한국어의 PCT 국제공개어 채택을 위한 연구[1)]

임근영

2006년의 주요연구실적으로는「지리적 표시(GI) 특별보호 대상 확대에 관한 연구」(외교통상부, 2006)
「효율적인 지재권 통상정책 방향에 관한 연구」(특허청, 2006)
「대학 및 공공연구기관의 효율적 특허성과 제고방안에 관한 연구」(특허청, 2006)

[목차]

연 재	목 차
2007. 5월호	1. 글에 들어가며
	- 한국의 PCT 활동의 증가
	2. PCT 제도에서의 언어정책과 한국어의 위상
	3. PCT 국제출원과 국제공개어
	가. PCT 국제출원절차의 개요
	나. 한국어의 국제공개어 채택의 의미
2007. 6월호	4. 한국어 국제공개어 채택의 장단점 분석
	가. 장점에 대한 분석
	(1) 출원인의 이용편익 증가
	(2) 특허청 심사업무 효율성 증가
	나. 단점
	(1) 미국에서 선행기술효과 획득 결여
	(2) 권리보호 미흡 (한국어로 공개된 문헌의 가치)
	(3) 기타
	5. 글을 마치며

4. 한국어 국제공개어 채택의 장단점 분석

한국어가PCT 국제공개어로채택이된다면이로인하여영향을받는국내이해관계인은크게3개그룹으로나누어진다. 첫째가PCT 출원인이고, 둘째가특허청, 특히PCT 심사관이며, 셋째가변리사이다. 국내PCT 출원인들이한국어의PCT 국제공개어채택에대해서어떻게생각하는지에대해서는설문조사를실시하였다[2)]. 또한한국어의PCT 국제공개어채택으로인하여장단점및 잠재적인위험에대한 좀 더 구체적이고전문적인분석을위하여별도의설문을실시하였다. 즉PCT 국제출원절차및실무에관한전문가(PCT 심사관, 변리업계종사자)를대상으로계층화분석법(Analytic Hierarchy Process: AHP)을이용한설문[3)]을 통하여한국어의PCT 국제공개어의채택시발생될수 있는장단점을분석하였다.

장점으로분류된것은출원인의절차의간소화와비용절감, 기간의유예, 특허청의심사업무의효율성증가, 변리사의 PCT 출원수임료증가, 사회경제적으로한국어의국제적 위상제고라는6개 항목이다. 한편단점으로는미국에서의선행기술효과획득이결여되며, 권리보호에미흡하다는점, 그리고특허청에서는출원증가로업무부담이증가할것이며, 변리사들에게있어서는번역수수료가감소한다는것이지적되었다. 앞의설문조사의결점으로는설문의응답자가한국어로국제공개를한다는것에대한정확한의미를충분히숙지한상태에서응답한것인지에대

1) 동 연구는 2006년 특허청 정책연구용역과제로서 수행된 것입니다. 동 연구에서 결론이나 정책방향은 연구결과 연구자 개인의견이며 특허청의 공식적인 입장은 아님을 밝혀둡니다.
2) 동 설문결과에 대한 자세한 사항은「한국어의 PCT 국제공개어 채택을 위한 연구」(한국지식재산연구원, 2006), 34~52면 참조.
3) 동 설문결과에 대한 자세한 사항은「한국어의 PCT 국제공개어 채택을 위한 연구」(한국지식재산연구원, 2006), 53~66면 참조.

해서보장을할 수 없다는점이다. 한국어의 PCT 국제공개어 제도는채택되지않은것으로응답자들이 이에대한충분한정보가없이그동안의 PCT 출원관련전문적지식을 가지고추론하였다. 이러한약점을보완하기위하여 PCT 심사관과변리업계및업계의 PCT 출원전문가를대상으로 전문가회의를개최하였다. 따라서아래에서는설문조사로 분류된장단점에대한좀더심도있는분석을하였다.

가. 장점에 대한 분석

(1) 출원인의이용편익증가

한국어 PCT 국제공개어채택시의가장영향을받는집단은 우리나라의출원인이다. 한국어로 PCT 국제출원의절차를밟을수있기때문에출원인들에게있어서는 PCT 국제출원을이용할수 있는절차가간소화되고번역비용의 부담을덜수있다는것이가장큰장점이다.

먼저절차의간소화에대해서는전문가들사이에도별다른 이견이없다. 한국어가국제공개어로채택된다면한국어로국제출원을하는경우, 출원서와조사 · 예비심사의 과정에서한국어보정이가능하고, 국제공개시영문번역문을 제출할필요가없어절차가간소화된다. 구체적으로말하면국제사무국에제출하는청구범위의보정이한국어로 가능하며국제조사, 국제공개, 국제예비심사에필요한영어 번역문제출이필요없게된다. 국제예비심사청구서도 영어가아닌한국어로작성할수 있다. 이에 PCT 다출원인 대상으로실시한설문조사에서도한국어가 PCT 국제공개어 채택에대한필요한이유로“ 절차적으로편리해질것 ” 이라는응답이가장많았다(응답자의 40.2%).

한편, 한국어의 PCT 국제공개서채택시기대되는또다른 장점으로는출원인의비용절감, 즉번역비용의절감이있다. 한국어가 PCT 국제공개어가되면, 국제출원절차에서 현행처럼영어로번역문을제출할필요가없기때문에이에 대한번역비용을절감할수 있다. 설문조사에서 PCT 국제공개에드는번역비용이 1건당평균 171만원[4]으로나타났으며, 평균적으로 PCT 출원에드는비용이 150만원정도임을본다면, 특히개인에게있어서번역비용의절감은상당한이점으로작용할것이다. 설문조사결과에서 PCT 국제출원의불편한점으로번역비용이많이든다는것에대한 응답이제일많았고, 개인의응답자의 53.8%이 그렇다고 응답하였다. 따라서한국어의국제공개어채택이필요한 이유로“ 번역비용의절감 ”(34.4%)을“ 절차의간소화 ” 다음으로지적하였다.

이러한번역비용절감에대한부정적인견해도있다. 이유는 PCT 출원의국제단계후 국내단계진입시각국언어로 된번역문을준비해야하고, 이때영어번역문제출이 필요하므로실질적인번역비용의절감이아니라번역기간의 유예에불과하다는지적이다. 예를들면, 현행에서는우선일로부터 14개월이내에국제공개용영어번역문을무조건 제출해야하고, 우선일로부터 30개월뒤의국내진입단계에서는이미우선일로부터 14개월전에제출한영어번역문을 보강하여제출하기만하면된다. 그런데한국어가국제공개어가된다면, 우선일로부터 14개월이내에국제공개용 영어번역문을제출할필요가없게되고, 다만우선일로부터 30개월이후국내단계진입시에지정국(혹은지정관청)의 공식언어로번역한출원서를제출해야한다. 특히기업에게있어서실질적인번역비용절감효과는크지않을것이며, 설령번역비용이절감된다고해서이로인하여 PCT 국제출원건수를늘리지는않을것이다는지적이있다. 앞의설문에서도 300인이상의기업의경우, PCT 국제출원에 있어서불편한점이없다는응답(33.3%)이 번역비용이많이 든다(25.0%)거나절차가복잡하다(16.7%)는 응답보다 더많았다. 또한변리업계의경우, 현행의 14개월이라는영어 번역문제출기한에맞춰서준비를하고있다가 30개월에 영어권국가이외의다른국가로의진입을결정할때 제3의외국어로번역하는시간에대한여유가있지만, 한국어로 국제공개되어 14개월이아닌 30개월에개별국진입에 맞춰서영어번역문과다른제3의외국어로한꺼번에번역하는것은그만큼부담이더커질수있다는우려를제기하

4) 변리업계에서의 번역비용 책정은 내용과 분량에 따라서 달라지지만 보통 장당 3~4만원으로 하고 있으며, 국제출원 1건당 평균 30면 정도이므로 변리업계에서 추정하는 번역비용은 보통 120만원 정도이다.

였다. 또한실무적으로예를들면중국시장을진출하기 위해서중국어번역문이필요한경우, 영어를중국어로번역하는비용이한국어를중국어로번역하는비용보다더 들기 때문에개별국진입을결정하는경우에는번역비용의 절감효과가거의없다는지적이다.

이러한관점에서실질적인번역비용의절감이없는것으로 보여질수 있다. 하지만, 우선일로부터16개월혹은17개월정도에국제조사기관의국제조사보고서를받아보고 추후PCT 절차의계속여부를결정할수있는데, 현행에서는국제조사보고서를받아보기전에우선일로부터14개월 이내에무조건영어번역문을제출해야한다. 따라서한국어로국제공개어가된다면, 국제조사보고서를보고국제출원절차를더 이상밟지않기로결정한출원인에게는그만큼의비용이절감될수있다. 국내진입일계인30개월이후에영어번역문을제출해야하기때문에실질적인번역비용이주는것은아니라는지적이있지만, 중소기업및개인등은각국시장상황등을검토한후번역문작성등국내단계진입을하는경우가많기때문에현행에서출원당시를제외하고거의모든국제출원절차과정에서영어번역문을 제출해야부담을덜게된다.

한국어가PCT 국제공개어로채택된다면기대되는장점으로절차의간소화및 번역비용의절감에부가하여기간의 유예도거론된다. 현행에서는한국어로PCT를 출원하면출원인은우선일로부터14개월내에영어번역문을제출해야하지만, 한국어가국제공개어가되면각 지정국의국내단계진입시까지(30개월) 해당국의언어로번역문으로 제출해도되기 때문에16개월간의기간의유예가있다. AHP 설문조사에서기간의유예는10개의평가항목중에서 네번째로중요한것으로전문가들은평가하였다. 특히기간의유예라는장점은번역비용의절감과직접적으로연계된다. 즉국내단계영어번역문제출을입기한(30개월)까지연기할수있어중소기업, 개인등은각국시장상황등을 검토한후번역문작성등국내단계진입을하게되므로추가비용에대한낭비를방지할수있다.

(2) 특허청심사업무효율성증가

AHP 설문분석에의하면한국어가PCT 국제공개어채택이 특허청에미치는영향은출원인, 사회 · 경제적측면다음으로크다고전문가들은보고있다. 한국어의PCT 국제공개어채택이특허청에미치는긍정적인영향으로는심사업무의효율성증가를들 수 있다. 국제조사기관에국제조사보고서를작성할때는당해국제출원의공개언어로해야하는데(규칙제43.4조), 한국어가국제공개어가되면, 국제조사보고서및견해서도한국어로작성할수있다. 또한국제출원에서발명의명칭이누락되어있거나흠결이있는경우, 혹은국제출원의요약서가누락되어있거나흠결이 있는경우국제조사기관은직접발명의명칭을부여하거나 요약서를작성하는데여기에사용하는언어또한국제공개어로서현재는영어를사용하지만, 한국어로가능하게된다. 마찬가지로국제예비심사보고서및 그 부속서류또한 한국어로작성할수 있게된다. 따라서한국어가PCT 국제공개어가된다면우리나라특허청심사관들에게있어서 기존의영어조사보고서작성에대한부담이완화됨으로써 심사업무의효율성이증가할것으로기대된다. 반면, PCT 담당심사관의업무부담이완화효과에대해서비판적인 의견이있다. 현재국제조사기관의견해서작성시영문에 디터를활용하고있으므로보고서를한글로작성하게된다고 하여PCT 담당심사관의업무부담이크게완화된다고 보기어렵고, 단지영문에디터의역할이줄어드는것에지나지않는다는지적이다. 전체적으로보면AHP 설문결과에 있어서도심사업무의효율성증가에대한중요도는10개 항목중6번째로그리높게나오지는않았지만, 특허청심사관들은동항목을4번째로중요한항목으로보았다.

나. 단점

(1) 미국에서선행기술효과획득결여

현행PCT 조약및 규정에의하면, 국제공개의각 지정국에서의효과는국내공개에대하여국내법령이정하는효과와 동일하지만, 그효과의발생시점에대해서는각 지정국의 선택에의하여정할수 있다(조약제29조(2))고 규정하고 있다. 특히PCT 조약제64조 제4항유보조항에의거하여 지정국에서의선행기술효과가특정언어로국제출원의 공개가되는것으로한정할수 있다. 예를들면, 미국은특허법에자국을지정국으로한국제출원의선행기술효과는 영어로국제공개된경우만으로규정하고있다.(35USC

§363) 이 경우 현행에서는 한국어로 국제출원한다 하더라도 국제공개를 영어로 하면 미국에서 선행기술의 효과를 획득할 수 있으나, 한국어가 국제공개어로 채택되어 한국어로 국제공개되는 경우 미국에서의 선행기술 효과를 얻을 수 없게 되는 결점이 있다. 즉 현행에서는 영어로 국제공개되면 국제출원일자가 미국에서의 정규 국내출원일자가 되어 국제출원일로부터 미국내에서의 선행기술 효과를 획득할 수 있으나, 한국어로 국제공개된다면 미국에서 선행기술지위를 획득할 수 있는 날짜는 지정관청으로 국내단계를 진입하게 되는 우선일로부터 30개월로 연기되기 때문에 미국에서의 권리보호가 미흡하게 된다.[5] 요즘 기업의 특허관리가 출원 및 등록 등 절차적인 측면보다 침해 및 분쟁대응으로 초점을 맞추고 있기 때문에 선행기술의 지위를 획득하는 것에 더 많은 관심을 가지고 있다. 이러한 점에 비추어 보면, 한국어에 의 한국제공개는 미국에서 선행기술 효과를 획득할 수 있는 기간이 늦어지는 결과를 초래할 수 있기 때문에 미국시장을 타겟으로 하는 PCT 국제출원에 있어서는 치명적인 결점일 수 있다. 그러나 특정언어, 즉 영어로 국제공개함으로써 선행기술지위를 획득할 수 있다는 PCT 조약 유보조항(제64조 제4항)을 선언한 국가는 미국뿐이며, 한국어가 국제공개어로 채택되는 것이 반드시 모든 국가에서 선행기술 효과를 얻을 수 없게 되는 것은 아니다. 설령 한국어가 국제공개어로 채택된다 하더라도 미국시장을 타겟으로 하는 국제출원이라면 국제공개를 영어로 하면 된다. 이 점에서 한국어의 PCT 국제공개어 채택에 대한 실효성이 떨어진다는 비판도 있을 수 있으나, PCT 출원이 미국시장만을 공략하기 위한 절차가 아님을 생각한다면 한국어의 PCT 국제공개어 채택으로 인한 선행기술 효과 지위 획득 결여라는 단점은 다른 효과에 비해서 크게 부각되지 않는다. AHP 설문분석에서도 선행기술 효과 지위 획득 결여 항목은 10개 항목 중에서 7번째로 중요한 항목으로 위치하고 있다.

(2) 권리보호 미흡(한국어로 공개된 문헌의 위치)

한국어로 국제공개가 된다면 우리나라를 제외하고 거의 모든 국가에서 한국어로 공개된 문헌에 대한 해독이 불편하여 선행기술조사 등에서 우리나라의 특허가 검색에서 누락될 가능성이 있다. 즉 외국 특허청 심사관이 자국내에서 특허심사 과정에서 한국어로 국제공개된 PCT 국제출원서의 내용에 대한 이해가 곤란함으로써 이를 선행기술로 활용하지 않을 수 있다. 이렇게 되면, 결국 한국어로 공개된 PCT 출원이 그 지정국에 국내단계 진입하여 그 지정국 언어로 공개되기 전(즉 우선일로부터 30개월 + 그 지정국에서 그 나라 언어로 공개될 때까지의 기간)까지의 사이에, 그 지정국 심사관이 한국어로 공개된 PCT 출원과 유사한 발명에 대한 자국민의 특허출원을 심사할 때 국제공개된 한국어 PCT 출원을 언어적으로 해독하기 곤란하여 선행기술로 활용하지 않아 그 자국민의 출원에 대한 특허가 부여될 수 있다. 그러면 그 이후에 그 나라에 국내단계 진입한 우리나라 출원인의 한국어 PCT 출원과 이미 등록이 된 자

5) 미국 특허법 제374조(국제출원의 공개) : 미국을 지정국으로 하는 국제출원의 PCT 조약하의 공개는 국내출원의 공개(미국 특허법 제122조(b))로 간주된다.(미 특허법 제374조) 단 특허요건에 관한 미국법 제102조(e)(2)와 잠정적 권리(provisional rights, 임시효과)에 관한 미국법 제154조(d))의 규정이 적용되는 경우는 예외로 한다.(미 특허법 제374조 단서조항)
미국 특허법 제102조(e) : 당해 특허출원의 발명전에 미국에서 출원된 다른 특허출원에 대한 특허권이 설정된 경우에는 출원인은 특허를 받을 수 없다. 그러나 PCT 조약하의 국제출원은 미국 내에서의 특허출원을 목적으로 한 효과를 가지게 되며, 단 이 경우 당해 출원은 미국을 지정하고, 영어로 PCT 조약 제21조(2)항 하에서 공개된 경우에만 그러하다.(35USC§102(e)(2))
미국 특허법 제363조(미국을 지정하는 국제출원-효과) : 미국을 지정하는 국제출원은 PCT 조약 제11조하의 국제출원일자로부터 미국 특허상표청에 출원된 정규의 국내특허출원의 효과를 지닌다. 단 미국 특허법 제102조(e)항에서 달리 규정되는 경우는 제외한다.
미국 특허법 제154조(d)(잠정적 권리 provisional rights) : 특허의 잠정적 권리(임시효과)란 국내출원이 공개(미국 특허법 제122조(b))된 날 혹은 미국을 지정국으로 하고 국제공개된 PCT 국제출원의 경우, 당해 국제출원의 공개일로부터 시작하여 특허가 설정되는 날까지 권원이 없는 자의 무단 제조, 사용, 판매 등에 대한 상당한 실시권(reasonable royalty)을 획득할 수 있는 권리를 말한다.(35USC§154(d)(1)) 이때 공개된 특허출원에 대한 실질적인 통지(actual notice)가 있어야 하고, 미국을 지정국으로 하는 국제출원인데 그 국제출원의 공개가 영어가 아닌 언어로 이루어졌을 경우, 영어로 그 국제출원서의 번역문이 제출되어야 한다.(35USC§154(d)(1)(B)) 미국을 지정국으로 하는 PCT 국제출원의 공개를 근거로 하여 상당한 실시료를 획득할 수 있는 잠정적 권리는 국제출원의 공개일로부터 발생된다. 이때, 만약 PCT 국제출원의 국제공개가 영어가 아닌 언어로 공개되었을 경우에는 잠정적 권리는 미국 특허상표청이 영어로 된 국제공개 번역문을 접수한 날로부터 발생된다.(35USC§154(d)(4)(A))

국민특허와의사이에불가피하게특허분쟁이발생할소지가있다. 이는한국어로공개된PCT 국제출원이지정국에서선행기술로서사용되는것이기피되어한국어PCT 출원에대한특허보호가제대로이루어지지않게되는위험이있다는것을의미한다. 부연설명하자면조사보고서에X, Y 등으로한국어출원선행기술이표시되어있을지라도요약서만으로는참증이어려우므로한국어로된본문해독이필요하나쉽지않아결국한국기술과유사한기술이등록되고그에따라불필요한해당외국출원에대한이의신청또는무효심판등을청구하는사례가증가할가능성이있다. 한국어로공개된문헌의가치가거의없기때문에초록에서정보부족은심사단계에서선행기술참증인용이어렵게되면서부실한권리의등록으로이어지게된다. 등록된부실한권리를바탕으로인한침해소송과이에대응하기위한무효소송등으로사회적비용이증가하는부작용이발생할수있다. 외국출원심사시일본어로된선행기술이국제조사보고서에존재할경우우리나라에서는인용발명으로많이채택하지만유럽이나미국의대응특허출원심사과정에는거의인용되지못하는실정이다. 영어번역문을내더라도실제로원문이아니므로선행기술로서의가치가반감되리라고생각되며, 실제로일본특허의경우에도영어로된PAJ(Patent Abstract of Japan, 일본특허청의영문초록데이터베이스)[6]가있지만PCT 출원에서는참증으로거의채택되지않고있다.

권리보호의미흡이라는단점은우리나라출원인이국제출원을통하여외국특허를획득하고자하는경우(즉outgoing 출원)에해당된다. 반대로외국인이국제출원을통하여우리나라를지정국으로하여국내단계로진입하는경우(incoming 출원)의경우, 외국의기업들은중요특허에있어서는한국내선행기술관련데이터베이스를구축하여부가적으로선행기술조사를실시하는수준으로들어온다. 그럼에도불구하고한국어로국제공개된문헌에대한검색이용이하지않아서한국에의진입이어렵게될수있다. 다시말하면, 한국어의PCT국제공개어채택이국내시장에서의특허권에대한분쟁에있어서는외국기업에게불리하지만오히려국내기업에게는유리하게작용할수있다는의견이있다.

참고로AHP 설문조사결과“권리보호의미흡에대한중요도는10개항목중5번째로중요한것으로간주되었다. 특이한점은특허청PCT 심사관들의의견으로는중요도가7번째이지만, 변리업계는세번째로중요한항목으로나타났다.

(3) 기타

한국어가PCT 국제공개어로채택된다면발생할수있는단점으로는특허청에출원증가로인한업무부담증가와변리업계의번역료수입의감소이다. 먼저한국어가PCT 국제공개어로채택된다면PCT 출원이증가될것으로예상됨으로써이로인한심사업무의부담이증가될것이라는지적이있다. 이는AHP 설문분석에서동항목은가장덜중요한것으로간주되고있으며, 출원증가로인한심사량증가는한국어의PCT 국제공개어채택의문제와는별개의것으로특허청전체적인심사정책과연동되어서결정되어야할문제이다.

또한한국어로국제공개되기때문에별다른번역비용이필요없으므로기존변리업계에의존했던번역수수료가감소될것이므로일부변리사들이반대할것이라는지적이있다. 그러나한국어의국제공개어채택으로인하여PCT 국제출원건수가증가하면전체변리사수입은증가할것이기때문에이는그리큰단점을아닌것으로취급된다. AHP 분석에서도동항목은그중요도가10개중8번째를차지하였다.

5. 글을 마치며

지식기반경제에서특허로대변되는지식재산이가지는의미는더욱커지고있다. 특히기업의흥망성쇠가자사가보유하고있는특허에따라서결정되며, 경제의세계화로인하여해외시장에서의특허권확보는더욱중요해지고있다. 이러한환경속에서동일한발명에대한특허권을여러

6) JPO English Abstract(일본 특허청 영어 초록 데이터베이스)

국가에서 한 번의 절차로 획득할 수 있는 제도인 특허협력조약(PCT)에 대한 활용도 또한 커지고 있다. 그동안 우리나라의 PCT 국제출원 건수는 꾸준히 증가하고 있으며, 2005년에는 총 PCT 출원 건수 중 6번째로 많은 출원을 한 국가가 되었다. 1999년부터는 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로 역할을 수행하고 있는 등 국제사회에서 한국의 특허관련 활동은 더욱 활발해지고 있다. 그러나 PCT 국제출원 절차에서 중요한 역할을 하는 국제공개어에는 한국어가 포함되어 있지 않다. 비록 1999년부터 한국어 출원이 가능하게 되었지만, 국제공개를 비롯하여 PCT 국제출원 절차를 진행하기 위해서는 영어로의 번역문 제출이 반드시 필요하다. 이러한 시점에서 한국어의 PCT 국제공개어 채택은 국가적으로 그리고 출원인에게도 주는 효과는 매우 크다. 출원인에게는 절차의 간소화 및 번역비용의 절감, 번역기간의 유예라는 편익이 증가하고, 국가적으로는 한국어의 국제적 위상이 제고되는 긍정적 효과를 가져온다. 비록 한국어로 국제공개되는 문헌에 대한 가치가 낮은 상황에서 권리보호가 미흡하며, 특히 미국에서 선행기술 효과를 획득하기가 어려워진다는 단점이 있기는 하지만, 한국어의 PCT 국제공개어 채택은 출원인에게 있어서 PCT 국제출원 제도를 이용할 수 있는 전략적 선택의 폭을 넓혀 줄 수 있다.

발 • 특 2007. 6