

해외 특허출원 선택 아닌 필수

얼마 전 대만에서는 '떠돌이 토끼' 라는 캐릭터가 사용된 제품들이 날 개동한 듯 팔렸다. '마시마로' 라는 이름으로 인기를 얻었던 엽기토끼 캐릭터를 거의 똑같이 베낀 것이었다.

특허권을 해당국가인 대만에서 따내지 못한 결과였다. 기업에게 있어 '특허' 는 일종의 '법적 자기 보호 장치' 라고 할 수 있다.

그러나 네트워크의 발전으로 신기술의 모방가능성이 높아지고 있는 추세에도 불구하고 우리 기업들이 해외특허에 대해 갖는 관심은 아직 철저히 못한 측면이 있다. 우리 기업의 운명을 좌우할 수도 있는 해외특허의 인식 제고에 도움이 될 수 있도록 그 방법과 절차를 정리해 본다.

해외출원과 특허협력조약(PCT)을 연계하는 모를 살려라

'국제특허' 는 '해외출원' 과 '국제출원' 을 통칭한 말일뿐이다. 국제특허란 제도는 따로 존재하지 않는다는 것. 해외출원은 한 개인 혹은 회사가 수출 해당국, 혹은 모방가능성이 있는 나라에 직접 특허를 해당국 언어로 번역해 출원하는 것이고 국제출원은 국가간의 협력조약인 '특허협력조약(PCT)' 를 이용, 한번의 서류제출로 전 세계적으로 동시에 출원하는 방법을 이른다.

해외출원제도와 특허협력조약을 이용한 국제출원제도는 상호 양립 불가능한 제도는 아니며, 양 제도를 효율적으로 연계시키는 모를 살려야 한다.

이러한데, 대한민국 국민이 우선적으로 국내에 특허출원을 완료하고, 이에 기초하여 파리협약에 의한 우선권을 주장하면서 1년 이내에 다수의 해외국가를 지정해 국제출원을 하면 최대 2년 6개월까지 해외출원에 따른 부담을 유예시킬 수 있게 되는 것이다.

국제출원은 국제단계와 국내단계의 두 가지 순서로 진행된다. 국제단계의 절차와 관련해서는 국제출원서, 명세서, 청구의 범위, 필요한 도면 및 요약서를 필수 서류로 갖추어야 하고, 지정국은 반드시 일개국 이상을 지정해야 하며, 정해진 언어(대한민국 특허청을 수리관청으로 하는 경우에는 국어, 영어 또는 일어 중 택일 가능)로 위 명세서를 작성해야 한다.

국제출원의 접수처를 칭하는 수리관청은 특허청과 같은 국내관청은 물론 정부간 기관, 예컨대 WIPO의 국제사무국, 유럽특허청도 될 수 있으며 출원인이 자유롭게 선택할 수 있다.

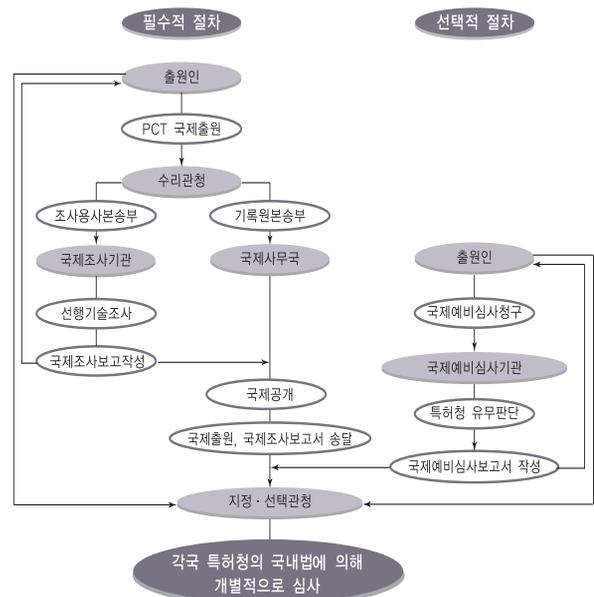
이러한 과정이 적법하게 이루어지면 국제출원에 관한 사무를 총괄하는 국제사무국의 주도하에 국제조사기관을 통한 국제조사가 진행된다.

출원발명에 대해 출원일로부터 18개월이 경과되면 국제공개가 이루어지고, 출원인의 선택에 의해서 국제예비심사 절차가 이어진다.

반드시 1년 이내에 출원하라

국제단계가 완료되면 각 지정국별로 출원절차가 다시 진행되는데 출원인이 국제출원일로부터 1년 8개월(최대 2년 6개월)이내에 이들 지정국가의 해당관청에 소정의 서류(지정관청이 요구하는 언어로 작성된 서류)를 제출하고, 적정의 수수료를 납부한다.

이러한 진입과정이 없으면 해당 특허출원 취하로 간주되어 특허를 획득할 수 없게 되므로 출원인은 국제출원으로 얻은 유예기간 동안 여러 정보와 사업성을 검토하여 지정국 중 어느 나라로 국내단계를 진행할 것인지 신중하게 결정해야 한다.



< PCT 국제출원 흐름도 >

국제출원시 소요되는 비용은 국제출원 비용, 국제예비심사 비용, 기타 비용으로 구분할 수 있는데, 변리사에게 의뢰할 때는 국내 대리인 수수료가 추가되는 물론이다.

비용절감을 위해서는 국어로 작성된 명세서를 제출하여 대한민국 특허청이 국제조사기관이 되도록 하는 것이 좋는데 통상적으로 등록 완료시까지 일개국 당 500만~1000만원 이상이 든다. 대한민국 특허청이 제공하는 웹사이트를 참고하면 상세한 내역들을 확인할 수 있다. (www.kipo.go.kr/home/portal/html/law/LawPctinter01.html)

국내에서 특허나 실용신안을 출원했다면 이에 대한 해외출원을 늦어도 국내출원일로부터 1년 6개월 내에 시행해야 하고 만약 이 기간을 놓치면 국내출원이 공개되어 해외출원에 대해 선행기술로 작용하기 때문에 해외특허를 영위할 수 없게 되는 사태가 벌어진다.

따라서 해외출원의 여부는 가능한 국내 출원과 함께 검토하는 것이 바람직하다. 만약 특허출원을 하기 전에 발명품을 정부 또는 공공기관이 주최하는 박람회에 전시하고 선전한 경우에는 국내출원과 해외출원 모두를 박람회 개최일로부터 6개월 이내에 완료해야 한다.

사업성 불투명할 때는 PCT 이용하라

최근 PCT국제출원의 장점이 많이 알려지면서 개인이나 중소기업들 대부분이 제도를 이용하고 있다.

PCT국제출원을 할 때는, 비용의 차이가 별로 없으므로 가급적 전세계 국가를 지정하는 것이 좋고, 소위 '자기지정'으로 국내출원이 취해지는 경우도 있으므로 한국을 지정국으로 포함해서는 안 된다.

특히 몇 가지 유의해야 할 점은 첫째, PCT국제출원서 자체는 영어로 작성해야 하므로 출원인의 성명과 주소 그리고 발명의 명칭이 일치하는지 반드시 확인해야 하며 대만, 중국, 프랑스 등과 같이 현지 자국의 언어로 다시 명세서를 번역해야 하는 나라는 다른 나라에 비해 7~10일 이상 앞당겨 진행해야 한다. 또 대리인을 통해 국제출원 절차를 진행하더라도 모든 서류와 통지서, 제출서 등은 빠짐없이 접수·보관하여 후일의 근거자료로 남겨 놓아야 한다.

둘째, 출원인과 관련된 문제가 종종 대두하고 있는데 특히 회사의 종업원이 한 발명을 회사 명의로 출원할 경우에 더욱 조심하여야 한다.

요즘은 직무발명의 경우 회사가 소유권을 갖는 승계제도를 미리 체결하기도 하지만, 해외출원에 대한 권리까지 회사에 귀속되는 것은 아니다. 특히 미국과 같이 '선발명주의'를 채택하는 나라에서는 반드시 발명자(자연인)가 출원인이 되고, 회사는 양수인이 되어야 하므로 현실적으로 발명자의 협조가 필수적이다.

따라서 발명자가 퇴사하거나 연락이 두절되는 사태에 대비하여 위임장, 양도장 등의 서류나 계약서 해외출원권에 대한 양도와 협조사항을 명시하는 것이 바람직하다.

각 나라에 출원이 '배달' 되는 기간이 20~30개월 걸리므로 특허 비용이 충분히 확보되어 있고 수출이나 판매가 단기간에 이루어져야 한

다면 미국이나 일본 등 개별국에 직접 출원하는 것이 심사기간을 단축할 수 있어 유리하다.

그러나 사업성이 불투명하거나 자금 확보가 충분하지 못한 아이템에 대해서는 PCT국제출원으로 투자유치 등 여러 문제 해결의 여유를 갖는 것이 좋다.

심사를 요구한 해당국에 이미 특허등록이 되어 있는가 여부도 조사해 주기 때문에 혹여 막대한 출원비용만 날리는 경우를 피할 수 있다. (출원인 스스로 인터넷 등을 통해 선행기술 검색을 시도할 수 있으나 한국특허정보원(www.kipris.or.kr)과 같은 유료 검색기관에 의뢰함으로써 신뢰성을 높일 수 있다.

계약 조건을 확인하고 국가별로 공략법을 세우라

대부분의 해외출원은 국내 대리인을 선임하고 다시 그 국내 대리인이 지정하는 외국 현지 대리인을 통해서 이루어지므로 절차가 복잡하고 비용이 많이 든다. 중요한 포인트를 요약하자면 다음과 같다.

첫째, 계약 수수료를 정액제로 하는 경우는 바람직하지 않다. 미리 해외출원 수수료를 정확하게 산정하는 것은 거의 불가능하므로, 해외 수수료와 국내 수수료를 나누어 계약하고 해외 수수료는 현지 대리인의 청구서(Debit Note)와 해외송금 영수증을 바탕으로 정산 지급하는 것이 원칙이다.

둘째, 대부분의 나라에서 온라인 전자출원을 시행하고 있으므로 미리 작성된 워드 문서와 이미지 파일을 사용하면 현지에서 별도로 타이핑을 하거나 드로잉 작업시 드는 비용을 줄일 수 있다.

마지막으로 미국의 경우에는 중소·개인 기업(small entity)에 대해서 50%의 특허청 관납료 감면 혜택을 주고 있으므로 이를 적극적으로 활용한다.

이밖에도 각국 나름의 특허제도 특성을 잘 파악하고 활용해야 함을 강조할 수 있다. 미국의 특허제도는 정보공개 진술서(IDS)를 심사관에 제출해야 하는 특이한 절차와 '기출원' (Provisional application)을 이용해 신속히 미국 출원일을 선점할 수 있는 제도가 있으며 거절 통지를 받았을 때에는 비용이 비싼 현지 대리인보다 국내 대리인으로 하여금 분석과 대응방안을 마련하도록 하는 것이 적절하다.

유럽특허청은 파운드화가 비싼 영국 대리인보다 독일 대리인을 고용하는 것이 저렴하다는 점을 기억해 두자.

일본특허청에 출원을 할 경우에는 일본어로 된 출원서, 명세서를 제출해야 하며(이는 중국도 마찬가지다) 번역 아르바이트보다는 전문가를 활용하는 것이 좋다.

또 심사기간이 평균 30개월을 초과하므로 특별한 경우에는 '우선심사'를 청구하고 그것이 받아들여지면 5~6개월 정도 안에 결과를 받아볼 수 있는 점이 특색이다. 

* 자료출처 : 글로벌지원센터 특강 '특허를 알면 시장이 보인다'