

PCT Applicants **Everywhere** Should **Continue** to File Powers of Attorney from the Inventors, Notwithstanding Changes to the PCT Regulations and Corresponding Changes to U.S. Patent Regulations



Richard Neifeld, Ph. D.  
Patent Attorney  
Neifeld IP Law, PC  
Email: [rneifeld@rneifeld.com](mailto:rneifeld@rneifeld.com)  
**Web: [www.Neifeld.com](http://www.Neifeld.com)**



**역자: 변리사 서태준**  
**김, 신&유 특허법률사무소**  
**(전 특허청 심사관)**  
E-mail: [tjsuh@ksy.co.kr](mailto:tjsuh@ksy.co.kr)

이 글은 **Richard Neifeld** 미국 변리사의 글로서 서태준 변리사가 번역한 것입니다.

**PCT** 규칙 및 이에 대응되는 미국 특허법 규칙의 개정에도 불구하고, 특허협력조약 (**PCT**) 출원인은 어디에서나 발명가로부터의 (대리권에 관한) 위임장을 계속해서 제출하여야 한다.

- I. 머리말
- II. 최근 개정 내용을 포함한 **PCT** 관련 조항
- III. **PCT** 규칙의 개정과 관련된 미국 규칙의 개정 내용
- IV. 미국 제정법의 관련조항은 개정되지 않았고, 따라서 법에 의하면 발명가가 **PCT** 출원을 위임하였다는 것이 요구된다.
- V. 출원 당시에 발명가의 위임 없이 **PCT** 출원한 경우의 법적 효과

**A. 미국 특허상표청(USPTO)이 특허법 제 373 조(35 USC 373)를 시행할 것인가?**

**B. 발명가의 PCT 출원에 대한 위임 없이 출원된 PCT 출원에 허여된 미국 특허에 대한 영향은 명백하지 않다.**

**VI. 이 문제에 대해서 미국 특허상표청은 무엇을 할 수 있고, 무엇을 해야 하나?**

**VII. 실무자는 발명가의 위임 없이 출원된 PCT 출원을 보정하기 위해 무엇을 할 수 있는가?**

**VIII. 결론**

## **I. 머리말**

최근에 PCT 출원을 할 때 각 발명가로부터의 위임장 제출을 요구하였던 PCT 규칙이 이를 면제하는 것으로 개정되었다. 그러나 미국 국내법은 발명가가 PCT 출원을 위임하여야 한다는 것을 면제하는 개정이 이루어지지 않았다. 따라서 발명가의 위임장 등의 위임의 표시가 없는 PCT 출원은 미국 특허권을 잃을 불필요한 위험이 있다.

PCT 규칙과 이에 대응하는 미국 규칙의 개정 내용은 단지 법인이 출원인인 경우에만 위임장을 제출함으로써 실무자의 발명가 서명의 부담을 회피할 수 있는 것으로 보여진다. 이는 관련된 PCT 조항과 PCT 규칙과 새로운 규칙 37 CFR 1.421 에 대한 해석에 바탕을 둔 것이나 규칙 37 CFR 1.421 과 특허법 제 373 조(35 USC 373)의 실제 내용은 이를 뒷받침하고 있지 않다.

필자는 여기에서 관련 조항과 개정된 내용을 알아보고 발명가로부터의 위임 표시 없이 제출된 PCT 출원의 경우에 대하여 살펴보고자 한다. 마지막으로 이 문제를 다소 해결하기 위해 미국 특허상표청, 미국 의회, 실무자들이 해야 할 일에 대하여 제안하고자 한다.

## **II. 최근 개정 내용을 포함한 PCT 관련 조항**

필자가 역점을 두는 PCT 조항 14(1)의 관련 부분은:

제 14 조-국제출원의 결합

- (1)(a) 수리관청은 국제출원에 다음 중 어느 결함이 포함되어 있는지 여부를 점검한다.
  - (i) 규정이 정하는 바에 따라 서명되지 않음.
  - (ii) 출원인에 관한 소정의 기재를 포함하지 않음.
  - (iii) 명칭을 포함하지 않음.
  - (iv) 초록을 포함하지 않음.
  - (v) 소정의 서식상의 요건이 규칙에서 정하는 범위까지 부합되지 않음.

따라서, PCT 조항 14(1)(a)(i)에 공표된 권한에 따른 PCT 규칙이 수리관청에서 요구하는 서명을 규정하고 있다.

2004년 1월 1일 발효된 개정 PCT 규칙 26.2의 2가 PCT 조항 14(1)(a)(i)에 관련된 규칙이다. 내가 강조하고자 하는 PCT 규칙 26.2의 2 관련부분은:

26.2의 2 조약 제 14 조(1)(a)(i) 및 (ii)의 형식요건의 점검

- (a) 조약 제 14 조(1)(a)(i)과 관련하여 출원인이 2인 이상인 경우, 출원서에는 그들 중 1인의 서명이 있으면 충분하다.
- (b) 조약 제 14 조(1)(a)(ii)과 관련하여 출원인이 2인 이상인 경우, 규칙 제 4.5 조(a)(ii) 및 (iii)의 규정에 따라 요구되는 표시는 출원인 중 규칙 제 19.1 조에 의거 그 수리관청에 국제출원을 제출할 수 있는 자격을 갖춘 출원인 1인과 관련하여 표시하면 충분하다.

그러므로 PCT 규칙 26.2의 2는 출원인이 법인인 경우에만 수리관청이 서명된 출원서를 받도록 허용하고 있다.

### III. PCT 규칙의 개정과 관련된 미국 규칙의 개정 내용

그러나 PCT를 포함한 모든 조약들이 미국의 법에 의하여 자동적으로 효력이 발생하는 것은 아니다. 미국이 가입한 조약이 효력을 발생하기 위해서는 미국 제정법(statutes)과 규칙이 통과되어야만 한다. PCT 규칙 26.2의 2 개정과 관련하여 미국 특허상표청은 2003년 10월 20일 68 FR 59881에 2004년 1월 1일부터 발효되는 규칙의 개정을 발표하였으나 미국 제정법의 개정은 없었다. 미국 제정법은 의회에서 발의하고 대통령이 서명함으로써 제정되고 또한 이 제정법이 규칙을 관장하고 있다. 특히 필자가 강조하고자 하는 68 FR 59883의 좌측 칼럼에는

항(Section) 1.421: 삭제된 항 1.425와 관련하여 항 1.421(b)는 개정되었다. 개정된 PCT 규칙 26.2의 2에 따라 국제출원의 경우, PCT 조약 제 14 조(1)(a)(i)에 관련하여 적어도 1명의 출원인의 서명이 있으면 충분하다.(그러나 항 1.421(g)에 따르면 취소의

경우에는 모든 출원인의 서명이 여전히 필요하다.) 따라서 현재 항 1.425 에서 요구하는 미국을 지정국으로 선택한 국제출원에 있어서 발명가와의 연락이 불가능한 경우 또는 서명하기 거부한 경우에만 출원인의 서명이 없어도 된다는 규정은 더 이상 적용되지 않는다. 또한 공동출원의 경우 공동출원인 공동으로 PCT 출원을 하여야 한다는 내용의 항 1.424 내용을 포함하도록 항 1.421(b)도 개정되었다. 항 1.424 는 폐지되었다.(항 1.424 논의 참조). PCT 규칙 4.9 의 개정에 따라 국제출원의 제출에 의해 미국이 항상 지정국이 됨에 따라 항 1.421(c)도 개정하게 되었다. 항 1.421(d)는 수리관청은 별도의 위임장 제출 요구를 면제할 수 있다는 PCT 규칙 90.4(d) 조항의 개정 내용을 반영하기 위해 개정되었다.

전술한 개정 규칙에 관한 해설내용은 PCT 출원을 위해서 발명가의 서명이 더 이상 필요하지 않고 따라서 PCT 출원으로 미국에서 특허를 받을 수 있는 것으로 추측된다. 그러나 미국 특허법의 실제 내용은 이와 다르다. 필자가 강조하고자 하는 개정된 규칙 37 CFR 1.421 의 관련내용은:

#### 1.421 국제출원의 출원인

\*\*\*\*\***(b)** 미합중국 국적을 가진 사람 또는 미합중국 거주자의 국제출원을 미국 수리관청이 수리하겠지만, 미국을 지정국으로 지정하는 경우 국제출원은 발명가에 의해 출원되었거나 또는 항 1.422 또는 1.423 의 조건을 만족하는 경우에만 특허상표청이 국내단계 진입을 허용한다. 공동출원의 경우 공동으로 출원하여야만 한다.

**(c)** 미국 이외의 국가를 지정하는 경우에는 출원인 또는 소유권자가 국제출원서를 제출할 수 있다.

**(d)** 등록된 출원대리인이 출원인을 대신하여 국제출원서를 서명하고 출원서를 제출할 수 있다. 별도의 위임장을 제출할 것을 요구할 수 도 있다.

규칙 1.421 의 “미합중국 국적을 가진 사람 또는 거주자가 제출한 국제출원을 미국 수리관청에서 수리한다” 는 뜻은 PCT 수리관청인 미국 특허상표청은 특히 법인 또는 출원인 한 사람이 수권한 대리인이 제출한 PCT 출원서를 수리한다는 것을 의미한다.

그러나 규칙 1.421(b)의 내용은 “미국을 지정국으로 지정하는 경우 국제출원은 발명가에 의해 제출될 때에만 미국 특허상표청이 국내단계의 진입을 허용한다” 이다. 다르게 말하면 발명가에 의해 제출되지 않은 출원서는 특허상표청에서 국내단계로의 진입을 허용하지 않는다는 뜻이다. 만약 PCT 출원이 국내단계로 진입하지 못한다면 미국 특허를 받을 권리도 잃어버리게 된다.

필자는 이와 같이 미국 규칙 1.421(b)와 PCT 규칙 26.2 의 2 의 내용이 일치하지 않음을 미국 특허상표청 관리와 논의한 바 있다. 미국 특허상표청의 설명은 필자가 아래에 언급하고자 하는 특허법 제 373 조(35 USC 373)에 기재된 법적 요건을 규칙 37 CFR 1.421 에 반영하기 때문에 이러한 일이 생겼다는 것이다. 규칙 37 CFR 1.421(b)는 특허 미국을 수리관청으로 하는 경우에 해당된다. 다시 한번 강조하거니와, 제정법적 용어는 미국을 수리관청으로 하는 경우에 국한되지 않는다. 제정법적 용어는 제출 장소에 상관없이 모든 PCT 출원에 해당된다.

**IV. 미국 제정법의 관련조항은 개정되지 않았고, 따라서 법에 의하면 발명가가 PCT 출원을 위임하였다는 것이 요구된다.**

미국 특허법 제 373 조(35 USC 373)에는 다음과 같이 쓰여 있다.

미국 특허법 제 373 조(35 USC 373) 정당하지 않은 출원인  
국제출원에 있어서 미국을 지정국으로 선택하면서 미국 국내출원을 할 목적으로 출원을 할 때 미국 특허법 제 11 장에서 요구하는 조건을 만족시키지 못하는 사람에 의해 출원서가 제출되었다면 특허상표청은 국내단계 진입을 허용할 수 없다.

이 조항과 관련된 입법취지는 “국제협력조약(PCT)의 수용”이라는 상원보고서 CIS-1975-S523-9(1975년 6월 19일)의 18 쪽에 나타나 있다. 관련부분을 살펴보면:

제 373 조 정당하지 않은 출원인  
이 장은 미국을 지정하는 국제출원에 있어서 출원서가 본 법의 제 11 장에서 규정하고 있는 미국 국내 출원의 출원인 자격이 없는 사람에 의해 출원되었다면 수리될 수 없다는 것을 나타낸다. 거절통지는 출원이 국내단계에 진입하였을 때에만 이루어질 수 있다. (조약 제 27 조제 3 항(27(3)) 따라서 해당 출원이 그러한 출원이 허락되는 다른 지정국에 출원하였을 수도 있으므로 이를 이유로 수리관청이 국제출원을 불수리할 수는 없다.[18 쪽 18-37 줄]

따라서 미국특허법 제 373 조(35 USC 373)에 따르면 국제출원단계의 국제출원이 미국특허법 제 11 장의 요건을 충족하는 사람에 의해 출원되었을 경우에만 미국 국내단계로 진입할 수 있다. 제 11 장에 의하면 발명가에 의해 위임받은 사람만이 출원서를 제출할 수 있다. 특히 제 11 장은 미국특허법 제 111 조(35 USC 111)부터 제 122 조(35 USC 122)까지의 내용을 포함하고 있다. 이 조항들에는 출원인이란 발명가를 의미하는 것이고 발명가는 출원이 발명가의 뜻에 의해 “작성된 것”이라는

것을 위임하여야 한다고 여러 번 명료하게 지적하고 있다. 법에는 “작성된 것”의 정의는 없으나 이의 의미는 준비되고 제출된 것을 의미한다.

미국 특허법 제 115 조(35 USC 115)에는 출원인의 정의가 다음과 같이 규정되어 있다. “출원인 선언. 출원인은 특허를 청구한 발명의 진정한 발명자임을 선서하고...”

미국 특허법 제 111 조(a)는 출원서의 준비와 제출이 발명가 또는 출원인에 의해 위임되어야 한다고 다음과 같이 규정하고 있다. “신청서. 특허출원서는 발명가에 의해 작성되었거나 작성되도록 위임받아야 한다...”

특허법 제 117 조, 제 118 조는 발명가가 사망하였거나, 무능력자이거나, 상당한 노력에도 불구하고 서명하기를 거부한 경우 발명가를 위하여 다른 사람이 서명한 특별한 경우에 대해서 규정하고 있다.

따라서 예외적인 경우를 제외하고 미국의 특허출원은 발명가에 의해 위임받은 사람이 작성한(준비하고 제출한) 경우에만 수리된다. 따라서 미국 특허법 제 373 조에 따르면, 국내단계의 진입은 발명가에 의해 위임받은 사람이 작성한(준비하고 제출된) 경우에만 가능하다. 더욱이, 제 373 조에서 출원이 발명가의 위임에 의한 것인가를 결정하는 국제출원의 출원 시점은 PCT 출원이 제출된 시점임을 규정하고 있다.

위임장은 정의하는 바와 같이 대리인이 발명가를 위하여 출원함을 위임하는 것이다. 즉, 위임장은 대리인이 다른 사람을 대신하여 행동하도록 위임하는 것이다. (블랙(Black)의 법률용어 사전 제 5 판 117 쪽.) 따라서 발명가로부터의 위임장은 실무자가 발명가를 위해 PCT 출원을 제출하는 것을 위임하는 것이다.

## V. 출원 당시에 발명가의 위임 없이 PCT 출원한 경우의 법적 효과

### A. 미국 특허상표청(USPTO)이 특허법 제 373 조(35 USC 373)를 시행할 것인가?

특허법 제 373 조에는 발명가가 PCT 출원서를 제출하는 것을 위임하여야 한다고 규정되어 있다. 위임의 형식이 문서이거나 위임장일 필요는 없다. 그러나 다음과 같은 가상적인 예시에서 보듯이 PCT 출원에 있어서 발명가가 위임하였음을 증명하는 서류를 제출하지 않는 것은 경솔한 행동이다.

PCT 출원에 있어서 발명가의 위임 없이 출원한 경우를 가정해 보자. 미국 특허상표청이 특허법 제 373 조를 시행할 경우 PCT 출원을 출원할 때 발명가가

위임하였다는 증거를 제출하여야한다. 세계 어디에서 PCT 출원을 하든 상관없이 발명가의 위임에 대한 증거를 제출하지 않았다면 미국 국내단계로의 진입은 허용되지 않을 것이다. 이것은 미국특허상표청의 안이한 태도, 방관이라 할 수 있지만 가능한 일이다.

이와 관련된 쟁점은 무엇이 발명가의 위임 구성요건인가 이다. 고용계약서는 PCT 출원에 충분한가? 일반적인 또는 특정의 발명의 양도는 PCT 출원을 위해 충분한가? 법률적으로 명확하지 않다. 그러나 미국의 법과 규칙에는 단순한 고용계약서나 양도증이 아닌 발명가의 선언과 위임장을 요구하고 있다.

미국 특허상표청이 위임에 관한 문서를 요구한다고 가정해보자. 그렇다면 어떤 종류의 문서종류를 특허상표청이 요구할 것인가? 예를 들어 발명가의 단순한 사후(事後)의 주장은 충분한가? 특허상표청은 발명가로부터 동시성의 위임의 증거를 요구할 것인가?

**B. 발명가의 PCT 출원에 대한 위임 없이 출원된 PCT 출원에 허여된 미국 특허에 대한 영향은 명백하지 않다.**

미국 의회가 특허법 제 373 조를 보완하지 않는다면 궁극적으로 판례가 이 문제를 해결할 것이다. 그러나 적어도 위임장 없이 출원한 PCT 출원은 미국 특허를 허여받기에 불리할 수 있다. 왜냐하면 부적격성의 기초가 될 수 있기 때문이다.

예를 들어 발명가 또는 종업원이 한 특정의 PCT 출원에 대해 실제로 위임을 하였는지에 대한 증언대에 서 있다고 가정해 보자. 그래서 심문자가 통상적으로 PCT 출원의 경우 발명가 또는 종업원의 회사가 발명가에게 의논하지 않고 출원한다는 사실을 조사한다고 가정해보자.

가령 종업원이 PCT 출원과 미국 국내진입 단계 사이에 직장을 옮긴다고 가정해보자. 그들의 신의의 변화가 PCT 출원에 대해 위임하였는지에 대한 기억에 영향을 줄 수 있겠는가?그것이 위임에 대한 의문을 해결할 필요한 증거를 수집하는 감사의 능력에 영향을 미칠 것인가?

예를 들어 국내단계의 진입 전에 발명가가 사망하거나 무능력자가 될 경우를 고려해보자. 특허상표청은 발명가가 아닌 다른 사람이 실제로 발명가가 PCT 출원을 위임했다고 할 때 이를 받아들일 수 있겠는가?

이 모든 가상의 경우는 PCT 출원을 할 때 발명가로부터 위임장을 받아서 제출하는 것으로 피할 수 있는 문제들이다.

## VI. 이 문제에 대해서 미국 특허상표청은 무엇을 할 수 있고, 무엇을 해야 하는가?

2004 년 초에 필자는 이 문제에 대해 미국 특허상표청과 의논해 보았다. 논의한 바에 의하면 특허상표청은 PCT 출원인에게 이러한 문제를 일으킬 의도가 없었고 또한 PCT 출원이 보다 용이하도록 노력해 왔다는 것이다. 그러나 분명한 것은 특허상표청이 특허법 제 373 조와 관련하여 규칙 개정의 효과 또는 있을 수 있는 충격에 대해 실무자의 입장에서 충분히 고려하지 않았다는 것이다.

이 시점에서 특허상표청이 발명가로부터 위임장 없이 출원한 PCT 출원에 대해 발생할 수 있는 권리의 상실이나 부담을 줄이기 위해 취할 수 있는 조치를 취함이 바람직하다. 왜냐하면 그런 출원은 상당부분 특허상표청의 명백한 충고를 신뢰하여 왔기 때문이다. 아래에 가능한 것들을 열거한다.

첫째, 미국 특허상표청은 의회에 특허법 제 373 조의 적절한 개정을 위해 압력을 행사할 수 있다.

둘째, 특허상표청은 국제단계의 PCT 출원은 발명가에 의해 위임받은 것으로 간주한다고 공중에게 알릴 수 있다. (이것은 사실 필자가 특허상표청에 이 문제를 제시하기 전까지 특허상표청의 대책이었다.) 그러나 앞서 설명하였듯이 이러한 가정은 의회의 입법취지와는 달라 논란의 여지가 있고 특허법 제 373 조를 시행하기는 어렵다.

셋째, 특허상표청은 발명가로부터의 위임장 없이 국제단계에 진입한 PCT 출원은 단순히 수리될 수 없다는 공지를 하는 것이다. (짐작하건데 몇몇 실무자는 이미 이러한 출원을 한 상태이다.) 즉 특허상표청이 단호하게 제 373 조를 시행하는 것이다. 이러한 것은 다소 무리라고 생각할 수 있으나 이는 미국의 법과 특허와 관련된 미국의 법을 집행하는 특허상표청의 역할에 부합되는 것이다.

넷째, 이 문제가 특허상표청의 지침이 부주의한 일관성의 결여에 있다고 볼 때, 특허상표청은 2004 년 1 월 1 일 이후에 출원된 PCT 출원에 대해 추후에 발명가로부터의 위임장을 지정기일까지 제출하는 것을 허용할 수 있다. PCT 규칙의 개정이 2004 년 1 월 1 일 이후에 효력이 발생하였으므로, 이 방안은 관계된 모든 PCT 출원인들이 필요한 위임을 받아서 제출할 수 있도록 할 수 있다. 그러나 당연히 이렇게 출원된 출원서에 부여된 특허권의 정당성에 대해 특허법 제 373 조에 위배된다는 법적 논쟁이 앞으로 발생할 수 있는 소지가 여전히 있다.



## **VII. 실무자는 발명가의 위임 없이 출원된 PCT 출원을 보정하기 위해 무엇을 할 수 있는가?**

만약 당신이 이러한 PCT 출원을 하였다면 가능한 한 빠른 시일 이내에 확실한 위임장을 취득하여 제출하는 것이 바람직하다. 당신 또는 회사의 법률고문이 발명가와 연락이 가능하고 발명가가 PCT 출원을 알고 있었고 묵시적으로 위임한 경우인 경우에 해당한다. 발명가가 실제로 PCT 출원을 위임했다는 것을 증명하기 위해 증거를 제출하고 각각의 출원에 대해 PCT 출원의 경우 또는 이후 국내단계 진입을 위해 제출하여야 할 것을 주시하는 것이 바람직하다.

다른 한편으로는 만약 파리협약에 의한 우선권주장 기일이 지나지 않았다면 먼저 출원한 PCT 출원에 대한 두 번째 PCT 출원을 위임장과 함께 제출하고 먼저 출원건에 대해 우선권 주장을 할 수도 있다. 만약 파리협약에 의한 우선권 주장 기간이 지났다면 요행을 바라며 여전히 두 번째 출원을 우선권 주장 없이 제출할 수도 있다.

## **VIII. 결론**

PCT 출원을 어디에서 하든지 발명가로부터 위임 없이 PCT 출원을 하는 것은 미국 국내단계로의 진입이 불가능할 수도 있으므로 명백하게 현명하지 않은 일이다. 그러므로 세계 어디서든 실무자들은 PCT 출원을 할 때 계속해서 발명가로부터의 위임장 또는 위임 표시를 요구하여야 한다.