

해외 특허 출원

이철희

(I&S 국제특허법률사무소 대표변리사)

1. 서 언

예전의 중소기업과 달리 요즘 벤처기업은 국제 감각이 상당히 좋아졌다는 것을 느낄 수 있다.

새로 시작한 벤처기업이 외국의 투자회사로부터 투자를 유치하는가 하면, 역으로 외국 기업에 직접 투자를 하는 경우도 있다. 벤처기업의 목표는 코스닥에 등록하는 것이 전부가 아니다. 나스닥이나 자스닥 혹은 독일 증시에 상장하겠다는 야심에 찬 포부를 밝히는 경우도 자주 본다. 또한 많은 벤처기업이 처음부터 수출을 생각한다. 자신들의 상품을 한국에서만 팔지 않고 전 세계를 대상으로 장사를 하겠다는 것이다. 인터넷 사업의 경우는 서비스를 미국, 일본, 중국 등에서 실시하겠다고 일찍부터 준비를 한다. 과거의 중소기업과는 사뭇 다르다. 기분 좋은 변화가 아닐 수 없다.

이런 경향에 따라 해외출원을 하려는 벤처기업이 많다. 실제로 해외출원을 할 때 고려할 요소를 살펴보자. 해외출원을 하는 데는 두 가지 방법이 있다. 첫 번째는 개별국 출원이고 다음은 PCT 제도를 이용하는 것이다.

2. 개별국 출원 방법

먼저, 개별국 출원에 대해 설명한다. 대부분의 경우 국내 특허를 먼저 출원한 후에 해외출원을 고려한다. 그리고 국내 출원을 근거로 파리조약¹⁾에서 인정하는 우선권(Priority)을

주장해서 1년 안에 미국, 일본, 중국, 대만 등원하는 국가에 출원하면 국내에 출원한 날짜를 소급하여 인정받을 수 있다. 파리조약은 동맹국 안에서 상호 적용된다. 예컨대 미국에 먼저 출원하고 이를 근거로 1년 안에 한국에 출원해도 마찬가지이다.

파리조약 상의 우선권에 대해 간단히 설명하면, 조약 당사국인 제1국에 특허 출원을 하고 이를 우선권 주장하면서 제2국에 출원하는 경우에, 제2국의 출원일을 제1국의 출원일로 소급시켜 주는 제도를 말한다. 가령 A씨가 한국에 2000년 3월 10일에 출원한 후, 같은 내용으로 우선권을 주장해서 2000년 12월 10일 미국에 출원했다고 하자. 그런데 우연히도 같은 내용을 누군가가 미국 특허청에 2000년 7월 10일 출원했다고 해서 A씨의 특허가 다른 미국 특허출원 때문에 거절되지 않는다. 이것이 바로 조약에 따른 우선권의 혜택이다. 앞에서는 설명의 편의상 간단히 설명한 것이므로 간단히 그렇게 이해해도 큰 무리는 없으나 법적으로 엄밀하지는 않기 때문에 구체적인 실무에 적용할 때는 주의를 요한다.

결국, 개별국 출원이란 원하는 출원국가에 각각 출원하는 것이다. 예컨대 미국, 일본, 중국에 출원하고 싶으면 그 나라의 특허청에 직접 출원하는 것이다. 대리인이 절차를 대신해주는 것은 물론이다. 우선 국내 대리인이 영문 등으로 특허명세서를 작성하고, 이를 제휴되어 있는 현지대리인에게 전달하면 현지대리인은 자국 언어로 번역하여 자국 특허청에 접수시킨다.

註 1) 파리조약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883) : 각국의 제도적인 차이를 인정하고 적절한 타협점을 찾아 산업재산권을 국제적으로 보호하기 위해 1883년 3월 20일 파리에서 맺은 국제조약. 2000년 현재 기맹국은 150개국에 넘는다. 우리나라와 북한도 1980년에 가입하였다. 이 조약은 내외국인 평등의 원칙, 특허독립의 원칙(속주주의 원칙) 그리고 우선권(Right of Priority)의 인정을 근간으로 세계 산업재산권을 보호하고 있다.

위의 세 가지 기본 원칙 중 내외국인 평등의 원칙이란, 파리조약 동맹국의 국민은 동맹국에서 내국인과 같은 대우를 받는다는 원칙이다. 특허독립의 원칙이란, 동맹국 중 어느 한 나라에서 특허를 받은 권리는 다른 나라에 영향을 끼치지 않고, 특허를 갖고 있는 나라에서만 권리를 행사할 수 있다는 것이다.

3. PCT 출원 방법

이번에는, 특허협력조약(PCT: Patent Cooperation Treaty)²⁾ 제도를 이용한 해외 특허출원에 대해 설명한다.

“와우풀이 자신의 인터넷폰 기술에 대해 세계특허를 출원중이다.”

몇 년 전 모 일간지에 이런 기사가 난 적이 있다. 이 기사에서 ‘세계특허’란 말은 정확한 표현이 아니다. “PCT(특허협력조약) 출원을 했다”라든가 “국제특허 출원을 했다”가 맞는 말일 것이다.

현재는 하나의 특허출원으로 전 세계에서 보호를 받는 것은 없다. 그러므로 PCT로 출원했다고 전 세계에서 보호받을 수 있는 것이 아니다. PCT로 출원했다 하더라도 최초로 출원할 때 보호받기를 원하는 나라를 지정한 후 일정 기간이 지나서 지정한 나라에 추가로 출원을 하고 그 나라에서 등록을 받아야 비로소 그 나라에서 특허 보호가 되는 것이다. 국제출원이란 특허협력조약(PCT)에서 정한 절차에 따라 자국 또는 외국에 출원하는 것을 말한다.

결국 PCT란 권리의 보호 측면에서가 아니라, 외국 특허출원을 쉽고 간편하게 해주는 절차라 말할 수 있다. PCT 제도는 외국출원을 하기에는 매우 편리한 제도이지만, 변리사도 까다롭다고 느낄 정도로 절차가 복잡한 게 흠이다.

PCT 제도를 이용하여 해외출원을 하려면, 우선 PCT에서 정한 양식에 따라 국제출원서, 명세서, 청구범위, 필요한 도면과 요약서를 수리관청(특허청)에 내면 된다. 우리나라 국민이 출원하는 경우는 수리관청이 대한민국 특허청이 된다.

위의 서류를 작성할 때는 PCT가 지정한 언어를 사용하여야 하며, 우리나라를 수리관청으로 하여 국제 출원하는 경우에는 국어, 일어 또는 영어로 작성할 수 있다. 작년부터 국어로 출원하는 것이 인정되는데, 이는 국력의 신장에 따라 우리나라가 PCT의 국제조사기관으로 선정된 덕택이다. 국어로 국제 출원이 가능한 것은 우리나라 국민의 입장에서는 매우 다행스런 것이 아닐 수 없다. 다만, PCT 출원을 국어로 한 경우 우라도 일정한 기간 내에 그 영문 번역문을 제출해야 한다. 그러므로, 국문으로 PCT 출원을 하는 이점은, 최초 출원에 시간이 덜 걸려 시간이 촉박한 경우에 매우 유용하다는 것이다. 비용 면에서는 최초 출원 비용을 절감한다는 이점도 있다. 하지만, 나중에 영문 번역을 위한 비용이 들어가는 것을 감안하면 전체적인 비용은 비슷할 것이다.

PCT 회원국 중 1개국 이상을 국제출원으로 특허 받고 싶은 국가로 지정해야 한다. 출원할 때 지정국으로 기재한 나라에

만 나중에 국내단계로 진입할 수 있다. 따라서 이들 나라에서만 최종적으로 보호받을 수 있다. 보호받고 싶은 나라를 출원당시에 확정하기 곤란하다면 PCT 회원국 전부를 지정하는 것이 좋다. 비용 측면에서 볼 때, 수수료는 지정국 6개국까지는 1개국당 약 10여만원씩 증가하지만 7개국 이상부터는 증가하지 않는다. 즉, 100여개 국민 회원국 전체를 지정하나 6개국을 지정하나 동일한 수수료가 적용되므로 최근에는 회원국 전체를 지정국으로 지정하는 경향이 있다.

PCT의 절차에 따라 서류를 갖춰 특허청에 정식으로 접수하면 그 접수일이 국제출원일이 된다. 이 국제출원일은 차후에 국내단계에 진입하는 나라에 실제로 출원한 날로 인정이 된다. 예를 들어, 2001년 12월 1일 미국, 일본, 유럽을 지정국으로 하여 PCT 출원서를 특허청에 접수하였고 하자. 그 후 미국에는 2003년 1월 5일, 일본에는 2003년 2월 3일, 유럽에는 2003년 4월 7일에 각각 국내단계에 진입하더라도 이들 나라의 출원일은 모두 2000년 12월 1일로 인정받는다는 것이다.

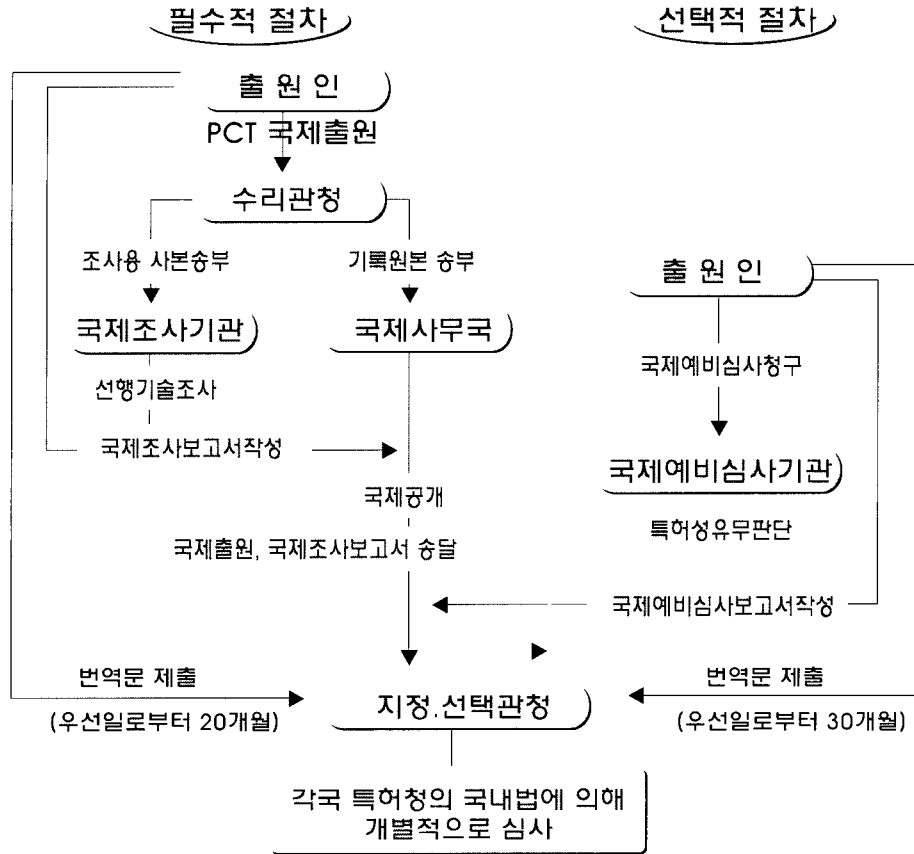
PCT 출원을 접수하면 특허청은 사본 1부를 보관하고, 원본은 PCT의 국제사무국(WIPO: World Intellectual Property Office)에, 또 하나의 사본은 국제조사기관에 보낸다. 국제조사기관은 PCT 출원시에 출원인이 지정한 수 있다. 국제조사란 PCT 출원한 발명에 선행기술이 있는지 검색하는 것을 말한다. 국제조사기관이란 국제조사를 할 수 있도록 PCT 조약에서 지정한 나라를 말한다. 우리나라가 지정한 국제조사기관은 한국, 오스트리아, 호주다. PCT 출원의 수리관청이 우리나라인 경우, 국어로 된 출원은 우리나라가, 영어로 된 출원은 오스트리아나 호주가 국제조사기관이 된다. 국제조사기관은 조사용 사본을 받은 날부터 3월 또는 우선일부터 9월중 늦게 만료되는 날까지 국제조사보고서를 작성하여 신속히 출원인과 국제사무국에 보낸다. 국제조사기관은 출원된 PCT 출원의 내용과 동일하거나 유사한 특허 출원이 있는지 선행기술 조사를 해 그 보고서를 출원인에게 보고한다.

국제사무국에서는 국제출원에 대하여 우선일부터 18개월이 지나면 국제공개를 한다. 우선일이란 파리조약에 근거한 우선권을 주장한 경우는 우선권 주장의 근거가 된 출원일을 의미한다. 우선권 주장이 없는 국제출원인 경우는 국제출원일을 의미한다.

국제사무국은 공개된 국제출원서, 국제조사보고서 등을 국제 출원할 때 지정했던 각 지정국에 우선일부터 19개월까지 보낸다. 이로써 PCT 출원의 국제단계가 끝나는 것이다.

출원인은 우선일로부터 20개월 안에 국제출원서 사본과 그

註 2) 특허협력조약(PCT : Patent Cooperation Treaty) : 여러 나라에 특허출원을 할 경우 각국의 양식, 절차, 비용 등이 달라서 혼란을 겪게 된다. 이러한 혼란을 막기 위해 마련한 것이 특허협력조약으로, 외국출원을 보다 쉽고 편리하게 할 수 있도록 한 국제조약이다. 이 조약에 가입한 나라는 2000년 3월 현재 106개국이고 북한도 회원국이다.



〈PCT 국제출원 절차 개요도〉

나라 언어로 작성한 서류를 각 지정국에 제출하고 수수료를 내야 한다. 이때부터 이른바 국내단계가 시작되는 것이다.

국내단계에 들어간 나라는 최초의 지정국 범위에서 전부 또는 일부 국가에 선택하여 진입할 수 있다. 국내단계에서는 각 나라마다 독립적으로, 우리나라 특허청에 출원하여 진행되는 것과 비슷한 출원과정이 진행된다.

지금까지는 PCT 출원에 대한 의무적인 절차라 볼 수 있다. PCT는 출원인의 선택으로 심사를 해주는 제도를 마련하고 있는데, 바로 국제예비심사다.

국제예비심사는 국제조사에서 한 걸음 더 나아가 출원이 산업에서 이용할 수 있는지, 신규성, 진보성이 있는지 심사하는 것이다. 국제예비심사보고서는 구속력이 없다. 즉 그 심사 결과를 지정국에서 따르지 않아도 상관없다는 것이다. 다만 국제예비심사를 통하면 출원인은 각 지정국에서 특허를 받을 수 있는지 미리 가능해 볼 수 있다.

국제예비심사를 청구한 국제출원에 대해서는, 앞에서 말한 국내단계 진입 의무기간인 20개월이 30개월로 연장된다. 즉

출원인은 국제예비심사의 결과를 받아본 후 그 결과에 따라 진입할 국가를 선택하여 국내단계에 진입할 수 있다.

PCT는 국제출원을 쉽고 편리하게 하고자 마련한 국제조약이다. 우리나라에서는 해외에 출원할 때 이 제도를 활용하기 보다는 직접 나라마다 출원하는 비율이 훨씬 높다. PCT를 이용하는 경우 비용이 많이 들고 기간이 더 오래 걸리며, 출원절차가 매우 복잡하기 때문이다. 선진국에서 이 제도를 이용하는 비율이 높아가는 것을 볼 때, 우리나라도 점차로 이 제도를 활용하여 해외 출원하는 방향으로 갈 것이라고 예상된다.

4. 개별국 출원과 PCT 출원 방법의 장단점과 관련 사례

개별국 출원과 PCT 출원을 모두 소개했으니 이제 이 두 가지 해외출원 방식의 장단점을 구체적으로 비교해 본다.

PCT 출원으로 하더라도 국내단계 이후의 절차는 개별국

출원과 다를 바 없다. 즉, PCT의 국제단계에서 국제조사나 국제예비심사를 거쳤다면 하더라도 그 결과가 각국의 특허청 심사를 구속하지 않기 때문에, PCT를 통하여 국내단계에 진입한 출원에는 각 개별 국가별로 필요한 절차가 모두 수행된다. 그러므로 전체적으로 보면 PCT 출원을 할 때 비용과 시간이 더 들어간다. 즉, 개별국 출원과 PCT의 국내 단계 비용을 동일하다고 볼 때, 국제단계를 거치는 만큼 비용과 시간이 더 들어가는 것이다. 그런데도 PCT 출원을 하는 이유는 무엇일까?

예를 들어 한 발명자가 어린이용 장난감을 발명했는데 아이디어가 기발하고 상품적 가치도 높다고 판단했다. 어린이용 장난감은 세계 어느 나라에서도 팔 수 있으므로 이 발명자는 전 세계에 출원해서 큰 수익을 얻고 싶었다. 그래서 해외 특허출원을 하고자 한다. 그런데 100개국에 출원하려고 했더니, 출원하는 소요되는 비용만 5억 원 정도 들 것으로 예상되었다. 처음 해외출원을 할 때 비용은 대략 국가당 500만 원 정도 든다. 이 발명자는 사업을 시작하기 전이라 5억 원이 없었다. 그렇지만 2, 3년만 지나면 큰돈을 벌어서 이 비용 정도는 쉽게 감당할 수 있으리라 생각했다. 이런 경우라면 PCT를 이용한 국제출원을 하는 것이 좋다.


처음 PCT출원을 할 때는 1건의 출원으로도 가능하기 때문에 100개국을 지정하여 출원하더라도 한 건의 PCT출원 비용만 쓰면 된다. 그리고 2~3년 후 국내단계에 진입할 때 각 나라에 들어가는 비용을 추가해야 된다. 그러니까 출원 비용의 대부분을 2~3년 후에 지불하면 되는 것이다. 그 동안 사업을 하여 돈을 많이 번다면 국내단계에서 드는 비용은 쉽게 감당할 수 있을 것이다.

또한 PCT 국제단계가 진행되는 동안에 사업의 진척 정도나 개척할 시장이 어떤지에 따라서 마지막으로 국내단계에 진입할 국가를 가늠해 볼 시간적 여유를 가질 수 있다. 처음에 100개국을 지정했다 하더라도 이 중 일부 국가에만 국내단계에 진입해도 되기 때문이다.

앞에서도 말했지만, 요즘에는 우리나라도 PCT의 국제조사 기관으로 선정되어서 명세서 등을 우리말로 PCT 출원할 수 있다. 따라서 우선권 주장의 근거가 된 국내 특허출원의 특허 명세서를 그대로 PCT 출원 명세서로 활용할 수 있다. 그러므로 과거에 영문이나 일문으로 작성하던 것에 비하여 번역비도 필요 없다. 이에 따라 시간도 절약할 수 있는 장점이 있다.

반면에, PCT 출원의 단점 중의 하나는 특허 출원 후 등록까지의 기간이 매우 길다는 것이다. 국내 단계 이후는 개별국 출원과 동일하므로 국내 단계에 들어가지 이전까지의 기간, 즉, 20개월 내지 30개월이 더 걸린다는 것이다.

한편, 대만 등 몇몇 나라는 PCT 가입국이 아니므로 PCT 제도를 이용하여 출원할 수 없고 개별국 출원을 할 수밖에 없다. 한편 PCT 출원을 하더라도 미국은 별도로 떼어서 개별국

출원하는 것도 나름대로 장점이 있다. PCT 출원을 하면 특허를 받기까지 시간이 많이 지연된다. 한편 미국은 심사기간이 가장 짧은 나라에 속할 뿐 아니라, 심사의 신뢰성도 인정받고 있으므로, 미국 특허출원의 결과를 보고서 PCT 출원의 국내 단계를 진행할 수 있는 시간적 여유를 가질 수도 있다. 그러므로 미국 출원을 하고 그 결과를 본 뒤 PCT 출원을 계속 진행할 지 또는 어느 나라에 국내 단계를 진행할 지를 점검해 볼 수 있다는 것이다. 이런 것들을 고려한다면, 해외 출원을 할 때, 미국, 대만 그리고 PCT(조약 회원국 전체 지정) 이런 조합으로 출원하는 것은 아주 권장할 만하다. 

【참고】

향후 특허관련 컬럼에 소개를 바라는 내용이 있으면 학회 사무국이나 저자(chlee@ins-lab.com)에게 의견을 보내주시기 바랍니다.

〈저 자 소 개〉



이철희(李哲熙)

1964년 9월 2일생. 1988년 서울대학교 제어계측공학과 졸업. 1990년 한국과학기술원 전기및전자공학과(전력전자 전공) 졸업(석사). 1996년 33회 변리사 시험 통과. 1996년-2001년 제일 국제특허법률사무소(해외출원 전문, 국내부 총괄). 현재 I&S 국제특허법률 사무소 대표 변리사. 특허관리사 자격 시험 출제위원. 국제특허연수원 강사. 저서로는 "e-변리사의 돈되는 특허이야기"가 있음.