

해외에서 인정받는 우리 기술!

-애외특허취득 따라잡기

※ 본지 115호 「특허 완전정복」과 이어집니다

IV. 해외 출원의 필요성

특허독립(속지주의)의 원칙상, 각국의 특허는 서로 독립적으로 반드시 특허권 등을 획득하고자 하는 나라(해당국)에 출원을 하여 해당국의 특허권 등을 취득하여야만 해당국에서 독점 배타적 권리를 확보할 수 있습니다. 따라서 한국에서 특허권 등의 권리를 취득하였더라도 해당국에서 권리를 취득하지 못하면 해당국에서는 독점 배타적인 권리를 행사할 수가 없습니다. 이러한 1국 1특허의 원칙 때문에 해외출원이 필요하며, 해외출원을 하는 방법은 전통적인 출원방법과 PCT국제출원방법으로 대별됩니다. (www.pct.go.kr 참조)

1. 해외출원 방법

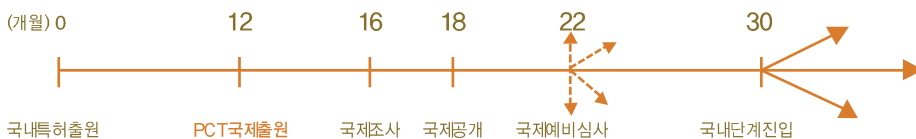
1) 전통적인 출원방법(Traditional Patent System)

특허획득을 원하는 모든 나라에 각각 개별적으로 특허 출원하는 방법으로 Paris루트를 통한 출원이라고도 합니다. 예컨대, 한국에 2007년 3월 10일에 특허출원(선(先)출원)을 하고 2008년 3월 10일에 파리협약(Paris Convention)의 회원국(예컨대, 미국 또는 일본 등)에 특허출원(후(後)출원)을 하면서 우선권을 주장하는 경우, 후출원의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기준일을 선출원의 출원일로 취급하는 방식입니다. 특허 또는 실용신안의 경우 후출원은 선출원의 출원일로부터 12개월 이내에 우선권을 주장하면서 회원국에 출원하여야 우선권을 인정받을 수 있으며, 디자인 또는 상표의 경우 후출원은 선출원의 출원일로부터 6개월 이내에 우선권을 주장하면서 회원국에 출원하여야 우선권을 인정받을 수 있습니다.



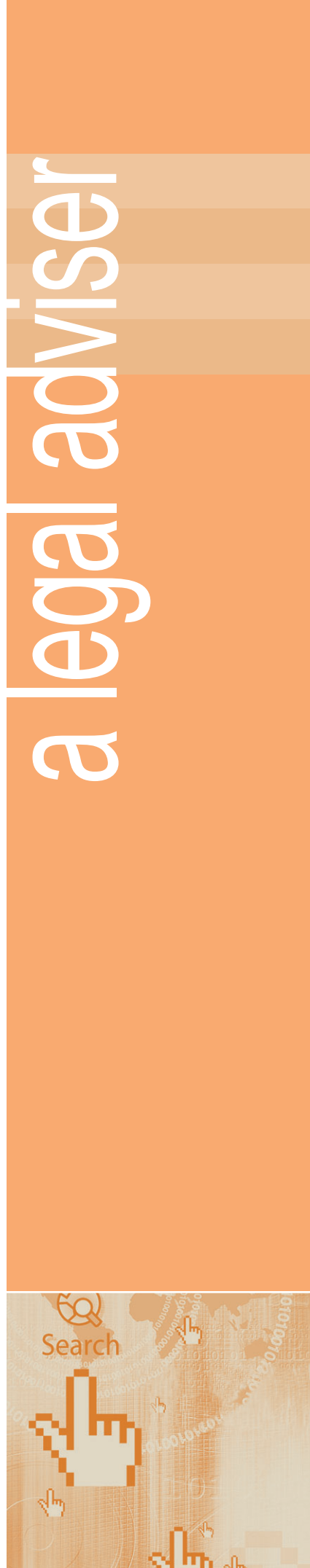
2). PCT(Patent Cooperation Treaty)에 의한 출원방법

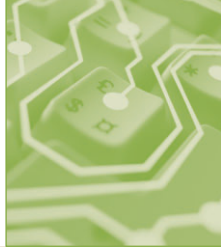
한국 특허청(수리관청)에 하나의 PCT출원서를 제출하고, 한국 특허청에 PCT출원서를 제출한 날로부터 정해진 기간 이내(예컨대, 30개월)에 특허획득을 원하는 국가(지정국가)로의 국내단계에 진입할 수 있는 제도로서 PCT국제출원의 출원일이 지정국가에서 출원일로 인정받을 수 있습니다. 다만, 한국 특허청에 출원된 선(先) 출원에 대한 우선권을 주장하면서 PCT로 후출원을 하는 경우, 선출원의 출원일(예컨대, 2007년 3월 10일)로부터 12개월 이내(예컨대, 2008년 3월 10일)에 PCT국제출원을 해야만 우선권주장을 인정받을 수 있게 됩니다.



2. PCT국제출원시 유의 사항

(1) PCT국제출원은 한번의 출원으로 세계적으로 특허를 받는 것이 아니라, 일단 국제출원일을 인정





윤재석 변리사는 한국과학기술원(KAIST) 전기/전자공학과를 졸업하고 프라이م 특허법률사무소의 대표 변리사로 활동하고 있다. 주요 업무 범위는 반도체 / System LS회로, 통신/인터넷/보안관련기술, BM, 게임, 반도체 장비, 바이오 및 화학 등이다. 한국발명진흥회 특허기술평가 전문위원을 역임한 바 있으며, 현재는 한국전자산업진흥회 특허지원센터 전문가 POOL 전문위원을 맡고 있다.



권_ 변리사 윤재석 (oon@primepat.com) 02-565-0857

알아두면 요긴한 특허취득 TIP

※ 선행기술 조사

특허출원을 하고자 하는 발명이 특허를 받을 수 있는지의 여부 등을 출원 전에 문헌 등을 통하여 조사하는 것입니다. 기술 개발의 테마를 결정하고, 기술 동향을 분석하고, 기술적 수요분석과 핵심 기술을 파악하는 한편 타사와의 특허 분쟁을 예방할 수 있고, 회피설계 등의 효과가 있습니다.

한국특허정보원(www.kipris.or.kr)

미국특허상표청(www.uspto.gov/patft)

일본특허청(www.ipdl.inpit.go.jp)

유럽특허청(ep.espacenet.com)

※ 특허청구범위 제출 유예 제도

특허출원시 특허청구범위의 제출을 생략할 수 있고, 출원공개(특허출원후 1년 6월)전까지 특허청구범위를 제출하면 특허청구범위가 특허출원시에 제출된 것으로 인정됩니다. 따라서, 특허청구범위 작성에 필요한 시간적 여유를 부여받을 수 있으므로 신속하게 특허출원을 할 수 있습니다.

※ 특허심사하이웨이

(Patent Prowecution Highway, PPH)

특허심사하이웨이를 이용하면 시행국(일본 또는 미국)과 한국에 공통으로 특허를 출원한 출원인이 시행국에서 우선심사 또는 조기심사를 받아 신속하고 효율적으로 특허권을 취득할 수 있습니다. 한국특허청은 2007년 4월 1일부터 일본특허청과 특허심사하이웨이를 시행하고 있으며, 2008년 1월 28일부터 미국특허상표청과 특허심사하이웨이 시범실시 프로그램을 시작했습니다. 특허심사하이웨이에 의한 요건을 만족하는 출원은 한국의 우선심사 또는 일본의 조기심사를 이용할 수 있어, 일본 또는 미국에서 조기에 특허를 취득할 수 있는 장점이 있습니다.

받은 후 정해진 기간 이내(예컨대, 30개월)에 각 지정국에 번역문을 제출하여야 비로소 각 지정국에서 특허여 여부를 결정하기 위한 실제심사가 진행됩니다. 따라서, PCT국제출원 한번으로 각 지정국에서 특허권을 획득할 수 있는 것은 아닙니다.

(2) 또한, PCT국제출원은 각 단계별로 준수기간(수수료 납부기간, 또는 국내단계 진입기간 등)이 엄격히 정해져 있으므로 준수기간을 넘겨 불이익을 당하지 않도록 출원인은 꼭 주의를 기울이셔야 합니다.

(3) 발명만이 PCT국제출원을 통하여 특허 또는 실용신안권으로 보호받을 수 있으며 디자인 및 상표는 각각 별도의 협약에 의해 보호됩니다.

3. PCT 출원의 장단점

1) PCT 국제출원시 장점

- (i) 한번의 PCT국제출원으로 다수의 가입국에 직접 출원한 효과를 얻을.
- (ii) 국제조사기관의 선행기술조사(필수절차)와 특허성에 대한 견해, 국제예비심사기관의 특허성 유무에 대한 예비심사(선택절차)를 거침으로써 특허 획득 가능성을 미리 알 수 있음.
- (iii) 한국어로 PCT국제출원 가능.
- (iv) 국제조사 또는 예비심사보고서를 토대로 특허 획득 가능성을 판단함으로써 불필요한 비용지출 및 무모한 해외출원을 방지할 수 있음.

2) PCT 국제출원시 단점

- (i) PCT국제출원 비용이 별도로 소요되고, 지정국의 국내단계에 진입하는 경우 개별국 출원시와 동일한 비용이 추가로 필요하므로 비용부담 가중.
- (ii) 국제예비심사를 받았음에도 불구하고 국내단계 진입시 각국마다 새로운 심사를 받게 되므로, 심사절차가 이중적으로 진행될 가능성이 있음.

4. PCT 국제출원 비용 지원제도

한국 발명진흥회(www.kipa.org) 등에서 해외출원등록비용을 지원받을 수 있습니다.