구범위의 보정서를 국제조사기관에 잘못 제출한 경우에 해당 국제조사기관은 올바른 제출처인 국제사무국에 이를 즉시 송부하고 출원인에게 그 사실을 통지한다.

보충적 국제조사

15.76 보충적 국제조사는 해당 업무의 제공을 결정한 국제조사기관에 의해 규칙 45bis에 따라 제공되는 선택적인 서비스이다. 보충적 국제조사는, 그 어떤 조사도 완벽하게 커버할 수는 없다는 사실의 인식하에 주 국제조사를 보충하도록 의도된 것으로서, 보충적 국제조사를 실시하는 기관이 주 국제조사를 실시하는 국제조사기관에서는 이용할 수 없는 특정 언어에 대한 전문성을 갖추고 있는 상황에서 특히 적합하다.

Rule 45bis.5(h), 45bis.9

15.77 제공되는 서비스 상세사항의 대부분은 보충적 국제조사를 실시하는 기관에서 결정된다. 제공되는 서비스의 범위는 제한 및 조건의 구속을 받는데, 예를 들면 주제 사항에 관한 제한, 해당 기관이 실시하는 조사의 수에 관한 제한 및 조사하는 청구항의 수에 관한 제한 등을 받는다. 조사의 범위는 국제사무국과 국제기관 사이의 합의서의 부속서 중에 규정된다. 자세한 내용은 PCT 출원인 가이드라인, 부속서 SISA에 기재된다.

*보충적 국제조사의 신청**Rules 45bis.1, 45bis.4*

15.78 출원인이 보충적 국제조사의 실시를 원할 경우, 출원인은 우선일로부터 22개월 이내에 국제사무국에 청구서를 제출하고 청구서 제출 후 1개월 이내에 관

런 수수료를 납부해야 한다. 보충적 국제조사의 청구는 통상적으로는 출원인이 주 국제조사보고서를 보고 검토한 경우에만 행해질 것으로 기대되지만, 이것이 요건은 아니다.

15.79 청구가 유효하며 모든 수수료 및 필요한 추가 서류(번역문 및 전자적 형태의 서열목록의 사본)가 제출된 경우에, 국제사무국은, 국제조사보고서의 접수일 또는 우선일로부터 17개월의 만료 중에서 먼저 도래하는 날까지, 보충 조사를 위해 지정된 기관으로 이하의 각 서류의 사본을 송부한다.

- (i) 보충 조사 청구서
- (ii) 국제출원서
- (iii) 보충적 국제조사를 위한 청구서와 함께 제출된 서열목록
- (iv) 보충적 국제조사의 기초로서 이용되는 출원인이 제출하는 번역문, 및 국제사무국이 이들 서류를 수리함과 동시에 또는 수리 직후에 다음을 송부한다
- (v) 규칙 43*bis*.1의 규정에 따라 작성된 국제조사보고서 및 견해서
- (vi) 제17조(3)(a)에서 언급된 국제조사기관에 의한 추가수수료 납부통지서
- (vii) 규칙 40.2(c)의 규정에 따른 출원인에 의한 이의신청서 및 국제조사기관의 틀 내에서 구성된 검토 기관에 의한 해당 이의신청에 대한 결정서

기관에 의한 보충적 국제조사를 위한 신청의 수리

Section 519

15.80 보충적 국제조사의 청구서를 수리하면 해당 기관은 서식 PCT/SISA/506을 이용하여 국제출원의 사본의 수리확인통지서를 출원인 및 국제사무국으로 신속하게 송부한다.

Rules 45bis.3(e), 45bis.5(g)

15.81 보충적 국제조사를 위한 청구서의 수리확인통지 전후와 관계없이 해당 기관이 규칙 45bis.5(c)의 규정에 따라 제17조(2)에 따른 제한 이외의 해당 기관과 국제사무국 사이의 합의로 정해진 제한 또는 조건에 의해서 조사의 실시가 제외되는 것을 알게 된 경우, 해당 기관은 청구서가 제출되지 않은 것으로 간주하며, 이 경우 기관은 출원인 및 국제사무국에 서식 PCT/SISA/507을 이용하여 통지하고 합의에 의해 지정된 범위에서 보충 조사 수수료를 환급하되 서식 PCT/SISA/508을 이용하여 그 환급을 통지한다.

*보충적 국제조사의 시작**Rule 45bis.5(a)*

15.82 보충 조사를 위해 지정된 기관은 통상 상기 문단 15.79의 (i)에서 (iv)에 기재된 서류를 수리하면 신속히 보충적 국제조사를 시작한다. 그러나 해당 기관은 그 선택에 따라 국제조사기관의 견해서 및 국제조사보고서를 수리할 때까지 또는 우선일로부터 22개월의 만료 중 먼저 도래하는 때까지 조사의 시작을 늦출 수 있다.

Rule 45bis.4(f)

15.83 주 국제조사기관의 견해서가 영어 또는 보충적 조사를 위해 지정된 기관에 의해 허용되는 언어 중 어느 하나로 기재되지 않은 경우에 해당 기관은 영어 번역문을 제공하도록 국제사무국에 요청할 수 있으며, 번역문은 요청서 접수일로부터 2개월 이내에 송부된다.

*보충적 국제조사 신청의 취하**Rules 45bis.3(d), 90bis.3bis, 90bis.6(b-bis); Section 520*

15.84 출원인은 보충적 국제조사보고서 또는 그러한 보고서를 작성하지 않는다는 취지의 선언서가 출원인에게 송부되기 전에는 언제든지 보충적 국제조사의 청

구를 철회할 수 있다. 이 기한 내에, 출원인의 선택으로, 보충 조사를 위해 지정된 기관 또는 국제사무국에 출원인이 보낸 통지서의 수리 시에 철회가 효력을 갖게 되지만, 통지서가 보충적 국제조사보고서 또는 선언서의 송부를 방지하기 위한 충분한 시간 내에 보충 조사를 위해 지정된 기관에 도달하지 않을 경우, 규칙 45bis.8(b)의 규정에 의해 적용가능한 제20조(1)에 따라 해당 보고서 또는 선언서의 전달은 유효로 된다. 이 경우 보충적 국제조사의 처리를 중단해야 한다. 해당 기관이 이 단계에서 보충 조사 수수료를 환불할 일반적인 의무는 없지만(해당 기관에 서류가 송부되기 전에 취하된 경우, 국제사무국이 수수료를 환불한다), 기관은 내부 관행에 따라 전부 또는 일부의 반환을 제공할 수도 있다. 그러한 방침은 환급을 다루는 제16조(3)(b)의 규정에 따라 국제사무국과의 합의에 의해 정할 수 있다. 철회 통지서를 국제사무국보다는, 출원인으로부터 직접 수리한 경우에는 해당 기관은 철회 통지서에 접수일을 기재한 후, 그 사본을 신속히 국제사무국으로 송부해야 한다.

보충적 국제조사의 기초

Rule 45bis.5

15.85 보충적 조사가 실시될 때까지 출원인에게는 많은 경우 제19조(및 청구서를 제출한 경우에는 제34조)의 규정에 따라 보정된 청구범위를 제출할 수 있는 기회가 있지만, 보충적 조사는 출원 당시의 국제출원(또는 그 번역문)에 기초하여 실시되므로, 진정으로 보충적인 조사가 이루어질 수 있고 또한, 출원인 또는 지정관청의 그 결과를 고려하기 쉽다.

Rules 13ter, 45bis.5(c)

15.86 출원이 10개 이상의 구체적으로 정의된 핵산염기 또는 4개 이상의 구체적으로 정의된 아미노산을 가진 핵산염기 및/또는 아미노산 서열의 개시를 포함하고 있지만 관련 표준에 부합하는 서열목록을 포함하고 있지 않거나 (문단 4.15 참조) 제공된 서열 목록이 인정되는 언어로 되어 있지 않은 경우, 기관은 출원인

에게 지정 기한 내에 보충적 국제조사의 완료 목적을 위해, 경우에 따라서는 기관이 인정하는 언어로 작성된 서열 목록 번역문을 제공하도록 통지할 수 있다(서식 PCT/SISA/504 이용). 출원인이 통지에 응할 경우에, 기관은 표준에 부합하는 서열 목록 또는 제공된 번역문에 기초하여 보충적 국제조사를 속행하여 완료한다. 출원 시의 국제출원에 포함되지 않은 서열목록은 조약 제34조의 규정에 따라 국제출원의 일부를 구성하지 않고 조사용 도구로만 사용된다. 출원인이 지정 기간 내에 통지에 응하지 않을 경우 또는 통지에 대한 응신이 표준에 부합하지 않을 경우, 그러한 표준 미부합이 유의미한 조사가 실시되지 못하도록 하는 결과를 가져올 정도이면 기관은 보충적 국제조사를 실시하지 않아도 된다(문단 15.87(i) 참조).

보충적 국제조사에서 제외된 청구항

Rule 45bis.5(c)-(e)

15.87 발명의 단일성 결여(문단 15.89 참조)로 인한 보충적 국제조사의 제한과 더불어, 보충적 조사는 다음을 제외할 수 있다.

Rule 45bis.5(c)

(i) 명확성, 주제 사항, 또는 경고하고 준수의 기회를 부여한 후에 적절한 형태 및 언어의 서열목록을 제공하지 못한 것 등의 이유로 보충적 조사를 실시하는 기관에 의한 국제조사의 대상이 되지 않는 청구범위(문단 9.39, 15.12 및 15.33 참조).

Rule 45bis.5(d), (e)

(ii) 국제조사보고서 또는 제17조(2)(a)의 규정에 따른 선언서가 보충적 조사의 시작 전에 작성되는 경우, 국제조사의 대상이 되지 않은 청구범위

Rule 45bis.5(h), 45bis.9(a), (c)

(iii) 제16조(3)(b)의 규정에 따라 기관과 국제사무국 사이의 합의로 지정된 제한(특히, 보충적 국제조사는 일정 수의 청구항을 넘어서는 청구항에는 미치지 않는다는 효과에 대한 제한) 또는 조건에 따른 특정 청구범위

15.88 문단 15.87의 (i) 또는 (ii)에서 언급된 제외가 보충적 국제조사보고서가 전혀 작성되지 않는 것을 의미할 경우, 기관은 그와 같이 선언하고 서식 PCT/SISA/502를 이용하여 신속하게 출원인 및 국제사무국에 통보한다. 한편, 일부의 청구항은 제외되지만 그럼에도 불구하고 보충 조사보고서가 작성되는 경우, 보충적 국제조사보고서의 Box No. II에 그 제한을 기재한다(서식 PCT/SISA/501).

사용되지 말아야 하는 표현들

Rules 9.1, 9.2; Section 217

15.88A 보충적 조사기관이 공공의 질서나 선량한 풍속에 위배되는 사항 또는 공개된 국제출원에서 삭제되어야 하는 비방하는 말들과 같은, 규칙 9.1에 규정된 사용되지 말아야 하는 사항을 확인한 경우, 보충적조사기관은 출원인에게 PCT/SISA/511을 사용하여 해당 국제출원을 자발적으로 보정하도록 제안하고 이에 대해 수리관청, 국제조사기관과 국제사무국에 통보한다. 보정 시 신규 사항을 포함하지 않도록 유의해야 한다. 출원인이 지정기간 내에 요청된 보정을 하지 않은 경우, 심사관은 보정 후의 청구범위에 기재될 것으로 합리적으로 예상되는 발명을 포함하여 보충적 국제조사를 진행한다. 규칙 9.1을 준수하기 위한 목적의 보정은 보충적조사기관에 의해 수리관청, 국제조사기관과 국제사무국에 송부되어야 한다.

규칙 48.2(i)의 기준을 충족시키는 정보

15.88B 보충적 조사를 위해 지정된 기관은 국제출원 또는 다른 문헌들이 규칙 48.2(i)의 기준을 충족시키는 정보를 포함하고 있는지를 확인할 의무는 없다. 그러나, 보충적 조사를 위해 지정된 기관은 국제출원 또는 다른 문헌들이 그러한 기준을 충족시키는 것으로 보이는 정보를 포함하고 있음을 인지하는 경우, 국제공개에서 그 정보를 제외시키도록 국제사무국에 요청할 것을 출원인에게 제안할 수 있다(서식 PCT/SISA/512 이용).

보충적 조사를 위해 지정된 기관이 보유한 파일에의 액세스

15.88C 국제사무국이 국제공개 또는 공중의 파일 액세스로부터 정보를 배제시켰음을 (서식 PCT/IB/385를 통해) 보충적 조사를 위해 지정된 기관에 통지한 경우, 해당 기관은 출원인이나 출원인이 승인한 사람 이외의 사람에게 그 정보에 대한 액세스를 제공하여서는 안되며, 그리고 적절한 경우, 서식 PCT/SISA/512, 서식 PCT/IB/385 및 서식 PCT/IB/385와 함께 제출되는 대체 용지에 대한 액세스를 제공하여서는 안된다. 보충적 조사를 위해 지정된 기관은 국제사무국으로부터 접수되는 서식 PCT/IB/385가 첨부된 대체 용지에 대한 액세스를 제공할 수 있다.

*발명의 단일성**Rules 45bis.5(b), 45bis.6*

15.89 주 국제조사의 경우와는 다르게 국제출원이 발명의 단일성을 결여하고 있음이 발견된 경우에는 추가수수료를 납부할 기회가 제공되지 않는다. 오히려, 보충적 국제조사보고서는 주 발명에 관련된 국제출원의 해당 부분에 대해 즉시 작성된다. 통상적으로, 이것은 청구범위에 처음 기재된 발명을 의미한다. 그러나, 심사관은 발명의 단일성이 있는지, 그리고 발명의 단일성이 존재한다면 무엇을 주 발명으로 볼 것인지를 결정할 때 이하의 사항을 고려해야 한다.

Rule 45bis.6(b)

(i) 국제조사기관의 관점에 의해 구속되지는 않지만, 문단 15.79의 (vi) 및 (vii)에 기재된 서류에 포함된 발명의 단일성에 관한 견해는 적절히 고려하여야 한다.

Rule 45bis.6(f)

(ii) 국제조사기관이 발명의 단일성 결여를 발견한 경우, 출원인은 규칙 45bis.1(d)에 기초하여 보충적 조사를 그들 발명 중 하나로 제한하기를 희망한다고 명기했을 수 있다(예를 들면, 첫 번째 발명이 분명히 신규성을 갖지 않고 출원인이 그 첫 번째 발명을 더 이상 권리화하고자 하지 않기 때문에).

심사관이 발명의 단일성 평가에 동의하고 관련 청구항이 어떤 이유에서도 제외되지 않을 경우, 보충적 국제조사는 해당 발명에 주안점을 두어야만 한다.

(iii) 첫 번째 청구 발명이 어떤 이유로 인해 조사되지 않으면, 조사가능한 첫 번째의 발명을 대신 고려하여야 한다.

(iv) 다른 발명이 쉽게 조사되는 경우, 이들 발명을 보충적 조사보고서의 범위 내에 포함시키는 것이 적절하다(문단 10.64 참조).

Rule 45bis.6(a)(ii)

15.90 발명의 단일성에 관한 심사관의 의견 및 결과에 따른 보충적 국제조사의 범위는 주 국제조사와 유사한 방법으로 보충적 국제조사보고서 상에 보고되어야 한다(문단 10.83에서 10.86 참조).

Rule 45bis.6

15.91 통상의 이의신청 절차(문단 10.66에서 10.70 참조)는 보충적 국제조사의 청구에는 적용되지 않는다. 그러나, 출원인은 보충적 국제조사보고서의 통지일로부터 1개월 이내에 발명의 단일성에 관한 심사관의 의견을 검토할 것을 기관에 청구할 수 있다. 이 청구는 검토수수료 대상이 될 수 있다. 검토 결과는 신속하게 출원인에게 통지되고 서식 PCT/SISA/503을 이용하여 국제사무국으로 사본이 보내진다. 국제사무국에 대한 사본에는 검토를 위한 출원인의 청구서의 사본을 지정 관청에 송부할 필요가 있을 경우 서식 PCT/SISA/503을 이용하여 그 사본을 첨부해야 한다(문단 15.92 참조). 심사관의 의견이 적어도 부분적으로 부당하다고 확인된 경우, 해당 기관은, 발명의 단일성에 관한 개정된 견해가 기재되며, 필요에 따라, 포함되었어야 할 모든 청구항에 관한 조사 결과를 포함한 정정된 보충조사보고서를 발행해야 한다. 견해가 전적으로 부당한 경우, 출원인은 검토 수수료를 환불받아야 한다. 문단 10.87 및 10.88을 참조한다.

Rule 45bis.6(e)

15.92 출원인이 청구한 경우 국제사무국은 검토를 위한 청구 및 이에 대한 결정에 관한 두 문서를 보충적 국제조사보고서와 함께 지정관청에 통보한다.

조사의 범위

Rule 45bis.5(f)

15.93 보충적 조사의 최소 범위는 국제사무국과 보충적 조사를 위해 지정된 기관 사이의 합의로 설정되어 있다. 주 국제조사는, 규칙 34의 문단 (e)의 언어관련 예외를 조건으로, 규칙 34의 규정에 따른 PCT 최소 문헌을 효과적으로 커버해야 할 것이 기대되므로, 보충적 조사의 최소 범위는 규칙 34의 규정에 따른 PCT 최소 문헌과는 다를 수 있다. 주 국제조사보고서가 보충적 국제조사의 시작 전에 수리되지 않을 경우(문단 15.82 참조), 심사관은 자신이 수행해야 할 조사의 범위를 정하기 위해서 주 국제조사가 가졌을 범위에 관해 가정할 필요가 있다. 본 사안에 대한 코멘트는 보충적 국제조사보고서 상에 기록할 수 있다(문단 15.96 참조).

보충적 국제조사보고서의 작성

Rule 45bis.7(a)

15.94 우선일로부터 28개월 내에 보충적 국제조사보고서(서식 PCT/SISA/501) 또는 그러한 보고서를 작성하지 않는다는 취지의 선언서(서식 PCT/SISA/502)가 작성되어, 서식 PCT/SISA/505를 이용하여 출원인 및 국제사무국에 송부되어야 한다.

Rule 45bis.7(b)

15.95 보고서 또는 선언서는 공개 언어로 작성된다. 통상적으로 국제출원의 공개 언어, 또는 보충적 국제조사를 위해 제공되는 번역문의 언어 중 하나이다. 그러나, 전자는 해당 기관에 의해 인정되지 않는 언어이고, 후자는 공개 언어가 아닌 경우가 있을 수 있다.

Rule 45bis.7(c)-(e)

15.96 보충적 국제조사보고서의 내용은 주 국제조사보고서와 다음을 제외하고는 본질적으로 동일하다.

- (i) 심사관은 주 국제조사보고서를 고려할 수 있었는지의 여부를 커버 용지에 표시한다.
- (ii) 심사관은 국제출원을 분류하지 않거나 또는 보충적 국제조사보고서 상에 어떠한 분류 표시도 하지 않는다.
- (iii) 주 국제조사보고서에 인용된 문헌의 인용은 주 국제조사보고서에 인용되지 않은 다른 문헌과 연계되어 인용될 때 추가 관련성을 갖는다고 보여지는 경우를 제외하고는 포함시킬 필요가 없다.
- (iv) 관련이 있다고 여겨지는 인용에 대해서 설명을 포함시킬 수 있다. 이는, 추가 견해서가 작성되지 않으며 인용이 출원인이 쉽게 이해할 수 없는 언어로 자주 기재되어 있는 경우가 있다는 사실을 고려하여, 문헌의 관련된 특징이 무엇인지를 나타내는 설명을 포함시키기 위함이다.
- (v) 예를 들면 주 국제조사보고서가 작성되지 않았고 조사 중에 해당하는 기한 내에 보충적 조사를 위해 지정된 기관으로 송부되지 않은 경우, 또는 대안이 검토되고 있는 복잡한 출원의 경우는 조사의 적절한 범위에 관해 이루어진 가정을 나타내기 위해서 보충적 국제조사의 범위에 대해 설명을 포함시킬 수 있다.

문헌의 사본

Rule 45bis.7(c)

15.97 해당 기관은 제20조(3) 및 규칙 44.3의 규정에 따라 국제조사기관의 경우와 같이 국제출원일로부터 7년 이내 언제든지 청구에 의해 관련 수수료를 납부하는 것을 조건으로 인용된 문헌의 사본을 출원인 또는 지정관청에 제공해야만 한다. 이 목적을 위해서 서식 PCT/SISA/509를 이용할 수 있다.

제16장 국제조사보고서

➔ 일반사항

16.01 국제조사 결과는 국제조사보고서(서식 PCT/ISA/210)에 기록되며, 이 보고서는 이와 동시에 작성되는 국제조사기관의 견해서와 함께 출원인(서식 PCT/ISA/ 220)과 국제사무국(서식 PCT/ISA/219)에 송부된다. 국제조사보고서는 국제사무국에 의하여 공개되며, 이 보고서는 국제조사기관의 견해서, 특허성에 관한 국제예비보고서(PCT 제1장), 및 지정관청과 국제예비심사기관의 국제출원의 심사를 위한 기초자료로 활용된다.

16.02 심사관은 국제조사보고서를 작성하되 최종 형태로 타이핑하거나 인쇄할 수 있는 방식으로 작성할 책임이 있다.

보충적 국제조사

16.03 본 장에서의 지침은 보충적 국제조사보고서의 작성에도 적용된다(문단 15.94에서 15.97도 참조). 이러한 보고서에 관해서는 서식 PCT/ISA/210 대신에 서식 PCT/SISA/501이 이용된다. 커버 레터에 관해서는 서식 PCT/ISA/220 대신에 서식 PCT/SISA/505가 이용된다. 그 이외는 필요한 내용 또는 절차가 통상의 국제조사보고서와 다른 경우에만 구체적인 세부사항을 포함하고 있다. 보충적 국제조사보고서에는 견해서가 부속되지 않지만, 그렇지 않을 경우 견해서에 포함되었을 수 있는 소정 설명이 보충적 국제조사보고서에 포함될 수도 있다(문단 15.96 참조).

국제형 조사

16.04 본 장에서의 지침은 국제형 조사보고서의 작성에도 적용된다(문단 2.22 참조). 이러한 보고서에 관해서는 서식 PCT/ISA/210 대신에 서식 PCT/ISA/201이 이용된다. 서식 PCT/ISA/220(문단 16.14에서 16.21 참조)은 커버 레터로는 사용되지 않는다: 대체 수단의 특성은, 국제형 조사보고서에 견해서가 부착되는가의 문제와 마찬가지로, 국제조사기관과 그를 대리하여 국제형 조사를 행하는 해당 국내관청 사이의 합의에 따른다.

국제조사보고서 작성 기한

Articles 17(2), 18(1); Rule 42.1

16.05 국제조사기관은 조사용 사본(출원인에게 서식 PCT/ISA/202로 통보) 수령일부터 3개월 또는 우선일부터 9개월 중 늦게 만료하는 때까지 국제조사보고서 또는 조약 제17조(2)의 규정에 의한 선언서(문단 9.40 참조)를 작성하여야 한다. 발명의 단일성이 결여되거나 서열목록 제출명령으로 상기 기한을 준수할 수 없는 경우, 추가조사료를 수령하거나 추가조사료 납부기한이 경과(추가조사료의 납부가 없는 경우)한 후, 또는 서열목록 수령 후 즉시 국제조사보고서를 작성하여야 한다.

국제조사보고서의 완성

Sections 110, 503, 504, 505, 507, 508; AI Annex B

16.06 다음에는 심사관이 국제조사보고서 서식을 정확하게 작성하는 데에 필요한 사항이 기술되어 있으며, 추가 상세사항은 시행세칙의 아래 섹션에 포함되어 있다.

- (i) 날짜 기재방법 : 섹션 110
- (ii) 국제출원의 분류 : 섹션 504(보충적 국제조사보고서에는 적용하지 않음)
- (iii) 인용문헌 기재방법 : 섹션 503
- (iv) 문헌의 범주기호 기재방법 : 섹션 505, 507
- (v) 인용문헌이 관련되는 청구범위의 기재방법: 섹션 508
- (vi) 발명의 단일성 검토 : 시행세칙 부속서 B

서식에 불필요한 사항

Rule 43.9, 45bis.7

16.07 국제조사보고서에는 국제조사보고서 서식에서 요구하는 것 이외의 사항, 특히 견해, 이유에 대한 설명, 반박 또는 설명에 대한 사항을 기재하여서는 안 된다. 그러나 보충적 국제조사보고서(견해서가 부속하지 않는다)의 경우에는 그 보고서에 인용 및 그 조사의 범위에 관한 설명이 포함될 수 있다: 문단 15.96(iv) 및 (v) 참조.

국제조사보고서의 서식 및 언어

국제조사보고서의 서식

Section 507(g)

16.08 조사가 완료되면 심사관은 조사기간 동안에 얻은 경험에 비추어 분류를 재검토하며(이것은 국제출원의 분류가 행해지지 않는 보충적 국제조사에는 적용되지 않는다)국제조사보고서(서식 PCT/ISA/210)와 국제조사보고서 송달통지서(서식 PCT/ISA/220)를 작성한다. 일단 심사관이 조사를 완료하면 조사보고서의 작성을 지연시켜서는 안 된다. 출원인과 국제사무국에 송부되는 국제조사보고서 서식(PCT/ISA/210)에는 모든 국제조사에 사용되는 2장의 용지(“first sheet”와 “second sheet”)를 포함하고 있다. 이 2장의 용지에는 조사분야와 같은 조사에

있어 중요한 사항을 기록하고 조사결과 발견된 문헌을 인용하여 기재한다. 또한 국제조사보고서의 서식에는 필요한 경우에 사용하도록 아래와 같은 6매의 용지가 첨부되어 있으며, “first sheet”과 “second sheet” 각각에는 추가용지가 준비되어 있다.

(a) “continuation of first sheet(1)”, “continuation of first sheet(2)” 및 “continuation of first sheet(3)” 및

(b) “continuation of second sheet”, “patent family annex”, 및 “extra sheet”

16.09 “continuation of first sheet(1)”은 국제출원이 핵산염기 및/또는 아미노산 서열의 개시를 포함하고 있고 어떠한 서열 목록을 기초로 하여 국제 조사가 이루어졌는지 명시할 때 또는, 서열 목록 또는 번역 제공이 필요한 경우 (문단 15.12 참조), 유의미한 조사가 그러한 표준에 부합하는 서열 목록 또는 번역 없이 이루어졌는지를 명시할 때만 사용된다. “continuation of first sheet(2)”는 first sheet에 청구항을 조사할 수 없음이 표시(item 2)되어 있거나 또는 발명의 단일성을 결여하고 있음이 표시(item 3)된 경우에 사용한다. 그리고 나서 추가용지에 관련 사항을 기재한다. “continuation of first sheet(3)”에는 요약서(또는 보정된 요약서)가 국제조사기관에 의하여 작성(item 5)되었고 그 취지를 first sheet에 표시한 경우에 요약서의 내용을 기재한다. “continuation of second sheet”은 second sheet에 인용문헌을 기재할 공간이 부족한 경우에 사용한다. “patent family annex” 또는 빈 용지는 대응 특허문헌을 기재하는 데에 사용한다. 또한 서식에는 “extra sheet”가 포함되어 있으며, 이는 다른 용지(sheet)에 정보를 기재할 때 공간이 부족한 경우에 사용한다. 용지는 서면형태이거나 이에 상응하는 전자적 형태일 수도 있다.

16.10 “continuation of first sheet(3)”은 요약서의 작성에 관해 규정하지 않는 국제형 조사(서식 PCT/ISA/201) 및 보충적 국제조사(서식 PCT/SISA/501)의

서식 중에는 없다. 서식 PCT/SISA/501에도 보충적 국제조사의 범위에 관한 정보를 위한 선택적인 추가 용지가 포함되어 있다(문단 15.88 및 16.56 참조).

국제조사보고서의 언어

Rule 43.4

16.11 국제조사보고서는 해당 국제출원이 공개되는 언어로 작성한다. 다만, 이하를 조건으로 한다.

- (i) 규칙 23.1(b)의 규정에 의하여 다른 언어로 기재된 번역문이 송부되었고 (문단 15.14 참조) 국제조사기관이 원하는 경우에, 또는
- (ii) 규칙 12.4의 규정에 의하여 제공되었지만 국제조사기관이 승인하지 않는 번역 언어로 국제출원이 공개되도록 되어 있으며 또한 기관이 그와 같이 희망하는 경우에, 국제조사보고 및 제17조(2)(a)에 따른 선언서는 그 기관이 승인하는 언어이되 규칙 48.3(a)에 언급된 공개 언어로 하면 된다.

보충적 국제조사 보고서는 공개 언어로 작성된다. 통상, 이것은 국제출원이 실제로 공개될 때의 언어 또는 보충적 국제조사를 목적으로 제공된 번역문의 언어 중 하나가 되겠지만, 전자가 해당 기관의 실용 언어가 아닐 가능성이 있으며, 후자가 공개 언어가 아닐 가능성이 있다; 이 경우 어느 공개 언어를 사용해도 좋다.

공보에 포함되는 용지

16.12 First sheet 및 continuation of first sheet (1)과 (3)(있는 경우에 한함)은 공보의 표지에 이미 나타나 있는 정보만을 포함하고 있기 때문에 공개되지 않고, “second sheet”, “continuation of second sheet”(있는 경우에 한함), “continuation of first sheet (2)”(있는 경우에 한함)만이 대응 특허문헌에 관한 정보를 기재한 별지와 함께 국제 공개된다.

Rules 45bis.8(bd), 94.1(a)

16.13 공개된 국제출원에는 보충적 국제조사보고서는 포함되지 않으며, 완전한 문서(first sheet 및 연속하는 용지를 포함)가 필요에 따라 영어 번역문과 함께 공중에 공개된다. 또한 보충적 국제조사보고서는 주 국제조사보고서가 요청될 때마다 모든 지정관청과 선택관청으로 통보된다.

 국제조사보고서 또는 선언서의 송달통지서(서식PCT/ISA/220)의 작성방법 및 국제조사기관의 견해서

주소

Section 108

16.14 주소는 PCT 출원서(PCT/RO/101)로부터 인용한다. 대리인이 있는 경우에 주소는 출원서 서식의 Box IV에 수록되어 있으며, 대리인이 없는 경우에는 Box II에 수록되어 있다. 출원인이나 서신 주소에 변경이 있는 경우에 나중의 주소를 사용한다.

출원인 또는 대리인의 참조번호

Section 109

16.15 출원인 또는 대리인의 참조번호는 PCT 출원서(PCT/RO/101)로부터 인용하거나 출원인 또는 대리인의 최신 서신에서 인용한 것을 사용한다.

국제출원번호

16.16 국제출원 번호는 수리관청이 부여하며 출원서에 표시되어 있다.

국제출원일

16.17 국제출원일은 수리관청이 국제출원을 수리할 때에 부여하며 출원서에 표시되어 있다.

출원인

Section 105

16.18 국제출원에 2 이상의 출원인이 있는 경우에 출원서에 처음 기재된 출원인만 국제조사보고서에 기재한다. 나머지 출원인은 처음 기재된 출원인의 성명 다음에 “et al”(또는 ET-AL)을 기재한다. 처음 기재된 출원인은 출원서의 Box II에 기재되어 있고 두 번째 출원인은 Box III에 기재되어 있으며, 2이상의 출원인이 있는 경우 나머지 출원인은 continuation sheet에 수록되어 있다.

예(i): AMERICAN TECHNOLOGIES INC. et al.

예(ii): SMITH, John Doe

주:

- (a) 상기에서 보는 바와 같이 회사 이름은 대문자로 쓰고, 개인 이름은 대문자로 성을 먼저 쓴 다음 대문자와 소문자로 혼합하여 이름을 쓴다.
- (b) 국제조사보고서를 일본어와 같이 대문자와 소문자를 구별하지 않는 언어로 작성하거나 성과 이름의 순서가 다른 언어로 작성하는 경우에 상기 지침을 준용한다.

부분적인 국제조사보고서가 작성되거나 국제조사보고서가 작성되지 않는 경우

Rules 39 and 67

16.19 국제출원의 발명이 다음과 같은 경우에 국제조사기관은 조사 또는 심사를 수행하지 않는다.

- (i) 과학 및 수학의 이론
- (ii) 동식물의 변종 또는 동식물의 본질적인 생물학적인 생산방법(미생물학적인 방법과 이에 의하여 생산된 물은 제외)
- (iii) 사업활동, 순수한 정신적 활동의 수행 또는 게임에 관한 계획, 규칙 또는 방법

- (iv) 수술 또는 치료에 의한 사람 또는 동물의 치료방법 및 진단 방법
- (v) 정보의 단순한 제시
- (vi) 시설이 마련되어 있지 않아 국제조사기관이 관련 선행기술을 조사할 수 없는 컴퓨터 프로그램

제9장에는 명확성이 결여되어 청구항의 일부 또는 전부에 대하여 유의미한 조사를 할 수 없는 경우와 조사 및 심사에서 제외되는 사항에 대하여 상세히 기술되어 있다. 관련 표준에 부합하며 인정된 언어로 된 서열목록이 제공되지 않은 경우 조사에서 제외되는 청구항에 대하여는 문단 15.12를 참조한다. 보충적 국제조사 보고는 그 주 국제조사의 대상이 아닌 청구범위를 배제할 수도 있다.

16.20 문단 9.40에는 청구범위와 관련하여 국제조사를 수행할 수 없는 경우에 취할 조치내용에 대하여 기술되어 있다.

16.21 청구범위가 1이상의 발명과 관련되어 있으며 이들 발명이 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하도록 서로 연관되지 않은 경우, 첫 번째 발명과 추가수수료가 납부된 발명에 대해서만 국제조사보고서를 작성한다(제10장 참조). 이의신청과 동시에 추가수수료를 납부할 수도 있다(문단 10.66 내지 10.70 참조).

국제조사보고서 작성 (서식 PCT/ISA/210)

최선의 우선일(최선일)

16.22 최선일은 출원서(PCT/RO/101)의 Box VI에 기재되어 있다.

총 용지 매수

16.23 국제조사보고서의 제1면에는 보고서의 총 용지 매수를 정확하게 입력하며 이때 아무 것도 기재하지 않은 용지(빈 용지)는 제외한다. 용지의 매수는 서식 PCT/ISA/210에 포함되어 있는 용지 매수만을 세며, 서식 PCT/ISA/220은 출원인/변리사에게만 보내는 서신이므로 용지 매수를 셀 때 포함하지 않는다.

“It is Also Accompanied by a Copy of Each Prior Art Document Cited in This Report” Box

16.24 국제조사기관이 인용문헌을 송부하는 경우 이 박스에 표시한다.

보고서의 기초

16.25 국제출원의 번역문을 기초로 하여 국제조사를 수행한 경우(문단 15.14 참조)에 국제조사보고서의 제1면의 item 1에 이를 표시한다. item 1에는 명백한 잘못에 대한 정정이 고려되었는지의 여부, 및 이용된 서열목록에 관한 구체사항의 언급도 포함된다(문단 15.15에서 15.17도 참조).

핵산염기 및/또는 아미노산 서열목록

16.26 출원이 10개 이상의 구체적으로 정의된 핵산염기 또는 4개 이상의 구체적으로 정의된 아미노산을 가진 핵산염기 및/또는 아미노산 서열을 개시하고 있는 경우, 제1면의 box1.c에 표시하며 (“continuation of first sheet (1)”)의 Box I 이 사용된다. 결과적으로, 조사가 제공된 서열목록에 기초하여 이루어진다면, 항목 1에 해당 서열 목록이 국제 출원의 일부로 또는 결과적으로는 국제 조사의 목적을 위해 제출되었다는 것을 명시한다 (이 경우에, 또한 해당 서열목록이 제출된 국제 출원의 개시 범위를 넘지 않는다는 의견 진술서가 국제 출원에 동봉되었는지 여부를 명시한다). 출원인이 관련 표준에 부합하는 서열 목록을 인정되는 언어로 제공하지 못하였고 조사가 그 서열목록 없이 이루어진 경우, 이 사실은 항목 2에 명시된다. 더욱 상세한 사항에 대해서는 문단 4.15 및 15.12를 참조한다.

주 국제조사보고서에 대한 참조

16.27 보충적 국제조사보고서의 경우에, 제1면의 item 1.d에는 국제조사보고서가 고려될 수 있도록 시간에 맞게 수리되었는지 여부를 나타낸다. 국제조사보고서가 고려되지 않은 경우, 보충적 국제조사의 범위와 관련된 서식 PCT/SISA/501의 부속 문서에서 주 국제조사의 범위에 대해서 행하였던 임의의 가정에 대한 표시를 포함시킬 필요가 있을 수 있다(문단 15.93 참조).

국제조사 대상의 제한

16.28 보고서에는 아래에 기재된 이유로 조사를 하지 않았거나 조사가 제한되었는지 여부를 표시한다. 조사가 제한된 경우에는 조사를 하지 않은 청구항을 기재하고 그 이유를 기재하여야 한다. 조사가 제한되는 경우는 다음의 4가지 범주로 나눌 수 있다.

- (i) 조사에서 제외되는 발명을 기재하고 있는 청구항 (제9장 참조; 보충적 국제조사의 경우 문단 15.87도 참조)
- (ii) 유효한 조사를 수행할 수 없는 청구항 (제9장 참조)
- (iii) 규칙 6.4(a)를 만족하지 않는 다중 종속항 (문단 5.16 참조)
- (iv) 발명의 단일성 결여 (제10장 참조)

또한 국제조사기관의 견해서도 이와 관련된 사실을, 예를 들어 국제조사보고서의 설명 부분 전체의 참조를 통해 표시한다.

16.29 상기 (i) 내지 (iii)에 기재된 이유로 청구항을 조사하지 않는 경우 국제조사보고서 제1면의 box 2에 이를 표시한다. 이와 더불어 국제조사보고서 Box II("continuation of first sheet (2)"에 있다)에 이에 관한 세부사항을 기재한다.

16.30 청구항이 발명의 설명 또는 도면을 인용하여 발명의 기술적 특징을 기술하는 경우(옴니버스 청구항, 문단 5.10 참조)라도 확정적인 구성을 보여주고 있는 경우에는 국제조사를 수행한다. 그러나 국제조사기관의 견해서와 국제예비심사보고서에는 규칙 6.2(a)(청구항은 절대적으로 필요한 경우를 제외하고는 발명의 설명과 도면을 인용할 수 없다)에 위반됨을 Box VII에 기재한다.

16.31 국제조사기관의 역할을 수행하는 관청의 국내법이 규칙 6.4(a)의 규정을 만족하지 않는 다중 종속항을 허용하는 경우에는 이 청구항에 대하여 국제조사를 수행하며, Box II의 item 3에는 아무 표시도 하지 않는다.

16.32 발명의 단일성이 결여된 경우(제10장 참조) 국제조사보고서(PCT/ISA/210)의 제1면의 box 3에 이를 표시한다. 또한 추가수수료의 납부통지서 발송과는 상관없이 국제조사보고서의 Box III(“continuation of first sheet (2)”에 있다)의 작성을 완료한다. 조사보고서에는 청구범위 각각의 발명을 표시하고, 추가수수료 납부가 통지되어 수수료가 납부되었는지 여부와 이에 따라 어느 청구항에 대하여 조사가 이루어졌는가를 기재한다. 또한 보고서에는 이의신청과 함께 추가수수료가 납부되었음을 표시할 수도 있다. 보충적 국제조사보고서의 경우에는 추가수수료를 납부할 기회는 없으며 하나의 발명만이 조사된다 — 이 경우에 적용 가능한 절차에 관해서는 문단 10.83에서 10.88을 참조한다.

발명의 명칭, 요약서 및 대표도면

Articles 3(2), 4(1)(iv); Rules 8, 44.2

16.33 국제출원에는 발명의 명칭과 요약서가 포함되어야 한다. 주 국제조사를 수행한 심사관은 발명의 명칭, 요약서, 요약서에 첨가되는 대표도면을 승인하였는지 아니면 수정하였는지 여부를 국제조사보고서의 제1면의 item 4 내지 6에 표시한다. 요약서의 내용을 수정하거나 새로 작성한 경우에 그 내용을 Box IV(“continuation of first sheet (3)”)에 기재한다.

16.34 이 절차는 보충적 국제조사에는 적용되지 않는다. 따라서 문단 16.35에서 16.51은 보충적 국제조사보고서에는 적용되지 않는다. 국제형 조사에 있어서, 발명의 명칭 및 요약서를 국제기관이 검증하는지의 여부는, 국내관청을 위해 국제형 조사를 행하는 국제조사기관과 해당 국내관청 사이의 합의에 따른다. 서식 PCT/ISA/201에는 그러한 사항을 기재할 특별한 공간이 마련되어 있지 않으므로, 필요에 따라 별도 용지에 적절한 정보를 기재해야 한다.

- 발명의 명칭(Title)

Rules 4.3, 26.1, 37.2, 44.2

16.35 규칙 4.3의 규정에 따라 발명의 명칭은 짧고 정확하여야 한다(영어로 작성되거나 번역된 경우 2~7 단어가 바람직하다). 아울러 발명의 명칭은 발명의 기술적 용도를 명확하고 간결하게 언급하여야 한다. 이와 관련하여 다음 사항을 고려한다.

- (a) 발명을 밝히는 데 도움이 되지 않는 개인 성명이나 상호명 또는 비기술적 성질을 나타내는 용어는 사용할 수 없다.
- (b) 모호한 약어인 “등”을 사용할 수 없으며, 그것이 지칭하는 것으로 대체하여야 한다.
- (c) 발명의 명칭이 “방법”, “장치” 및 “화합물”과 같은 용어로만 되어 있거나 이와 유사한 애매한 명칭으로 되어 있는 경우에는 발명의 기술적 용도를 명확히 밝히고 있는 것으로 볼 수 없다.

Article 14(1)(a)(iii), 14(1)(b); Rules 26, 37.1

16.36 국제출원에 발명의 명칭이 누락된 경우, 수리관청은 일반적 검토과정을 통해 이를 발견하고 이를 보정할 수 있도록 통지를 발송해야 한다. 수리관청은 국제조사기관에 이러한 통지가 발송되었음을 통보해야 한다. 지정기간 내에 출원인이 발명의 명칭을 제출하지 않는 경우, 수리관청은 해당 국제출원이 취하된 것으로

로 선언할 수 있다. 그러나 국제조사기관은 국제출원이 취하된 것으로 본다는 통지를 받을 때까지 국제조사를 계속한다.

Rule 37

16.37 심사관은 다음의 경우에 발명의 명칭을 작성한다.

- (i) 출원인이 지정기간 내에 발명의 명칭을 제출하라는 수리관청으로부터의 통지에 대응하지 않았으나 국제조사기관이 해당 출원이 취하된 것으로 본다는 통지를 받지 못한 경우
- (ii) 국제출원에 발명의 명칭이 누락되어 있으나 수리관청이 출원인에게 이러한 흠결을 치유하도록 통지할 것을 생략한 경우
- (iii) 발명의 명칭이 규칙 4.3에 규정된 요건에 부합되지 않아 결함이 있는 경우

16.38 심사관은 발명의 명칭에 대해 출원인의 승인을 받는 것이 요구되지 않으며, 심사관에 의한 발명의 명칭 작성은 국제조사보고서의 제1페이지 항목 4를 적절히 완성하기 위함이다.

- 요약서

Article 14(1)(a)(iv), (1)(b); Rules 26, 38.1

16.39 국제출원에 요약서가 누락된 경우, 수리관청은 일반적 검토과정을 통해 이를 발견하고 이를 보정할 수 있도록 통지를 발송해야 한다. 수리관청은 국제조사기관에 이러한 통지가 발송되었음을 통보해야 한다. 만약 지정기간 내에 수리관청에 요약서가 제출되지 않으면 수리관청은 해당 국제출원이 취하되었음을 선언할 수 있다. 그러나 국제조사기관은 해당 국제출원을 취하된 것으로 본다는 통지를 받을 때까지는 국제조사를 진행한다.

Rule 38.2

16.40 국제출원이 요약서를 포함하고 있지 않고, 국제조사기관이 수리관청으로부터 출원인이 요약서를 제공하도록 통지받았다는 취지의 통보를 접수하지 못한 경우, 국제조사기관은 자체적으로 요약서를 작성한다. 국제출원이 요약서를 포함하거나 출원인이 수리관청의 통지에 따라 요약서를 제공한 경우, 국제조사기관은 규칙 8에 규정된 요건을 준수하는지 여부를 확인하기 위해 요약서를 검토하게 된다. 요약서가 규칙 8을 준수하지 않는다는 것이 발견되면, 국제조사기관은 요약서를 보정하여 규칙 8을 준수할 수 있도록 한다.

Article 3(3); Rule 8.3

16.41 심사관이 출원인이 제공한 요약서를 검토하거나 또는 요약서가 누락되어 요약서의 본문을 작성하게 되는 경우, 심사관은 요약서가 기술 정보로서의 용도만을 위한 것이며, 청구하는 특허보호를 해석하는 목적으로 사용되어서는 안 된다는 것을 고려하여야 한다. 요약서를 작성하여 특정한 기술 분야의 조사 시 과학자, 기술자 또는 연구자를 지원하는 목적으로서의 효과적인 수단이 될 수 있도록 해야 하며 국제출원 자체를 참고할 필요가 있는지를 판단하는 것이 가능할 수 있도록 해야 한다. 요약서 준비를 위한 가이드라인은 WIPO 표준 ST.12/A에서 찾아볼 수 있다.

Rule 8.1, 8.3

16.42 심사관이 요약서가 규칙 8을 준수하는지를 고려할 때, 또는 요약서를 작성하게 될 때, 다음에 대해 특히 고려해야 한다:

- (a) 요약서는 발명의 설명, 청구범위와 도면에 포함된 바와 같이 발명의 요약(Summary of the Disclosure)을 제공해야 한다. 발명의 요약은 발명이 속하는 기술분야를 표시하고 기술적 문제점, 기술적 문제점의 발명에 의한 해결책의 효점, 및 발명의 주요 용도를 명확하게 이해할 수 있도록 기재되어야

한다. 요약서는 해당 기술분야의 조사를 위한 효율적인 스캐닝 도구(scanning tool)가 될 수 있도록 작성되어야 한다.

(b) 요약서에는 발명이 가능한 간결하게 기재되어야 한다 (요약서가 영어로 작성된 경우 또는 영어로 번역된 경우 가급적 50~150 단어 이내). 장문의 요약서와 불필요한 단어들은 피해야 한다. 요약서는 청구된 발명의 근거 없이 주장되는 장점이나 가치 또는 추측에 근거한 응용에 대한 서술 (statements)을 포함해서는 안 된다. “본 개시는~에 관계된 것이다(This disclosure concerns)”, “본 개시에 따라 정의되는 발명(The invention defined by this disclosure)”, “본 발명은 ~ 관련이다(This invention relates to)”와 같이 암시적인 문구가 사용되어서는 안 된다.

(c) 요약서는 또한 명확하고 쉽게 이해할 수 있어야 한다. 요약서에 기재되었으며 도면으로 묘사된 각각의 주요 기술적 특징 뒤에 괄호로서 참조 부호(reference sign)를 기재해야 한다. 요약서에 사용된 참조 번호(reference numeral)들이 관련 그림에 명시된 참조 번호들에 대응되지 않으면 요약서는 이해가 안 될 수도 있다. 그러나 도면에 대한 참조 번호 부재는 심사관이 참조 번호 기재에 대한 메커니즘을 가지고 있지 않기 때문에 수용되어야 한다.

16.43 출원에 대해 고품질의 요약서를 제공하는 것은 일차적으로 출원인의 책임임을 주목해야 한다. 그럼에도 불구하고, 심사관이 출원인이 제공한 요약서를 검토할 때, 최소한 다음의 상황에서, 요약서가 규칙 8을 준수할 수 있도록 보정해야 한다:

(a) 출원인에 의해 제공된 요약서가 그 발명의 성격으로 정당화될 수 없을 정도로 지나치게 장황하다

(b) 요약서가 청구된 발명의 근거없이 주장되는 장점이나 가치 또는 추측에 근거한 응용에 대한 서술을 명백하게 포함하고 있다; 또는

(c) 요약서가 명백하게 출원에 기재된 기술적 문제점에 대해 청구된 발명이 제공한 해결책의 요점을 명시하지 못했다.

16.44 요약서를 검토하는 데에 시간이 소요되어 조사를 완료하는 데에 영향을 미치지 않도록 하여야 하며, 다른 절차와 병행하여 요약서를 검토한다.

16.45 요약서가 국제조사보고서에 작성된 후 출원인은 심사관이 작성한 요약서에 의견만을 작성할 수 있다 (PCT/ISA/210, 제1페이지, 항목 5 참조). 이것이 출원인에게 발송되는 유일한 의견 요청이다. 이러한 통지는 요약서가 제출되지 않은 경우 또는 원래 제출된 요약서가 규칙 8을 준수하지 않은 경우 발생한다. 이 경우 심사관은 적절한 요약서를 작성한다.

Rule 38.3

16.46 출원인은 국제조사보고서의 발송일로부터 1월 안에 요약서에 대해 제안된 수정사항들, 또는 국제조사기관이 요약서를 작성한 경우라면, 요약서에 대해 제안된 수정사항들과/또는 의견을 국제조사기관에 제출할 수 있다. 이 후 심사관은 제안된 수정사항과/또는 의견을 고려하고 요약서를 변경할지의 여부를 결정한다.

Rule 38.3: Section 515

16.47 국제조사기관이 국제조사보고서에 있는 요약서를 수정하는 경우에는 서식 PCT/ISA/205를 사용하여 국제사무국과 출원인에게 이를 통지하여야 한다. 심사관은 출원인이 제출한 의견에 응신할 필요는 없다.

- 공개하는 도면

Rule 3.3(a)(iii), 8.2

16.48 국제출원이 도면을 포함하고 있는 경우, 출원인은 공개를 위해 요약서에 첨부할 대표 도면을 제시하여 출원서 양식(PCT/RO/101) Box No. IX에 명시하

도록 한다. 출원인이 그렇게 하지 못한 경우, 또는 출원인이 제시한 도면이 발명을 특징짓기 위해 최선의 것이 아닌 경우, 심사관이 요약서와 함께 공개될 발명을 최선으로 특징짓는 대표 도면을 선택해야 한다.

16.49 일반적으로 하나의 도면만이 선택되어야 한다. 한 개 이상의 도면을 포함시키는 것은 필요한 정보가 그렇지 않을 경우 전달될 수 없는 예외적인 상황에서만 고려되어야 한다. 게다가, 상당한 양의 텍스트를 포함하는 도면은 해당 도면이 요약서와 함께 공개될 때, 독해와 이해에 있어 어려움을 유발할 수 있기 때문에, 일반적으로 삼가야 한다. (출원인이 도면을 제시한 경우라도) 도면들이 발명의 이해를 위해 유용하다고 간주되지 않는다면, 어떠한 도면도 선택되어서는 안 된다.

16.50 요약서가 공개될 때, 요약서에 첨부할 도면은 국제조사보고서 제1페이지의 항목 6에 명시되어야 한다. 국제조사기관이 어떠한 도면도 요약서와 함께 공개되지 않는다고 결정하는 경우, 그렇게 명시된다. 출원이 어떠한 도면도 포함하지 않는 경우, 해당 항목의 어느 체크박스에도 체크하지 않는다.

16.51 하나 이상의 도면을 선택하는 것은 권장되지 않는다; 그러나, 하나 이상의 도면을 선택하는 것이 필요하다면 해당 형식에 대한 자구(wording)는 하나의 도면에서 다수의 도면으로 변경되었음을 반영할 수 있도록 수정되어야 한다. 예를 들어, “도면”은 “도면들”로, “is”는 “are”로, “No.”는 “Nos.”로 변경되어야 한다 (이러한 권장 사항들은 국제조사보고서가 단수형과 복수형 간에 차이가 없는 일본어와 같은 언어로 작성될 때, 준용하여 준수한다).

분류

Rule 43.3(a)

16.52 주 국제조사를 수행한 국제조사기관은 국제특허분류 가이드라인과 국제특허분류(현재 유효한 국제특허분류 사용) 자체에 기재된 규칙에 의거하여 의무적으

로 “발명 정보” 분류기호를 부여하며, 이를 국제조사보고서의 제2면의 Box A에 기록한다. 가이드라인에 기재되어 있는 것처럼 비의무적인 국제특허분류(국제특허분류의 인텍싱 코드와 같은 경우)에 대해서는 꼭 기재할 필요가 없다. 국제특허분류 가이드라인은 WIPO 웹사이트(<http://www.wipo.int>)를 통해서 접근할 수 있다. 제7장을 참조한다. 보충적 국제조사 중에, 분류의 추가 또는 재분류는 행해지지 않는다.

조사 분야

Rule 43.6(a)

16.53 국제조사보고서의 제2면의 Box B에 조사한 분야의 분류기호 목록을 기재한다. 국제특허분류(IPC)를 사용하지 않은 경우에는 사용한 분류를 기재한다.

조사한 최소문헌

16.54 국제조사기관은 규칙 34에 명시되어 있는 최소문헌을 참조하여야 하며, 관련 데이터베이스나 검색안내 전자도서관에 열거되어 있는 검색자원을 검색한다. 키워드를 사용하여 검색범위를 제한하지 않고(또는 제한하여) 국제특허분류를 사용하여 검색하는 경우에, 국제조사보고서에 관련 국제특허분류 기호를 기입한다.

최소문헌이 아닌 문헌에 대한 조사

Rule 43.6(b)

16.55 PCT 최소문헌이 아닌 문헌을 검색한 경우에는 국제조사보고서의 제2면의 Box B에 이 문헌을 밝힌다. 이 부분에는 검색에 사용한 서면 또는 마이크로 필름과 같은 비전자적 데이터베이스를 기록하며, 그 예는 다음과 같다:

- (a) Capri인 경우 - “CAPRI”와 관련 IPC 분류를 입력(예: CAPRI: IPC F16B 1/02)

(b) 해당 기관에 고유한 분류체계에 따라 최소문헌이 아닌 특허 발명의 설명을 검색한 경우 - 검색한 분류를 입력(예: “AU Class 53.6”)

(c) IPC에 따라 최소문헌이 아닌 특허 발명의 설명을 검색한 경우 - 검색한 IPC 분류개소를 입력(예: “AU: IPC B65G 51/-”)

Rule 45bis.7(e)(ii)

16.56 보충적 국제조사보고서의 경우, 국제사무국과 특정 국제조사기관 사이의 합의에서 정해진 업무 범위에 따라, 심사관은, 주 국제조사에 포함된 것은 PCT 최소 문헌이며, 조사의 초점이 다른 개시에, 예를 들어 보충적 조사를 위해 지정된 국제기관이 전문성을 갖고 있는 특정 언어로 된 개시에 있을 수 있다고 가정한다. 보충적 국제조사의 범위에 대해서, 그 보충적 조사를 실시하기에 앞서 검토할 수 있는 시간에 맞추어 해당 기관에 국제조사보고서가 수령되지 않은 경우에는 주 국제조사의 범위에 관해 이루어졌던 가정을 포함하여, 보다 긴 코멘트를 위한 별도 용지가 포함될 수 있다.(문단 15.93 참조).

16.57 심사관은, 조사한 문헌에서 발견되지 않았을 수 있는, 제3자 정보제공에 기재되어 있는 문헌을 인용하기로 결정한 경우에, 서식 PCT/ISA/210의 box “documentation searched other than the minimum documentation”에 “Third party observation submitted [Date]”을 표시할 수 있다.

참조한 전자 데이터베이스

Rule 43.6(c)

16.58 전자 데이터베이스에 기초하여 국제조사를 수행한 경우 국제조사보고서에 그 데이터베이스의 명칭을 기재하며, 데이터베이스를 조사할 때에 사용한 검색질문(query)도 기재한다. 사용한 검색질문을 정확하게 기재하기가 곤란한 경우에는 요약하여 기재한다. 문단 16.59을 참조한다.

16.59 키워드를 사용한 경우에 보고서에 이를 기재하는 것이 바람직하다. 사용된 키워드가 너무 많은 경우에는 대표 키워드를 기재한다(예를 들면 “Keyword: A, B, C, and similar terms”). 심사관은 국내단계에서의 심사관이 국제출원 내용을 완벽하게 해석하고 국제조사 결과에 의존할 수 있도록 조사이력을 상세하게 기록하는 것이 바람직하다. 문단 15.62를 참조한다.

16.60 국제조사보고서에 (화학)구조에 대한 조사내용을 기재하기가 용이하지 않다. 구조에 대한 조사를 수행한 경우에는 “structure search carried out based on the quinoline nucleus in formula (i)”과 같이 서술적으로 기재하여 이를 나타낼 수 있다.

16.61 서열에 관한 조사는 구조 조사와 같은 방법으로 다룬다(“search of SEQ ID 1-5”).

예:

DWPI & keywords: A, B, C, and similar terms (Note: DWPI includes WPAT, WPI, WPIL)

JAPIO & keywords: A, B, C, and similar terms

MEDLINE & keywords: A, B, C, and similar terms

DWPI IPC A01B 1/- & keywords: A, B, C

CA & WPIDS: IPC C07D 409/- & keywords: A, B, C

CA: Structure searched based on Formula (i)

ESP@CE keywords: A, B, C.

Genbank: Sequence search on nucleic acid sequence SEQ ID NO: 1.

주:

(a) 사용된 실제 키워드를 기재하지 않고 단순히 “키워드 조사됨(keywords searched)”라고만 기재하여서는 안 된다.

(b) 데이터베이스에 접근하는 방법을 기재할 필요는 없다. 예를 들어 인터넷으로 ESP@CE에 접근, 또는 STN을 거쳐 MEDLINE에 접근하였음을 명시할 필요는 없다.

(c) 서열목록 중의 특정 SEQ ID NO에 대하여 출원 당시의 전 길이의 서열을 사용하지 않고 핵산 또는 아미노산 서열 중 특히 연관된 부분만을 사용하여 조사를 수행한 경우에 그 부분을 표시하여야 한다. 예를 들면, “search of SEQ ID NO: 1 for nucleotides 1150-1250 only.”와 같이 기재한다.

선행 조사

16.62 유사한 내용의 출원에 대하여 수행된 선행의 조사결과에 전적으로 또는 부분적으로 의존하여 국제조사보고서를 작성한 경우, 이전의 조사 시 참조한 이전의 출원 번호와 관련 서치이력도 해당 국제출원을 위하여 참조한 것으로 보고서에 기재한다. 다만, 이때 선행 조사를 확인할 수 없거나 선행 조사의 내용을 상세히 기록하는 것이 비실용적인 경우는 예외로 한다. 후자의 경우에는 선행 조사에 대한 요약된 내용을 기재한다. 선행 출원이 이미 공개된 경우 이를 국제조사보고서에 기록하며, 아직 공개되지 않은 경우, 및 출원인이 선행 출원의 출원인과 동일한 경우에는 출원인에게 국제조사보고서를 발송할 때 비공식적으로 이 정보도 함께 보낼 수 있다. 문단 16.59를 참조한다.

관련 문헌

Rule 43.5

16.63 국제조사보고서의 제2면의 Box C는 인용문헌의 범주 기재부분, 관련 부분이 함께 기재되는 인용문헌 기재부분, 관련 청구항 번호 기재부분의 3부분으로 나누어져 있으며, 이들에 대한 사항은 문단 16.65~16.75, 16.78, 16.77 및 16.80에서 각각 논의한다.

16.64 다음의 몇 가지는 주의하여야 할 사항이다.

Rule 33.1

(a) 인용하기 위하여 선택되는 문헌은 출원인의 발명에 가장 근접한 선행기술이어야 한다. 동일한 발명 요소를 보여주고 있는 문헌을 다수 인용함으로써 개시내용을 중복하는 것을 최소화하여야 한다(문단 15.67 및 15.69 참조).

(b) 문헌을 인용할 때 심사관은 문헌의 어느 부분과 어느 페이지가 가장 관련되어 있는지를 명확하게 지적하여야 한다(문단 15.69 참조). 인용 문헌이 영어 외의 언어로 작성된 특허 문헌이며 동일한 특허 패밀리의 다른 멤버를 영어로 검색한 경우, 심사관은 특허 패밀리의 멤버(영어)에 대응하는 부분 또는 구절을 가능한 한 명시해야 한다. 이러한 경우 심사관은 영어 멤버를 별개 문서로 인용해서는 안 되지만, 간략하게 이를 언급하고, 인용 문헌의 특정 부분 또는 구절을 명시한 후 영어 멤버의 관련 부분 또는 구절을 해당 부분에 명시해야 한다. 그 대신에, 특허 패밀리의 영어 문헌의 대응하는 부분 또는 구절(passage)에 대한 명시는 국제조사보고서의 특허 패밀리 부속서(patent family annex)에 제공될 수 있다(문단 16.82A 참조).

(c) 보충적 국제조사의 경우에, 심사관은, 국제조사보고서에서 인용된 문헌의 인용을, 그 문서가 국제조사보고서에서 인용되지 않은 다른 문서와 연계하여 인용될 필요가 있는 경우를 제외하고는, 보고서에 포함시킬 필요가 없다. 보충적 조사는 재평가를 실시한다기보다는 오히려 주 국제조사를 보완하는 것을 의도하는 점을 감안한다면 그러한 인용 및 타당성 재평가를 포함하는 것을 피해야 한다. 통상 그러한 인용을 포함하는 이유는 주 국제조사보고서에서 제시된 진보성 결여에 더하여 그 문서의 공개가 새로 발견된 인용의 공개와 함께 된 경우에 진보성이 없음을 나타내는 카테고리『Y』(문단 16.68 참조)로서 그 문서를 인용할 필요가 있는 경우이다. 그런데도 예컨대, 최초의 심사관이 그 문서의 원어를 몰라서 요약서나 기계 번역에 의존했기 때문에, 주 국제조사보고가 그 문서의 타당성 정도를 분명히 잘못 인식하고 있는 경우에는 어느 한 문서를 다시 인용하는 것이 적당할 수도 있다.

인용문헌의 범주

Sections 505, 507

16.65 인용문헌에는 알파벳 문자로 된 범주기호가 부여되며 시행세칙 505, 507과 아래에 그 세부사항이 기술되어 있다. 또한 인용문헌의 범주기호는 보고서의 “Document considered to be relevant” 부분 아래에 설명되어 있다. 인용되는 각 문헌에는 항상 범주기호를 기재하여야 하며, 필요한 경우 다른 범주기호를 조합할 수도 있다.

- 특히 관련이 있는 문헌

Section 505

16.66 국제조사보고서에 인용된 문헌이 특별히 관련되어 있는 경우에는 “X” 또는 “Y”의 범주기호를 부여한다.

16.67 하나의 문헌으로 청구된 발명의 신규성을 상실시키거나 통상의 지식의 관점에서 청구된 발명의 진보성을 상실시킬 수 있는 문헌에 대하여는 “X” 범주기호를 부여한다.

16.68 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하여 청구항의 발명의 진보성을 상실시키는 경우 그 문헌에는 “Y” 범주기호를 부여한다. 이때 문헌을 조합하는 것이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하여야 한다.

- 신규성 또는 진보성에 영향을 미치지 않는 기술 수준을 규정하는 문헌

Section 507(c)

16.69 국제조사보고서에 인용된 문헌이 청구된 발명의 신규성이나 진보성에 영향을 미치지 않는으나 기술 현황을 보여주는 경우에 해당 문헌에는 “A” 범주기호를 부여한다.

- 서면에 의한 개시 이외의 개시에 대해서 언급하는 문헌

Section 507(a)

16.70 국제조사보고서에 인용된 문헌이 비서면 개시를 언급하고 있는 경우 이 문헌에는 “O” 범주기호를 부여한다. 이러한 비서면 개시의 예로는 회의록을 들 수 있다. “O” 기호는 문단 16.67 내지 16.69에 따라 항상 문헌의 관련성을 표시하는 기호와 함께 사용한다(예: O,X, O,Y 또는 O,A)

- 중간에 공표되는 문헌

Section 507(d)

16.71 “P” 범주기호는 그 공개일이 해당 국제출원의 출원일과 우선일(하나 이상의 우선권이 주장된 경우에는 최선일) 사이인 문헌을 표시하는 데에 사용한다(조약 제2조(xi)(b) 참조). 또한 “P” 범주기호는 해당 특허출원의 최선일과 동일 날짜에 공개된 문헌에도 사용하며, 항상 문헌의 관련성을 표시하는 기호와 함께 사용한다(예: P,X, P,Y 또는 P,A).

- 발명의 기초를 이루는 이론 또는 원리에 관한 문헌

Section 507(e)

16.72 국제조사보고서에 인용된 문헌이 국제출원의 출원일 또는 우선일 이후에 발생한 공개일을 갖는 문서이며, 또한 상술한 출원과 저촉되지 않지만, 발명의 기초가 되는 원리 또는 이론을 보다 더 용이하게 이해하는 데에 유용한 문헌이거나 해당 발명이 정확하지 않음을 보여주는 사실 등이 기재되어 있는 문헌에는 “T” 범주기호를 부여한다.

- 분쟁이 될 가능성이 있는 특허문헌

Section 507(b)

16.73 조사대상 국제출원의 출원일보다 이른 출원일 또는 우선일을 갖으나 국제출원일 또는 국제출원일 이후에 공개되었고, 내용상으로 신규성과 관련한 선행기

술을 구성(조약 제33조(2))할 만한 특허문헌은 "E" 범주기호를 표시한다(섹션 507(b)와 규칙 33.1(c) 참조). 다만, 우선권 주장의 기초가 되는 문헌에 대해서는 예외로 한다. 진보성을 판단하기 위해 "E" 인용 문헌을 결합하는 것을 법으로 허용하는 계약국을 고려하여 카테고리 "E"는 카테고리 "X", "Y" 또는 "A" 중의 하나를 수반할 수 있다.

- 출원에 있어 인용된 문헌

16.74 조사보고서가 조사가 실시된 특허 출원의 발명의 설명에 이미 언급된 문헌을 인용한 경우, 그러한 문헌들은 문자 "D"로 표시된다. 카테고리 "D" 문헌은 항상 D,X, D,Y 또는 D,A와 같이 문헌의 관련성을 명시한 기호를 동반한다.

- 기타 다른 이유로 인용된 문헌

Section 507(f)

16.75 국제조사보고서에서 상기에 기술된 이유 이외의 이유(특히 증거로서)로 문헌을 인용하는 경우, 예를 들면:

- (a) 우선권 주장의 유효성에 의문을 제기하는 문헌(파리협약 제4조(C)(4)), 또는
- (b) 다른 인용문헌의 공개일을 밝히기 위하여 인용된 문헌

이러한 문헌에는 "L" 범주기호를 부여하며, 그 문헌을 인용하는 이유를 간단히 제시한다. 이 형태의 문헌은 어느 특정 청구항과 관련된 것인지 지적할 필요가 없다. 그러나 그 문헌에 제공된 증거가 특정 청구항에만 관련된 경우(예를 들면, 국제조사보고서에 인용된 "L" 문헌이 특정 청구항과 관련하여 우선권 주장을 무효로 할 수 있는 경우)에는 그 문헌의 인용에 그 청구항을 언급한다.

- 신규성 의제

16.76 발명이 이미 공개되었으나 지정관청의 국내법에 의하여 공개되지 않은 것

으로 간주되는 경우도 있다. 출원인은 규칙 4.17(v)의 규정에 따라 출원서 서식에 이러한 공개 제외대상이 있음을 선언할 수 있다. 그러나 이는 반드시 모든 지정관청에 적용되지는 않으므로 규칙 51bis.1(a)(v)의 규정에 의하여 출원인이 해당 지정관청에서 이러한 자격을 부여받기 위해서는 국내단계에서 정확한 문서를 제출하여야 한다. 결론적으로 이러한 문헌은 앞에서 언급한 적합한 범주기호와 함께 조사보고서에 인용되어야 하며, 또한 국제조사기관의 견해서와 국제예비심사보고서에도 언급될 수 있다.

문헌과 청구항 간의 관계

Section 508

16.77 각 인용문헌에는 그 문헌이 관련되는 청구항을 기재하여야 한다. 필요한 경우 인용문헌의 여러 부분이 인용될 경우에는 동일한 방법으로 각 부분이 관련되는 청구항을 기재한다("L" 범주의 문헌(문단 16.80 참조), "A" 범주의 문헌(문단 16.73 참조)은 제외). 또한 동일한 문헌이 다른 청구항과 관련하여 다른 범주를 나타낼 수 있다. 예를 들면:

X WO9001867 A (WIDEGREN LARS (SE) 1

8 March 1990 (1990-03-08)

Y * figure 1 * 2-5

A * figure 2 * 6-10

상기의 예는 인용문헌의 도면 1, 2가 청구항 1의 신규성 또는 진보성을 상실시키며, 국제조사보고서에 인용된 다른 문헌과 결합하여 청구항 2 내지 5의 진보성을 상실시키고, 또한 청구항 6 내지 10의 발명에 대해서는 신규성, 진보성을 상실시키지 않는 기술 내용을 개시하고 있음을 의미한다.

문헌의 인용방법

Section 503: WIPO Standard ST.14

16.78 문헌을 기재하는 방법은 WIPO 표준 ST.14의 규정에 따른다. 특허문헌의 경우, 이것은 이하의 내용을 포함하고 있는 것을 의미한다.

- (i) 해당 문헌을 발행한 산업재산청의 2문자 코드(WIPO 표준 ST.3);
- (ii) 해당 문헌을 발행한 산업재산청에 의해 부여된 문헌번호(일본의 특허문헌에 관해서는, 연호 표시가 특허문헌의 일련번호 앞에 표시되어야 한다)
- (iii) WIPO 표준 ST.16에 따라 문서상에 지시된 적절한 기호에 의하거나 문서상으로 지시되지 않은 경우 가능하다면 그 표준에서 제시된 대로의 문서의 종류
- (iv) 특허권자 또는 출원인의 성명(대문자, 적절한 경우 약어)
- (v) 인용된 특허문헌의 공개일(그레고리력에 따른 4자릿수의 연도 표시를 이용) 또는 정정된 특허문헌의 경우는 WIPO 표준 ST.9의 INID코드(48)를 참조한 수정 후의 특허문헌의 발행일 및 그 문헌에 제시되어 있는 경우는 INID코드(15)를 참조한 추가 정정 코드
- (vi) 문서 내에서 가장 관련 있는 인용 자료의 소재 표시, 문단 번호 또는 페이지 및 행 번호에 의한 것이 바람직하다; 동일 문서가 다수의 형식으로 공개된 경우(예를 들어, PDF와 HTML); 어느 문서의 버전이 참조되어 있는지를 나타낼 필요가 있을 수 있다(WIPO 표준 ST.14는 또한 문단, 페이지 및 행 번호가 잘 정의되지 않은 경우에 한 구절을 특정하는 최선의 형태에 관한 권장사항을 제시하고 있음).

16.78A 정기 간행물 또는 다른 연재 집필에 발행된 글의 ID는 WIPO ST.14에 따라 작성되어야 하며, 다음을 포함하게 된다:

- (i) 저자명 (대문자로 작성). 저자가 다수인 경우, 가능하다면 모든 저자명을 기재한다. 그러나, 선택적 대안으로 주저자명은 필수 기입하고, 공동 저자들은 “et al.”로 표시한다;
- (ii) 정기 간행물 또는 다른 연재 간행물 내 문헌 제목 (적절한 곳에서는 축약형을 쓴다);
- (iii) 정기 간행물 또는 다른 연재 간행물의 제목 (국제적으로 일반 통용되고 있는 축약형을 사용한다);
- (iv) 연도 지정, 발행 지정, 페이지 기입을 위해 네 자리수로 발행일을 명시함으로써 정기 간행물 또는 다른 연재 간행물 내에서의 위치 (년도, 월, 일을 알 수 있는 경우, WIPO ST.2 규정을 적용한다);
- (v) 가능한 경우, 해당 항목에 부여된 수 및 표준 식별자, 즉, ISBN 2-7654-0537-9, ISSN 1045-1064. 이러한 숫자, 식별자는 동일 제목의 종이 및 전자 인쇄물에서 다를 수 있다;
- (vi) 해당하는 경우 관련 구절 및/또는 관련 도면

16.78B 영어 이외의 언어로 작성된 비특허 문헌은 원문헌 (영어 외의 언어로 작성된 문헌)을 포함하며, 비특허 문헌의 영어 번역문이 존재하거나 이용 가능할 경우 또한 기술적으로 가능한 경우에 한하여, 공식 영어 번역문을 등근 괄호 안에 기재하여 원문헌 뒤에 기재한다. 여기서 “공식 영어 번역문”이란 관련 인용 문헌과 동일한 출처를 가진 원문으로 작성된 제목 또는 이름의 영어 번역문을 의미하며, 문헌을 확인하여 검색하는데 유용하여야 한다. 인용문헌의 일부에 대한 공식 영어 번역문이 없는 경우, 선택적으로 비공식 영어 번역문을 이용할 수 있고, 이 경우 비공식 영어 번역문이라는 문구를 서두에 표시한다.

16.78C WIPO ST.14는 상기 문단들에서 서술한 상황 및 그 외 상황에서 국제조사보고서의 인용 문헌을 식별하는 예를 나열하고 있다.

Rule 45bis.7(e)(i)

16.79 보충적 국제조사보고서의 경우에 왜 그러한 인용을 관련된 것으로 보았는지에 대한 설명 또한 포함되어 있을 수 있다. 이것은 특히 보충적 국제조사보고서 내의 다수의 인용이 출원인 또는 지정관청 및 선택관청이 제대로 이해하지 못할 가능성이 있는 언어일 수 있음에 주목하여, 어떤 문헌이 인용된 이유를 기재함으로써 독자를 돕는 것을 목적으로 한다. 인용의 목록을 읽기 어렵게 하지 않기 위해서 그 설명을 몇 단어만으로 할 수 있다면 그것은 주 인용과 함께 포함되어야 한다. 보다 상세한 설명이 필요하다고 생각할 경우 그러한 목적을 위해 별도 용지를 추가해도 된다.

16.80 “A” 범주기호의 인용은 반드시 그렇게 할 이유가 없는 한, 관련 청구항을 기재할 필요는 없다. 예를 들면, 선형적으로 명백히 발명의 단일성이 결여되어 있고 인용문헌이 일부 청구항에만 관련되어 있는 경우 또는 청구범위가 조약 제33조(2) 내지 (4)에 규정된 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성 요건을 만족하고 있으며 “A” 범주의 인용문헌이 가장 관련 있는 선행기술인 경우이다.

16.81 인용문헌이 너무 많아 Box C만으로는 충분하지 않아 보충용지(supplementary sheet)를 사용하는 경우에는 PCT/ISA/210의 제2면의 “Further documents are listed in the continuation of Box C” 제하의 박스에 표시한다.

16.82 국제조사보고서는 특허 발명의 설명과 함께 공개되고 전세계적으로 배포된다. 가장 편리한 문헌/언어로 세계의 누구라도 인용문헌을 검토할 수 있도록 각 인용문헌에 대하여 공지된 대응 특허문헌을 국제조사보고서의 patent family annex에 기재한다. 보고서에 대응 특허문헌 목록을 기재하는 경우에는 PCT/ISA/210의 제2면의 “See patent family annex”라는 제하의 박스에 표시한다.

대응 특허문헌 검색에 INPADOC을 이용하는 경우에는 다음 사항에 유의한다:

- (a) INPADOC는 1968년 이전에 공개된 문헌에 대한 대응 특허문헌 목록을 제공하지 않는다.
- (b) INPADOC에 인용문헌에 대한 대응 특허문헌이 없으면 대응 특허문헌을 기재할 곳에 “NONE”으로 기재한다. 이는 출원인에게 대응 특허문헌에 대한 조사가 이루어졌으며, 그 결과 대응 특허문헌이 존재하지 않는다는 것을 알려준다.
- (c) INPADOC에 인용문헌 모두가 대응 특허문헌이 없는 것으로 나타나더라도 “See patent family annex” 박스에 표시하고 모든 인용문헌에 대하여 상기 (b)에 기술된 바와 같이 기재한다.

16.82A 인용된 특허 문헌이 영어 외의 다른 언어로 되어 있는 경우, 특허 패밀리 부속서는 특허 패밀리의 영어 문헌의 대응하는 부분 또는 구절을 명시하기 위해 사용될 수도 있다 (문단 15.69 참조).

조사보고서의 마무리

Article 19; Rules 43.1, 43.2, 46.1

16.83 국제조사보고서의 제2면의 아래쪽에는 이를 작성한 국제조사기관의 명칭과 보고서 작성일자를 기재한다. 이 날짜는 조사를 수행한 심사관이 보고서를 작성한 날이다. 국제조사보고서의 실제 완료일(보고서 작성일) 외에 출원인에게의 보고서 발송일도 국제조사보고서에 기재하며, 이는 조약 제19조의 규정에 따른 청구범위에 대한 보정서 제출기간의 계산에 있어서 중요하다.

Rule 43.8: Section 514

16.84 심사관이 보고서를 작성할 책임이 있는 담당심사관(authorized officer)인 경우 국제조사보고서에 자신의 성명을 기재하나, 담당심사관이 아닌 경우에는 보고서 작성을 감독할 책임이 있는 심사관의 성명을 기재한다. 심사관이 담당심사관인 경우 실제 완료일(Date of the actual completion)은 보고서 작성 완료일이 될 것이며, 심사관은 이를 조사보고서에 기입한다. 그러나 심사관이 담당심사관이 아닌 경우에는 보고서 작성에 책임이 있는 심사관이 보고서 작성을 감독하고 필요하면 수정을 한 후에 작성 완료일을 기입한다.

16.85 보고서는 조사용 사본 수령일로부터 3개월 또는 우선일로부터 9개월 중 늦게 만료하는 때까지 발송한다.

국제조사보고서에 인용된 문헌의 사본

Rule 44.3

16.86 국제조사기관은 출원인에게 송부하는 국제조사보고서에서 인용하고 있는 모든 인용문헌의 사본을 첨부하는 것이 바람직하다. 그러나 출원인의 요청이 있는 경우에 한하여 인용문헌의 사본을 송부하도록 규정할 수 있으며, 별도의 수수료를 요구할 수 있다. 수수료납부를 통지할 경우에는 서식 PCT/ISA/221을 사용한다.

Article 20(3): Rule 44.3

16.87 국제조사기관 또는 송부에 책임이 있는 기관은 청구에 의하여 국제조사보고서에서 인용하고 있는 모든 인용문헌의 사본을 지정관청 또는 출원인에게 송부하여야 한다. 지정관청 또는 출원인은 규칙 44.3에 규정된 조건을 만족할 것을 전제로 국제출원일로부터 7년 이내에는 언제든지 사본의 송부를 요청할 수 있다. 인용문헌의 사본은 PCT/ISA/211 서식을 이용하여 송부한다.



제 5 부

견해서 및 국제예비심사보고서의 내용

제17장 견해서 및 국제예비심사보고서의 내용 5001



제5부 견해서 및 국제예비심사 보고서의 내용

제17장 견해서 및 국제예비심사보고서의 내용

➔ 서론

17.01 본 장은 국제조사기관이나 국제예비심사기관이 작성한 견해서에 대한 내용을 다룬다. 또한 견해서와 아주 유사한 서식의 국제예비심사보고서에 대한 내용도 함께 다룬다.

Articles 33(1), 34(2)(c); Rule 66

17.02 국제조사기관이나 국제예비심사기관이 발행하는 견해서의 목적은 심사관이 출원에서 발견한 흠결을 출원인에게 일차적으로 알려주어 출원인이 가장 적절한 조치를 취하도록 하기 위한 것이다. 이러한 조치에는 국제예비심사청구서를 제출하거나, 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 의견서 또는 보정서를 제출하는 것이 포함된다. 견해서의 주된 역할은 청구된 발명에 신규성, 진보성(비자명성), 산업상 이용가능성이 존재하는가 여부를 밝히는 것이다. 또한 견해서에는 출원에 있을 수 있는 기타의 실제적인 흠결(주로 발명의 신규성, 진보성 또는 산업상 이용가능성을 정확히 판단하는 데 영향을 받을 경우)에 대한 의견도 포함되며, 국제출원의 형식상의 하자에 대한 의견도 포함된다(규칙 43bis.1(a) 및 66.2(a) 참조).

17.03 국제예비심사보고서는 견해서와 동일한 서식을 따르며, 국제예비심사 요청이 있을 경우 견해서(국제조사기관의 견해서 또는 국제예비심사기관의 견해서 중 하나)에 대응하여 제출한 보정서나 의견서를 참조하여 작성한다.

견해서 및 보고서의 형태

국제조사기관의 견해서

Rule 43bis, 66.1bis

17.04 견해서는 국제조사기관이 국제조사보고서 또는 17(2)(a)조의 규정에 따라 국제조사보고서를 작성하지 않는다는 취지의 선언서와 함께 발행한다. 이는 국제예비심사청구가 있는 경우 조약 제34조(2)의 규정에 의하여 통상 국제예비심사기관의 최초의 견해서로 취급되며, 또한 이 견해서에는 출원인이 국제예비심사를 청구하고자 하는 경우에 답변서 제출 마감시한(규칙 43bis.1(c) 및 54bis.1(a) 참조)과 함께 답변서를 제출하라는 통지 내용이 포함되어 있다. 그러나 국제예비심사기관에 따라 자신이 아닌 다른 국제조사기관이 발행하는 견해서는 해당 국제예비심사기관의 최초의 견해서로 취급하지 않는다는 것을 국제사무국에 통지할 수 있으며, 국제사무국은 이를 관보에 게재한다.

17.05 본 장에 인용되어 있는 많은 규칙이 조약 제2장에 따른 국제예비심사를 수행하는 국제예비심사기관에 적용되는 것으로 기재되어 있으나, 명시적으로 기재되어 있지 않는 한 규칙 43bis.1(b)의 규정에 의하여 국제조사기관에도 적용한다.

국제예비심사기관의 견해서

Rule 66.4, 66.6

17.06 또한 국제예비심사 청구가 있는 경우 국제예비심사기관이 견해서를 발행할 수도 있다. 국제조사기관의 견해서는 통상 국제예비심사기관의 최초의 견해서로 취급된

다. 의무사항은 아니나 국제예비심사기관은 국제조사기관이 발행한 견해서에 대응하여 출원인이 제출한 의견서나 보정서를 고려하여 추가 견해서를 작성할 수도 있다. 이러한 견해서는 통상 출원인에게 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 보정서나 의견서를 제출할 수 있는 추가 기회를 제공한다. 또한 국제예비심사기관은 전화, 서면 또는 직접면담을 통하여 출원인과 비공식적으로 의견을 교환할 수 있다.

17.07 국제조사기관의 견해서가 조약 제34조(2)의 규정에 의거하여 국제예비심사기관의 최초의 견해서로 취급되지 않는 경우, 국제예비심사기관은 다음과 같은 조치를 취하여야 한다(문단 19.22에 기재된 모든 조건 (i) 내지 (iv)이 적용되는 경우는 제외) :

- (a) 국제조사기관이 작성한 견해서의 내용을 감안하여 문단 17.02에 기재된 바에 따라 최초의 견해서를 작성한다.
- (b) 이에 따라 서면으로 출원인에게 이를 통지하고 규칙 66.2(d)에 규정된 바에 따라 대응 마감시한을 정한다.

국제예비심사보고서

17.08 국제예비심사가 청구된 경우에 국제예비심사보고서("특허성에 관한 국제예비 보고서(PCT 제2장)[International Preliminary Report on Patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)]"이라는 제목으로 발행)는 출원인이 심사 도중에 작성한 보정서나 의견서를 고려하여 심사의 마지막 과정에 작성한다.

➔ 견해서 또는 보고서의 내용

내용 개관

Rules 43bis, 66.1bis, 66.2(a), 70.2(c) and (d)

17.09 보통 견해서에는 규칙 66.2에 규정된 모든 사항이 포함되어야 하며 이는 다음과 같다:

- (i) 조약 제34조(4)에 규정되어 있는 사유에 해당하는 경우(국제예비심사기관이 심사할 필요가 없는 발명인 경우, 또는 명확성이 부족하거나 청구범위가 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되지 않아 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성에 대한 유효한 견해를 제시할 수 없는 경우).
- (ii) 신규성, 진보성 또는 산업상 이용가능성 기준의 미충족
- (iii) 국제출원의 형식 또는 내용상 하자(예: 규칙 5 내지 11에 규정된 요건 중 하나 이상을 미충족)
- (iv) 출원시 국제출원의 개시범위를 넘어서는 보정 또는 규칙 46.5(b)(iii) 또는 규칙 66.8(a)에 따르지 않는 보정(문단 17.23 참조)(국제예비심사 절차에만 적용)
- (v) 추가적인 보정 없이 국제출원에 기초하여 국제예비심사보고서를 작성하는 경우, 이 보고서에 어떤 견해를 제시할 필요가 있을 정도로 청구범위, 발명의 설명 또는 도면의 명확성이 명백하게 결여된 경우, 또는 발명의 설명이 청구범위를 뒷받침하고 있지 않은 것이 명백한 경우
- (vi) 청구항이 국제조사보고서가 작성되지 않은 발명에 관한 것인 경우
- (vii) 유효한 국제예비심사를 수행할 수 있는 형태로 핵산염기 또는 아미노산 서열 목록이 제출되지 아니한 경우

견해서 또는 보고서의 서식

17.10 견해서는 PCT/ISA/237(국제조사기관의 견해서의 경우), 또는 PCT/IPEA/408(국제예비심사기관의 견해서의 경우) 서식을 사용하여 표준서식으로 작성하여야 한다. 국제예비심사보고서("특허성에 관한 국제예비보고서(PCT 제2장)"이라는 제목으로 발행)는 PCT/IPEA/409 서식을 사용하여 작성한다. 일반적으로 국제예비심사보고서와 견해서는 서지정보와 권유조치에 대한 통지를 포함하고 있는 표지와는 별도

로 다음과 같은 사항이 포함되어 있는 동일한 서식을 따른다:

- (i) 견해서 또는 보고서의 기초
- (ii) 우선권
- (iii) 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성에 관한 견해의 부작성
- (iv) 발명의 단일성 결여
- (v) 규칙 66.2(a)(ii) 또는 조약 제35조(2)의 규정에 따른 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성에 관한 진술 및 그 진술을 뒷받침하는 인용문헌
- (vi) 관련 인용문헌
- (vii) 국제출원의 기재형식에 있어서의 하자
- (viii) 국제출원이 불명확한 경우 및 청구범위가 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되지 아니하는 경우에 관한 기재

기입되지 않은 용지(공백 용지)는 견해서 또는 보고서에서 생략할 수 있으며, 커버 용지의 항목 2에 기재하는 용지의 총 매수에는 포함되지 않는 것으로 한다.

기재사항

Section 109

17.11 먼저 규칙 43bis.1(b), 70.3, 70.4 및 70.5의 규정에 따라 견해서와 국제예비심사보고서에 다음의 기재사항(서식의 표지에 기재)을 포함하여야 한다.

- (i) 국제출원 번호
- (ii) 출원인의 성명
- (iii) 국제기관명
- (iv) 국제출원일

- (v) 국제특허분류(IPC)에 따른 분류
- (vi) 우선일
- (vii) 출원인 또는 대리인의 서류 참조기호(25개 이하의 문자, 숫자, 또는 문자와 숫자의 조합)

Section 504

17.12 상기 (v)의 발명의 분류는 심사관이 규칙 43.3의 규정에 의하여 국제조사기관이 부여한 분류에 동의하는 경우에 이를 반복하여 기재하고, 그 분류에 동의하지 않는 경우에는 심사관이 옳다고 보는 분류를 기재한다(제7장 참조).

Box I: 견해서 또는 보고서의 기초(Basis of the Written Opinion or Report)

17.13 국제조사기관의 견해서는 국제조사보고서와 동시에 작성되므로, 항상 원출원 또는 그 번역문(서열목록은 국제조사용으로 추후에 제출될 수 있음(문단 17.15 및 17.21 참조))에 기초하여 작성한다("원출원"의 정의에 관하여 문단 17.16, 17.16A 참조). 다만, 국제조사기관이나 국제예비심사기관에 정정이 제출된 이후, 또는 국제예비심사기관에 보정이나 정정이 제출된 이후 작성된 견해서는 이러한 사항을 고려하여야 하며, 견해서에 대체용지를 표시한다.

17.14 제출된 보정서에는 출원 시의 국제출원의 개시범위를 벗어나는 내용을 추가할 수 없다(제20장 참조).

- 언어에 관한 고찰

Rules 23.1(b), 48.3(b), 55.2, 55.3

17.15 출원의 모든 서류(출원 시의 용지 및 보정 용지)가 국제출원 시의 언어로 이용 가능하거나 국제기관에 제출된 경우에 Box I의 item 1에 표시할 필요가 없다. 그렇지 않는 경우에는 다음 중 어떤 언어로 된 문서가 국제기관이 이용할 수 있는지 또는 국제기관에 제출되었는지에 관하여 표시하여야 한다.

- (i) 국제조사용 번역문의 언어 (규칙 23.1(b)),
- (ii) 국제공개용 언어 (규칙 48.3(b)), 또는
- (iii) 국제예비심사용 번역문의 언어 (규칙 55.2 및/또는 55.3)

더 상세한 사항은 제18장을 참조한다.

- 출원 당시에 있어서의 출원의 일부인 것으로 간주되는 용지

17.16 국제출원에 있어서 흠결을 해소하기 위하여 수리관청의 통지에 대응하여 제출된 대체용지는 “출원 시에 제출한” 국제출원의 일부가 된다. 출원인이 흠결에 대한 보정통지에 대응하여 출원 용지를 대체한 경우에 이러한 용지에는 “SUBSTITUTE SHEET(RULE 26)”을 날인한다. 또한 규칙 91의 규정에 따른 명백한 잘못에 대한 정정을 위한 대체용지는 “출원 시에 제출된” 국제출원의 일부가 된다. 이러한 용지에는 “RECTIFIED SHEET(RULE 91)”를 표시하고 이와 더불어 “ENTERED DURING CHAPTER I”을 날인할 수도 있다.

Rule 40bis.1

17.16A 출원은 제11조(1)항의 모든 요건이 준수되는 날 이후에 출원인이 제출하여 국제출원일 변경 이후 수리관청이 인정한 용지들, 또는 규칙20.6(b)에 의거하여 수리관청이 인정하고 “INCORPORATED BY REFERENCE(RULE 20.6)”으로 표시된 용지들을 포함할 수도 있다. 이러한 용지들은 또한 “최초 출원된(as originally filed)” 국제출원의 일부로 간주된다. 그러나 이러한 용지들이 국제조사기관이 국제조사보고서를 작성하기 시작한 이후 국제조사기관에 통보된 경우, 국제조사기관은 상기 용지들이 국제조사의 목적으로 고려될 수 있도록 출원인에게 추가수수료를 납부할 것을 요구할 수 있다(문단 15.11-15.11C 참조). 결과적으로, 출원인이 기한 내에 추가수수료를 납부하지 않는 경우, 국제조사기관의 견해서는 이러한 용지들을 배제한 국제출원에 기초하게 된다. 관련 언급은 견해서 Box No. I의 항목 5 “추가 의견(Additional comments)”에 작성된다.

17.16B 출원은 “ERRONEOUSLY FILED(RULE 20.5bis)”으로 스탬프 찍힌 용지들도 포함할 수 있다. 이러한 용지들은 대개 상기 기술된 경우를 제외하고는 심사 시 고려될 필요가 없다 (문단 15.11 참조).

- 보정된 국제출원을 기초로 하는 심사

17.17 국제예비심사기관의 견해서 또는 국제예비심사보고서가 최초로 제출된 국제출원에 기초하여 작성되는 경우 관련 서식의 Box I의 item 2의 첫 번째 박스에 체크한다. 보정서가 제출된 경우 보고서에는 해당 견해서 또는 보고서 작성의 기초가 되는 페이지를 표시한다.

17.18 조약 제19조의 규정에 따라 청구항이 보정된 경우는 Box I의 item 2의 “claims: pages ...as amended under Article 19”에 기재한다. 조약 제19조의 규정에 따른 보정은 청구범위만 보정할 수 있음을 유의한다. 이들 용지에는 통상 “AMENDED SHEET(ARTICLE 19)”를 날인한다.

17.19 조약 제34조의 규정에 의하여 출원이 보정된 경우 이는 Box I의 item 2의 “...pages...received by this Authority on... .”에 기재한다.

Rule 70.16: Section 602

17.20 조약 제34조의 규정에 의한 보정은 “received on” 란에 보정일을 기재하여야 한다. 나중의 보정에 의하여 대체된(superseded) 이전의 보정서는 통상 포함되지 않는다. 그러나 첫 번째 대체용지는 그 보정에 문제가 없었으나 동일한 페이지 번호가 붙여진 두 번째 대체용지에 출원의 최초의 개시범위를 벗어난 사항이 포함되어 있는 경우, 국제예비심사보고서에는 첫 번째와 두 번째 대체용지 모두를 규칙 70.16(a)의 규정에 따라 요구되는 동봉 서한과 함께 첨부한다. 이 경우 대체된 대체용지에는 보정서가 수리된 날과 함께 “SUPERSEDED REPLACEMENT SHEET(RULE 70.16(b))”를 표시한다. 최초의 개시범위를 벗어

난 사항을 포함하고 있다고 간주되거나 출원 시의 출원에 있어서의 보정의 근거를 나타내는 서한이 동봉되지 않은 최후의 보정서와, 보고서의 기초의 일부를 이루는 그 이전에 제출된 보정서의 두 가지 보정서가 국제예비심사보고서의 부속 서류에 포함될 경우에는, 이러한 사실을 서식 PCT/IPEA/409의 표지의 item 3.a의 관련 박스에 표시한다.

- *핵산염기 및/또는 아미노산 서열목록*

17.21 핵산염기 또는 아미노산 서열목록과 관련하여 심사의 기초가 되는 관련 서열목록을 Box I의 item 3(국제조사기관의 견해서의 경우), 또는 서열목록과 관련된 Supplemental Box의 item 1(국제예비심사기관의 견해서 또는 국제예비심사보고서의 경우)에 다음 사항 중 하나 이상을 표시한다.

(a) 출원 당시 국제출원의 일부를 형성하고 있음

(b) 국제조사 및/또는 예비심사 목적을 위해 국제출원일 이후에 제출 (이 경우에, 또한 해당 서열목록이 제출된 국제 출원의 개시 범위를 넘지 않는다는 의견 진술서가 국제 출원에 동봉되었는지 여부를 명시한다); 또한, (국제예비심사일 경우)

(c) 제34조의 규정에 따른 보정으로서 제출

서열 목록이 제공될 필요가 있지만 (다시 말해, 10개 이상의 구체적으로 정의된 핵산염기 또는 4개 이상의 구체적으로 정의된 아미노산을 가진 서열에 대해) 출원인이 관련 표준에 부합하며 인정된 언어로 된 서열을 제공하지 못한 경우 (문단 15.12 와 18.18 참조), (국제조사기관의 견해서인 경우는) Box I의 항목 4 또는 (국제예비심사기관의 견해서 또는 국제예비심사보고서인 경우는) 서열목록에 관한 Supplemental Box의 항목 2 중 어느 하나의 체크박스를 사용하여 조약 제33조(1)항의 유의미한 견해가 그러한 서열 목록

없이 형성될 수 있는 범위까지 견해서 또는 보고서가 작성되었는지 여부를 표시한다. 핵산염기 및/또는 아미노산 서열목록에 관한 상세한 사항은 본 가이드라인의 제18장을 참고한다.

- 보정에 의한 일련번호의 변경

17.22 조약 제19조 또는 제34조의 규정에 의한 보정이 행하여졌으며 이에 따라 발명의 설명의 페이지 번호, 청구항 번호 또는 도면의 페이지 번호 등의 일련번호가 변경된 경우, 이를 견해서 또는 보고서의 Box I의 item 3에 표시한다.

- 최초의 개시 범위를 벗어난 보정

Rule 70.2(c)

17.23 보정이 행하여졌으나 출원의 최초의 개시범위를 벗어난 경우 심사관은 국제예비심사기관의 견해서 또는 국제예비심사보고서의 Box I의 item 4에 이 보정서에 관한 사항을 기재한다. Supplemental Box 용지에 특정 보정내용을 밝히고 간단한 이유를 기술한다. 이러한 보정서는 보고서의 기초가 되는 다른 보정서와 함께 부속문서로 국제예비심사보고서에 첨부한다. (문단 17.20 참조)

17.24 조약 제19조 및 제34조의 규정에 관한 세부사항은 문단 20.11을 참고한다.

- 추가 조사

Rule 70.2(f)

17.25 추가 조사에 관해서, 국제예비심사기관에 의해 추가 조사가 실시되었는지에 대해 보고서의 Box I의 item 6에 적절한 표시가 행해져야 한다. 국제예비심사기관이 추가 조사를 실시한 경우에, 심사관은 추가 조사의 실시일 및 추가 관련 문헌이 추가 조사 중에 발견되었는지의 여부도 표시한다.

- 최초 제출된 국제출원에서 보정의 근거가 되는 부분을 표시하는 서한을 수반하지 않은 보정서

Rule 70.2(c-bis)

17.26 보정이 행해졌지만 최초에 제출된 국제출원에 있어서 보정의 근거가 되는 부분을 표시하는 서한이 대체 용지에 첨부되지 않았고 그 보정이 행해지지 않은 것처럼 보고서가 작성되는 경우, 심사관은 국제예비심사보고서 또는 국제예비심사기관의 견해서의 Box I의 item 4에 해당 보정 용지를 표시한다. 보고서의 기초의 일부를 형성하는 모든 보정 용지에 더하여, 이들 보정은 국제예비심사보고서에 부속 서류로서 첨부된다(문단 17.20 참조).

- 명백한 잘못의 정정

Rule 70.2(e); Section 607

17.27 명백한 잘못의 정정이 규칙 66.1의 규정에 따라 고려되는 경우, 보고서는 국제예비심사보고서 또는 국제예비심사기관의 견해서 Box I의 item 5에 표시한다. 명백한 잘못의 정정이 규칙 66.4bis에 따라 고려되지 않는 경우, 보고서는 가능하다면 국제예비심사보고서 또는 국제예비심사기관의 견해서 Box I의 item 5에 표시하여야 하며, 이를 하지 못한 경우에 국제예비심사기관은 국제사무국에 통보해야 하고 국제사무국은 시행세칙에서 규정된 바대로 절차를 진행해야 한다.

Box II: Priority(우선권)

17.28 이 부분은 국제출원이 우선권 주장을 하지 않은 경우에는 관련이 없다. 또한 우선권이 주장되었으나 국제조사보고서에 인용된 문헌이 최선일 전에 공개된 경우에는 해당 우선권 주장의 유효여부를 판단한 필요가 없다(제6장 참조). 이들 경우 중 어느 하나에 있어서, 통상 이 Box를 견해서 또는 보고서 중에 포함시켜서는 안된다.

17.29 국제조사보고서에 인용된 문헌이 최선일 이후에 공개된 경우 우선일의 유효성에 대하여 검토할 필요가 있다(방식 요건에 관한 문단 6.03 및 실제적 요건에 대한 문단 6.05를 참조한다).

(a) 우선권 증명서류가 해당 국제기관이 보유하고 있는 기록 자료에 있는 경우 이로부터 우선권 증명서류를 구한다.

(b) 출원인이 우선권 증명서류(또는 필요한 번역문)를 제출하지 않아 국제조사기관의 견해서 작성 전에 이를 이용할 수 없고, 해당 국제기관으로 역할을 하는 국내관청에 선출원이 제출되지 않았거나 시행세칙의 규정에 따라 전자도서관으로부터 우선권 증명서류를 국제기관이 이용할 수 없는 경우에는, 해당 우선권 주장이 유효한 것으로 간주하고 국제조사기관의 견해서를 작성하며, 이러한 사실을 BoxII의 item 1에 기재한다.

(c) 국제조사보고서와 국제조사기관의 견해서 작성 후에 출원인이 규칙 17.1의 규정에 따라 우선권 증명서류를 제출한 경우에는 국제예비심사기관의 견해서 또는 국제예비심사보고서에서 우선권 주장의 유효성을 재검토하여야 한다.

Rule 66.7: Section 421

(d) 우선권 증명서류가 외국 문헌이고 아직 제출되지 않은 경우, 해당 국제기관은 국제사무국에 해당 문헌의 사본을, 필요한 경우 출원인에게 번역문을 제출할 것을 요청할 수 있다. 심사 결과 견해서를 발행할 필요가 있는 경우에는 우선권 주장 증명서류 또는 그 번역문이 제출될 때까지 기다리지 않고 발행하여야 한다(국제조사기관의 견해서인 경우는 상기 (b) 참조). 이에 대한 의견은 견해서서식의 BoxII의 “Additional observations, if necessary”란에 기재한다. 기한 내에 규칙 17.1의 규정이 충족되지 아니하여 우선권 증명서류 사본 또는 번역문을 사용할 수 없고 시행세칙에 따른 전자도서관으로부터 우선권 증명서류를 해당 국제기관이 이용할 수 없는 경우에는, 국제예비

심사기관의 견해서 또는 국제예비심사보고서는 해당 우선권 주장이 없었던 것으로 보고 작성하며, 이러한 사실을 보고서에 기재한다.

Rule 64.1

17.30 우선권 주장이 유효하지 않은 경우 견해서 또는 국제예비심사보고서의 BoxII의 item 2에 이를 표시한다.

17.31 BoxII의 item 3의 “Additional observation”에는 우선권에 관한 사항만 기재하고 명확성, 발명의 설명에 의한 뒷받침, 흠결 또는 기타 사항에 관해서는 Box VIII에 기재한다. 이러한 의견에는 우선권 주장이 무효인 것으로 간주된 이유, 또는 그 우선권의 주장이 확인되어 유효인 것으로 간주되었다는 기재가 포함될 수도 있다.

BoxIII : 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 대한 견해서의 부작성 (Non-Establishment of Opinion with Regard to Novelty, Inventive Step and Industrial Applicability)

Article 17(2)(a)(i); Rules 43bis.1, 67

17.32 견해서 또는 보고서의 이 부분에는 국제출원의 발명의 일부 또는 전부에 대하여 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 관한 견해를 제시하지 않는 이유를 설명한다. 규칙 43bis.1(b) 및 67.1에는 예를 들면 수학적 이론, 동식물의 변종, 인간 또는 동물의 치료 방법과 같은 국제기관이 심사할 필요가 없는 발명의 대상이 규정되어 있다. 국제사무국과 국제예비심사기관 간의 협정서에는 국내법에 의하여 심사의 대상이 되는 발명을 이들 규정에 열거된 목록에서 제외함으로써 심사의 대상을 규정하고 있다. 심사에서 제외되는 사항에 대한 상세한 설명은 문단 17.60과 제9장을 참고한다. Box III의 첫 번째 2개의 박스는 견해서가 작성되지 않는 범위를 표시하는 데에 사용한다. 국제조사기관의 견해서에서 견해를 작성하

지 않는 이유는 통상 국제조사를 행하지 않은 이유와 동일하고, 예를 들면 국제조사보고서의 전체 설명 부분을 인용하거나(문단 16.28 참조) 또는 조약 제17조 (2)(a)의 규정에 따른 선언서의 전체 설명 부분을 인용함으로써 표시할 수 있다(문단 9.40 참조).

- 규칙 67.1의 규정에 따라 제외되는 발명

17.33 심사에서 제외되는 대상이 포함되어 있어서 청구범위의 일부 또는 전부에 대하여 신규성, 진보성 또는 산업상 이용가능성을 판단하지 않는 경우에 견해서 또는 심사보고서의 Box III의 세 번째 박스에 이를 표시한다.

- 명확성 또는 발명의 설명에 의한 뒷받침

Rule 66.2(a)

17.34 발명의 설명, 청구범위 또는 도면이 아주 불명확하거나 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하여 청구된 발명의 신규성, 진보성 또는 산업상 이용가능성에 대한 유효한 견해를 제시할 수 없는 경우에, 심사관은 명확하고 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 청구항 또는 청구항의 일부분에 대해서만 견해서 또는 보고서를 작성한다. 청구항에 대해 견해가 작성되지 않을 경우, 심사관은 BoxIII의 적절한 체크 박스(4번째 및/또는 5번째 체크 박스)에 표시를 하고 명확성의 결여에 관한 의견 및/또는 그 심사의 제한을 설명하기 위한 근거를 포함시킨다

17.35 명확성과 청구항의 발명의 설명에 의한 뒷받침에 관한 사항은 보고서 또는 견해서의 Box VIII에서 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 대한 판단과 별도로 적절히 거론하여야 한다(제5장 및 문단 17.50 참조).

- 일부 또는 전체 청구항에 대해 국제조사가 행해지지 않은 경우

Article 33(6)

17.36 국제조사기관이 국제조사보고서를 작성하지 않고 대신에 조약 제17조의 규정(조사 제외대상, 명확성, 단일성 결여 등의 이유로)에 의하여 부작성선언서를 발행한 경우, 조약 제33조(6)의 규정에 따라 검토할 대상문서가 없으므로 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성 문제를 거론할 수 없으며, 이를 Box III의 여섯 번째 체크박스에 표시한다(이는 조약 제34조에 의한 보정서가 제출되어 조약 제34조(4)(a)(ii)의 규정에 따른 고려사항이 치유된 경우에도 적용된다).

- 핵산염기 및/또는 아미노산 서열목록

AI Annex C

17.37 인정된 언어로 시행 세칙 부속서 C에 규정된 표준에 부합하는 핵산염기 및/또는 아미노산 서열목록을 제공하지 않은 경우 유의미한 예비 심사가 진행되지 못할 수 있다. 핵산염기 및/또는 아미노산 서열목록에 대해서는 제15장(조사단계)과 제18장(심사단계)을 참고한다. 국제기관은 가능한 범위에서 조사 또는 예비 심사를 수행하여야 한다. 청구범위의 일부 또는 전부에 대하여 심사하지 않는 경우에는 그 이유를 Box III의 마지막 체크박스에 기재하며, 필요한 경우 Supplemental Box에 상세하게 기재한다.

Box IV: Lack of Unity of Invention(발명의 단일성 결여)

17.38 추가수수료 납부통지서(국제조사단계에서 서식 PCT/ISA/206) 또는 청구 범위 감축 또는 추가수수료 납부통지서(국제예비심사단계에서의 서식 PCT/IPEA/405) 발행 여부에 상관없이(문단 17.61, 17.65 및 제10장 참조) 발명의 단일성이 결여된 경우 이에 대한 의견을 견해서에 기재하여야 하며, 이것이 여전히 해소되지 않은 경우에는 추후에 발행되는 견해서 또는 국제예비심사보고서에도 기재하여야 한다.

Article 34(3); Rule 70.13

17.39 출원인이 국제조사기관 또는 국제예비심사기관에 추가수수료를 납부하거나 국제예비심사기관의 통지에 대응하여 청구범위를 감축한 경우 또는 출원인이 청구범위 감축 또는 추가수수료 납부통지서에 대응하지 않은 경우(문단 10.74 내지 10.82 참조)에, 견해서 또는 보고서에 이를 표시하며, 그 표시는 다음과 같다(이 중 일부는 국제조사기관의 견해서와 관련 없음).

- (i) 국제예비심사기관에 청구범위를 감축하여 제출
- (ii) 이의신청을 하지 않고 추가수수료 납부
- (iii) 이의신청과 함께 추가수수료 납부, 및 해당할 경우, 이의신청 수수료 납부
- (iv) 출원인이 이의신청과 함께 추가수수료를 납부하였으나, 해당할 경우에 적용되는 이의신청수수료는 납부되지 않음
- (v) 출원인은 청구범위를 감축하지 않고 추가수수료도 납부하지 않음
- (vi) 국제출원이 발명의 단일성 요건을 만족하고 있지 않으나, 심사관이 청구범위의 감축 또는 추가수수료 납부통지를 하지 않기로 결정함

17.40 또한 Box IV의 마지막 항목에는 발명의 단일성 결여, 추가수수료 납부 등과 관련하여 국제출원의 어느 부분에 대하여 견해서 또는 보고서가 작성되었는지를 표시한다.

- *이의신청과 함께 추가수수료가 납부된 경우*

Rule 68.3(c); Section 603

17.41 조약 제2장의 규정에 따라 이의신청과 함께 추가수수료가 납부된 경우에, 출원인이 요청(문단 10.80 참조)하면 이의신청 내용과 이에 대한 결정서를 국제예비심사보고서에 첨부한다. 조약 제1장의 규정에 따라 이의신청과 함께 추가수수료가 납부된 경우에 대해서는 문단 10.68과 10.70을 참조한다.

Box V: Reasoned Statement Under Rule 66.2(a)(ii) with Regard to Novelty, Inventive Step or Industrial Applicability; Citations and Explanations Supporting Such Statement(규칙 66.2(a)(ii)에 따른 신규성, 진보성 또는 산업상 이용가능성에 대한 진술, 진술을 뒷받침하는 인용문헌 및 설명)

Article 35(2); Rules 43.5(b), 66.2(a)(ii), 70.6(a)(b), 70.7(b), 70.8; Sections 503, 611

17.42 청구범위가 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성의 요건을 만족하는지 여부(문단 19.02 참조)를 Box V의 item 1에 기재하되, 각각의 청구항에 대하여 기재한다. 즉, 심사대상의 각 청구항에 대하여 “Yes” 또는 “No”를 사용하여 상기 요건의 충족여부를 표시(국제예비심사기관의 견해서에는 이러한 요건을 충족하지 않는 청구항에 대해서만 기재한다)하며, 이때 각각에 대하여 관련 인용문헌, 설명 및 의견(문단 17.09 참조)도 함께 Box V의 item 2에 기재한다. 또한 상기 세 가지 요건 모두에 대하여 기재한다. 산업상 이용가능성과 관련하여 부정적으로 작성할 경우에, 가능한 한 신규성과 진보성과 관련하여서도 기재한다. 심사관은 청구항의 기술내용과 관련하여 부정적으로 기재할 경우 항상 이러한 기재를 뒷받침하는 문헌을 인용하며, 인용문헌의 기재방법은 WIPO 표준 ST.14에 따른다.

Rules 43.5(e), 70.7(b); Section 604

17.43 설명란에는, 인용문헌을 참조하여 상기 요건 충족여부에 대한 판단을 뒷받침하는 이유를 명확히 기재하며, 인용문헌의 일부만 특히 관련되어 있는 경우에는 해당 페이지, 열 또는 행을 밝힌다. 영어 외 언어로 작성된 특허문헌의 경우, 심사관은 특허 패밀리 멤버(영어)가 존재하는 경우에 한하여 가능한한 해당 문헌에 대응하는 부분 또는 구절을 명시해야(should) 한다.

17.44 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성에 대한 세부 지침은 제12장, 제13장 및 제14장에 각각 기술되어 있다.

Box VI: Certain Documents Cited(관련 인용문헌)

17.45 심사관은 규칙 64.3의 규정에 따라 보고서에서 언급하는 공개된 출원 또는 특허에 관해서도 기술하고 그 공개된 출원 또는 특허에 관해 아래의 표시를 한다.

- (i) 그 공개일
- (ii) 그 출원일, 및 (해당할 경우에는) 우선권 주장일

Rule 70.7(b), 70.9; Section 507(a)

17.46 서면으로 개시되어 있지 않은(비서면 개시) 사항을 언급하고 있는 문헌으로서, 그 공개일이 해당 국제출원의 기준일 이후인 문헌을 심사관이 발견하거나 국제조사보고서에 인용하고 있는 경우에, 심사관은 견해서 또는 국제예비심사보고서에 다음 사항을 기재한다.

- (i) 비서면 개시의 종류
- (ii) 비서면 개시가 공연하게 행해진 날짜
- (iii) 그 문헌을 공중이 이용할 수 있게 된 날짜

Rule 70.7(b), 70.10; Section 507(b), Rule 70.2(b)

17.47 또한 보고서에는 국제조사기관 또는 국제예비심사기관의 견해로서, 그러한 공개된 출원 또는 특허의 우선일이 유효하지 않음을 표시할 수도 있다.

Rule 70.7(b)

17.48 보고서에 인용된 문헌과 관련된 청구항 기재방법과 견해서 및/또는 국제예비심사보고서에 인용되어 있는 문헌의 특정한 기타 범주기호 기재방법에 대한 세부사항은 시행세칙의 섹션 507(c), (d) 및 (e)에 기재되어 있다(국제조사보고서 작성에 대한 사항은 문단 16.69, 16.71 및 16.72에 기술되어 있음).

Box VII: Certain Defects in the International Application(국제출원의 하자)

Rule 70.12

17.49 심사관이 판단하기에 국제출원의 형식 또는 내용에 있어 흠결이 있는 경우(예를 들어, 규칙 5 내지 11에 규정된 요건 중 하나 이상을 준수하지 않는 경우), 심사관은 견해서 또는 심사보고서의 Box VII에 이러한 의견을 기재하며, 이에 대한 이유도 함께 기재한다(문단 17.09, 17.13 및 17.14 참조).

Box VIII: Certain Observations in the International Application(국제출원에 관한 의견)

Rule 70.12

17.50 심사관의 견해에 있어서, 청구범위, 발명의 설명 및 도면의 명확성 또는 청구항이 발명의 설명에 의해 충분히 뒷받침되고 있는가에 대한 문제와 관련하여 중대하고 연관되는 문제가 있는 경우에, 견해서의 *Box VIII* 및/또는 심사보고서에 그러한 견해를 기재한다. 이러한 경우 심사관은 모든 해당 청구항 번호의 일람을 작성하고 명확성 및/또는 뒷받침 결여의 이유를 기재해야 한다. 이들 사항에 대한 의견을 포함할지의 여부를 결정할 때는 출원의 후속 처리에 있어서의 의견의 중요성 및 관련성에 대해 충분히 고려해야 한다. 특히 심사관은 예를 들면 신규성, 진보성(비자명성) 및/또는 산업상 이용가능성에 관한 부정적 진술의 극복 등을 위하여 청구범위에 대해 필요할 수도 있는 다른 보정을 고려해야 한다. 그러므로, 명확성 및 뒷받침의 문제에 관한 의견은 다른 이의를 극복하기 위해서 보정을 할 필요가 있으며 이들 보정에 의해 명확성 및 뒷받침의 문제도 해소될 가능성이 매우 높을 경우 포함시킬 필요는 없다. 한편, 견해서 또는 보고서가 모든 청구항에 대한 신규성, 진보성(비자명성) 및 산업상 이용가능성에 관한 긍정적 진술을 포함할 경우에 해당 견해서 또는 보고서는 명확성 및 뒷받침에 관한 중대하고 연관되는 사항을 제기해야 한다(문단 5.31 내지 5.58 및 17.9 참조).

보고서의 마무리

Rules 70.3, 70.4, 70.14; Section 612

17.51 국제예비심사보고서를 마무리할 때 해당 국제기관은 국제예비심사청구서가 제출된 날짜, 보고서가 작성된 날짜, 국제예비심사기관의 명칭과 주소를 기재하며, 마지막에 언급한 항목은 다른 데이터를 표시할 때 또는 보고서를 완성하였을 때에 기재할 수도 있다. 모든 견해서와 국제예비심사보고서에는 해당 견해서 또는 보고서에 대하여 책임을 지는 담당심사관의 성명 및 국제기관의 명칭을 기재하여야 한다.

견해서 및 국제예비심사보고서의 언어

Rules 48.3(a), (b), 70.17

17.52 첨부물을 포함한 견해서와 국제예비심사보고서는 공개언어, 또는 국제조사 및 국제예비심사를 국제출원의 번역문을 기초로 하여 수행한 경우에는 그 번역문의 언어로 작성한다. 아랍어, 중국어, 영어, 불어, 독일어, 한국어, 일본어, 포르투갈어, 러시아어 또는 스페인어로 출원된 국제출원은 그 언어로 공개되며, 이와 다른 언어로 출원된 국제출원은 상기 언어 중의 하나로 번역되어 공개된다.

이의의 형태

Rule 66.2(b)

17.53 각각의 이의에 대한 근거로서 제1차 견해서(이는 일반적으로 국제조사기관의 견해서일 것임)에는 흠결이 있는 국제출원의 부분과 충족되지 않은 PCT 규정을 기재하여야 한다. 이때 조약 또는 규칙의 특정 조항을 인용하거나 명확히 설명하여야 하며, 이의에 대한 구체적 이유도 기재하여야 한다.

17.54 인용된 선행기술이 주 청구항의 신규성 또는 진보성 결여를 보여주고 이에 따라 종속항 간에 발명의 단일성이 결여된 경우에, 충분한 시간적 여유가 있으면 국제조사기관은 국제조사보고서와 제1차 견해서를 작성하기 전에 출원인에게

이러한 사항을 알려주고 추가수수료를 납부할 것을 통지할 수 있다(문단 10.60 이후 참조). 국제예비심사청구서가 제출되었고 출원인의 대응이 발명의 단일성 결여를 치유하지 못한 경우(문단 19.26 참조), 해당 국제기관은 문단 10.74 내지 10.82에 기재된 절차에 따라 그 이후의 절차를 진행한다.

유용한 보고서의 작성

17.55 통상 견해서에는 실제적인 문제를 먼저 기술한다. 견해서는 출원서가 보정되는 경우 추가적인 국제예비심사보고서 작성이 용이하도록 작성하여야 하며, 특히 국제예비심사기간 동안 1이상의 추가 견해서를 송부하고자 하는 경우에도 모든 내용을 다시 읽을 필요가 없도록 작성한다(문단 19.26 내지 19.29 참조). 비록 의무사항은 아니지만 심사관은 국제예비심사청구서가 제출된 경우 출원인에게 국제예비심사보고서의 부정적인 진술을 피할 수 있는 보정사항들을 안내하도록 노력하여야 한다. 국제조사기관의 견해서의 내용은 “특허성에 대한 국제예비보고서(PCT 제1장)”로 발행되는 경우에 지정관청이 이를 쉽게 이용할 수 있도록 작성한다(문단 2.18 참조).

표준 문구

17.55A 일단의 표준 문구들이 견해서 또는 국제조사보고서의 작성을 원활히 하기 위해 마련되었다. 해당 문구들의 적용이 적절하다고 여겨지는 경우 국제조사기관과 국제예비심사기관은 심사관들에게 이러한 문구사용을 권장하도록 장려된다. 그러나 심사관은 특히 문맥에 더 잘 맞거나 의견을 더 효과적으로 표현할 수 있다고 보는 경우 대안적 문구를 사용하거나 적절한 수정을 자유롭게 할 수 있어야 한다. 표준 문구들은 영어 및 심사관들에게 이들 문구의 사용을 권장할 것이라고 명시한 국제기관들의 언어로 마련되었다. 해당 문구들에 대한 수정은 국제조사 및

예비심사기관들과의 협의 이후에 국제사무국에 의해 이루어질 수 있다. 해당 문구들에 대한 번역의 수정은 국제사무국과 관련 언어로 보고서를 작성한 기관들 간의 협의 이후에 채택될 수 있다.

정정 또는 보정의 통지

Rules 43bis.1(c)

17.56 국제조사기관의 견해서에는 출원인이 국제예비심사를 청구하는 경우에 국제예비심사청구기간 만료 전에 방식상의 하자를 정정하거나 발명의 설명, 청구범위 및 도면에 대한 보정서를 국제예비심사기관에 제출할 수 있음을 통지하는 내용을 포함한다(문단 22.14 참조).

Rules 66.2(c), (d)

17.57 국제예비심사기관이 작성한 견해서에는 출원인이 대응하여야 하는 적절한 기간만료일을 기재하여야 하며, 이는 통상 견해서 발송일로부터 2개월이다. 어떠한 경우에도 1개월 보다 짧거나 3개월보다 길어서는 안 된다.

17.58 조약 제2장에 따른 국제예비심사청구서가 제출된 경우, 국제조사기관 또는 국제예비심사기관이 작성한 견해서에 기재된 통지에 대응하지 아니하면 국제예비심사보고서에는 특정 청구항과 관련하여 부정적인 내용이 기재될 수 있다.

견해서가 부분적으로 작성되거나 작성되지 않는 경우

17.59 문단 17.09에는 견해서는 모든 관련 문제를 포함하여야 한다는 일반적인 원칙만 제시되어 있다. 국제기관이 국제출원 전체에 대한 국제예비심사를 수행할

필요가 없거나, 어떤 사항에 대해서는 추후로 연기하는 것이 더 효율적인 경우가 있을 수 있으며, 이는 다음과 같은 경우를 포함한다.

- (i) 조사된 발명만이 국제예비심사의 대상이며(규칙 66.1(e)), 결과적으로 견해서에 포함될 필요가 있는 경우
- (ii) 국제출원이 국제예비심사를 수행할 필요가 없는 발명과 관련되어 있는 경우
- (iii) 청구범위가 발명의 단일성을 결여하고 있는 경우
- (iv) 일부 청구항의 신규성이 없음이 명백하여 그 청구항을 완전히 재작성하여야 하는 경우와 같이 근본적인 문제가 제기되는 경우
- (v) 국제예비심사기관이 견해서를 작성하였으며, 이에 대하여 출원인이 최초의 국제출원의 개시범위를 벗어난 사항을 추가하는 보정서가 제출된 경우

심사제의 대상

Article 34(4)(b); Rule 66.2(a)(i)

17.60 국제출원에 조약 제34조(4)(a)(i)에 해당하는 발명(즉, 국제기관이 규칙 67 및 43bis.1(b)의 규정에 의하여 심사할 필요가 없는 발명)이 포함되어 있거나 또는 국제출원의 모든 청구항이 조약 제34조(4)(a)(ii)의 규정을 충족하지 못함(즉, 발명의 설명, 청구범위 또는 도면이 매우 불명료하거나 청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하여 유효한 견해를 제시할 수 없는 경우)을 발견한 경우, 심사관은 제1차 견해서에 이러한 흠결을 기재하고 청구된 발명의 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성의 문제에 대해서는 언급할 필요가 없다(제9장에 기재된 바와 같이 이러한 경우는 드물다). 이러한 흠결이 청구범위의 일부에만 영향을 미치는 경우에는 이들 청구항에 대해서 상기와 똑같이 처리한다. 견해서의 작성범위를 제한하는 근거에 대해서는 문단 9.17에 상세히 기재되어 있다. 국제조사기관이 제1차 견해서를 작성하지만 규칙 43bis1(b)의 규정에 따라 그 검토사항은 국제예비심사기관의 검토사항과 동일하다는 것을 특히 유념한다.

발명의 단일성 결여

- 국제조사기관의 견해서

17.61 국제조사기관의 견해서는 국제조사보고서가 작성된 발명에 대하여 작성하여야 한다.

17.62 출원인이 추가수수료 납부통지에 적절히 대응하지 못한 경우에 국제조사기관의 견해서는 최초로 청구된 발명(주 발명)과 추가수수료가 납부된 발명에 대하여 작성한다. 심사관은 어떤 발명이 견해서 작성에 대한 기초가 되는지를 표시하여야 한다.

- 국제예비심사기관의 견해서 또는 국제예비심사보고서

17.63 국제조사기관이 이미 추가 국제조사료를 납부할 것을 통지하였거나 국제조사기관이 추가수수료 납부를 통지할 수 있음에도 통지하기 않기로 결정한 경우에, 국제예비심사기관은 “청구범위의 감축 또는 추가수수료 납부통지서(PCT/IPEA/405 서식)”를 발행한다.

Article 34(3)(c); Rule 68.4, 68.5

17.64 출원인이 (추가수수료를 납부하지 않거나 청구범위를 충분히 또는 전혀 감축하지 않음으로써) 상기 통지에 적절히 대응하지 않은 경우에는, 국제출원 중 첫 번째 청구된 발명(주 발명)에 대하여 국제예비심사기관의 견해서 또는 국제예비심사보고서를 작성하며, 심사관은 이러한 사항을 보고서에 특기한다.

17.65 이의신청 및 추가수수료를 포함한 발명의 단일성과 관련한 사항은 본 가이드라인의 제10장에 더 상세히 기술되어 있다.

근본적인 문제를 우선 취급

17.66 보정에 의하여 도입된 사항(국제예비심사에만 해당)을 포함하여 출원에 대하여 근본적인 문제가 있는 경우, 세부심사를 하기 전에 이러한 문제를 먼저 다루는 것이 더 적절할 수 있다. 예를 들면, 청구범위를 재작성할 필요가 있는 경우에 종속항의 명확성을 지적하거나 또는 보정에 의하여 삭제될 사항에 대하여 이의를 제기하는 것은 무의미하다. 그러나 이의를 제기할 다른 주요사항이 있는 경우에 이들도 함께 다룬다. 국제예비심사청구서가 제출되지 아니한 경우 유용한 특허성에 관한 국제예비보고서(PCT 제1장) 제공이라는 전반적인 목적 하에 견해서 작성의 첫 번째 단계에서부터 최대의 효과를 내기 위해 노력해야 하며 국제예비심사가 청구된 경우에는 관련 기한을 충족할 수 있도록 지체없이 절차를 진행하여 결론을 내야한다(문단 19.07에서 19.10 참조).

➔ 기타 고려사항

국제조사보고서에 기재된 문헌의 인용

17.67 조사심사관이 알고 있거나 해당 문헌이 관련되어 있음을 추측케 하는 유력한 증거(예를 들면 도면, 요약서, 알고 있는 언어로 작성된 동일한 특허문헌 또는 문헌의 언어를 숙지하고 있는 자가 번역한 번역문에 의하여)를 가지고 있기 때문에, 국제조사기관의 언어로 작성되지 않은 문헌을 국제조사보고서에 인용하는 경우가 있을 수 있다. 하나 이상의 견해서를 발송하고자 하는 경우에, 심사관은 제1차 견해서에서 유사한 증거에 근거하여 문헌을 인용할 수 있으며, 심사관이 이미 알고 있는 경우에는 국제예비심사기관의 언어로 된 요약서 또는 대응문헌도 역시 인용될 것이다. 그러나 제1차 견해서에 대하여 출원인이 인용문헌의 관련성을 논박하면서 이에 대한 이유를 밝히는 경우, 심사관은 이러한 이유와 함께 다른

선행기술의 관점에서 이 문제를 계속 따지는 것이 정당한지 검토한다. 정당한 것으로 판단되는 경우에 심사관은 해당 문헌의 번역문(또는 쉽게 확인할 수 있는 경우에는 관련 부분에 대한 번역문)을 구할 수도 있다. 만일 심사관의 판단으로 해당 문헌이 관련된다는 견해를 유지하는 경우에, 심사관은 추가 견해서를 송부하는 방법 또는 출원인과의 비공식적인 의견교환을 통하는 방법을 이용하여 출원인에게 번역문의 사본을 송부할 필요가 있는지를 검토한다.

추가 문헌의 검토

Article 33(6)

17.68 원칙적으로 국제예비심사는 국제조사보고서(및 국제예비심사기관이 입수 가능한 보충적 국제조사보고서)를 기초로 하여 수행되지만, 심사관이 개인적으로 알고 있거나 의문을 제기하는 문헌을 짧은 시간 내에 찾을 수 있는 경우에는 이러한 문헌을 찾는 것을 방해하지는 않으며, 이러한 문헌은 국제조사보고서에 인용된 문헌과 동등한 것으로 간주한다.

17.69 국제예비심사보고서의 작성에 있어 고려하기에 적절한 시점에 국제사무국이 제3자 정보제공을 국제예비심사기관으로 송달했을 경우에, 선행기술의 사본이 정보제공에 포함되었거나 선행기술을 심사관이 즉시 입수할 수 있다면 정보제공에서 인용된 어떤 선행기술도 그것이 국제조사보고서에서 인용된 것처럼 고려되어야 한다. 심사관은, 문헌을 인용하는 것이 적절하다고 생각하지 않은 경우, 제3자 정보제공에서 인용된 문헌에 대해 의견을 밝히지 않아도 된다. 심사관은, 유용하다고 생각할 경우, 특정 날짜에 제출된 제3자 정보제공을 신규성과 진보성에 대한 견해서를 작성할 때 고려하였음을 Box V에서 언급할 수 있다.

발명의 설명과 청구항 사이의 불일치

17.70 청구항과 발명의 설명간에 중대한 불일치가 있는 경우(문단 5.29 및 5.30 참조), 청구범위에 대해서도 역시 실질적인 보정이 필요하다는 것을 명시하

여야 한다. 이러한 경우에 심사관은 비록 보정 후의 형태를 알 수 없다 하더라도 보정된 청구항과 일치하도록 발명의 설명을 보정할 것을 출원인에게 통지할 수 있으며, 이는 국제예비심사청구서가 제출된 경우 국제예비심사보고서를 신속히 발행하는 데에 도움이 된다. 그러나 청구범위가 다시 변경될 가능성이 있는 경우에는 이러한 절차의 채택으로 인해 불필요한 비용이 들지 않도록 한다.

보정의 권유

17.71 심사관은 단순히 발명의 설명 또는 청구범위의 표현이 개선된다는 이유로 출원인에게 보정을 권고해서는 안 된다. 현학적인 접근은 바람직하지 않으며, 중요한 것은 발명의 설명과 청구범위의 의미가 명확하여야 한다는 것이다. 의무사항은 아니지만 심사관은 국제예비심사가 청구된다면 부정적인 보고서가 작성되는 것을 피할 수 있는 보정방법을 제시하도록 노력하여야 한다. 출원 서류의 작성에 대한 책임은 출원인에게 있고 보정을 통하여 흠결을 치유하고 PCT 요건을 충족시키는 한 출원인은 자유롭게 보정할 수 있어야 하므로, 특정 형식으로 국제출원을 보정할 것을 출원인에게 통지하는 것은 심사관의 임무가 아니라는 점을 명심한다. 그러나 심사관이 일반적인 표현을 사용하여 보정의 바람직한 형태를 제시하는 것이 유용할 수도 있다. 그러나 이 경우에도 심사관은 이러한 제안은 다만 출원인을 돕기 위한 것이며 다른 형태로 보정할 수도 있음을 명확히 하여야 한다. 보정의 형태는 규칙 66.8에 규정된 바에 따른다.

견해서에 대한 대응의 검토

17.72 (1) 청구범위, 발명의 설명 및 도면이 불명확하거나 (2) 청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않거나, 또는 (3) 국제출원의 형식 또는 내용에 있어서 흠결이 있다는 이유로 견해서가 발행되었으나, 국제예비심사보고서를 작성할

때까지 출원인이 이러한 사항을 적절히 해소하지 못한 경우에, 심사관은 보고서에 해소되지 않은 사항을 지적하면서 이에 대한 이유를 기재한다.

17.73 출원인이 견해서에 대응하여 의견서를 제출한 경우, 심사관은 국제예비심사기관의 견해서 또는 국제예비심사보고서에 출원인의 의견내용에 대한 의견을 피력하여야 한다.



제 6 부

국제예비심사단계 (국제예비보고서 제외)

| | |
|--------------------------------|------|
| 제18장 국제예비심사청구서의 수령에 관한 예비절차 | 6001 |
| 제19장 국제예비심사기관의 심사 절차 | 6010 |
| 제20장 보정 | 6029 |



제6부 국제예비심사단계 (국제예비보고서 제외)

제18장 국제예비심사청구서의 수령에 관한 예비절차

➔ 팩스, 전신, 텔레프린터 등의 사용

Rule 92.1(a), 92.4(d), (g), (h)

18.01 국제예비심사기관은 팩스, 전신, 텔레프린터 또는 기타 인쇄되거나 작성된 서류의 제출로 보는 통신수단으로 서류를 접수할 수 있다. 규칙 92.4(d)의 규정에 의하여 필요한 경우 국제예비심사기관은 서류 송부 후 14일 이내에 규칙 92.1(a)의 요건을 만족하는 형태로 서류의 원본이 제출되었는지 여부를 확인한다. 국제예비심사기관은 서류의 원본이 기간 내에 제출되었거나 제출할 필요가 없는 경우에는 그 서류가 상기에 기재된 방법으로 제출된 날에 적법하게 제출된 것으로 본다. 국제예비심사기관이 서류가 제출되지 않은 것으로 간주하는 경우에는 이를 출원인에게 통지한다(서식 PCT/IPEA/423 사용).

➔ 국제예비심사의 기초

18.02 국제예비심사청구서의 Box IV는 두 부분으로 나누어져 있다. 첫 번째 부분에는 보정에 관한 진술을 기재하고 두 번째 부분에는 국제예비심사 언어에 관한 사항을 기재한다. 이들 부분에 대한 세부사항은 아래에서 설명한다.

Statement Concerning Amendments(보정에 관한 진술)

Rules 53.9, 60.1(f)

18.03 국제예비심사청구서의 Box IV의 첫 번째 부분은 출원인이 국제예비심사를 수행하는 데 기초가 되는 대상을 기재하는 난이다. 이들 기재란이 전혀 기재되어 있지 않거나 출원 시의 국제출원에 기초하여 국제예비심사를 착수하도록 표시되어 있는 경우, 방식상의 문제(국제출원 또는 보정서의 번역문에 관한 사항 포함, 문단 22.12 내지 22.14 참조)와 수수료 문제가 없으면 서류파일(포대)을 심사관에게 이송한다.

Article 34; Rules 60.1(g), 69.1(e); Section 602(a)(i) to (iii), (b)

18.04 국제예비심사에서 조약 제34조의 규정에 의한 보정을 고려하도록 되어 있으나 출원인이 이를 국제예비심사청구서와 함께 제출하지 않은 경우, 국제예비심사기관은 출원인에게 보정서제출통지서(서식 PCT/IPEA/431)를 발송하여 지정기간 내에 보정서를 제출할 것을 통지한다. 국제예비심사기관은 심사관에게 서류파일(포대)을 이송하기 전에 시행세칙의 섹션 602(a)(i) 내지 (iii) 및 (b)의 규정에 따라 보정서가 국제예비심사청구서와 동시에 제출되었는지 아니면 추후에 제출되었는지 여부를 표시하여야 한다.

Article 19; Rule 62.1; Section 602

18.05 출원인이 조약 제19조의 규정에 의한 보정서와 첨부된 설명서를 고려할 것을 국제예비심사청구서의 Box IV의 해당란에 표시한 경우에, 국제예비심사기관은 국제예비심사청구서의 마지막 페이지에 상기 보정서와 설명서의 사본이 실제로 국제예비심사청구서와 함께 제출되었는지를 기재한다. 조약 제19조의 규정에 의한 보정서의 사본이 국제예비심사청구서와 함께 제출되지 않은 경우 국제사무국으로부터 보정서와 설명서의 사본을 받을 때까지는 국제예비심사를 착수하여서는 안 된다. 국제사무국이 국제예비심사청구서를 수령하면 국제사무국은 조약 제19조의 규정에 의한 보정서의 사본 및 규칙 46.5(b)의 규정에 따라 요구되는 서

한과, 제출된 부속설명서의 사본을 국제예비심사기관으로 즉시 송부한다. 국제예비심사기관은 조약 제19조의 규정에 의한 보정서의 사본이 국제예비심사청구서와 함께 제출되거나 또는 추후에 제출된 경우, 서류파일(포대)을 심사관에게 이송하기 전에 시행세칙의 섹션 602(a)(i) 내지 (iii) 및 (b)의 규정에 따라 이를 표시한다. 국제사무국이 국제예비심사청구서를 수리한 때에 조약 제19조의 규정에 따른 보정이 없는 경우 국제사무국은 이러한 사실을 국제예비심사기관에 통지한다. 한편 국제예비심사기관은 조약 제19조의 규정에 의한 보정서가 국제사무국에 제출되지 않았다는 정보를 우편으로 받는 것(서식 PCT/IB/337)을 철회할 수 있고, 대신에 전자형태로 이러한 정보를 받을 수 있다.

Article 19: Rules 46.1, 53.9(b), 69.1(d)

18.06 국제조사기관으로서 기능하며 국제예비심사기관으로서도 기능하는 동일한 국내관청이나 정부간 기구가 국제예비심사기관으로서도 기능하고 규칙 69.1(b)에 따라 국제조사와 동시에 국제예비심사를 시작하기를 원하고 있으나 국제예비심사의 착수를 늦출 것(규칙 53.9(b))을 요청하는 진술이 국제예비심사청구서에 포함된 경우에, 국제예비심사기관은 국제예비심사를 시작하기 전에 조약 제19조의 규정에 의한 보정서의 사본 입수 또는 조약 제19조의 규정에 의한 보정을 하지 않겠다는 출원인의 통지를 받을 때까지 기다린다. 국제예비심사기관이 우선일로부터 16개월 또는 국제조사보고서의 송부일로부터 2개월의 만료 중 보다 늦게 만료하는 기한까지(조약 19조에 기초하는 보정서의 제출에 관한 규칙 46.1에 따른 기한), 보정서의 사본 또는 조약 제19조의 규정에 의한 보정을 하지 않겠다는 통지를 받지 못한 경우에는 서류파일(포대)의 문서를 기초로 심사에 착수한다.

18.06A 출원인이 국제예비심사 착수가 국제예비심사청구에 대한 기한 만료까지 연기되어야 한다고 요청하는 국제예비심사청구서 Box No. IV 항목 4의 체크박스에 표시한 경우, 규칙 69.1(b)가 적용되지 않는 한, 국제예비심사기관은 국제예비심사에 착수하기 전에 국제예비심사청구에 대한 기한 만료까지 기다린다.

국제예비심사 언어

Rule 55.2

18.07 국제예비심사청구서 서식의 Box IV의 두 번째 부분은 국제예비심사를 수행하는 언어에 관한 사항을 기재하는 난이다. 언어에 따른 체크박스가 별도로 마련되어 있으며, 이는 다음과 같다.

Rule 55.2(a)

(i) 국제출원의 언어(대부분의 경우가 이에 해당한다)

Rule 55.2(b)

(ii) 국제조사 목적으로 제출된 번역문의 언어(국제출원의 언어가 국제조사를 수행하는 언어가 아닌 경우)

Rules 48.3(b), 55.2(b)

(iii) 국제출원이 공개된 언어(국제출원의 언어와 국제조사를 수행한 언어가 공개언어가 아닌 경우)

Rule 55.2(a),(a-bis), (b)

(iv) 국제예비심사 목적으로 제출된 번역문의 언어. 다만, 그 언어는 해당 기관이 허용하는 언어이며 공개언어이어야 한다(국제조사 목적으로 제출된 번역문의 언어와 공개언어 모두가 국제예비심사 목적으로 허용되지 않는 언어인 경우). 이 번역문은 출원인이 규칙 20.3(b), 20.5의2(b), 20.5의2(c) 또는 20.6(a)의 규정에 따라 제출한 조약 제11조(iii)(d) 또는 (e)에서 언급된 모든 요소를 포함해야 하며, 규칙 20.6(b)의 규정에 의해 국제출원에 포함되어있다고 간주되는, 출원인이 규칙 20.5(b), 20.5(c), 20.5의2(b), 20.5의2(c) 또는 20.6(a)의 규정에 따라 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면의 모든 부분을 포함해야 한다.

18.08 상기 체크박스에 아무런 표시가 되어 있지 않은 경우에는 국제예비심사를 수행할 언어가 결정되고 (그리고 국제출원 또는 보정서의 번역문이 제출되었으며) 방식상의 문제와 수수료 문제가 없을 때 서류파일(포대)을 심사관에게 이송한다.

Rule 55.2(c), 55.3(c),(d)

18.09 국제예비심사기관이 국제출원 또는 보정서의 번역문을 기초로 하여 국제예비심사를 수행하도록 되어 있으나 출원인이 국제예비심사청구서와 함께 이를 제출하지 않은 경우(늦게 제출된 번역문에 출원의 요소 또는 부분이 누락되어 있는 경우를 포함 - 문단 18.07의 (iv) 참조), 해당 기관은 출원인에게 지정기간 내에 누락된 사항을 제출할 것을 통지(서식 PCT/IPEA/443)한다. 규칙 66.8(a) 또는 규칙 46.5(b)의 규정에 따라 요구되는 서한이 출원의 번역 언어로 제출되지 않은 경우에도 마찬가지이다. 국제예비심사기관은 심사관에게 서류파일(포대)을 이송하기 전에 시행세칙의 섹션 602(a)(i) 내지 (iii) 및 (b)에 따라 번역문 또는 보정서가 포함된 서류가 국제예비심사청구서와 동시에 제출되었는지 아니면 추후에 제출되었는지를 표시하여야 한다. 또한, 규칙 55.2(a)에 따라 제출된 번역문이 국제예비심사를 위해 필요한 정도로 규칙 11의 물리적 요건을 충족하지 못할 경우에도 국제예비심사기관은 번역문의 보정서를 제출하도록 출원인에게 요청한다. 출원인이 보정서의 번역문을 제출하라는 요청에 따르지 않을 경우 그 보정은 국제예비심사 중에 고려되지 않는다. 출원인이 첨부 서한을 제출하라는 요청에 따르지 않을 경우 그 보정은 국제예비심사 중에 고려될 필요가 없다.

국제예비심사기관을 위한 문서 등

18.10 국제예비심사기관이 국제조사기관과 동일한 국내관청 또는 정부 간 기구인 경우, 국제예비심사기관의 심사관은 다음의 문서를 소지하게 된다. 국제예비심사청구서(문단 19.07 참조); 출원 시의 발명의 설명, 도면(있는 경우), 청구범위, 출원 시의 요약서 또는 국제조사기관이 작성한 요약서 또는 이들의 번역문(문단 18.11 참조); 보정서; 조약 제19조의 규정에 의한 보정이 제출되지 않았다는 통지 또는 조약 제19조의 규정에 의한 보정이 제출될 것이라는 통지(해당 기관이 철회하지 아니한 경우에 한함); 출원인의 의견서(있는 경우)가 첨부된 국제조사보

고서와 인용문헌의 사본; 국제조사기관의 견해서; 수리관청, 국제조사기관, 국제사무국으로부터의 방식에 관한 통지서 및 서신; 우선권 서류 및 그 번역문(문단 6.17 및 18.07 참조).

18.11 규칙 55.2의 규정에 따른 국제출원의 번역문이 요청되었으며 국제조사기관과 국제예비심사기관이 동일한 국내관청 또는 정부간 기구인 경우, 출원인이 국제예비심사 목적으로 번역문을 추가로 제출하지 않는 한, 규칙 23.1(b)의 규정에 의하여 국제조사기관에 송달된 번역문을 기초로 국제예비심사를 수행한다.

18.12 국제예비심사기관과 다른 국제조사기관이 국제조사를 수행한 경우에, 국제예비심사기관에는 다음과 같은 여러 문서가 필요하다:

Article 31(6)(a)

(i) 출원인에 의한 국제예비심사청구서

(ii) 국제 사무국에 의한 최초 출원 시의 출원서, 발명의 설명, 도면(있는 경우에 한 함), 청구범위, 및 발명의 설명의 일부로서의 서열 목록

Rule 43bis

(iii) 국제사무국이 보내 준 국제조사보고서 또는 조약 제17조(2)(a)의 규정에 따른 부작성선언서, 및 규칙 43bis.1의 규정에 따라 작성된 견해서

Rule 55.2

(iv) 국제출원 언어와 공개언어가 국제예비심사기관이 허용하는 언어가 아닌 경우, 출원인이 제출한 국제예비심사기관이 허용하는 언어이며 공개언어로 작성된 국제출원의 번역문(문단 18.11 참조)

Rule 62

(v) 조약 제19조의 규정에 의한 보정서와 그 설명서(있는 경우): 출원인이 조약 제19조의 규정에 의한 보정서를 고려할 것을 국제예비심사청구서(서식 PCT/ IPEA/401)의 Box IV의 해당 체크박스에 표시한 경우에, 국제예비심

사기관은 국제예비심사청구서의 마지막 페이지에 상기 보정서와 설명서의 사본이 실제로 국제예비심사청구서와 함께 제출되었는지를 표시한다. 조약 제19조의 규정에 의한 보정서의 사본이 국제예비심사청구서와 함께 제출되지 않은 경우에, 국제사무국은 국제예비심사청구서 사본을 받고나서 그 보정서와 설명서의 사본을 즉시 송부한다. 국제사무국이 국제예비심사청구서를 받은 때에 조약 제19조의 규정에 의한 보정이 이루어지지 않은 경우 국제사무국은 이 사실을 국제예비심사기관에 통지한다. 보정서 제출시에 국제예비심사청구서가 이미 제출되어 있으면 출원인은 이 보정서의 사본을 국제예비심사기관에 제출하여야 한다. 어떤 경우에도 국제사무국은 조약 제19조의 규정에 의한 보정서의 사본을 국제예비심사기관에 즉시 송부하여야 한다.

Rule 13ter.1; Section 208; AI Annex C

(vi) 시행세칙 부속서 C에 규정된 표준에 부합하는 핵산염기 및/또는 아미노산 서열목록: 국제조사기관과 국제예비심사기관이 동일한 경우는 국제조사기관이, 그렇지 않는 경우에는 출원인이 제공한다.

Rule 66.1

(vii) 출원인이 제출한 조약 제34조(2)(b)의 규정에 따른 보정서

(viii) 국제예비심사기관의 데이터베이스로부터 해당 문헌을 이용할 수 없는 경우 국제조사기관이 보내 준 국제조사보고서에 인용된 문헌의 사본

Rule 66.7(a)

(ix) 국제사무국이 발송한 우선권 증명서류

Rule 66.7(b)

(x) 필요한 경우 출원인이 제출한 우선권 서류의 번역문(다만, 이때 출원인에게 번역문을 제출할 것을 먼저 통지하여야 한다. 문단 18.16 참조)

18.13 심사관은 국제출원을 구성하는 서류에 국제조사보고서 대신에 조약 제17조(2)(a)에 따른 부작성선언서가 포함될 수 있음을 명심한다. 즉, 부작성선언서는

국제출원에 조사대상이 아닌 발명이 포함되어 있어 국제조사기관이 조사를 수행하지 않거나 국제출원의 발명의 설명, 청구범위, 또는 도면이 규정된 요건을 만족하고 있지 않아 유효한 조사를 수행할 수 없다고 선언하는 것이다. 이 경우에 심사관은 부작성선언서를 국제조사보고서와 동등하게 평가한다.

국제출원과 국제예비심사청구서의 언어

Rule 55

18.14 국제예비심사기관에 제출되는 국제예비심사청구서는 국제출원의 언어로 작성하여야 한다. 다만, 국제출원의 언어가 공개언어가 아닌 경우에는 국제예비심사청구서를 공개언어로 작성하여야 하며, 규칙 55.2의 규정에 따라 국제출원의 번역문이 필요한 경우에는 그 번역문의 언어로 국제예비심사청구서를 작성하여야 한다. 국제예비심사청구서가 상기의 언어로 작성되지 않은 경우, 국제예비심사기관은 출원인에게 이를 통지(PCT/IPEA/404 서식 사용, 문단 22.24 참조)한다. 출원인이 상기 통지에 대응하지 않으면 국제예비심사기관은 국제예비심사청구서가 제출되지 않은 것으로 보고 출원인과 국제사무국에 서식 PCT/IPEA/407의 사본을 송부하여 이러한 취지를 선언한다.

18.15 공개언어로 번역된 원출원의 번역문 또는 규칙 55.2의 규정에 따른 번역문을 기초로 하여 국제예비심사를 수행하는 경우 조약 제34조(2)(b)의 규정에 따른 보정서가 출원 시의 개시범위를 벗어나는지 여부를 판단하기가 곤란한 경우가 있을 수 있으며, 이러한 경우에 대한 처리절차는 문단 20.11을 참조한다.

우선권 서류와 그 번역문

Rule 66.7(a), (b)

18.16 국제출원에 선출원을 기초로 한 우선권이 주장되어 있어서 우선권 서류가 필요한 경우, 심사관은 국제사무국에 우선권 서류의 사본을 송부하여 줄 것을 요청하거나 아니면 출원인에게 해당 인증사본을 제출할 것을 요청(선출원의 인증사본이 규칙 17.1(a)의 규정에 의하여 국제사무국에 접수되지 않은 경우)할 수 있다. 우선

권 서류가 국제예비심사기관이 인정하는 언어로 작성되지 않은 경우 심사관은 출원인에게 우선권 서류의 번역문을 제출할 것을 요청할 수 있다(문단 6.17 참조). 우선권 서류 또는 그 번역문(해당되는 경우)이 지정기간 내에 제출되지 않은 경우, 심사관은 우선권 주장이 없는 것으로 보고 국제예비심사보고서를 작성하여야 하며, 이러한 취지를 보고서에 기재한다.

핵산염기 및/또는 아미노산 서열목록

Section 208; AI Annex C

18.17 국제 출원이 국제예비심사의 목적을 위해 시행세칙 부속서 C에 규정된 표준을 준수하며 인정된 언어로 된 핵산 염기 및/또는 아미노산 서열 및 대응하는 서열 목록의 개시를 포함하고 있는 경우, 국제예비심사기관은 그 서열 목록에 기초하여 국제예비심사를 수행한다.

Rule 13ter.1, 13ter.2; Section 208; AI Annex C

18.18 국제 출원이 10개 이상의 구체적으로 정의된 핵산 염기 또는 4개 이상의 구체적으로 정의된 아미노산을 가진 핵산 염기 및/또는 아미노산 서열의 개시를 포함하고 있으나 시행세칙 부속서 C에 규정된 표준에 부합하는 대응하는 서열 목록을 포함하고 있지 않거나 제공된 서열 목록이 인정된 언어로 되어 있지 않은 경우, 국제예비심사기관은 출원인에게 표준에 부합하는 서열 목록 또는, 경우에 따라서는, 서열 목록의 번역문을 통지에 정해진 기한 내에, 해당 기관에 제공하도록 통지할 수 있다 (서식 PCT/IPEA/441 사용). 국제예비심사기관의 통지에 따른 서열목록 또는 번역의 제출은 국제예비심사기관이 설정한 수수료 납부의 대상이 될 수 있고, 이 수수료는 국제출원 수수료(30개가 넘는 국제출원의 초과 매수에 대한 수수료는 고려하지 않음)의 25%를 초과해서는 안 된다. 출원인이 이 통지에 응한 경우에는 선행하는 문단에 규정된 절차를 따른다. 출원인이 기한 내에 상기 통지에 응하지 않을 경우 또는 해당 통지에 대한 응답에 결함이 있을 경우 서열 목록 없이 유의미한 심사를 진행할 수 있는 범위까지만 국제예비심사기관은 국제예비심사를 실시할 것이 요구된다(문단 9.39 참조).

제19장 국제예비심사기관의 심사 절차

➔ 일반 사항

19.01 본 장은 국제예비심사 착수시부터 국제예비심사와 관련된 국제예비심사기관에서의 절차에 대해서 설명한다.

Article 33(1), (2), (3), (4)

19.02 국제출원에 대한 국제예비심사의 목적은 다음 사항에 관하여 예비적이고 비구속적인 견해를 제시하는 데에 있다.

- (i) 신규성(제12장 참조)
- (ii) 진보성(비자명성) (제13장 참조)
- (iii) 산업상 이용가능성(제14장 참조)

Article 33(5); Rule 5.1(a)(iii)

19.03 상기 기준은 국제예비심사에 대한 기초로서 작용하지만, 각 체약국은 그 국가 내에서 청구된 발명의 보호(즉, 특허, 발명자증, 실용신안등록증 또는 실용신안) 여부 결정을 위해 적용하는 추가적인 기준 또는 이와 다른 기준을 적용할 수 있다.

19.04 심사관은 상기 세 가지의 기준과 함께 조약과 규칙에 포함되어 있는 다음의 두 가지 기준도 숙지하여야 한다.

- (i) 발명은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 (출원에 기재된 바에 따라) 실시할 수 있는 것이어야 한다. 이는 조약 제5조의 규정에 의한 것이다. 문단 5.43 이후를 참조한다.

(ii) 발명은 기술분야와 관련이 있어야 하고(규칙 5.1(a)(i)), 기술적 과제와 관련되어야 하며(규칙 5.1(a)(iii)), 청구항의 보호받고자 하는 기술내용을 정의할 수 있는 수단인 기술적 특징들이 있어야 한다(규칙 6.3(a))(문단 5.04 참조). PCT는 청구항의 발명이 선행기술에 비하여 진보된 것(an advance)이어야 함을 요구하지 않는다. 그러나 유리한 효과(있는 경우)는 “진보성”의 결정과 관련이 있을 수도 있다(제13장 참조).

Articles 34(2)(c), 35

19.05 국제예비심사의 결과는 국제예비심사기관이 작성하는 국제예비심사보고서에 기재한다. 다만, 국제예비심사가 진행되는 동안 출원인은 국제예비심사기관이 작성한 견해서를 1회 이상 받아볼 수 있으며, 기타 다른 방식으로 국제예비심사기관과 의사를 교환할 수 있다.

국제예비심사의 착수 및 기한

Article 31(2), (3), (4)

19.06 물론 국제출원에 대한 국제예비심사의 착수 전에 출원인이 국제출원에 대한 국제예비심사청구서(서식 PCT/IPEA/401)를 제출하여야 한다. 제18장은 심사관이 국제예비심사를 시작하기 전에 국제예비심사청구서가 제출된 경우에 취할 조치내용에 대하여 상세히 다루고 있다.

국제예비심사의 착수

Rule 69.1

19.07 국제예비심사기관은 일반적으로 아래 사항을 수령한 때에 국제예비심사를 착수하게 된다:

- (i) 국제예비심사청구서;

- (ii) 해당하는 경우, 규칙58의2.2에 의거한 연체료를 포함하는, 예비심사료와 취급료로 지불해야 하는 금액 전액;
- (iii) 출원인이 규칙 55.2에 의거하여 번역문을 제출하도록 요구되는 경우, 해당 번역문; 그리고
- (iv) 국제조사보고서 또는 제17조(2)항에 의거한 국제조사기관의 국제조사보고서 부작성에 대한 선언과, 그리고 규칙43의2.1에 의거하여 작성된 견해서

19.08 이상에 대한 예외는 다음과 같다.

Rule 69.1(c)

(a) 보정에 관한 기재에 조약 제19조의 규정에 의한 보정이 고려되어야 한다(규칙 53.9(a)(i))는 기재가 포함되어 있는 경우, 국제예비심사기관은 해당 보정서의 사본을 접수할 때까지 국제예비심사에 착수하지 않는다.

Rule 69.1(e)

(b) 보정에 관한 기재에 조약 제34조의 규정에 의한 보정서가 국제예비심사청구서와 함께 제출되었다(규칙 53.9(c))는 기재가 포함되어 있으나 실제로는 보정서가 제출되지 않은 경우, 국제예비심사기관은 보정서의 수령 또는 규칙 60.1(g)에 언급된 통지서에 기재된 지정기간의 경과 중 먼저 발생하는 날까지는(문단 18.04 참조) 국제예비심사에 착수하지 않는다.

Rule 69.1(b) and (d)

(c) 국제조사기관으로서 기능하는 국내관청 또는 정부간 조직이 국제예비심사기관으로서도 기능하는 경우, 출원인이 보정에 관한 설명에서(규칙 53.9(b)에 따름) 제19조의 규정에 따른 보정서(그러한 보정서는 국제조사보고서가 수리된 후에만 제출이 허용됨) 제출 기한의 경과 후까지 심사를 연기해 달라는 취지를 기재하고 있지 않다면, 국제예비심사는 상기 관청 또는 기관이 원할 경우 국제조사와 동시에 시작된다(상기 문단 (b)에서 언급한 바와 같이, 제34조의 규정에 따른 보정서의 사본을 제공하도록 출원인에 요청할 필요가 있는 경우는 이에 따름). 보정에 관한 설명에 이러한 표시가 포함될 경우 국제예비

심사기관은 제19조의 규정에 따라 이루어진 보정서의 사본을 수리하는 시점, 또는 제19조의 규정에 따른 보정을 하기를 희망하지 않는다는 취지로 출원인으로부터의 후속하는 통보를 수리하는 시점, 또는 제19조의 규정에 따른 보정서 제출을 위한 규칙 46.1에 따른 기한이 경과하는 시점 가운데 먼저 도래하는 시점까지 국제예비심사를 시작하지 않는다.

Rule 69.1(a)

(d) 보정에 관한 의견서를 통해 국제예비심사 착수가 국제예비심사청구를 위한 기한이 만료될 때까지 연기되어야 한다는 것을 명시한 경우, 규칙 69.1(b)이 적용되지 않는 한((c)호 참조), 국제예비심사기관은 해당 기한이 만료될 때까지 국제예비심사에 착수하지 않는다. 이러한 명시를 하는 출원인의 의도는 국제예비심사기관에게 보정서 제출을 기다려 주기를 요청하기 위함일 수 있다. 그럼에도 불구하고, 출원인이 이러한 명시를 한 경우라면, 국제예비심사기관은 제 19조와/또는 제34조에 의거하여 상기 기한 만료 전에 보정서를 접수하였는지와는 상관없이 상기 기한 만료 전에 국제예비심사에 착수해서는 안 된다.

Rule 45bis.8(c), (d)

19.09 충분한 기한 내에 기관에 송달된 보충적 국제조사보고서는 견해서 또는 국제예비심사보고서를 위해서 주 국제조사보고의 일부로서 고려되어야 한다. 한편, 기관이 견해서 또는 보고서의 작성을 시작한 이후에 수리하는 경우 보충적 국제조사보고서는 고려할 필요가 없다.

국제예비심사보고서의 작성기한

Rule 69.2

19.10 국제예비심사보고서의 작성기한은 모든 국제예비심사기관에 대하여 동일하며, 규칙 69.2에 규정되어 있다. 이 기한은 다음 중 가장 늦게 도달하는 날까지이다.

- (i) 우선일부터 28개월
- (ii) 규칙 69.1의 규정에 의한 국제예비심사 착수일부터 6개월
- (iii) 국제예비심사기간이 규칙 55.2의 규정에 의한 번역문을 받은 날부터 6개월

19.11 발명의 단일성이 결여되어 기한을 지키지 못하는 경우에는 추가수수료를 수령한 후 또는 수수료 납부기한 경과 후(수수료가 납부되지 않은 경우) 즉시 국제예비심사보고서를 작성하여야 한다.

Rule 69.1(b), (b-bis)

19.12 국제예비심사기관이 국제조사기관과 동일한 국내관청 또는 정부간 기구인 경우에 국제조사와 국제예비조사를 동시에 착수할 수 있다. 이러한 경우에 출원이 조약 제34조(2)(c)에 규정된 요건을 만족하지 않으면 국제조사기관은 견해서를 발행할 것이며 필요한 경우 국제예비심사기관이 추가 견해서를 발행할 것이다. 그러나 긍정적인 국제예비심사보고서가 발행될 수 있는 경우에는 국제조사기관의 견해서를 발행하지 않고 바로 국제예비심사보고서를 작성할 수 있다. 문단 19.22를 참조한다.

➔ 국제예비심사의 첫 단계

일반사항

19.13 국제출원에 발명의 단일성이 존재하는지 여부를 판단하여야 한다. 심사관이 발명의 단일성이 결여되어 있음을 발견한 경우에, 심사관은 추가 조사를 실시하기 전이나 국제예비심사단계에서의 견해서 또는 국제예비심사보고서를 작성하기

전에 국제조사가 실시된 하나의 발명으로 청구범위를 감축하거나 또는 규칙 66.1(e)의 규정에 따라 추가 발명을 심사하도록 추가수수료를 납부할 것을 통지할 수 있다. 상세한 사항은 제10장을 참고한다.

19.14 국제예비심사는 조약 제34조와 규칙 66의 규정에 따라서 수행된다. 국제조사기관에서는 일반적으로 출원서에 관하여 견해서를 작성하였을 것이며, 통상 이는 국제예비심사기관의 제1차 견해서로 간주된다(예외적인 경우에 대해서는 문단 3.19 참조). 국제예비심사를 수행하는 심사관은, 적절한 경우에는 보충적 국제조사보고서에 인용된 문헌(문단 17.69도 참조) 및/또는 제3자로부터 제출된 문헌과 함께, 제출된 보정서와 의견서를 포함하여 국제출원의 발명의 설명, 도면 및 청구범위와 국제조사보고서에 인용된 선행기술 문헌을 검토한다. 그 이후 심사관은, 규칙 66.1ter에 따른 추가 조사가 유용한 목적에 기여하는 바가 없다고 보지 않는 한, 추가 조사를 실시한다. 그 이후 심사관은 추가 견해서(또는 국제조사기관의 견해서가 작성되지 않았거나 또는 국제예비심사기관의 제1차 견해서로 취급되지 않는 예외적인 경우에는 제1차 견해서)의 필요 여부를 결정한다.

추가 조사

Rule 66.1ter

19.15 통상 심사관은 국제예비심사 처리 중에 추가 조사를 실시해야 한다. 그러나 심사관은 추가 조사가 유용하지 않을 것으로 생각하는 경우에는 그러한 조사를 실시할 필요가 없다. 이런 경우에 해당하는 경우로는, 예를 들어 국제출원이 그 출원 전체적으로 국제예비심사기관이 국제예비심사를 실시할 것이 요구되지 않는 청구대상에 관한 것이라고 판단되었을 경우, 또는 해당 국제출원이 불명확하거나 발명의 설명에 의한 청구범위의 뒷받침이 불충분하여 청구 발명에 대한 신규성, 진보성 또는 산업상 이용가능성에 관해 유의미한 의견이 형성될 수 없는 경우가 있다(문단 17.35 참조). 특정 청구항들에 대해 국제조사보고서가 작성되지 않았고 따라서 해당 청구항들에 대한 국제예비심사를 실시하지 않기로 결정되는

경우도 마찬가지이다(문단 17.36 참조). 그러나, 상기 상황 중 하나가 청구 대상 중 일부에만 적용되는 경우 또는 발명의 단일성이 결여되고 있는 경우에는 추가 조사가 실시되어야 하지만 국제예비심사의 대상이 되는 국제출원 부분으로 제한될 수 있음에 유의한다.

19.16 국제예비심사가 청구된 국제출원에 복수의 발명이 청구되어 있고 발명의 단일성이 결여될 경우, 심사관은 우선 청구항을 감축하거나 추가심사수수료를 납부하라는 통지를 발행한 후 예비심사수수료가 납부된 모든 발명(규칙 66.1(e)의 규정에 따라 심사관이 국제예비심사 대상에서 제외하지 못하는 발명에 한함)에 대해 추가 조사를 실시할 수 있다.

19.17 일반 원칙으로, 추가 조사는 국제예비심사의 대상이 되는 모든 청구항에 대해 실시된다. 출원인이 보정을 행하였으나 그 보정에 대한 근거를 발견할 수 없거나 및/또는 그 근거를 설명하는 서한이 첨부되지 않으며, 심사관이 규칙 70.2(c) 또는 70.2(c-bis)의 규정에 따라 보정이 이루어지지 않은 것처럼 보고서를 작성하기로 결정한 경우, 추가 조사는 보고서의 기초를 형성하는 청구항의 범위로 한정할 수 있다.

19.18 추가 조사는 통상 국제예비심사의 시작 시에 실시된다. 추가 조사가 국제예비심사보고서 작성 전의 늦은 단계에 이르기까지 지연되는 경우도 있다.

Rule 66.1ter

19.19 추가 조사의 주된 목적은 국제조사보고서의 작성 후에 조사를 위해 이용 가능하게 된 규칙 64의 규정에 따른 관련 문헌을 발견하는 것이다. 추가 조사는 일차적으로 규칙 64.3의 의미 내에서 먼저 출원되었으나 나중에 공개된 특허출원 또는 특허를 대상으로 한다. 그러나 데이터베이스 내로의 문헌 수집의 지연 등의 사정으로 인해 국제조사기관이 입수할 수 없었던 문헌을 발견하기 위해 추가 조

사는 통상의 선행기술(규칙 64.1) 또는 비서면 공개 증거(규칙 64.2)도 대상으로 해야 한다.

19.20 추가 조사의 범위는 국제조사범위를 넘어서지 않는 것이 보통이다. 그러나 추가 조사의 정확한 범위에 관한 최후의 결정은 심사관의 몫이다.

Rule 66.1ter, 70.7, 70.10

19.21 추가 조사 후 특별한 조사보고서는 작성되지 않으며 추가 조사에서 발견된 특히 관련되는 문헌만이 국제예비심사보고서에 표시될 필요가 있음에 유의해야 한다. 추가 조사에서 발견된 문헌이 청구된 발명에 관해 부정적인 견해를 지지하는데 사용되는 것이라면 그 문헌은 해당 보고서의 Box V에서 인용되어야 한다(문단 17.42 참조). 또한, 규칙 64.2 및 규칙 64.3에 규정되는 문헌이 새로 발견된 경우는 해당 보고서 Box VI에서 인용되어야 한다(문단 17.46 및 17.47 참조).

견해서가 불필요한 경우

Article 34(2)(c); Rule 69.1(b)

19.22 국제조사기관과 국제예비심사기관이 동일한 기관이고 국제예비심사청구서가 국제조사기관의 견해서가 작성되기 전에 제출되었으며, 다음 각호를 모두 만족시키는 경우에, 심사관은 견해서를 작성하지 않고(문단 17.01 내지 17.08 참조) 바로 국제예비심사보고서를 작성할 수 있다.

- (i) 청구항의 발명이 조약 제33(1)조에 규정된 기준(신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성)을 만족하고 있는 경우
- (ii) 국제출원의 형식 및 내용과 관련한 요건을 만족하고 있는 출원
- (iii) 해당 출원이 조약 제35조(2) 및 규칙 70.12(ii)의 규정에 따라 청구범위, 발명의 설명 및 도면의 명확성 요건을 충족하고 청구범위가 발명의 설명

에 의하여 충분히 뒷받침되는 경우 또는 심사관이 이에 대한 견해 제시를 원하지 않는 경우(규칙 66.2(a)(v))

(iv) 보정서가 출원 시의 개시 범위를 넘지 않는 경우

(v) 모든 청구항이 국제조사보고서가 작성되는 발명과 관련이 있고 국제예비심사보고서가 모든 청구항에 대하여 작성되는 경우

(vi) 핵산염기 또는 아미노산 서열목록이 유효한 국제예비조사를 수행할 수 있는 형태로 제출된 경우

아울러 국제예비심사기관이 국제조사기관의 견해서를 규칙 66.2(a)의 목적을 위한 국제예비심사기관의 견해서로서 취급하지 않는 경우에도 상기 (i) 내지 (vi)의 기준이 만족되면 견해서를 작성하지 않고 바로 국제예비심사보고서를 작성할 수 있다.

19.23 국제조사기관의 견해서가 국제예비심사기관의 제1차 견해서로서 취급되는 경우에는 추가 견해서를 반드시 작성할 필요는 없다. 국제예비심사보고서를 작성할 때 심사관은 출원인이 제출한 의견서나 보정서를 참작한다.

추가 견해서를 발행하는 경우

19.24 국제조사기관의 견해서가 국제예비심사기관의 제1차 견해서로 취급되는 경우에 명백히 이의를 제기할 만한 사항이 있다 하더라도 국제예비심사보고서를 작성하기 전에 추가 견해서를 반드시 발행할 필요는 없다. 그러나 출원인이 국제조사기관의 견해서에 기재된 이의 사항을 극복하려 하였으나 실패한 경우에, 규칙 69.2의 규정에 의한 국제예비심사보고서 작성기한 만료 전에 국제예비심사보고서를 작성할 충분한 시간적 여유가 있으면 추가 견해서를 발급할 수 있다. 국제예비심사기관이 추가 조사를 실시하였으며 해당 추가 조사에서 발견된 선행기술

문헌에 기초하여 부정적인 견해를 밝힐 의향이 있으면 추가 견해서가 발행되어야 한다.

국제조사보고서가 작성되지 않은 청구항

Rule 66.1(e)

19.25 국제조사기관이 국제조사보고서를 작성한 발명과 관련하여서만 국제예비심사를 수행할 수 있다. 이는 국제예비심사기관은 국제조사보고서에 인용된 문헌을 검토하여야 한다는 조약 제33조(6)의 규정에 따른 것이다(예외적인 경우도 있으며 이에 대해서는 문단 10.73 참조). 국제조사보고서가 작성되지 않은 발명과 관련된 청구항에 대해서는 국제예비심사를 할 필요가 없다.

국제예비심사의 추후 단계

Article 34(2)(d); Rule 66.4(a), (b)

19.26 출원인이 견해서에 대응한 경우 심사관은 필요한 경우 출원인의 대응 및 국제예비심사보고서 작성에 필요한 충분한 시간(문단 19.10, 19.11 참조)이 있으면 출원인에게 추가 견해서를 보낼 수 있다. 마찬가지로 출원인이 요청하는 경우에 심사관은 출원인에게 보정서 또는 의견서를 제출할 수 있는 기회를 추가로 부여할 수 있다.

19.27 심사관은 추가 견해서를 통해 출원인에게 의견서와 보정서를 제출할 것을 통지하여야 한다. 출원인은 이에 대하여 청구범위, 발명의 설명 및 도면을 보정하거나, 견해서에 이견이 있는 경우 의견서를 제출하거나, 또는 이들 두 가지 조치를 모두 취함으로써 심사관의 견해서에 대응할 수 있다. 보정에 대해서는 문단 20.04 내지 20.22에 기재된 보정요건을 적용한다.

19.28 심사관은 실제적인 문제와 관련하여 국제출원의 모든 단계에서 국제예비심사와 동일한 기준을 적용하여야 한다. 한편 제1차 견해서를 이해하기 쉽게 작성(문단 17.55 참조)하였다면 보통 국제조사기관이 제1차 견해서를 작성하고 난 후에 보정된 출원을 전부 다시 읽을 필요는 없으나, 보정 자체, 보정과 관련된 문장 및 제1차 견해서에서 지적한 흠결부분에 대해서는 주의를 집중하여야 한다.

Rules 66.2, 66.4

19.29 심사관은 가능한 한 적은 수의 견해서를 작성한 후에 국제예비심사보고서를 작성해야 한다는 원칙을 지켜야 하며, 항상 이를 명심하여 절차를 조절하여야 한다. PCT에는 국제예비심사기관이 원하는 경우 문단 19.30에 기술된 출원인과의 의견교환의 절차를 반복하여야 한다고 규정하고 있다. 그럼에도 불구하고, 출원인이 보정 또는 반대 의견의 제시를 통해 심사관의 이의(objection)에 대응하기 위한 실질적인 노력을 하고 있지 않음이 명백한 경우, 심사관은 제1차 또는 제2차 견해서 단계를 종결하고 국제예비심사보고서를 작성한다(문단 19.47 참조). 심사관은, 추가 조사에서 관련된 문헌을 발견하고 그 문헌을 기초로 하여 새롭게 부정적인 견해를 제시하려는 경우, 제2차 견해서를 작성하여 출원인에게 그 사실을 통지하여야 한다. 심사관이 중요한 문제에 대한 최종적인 결론을 내리기 위하여 추가 견해서를 발송할 필요가 있다고 판단하는 경우에 이러한 견해서의 발송을 고려한다. 해소되어야 할 이의가 여전히 존재하는 경우에, 심사관은 조약에 규정된 기한 내에 국제예비심사보고서를 작성할 충분한 시간이 있고 출원인이 심사관이 제기한 이의를 해소하기 위하여 실질적으로 노력하고 있으며, 또한 국제예비심사기관이 적절한 자원을 가지고 있다면, 추가 견해서 발송을 고려하여야 한다(문단 19.26 및 20.05 참조). 또한 심사관은 추가 견해서의 발송, 전화를 통한 의견교환 또는 면담을 통한 의견교환 중 어떤 수단으로 당면 문제를 해결하는 것이 최선의 방안인지를 검토하여야 한다.

19.30 출원인이 검토하는 데에 시간이 소요되는 사항인 경우, 심사관은 추가 견해서 발행을 원할 수도 있다. 그러나 논점에 혼란이 있는 것처럼 보일 경우, 예를 들면 출원인이 심사관이 제시한 이유를 오해한 것 같거나 출원인의 주장이 명확하지 않은 경우에는 심사관이 면담을 제안함으로써 이러한 문제를 신속히 처리할 수 있다. 한편 사안이 경미하거나 쉽게 설명할 수 있는 것이라면 전화를 통하여 의견을 교환함으로써 보다 신속히 문제를 해결할 수 있다. 면담 또는 전화를 통한 출원인과의 의견교환에 대해서는 문단 19.41 내지 19.46에 상세하게 기재되어 있다.

19.31 출원인이 견해서에 대응하여 의견서만 제출한 경우에는 의견서 관점에서 견해서를 재검토한다. 출원인이 보정서를 제출하여 대응한 경우에 명백한 잘못의 정정(규칙 66.5)을 제외하고는 보정된 발명의 설명, 도면 및 청구범위는 문단 20.04 내지 20.22에 기재된 바와 같이 취급한다. 이러한 경우 국제예비심사보고서에는 심사관이 국제예비심사보고서를 작성할 때 출원인의 의견서를 고려하였음을 표시하여야 하며, 아울러 출원인이 제시한 의견에 대한 의견도 피력하여야 한다.

Rule 66.4bis

19.32 출원인이 아무것도 제출하지 않은 채 추가 견해서에 대한 대응기한이 만료한 경우 견해서를 작성한 심사관에게 관련 파일을 송부하여 본 가이드라인 제 17장에 기재된 절차에 따라 국제예비심사보고서를 작성하도록 한다.

19.33 견해서에 대한 대응기간 만료 후에 출원인의 대응이 있으나 아직 보고서가 작성되지 아니한 경우에는 이를 고려하여 보고서를 작성한다. 그러나 이때 규칙 66.4bis(보정서, 의견서 또는 명백한 잘못에 대한 정정을 고려할 필요가 없는 경우)를 참고한다. 또한 문단 20.05를 참고한다.

➔ 국제예비심사보고서의 수정

Rule 66.4, 66.6

19.34 국제예비심사기관은 국제예비심사보고서 발행 후 예외적인 경우에 국제예비심사보고서를 수정할 수 있다. 국제예비심사를 재개한 결과 작성된 수정 보고서에는 선택관청이 이를 인식할 수 있도록 명확한 명칭을 붙인다. 단순히 출원인이 국제예비심사기관이 작성한 국제예비심사보고서에 동의하지 않는다는 이유만으로 수정된 국제예비심사보고서를 작성하지는 않을 것이며 예외적인 경우에만 작성한다. 국제예비심사의 재개가 정당화되는 경우는 국제예비심사기관의 잘못으로 인하여 또는 일부 절차를 생략함으로써 조기에 보고서가 작성된 경우이다. 예를 들면 국제예비심사기관이 적기에 제출된 보정서를 검토하지 않고 국제예비심사보고서를 작성한 경우이다. 일단 특정 출원에 대한 심사가 재개되게 되면 차후에 다시 그 출원에 대하여 심사를 재개해 달라는 어떠한 요청도 받아들여져서는 안 된다.

19.35 국제사무국은 이전에 작성된 보고서는 무시한다. 결과적 조치가 추가 견해서인 경우에는 이러한 견해서를 출원인에게만 송부하며, 또 다른 국제예비심사 보고서인 경우에는 이는 국제예비심사보고서의 “교정본”으로서 출원인과 국제사무국에 송부한다.

➔ 국제예비심사의 각 단계에 대한 일반적 사항

보정서 작성:일반 사항

19.36 보정서를 검토할 때 참고하여야 하는 사항에 대해서는 제20장을 참고한다.

명백한 잘못의 정정

Rules 66.5, 91.1(b)

19.37 명백하게 의도하지 않은 사항이 국제출원의 내용(출원서는 제외) 또는 국제예비심사기관에 제출된 서류에 기재되어 있어서 잘못(예: 언어적인 잘못, 철자 잘못)이 발생한 경우는 우선일로부터 26개월 이내에 정정 신청서를 제출하면 정정할 수 있다. 정정내용이 상기의 성격을 가지지 않는 경우(예를 들면, 청구범위의 삭제, 발명의 설명의 일부삭제 또는 일부 도면의 삭제 등)에는 해당 기관에 의해 정정이 허용되지 않을 것이다(문단 20.09 및 제8장 참조)

Rule 91.1(d)

19.38 국제예비심사기관이 인정할 것을 전제로(문단 19.30 참조) 출원인은 국제출원상의 명백한 잘못을 자진하여 정정할 수 있다. 또한 심사관이 국제출원(출원서 제외)과 출원인이 제출한 기타 서류를 심사하여 명백한 잘못을 발견할 수도 있다(제8장 참조). 규칙 91의 규정에 따라 국제예비심사기관은 출원인에게 정정에 관한 신청서를 제출할 것을 통지할 수도 있으나, 규칙 91의 규정에 따라 정정할 수 있는 오류가 있다 하더라도 국제예비심사보고서를 작성하는 데에는 방해가 되지 않기 때문에 이러한 통지서가 발송되는 경우는 없을 것이다.

Rule 91.1(e), (f), (g)(ii), 91.2; Section 607

19.39 국제예비심사기관이 인정하지 않으면 명백한 잘못을 정정할 수 없다. 국제예비심사기관은 출원서를 제외한 국제출원 또는 국제예비심사기관에 제출된 기타 서류에 기재된 명백한 잘못의 정정을 인정할 수 있다. 국제예비심사기관은 우선일로부터 26개월 이내에 정정 신청서가 제출되었을 경우에만 명백한 잘못의 정정을 인정할 수 있다. 문단 8.14에서 8.17을 참조한다.

Rules 66.1(d-bis), 66.4bis

19.40 규칙 91.1의 규정에 따라 인정되는 명백한 잘못의 정정은 국제예비심사

의 목적으로 국제예비심사기관에 의해서 고려되어야 한다. 그러나 이러한 명백한 잘못의 정정은, 해당 기관이 견해서 또는 국제예비심사보고서의 작성을 시작한 이후에 해당 기관에 의해 수리, 승인 또는 통보된 경우에는 견해서 또는 국제예비심사보고서를 위해 고려할 필요가 없다.

출원인과의 비공식적 대화

Rule 66.6

19.41 국제예비심사기관은 언제라도 전화, 서면 또는 면담을 통하여 비공식적으로 출원인과 의견을 교환할 수 있다. 추가 견해서를 보내기보다는 전화 또는 직접 면담을 통하여 출원인과 의견을 교환하는 것이 적절한 경우에 대해서는 문단 19.29 및 19.30에 기재되어 있다. 대부분의 경우 의견교환은 출원인보다는 출원인의 대리인(특허협력조약상의 “대리인”의 의미는 규칙 2.2에 규정되어 있다)과 이루어진다. 출원인 또는 대리인이 면담을 요청하는 경우 심사관은 그 논의가 유용할 것으로 생각하는 경우에 재량으로 1회 이상 면담을 한다.

19.42 심사관에 의해서든 출원인에 의해서든 또는 전화로든 서면으로든, 면담이 이루어진 경우에는 논의사항을 기록하여야 한다. 전화로 면담이 이루어진 경우에 심사관은 특기사항을 기록하고 파일에 논의사항을 간단히 기재하여야 한다.

Rule 66.6

19.43 면담은 비공식적인 절차이며, 면담기록은 논의사항의 성격에 따라서 처리한다. 면담의 성격이 불명료한 내용의 명확화, 특정하지 않은 사항의 해소 또는 국제출원에 존재하는 여러 가지의 경미한 사항을 해결하기 위한 것인 경우에는, 통상 심사관이 논의사항, 도달한 결론 또는 보정에 대하여 합의한 사항을 서류에 간단히 기재하는 것으로 충분하다. 그러나 신규성, 진보성, 신규사항의 추가 등과 같은 중요한 문제와 관련하여 면담이 이루어진 경우에는 추가 견해서 또는 국제예비심사보고서 작성시 이를 활용할 수 있도록 서식 PCT/IPEA/428에 논의사항을 보다 충실하게 기록한다.

Rule 66.3, 66.4, 66.4bis, 66.6

19.44 면담시에 실체문제에 관하여 새로운 이의가 제기되었으며 이를 해소하기 위한 보정에 대하여 합의하지 못한 경우에, 출원인이 원한다면 추가 견해서를 통해 출원인으로 하여금 소정의 기간 내에 대응할 것을 통지할 수 있다. 그러나 이때 심사관은 국제예비심사보고서의 작성기한을 고려하여야 한다(문단 19.10 및 19.11 참조).

19.45 중요한 문제를 해결하기 위하여 전화를 사용하는 경우에 통상적으로 이루어지는 절차는 심사관이 출원인 또는 대리인에게 전화를 통하여 논의하고자 하는 국제출원을 확인하고 출원인이나 대리인이 특정시간에 심사관에게 다시 전화를 걸도록 요청하는 것이다. 이때 심사관은 세부사항, 논의사항, 논의결과로 얻은 합의내용을 서류에 기록하여야 한다.

19.46 심사관은 항상 면담 또는 전화통화 기록에 출원인 또는 대리인으로부터의 대응이 예정되어 있는지 또는 추가 견해서를 발송할 것인지 또는 국제예비심사보고서를 작성할 것인지 여부를 기재하여야 한다.

국제예비심사보고서의 작성

일반사항

Article 35(1), (2); Rule 66.4bis

19.47 국제예비심사보고서는 규정된 기한 내에 작성하여야 한다(문단 19.10 참조). 예외적인 경우에 이 기한을 준수하지 못할 수도 있으나(문단 19.11 참조), 이러한 경우에도 가능한 조속히 보고서를 작성한다. 조약 제34조(2)(c)의 규정에 따른 세 가지 기준에 관하여 처음부터 긍정적인 견해를 부여한 국제출원은 제외하고, 국제예비심사보고서는 1회 이상의 견해서와 기타의 출원인과의 의견교환이

이루어진 후에 작성되며, 대부분의 경우 국제조사기관의 견해서 발송 후에 작성된다. 심사관은 국제출원의 보정 또는 정정을 통하여 조약 제33조의 규정에 의한 요건(문단 19.02 참조)을 충족할 가능성이 있는 것으로 판단하는 경우에, 심사관은 제1차 견해서를 통하여 지정한 기간(문단 17.57 참조) 내에 적절한 보정서가 제출되어야 한다는 견해를 국제예비심사기관이 가지고 있음을 출원인에게 통지하여야 한다. 심사관은 보고서 작성을 시작하기 전에 제출된 모든 보정서, 의견서 및 명백한 잘못의 정정 신청을 반드시 고려하여야 하며, 보고서 작성을 시작한 후에 받은 보정서, 의견서 및 명백한 잘못의 정정 신청은 고려하지 않아도 무방하다.

19.48 국제예비심사의 결과를 기재하는 국제예비심사보고서는 심사관이 소정의 서식(서식 PCT/IPEA/409, “특허성에 관한 국제예비보고서(PCT 제2장)”)을 사용하여 작성한다. 심사관은 국제예비심사보고서를 작성할 때 청구된 발명이 국내법 하에서 특허성이 있는지 또는 특허성이 있는 것으로 보이는지 여부에 대하여 기재하여서는 안 된다. 본 가이드라인의 제17장에는 국제예비심사보고서 작성방법에 대하여 상세히 기재되어 있다.

기한의 결정

Article 35(1), 47(1)

19.49 국제기관이 PCT의 규정에 따른 기간을 지정하는 경우, 심사관은 그 기간을 규정하고 있는 PCT 조약규칙 뿐만 아니라 검토 중인 국제출원에 관련되는 모든 사항을 참작하여 결정한다. 국제예비심사기관과 관련되어 국제예비심사에서 가장 중요한 기한은 다음과 같다.

- (i) 우선권 서류의 번역문 : 제6장 및 제18장 참조
- (ii) 보정 : 제20장 및 문단 17.57 참조

- (iii) 명백한 잘못의 정정 : 문단 19.39 및 제8장 참조
- (iv) 제1차 견해서에 대한 출원인의 대응 : 제17장 참조
- (v) 청구범위의 감축 또는 추가수수료의 납부 : 제10장 참조
- (vi) 우선권 서류의 제출 : 제6장 참조
- (vii) 국제예비심사보고서의 작성 : 문단 19.10 및 19.11 참조


Rule 80, 82, 82quater

19.50 국제예비심사기관이 지정하는 기간은 출원인에게 대응을 통지하는 통지서 발송일 다음 날부터 기산하며, 통상 월 단위로 규정된다. 지정기간의 만료일 결정에 대한 상세한 사항은 규칙 80.1 내지 80.4에 규정되어 있다. 특별한 경우, 예를 들면 출원인의 대응기간 만료일이 국제예비심사기관의 휴무인 경우 등에 대한 규정은 규칙 80.5에 규정되어 있다. 규칙 82는 우편업무가 중단된 경우에 대하여 규정하고 있다 (문단 22.52 참조). 규칙 82의4.1과 규칙 82의4.2는 국제예비심사기관에서 불가항력적 이유 또는 허용된 전자적 통신 수단의 이용 불가로 인한 기한 미준수에 대한 제재 면제를 규정하고 있다 (문단 22.52A 내지 문단 22.52D 참조). 규칙 82의4.3은 국제예비심사기관에서의 운영에 영향을 미치는 불가항력적인 사건에 의해 초래된 대혼란의 경우에 국제예비심사기관이 기한을 연장할 수 있도록 한다 (문단 22.52E 내지 문단 22.52H 참조).

출원인이 지정기간 내에 대응하지 않은 경우

Rule 66.4bis

19.51 출원인이 지정기간 내에 대응하지 않을 때의 효과는 PCT 조약 및 규칙의 규정에 의하여 경우에 따라 다르다. 예를 들면 국제예비심사보고서가 우선권 주장이 없었던 것으로 간주하고 작성되거나(문단 17.29 참조), “주 발명”에 대해서만 작성되거나(문단 17.62 참조), 부정적으로 작성될 수도 있다(문단 19.20 및 제17장 참조). 통상, 견해서 또는 국제예비심사보고서를 작성하기 시작한 후에 접수된 보정서, 의견서 및 명백한 잘못의 정정 신청은 견해서 또는 보고서 작성할 때 이들을 고려할 필요가 없다(문단 20.05 참조).

 국제예비심사청구서 또는 모든 선택의 취하

Rules 90bis.4, 90bis.6

19.52 출원인이 그 자신이 서명한 서면을 국제사무국에 제출하여 국제예비심사 청구 또는 모든 선택을 취하하는 경우에 국제사무국은 이를 국제예비심사기관에 통보하여야 하며, 국제예비심사기관은 해당 국제예비심사 절차를 중지한다. 취하서는 국제출원에 기록된 모든 출원인이 서명하거나, 또는 모든 출원인이 서명한 위임장이 제출된 경우에 한하여 대리인이 서명하여야 한다. 위임장을 보유해야 한다는 대리의 요건은 취하와 관련하여서는 철회될 수 없다. 해당 출원인이 취하서를 국제예비심사기관에 제출하면, 국제예비심사기관은 취하서상에 수령일을 표시하고 이를 즉시 국제사무국에 송부하여야 한다. 취하서는 그 취하서상에 표시된 날짜에 국제사무국에 제출된 것으로 간주한다.

제20장 보정

 국제예비심사 착수 전의 보정

조약 제19조의 규정에 따른 청구범위의 보정

Rules 46.1, 69.1(d)

20.01 문단 18.10에 언급된 국제출원을 구성하는 문헌에는 조약 제19조의 규정에 따라 출원인이 제출한 청구범위의 보정서가 포함되며, 이 보정서는 국제출원의 개시범위를 벗어나서는 안 된다(문단 21.10 참조). 국제사무국은 이 보정서를 국제예비심사기관에 송부한다. 국제예비심사청구서가 이미 제출된 경우에 출원인은 국제사무국에 조약 제19조의 규정에 의한 보정서의 제출시에 해당 보정서의 사본 및 규칙 46.5(b)의 규정에 따라 요구되는 서한을 국제예비심사기관에도 제출한다(규칙 62.2). 규칙 46.1에 규정된 바와 같이 조약 제19조의 규정에 의한 보정서 제출기간이 경과하지 않았고 국제예비심사청구서에 규칙 53.9(b)의 규정에 의하여 국제예비심사의 착수가 연기되어야 한다는 진술이 포함되어 있는 경우에는, 다음 사건이 발생하기 전에는 국제예비심사를 착수할 수 없다.

- (a) 심사관이 조약 제 19조의 규정에 따른 보정서 사본을 수령한 경우
- (b) 출원인으로부터 조약 제19조의 규정에 따른 보정서를 제출하지 않겠다는 서면을 받은 경우, 또는
- (c) 국제조사기관에 의한 국제조사보고서의 송달일부터 2개월 또는 우선일부터 16개월 중 먼저 도래하는 날(문단 3.14 및 18.06 참조)

조약 제19조에 의한 보정은 국제예비심사 절차 동안만 심사관이 검토한다.


조약 제34조의 규정에 의한 보정

Rule 66.1(a)

20.02 출원인은 규칙 66.8의 규정에 따라 발명의 설명, 청구범위 또는 도면을 보정할 수 있다. 이러한 보정은 국제조사보고서의 인용문헌에 비추어 예상되는 신규성 또는 진보성 결여에 대한 이의 또는 그 밖의 다른 이의를 해소하기 위하여 제출할 수 있다.

Articles 5, 6, 34(2)(b); Rule 66.1

20.03 출원인은 국제출원의 흠결을 치유하기 위한 보정으로만 제한되지 않는다. 그러나 제출된 보정서는 출원 시의 국제출원의 개시 범위를 벗어난 사항을 추가하여서는 안 된다(문단 20.10 내지 20.19 참조). 또한 보정으로 인하여 국제출원에 이의가 제기되어서도 안 된다. 예를 들면 보정으로 불명확성이 발생하여서는 안 된다.

 보정 : 일반사항

20.04 명백한 잘못의 정정을 제외하고 청구범위, 발명의 설명 또는 도면에 대한 변경(청구항의 삭제, 발명의 설명상의 문장의 삭제, 특정 도면의 삭제 등을 포함한다)은 보정으로 간주한다(문단 20.10 내지 20.19). 국제출원에 대한 보정서는 국제예비심사가 수행되는 언어로 제출되어야 한다.

Rule 66.1, 66.4bis, 66.8(a)

20.05 심사관은 견해서 또는 국제예비심사보고서를 작성하기 시작한 후에 보정서, 의견서 또는 명백한 잘못의 정정 신청서를 접수한 경우에는 견해서 또는 국제예비심사보고서 작성시 이를 고려할 필요가 없다. 출원인은 규칙 66.2(d)의 규정에 따른 대응기간이 경과한 경우에도 발명의 설명, 도면 또는 청구범위에 대한 보정서를 제출할

수 있다. 심사관은 규칙 66.2(d)에 따른 대응기간이 만료된 후 바로 최종 보고서를 작성하기 시작할 수 있기 때문에, 규칙 66.2(d)에 따른 대응기간이 지나서 제출된 보정서는 고려할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 예를 들어, 국제예비심사보고서 작성이 아직 완료되지 않았고 지정기간을 지나서 제출된 보정서를 고려하게 되면 긍정적인 보고서를 작성할 수 있음이 명백한 경우, 가능하면 이러한 보정서를 고려하는 것이 바람직한 경우가 있을 수 있다.

Rule 66.1(a), 66.8(a), (c)

20.06 발명의 설명 또는 도면에 대한 보정으로 출원 시와 내용이 달라지는 경우에는 대체용지를 제출하여 보정한다. 청구범위에 대한 보정은 최초 제출되었거나 또는 제 19조나 제34조의 규정에 따라 이전에 보정된 모든 청구범위를 대체하는 완전한 하나의 세트로서 제출해야 한다. 규칙 66.8의 규정에 따라 발명의 설명, 청구범위 또는 도면을 보정한 경우에는 대체용지에 서한을 함께 첨부해야 하며, 그 서한으로, 대체되는 용지와 대체용지 사이의 차이점에 대해 주의를 환기시키고, 출원 당시의 출원에 있어서의 보정의 근거를 제시해야 하고, 보정의 이유를 설명하는 것이 바람직하다.

Rule 66.8(b)

20.07 보정으로 발명의 설명의 일부 또는 도면이 삭제됨으로써 용지전체가 삭제되는 경우에는 용지를 삭제한다는 취지가 기재된 서한의 형태로 제출하며, 이 서한에는 보정이유도 함께 설명하는 것이 바람직하다.

Rules 11.12, 11.14, 66.8(b)

20.08 문단 20.06에 기재된 바에 따라 대체용지 또는 청구범위 세트가 필요한 경우에, 그 대체용지는 인쇄된 형태로 제출되어야 하지만 손으로 직접 쓴 보정을 포함하는 대체용지 또는 청구범위 세트도 심사관의 재량으로 허용할 수 있다. 그러나 출원인인 한 정정 또는 보정이 경미한 경우(예로서 6단어 이하인 경우), 출원인이 행간에 기재한 사항이 삭제·변경·겹쳐 쓰기가 없고 용지가 정보임이 확실하며 명확하고 쉽게 재생할 수 있는 한, 정정 또는 보정사항을 행간에 인쇄한 용지의 사본 또는 청구범위

세트를 국제예비심사기관에 제출할 수 있다. 출원인이 이러한 원칙을 충족시키지 못한 경우, 국제예비심사기관은 출원인에게 적절한 형태의 보정서를 다시 제출하도록 통지한다.

➔ 보정 평가

Articles 5, 6, 19(2), 34(2)(b); Rule 66

20.09 심사관은 출원 시의 출원내용에 어떤 사항을 추가하여 보정함으로써 조약 제 19조(2) 또는 제34조(2)(b)를 위반하지 않는지 여부를 확인하여야 한다. 또한 이러한 보정에 의하여 PCT 규정에 따른 이의(objection)가 생겨서는 안 된다. 예를 들면 보정내용에 명확하지 않은 사항이 도입되어서는 안 된다. 심사관은 발명의 내용과 범위를 변경하지 않고 청구범위를 감축하거나 발명의 설명 또는 청구범위를 보정하여 이들을 더욱 명확하도록 하는 보정은 허용하여야 한다. 물론 보정된 국제출원은 본 장에 열거된 사항을 포함하여 PCT의 모든 요건을 충족하여야 한다. 그러나 특히 보정에 의하여 청구범위가 상당부분 감축되는 경우에 심사관은 다음 사항에 대하여 각별히 검토할 필요가 있다.

- (i) *발명의 단일성*: 보정된 청구범위가 규칙 13의 요건을 충족하는가? 이 문제를 검토할 때 제10장에 기재된 지침을 적용할 수 있다.
- (ii) *발명의 설명과 청구범위의 일차*: 청구범위가 보정된 경우에 청구범위와 발명의 설명간의 중대한 불일치를 피하기 위하여 발명의 설명도 그에 상응하여 보정할 필요가 없는가? 예로서 발명의 설명에 기재된 발명의 구체적 실시예가 여전히 청구항의 범위 내에 있는가? (제5장 참조).
- (iii) 반대로, 보정된 모든 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는가(문단 5.43 및 5.44 참조). 또한 청구항의 카테고리가 변경된 경우에 발명의 명칭도 그에 상응하여 보정할 필요가 없는가?

➔ 기술내용의 추가

Rules 70.2(c), 70.16(b); Section 602(a)(iv)

20.10 통상 출원인이 보정을 통하여 관련 선행기술에 대한 추가 정보를 제공하는 것에 대하여는 이의를 제기하지 않으며, 또한 모호한 내용을 명확히 하거나 또는 불일치한 사항을 해결하기 위한 보정에 대해서도 이의를 제기하지 않는다. 그러나 출원인이 발명의 설명(선행기술에 대한 기재는 제외), 도면 또는 청구범위를 보정함으로써 출원 시의 출원내용을 벗어나는 경우에, 상기 보정이 없었던 것으로 보고 국제예비심사보고서를 작성하여야 한다. 심사관은 국제예비심사보고서에서 출원 시의 출원의 개시범위를 벗어난 발명을 포함하고 있는 각 용지를 지적한다. 이 경우 이러한 보정내용을 포함하고 있는 대체용지는 비록 국제예비심사보고서에는 반영되지 않았으나 보정이 행하여졌다는 사실을 나타내기 때문에 규칙 70.16(a)의 규정에 따라 요구되는 동봉 서한과 함께 국제예비심사보고서에 첨부한다. 만약 첫 번째 보정서는 허용가능하나 두 번째 보정서가 출원 시의 출원의 개시범위를 벗어난 발명을 포함하고 있는 경우, 두 번째 보정서가 첫 번째 보정서를 대신한다. 이 경우에 선택관청이 국제예비심사보고서의 기초가 되는 국제출원본과 국제예비심사에 반영되지 않는 이후의 보정서 모두를 수령하도록 할 수 있도록, 첫 번째 보정서와 두 번째 보정서 모두를 규칙 70.16(a)의 규정에 따라 요구되는 동봉 서한과 함께 국제예비심사보고서에 첨부한다. 이 경우 대체된 대체용지에는 “SUPERSEDED REPLACEMENT SHEET (RULE 70.16(b))” 이라고 표시한다.

20.11 조약 제19조(1) 또는 조약 제34조(2)(b)의 규정에 따라 보정서가 제출된 경우, 이러한 보정으로 인하여 출원 시의 출원의 개시범위를 넘어서지 않는가에 대하여 의문이 생길 수 있다. 출원 시의 언어와 다른 언어로 보정서가 제출된 경우, 심사관은 통상 반대의 증거가 없는 한 공개언어 또는 번역문 언어(규칙 55.2의 규정에 따른 번역문을 제출하여야 하는 경우)로 작성된 번역문이 출원언어로 작성된 원래 출원내용과 일치하는 것으로 추정한다.

Articles 19(2), 34(2)(b); Rule 70.2(c)

20.12 출원내용을 전반적으로 변경함으로써, 명시적으로 언급된 내용으로부터 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 암시적인(implicit) 경우의 고려 까지도 포함하여, 원출원에 명시적으로(expressly) 또는 내재적으로(inherently) 제시되어 있지 않은 정보를 제공하게 되면, 해당 보정은 출원 시의 출원범위를 벗어난 신규사항을 추가한 것으로 간주되며, 이에 따라 해당 보정은 허용되지 않는다. “내재적으로(inherently)”라는 용어는 명시적으로 기재되어 있지는 않으나 통상의 기술을 가진 자가 필시 개시되어 있는 것으로 인식할 수 있을 것을 필요로 한다. 내재적임은 개연성 또는 가능성에 의하여 확립되지 않는다. 어떤 일이 주어진 일련의 상황으로부터 발생할지도 모른다는 사실만으로는 충분하지 않다.

20.13 이전에 전혀 언급되지 않았거나 또는 단지 암시에 그쳤던 사항을 명시적으로 언급함으로써 새로운 사항이 도입될 수 있다. 예로서 몇 가지의 성분으로 이루어진 고무 조성물에 관한 국제출원에서 출원인이 추가 성분이 첨가될 수 있다는 정보를 도입하려고 시도하는 경우에, 이 보정은 통상 출원 시의 출원내용을 벗어난 것으로 간주한다. 마찬가지로, 특정 종류의 탄성 지지대에 대하여 설명하지 않고 “탄성 지지물에 설치된” 장치에 대해 기술하고 이를 청구하는 출원에 있어서, 출원인이 예를 들어 해당 지지물이 나선형 스프링이거나 또는 나선형 스프링일 수 있다는 특정 정보를 추가하는 경우(다만, 문단 20.14 참조), 그 보정은 통상 출원 시의 출원의 개시범위를 벗어난 것으로 간주한다.

20.14 그러나 청구된 발명의 문맥에서 문제의 기술내용이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 잘 알려져 있는 사항이어서 그 기술내용에 대한 기재가 명백한 석명으로 간주되고, 출원내용의 범위를 확대시키지 않는 것으로 간주될 수 있음을 출원인이 명백히 보여줄 수 있는 경우에, 그 기술내용은 허용가능하다. 예를 들면 상기에서 언급된 탄성 지지물에 있어서 도면에 나선형 스프링을 보여주고 있거나 또는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 문제의 설치를 위하여 자연스럽게 나선형 스

프링을 사용한다는 것을 보여줄 수 있으면 나선형 스프링을 특정하여 언급할 수 있다.

20.15 원출원에 기술적 특징이 명백하게 개시되어 있으나, 그 효과가 언급되지 않았거나 일부만 언급된 경우에, 출원 시의 출원으로부터 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 어려움 없이 그 효과를 추론할 수 있으면, 발명의 설명에 효과를 나중에 기재하더라도 이는 조약 제34조(2)(b)를 위반하는 것이 아니다.

20.16 청구된 발명을 설명하기 위한 추가 실시예(예를 들면 화학분야에 있어서 실시예를 추가한 보정)는 일견 출원 시의 국제출원의 개시범위를 확대할 수도 있기 것이기 때문에 이러한 보정은 주의 깊게 살펴보아야 한다.

20.17 그러나 심사관은 추후 제출한 실시예 또는 유리한 효과에 대한 설명을 출원에 포함시킬 수는 없으나 청구범위의 허용가능성을 지지하는 증거로서 고려할 수 있다. 예를 들어 추가 실시예는 출원 당시의 정보에 기초하여 해당 발명이 당연히 청구된 전체 분야에 걸쳐 적용될 수 있다는 증거로 받아들여지거나(문단 5.52 및 5.53 참조), 또는 유리한 효과에 대한 추가 설명은 진보성을 지지하는 증거로 받아들일 수 있다(문단 13.15 참조). 심사관이 진보성에 대한 긍정적인 결론을 지지하기 위하여 이러한 증거를 활용하는 경우, 국제예비심사보고서에 이 증거에 관하여 언급하여야 한다.


20.18 발명의 기술적 해결과제에 대한 설명을 보정하거나 또는 추후 삽입하는 경우에, 이것이 조약 제34조(2)(b)의 규정을 충족하는지 여부를 확인하는 데에 주의를 기울여야 한다. 예를 들어 진보성 결여에 관한 이의를 해소하기 위하여 청구범위를 감축한 후, 선행기술에 의한 효과가 아닌 이 감축된 발명에 의하여 얻을 수 있는 효과를 강조하기 위하여 해결과제를 수정하려고 할 때에 이러한 상황이 발생할 수 있다. 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원 당시의 출원으로부터 강조된 효과를 어려움 없이 추론할 수 있는 경우에만 이러한 보정이 허용된다(문단 20.15 및 20.16 참조).

20.19 문단 20.12에 기재된 바와 같이 기재내용의 변경, 삭제 또는 기재내용의 추가로 신규사항이 추가될 수 있다. 예를 들면 청구된 발명이 다층 패널에 관한 것이고 발명의 설명에는 다른 층 배열에 대한 몇몇 실시예(그 중 하나는 폴리에틸렌의 외층을 가짐)가 기재되어 있는 경우, 외층을 폴리프로필렌으로 변경하거나 또는 이 외층을 삭제하는 보정은 통상 허용되지 않는다. 이 경우 보정된 실시예에 의하여 개시된 패널은 최초에 개시된 것과 매우 다르므로 그 보정은 신규사항을 도입한 것으로 간주된다.

뒷받침되지 않음

20.20 출원 시의 청구항에 개시되어 있으나 발명의 설명에는 전혀 언급되지 아니한 기술내용의 경우, 이를 발명의 설명에 포함되도록 하는 보정은 허용된다. 그러나 이때 보정된 발명의 설명이 청구범위를 뒷받침하고 있는지 여부에 대하여 검토할 필요가 있다. 청구범위와 발명의 설명 간에 충돌이 있거나 모순되는 경우에 청구범위 또는 발명의 설명을 보정하여 해결한다. 어떤 경우에는 출원 시의 개시범위를 벗어난 사항을 추가하지 않고 발명의 설명을 보정하거나 충분한 뒷받침을 제공할 수 있을 정도로 청구범위가 충분히 개시되어 있는지에 관하여 의문이 있을 수 있다. 선행기술을 극복하기 위하여 부정적인 한정을 포함하는 보정은 뒷받침 결여문제를 야기할 수 있다.

20.21 청구범위의 보정 또는 새로운 청구항을 추가하는 보정은 최초 출원 시의 발명의 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 하며, 각 청구항의 한정은 최초의 출원의 개시에 의하여 명시적으로 또는 내재적으로 뒷받침되어야 한다. 부정적으로 한정하거나 제외 또는 포기하는 보정은 해당 보정으로 인하여 신규사항 문제가 발생하지 않는지 여부를 검토하여야 한다. 구체적 예에 대해서는 본장의 부록을 참고 한다. 무엇이 최초 출원 시의 발명의 설명의 개시범위를 벗어난 사항을 구성하는 지에 대한 논의는 문단 20.10 이하를 참조한다.

 번역된 출원의 보정*Rules 55, 60.1(a) to (e)*

20.22 규칙 55.2 또는 55.3의 규정에 따라 잘못된 번역문이 공개 또는 제출되거나 또는 보정서가 국제예비/심사가 수행되는 언어로 작성(문단 18.07 내지 18.09 참조) 되지 않은 것으로 심사관이 판단한 경우, 심사관은 출원인에게 보정서의 번역문을 제공하거나 출원 시의 내용 또는 공개 내용과 일치하도록 번역문을 정정할 것을 통지할 수 있다. 만약 출원인이 지정기간 내에 보정서의 번역문을 제공하지 않은 경우 해당 보정서에 대해서는 국제예비심사에서 고려하지 않는다.

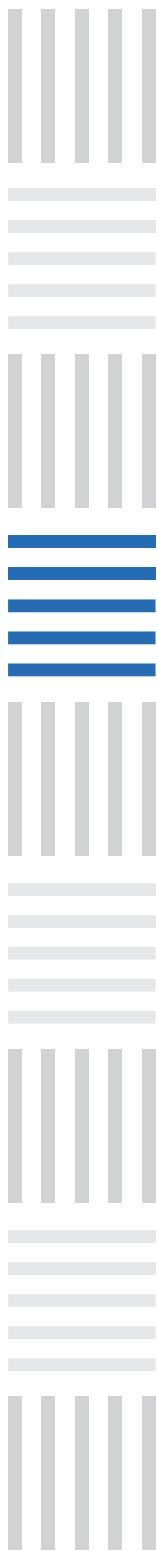
제20장의 부록

신규사항

A 20.21 국제예비심사기관별로 부정적 한정, 포기 또는 제외가 신규사항 문제를 발생시키는지 여부에 관하여 여러 실무관행이 있을 수 있으며, 국제기관은 아래의 2가지 지침 중 하나를 따른다.

A 20.21[1] 부정적으로 기재된 새로운 청구항 또는 보정에 의하여 부가된 부정적 한정, 부정적인 기재에 의하여 제외된 발명이 최초 출원에 의하여 뒷받침되고 있지 않으면 신규사항 문제가 발생한다. 예를 들면 출원이 화합물의 속(genus)에 대하여 개시하고 있으나 그 속내의 특정 종(species)에 대하여 뒷받침하고 있지 못한 경우, 특정 종을 제외하는 부정적 한정은 신규사항 문제를 일으킨다.

A 20.21[2] 출원 시의 내용에 근거하지 않은 부정적 한정이나 포기는, 그 한정이나 포기가 어떤 참조 문헌에 의하여 우연히 예측되는 것을 극복하기 위하여, 또는 산업상 이용가능성의 결여, 불충분한 개시와 같은 신규성 이외의 이유로 청구항의 일부를 제외하기 위하여 부가되는 경우에는 허용될 수 있다.



PCT 국제조사 및
국제예비심사 가이드라인



제 7 부

품 질

제21장 국제조사 및 국제예비심사에 대한
공통 품질체계

7001

7000





제7부 품 질

제21장 국제조사 및 국제예비심사에 대한 공통 품질체계

➔ 서론

21.01 국제조사 및 예비심사기관은 국제조사 및 심사에 대하여 공통되는 규칙을 적용하고 준수하는 임무를 위임받았다. 출원인은 통상 국제조사 및 예비심사기관이 가이드라인에 따라서 업무를 수행할 것으로 예상하지만, 국제조사 및 심사절차에 많은 기관이 개입되어 있고 각 관청 내에 많은 인원이 관련되어 있어 국제조사 및 심사절차에 본질적으로 조금씩 다른 부분이 있을 수밖에 없다. 동시에, 기관들 사이에 그리고 이들 기관 내에서 이러한 불일치점을 최소화하는 것이 국제기관의 결과물을 그대로 받아들이는 다른 관청에 있어서는 중요하다는 것이 인정된다.

21.02 본 장은 국제조사 및 국제예비심사를 위한 품질체계에 대한 주요 특징에 대하여 기술한다. 각 기관이 개별적인 품질계획을 수립하기 위한 본보기로서 사용하는 최소 기준에 대하여 기술한다.

Rule 36.1(iv) and 63.1(v)

21.03 각 기관은 품질관리시스템(QMS; Quality Management System)을 수립하고 유지해야 한다. 이에, 품질관리시스템은 다음과 같은 요건들에 부합해야 한다:

1. 리더십과 정책
2. 위기 기반 관행
3. 자원
4. 행정 업무의 관리
5. 품질보증
6. 커뮤니케이션
7. 문서화
8. 조사 과정의 문서화

추가 조항:

9. 내부 검토
10. 보고 방식

1. 리더십과 정책

21.04 각 기관의 최고경영진은 품질관리시스템의 발전과 시행에 책임을 진다. 최고경영진은 각 기관을 위한 품질정책을 수립해야 하며, 품질관리시스템을 위한 책임을 위임하고 이를 조직도를 작성하여 문서화한다.

21.05 경영진은 해당기관의 품질관리시스템이 국제조사 및 국제예비심사 가이드라인의 요건들과 양립 가능함을 보장해야 한다.

21.06 경영진은 품질관리시스템의 실효성과 지속적인 개선 진행 과정을 보장하여야 한다.

21.07 기관의 경영진은 본 틀(-framework)의 요건을 포함하여 조약 및 규정에

서 요구하는 사항들의 준수 및 기관의 품질관리시스템 준수에 대한 중요성을 직원들에게 전달해야 한다.

21.08 기관의 최고경영진 또는 그에 위임을 받은 직원은 관리 검토를 수행하고 적절한 자원조달을 확보해야 한다. 상기 책임자는 정기적으로 품질 목표를 검토하고 품질 목표가 각 기관의 관련 직원들에게 전달되어 이들이 이를 잘 이해하고 있음을 확인하도록 한다.

21.09 기관의 최고경영진 또는 그에 위임을 받은 직원은 일정한 간격을 두고 그 기관의 품질관리시스템을 점검한다. 이러한 점검의 최소 범위 및 빈도는 이하의 제9항에 기재된다.

21.10 기관의 최고경영진은 기관의 품질관리시스템 및 국제조사와 심사의 QMS 적합성에 영향을 미칠 수 있는 위기와 기회가 다루어지고 있음을 보장할 수 있는 관행을 도모하여야 한다.

2. 위기 기반 관행

21.11 각 기관은 자체적으로 위기 기반 관행을 수립하여 운영 프로세스 및 QMS 가 요건 또는 계획된 결과에서 이탈하도록 만드는 요소들을 판단할 수 있고, 예방적 방제(preventive controls)를 통해 부정적 영향을 최소화하고, 기회가 생길 때마다 기회를 활용할 수 있어야 한다.

21.12 각 기관은 자체 방식을 통해 목표에 대한 불확실성이 미칠 수 있는 영향을 판단할 수 있지만, 하기 사항이 QMS의 요소로써, 위기 기반 관행의 기본 요소들에 대한 가이드로 제안되고 있다. 위기관리에 대한 공식적인 방법 또는 문서화된 위기관리 절차에 대한 요건은 없다.

21.13 위기 기반 관행을 수립하기 위한 절차는 다음을 포함해야 한다:

- (i) 기관의 맥락(QMS의 의도된 결과를 달성하기 위한 능력에 영향을 미치는 외부적/내부적 사안들)과 이해 당사자들의 니즈와 기대를 이해.
- (ii) 기획의 기초로써 QMS의 성과와 관련한 위기와 기회를 식별;
- (iii) 위기와 기회를 다루기 위한 조치(action)를 기획 및 이행;
- (iv) 취해진 조치의 유효성을 검토; 그리고
- (v) 위기와 기회를 지속적으로 업데이트.

21.14 목적을 달성할 수 있는 기관의 능력을 기준으로 보았을 때, QMS의 모든 절차는 각 기관의 위기 수준이 서로 다르다는 것을 의미하며, 불확실성의 영향은 모든 기관들에 대해 동일하지 않다. 각 기관은 위기와 기회를 다루기 위해 취하기로 결정한 조치에 책임이 있다.

3. 자원

21.15 각 기관은 업무량의 변동을 수용할 수 있어야 하며, 조사 및 심사 절차를 지원할 수 있는 적절한 기반을 구축하고, 품질관리시스템 요건 및 본 가이드라인을 준수하여야 한다. 이를 위해, 기관은 이하를 갖추어야 한다.

- 충분한 인적 자원:

- (i) 업무의 유입을 처리하고, 필요한 기술 분야의 조사 및 심사에 대한 기술적인 자격 및 적어도 규칙 34에 기재된 최소 문헌을 기록 또는 번역하는 데 사용되는 언어를 이해할 수 있는 언어능력을 충분히 갖춘 다수의 직원

(ii) 기술적 능력을 갖춘 인력 지원, 조사 및 심사 과정, 기록 문서화의 편의를 도모할 수 있는 수준으로 적절히 훈련된 행정 인력

- 충분한 물적 자원:

(iii) 조사 및 심사 과정 지원을 위한 IT 하드웨어, 소프트웨어 같은 적절한 장비 및 시설

(iv) 조사 및 심사 용도로 서면, 마이크로 형식 (미소 축쇄), 전자 매체에 저장된 규칙 34에 기재된 최소 문헌의 보유 및 이용

(v) 직원들의 품질 기준 및 표준 이해 및 준수, 정확하고 일관성 있는 업무 절차 이행을 돕는 최신 버전의 종합적 지침

- 충분한 훈련 자원:

(vi) 조사 및 심사에 관련된 모든 직원이 필요한 경험과 기술을 습득, 유지하고 품질 기준 및 표준 준수의 중요성을 숙지하도록 하는 효과적인 훈련 및 개발 프로그램

(vii) 요구사항 처리, 조사 및 심사의 품질 표준 준수에 필요한 자원의 지속적인 점검 및 확인 시스템

4. 행정업무 관리

21.16 각 기관은 조사 및 심사 요청을 처리하고 데이터 입력 및 분류와 같은 관련기능을 수행하기 위하여 다음과 같은 최소한의 실무관행 및 절차를 마련해야 한다.

(i) 기관이 정립한 품질 기준에 따라 조사보고서 및 심사보고서를 적절한 시기에 발행할 수 있도록 하는 효과적인 통제 기구

- (ii) 요구사항 및 미처리 출원의 변동과 관련된 적절한 통제 기구

5. 품질보증

21.17 본 가이드라인에 따라, 각 기관은 고품질의 조사보고서 및 심사보고서의 적시 발송과 관련한 절차를 가져야 한다. 이러한 절차들은 다음을 포함해야 한다:

- (i) 본 국제조사 및 국제예비심사 가이드라인을 준수하기 위하여 조사 및 심사 업무를 검증, 확인, 관리하고, 직원에게 피드백을 제공하는 것을 포함하는 자기평가를 위한 효과적인 내부 품질 보증 시스템
- (ii) 수립된 절차의 지속적 개선을 보장하고 자료 및 보고서를 측정 및 수집하는 효과적인 시스템
- (iii) 불충분한 사항 해결 및 재발 방지 조치의 효과를 검증하는 시스템

이러한 절차는 조사보고서 및 심사보고서가 발행되기 전에 해당 보고서의 품질을 본 가이드라인에 따라 검증하기 위해서 및/또는 발행 후 검토 프로세스의 일환으로서 품질 수준을 감시하는 체크 리스트의 사용을 포함할 수도 있다.

6. 커뮤니케이션

기관간 커뮤니케이션

21.18 기관 간 최선의 실무관행을 확인, 전파 및 지속적인 개선을 위해 각 기관은 신속한 피드백을 통해 잠재적인 체계상의 문제를 평가 및 해결할 수 있도록 다른 기관과 효과적인 의사소통을 해야 한다.

21.19 각 기관은 품질 연락 담당자를 지명하고 다른 기관에게 이를 공지해야 한다.

사용자와의 커뮤니케이션 및 안내

21.20 각 기관은 적어도 아래의 항목을 포함하는 고객 피드백을 관리 및 이용하는 시스템을 마련하여야 한다.

- (i) 불만사항 처리, 오류 수정, 적절한 경우의 시정 및/또는 예방 조치, 사용자에게 피드백을 제공할 수 있는 적절한 시스템
- (ii) 사용자 만족 및 인지 관리, 합당한 요구 및 기대가 충족되었는지에 대한 확인 절차
- (iii) 가이드라인 및 각 기관의 웹사이트에 있는 조사 및 심사 과정에 대해 사용자 (특히, 대리인이 없는 출원인)에게 제공되는 명확하고, 간결하며 포괄적인 지침 및 정보)
- (iv) 기관은 사용자를 위한 공적 업무 품질에 대해서 목표를 수립해야 한다.

WIPO, 지정관청, 선택관청과의 커뮤니케이션

21.21 업무 수행 및 지속적 발전을 제고하기 위해 각 기관은 국제사무국, 선택관청, 지정관청과 효율적인 커뮤니케이션 시스템을 유지하여야 하며, 이에 기반을 둔 신속한 피드백을 통해 시스템상의 문제를 평가하고 전달할 수 있도록 하여야 한다.

7. 문서화

21.22 각 기관의 품질관리시스템은 명확히 명시 및 수행되어야 하며, 기관의 모

든 업무 절차 및 결과물, 서비스는 시스템의 일관성을 위해 감시, 통제, 확인될 수 있다.

21.23 그러므로 기관은 분류, 조사, 심사, 행정 업무 등과 같은 업무 품질에 영향을 미치는 모든 절차와 과정들을 문서화하는 직원 및 경영진들을 위한 참고 자료를 제공하도록 한다. 해당 참고 자료에 준수해야 할 절차들에 대한 지침을 어디에서 찾아볼 수 있는지를 명시하도록 한다.

21.24 다음의 목록은 품질 매뉴얼의 내용으로 고려되는 항목들을 나타낸다.

- (i) 최고경영진이 관리 의무를 가지고 있는 품질관리시스템에 대한 명확한 정의를 포함하고 있는 기관의 품질 정책
- (ii) 예외 규정에 관한 타당한 이유 및 세부 설명이 포함된 품질관리시스템의 범위
- (iii) 기관의 조직 구조 및 각 부서의 책임
- (iv) 국내진출(인커밍) 출원 접수, 분류, 배포, 조사, 심사, 발행, 지원 절차 및 품질관리시스템 운영, 참고 목적으로 기관이 수행한 문서화 절차
- (v) 위의 과정 및 절차를 수행하기 위해 이용 가능한 자원
- (vi) 품질관리시스템의 과정 및 절차의 내부 상호 작용에 관한 기술

21.25 다음의 목록은 기관이 유지하여야 하는 기록의 유형을 나타낸다.

- (i) 문서 보관 유형 및 소재의 정의
- (ii) 운영에 대한 검토 결과
- (iii) 업무 수행 인원의 훈련, 기술, 경력
- (iv) 업무 절차, 수행 결과, 서비스가 품질 기준에 부합하는지에 관한 증거

- (v) 성과물과 관련한 요건의 검토 결과
- (vi) 각각의 출원으로 인해 수행된 조사 및 심사 과정
- (vii) 개인 업무의 추적 및 탐지가 가능한 데이터
- (viii) 품질경영 시스템에 관한 감사 기록
- (ix) 기준에 부합하지 않는 결과물에 대한 관련 조치 예) 수정 조치에 관한 예
- (x) 수정 조치에 관한 조치
- (xi) 예방 조치에 관한 조치
- (xii) 아래의 제8항에 기재된 조사 절차 문서화

8. 조사 절차 문서화

21.26 각 기관은 내부 용도를 위해 조사 절차를 문서화해야 한다. 조사 절차 문서화는 다음의 경우 특히 요구된다.

- (i) 참고한 데이터베이스 (특히 또는 비특히 문헌)
- (ii) 사용된 키워드, 단어 및 약어의 조합
- (iii) 조사 수행시 사용된 언어(들)
- (iv) IPC 및 그에 준하는 기준에 따른 조사 수행 기술분류 및 기술 분류의 조합
- (v) 참고한 데이터베이스 내에서 사용된 모든 조사 사항에 관한 목록
- (vi) 각 기관은 다음의 특별한 경우에 대한, 적어도 내부 용도를 위해, 추가적인 문서화를 진행해야 한다.
- (vii) 조사의 제한 및 그에 대한 이유
- (viii) 청구항의 명확함 결여
- (ix) 청구항의 단일성 결여

9. 내부 검토

21.27 품질관리시스템에 기재된 요건의 준수여부를 점검하고 보장하기 위한 품질보증시스템을 마련함과 더불어, 각 기관이 상기 모델에 기초한 품질관리시스템을 마련하였는지 여부와 품질관리시스템 요건과 본 가이드라인의 일치 여부를 검토하기 위하여 내부 검토 장치를 마련하여야 한다. 이때의 검토는 이들 요건과 가이드라인이 일관성 있고 효과적으로 적용되고 있는지 여부를 나타낼 수 있도록 객관적이고 명확하여야 하며, 적어도 1년에 한 번은 이러한 검토가 이루어져야 한다.

21.28 각 기관은 각자의 검토 장치를 마련할 수 있으나, 내부 검토 기구 및 기록 시스템의 기본적인 구성에 대한 안내지침으로서 다음 사항을 제안한다.

21.29 각 검토에 대한 입력 자료는 다음 사항에 관한 정보를 포함하여야 한다.

- (i) 품질관리시스템 요건과 이와 관련한 가이드라인과의 일치 여부
- (ii) 미충족의 원인을 제거하기 위하여 수행된 수정 및 예방 조치
- (iii) 사전검토에 따른 후속 조치
- (iv) 품질관리시스템 및 절차의 유효성
- (v) 출원인, 지정관청, 선택관청을 포함한 고객으로부터의 피드백
- (vi) 개선을 위한 권고사항

21.30 품질관리시스템과 본 가이드라인 규정준수를 감시, 기록하고 측정하기 위해 적절한 준비가 마련되어야 한다.

10. 보고 과정

21.31 보고는 다음의 2단계로 이루어진다.

최초 보고

(a) 각 기관은 본 가이드라인에 명시된 광범위한 요건에 기반한 품질관리시스템을 이행하기 위해 무엇을 수행하였는지를 설명하는 최초 보고서를 PCT 산하의 국제기관회의에 제출해야 하며, 이는 각 기관 간에 최선의 실행방안을 찾아내고 전파하는 데에 도움이 될 것이다.

연간 보고

(b) 각 기관은 제 1단계의 최초 보고서에 의거해 각 과정에서 취해진 조치와 습득된 교훈을 명시하고 검토 끝에 만들어진 제안들을 기재해 연간 보고서를 준비해야 한다.

21.32 기관에 의해 제출된 보고서는 WIPO의 웹사이트에서 국제사무국에 의해 이용가능하게 한다.

향후 발전

21.33 국제사무국은 본 장에 제시된 틀에 대한 향후 변화를 위한 제안을 만들 경우, 채택되기에 앞서 관심 있는 기관들이 의견을 개진할 수 있도록 준비해야 한다.



제 8 부

사무 및 행정절차

제22장 사무 및 행정절차

8001

8000



제8부 사무 및 행정절차

제22장 사무 및 행정절차

➔ 국제예비심사청구서의 수리

Article 31(6)(a)

22.01 국제예비심사기관은 통상 출원인으로부터 직접 국제예비심사청구서를 수리하며, 선택적으로 규칙 59.3의 규정에 의하여 국제사무국, 수리관청, 국제조사기관 또는 비관할 국제예비심사기관으로부터 국제예비심사청구서를 받을 수도 있다.

➔ 관할 국제예비심사기관의 결정 및 이에 대한 국제예비심사청구서 기재

Articles 31(6)(a), 32; Rule 59.3

22.02 국제예비심사청구서가 국제예비심사기관에 제출된 경우, 해당 기관은 그 기관과 국제사무국 간에 체결된 협정서에 따라 그 국제예비심사청구서를 수리할 수 있는 관할 국제기관인지 여부를 점검한다. 수리관청에 출원한 국제출원에 대해 하나 이상의 관할 국제예비심사기관이 해당 기관들과 국제사무국 간의 적용 가능한 협정에 의거하여 수리관청에 의해 구체적으로 명시되고 공보에 게시된다. 상세한 리스트는 PCT 출원인 가이드의 부속서 C에서 확인할 수 있다. 점검 결과가 긍정적인 경우, 국제예비심사기관은 문단 22.06 이하에 기재된 바에 따라 청구서의 검토를 계속한다.

반대로 검토 결과가 부정적인 경우에는, 해당 국제예비심사기관은 청구서의 마지막 용지의 여백에 국제예비심사청구서의 실제 수령일을 명확히 표시하고 이후의 처리를 위하여 첨부서류와 함께 청구서를 국제사무국에 송부하며, 출원인에게 이러한 사실을 통지한다. 이때 서식 PCT/IPEA/436을 사용한다. 국제예비심사청구서가 수리관청 또는 국제조사기관에 제출된 경우, 그 관청 또는 기관은 상기와 동일한 절차를 따르되 이때는 서식 PCT/RO/153 또는 PCT/ISA/234를 사용한다. 출원인이 시행세칙의 섹션 102(h) 또는 (i)의 요건을 충족하는 국제예비심사청구서 서식을 사용하지 않은 경우, 문단 22.24 이하에 기술되어 있는 흠결에 대한 보정절차에 따른다.


Rule 59.3(a), (c), (f)

22.03 비관할 국제예비심사기관은 국제예비심사청구서를 관할 국제예비심사기관에 직접 송부할 수 있다. 이 경우 관할 국제예비심사기관이 하나인 경우에는 그 기관에 국제예비심사청구서를 송부하고 출원인에게 그러한 사실을 서식 PCT/IPEA/436을 이용하여 통지한다. 관할 국제예비심사기관이 2 이상인 경우에는, 출원인에 대해서 규칙 54bis.1(a)에 규정하는 기간(즉, 국제조사보고서 또는 제17조(2)(a)의 규정에 따른 선언서 및 규칙 43bis.1(a)의 규정에 따른 견해서의 송부일로부터 3개월 또는 우선일로부터 22개월) 또는 그 통지일로부터 15일 중 늦게 만료하는 날까지, 어느 국제예비심사기관에 국제예비심사청구서를 송부해야 하는지 표시하도록 (서식 PCT/IPEA/442 이용하여) 먼저 요청해야 한다. 만약 출원인이 이에 대응하는 경우, 비관할 국제예비심사기관은 출원인이 명시한 관할 국제기관에 국제예비심사청구서를 신속히 송부하고 출원인에게 이를 통지한다. 출원인이 대응하지 않거나 기간이 경과된 후에 대응한 경우에, 비관할 국제예비심사기관은 국제예비심사청구서가 제출되지 않은 것으로 간주한다고 선언하고 출원인에게 서식 PCT/IPEA/444를 통하여 이를 통지한다. 국제예비심사청구서가 수리관청, 국제조사기관, 또는 국제사무국에 제출된 경우, 해당 기관 또는 관청은 상기 비관할 국제예비심사기관에 대한 절차와 동일한 절차를 따르되 이때는 서식 PCT/RO/153, PCT/ISA/ 234 또는 PCT/IB/368을 각각 사용한다.

22.04 상기 문단 22.02 및 22.03에 설명된 모든 경우에 있어서 비관할 국제예비심사기관, 수리관청, 국제조사기관 또는 국제사무국은 해당 기관에 납부된 수수료를 출원인에게 반환한다.

Rule 59.3(e)

22.05 국제예비심사기관이 규칙 59.3의 규정에 의하여 수리관청, 국제조사기관, 국제사무국 또는 비관할 국제예비심사기관으로부터 송부된 국제예비심사청구서를 수리하는 경우, 그 국제예비심사기관은 상기 관청, 사무국 또는 기관이 해당 국제예비심사기관을 대신하여 국제예비심사청구서의 마지막 용지에 기재한 “실제 수리일”을 국제예비심사청구서의 수리일로 간주한다.

 국제출원의 확인

Rules 53.6, 60.1(b)

22.06 국제예비심사기관은 출원인의 성명 및 주소, 발명의 명칭, 국제출원일, 국제출원번호 등을 점검하여 해당 청구서와 관련된 국제출원을 확인할 수 있는지를 검사한다. 검사 결과가 부정적인 경우 국제예비심사기관은 조속히 서식 PCT/IPEA/404를 사용하여 출원인에게 정정신청서를 제출할 것을 통지한다. 정정신청서가 기한 내에 제출된 경우, 해당 국제예비심사기관은 정정신청서를 수리한 날에 국제예비심사청구서를 수리한 것으로 간주하고 청구서의 첫 번째 용지와 마지막 용지의 수정된 날짜란에 정정신청서 수리일을 기재한다(문단 22.12 참조). 정정신청서가 기한 내에 제출되지 않은 경우, 그 국제예비심사청구서는 제출되지 않은 것으로 보고 국제예비심사기관은 그렇게 선언한다(서식 PCT/IPEA/407).

출원인의 국제예비심사청구서를 제출할 권리

Article 31(2); Rule 54

22.07 국제예비심사기관은 출원인이 국제예비심사청구서를 제출할 수 있는 자격이 있는지 여부를 검토한다. 출원인이 조약 제2장에 기속되는 체약국의 거주자 또는 국민이고 관련 국제출원이 조약 제2장에 기속되는 체약국 또는 그 체약국의 수리관청에 제출된 경우 출원인은 국제예비심사를 청구할 자격이 있다. 2004. 1. 1. 현재 모든 체약국은 조약 제2장에 기속된다.

Article 31(2); Rule 54.2, 54.4; Section 614

22.08 출원인이 2인 이상인 경우, 출원인이 선택한 선택관청에 관계없이 국제예비심사청구서의 출원인 중 한 명이라도 조약의 제2장에 기속되는 체약국의 국민 또는 거주자이면 충분하다(문단 22.34 참조). 출원인 중 한 사람도 규칙 54.2의 규정에 의한 국제예비심사청구서를 제출할 자격이 없는 경우에는 국제예비심사기관은 해당 국제예비심사청구서가 제출되지 않은 것으로 간주한다(서식 PCT/IPEA/407). 아울러 우선일부터 19개월까지 남아 있는 시간이 거의 없는 경우에는 국내단계 진입기한이 우선일부터 20개월인 지정국에 진입할 수 있도록 출원인에게 이를 신속히 통지(예컨대 전화 또는 팩시밀리를 활용)한다.

22.09 국제출원은 조약 제2장에 기속되는 체약국의 수리관청 또는 그 체약국을 대행하는 수리관청에 제출되었어야 한다. 수리관청이 2이상의 체약국을 대행하는 경우, 국제예비심사청구서를 제출한 출원인 중 최소한 1명은 그 수리관청이 대행하는, 조약 제2장에 기속되는 체약국의 거주자 또는 국민이어야 한다.

출원인 변경

22.10 국제예비심사청구서상의 출원인이 출원서상의 출원인과 동일하지 않은 경우,

국제예비심사기관은 새로운 출원인이 국제예비심사청구서를 제출할 수 있는 자격이 있는지 여부를 검토하여야 한다.

➔ 국가의 선택

Article 37; Rule 53.7

22.11 국제예비심사청구서를 제출함으로써 조약 제2장에 기속되고 지정된 모든 계약국을 선택한 것이 된다.

➔ 수리일에 영향을 미치는 사항의 검토

Rules 53.1(a), 60.1(a), 61.1(a); Section 102(h), (i)

22.12 문단 22.06에 기재된 바와 같이 국제예비심사기관이 수리일에 영향을 미치는 사항을 검토하여 그 결과가 긍정적인 경우 실제 제출일을 수리일로 하여 국제예비심사청구서의 첫 번째 용지에 기재한다. 출원인이 시행세칙의 섹션 102(h) 또는 (i)의 요건을 충족하는 국제예비심사청구서 서식을 사용하지 않은 경우 문단 22.24 이하에 기재된 흠결에 대한 보정절차를 따른다.

22.13 국제예비심사기관은 출원인에게 국제예비심사청구서의 수리사실을 통지한다 (서식 PCT/IPEA/402).

➔ 국제예비심사청구서의 기한 내 제출여부의 검토


Rule 54bis

22.14 국제예비심사기관은 국제조사보고서 또는 조약 제17조(2)(a)의 규정에 의한 부작성선언서, 그리고 규칙 43bis.1의 규정에 따라 작성된 견해서 송부일부터 3개월

또는 우선일부터 22개월 중 늦게 완료하는 때까지 국제예비심사청구서가 제출되었는지 여부를 점검한다. 국제예비심사청구서가 늦게 제출된 경우, 국제예비심사기관은 국제예비심사청구서가 제출되지 않은 것으로 간주하고 출원인과 국제사무국에 서식 PCT/IPEA/407의 사본을 보내 그러한 취지를 선언한다. 국제예비심사청구서가 기한 내에 제출된 경우 국제예비심사기관은 출원인에게 이러한 사실을 통지(서식 PCT/IPEA/402)한다.

Article 39(1)(a); Section 601

22.15 국내단계 진입기한이 여전히 우선일부터 20개월인 국가가 지정된 경우, 국제예비심사기관은 국제예비심사청구서가 우선일부터 19개월 이내에 접수되었는지 점검한다. 국제예비심사청구서가 우선일부터 19개월 후에 접수된 경우, 국제예비심사기관은 국제예비심사 청구서의 마지막 용지의 해당란에 표시하고 출원인이 국내단계 진입기한이 20개월인 지정관청에 기한 내에 진입할 수 있도록 출원인과 국제사무국에 가능한한 조속히 이를 통지(서식 PCT/IPEA/402)한다. 우선일부터 19개월 이내에 국제예비심사청구서가 접수되었는지 여부에 상관없이 국제예비심사기관은 조속히 실제 접수일을 출원인에게 통지한다.

 국제예비심사기관 파일의 작성

22.16 국제예비심사기관은 국제예비심사청구서를 수리한 때에 파일을 작성한다.

Section 605

22.17 국제예비심사기관이 국제조사기관과 동일한 국내관청 또는 정부간 기구인 경우 국제조사와 국제예비심사를 위한 목적으로 동일한 파일을 활용한다.

22.18 국제예비심사기관이 국제조사기관 또는 국제출원이 출원된 수리관청과 동일한 국내관청 또는 정부간 기구가 아닌 경우, 국제사무국은 요청에 의하여 국제예비심

사기관이 국제조사보고서의 사본과 함께 해당 출원의 사본 또는 공개된 경우에는 공개된 국제출원의 사본을 해당 국제예비심사기관에 송부한다. 이는 해당 국제기관이 국제예비심사청구서를 처리하고 국제예비심사를 수행하기 위하여 필요하다. 국제조사보고서를 아직 이용할 수 없는 경우 국제사무국은 국제조사보고서를 받자마자 즉시 그 사본을 송부한다. 국제조사보고서에 인용된 문헌은 국제예비심사기관의 서치 파일로부터 수집하거나 국제조사기관에 요청할 수 있다. 국제예비심사청구서 또는 그 사본을 받자마자 국제사무국은 즉시 국제조사기관이 작성한 견해서 사본을 해당 국제예비심사기관에 송부한다.

22.19 출원인이 국제예비심사청구서와 함께 조약 제19조의 규정에 의한 보정서 및 설명서의 사본을 제출하지 않았거나 출원인이 해당 보정을 번복하지 않은 경우, 국제사무국은 상기 보정서 및 설명서의 사본 1부를 국제예비심사기관에 제공한다(문단 18.04 및 18.06 참조).

국제예비심사청구서의 국제사무국으로의 송부

Rules 61.1, 90bis.4(a)

22.20 국제예비심사기관은 국제예비심사청구서 원본을 국제사무국에 송부하고 그 사본을 국제예비심사 파일에 보관하거나 또는 사본을 송부하고 원본을 국제예비심사 파일에 보관한다. 어떠한 경우에도 국제사무국에 국제예비심사청구서 또는 그 사본을 송부하여야 한다. 즉 출원인에 의하여 국제예비심사청구가 철회되었거나, 제출되지 않은 것으로 간주되었거나 또는 국제예비심사청구서가 송부되어야 하는 관할 국제기관의 통지(서식 PCT/IPEA/442)에 출원인이 대응하지 않은 경우에도 국제사무국에 국제예비심사청구서 또는 그 사본을 송부하여야 한다. 국제예비심사청구서가 규칙 59.3의 규정에 의하여 관할 국제예비심사기관에 송부된 경우에는 본 문단에 기재된 규정에 따라 처리를진행하는 기관은 바로 국제예비심사청구서를 수리한 해당 기관이다(문단 22.02 내지 22.05 참조).

22.21 국제예비심사기관은 국제예비심사청구서를 수리한 후 국제사무국에 즉시 송부하여야 하며, 통상 수리 후 1개월 이내이다.

Rule 90.4, 90.5; Section 608

22.22 국제예비심사기관은 통상 대리인의 개별 위임장 원본 또는 포괄위임장의 사본을 국제예비심사청구서의 원본 또는 그 사본과 함께 국제사무국에 송부한다. 그러나 국제예비심사기관이 규칙 90.4(d)의 규정에 따른 위임장 제출요건을 적용하지 않음에도 대리인의 개별 위임장 또는 포괄위임장의 사본이 제출된 경우에, 국제사무국에 위임장 사본을 송부할 필요는 없다.

Article 34

22.23 국제예비심사기관은 국제예비심사청구서와 함께 조약 제34조에 의한 보정서 또는 조약 제19조에 의한 보정서 사본을 국제사무국에 송부하지 않는다.

국제예비심사청구서의 흠결

Article 31(3); Rules 53, 55, 60

22.24 국제예비심사기관은 국제예비심사청구서에 다음의 흠결이 있는지를 점검한다 (서식 PCT/IPEA/404).

Rule 53.1(a)

(i) 국제예비심사청구서가 규정 양식을 사용하고 있지 않음

Article 31(3); Rules 53.2(b), 53.8, 60.1(a-ter)

(ii) 규칙에서 정한 바에 따라 국제예비심사청구서에 서명이 되어 있지 않음(문단 22.28 내지 22.32 참조)

Article 31(3); Rules 4.4, 4.5, 4.16, 53.2(a)(ii), 53.4, 60.1(a-bis)

(iii) 국제예비심사청구서에 출원인에 관한 소정의 사항이 기재되어 있지 않음(문단 22.33 참조)

Article 31(3); Rule 53.2(a)(iii), 53.6

(iv) 국제예비심사청구서에 국제출원에 관한 소정의 사항이 기재되어 있지 않음
(문단 22.06 참조)

Rules 4.4, 4.7, 4.16, 53.2(a)(ii), 53.5

(v) 국제예비심사청구서에 대리인에 관한 소정의 사항이 기재되어 있지 않음(문단 22.35 참조)

Rule 53.2(a)(i), 53.3

(vi) 국제예비심사청구서에 출원인이 해당 국제출원에 대하여 조약에 따른 국제예비심사를 청구한다는 청구의 취지가 기재되어 있지 않음. 청구의 취지는 국제예비심사청구서(서식 PCT/IPEA/401)의 일부이며, 컴퓨터 인쇄로 출력한 국제예비심사청구서에도 기재되어 있어야 함

Rule 55.1

(vii) 국제예비심사청구서가 국제출원의 공개언어 또는 국제예비심사기관이 허용하는 언어로 작성되어 있지 않음

22.25 국제예비심사청구서상의 흠결의 정정에 대해서는 문단 22.26과 22.26A(직권정정), 22.35(대리인과 관련한 기재사항) 및 22.37(정정통지에 의한 정정)을 참조한다.

22.26 국제예비심사기관은 직권으로 국제예비심사청구서에 있는 대부분의 오류를 정정할 수 있다. 이는 출원인이 정정할 필요가 없거나 정정 요구 통지를 받지 않는다는 것을 의미한다. 직권정정의 경우에 국제예비심사기관은 정정한 뒤 그 여백에 “IPEA”라고 기재한다. 어떤 사항이 삭제되는 경우 국제예비심사기관은 꺾쇠괄호를 하고 삭제된 사항을 알아볼 수 있도록 하면서 괄호사이에 줄을 긋는다. 국제예비심사기관은 국제예비심사청구서의 정정된 용지의 사본 또는 별도 통지서(특별한 서식은 없으나 별도의 서식이 없는 경우에 사용하기 위한 서식 PCT/IPEA/424를 사용할 수 있다)를 발송함으로써 출원인에게 정정사항을 통지한다. 직권으로 정정할 수 있는 오

류에는 특히 출원인 및 국제예비심사청구서에 지정된 대리인에 관한 사항이 포함되어 있다. 국제예비심사청구서 원본을 국제사무국에 송부한 후에 국제예비심사기관이 오류를 정정하는 경우 국제예비심사기관은 정정된 국제예비심사청구서의 사본을 송부하여 국제사무국에 이를 통지한다.

22.26A 국제예비심사 착수 연기에 대한 국제예비심사청구서 Box No. IV의 체크 박스들에 표시할 때 실수가 발생할 수도 있다. Box No. IV의 항목 3에 체크 박스가 표시되었지만 규칙 69.1(b)가 적용되지 않는다면, 또는 Box No. IV의 항목 4에 체크 박스가 표시되었지만 규칙 69.1(b)가 적용된다면, 국제예비심사기관이 직권으로 대응하는 표시를 삭제한다. 이러한 수정을 하기 전에, 국제예비심사기관은 출원인에게 연락하여 확인을 요청할 수도 있다.

언어

Rules 23.1(b), 55.2, 62bis.1

22.27 국제출원의 언어와 국제출원이 공개되는 언어 모두가 국제예비심사기관이 허용하는 언어가 아닌 경우, 출원인은 국제예비심사청구서와 함께 국제예비심사를 수행하는 언어, 즉 해당 기관이 인정하는 언어인 동시에 공개언어인 언어로 작성된 국제출원의 번역문을 제출하여야 한다. 상기의 번역문이 규칙 23.1(b)의 규정에 의하여 국제조사기관에 이미 제출되었고 또한 국제예비심사기관이 국제조사기관과 동일한 국내 관청 또는 정부간 기구인 경우에는, 상기에 언급한 대로 출원인이 국제예비심사기관에 번역문을 제출하지 않으면 국제조사기관에 제출된 번역문에 기초하여 국제예비심사를 수행한다. 국제조사기관의 견해서가 영어로 작성되지 않았거나 또는 국제예비심사기관이 허용하는 언어로 작성되지 않은 경우, 국제예비심사기관의 요청에 의하여 국제사무국이 이를 영어로 작성하거나 국제사무국의 책임하에 영어로 번역된다.

➔ 서명

Rules 53.2(b), 60.1(a-ter)

22.28 문단 22.30의 경우를 제외하고, 출원인은 국제예비심사청구서에 서명하거나, 또는 국제예비심사청구서를 제출할 대리인을 지정하면서 개별위임장 또는 포괄위임장의 사본을 제출하여야 한다. 출원인이 2 이상인 경우 이들 중 한 사람만 국제예비심사청구서에 서명하면 충분하다.

Rule 90.3, 90.4(d)

22.29 대리인이 국제예비심사청구서에 서명하고 수리관청, 국제조사기관 또는 국제사무국에 이미 위임장이 제출된 경우 또는 출원서에 대리인이 지정되어 있는 경우에는 출원인이 국제예비심사기관에 위임장을 제출할 필요가 없다. 대리인이 국제예비심사청구서에 서명하였고 개별위임장을 제출하여야 한다는 요건의 적용을 철회하지 않은 국제예비심사기관에 국제예비심사청구서가 제출된 경우에, 청구서에 위임장이 첨부되지 않았거나 수리관청, 국제조사기관 또는 국제사무국에 이미 위임장이 제출되지 않았다면 국제예비심사기관은 대리인이 해당 국제예비심사기관에 대하여 대리행위를 할 수 있도록 위임되어 있는지 여부를 검토하여야 한다. 국제예비심사기관이 수리관청 또는 국제조사기관과 동일한 관청이 아닌 경우, 국제예비심사기관은 대리인의 자격여부에 대하여 통지를 받거나 또는 자격이 없다고 믿을 만한 이유가 있을 때까지는 국제출원의 공보 및 PCT 공보에 기재된 대리인을 출원인이 정당하게 선임한 대리인으로 가정한다.

Rule 90.4(d)

22.30 국제예비심사기관은 개별위임장 또는 포괄위임장 사본을 제출하여야 한다는 요건의 적용을 철회할 수도 있다. 이러한 철회는 대리인 또는 대표자에 의한 취하서 제출까지를 포함할 수는 없다. 국제예비심사기관이 개별위임장 요건을 철회한 경우에, 국제예비심사청구서에 기재된 대리인은 비록 수리관청, 국제조사기관, 국제예비

심사기관 또는 국제사무국에 별도의 위임장을 제출하지 않았거나 출원서에서 그 대리인을 선임하지 않았더라도 국제예비심사청구서에 서명할 수 있다.

Rule 90.1(c), (d), 90.3(b), 90.4

22.31 국제예비심사기관에서의 절차를 위한 추가 대리인 또는 복대리인은 국제예비심사청구서, 개별위임장 또는 포괄위임장을 통하여 선임할 수 있다. 출원인이 서명한 국제예비심사청구서에 대리인으로 선임되어 있는 경우에는 위임장을 제출할 필요가 없다. 이전에 선임된 대리인이 국제예비심사청구서에 서명한 경우에, 이전에 선임된 대리인이 복대리인을 선임할 권한을 가지고 있다면 개별위임장 제출을 요하지 않는다. 추가 대리인 또는 복대리인이 국제예비심사청구서에 서명한 경우, 개별위임장 요건을 철회한 국제예비심사기관에 국제예비심사청구서가 제출되면 개별위임장을 제출할 필요가 없다. 위임장이 복대리인의 선임을 배제하고 있지 않으면 선임할 자격을 가진 것으로 추정한다. 국제예비심사청구서에 추가 대리인이 서명하였다면, 국제예비심사기관이 개별위임장이 제출되어야 한다는 요건을 철회하지 않은 경우에, 출원인 또는 복대리인을 선임할 수 있는 이전 대리인이 서명한 개별위임장을 제출하여야 한다. 개별위임장이 국제예비심사청구서와 동시에 제출되거나 늦게 제출된 경우, 국제예비심사기관은 즉시 그 원본 또는 사본을 국제사무국에 송부한다. 서명이 누락된 경우 보정을 통지하는 방법에 대해서는 문단 22.37을 참조한다.

Rule 90.2(a), (b), 90.3(c)

22.32 대표자는 모든 출원인을 위하여 국제예비심사청구서에 서명할 자격을 가지며, 또한 대표자의 대리인도 모든 출원인을 위하여 서명할 수 있다.

➔ 출원인에 관한 사항의 기재

Rules 4.4, 4.5, 4.16, 53.2(a)(ii), 53.4, 60.1(a-bis); Section 115, 614

22.33 국제예비심사청구서에는 출원인에 관한 소정의 사항을 기재하여야 한다. 주소에는 국가의 표시가 있어야 한다. 우편번호의 일부로서 문자코드로 국가를 표시하면 충분하다(예: CH-1211 Geneva). 국적과 거주지는 국적국 또는 거주국의 명칭 또는 2문자로 된 국가코드로 기재하여야 한다. 국가가 아니고 종속령(dependent territory)인 경우 거주국란에는 해당 종속령이 속하는 국가의 국명을 기재한다. 국가의 명칭을 기재하는 방법에 대하여는 시행세칙의 섹션 115를 참조한다. 2이상의 출원인이 있는 경우 주소, 국적, 거주지는 국제예비심사를 청구할 수 있는 사람 중 어느 한 사람에 관한 것만 기재하면 충분하다.

Section 614

22.34 출원인이 국제예비심사를 청구할 자격이 있는가를 결정할 때 출원인이 국제예비심사청구서 제출시점에 해당 권리를 가지는가가 중요하다. 국제예비심사청구서에 이에 상응하는 내용이 기재되지 않았거나, 또는 국제예비심사청구서를 제출할 권리를 뒷받침하는 데에 필요한 사항이 아닌 사항을 기재함으로써 출원인이 오류를 범한 경우에, 출원인이 국제예비심사청구서가 수리된 때에 이를 청구할 수 있는 권리를 가졌음을 국제예비심사기관이 납득할 수 있다면, 출원인은 해당 누락된 부분 또는 잘못된 기재를 정정할 수 있다. 이 경우 잘못 기재된 국제예비심사청구서가 제출된 날에 조약 제31조(2)(a)의 요건을 충족한 것으로 간주한다.

➔ 대리인에 관한 기재

Rules 4.4, 4.7, 4.16, 53.5, 90.1

22.35 대리인이 지정 또는 선임된 경우 국제예비심사기관은 그에 상응하는 기재내용이 서류에 있는지를 심사한다. 국제예비심사기관이 대리인 선임에 관한 정보를 가

지고 있지 않은 경우, 동 기관은 공개된 국제출원, 즉 PCT 공보에 대리인이 기재되었는지를 점검하거나 또는 국제사무국에 조회한다. 국제예비심사청구서에 새로운 대리인 또는 추가 대리인이 선임 또는 지정된 경우에는 국제예비심사기관은 그 대리인에 관한 기재내용이 규칙 4.4 및 4.16의 규정을 만족하는지 여부를 심사하며, 규칙 4.7의 규정이 준용된다.

Rule 90.1(c), (d)

22.36 대리인이 국제예비심사기관에 대하여 업으로써 절차를 밟을 권리를 가지지 않는 경우, 국제예비심사기관은 필요한 경우 수리관청에 대하여 동 대리인이 해당 관청에서 업으로써 절차를 밟을 권리를 가지는지 여부에 대하여 확인하여 줄 것을 요청할 수 있다(서식 PCT/IPEA/410 사용).

국제예비심사청구서상의 흠결에 대한 정정명령

Rules 53, 55, 60.1(a)(a-ter), (b)

22.37 국제예비심사기관은 규칙 60.1(a)의 규정에 기재된 흠결을 발견한 경우, 출원인에게 통지일부터 1개월 이내에 그 흠결을 정정할 것을 통지한다(서식 PCT/IPEA/404). 국제예비심사기관은 통지서 사본을 송부하여 국제사무국에 이를 통지한다. 출원인 중 최소한 1명도 서명하지 않은 흠결인 경우(문단 22.28 참조), 국제예비심사기관은 정정통지서와 함께 국제예비심사청구서의 마지막 용지를 동봉하여 출원인이 이에 서명한 다음 다시 제출하도록 할 수 있다. 출원인의 서명이 누락되어 있는 흠결이고 개별위임장에 대한 요건을 철회한 국제예비심사기관에 청구서가 제출된 경우, 국제예비심사기관은 정정통지서와 함께 국제예비심사청구서의 마지막 용지를 동봉하여 대리인이 서명한 다음 다시 제출하도록 할 수 있다.

Rule 60.1(c)

22.38 정정사항을 포함하는 서한 또는 국제예비심사청구서의 대체용지가 첨부된 서한을 접수하면, 국제예비심사기관은 그 서한과 첨부된 용지에 수리일을 표시한다. 국제예비심사기관은 국제예비심사청구서의 대체용지의 내용과 대체되는 용지의 내용이 동일한가를 확인한다(이 확인의 결과를 위한 문단 22.40 및 22.41 참조). 국제예비심사기관은 대체용지의 오른쪽 상단에 출원번호와 대체용지 수리일을 기재(검은색 잉크를 사용하여야 한다)하고 하단 중앙여백에 “SUBSTITUTE SHEET(RULE 60.1)”이라고 기재한다. 국제예비심사기관은 서류파일(포대)에 서한과 대체용지의 사본을 보관하며, 국제예비심사청구서의 대체용지와 서한 사본을 국제사무국에 송부한다. 국제예비심사기관은 출원인이 제출한 정정사항이 기간 내에 적절하게 이루어진 경우뿐만 아니라 그렇지 못하여 결과적으로 국제예비심사청구서가 제출되지 않은 것으로 간주되는 경우에도 상기의 조치를 취한다.

22.39 출원인이 정정통지서를 받지 않고 자진하여 규칙 60.1(a)의 규정에 언급된 흠결을 정정하는 국제예비심사청구서의 대체용지를 제출한 경우 국제예비심사기관은 앞 문단에 기술한 바에 따라 절차를 진행한다.

Rule 60.1(a), (b)

22.40 국제예비심사기관은 규칙 60.1(a)의 규정에 언급된 흠결이 기간 내에 정정되었는지 여부를 검토한다. 출원인이 기간 내에 통지에 응하였고 제출된 국제예비심사청구서를 통해 관련 국제출원을 특정할 수 있으면, 국제예비심사청구서가 실제 제출된 날에 수리된 것으로 간주한다. 정정에 관한 기간은 연장할 수 있다. 기간 경과 후에 정정이 제출되었고 이에 대한 결정이 아직 이루어지지 않은 경우에는, 정정기간을 직권으로 연장하여 앞서 언급한 정정내용이 기간 내에 수리된 것으로 간주한다.

Rule 60.1(b), (c)

22.41 국제예비심사기관은 규칙 60.1(a)에 언급된 흠결이 정정되지 않았거나 기간

내에 정정되지 않은 것을 발견한 경우(앞 문단 참조)에는, 국제예비심사청구서가 제출되지 않은 것으로 간주한다고 선언하고 이를 출원인과 국제사무국에 통지한다(서식 PCT/IPEA/407). 국제예비심사청구서의 수리일이 변경되는 경우, 국제예비심사기관은 출원인과 국제사무국에 이를 통지한다(서식 PCT/IPEA/402).

수수료 납부 및 반환

Rule 57, 58

22.42 국제예비심사기관은 소정의 예비심사료 및 취급료 액수를 산정한다. 또한 수수료의 납부여부를 심사하고 출원인에게 과오납을 통지한다(서식 PCT/IPEA/403 사용).

Rules 57.2(a), 58.1(b)

22.43 국제사무국의 수입이 되는 취급료 액수는 수수료표에 규정되어 있으며, 예비심사료액수는 국제예비심사기관이 정한다.

Rules 57.3, 58.1(b)

22.44 취급료와 예비심사료는 국제예비심사청구서 제출일부터 1개월 이내에 납부되어야 한다. 국제예비심사청구서가 규칙 59.3의 규정에 의하여 국제예비심사기관에 송부된 경우에는 이들 수수료는 해당 기관이 실제 국제예비심사청구서를 수리한 날부터 1개월 또는 우선일부터 22개월 중 늦게 만료하는 때까지 납부하여야 한다. 국제예비심사기관이 국제조사와 동시에 국제예비심사를 착수하는 경우, 그 국제기관은 출원인에게 통지서 발송일부터 1개월 이내에 취급료와 예비심사료를 납부할 것을 통지한다. 납부할 금액은 납부일에 적용되는 금액을 기준으로 계산한다. 국제예비심사기관이 수수료 납부기간 경과 전에 수수료가 납부되지 않았거나 납부된 금액이 부족하다는 것을 확인한 경우, 해당 국제기관은 출원인에게 부족한 금액을 납부할 것을 통지(서식 PCT/IPEA/403 사용)할 수 있다.

Rule 58bis.1(a), (c), 58bis.2

22.45 국제예비심사기관은 취급료와 예비심사료가 납부시한까지 납부되지 않았거나 납부된 금액이 부족한 것을 발견한 경우에는 규칙 58bis.2의 규정에 따라 통지일로부터 1개월 이내에 부족한 금액과 가산료(적용되는 경우)를 납부할 것을 출원인에게 통지한다(서식PCT/IPEA/440 이용). 납부통지서 사본은 국제사무국에 송부한다. 그러나 국제예비심사기관이 납부통지서를 보내기 전에 수수료가 납부된 경우, 해당 수수료는 문단 22.44에 기술된 기간이 만료하기 전에 납부된 것으로 본다.

Rule 58bis.2

22.46 가산료가 부과되는 경우, 그 금액은 납부통지서에 규정된 미납액의 50%, 또는 이와 같이 산정된 금액이 취급료보다 적은 경우에는 취급료와 동일하며, 가산료 액수는 어떠한 경우에도 취급료의 두 배를 초과할 수 없다.

Rule 58bis.1(b), (d)

22.47 국제예비심사기관이 규칙 58bis.1의 규정에 의하여 납부통지서를 송부하였으나 출원인이 납부통지일로부터 1개월 이내에 납부총액과 가산료를 납부하지 않은 경우에, 국제예비심사기관은 서식 PCT/IPEA/407을 이용하여 국제예비심사청구서가 제출되지 않은 것으로 본다고 선언한다. 국제예비심사청구서가 제출되지 않은 것으로 본다고 선언하기 전에 납부하여야할 금액이 납부된 경우에는, 앞서 언급한 기간경과 전에 수수료가 납부된 것으로 보고 국제예비심사기관은 국제예비심사청구서가 제출되지 않은 것으로 본다고 선언하지 않는다.

Rules 54.4, 57.4

22.48 국제예비심사기관은 국제예비심사청구서가 국제사무국에 송부되기 전에 취하되었거나 출원인 중 1명도 국제예비심사청구서를 제출할 권리가 없어 제출되지 않은 것으로 간주하는 경우에는 출원인에게 취급료를 반환한다.

➔ 국제사무국으로의 취급료 송금

Rule 57

22.49 국제예비심사기관은 전월에 징수한 취급료를 매월 국제사무국에 송금하여야 한다. 송금시에 국제예비심사기관은 해당 국제출원의 국제출원번호와 출원인의 성명에 따라 구분하여 정확한 송금액을 기재한다.

➔ 팩스, 전신, 텔레프린터 등의 사용

Rule 92.4(d), (e)

22.50 팩스, 전신, 텔레프린터 또는 다른 유사한 통신수단들에 의해 전송된 문서에 대한 국제조사기관, 보충적조사기관, 또는 국제예비심사기관의 인증을 위해 문서 원본 제공이 요구되지만, 출원인 또는 대리인이 서명한 문서의 원본이 접수되지 않은 경우, 14일 이내에 통지를 (경우에 따라 선택적으로 PCT/ISA/230 또는 PCT/IPEA/434를 사용하여) 출원인에게 발송하여 출원인에게 합리적으로 가능한 시한 내에 상기 요건을 준수하도록 요청한다. 원본 문서는 원본이 기관에 의해 요구되지 않는 경우 인증을 위해 제출될 필요는 없다.

Rule 92.1(b), 92.4(g)(ii)

22.51 출원인이 기한 내에 상기 통지를 준수하지 않는다면, 국제조사기관, 보충적조사기관, 또는 국제예비심사기관이 (경우에 따라, 선택적으로 PCT/ISA/232 또는 PCT/IPEA/438을 사용하여) 출원인에게 문서가 제출되지 않은 것으로 간주된다고 통지한다.

➔ 우편업무의 지연 등

Rule 82

22.52 규칙 82에는 우편물이 지연 또는 망실된 경우 또는 우편업무가 중단된 경우에 적용되는 절차가 마련되어 있다. 규칙 82는 운송사업기관이 국제조사기관, 보충적조사기관, 또는 국제예비심사기관이 우편 당국 이외의 운송사업기관에 의한 문서 발송의 증거를 받아들이는 범위로 이용된 경우 적용된다.

기한 미준수에 대한 책임 면제

Rule 82의4.1, Section 111

22.52A 국제조사기관, 보충적조사기관 또는 국제예비심사기관 중 해당되는 경우에 따라 다음 조건이 부합한다고 판단하는 경우, 기한 미준수는 규칙 82의4.1에 의거하여 면책될 수 있다:

- (a) 이해관계자가 거주하거나 체류 중이거나 그의 영업소가 소재하는 지역에서의 전쟁, 혁명, 시민 소요, 파업, 천재지변, 전염병, 전자통신서비스의 일반적 이용 불능 또는 기타 유사한 사유로 인하여 규칙에 정해진 기한을 준수하지 못하게 된 경우;
- (b) 관련 조치가 합리적으로 가능한 한 빨리 취해진 경우;
- (c) 이해관계자가 제공한 증거가 기관이 수용할 수 있는 양식으로 제공된 경우, 또는 규칙 82조의4.1(d)에 의거한 면제가 적용된다면, 제공된 진술서가 기관에 의해 제시된 조건에 부합하는 경우;
- (d) 해당 경우에 적용될 수 있는 기한 만료 이후 6월 이내에 기관이 증거 또는 진술서를 접수한 경우

특히 전자통신서비스의 일반적 이용 불능의 경우에, 이해관계자는 정전이 지엽적인 문제라기보다는 지리적으로 광범위한 지역에 영향을 미쳤음과, 전자통신서비스를 사

용하지 못하는 것에 대해 예상하지 못했거나 예측할 수 없었다는 것, 그리고 이해관계자가 사용할 수 있는 대체가능한 통신 수단이 없었다는 것을 입증할 수 있어야 한다. 이행되어야 하는 조치들은 문서 제출, 통지에 대한 응신과 수수료 납부를 포함한다. 이해관계자가 “합리적으로 가능한 한 빠르게” 관련 조치를 취했는지의 여부는 사안의 사실들을 기반으로 하여 기관이 판단하게 된다. 일반적으로, 이는 지연의 원인이 더 이상 적용되지 않는 때로부터 짧은 기간을 의미한다. 예를 들어, 파업으로 인해 대리인이 사무실에 출근할 수 없었던 경우, 얼마나 많은 준비 작업이 중단되었는지에 따라 다를 수 있겠지만, 대부분의 경우 조치가 다음 근무일 또는 바로 직후에 취해져야 한다는 것이 예상될 것이다. 반면, 천재지변으로 인해 대리인의 출원 파일이 완전히 못 쓰게 된 경우, 필요한 조치를 취할 수 있도록 모든 필요한 문서 및 시스템을 재정비하는 것은 더 오랜 시간을 요할 것이라는 것은 합리적으로 예상 가능하다. 관련 비상사태 상황이 상당 기간 지속될 것이 예상되고 이해관계자가 비상사태로 인하여 구제 조치를 취하지 못하는 것은 아닌 경우에, 이해관계자가 여전히 문제를 해결하기 위한 합리적인 조치를 취할 것으로 기대할 수 있기 때문에, 규칙82의4.1은 “지연의 원인 해소 이후 합리적으로 가능한 한 빠르게” 조치가 취해질 것을 구체적으로 언급하지는 않는다. 관련 기관이 수용할 수 있는 증거의 형식에 관해서는, 예를 들어 신뢰할 수 있는 매스컴의 뉴스 보도, 또는 관련 국내 기관의 진술 또는 발표는 이러한 목적을 위해 수용될 수 있어야 한다. 전자통신서비스를 일반적으로 사용할 수 없는 경우, 인터넷 서비스 제공업체 또는 전기를 이해관계자에게 제공하는 회사의 진술도 수용될 수 있다.

예외적인 상황에서, 예를 들어, 기관이 기한을 준수하지 못한 것에 대한 책임 면제를 정당화시킬 수 있는 특정한 나라 또는 장소에서의 사건 발생을 알고 있는 경우, 기관은 증거에 대한 요건을 면제할 수 있다 (규칙 82의4.1(d)). 이 경우에, 기관은 이러한 면제를 위한 조건을 정하여 공개한다. 기관이 그 조건들이 부합한다는 것을 확인하게 되면, 어떠한 증거도 요구되지 않는다. 하지만 이해 관계자는 기한 미준수에 대한 책임면제 신청서를 제출해야 하며 기한을 준수하지 못한 것은 해당 면제가 적용되는 이유 때문이라는 것을 진술해야 한다.

Rule 82의4.1, Section 111

22.52B 규칙82의4.2은 국제조사기관, 보충적조사기관과 국제예비심사기관이 기관에서 허가된 전자통신수단 가운데 어느 것도 사용할 수 없어 기한을 준수하지 못한 것에 대한 책임 면제를 제공할 수 있도록 규정하고 있다. 기관이 그러한 면책을 제공하는 경우, 기관은 국제사무국에 이에 대해 통보하고, 국제사무국은 공보에 해당 정보를 공개한다. 게다가, 그러한 경우가 발생한 시기에(예) 예측 불가능한 정전) 또는 그러한 경우가 예정되어 있는 경우(예) 예정된 보수 작업), 기관은 또한 사용 불가능한 기간을 포함한 그러한 사용 불가능에 대해 정보를 공지하고, 이에 대해 국제사무국에 통보한다.

22.52C 국제조사기관, 보충적조사기관 또는 국제예비심사기관이 규칙 82의4.2에 의거해 기한을 준수하지 못한 것에 대한 책임 면제를 제공하고 있는 경우, 기관은 다음의 모든 경우에, 면책을 제공한다:

- (a) 출원인이, 기관에 의해 그렇게 요구되는 경우, 해당 기관에서 허가된 전자통신수단 가운데 하나를 이용할 수 없어 기한을 준수하지 못했음을 명시한다;
- (b) 기관이 해당 기관에서 상기 전자통신수단이 해당 기간에 사용할 수 없었다는 것에 대해 인정한다;
- (c) 관련 조치가 상기 전자통신수단을 사용할 수 있게 된 다음 근무일에 취해졌다.

22.52D 기관은 (경우에 따라 PCT/ISA/224 또는 PCT/IPEA/424을 사용하여) 신속하게 이해관계자에게 그 결정을 알려야 한다. 기관은 또한 그 결정 사본과, 해당하는 경우, 신청서와 제공된 증거를 국제사무국에 송부한다.

규칙 82의4.3에 의거한 기한 연장

규칙 82의4.3, Section 111

22.52E 경우에 따라서는, 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관이 위치한 나라가 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관에서의 운영에 영향을 미쳐 해당 기관에서의 절차를 수행하려는 이해 관계자들의 능력을 방해하는 규칙 82의4.1(a)에 나열된 사건에 의해 촉발된 대혼란을 경험한 경우, 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관은 규칙 82의4.3에 의거하여 연장 기간을 설정하는 것을 결정할 수 있다. 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관은 다음 두 개의 조건이 부합된다는 것을 확인하게 되면 그러한 결정을 내릴 수 있다:

- (1) 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관이 위치한 나라가 규칙 82의4.1(a)에 나열된 사건에 의해 촉발된 대혼란을 경험한 경우 (그 대혼란은 나라 전체에 영향을 미칠 필요는 없음);
- (2) 그 대혼란이 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관의 운영에 영향을 미쳤고, 이해 관계자들에 통상적인 서비스를 제공하는 능력에 상당한 영향을 미친 경우.

당사국이 전염병을 경험하고 관련 행정기관이 사람들의 이동을 제한하기로 결정하여 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관 직원의 상당수가 더 이상 기관 내에서 일할 수 없는 경우가 그러한 경우에 해당할 수 있다. 다른 예는 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관이 국제출원을 처리하기 위해 사용하는 전자 시스템에 상당한 피해를 초래한 자연 재해가 될 수 있을 것이다. 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관이 위치한 곳에서 (전기 공급, 물 공급 또는 도로와 같은) 인프라가 지진 또는 해일로 인해 심각하게 피해를 입었고 기관이 정상 운영되고는 있지만 일반 대중에게 제한된 서비스만을 제공할 수밖에 없는 경우도 그러하다.

국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관이 몇몇 지국을 운영하고 있지만 그들 중 하나 이상의 기관 운영만이 영향을 받은 경우, 상황에 따라 규칙 82의 4.3을 발동시킬지는 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관이 재량껏 결정할 수 있다.

22.52F 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관이 규칙 82의4.3에 의거하여 연장 기간을 설정하는 것이 적절하다고 판단하는 경우, 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관은 연장 기간의 시작일과 종료일을 결정할 필요가 있다. 이러한 점에서, 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관은 사건의 성격, 대혼란의 심각성, 사건의 향후 전개 가능성, 및 다른 관련 요소들을 고려하여, 일반 대중에게 서비스를 제공하는 능력에 제한 또는 제약이 얼마나 오랫동안 지속될지를 고려해야 한다. 연장 기간은 가능한 한 짧고 정황상 정당하여야 후속 절차의 지연 가능성은 최소화 될 수 있다. 경우에 따라, 개시일로 부터 2월보다 길지 않을 수 있다. 대혼란이 지속된다면, 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관은 매번 2월보다 길지 않도록 규칙 82의4.3(b)에 의거하여 추가 연장 기간을 설정할 수 있다.

22.52G 기한을 연장 또는 추가로 연장하려는 결정이 내려진다면, 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관은 그러한 연장 기간의 시작일과 종료일에 대한 정보를 공지하고 국제사무국에 이에 대해 통지한다.

22.52H 경우에 따라, 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관이 규칙 82의4.3에 의거하여 연장 기간 또는 추가 연장 기간을 설정하는 경우, 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관에서의 특정한 절차를 수행하도록 PCT 규칙에서 정한 기한은 그 기간 동안에 만료 되더라도 규칙 80.5에 따라 그 기간의 만료 이후의 첫 근무일에 만료된다. 출원인은 연장을 신청할 필요가 없으며 국제조사기관, 보충적 조사기관, 또는 국제예비심사기관은 해당 국제 출원과 관련하여 이 점에 있어 어

떠한 구체적인 결정을 내릴 필요는 없다. 본 규칙은 PCT 규칙에 정해진 기한이 아니기 때문에 우선권 기간에 적용되지 않는다는 점을 유의해야 한다.

➔ 기간의 계산

Rule 80

22.53 기간의 계산 및 서류의 날짜에 관한 세부사항은 규칙 80을 참조한다.

➔ 조약 제19조에 의한 보정

Article 19; Rule 53.9(a)(ii)

22.54 출원인이 조약 제19조의 규정에 의한 보정을 고려하지 않을 것을 기재한 경우, 국제예비심사기관은 보정이 반복된 것으로 처리하고 보정서의 관련용지에 이를 표시한다.

➔ 견해서에 대한 대응

Section 602(a)

22.55 견해서에 대응하여 출원인이 보정서를 제출할 수 있다. 이러한 보정서가 제출되면 국제예비심사기관은 대체용지의 우측 상단에 출원번호와 수리일을 표시하고 각 용지의 하단 중앙 여백에는 “AMENDED SHEET” 또는 이에 상응하는 용어로 표시한다.


Rule 92.1(a), 92.2(a)

22.56 국제예비심사 과정 중에 출원인이 제출한 문서가 서한 형태로 되어 있지 않은 경우에 출원인이 서명한 서한을 첨부하여야 한다. 그 서한은 관련 국제출원번호를 밝혀야 하며, 국제출원 언어와 동일한 언어 또는 해당 국제예비심사기관이 허용하는 언

어로 작성하여야 한다. 이러한 조건이 충족되지 않는 경우, 출원인에게 이를 통지하고 지정기간 내에 서한이 누락된 것을 치유할 것을 요청한다. 이때 지정기간은 통지서 발송일로부터 10일 이상 1개월 이내여야 한다. 지정기간 내에 흠결이 치유된 경우에 서한 누락은 없었던 것으로 되며, 그렇지 않은 경우에는 해당 문서는 제출되지 않은 것으로 본다.

Rules 55, 60.1(a) to (e)

22.57 잘못된 번역문이 규칙 55.2에 의하여 공개 또는 제출되거나, 또는 국제예비심사기관이 허용하지 않는 언어로 보정서가 작성된 것으로 판단한 경우, 출원인에게 국제예비심사기간 동안에 출원된 내용 또는 공개된 내용과 일치하도록 보정서의 번역문을 제출하거나 국제출원의 번역문을 정정할 것을 통지한다. 출원인이 통지서에 기재된 지정기간 내에 보정서에 대한 번역문을 제출하지 않는 경우 해당 보정서는 국제예비심사에 반영되지 않는다.

 국제예비심사보고서와 관련 문서들의 송부

Rule 71.1

22.58 국제예비심사기관은 동일한 날에 다음의 조치를 행하여야 한다.

- (i) 국제예비심사보고서와 첨부물(있는 경우)의 사본 1부를 국제사무국(서식 PCT/ IPEA/415 사용)에 송부하고, 보고서 사본 1부를 출원인에게 각각 송부(서식 PCT/ IPEA/416 사용)하며,
- (ii) 서류파일(포대)에 통지서, 보고서, 보정서/정정서의 사본 1부씩을 넣고,
- (iii) 조약 제33조에 의한 보정서가 늦게 제출되어 국제예비심사기관이 이러한 보정서를 고려하지 않는 경우, 서식 PCT/IPEA/432(두 번째 체크박스)를 사용하여 출원인에게 이러한 사실을 통지한다.

규칙 71.1(b), Section 602bis

22.58A 국제예비심사기관은 보관한 파일에 있는 다수의 다른 문서들도 국제사무국에 송부한다 (PCT/IPEA/415 사용). 송부해야 할 문서들은 섹션 602의2(a)에 규정된 것들이다. 국제예비심사기관은 출원 파일에 있는 다른 문서를 국제 사무국에 전송하기로 결정할 수 있다.

Rule 94.1(c), Section 420bis

22.58B 국제사무국은 국제예비심사보고서와 함께 선택관청에 국제예비심사기관으로부터 접수된 상기 문서들을 전달하고, 해당 문서들을 우선일로부터 30월 만료 후에 공중이 이용할 수 있도록 한다.

➔ 국제예비심사청구서 또는 모든 선택의 취하

Rule 90bis.4, 90bis.5

22.59 출원인이 국제사무국에 자신이 서명한 통지서를 보내 국제예비심사청구서 또는 모든 선택을 취하한 경우에, 국제사무국은 국제예비심사기관에 취하사실을 통지하고 국제예비심사기관은 해당 국제출원에 대한 절차를 중단한다. 이때 취하서는 국제출원에 기재된 모든 출원인이, 또는 모든 출원인이 서명한 위임장이 제출되는 경우 해당 대리인이 서명하여야 한다. 취하와 관련한 대리의 요건은 철회할 수 없다. 출원인이 취하서를 국제예비심사기관에 제출하면, 국제예비심사기관은 취하서상에 수령일을 표시하고 이를 즉시 국제사무국에 송부하여야 한다. 취하서는 그 취하서상에 표시된 날짜에 국제사무국에 제출된 것으로 간주한다.

국제 조사 또는 예비 심사의 목적을 위해 구체적으로 제공된 핵산염기 및/또는 아미노산 서열 목록의 처리

Rules 13ter.1, 13ter.2; Sections 513, 610; AI Annex C

22.60 국제출원이 핵산염기 및/또는 아미노산 서열의 개시를 포함하고 있고 출원인이, 통지에 의해 또는 다른 이유로, 경우에 따라서는, 국제 조사 또는 예비 심사를 주목적으로 하여, 국제조사기관 또는 국제예비심사기관에 서열 목록을 제공한 경우, 출원 시의 국제 출원에 포함되지 않은 그러한 목록은, 조약 제34조의 규정에 따라, 국제출원의 일부를 구성하지 않지만, 각 절차의 목적을 위해서만 사용된다. 그러한 서열 목록이 온라인으로 제공되면, 서열 목록이 제출된 목적과 국제출원번호가 파일의 내용을 변경하지 않고 파일명 또는 관련 메타 데이터에 암호화된다. 그러한 서열 목록이 물리적 매체로 제공되면, 기관은 국제출원번호와 함께, “국제출원의 일부를 구성하지 않는 이후에 제공된 서열 목록 (SUBSEQUENTLY FURNISHED SEQUENCE LISTING NOT FORMING PART OF THE INTERNATIONAL APPLICATION)”이라고 매체에 라벨링 하거

나 또는 국제출원의 공개 언어로 동등한 내용을 작성하여 라벨링한다.

Sections 513(e), 610(d); AI Annex C
22.61 그러한 서열 목록의 사본을 파일에 보관하는 것에 더해, 기관은 그에 대한 사본을 국제 사무국에 전송하여 그 사본이 지정 관청 또는 선택 관청과 공유될 수 있게 한다. 서열 목록이 온라인으로 수신된 경우, 서열 목록은 적절한 주석을 달아 온라인으로 국제 사무국에 전송되지만 그 내용에 변경은 없다. 서열 목록이 물리적 매체를 통해 제공된다면, 기관은 서열 목록이 온라인으로 접수된 것처럼 국제 사무국에 온라인으로 사본을 전송하거나, 또는 대안적으로, 국제 사무국에 그 물리적 매체의 사본을 전송한다. 물리적 매체가 요구된 사본의 수보다 적게 제공된 경우, 기관은 추가 사본을 준비하고 출원인으로부터 상응하는 수수료를 징수할 수 있다.

2022 PCT 국제조사 및 국제예비심사 가이드라인
발간 참여위원


| | |
|----|--|
| 총괄 | 특허제도과 이다나 |
| 감수 | 전자상거래심사과 권민정 국제특허출원심사1팀 한인호 특허심사제도과 이지영 특허심사제도과 황선경 |

2022 PCT 국제조사 및
국제예비심사 가이드라인

Korean Intellectual Property Office

- 발행일 : 2022년 7월
- 발행 : 특허청 특허제도과
- 전화 : 042-481-5741
- 팩스 : 042-472-4743

ISBN : 979-11-91116-68-7 13500

| 이용허락 유형 | 표시 마크 | 이용허락범위 |
|---------------------------------|---|--|
| [제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지 |  | - 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지 |