

## 해외출원의 필요성 및 해외출원시 이용할 수 있는 제도

특허법인 해담  
변리사 경진영

### 1. 국제특허(세계특허)란 없다

아직도 신문기사나 광고에서 ‘국제특허 취득’, ‘세계 특허 보유’ 라는 문구를 볼 수 있다. 세계적으로 특허를 취득한 기술로 만든 제품임을 수요자에게 어필하기 위해서 이러한 문구를 사용하는 것으로 충분히 이해는 가지만, 특허 전문가의 입장에서는 오히려 제품에 대한 신뢰를 상당히 떨어뜨리는 광고이다. 왜냐하면 하나의 출원으로 국제적으로 인정되는 ‘등록특허’란 없기 때문이다. 오히려 변리사의 입장에서는 ‘국제특허 취득’, ‘세계특허 보유’란 문구를 포함한 기사나 광고를 본다면 이는 오류가 있는 기사이거나 과대광고라고 판단하는 편이다.

#### (1) 특허권의 속지주의

‘국제특허 취득’이란 문구에 오류가 있는 이유는 특허권의 속지주의라는 속성 때문이다. 즉, 1 국에 출원되어 등록 받은 특허의 효력은 그 해당 국가에만 효력을 미치는 속성 때문에 ‘국제특허를 취득했다’라는 문구는 엄밀히 말해서 틀린 문구이다. 따라서 ‘세계 OO 개국 특허 취득’이 바른 표현이다.



Figure 1. 건강기능식품 광고 화면 일부 캡처

특허권의 속지주의로 인하여 국내에서 특허 출원을 진행하여 유효하게 취득한 특허를 보유하고 있다고 하더라도 해외에서 특허권을 행사하기 위해서는 해당 국가의 특허를 보유하여야 한다. 경우에 따라 국내에서 성공한 수출 기업이 국내에서는 특허권을 확보하였으나, 해외에 특허권을 확보하지 못하면 해당 판매 국가에서는 국내에서 특허 받은 기술을 누구나 사용할 수 상황이 벌어질 수 있다.

UN 산하의 국제지식재산권기구(World Intellectual Property Organization, 이하 WIPO 라 함)에서는 중소·중견기업에 지식재산의 이해 및 전략에 도움을 주기

위해서 무료로 교육자료<sup>1)</sup>를 제공하고 있는데, 이 중 하나의 세션에서는 부주의로 인해 해외 거래선에 기술이 유출되었는데, 해외 특허를 확보하지 않아 문제가 된 가상의 사례를 소개하고 있다. 교육자료의 한 세션에 이러한 자료가 있다는 것은 그만큼 관련 문제가 발생하기 쉽기 때문이 아닐까 생각한다.



Figure 2. IP Panorama 교육사이트(출처 WIPO)

#### (2) 특허 절차 및 법적 조화 관련 동향

특허권의 효력이 특허가 출원되어 등록된 국가에만 유지된다는 것은 기술을 기반으로 한 수출기업에 있어서는 해외 특허권 확보를 위해 추가적으로 비용을 소비해야 한다는 것을 의미할 수 있다. 아직까지 국제적으로 통일화된 특허법이 존재하지 않고 있기 때문에 해외 출원을 위해서는 특허를 획득하고자 하는 해당

1) WIPO 에서 제공하는 IP Panorama 라는 교육자료이다. 우리나라 특허청이나 발명진흥회에서도 해당 교육자료를 제작하는데 참여하였고 영어로 제작되었으나 내용도 쉽고 설명자료가 좋다. <http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/> 에 접속하여 멀티미디어를 시청할 수 있다.

국가의 법적 전문가를 고용하여야 하며 이로 인하여 해외출원을 함에 있어서 국내출원 보다는 비용이 더 소요된다.

필자의 경험상 해외 출원을 진행하여 해당 국가에 등록된 특허를 보유하기 위해서는 국가별로 약 1500만원 내지 2000만원 정도의 예산을 책정해야 한다. 미국이나 유럽 출원의 경우 해당 국가 특허청 수수료나 특허변호사 또는 변리사 수수료가 높기 때문에 비용이 2000만원 이상 소요될 수 있다. 결과적으로 5개국 출원을 위해서는 약 1억 이상의 특허예산이 필요하다.

그리고, 각국의 특허법이 특허의 출원 및 등록에 관하여 전체적인 본질에 있어서는 차이가 적으나, 세부적인 법령의 운용이나 판단 기준에 있어서 차이가 있기 때문에 국내에서 등록된 특허와 동일한 특허가 해외에서는 등록이 거절되는 경우도 있다.

해외 출원을 확보해야 하는 이유가 있음에도 불구하고 출원인에게 법적인 장벽 및 비용적 장벽이 있기 때문에 WIPO를 비롯한 각국 특허청은 국제출원 절차를 통일하는 노력을 추진하였고 이의 결과가 하나의 절차로 국제출원을 진행하고 향후 심사 및 등록은 개별 국가에서 이루어 지는 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 PCT라 함)에 의한 국제출원 제도이다. 이 PCT에 의한 국제출원방법에 대해서는 이후 자세히 설명할 예정이다.

법적 조화 관련해서는 WIPO 및 유럽특허청(European Patent Office, 이하 EPO라 함)의 주도로 18개국 이상의 특허청이 참여하는 포럼이 있으며, 특허 선진 5개국(한국, 중국, 유럽, 일본 및 미국을 의미, 이하 IP5라 함)의 특허청도 매년 5개국간 특허법 조화에 관련된 논의를 진행하고 있다. 특히, IP5 국가의 특허청은 특허법 조화 논의에 있어서 산업계의 의견을 직접 청취하기도 하는데, 우리나라의 경우에는 한국지식재산협회<sup>2)</sup>에서 한국 산업계를 대표로 IP5 특허청에 법적 조화에 대한 의견을 개진하는 역할을 하고 있다.

## 2. 해외출원 방법

해외출원을 하는 방법에는 크게 직접 특허권이 필요한 국가마다 개별적으로 절차를 진행하는 방법 및 PCT출원 후 일정기간이 지나 개별국으로 진입하여 개별국 심사 절차를 진행하는 방법으로 나뉜다. 그리고 유럽국가에 대해서는 유럽 개별국 절차를 직접 진행하

는 방법과 유럽특허청(European Patent Office, 이하 EPO라 함)에서 심사를 진행하고 등록을 받으면 유럽 특허조약에 가입된 개별 국가에 등록을 유지하는 방법이 있다. 이하 조금 더 자세히 설명한다.

### (1) 전통적인 출원방법(Paris route)

파리조약<sup>3)</sup> 4조에 의거 제 1국 출원의 우선권을 향유하면서 제 2국에 개별적으로 출원하는 해외출원 방법이다.



Figure 3. 전통적인 해외출원 방법(출처; 특허청 웹사이트<sup>4)</sup>)

속지주의라는 특허제도의 속성상 해외출원도 국내 출원과 동시에 이루어져야 하는 것이 원칙이다. 즉, 한국뿐만 아니라 일본, 미국에도 동일한 내용을 출원하여 등록 받기 위해서는 한국에 출원하면서, 같은 내용의 특허명세서를 일본어로 작성하여 일본에 동시에 출원하고 영문 명세서를 미국에 출원하여야 한다. 만약 국내출원과 해외출원 사이에 다른 사람이 유사한 내용을 공개하게 되면 해외출원의 경우 대표적인 특허요건인 신규성 및 진보성 인정에 불리하게 작용하여 해외 등록이 어려워 질 수 있기 때문이다.

즉, 특정 기술에 대해서 먼저 발명한 자가 해외출원을 함에 있어서 번역 및 절차적 어려움때문에 해외출원에 있어서 불이익을 얻을 수 있기 때문에 파리조약에서는 제 1국 출원 후 1년 이내에 제 2국에 출원할 경우 제 1국 출원 및 제 2국 출원 사이의 시점에 공개된 문헌에 대해서는 특허요건인 신규성 및 진보성 판단의 선행문헌에서 제외하기로 하였다.

이렇듯 개별국으로 직접 해외출원을 진행하는 경우에는 1년이란 비교적 짧은 시간 내에 개별국 언어로 번역을 진행하고 개별국 마다 절차를 진행해야 하는 단점이 있다. 하지만, 특허권 확보가 필요한 국가가 3개국 이하일 경우에는 절차 및 관리의 복잡함이라는 단점보다는 비용 절감의 장점이 더 크게 작용한다.

2) 한국지식재산협회는 2008년에 발족되어 현재 200여개의 대/중/소 기업이 회원으로 참여하고 있다. 회원사간 지식재산 노하우 공유 및 실무교육 그리고 정책의견 개진 등을 중심으로 국내외 지식재산 생태계의 일원으로서 역할을 활발히 개진하고 있다. (웹사이트: www.kinpa.or.kr)

3) 정식 명칭은 ‘공업소유권의 보호를 위한 파리 협약’이고 특허 독립의 원칙(속지주의), 내외국민 동등의 원칙 등이 규정되어 있다. 전 세계 172개국에 체결되어 있으며, 우리나라에는 1980년 5월 4일자로 발효되었다.

4) [http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.pct.info.BoardApp&c=1001&contentID=info0111&catmenu=m08\\_01\\_01](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.pct.info.BoardApp&c=1001&contentID=info0111&catmenu=m08_01_01)

## (2) PCT 제도를 이용한 방법(PCT 국제출원<sup>5)</sup>)

개별국마다 직접 출원할 경우 제 1 국 출원의 우선권을 향유하기 위해서는 1년 이내에 개별국에 출원서 및 개별국 언어로 작성된 특허명세서를 제출해야하므로 출원 국가가 많을 경우 그 절차가 복잡하고 번거로울 수 있다. 이러한 출원인의 부담을 경감하기 위해 PCT에 가입된 국가에는 1년 내에 1회 PCT 출원을 하고 이후 제 1 국 출원일로부터 30 개월 또는 31 개월 이내에 개별국에 진입할 수 있는 방법이 PCT 를 이용한 해외 출원 경로이다.

PCT 출원에 있어서도 파리조약의 우선권이 인정되므로 제 1 국 출원일로부터 1년 이내 PCT 출원서를 수리관청에 접수할 경우 제 1 국 출원의 우선권을 향유할 수 있다.



Figure 4. PCT 국제출원 방법 (출처: 특허청 웹사이트)

통상 우리나라에서 PCT 출원을 할 경우에는 대한민국 특허청을 수리관청으로 하여 한국어로 출원을 할 수 있으므로 실질적으로 번역에 필요한 기간이 국내 출원일로부터 30 개월로 연장되는 효과가 있다.

PCT 출원 후 개별국으로 국내단계 진입을 하기 이전까지를 소위 ‘국제단계’라고 하는데, 이 기간 동안에는 WIPO 산하의 국제사무국(International Bureau)이 PCT 출원을 관할한다. 국제사무국은 국제공개공보를 발행하고 국제 단계에서 특허명세서의 보정이나 출원인 명칭 변경 등에 대한 업무를 담당한다.

특히 국제단계에서는 국제조사기관을 통하여 PCT 출원의 신규성 또는 진보성을 부정할 수 있는 선행문헌을 조사하는 국제조사보고서를 발행하는데 이를 참고하여 개별국에 대한 등록가능성 및 개별국 진입여부를 판단할 수 있다. 때때로, 이 국제조사보고서를 근거로 국내단계 진입을 포기하는 경우가 있다.

PCT 국제출원은 국제사무국에 출원 수수료<sup>6)</sup>를 지불해야 하므로 개별국으로 직접출원하는 전통적인 출

5) PCT 제도를 이용한 출원을 통상 ‘PCT 국제출원’이라고 표현한다. 이는 ‘국제특허’ 또는 ‘국제특허등록’을 의미하는 것이 아님을 재차 강조한다.

6) PCT 국제출원 수수료는 국제출원료, 조사료, 국제예비심사 수수료(선택사항)를 포함한다. PCT 출원서가 50 매이고 국문출원에 국제조사기관을 대한민국 특허청으로 지정할 경우 약 300 만원 정도의 비용이 소요된다. 자세한 내용은 대한민국 특허청 PCT 수수료 설명에 관한 웹사이트를 참조할 수 있다 ([http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.pct.paper.BoardApp&c=1005&catmenu=m08\\_02\\_05](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.pct.paper.BoardApp&c=1005&catmenu=m08_02_05))

원방법에 비해 별도의 비용이 소요될 수 있다.

PCT 제도를 이용하여 국제출원을 하고 국내단계로 진입할 수 있는 국가는 현재 152 개국<sup>7)</sup>이다. 특히 국내 출원인의 출원이 다수 있는 대만의 경우 PCT 가입국이 아니므로 전통적인 방법에 의한 출원만 가능함에 유의할 필요가 있다.

## (3) 유럽특허청(EPO)

유럽 특허의 경우 국내출원을 기초로 직접 유럽 국가에 출원할 수도 있으나, 유럽특허청(European Patent Office, 이하 EPO 라 한다)을 통해 출원을 진행할 수 있다. 유럽특허청은 유럽특허조약에 의해 이 조약에 가입된 국가에 대해 통일된 심사를 진행하는 역할을 한다. PCT 국제출원과 대비해 보면, 유럽특허청은 PCT 출원의 국제사무국과 유사한 역할을 하나, PCT 출원의 경우 조사보고서를 작성하는 데에 그치는 반면, 유럽특허청의 경우 실질적인 심사까지 진행한다. 유럽특허청의 심사를 통해 등록이 되면 유럽특허조약 체결국을 지정할 수 있고 지정한 국가에서 개별적으로 등록 특허가 유지된다.

현재 유럽특허청을 이용하여 유럽특허청 등록특허의 개별국 특허의 인정이 가능한 국가는 2018년 3월 1일 기준으로 44 개국<sup>8)</sup>이다. 이는 유럽연합국가와는 차이가 있는데, 예를 들어 터키도 유럽특허청을 통한 출원으로 등록 유지가 가능하며, 최근에는 아시아 국가인 캄보디아도 유럽특허청의 심사를 통해 등록을 받으면 캄보디아 특허도 인정받을 수 있는 절차가 가능해 졌다.

## 3. 해외출원 시 이용할 수 있는 특수한 제도

앞서 설명했듯이 막대한 비용이 소요될 수 있고 출원인 입장에서 해외에서 진행되는 절차를 국내에서 만큼 제어하기 어렵다. 그리고, 앞서 언급한 바와 같이 각국의 심사실무나 선행기술조사 결과에 따라 특허가 등록되더라도 등록특허의 권리범위가 상이할 수 있어, 국가별로 권리행사에 제약이 있을 수 있다. 또한 해외에서 등록특허를 조속히 확보할 필요가 있을 경우가 있을 수 있다. 해외에서 등록특허를 조속히 확보하면서도 특허권리범위의 조화를 도모하는데 이용할 수 있는 방법을 소개하고자 한다.

7) [http://www.wipo.int/pct/en/pct\\_contracting\\_states.html](http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html) 참조(마지막 접속 2018년 3월 16일)

8) 자세한 국가는 EPO 웹사이트에서 확인 가능하다(웹사이트 <https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html>)

**(1) PPH(Patent Prosecution Highway, 특허심사 하이웨이)**

만일 국내에서 우선심사<sup>9)</sup>를 통해 특허등록을 받고 이 출원을 기초로 한 해외출원이 있다면, PPH 제도의 이용을 고려할 만 하다. PPH는 제2국 특허청이 제1국 특허청의 등록특허에 대한 심사결과를 참고하여 제2국에서의 심사를 조속하게 진행하는 제도로서, PPH 체약국 간에는 이 제도를 이용할 수 있다.

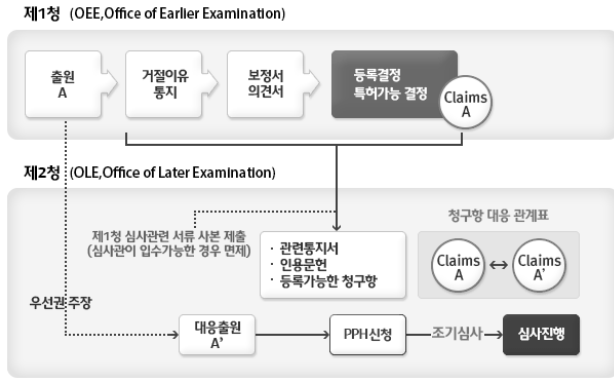


Figure 5. PPH 제도의 개요 (출처; 특허청)

**(2) CSP(Collaborative Search Program, 특허청간 특허 공동심사 프로그램)**

우리나라와 미국에 출원이 된 경우, 양국에 동시에 우선심사를 진행하면서 CSP 제도를 이용할 수 있다. 이 제도를 이용하면 우리나라와 미국에 조속한 특허권을 확보할 수 있을 뿐만 아니라, 양국에서 거의 동일한 권리범위를 보호받을 수 있다. 왜냐하면 이 제도를 이용하게 되면, 심사 중에 양국 심사관이 각 청의 심사시 인용하는 선행문헌을 공유하기 때문이다. 일부 국가라도 더 넓은 권리범위를 확보하는 것이 유리한 측면이 있을 수 있겠으나, 특허권의 활용 측면에서는 먼저 가능한 선행문헌을 모두 극복한 특허가 더 강한 특허라고 볼 수 있기 때문에 본 제도를 이용하는 것이 궁극적으로 강한 특허를 확보하는데 도움이 될 수 있다. 그리고, 현재 pilot 프로그램으로 진행되는 바, 미국에서 특허권을 조기에 확보하는데 추가적인 비용이 들지 않는다는 점도 주목할 만 하다.

9) 통상 국내 심사기간은 심사청구를 한 후 첫번째 심사결과를 받기까지 1년 이상이 걸리게 되는데, 일정한 요건을 갖춘 특허에 한하여 우선심사를 신청한 경우 신청 후 3개월 내지 5개월 이내에 심사결과를 받을 수 있다.

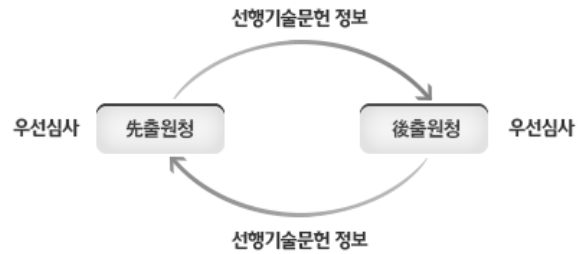


Figure 6. CSP 제도의 개념도 (출처; 특허청)

1차 시범사업을 통해 파악된 문제점을 보완하여 2017년 11월부터는 제2차 시범사업이 한-미 간에 진행되고 있다.

**4. 나와 경쟁사의 해외출원 현황 파악 - 국제심사정보 통합조회서비스<sup>10)</sup>**

특허관련 정보를 제공하는 데이터베이스를 이용하여 제1국 특허를 기초로 한 개별국가의 해외출원 정보 및 상태를 파악할 수 있으나, 최근 IP5 특허청의 협의를 통해 국제심사정보 통합조회서비스(One Portal Dossier, 이하 OPD라 함)를 통해 5개국 특허청 패밀리 특허의 심사현황을 제공하고 있다.

특허 패밀리 중 하나의 특허만 알고 있더라도 한 번의 클릭으로 5개국 특허심사현황을 파악할 수 있으므로, 출원인 입장에서는 쉽게 특허정보에 접근할 수 있고 심사현황을 알 수 있다는 잇점이 있다.

Figure 7. OPD를 통해 특허를 검색한 화면

10) IP5 특허청마다 고유의 OPD 사이트를 제공하고 있다. 우리나라 특허청이 제공하는 OPD 웹사이트는 <http://kopd.kipo.go.kr/> 로 접속 가능하다.

## 5. 맺음말

지금까지 해외출원의 필요성 및 해외출원 시 이용할 수 있는 방법 및 특이한 제도에 대해서 알아보았다. 출원인 입장에서 모든 절차나 제도에 대해서 익숙할 필요는 없으나, 변리사를 통해 해외출원을 진행할 경우 출원인에게 유리한 제도를 이용할 것을 요청하거나 질

문할 수 있다면 보다 효율적인 해외출원이 기대될 수 있겠다.

해외출원은 비용이 소요되는 만큼 더욱더 신중하게 그리고 이용할 수 있는 제도적 장단점을 확인하여 적절히 활용할 필요가 있으며, 그러한 측면에서 이 글이 해외출원 기업에 도움이 되었으면 하는 바람이다.