

2. 국제특허 취득하기

1. 머리말

가끔 각종 언론매체에 실리는 광고를 보다보면 “국제특허”를 받은 제품이라고 선전하는 것을 볼 수 있다. 필자가 근무하는 사무소 명칭에도 “국제특허”라는 말이 들어가 있다. 방향은 좀 다르지만 변호사 중에서 “국제변호사”라고 명함을 돌리는 사람들도 있다. 도대체 특허나 법률 분야에서 “국제”라는 용어가 갖는 의미는 무엇일까? “국제특허”를 받았으면 전세계 모든 나라에서 특허권을 행사할 수 있는 것일까? 또 “국제 변호사”라고 하면 세계 어느 나라에서나 변호사업무를 할 수 있다는 이야기인가? 그렇지 않으리란 것을 독자 여러분께서는 이미 눈치를 채셨을 것이다.

사실 특허나 법률 분야에서 쓰여지는 “국제”라는 용어는 적절치 않고, “외국”이라는 표현을 쓰는 것이 적당하다.

“국제특허”를 받았다는 선전은 미국이나 일본 등 외국 중 특정한 나라에서 특허를 받았다는 것이고, 변리사 사무소의 명칭에 흔히 사용되는 “국제특허”라는 용어는 외국에 출원하여 특허를 받는 절차도 대리해 준다는 의미에 불과하다.

또 “국제 변호사”라는 것도 알고 보면 미국의 뉴욕주나 캘리포니아주의 주변호사 자격증 또는 영국이나 일본의 변호사자격증을 가진 사람을 그렇게 부르는 것에 불과한 경우가 많다.

하지만 특허분야에서 “국제특허”라고 하면, 통상 외국에서 획득한 특허를 지칭하는 것으로 받아들여지

고 있으니, 여기서도 그냥 “국제특허”라는 용어를 사용하기로 한다.
이제부터는 국제특허를 받는 이유와 방법, 특허획득을 위한 절차 그리고 비용에 대하여 알아보기로 한다.

2. 국제특허는 왜 받아야 하는가?

특허권은 속지주의의 원칙이 적용된다.

즉 우리나라에서 획득한 특허는 우리나라에서만 독점 배타적 권리를 행사할 수 있고, 미국이나 일본 등에서 그 특허를 사용하는 것에 대하여는 아무런 제재조치를 취할 수 없으며, 반대로 미국이나 일본에서만 특허 받은 것은 우리나라에서 아무런 힘을 쓸 수 없다.

현대는 세계화 시대이다. 특허 기술을 채용한 상품은 국내 시장에만 유통되는 것이 아니라 세계 각국으로 수출되고 있다. 만일 수출하는 국가에 특허를 받아놓지 않았다면, 우리나라보다 훨씬 인건비가 싼 다른 나라에서 제조된 특허 모방상품과 경쟁할 수 없을 것이다.

따라서 특허품을 팔게 될 주요국가에 미리 특허권을 설정하는 일이 중요하며, 더 완전한 방어를 위해서는 특허품을 모방 생산할 가능성이 있는 국가까지 특허권을 받아 놓을 필요가 있는 것이다.

3. 국제특허를 받는 방법에는 두 가지 방법이 있다.

국제특허를 받는 방법으로는 특허를 받고자하는 각각의 국가에 개별적으로 출원하는 전통적인 출원방법과 Patent Cooperation Treaty(특허협력조약)에 의한 PCT출원으로 하는 방법이 있다.

전통적인 출원방법은 국내특허출원 후 파리협약에 의한 우선권

주장기간인 12개월 이내에 특허획득을 원하는 나라에 각각 개별적으로 특허출원하는 방법이다. 쉽게 말하면 국내특허출원 후 1년 이내에 다른 나라에 출원하면, 그 나라에서도 우리나라에 특허를 출원한 날에 출원한 것으로 간주하여 특허절차를 진행하는 제도이다.

- 1) 1970. 6. 19. Washington 외교회의에서 조약이 체결되었으며, 우리나라는 1984. 5. 10.에 이 조약에 가입하였다.
- 2) 1883. 3. 20. 파리에서 조인된 공업소유권의 국제적보호에 관한 동맹조약이다. 우리나라는 1980. 5. 4.에 가입하였다.
- 3) 우선권이란 우리나라에 특허출원한 것을 1년 이내에 다른 나라에 출원하는 경우, 다른 나라에 출원한 출원일과 관계없이 우리나라에 최초 출원했던 날짜로 출원일을 소급해 주는 것을 말한다

PCT 출원방법은 국내특허출원 후 파리협약에 의한 우선권 주장기간인 12개월 이내에 국적국 또는 거주국의 특허청에 하나의 PCT 출원서를 제출하고 20 ~ 30개월 후에 특허획득을 원하는 국가마다 따로 따로 그 PCT 출원서에 대한 번역문을 제출하여 국내단계로 전환하는 제도로 PCT 출원서 제출일을 지정국가에서 출원일로 인정받을 수 있다.

쉽게 말하자면 출원인이 특허 받고자 하는 각국에 직접 출원하던 전통적인 출원방법 대신에, 우리나라의 특허청에 앞으로 특허를 받고 싶은 나라들을 표시한 PCT 출원서를 제출하고, 20 ~ 30개월 후에 그 나라들에서 특허절차를 진행하는 방법이다.

혹자는 PCT 출원을 해도 결국에는 특허 받고 싶은 나라에서 심사를 받아야하는 것이므로, 괜히 기간만 20 ~ 30개월 지연되지 전통적인 출원방법보다 좋을 게 없지 않느냐고 반문할 것이다. 물론 특허 받는 기간이 좀 지연되는 것은 사실이다.

하지만 PCT 출원을 하면 여러 가지 장점이 있어서, 이에 따라 최근에는 국제출원을 할 때 PCT 출원으로 하는 경향이 두드러지고 있다. PCT 출원의 장점에 대하여는 다음에서 자세히 살펴보자.

4. 국제특허를 받는 절차를 알아보자.

앞서 말한 전통적인 출원방법에 의하여 국제특허를 출원하면, 그다지 까다로운 절차가 필요하지 않다. 단지 국내출원 후 1년 이내에 출원하여야 하는 기간만 잘 지키면 되고, 국내에서 특허를 받을 때나 마찬가지로의 절차가 진행된다고 보면 된다.

그런데 PCT 출원방법에 의하여 국제특허를 출원하면, 상당히 까다로운 단계의 절차를 밟아야한다. 그리고 이러한 절차를 밟아야하는 기간을 놓치게 되면 국제출원이 모두 허사가 될 수 있으므로 매우 조심하여야 한다.

기본적으로 PCT 국제출원절차는 크게 '국제단계(international phase)' 와 '국내단계(national phase)' 의 두 단계의 절차로 구분된다.

언뜻 듣기에는 '국제단계' 가 외국특허청에서 진행되는 절차이고, 국내단계가 우리나라 특허청에서 진행되는 절차 같으나 거꾸로 이다.

즉 우리나라 특허청에 PCT로 국제출원을 하였을 때 아직은 국제출원의 단계에 있다고 하여 '국제단계' 라고 부른다. 이는 우리나라 특허청이 대한민국 특허청의 지위에서가 아니고, 국제기구인 '세계지적재산권기구(WIPO)'를 대신하여 국제특허청의 지위에서 절차를 담당하고 있기 때문이다. 즉, 특허 받고자 하는 개별국가에서는 PCT 출원에 대한 절차가 진행되지 않고 있는

단계라는 이야기이다.

PCT 출원일로부터 20 ~ 30개월이 지나면 특허 받고자 하는 개별국가에서 각각 심사절차가 진행 되게 되는데, 이 단계는 각국의 국내에서 처리하는 단계라 하여 ‘국내단계’ 라고 한다.

국제단계의 세부 절차를 살펴보면, 국제출원 → 국제출원의 방식심사 → 국제조사 → 국제공개의 절차와 국제예비심사의 절차가 있고, 국내단계의 세부절차는 번역문 등 제출 → 우선권서류의 번역문제출 → 해당국특허청의 심사 절차가 있다.

국제단계의 첫 단계인 ‘국제출원’ 단계에서 주의하여야 할 점은 특허를 받고 싶은 나라들을 잘 선택하는 것이다. PCT 출원을 하였다 하여 아무 나라나 다 선택하여 나중에 특허를 받을 수 있는 것이 아니고, 오로지 PCT에 가입(체결)한 나라들만을 선택할 수 있는 것이다. 따라서 PCT 가입국이 아닌 나라(예를 들면 태국, 대만 등)에서 특허를 받고 싶다면, 반드시 앞서 말한 전통적인 출원방법에 의하여 그 나라에 개별 출원을 하여야 한다.

참고로 PCT 국제출원서류를 우리나라 특허청에 제출할 경우에는 국어나 일본어 또는 영어 중에서 택일하여 작성한 후 제출할 수 있다. 그러나 국어출원인 경우에는 우선권 주장일로부터 14개월 이내에 반드시 영어로 된 공개용 번역문을 작성·제출하여야 한다.

또한 이 단계에서 잊지 말아야 하는 것이 우선권주장의 절차를 밟아야 한다는 것이다. 우선권 주장은 PCT 출원서에 선출원일자, 선출원번호 및 선출원국명을 기재함으로써 이루어진다. 이렇게 출원된 PCT 국제출원서류는 우리나라 특허청에서 방식심사의 단계를 밟게 된다. 방식심사란 출원의 주체, 법령이 정한 방식상의 요건 등 절차의 흠결 유무를 점검하는 것을 말한다. 만일 절차에 하자가 있으면 출원인은 보정 또는 보완하라는 통지를 받게 될 것이다.

방식심사를 마친 PCT 출원은 국제조사의 단계로 넘어가게 된다.

국제조사란 출원된 발명에 관련된 선행기술을 조사하는 것으로 그 결과는 국제조사보고서로 작성되어 출원인 및 국제사무국에 송부된다. 이 국제조사보고서의 내용에서 자신이 출원한 특허와 동일한 종래기술이 발견되었다면 출원인은 여기서 더 이상 특허 절차를 진행하지 않고 포기할 수 있으므로 경제적인 이익을 볼 수도 있다.

국제조사를 마친 PCT 출원은 원칙적으로 우선일로부터 18개월이 경과한 후에 국제사무국에 의하여 국제공개가 행해지고, 이는 출원인 및 각 지정관청에 송부된다.

출원인은 상기 절차와 관계없이 국제예비심사라는 선택적 절차를 밟을 수 있다.

쉽게 생각해서 국내단계로서 각 나라별로 개별심사에 들어가기 전에, 국제단계에 있을 때 미리 심사를 한번 해주는 것이라고 보면 된다. 물론 이 단계에서 특허가 거절 결정되거나 하는 일은 없다.

이 단계를 잘 활용하면 각 나라별로 개별심사에 들어갔을 때 시간과 경비를 크게 줄이는 효과를 볼 수 있다. 즉 국제예비심사의 결과로 통지되는 국제예비심사보고서의 내용으로 보아, 그 PCT 출원이 특허성이 없는 것으로 판단되면, 이후의 국내단계절차를 포기함으로써 더 이상의 비용 낭비를 피할 수 있다.

또한 출원인은 국제예비심사보고서의 작성 전까지 명세서, 청구범위, 도면 등을 보정할 수 있으므로, 국내단계에 진입한 이후에 보정하느라 시간과 비용을 낭비하지 않아도 되게 된다.

이렇게 PCT 국제단계의 절차가 종료되면, PCT 국제출원서류는 출원인이 특허 받고자 선택한 개별 국가로 보내지고, 그 나라의 국내법에 의해서 심사한 후 특허여부가 결정되는 것이 국내단계이다. 따라서 국내단계는 전통적인 출원방법에 의하여 국제특허와 유사하다고 보면 된다.

다만 몇 가지 주의할 점이 있는데, 첫째로 당해 PCT 출원에 대하여 국제예비심사를 신청하였다면, 출원인은 국내단계절차를 밟기로 결정한 지정국에 대하여는 우선일로부터 30개월 이내에 국제출원의 번역문제출, 수수료납부, 대리인선임 등 지정국의 국내법에 따른 국내출원절차를 밟으면 되지만, 국제예비심사를 신청하지 않았다면, 출원인은 싱가포르, 스위스, 덴마크, 핀란드, 노르웨이, 스웨덴, 룩셈부르크, 유고, 남아공, 브라질, 탄자니아, 우간다, 잠비아 등 13개국에 대하여는 우선일로부터 20개월 이내에 국내출원절차를 밟아야 한다.

둘째로 PCT 국제출원의 출원인은 국제출원서류와는 별도로 각 지정국에 번역문을 제출해야 한다. 셋째로 지정관청은 국제출원의 번역문이 제출된 날부터 21일 이내에 당해 출원의 우선권서류 사본의 도달사실을 공고하는데, 출원인은 우선권서류사본의 도달공고일로부터 2개월 이내에 그 번역문을 원문과 함께 제출하여야 한다. 만약 우선권서류의 번역문을 제출하지 않은 경우에는 우선권주장이 없었던 것으로 취급되므로 자칫 낭패를 볼 수도 있다.

5. 국제특허를 받으려면 비용이 얼마나 드나?

국제출원을 하려면 보통 출원하는 나라별로 각각 변리사를 선임하여야 한다. 외국의 변리사들은 변리사별로 요금이 천차만별이기도 하고, 우리나라 처럼 건당 얼마라는 식이 아니라 변리사가 일한 시간당 얼마로 요금을 청구하므로 실제 일을 진행해보기 전에는 비용이 정확히 얼마가 소요될지 알기 어렵다.

하지만 필자의 경험으로 볼 때, 최초 출원시 소요되는 비용은 유럽의 경우는 1,000만원 정도, 미국 일본 등 선진국들은 500만원 정도, 기타 국가들은 400만원 정도가 소요된다. 만일 PCT출원을 한다면 국제단계를 진행하는 비용이 약 400만원정도 추가로 소요된다.

또한 각국의 개별심사단계에서 거절이유같은 중간 처리 절차가 발생하는 경우에는 또 다시 그 나라의 변리사 경비가 추가로 소요되게 된다.

즉, 국제출원의 가장 큰 문제점은 상당히 큰 경비가 소요된다는 점이다.

만일 전세계 모든 나라에 다 특허를 낸다는 것은 수 억원의 비용이 들어가는 일이므로 별로 실효성이 없는 행위가 될 것이다. 발명자가 가능한 많은 나라에서 특허를 받고 싶어 하는 것이 당연한 일이지만, 결국은 가장 핵심적인 국가 몇 개를 추려서 국제특허출원을 할 수밖에 없는 것이 현실이다.

6. 결어

이상의 국제특허출원에 대한 설명은 약간 전문적인 용어도 많이 등장하고, 특히 PCT 출원은 절차도 복잡하여 독자여러분이 쉽게 이해하기 어려우셨으리라 짐작된다. 따라서 독자께서는 이런 절차들이 있구나 하는 정도로만 알아두시면 충분할 것이다.

국제 출원은 변리사의 도움없이 개인이 단독으로 진행하기 어려운 분야이고, 현실적으로도 변리사를 통하여 진행하는 것이 대부분이다. 그러니 실무적이고 복잡한 절차는 변리사에게 맡겨 두고 출원인은 최소의 나라에 출원해서 최대의 효과를 얻을 수 있는 전략적인 면에 신경을 써야할 것이다.

참고로 한국발명진흥회에서는 국제출원에 대한 비용지원사업을 다음과 같이 하고 있으므로 알아두시기를 바란다.

- 지원대상 : 외국에 특허 또는 실용신안을 출원한 개인 또는 소기업
- 지원한도 : 출원 1건당 200만원(1인당 연간 3건이내)
- 선정기준 및 절차 : 기술성 평가후 예산범위내에서 분기별 지원

이외에도 개인기업 또는 중소기업을 대상으로 1인당 1억원의 한도에서 해외출원비용유자사업도 하고 있으므로 관심 있는 분들은 한국발명진흥회의 인터넷 홈페이지(www.kipa.org)를 방문해보시기 바란다.

〈필자 약력〉

- 이 우 영(李愚榮) - 소속 : 대하국제특허법률사무소 대표변리사
 - 경력 : 산업자원부 전기사무관, 특허청 심사관, 전자과장
 - 홈페이지 : daehapat.com
 - e-mail : woo@daehapat.com