

2008 여름 정기 워크숍
커넥트코리아사업과
대학 TLO의 발전을 위한 워크숍

특허의 질적 관리 향상을 위한 몇 가지 제안

(심사청구 제도, 가출원 제도, PCT 제도)

2008. 6. 26

스카이특허법률사무소

변리사 오 위 환

who@skyiplaw.com

목차

심사청구 제도의 활용

가출원 제도의 활용

PCT 출원 제도의 활용

결어

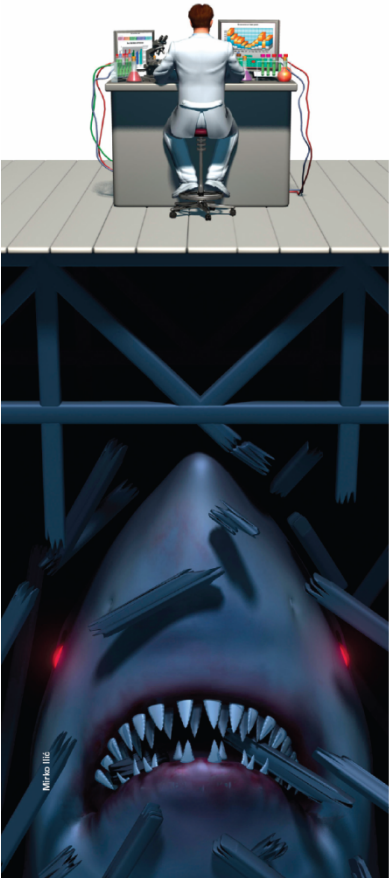
심사청구 제도의 활용

3

PATENT SHARKS

Big Picture

BY JOACHIM HENKEL AND
MARKUS REITZIG



Patent Sharks

Legal strategies aren't enough to deal with these predators of the IP world. You need to rethink your approach to R&D.

COMPANIES THAT FOCUS heavily on research and development generally have more value tied up in intangible assets – patents and other intellectual property – than they do in material assets. Different sectors take very different approaches to managing those resources. Pharmaceutical companies, for example, play hardball – they'll do anything to protect a key patent. That's not so surprising when you consider that a single patent can sometimes safeguard an entire product. Technology companies, however, have to cooperate with one another because a complex product can incorporate several thousand patents, many of which are held by other organizations. The patents, therefore, become a form of currency exchanged among them.

Recently, though, technology companies have been attacked by *patent sharks*, firms with hidden intellectual property that surface, threatening to sue, when their rights are *inadvertently* infringed. Most of the time, the assault comes out of the blue from an unknown source, and enterprises usually aren't able to identify their opponent until it is too late for them to react. What's more, their traditional line of defense, designed for taking on visible competitors, is completely unsuited for this type of guerrilla warfare.

To avoid shark attacks, companies will have to go beyond relying on legal remedies. They'll also need to move away from amassing huge patent portfolios for cross-licensing with competitors; develop smarter, simpler standards and

Recently, though, technology companies have been attacked by *patent sharks*, firms with hidden intellectual property that surface, threatening to sue, when their rights are *inadvertently* infringed. Most of the time, the assault

심사청구제도의 개념

심사주의의 문제점

- 모든 출원에 대해 심사해야 하므로,
 - 심사기간의 장기화로 인한 특허 무용론
 - 방어출원에 대한 심사비용지불로 출원인의 부담 증가
 - 무가치한 출원의 심사에 대한 국가 행정력의 낭비

심사청구제도의 취지

- 심사 청구된 출원에 대해서만 심사하여,
 - 심사기간이 단축되어 특허존속기간 실질적 연장
 - 출원인의 비용부담 경감
 - 국가 행정력 증대

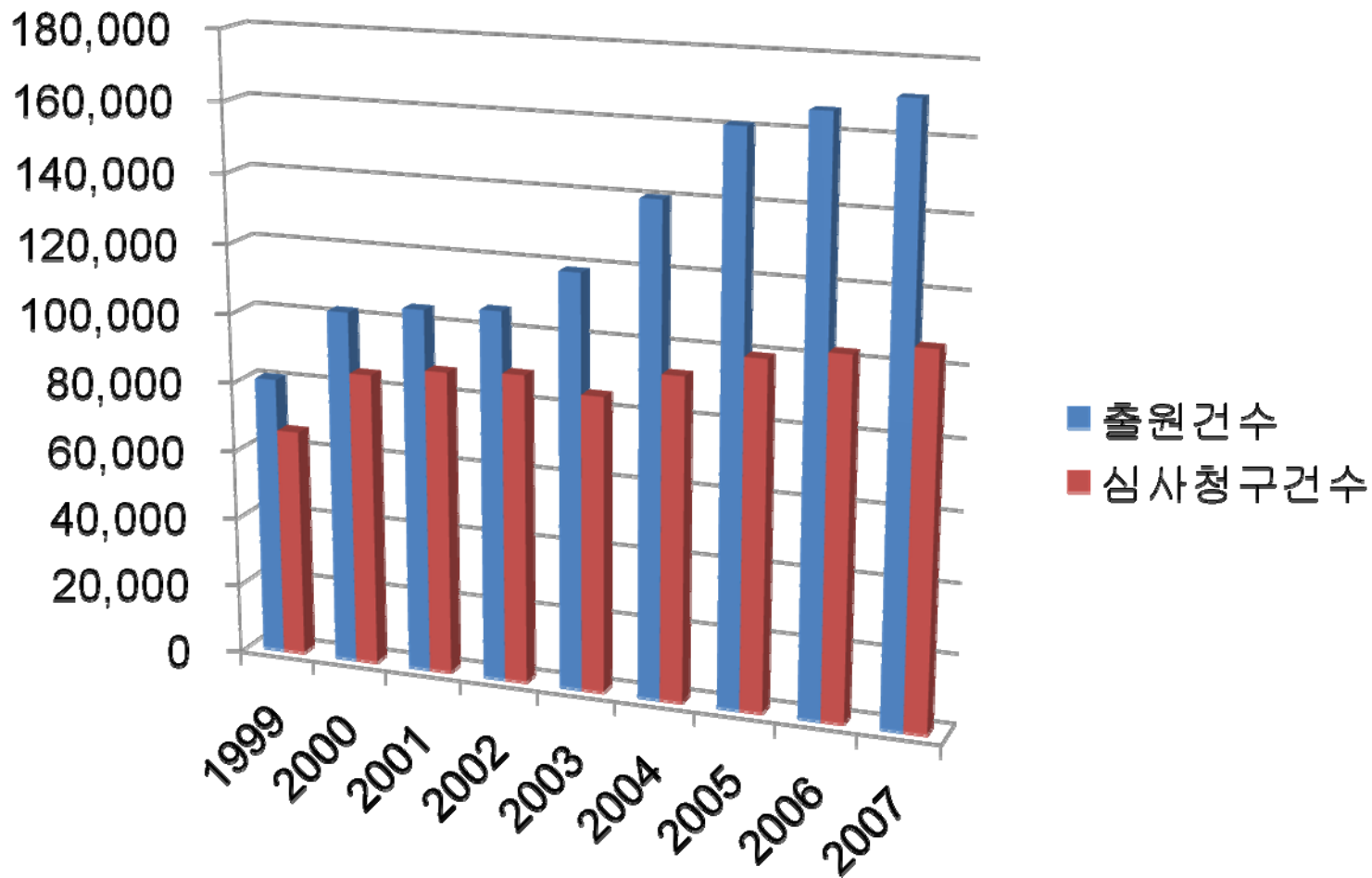
심사청구의 요건 및 절차

청구인	• 누구든지(제3자도 가능)
청구대상	• 특허청에 계속 중인 특허출원
청구기간	• 출원일로부터 5년 이내(취지 및 법적 안정성 고려) → 5년 이내 미 청구 시 취하 간주
심사청구서 제출	• 청구대상이 되는 특허출원을 표시한 출원심사청구서 제출 • 단, 특허출원과 동시에 하는 경우는 출원서에 취지 기재
심사청구료 납부	• 기본료와, 1항 초과 청구항당 가산료 납부(비 감면 시 심사 청구 기본료 109,000원, 초과 1항당 32,000원)

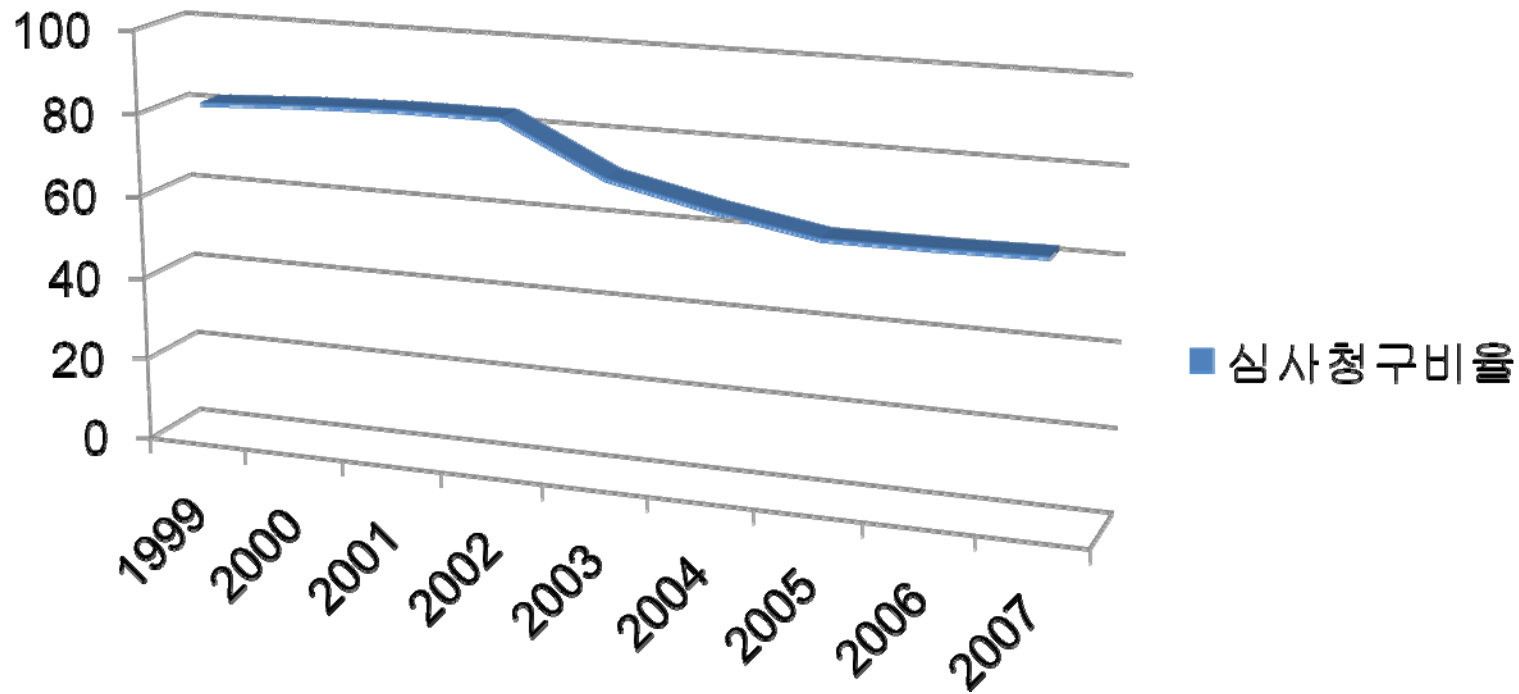
특허출원의 심사청구 현황(한국, 1994~2007)

심사청구년도		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	출원년도별 심사청구건수
출원년도	출원건수	심사청구건수									
1994	45,712	4,662 (10.2%)									37,261 (81.5%)
1995	78,499	2,378 (3.0%)	5,920 (7.5%)								58,094 (74.0%)
1996	90,326	2,379 (2.6%)	3,236 (3.6%)	6,825 (7.6%)							68,845 (76.2%)
1997	92,734	2,264 (2.4%)	3,431 (3.7%)	4,052 (4.4%)	8,422 (9.1%)						73,238 (79.0%)
1998	75,188	3,325 (4.4%)	2,575 (3.4%)	4,041 (5.4%)	4,024 (5.4%)	7,850 (10.4%)					58,119 (77.3%)
1999	80,642	42,788 (53.1%)	2,433 (3.0%)	2,658 (3.3%)	3,631 (4.5%)	4,471 (5.5%)	9,891 (12.3%)				65,872 (81.7%)
2000	102,010		60,203 (59.0%)	2,078 (2.0%)	2,939 (2.9%)	4,731 (4.6%)	5,280 (5.2%)	9,382 (9.2%)			84,613 (82.9%)
2001	104,612			61,502 (58.8%)	1,607 (1.5%)	1,801 (1.7%)	5,007 (4.8%)	5,436 (5.2%)	12,126 (11.6%)		87,479 (83.6%)
2002	106,136				62,267 (58.7%)	1,637 (1.5%)	1,513 (1.4%)	5,231 (4.9%)	5,999 (5.7%)	12,134 (8.9%)	88,781 (83.6%)
2003	118,652					69,470 (58.5%)	2,688 (2.3%)	1,687 (1.4%)	5,405 (4.6%)	5,616 (4.1%)	84,866 (71.5%)
2004	140,115						81,240 (58.0%)	2,521 (1.8%)	2,020 (1.4%)	6,892 (5.0%)	92,673 (66.1%)
2005	160,921							94,047 (58.4%)	2,930 (1.8%)	2,512 (1.8%)	99,489 (61.8%)
2006	166,189								99,083 (59.6%)	3,626 (2.6%)	102,709 (61.8%)
2007	170,711									106,140 (77.5%)	106,140 (62.2%)
심사청구년도별 심사청구건수 합계		57,796	77,798	81,156	82,890	89,960	105,619	118,304	127,563	136,920	

특허출원 및 심사청구 건수(출원 년도 별)



심사청구 비율(출원 년도 별)



대학의 특허출원 심사청구 현황

심사청구 현황

- 대부분의 대학이 출원과 동시에 심사청구
- 정부과제 등의 경우 특허번호 자체가 실적으로 반영된다는 현실 반영

일괄 심사청구 이유

- 심사청구제도의 이해부족
- 실적용 특허출원이 다수 차지
- 심사청구 마감기간에 대한 추가 관리업무 발생
- 대리인의 관성적 업무처리

대학의 일괄 심사청구의 문제점

출원/유지 비용 부담 증가	<ul style="list-style-type: none">• 심사청구료가 차지하는 비중이 높음• 조기 등록에 따른 특허 유지비용 증가
자진보정 기회 감소 및 claim 보정기회 상실	<ul style="list-style-type: none">• 명세서 하자에 대한 보정 기회 축소• 특허양수인 또는 침해자의 제품 및 실시형태를 고려한 청구범위 보정기회 상실로 가치 하락 요인
국내우선권주장 기회 감소	<ul style="list-style-type: none">• 1년 이내에 특허등록 시 우선권 주장 기회 감소• 추가 개량발명의 패키지 권리화를 제한하여 기술이전 시 가치 하락 요인
분할출원 기회 감소	<ul style="list-style-type: none">• 다양한 권리확보를 위한 분할출원 기회 감소
해외출원 기간 단축	<ul style="list-style-type: none">• 등록 공고 이후에는 신규성 상실로 해외출원 불가능 (1년 도과 시)• 해외출원 기회축소로 기술이전 시 가치 하락 요인

심사청구제도 활용

심사청구 여부에 대한 판단기준 마련

- 대학평가, 과제평가 등을 고려할 때 특허출원 및 특허등록 건수 중요성은 인정
- 대학의 특허관리 목적(기술이전/라이센싱) 및 특허 재정을 고려할 때 적은 특허비용으로 조기 기술 이전 중요성 대두(미공개 신기술 박람회 등)
- 출원목적, 발명수준 등에 따른 심사청구여부 및 심사청구 시기에 대한 가이드 라인 마련

심사청구 보류 활용 가능 사례

- 적용분야, 실시형태 등이 확인되지 않은 원천기술
- 우선권 확보 후 개량발명이 예상되는 출원(국내우선권 주장 출원 가능성 확보)
- 현재 시장성/사업성 여부가 불투명하여 향후 시장 관찰이 필요한 경우
- 출원자체에 의미가 있는 출원

해외출원 시 각국 심사청구 유예기간 활용

- 대학이 직접 해외출원하기 쉽지 않음(특허비용 각국당 약 1,000만원 소요)
- 심사청구 유예 기간 활용(일본 3년, 중국 3년 등) -> 적은 비용으로 해외출원 후 기술이전

우선심사 제도 및 특허여부결정 보류 청구제도 활용

우선심사 제도 활용

- 우선심사의 경우 선출원이 공개되기 전에 심사가 이루어지므로 특허 등록 가능성 높음(무효 가능성도 높음)
- 조기 특허등록 및 특허등록번호가 필요한 경우 활용가능
- 심사청구 보류 후 특허등록 여부 확인이 필요한 경우 심사청구와 동시에 우선심사

특허여부결정 보류청구제도 활용

- 심사청구 후 출원일로부터 6개월 이내에 특허여부결정 보류 신청한 경우 출원일로부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있음(특허법 시행규칙 제40조2)
- 출원과 동시에 심사 청구한 건이라도 국내우선권 주장 기간을 확보 및 자진 보정기간을 확보하기 위해 특허여부결정 보류청구 가능

가출원 제도의 활용 (청구범위 유예 제도)

14

청구범위 유예제도의 개념

선원주의의 문제점

- 특허출원 순서에 따라 특허권을 부여하는 선출원제도하에서는 자신의 발명을 신속히 특허 출원하는 것이 중요
- 특허출원 시에 가장 많은 시간이 소요되는 특허청구범위를 기재한 명세서를 제출해야 하므로 우선권 확보가 곤란함

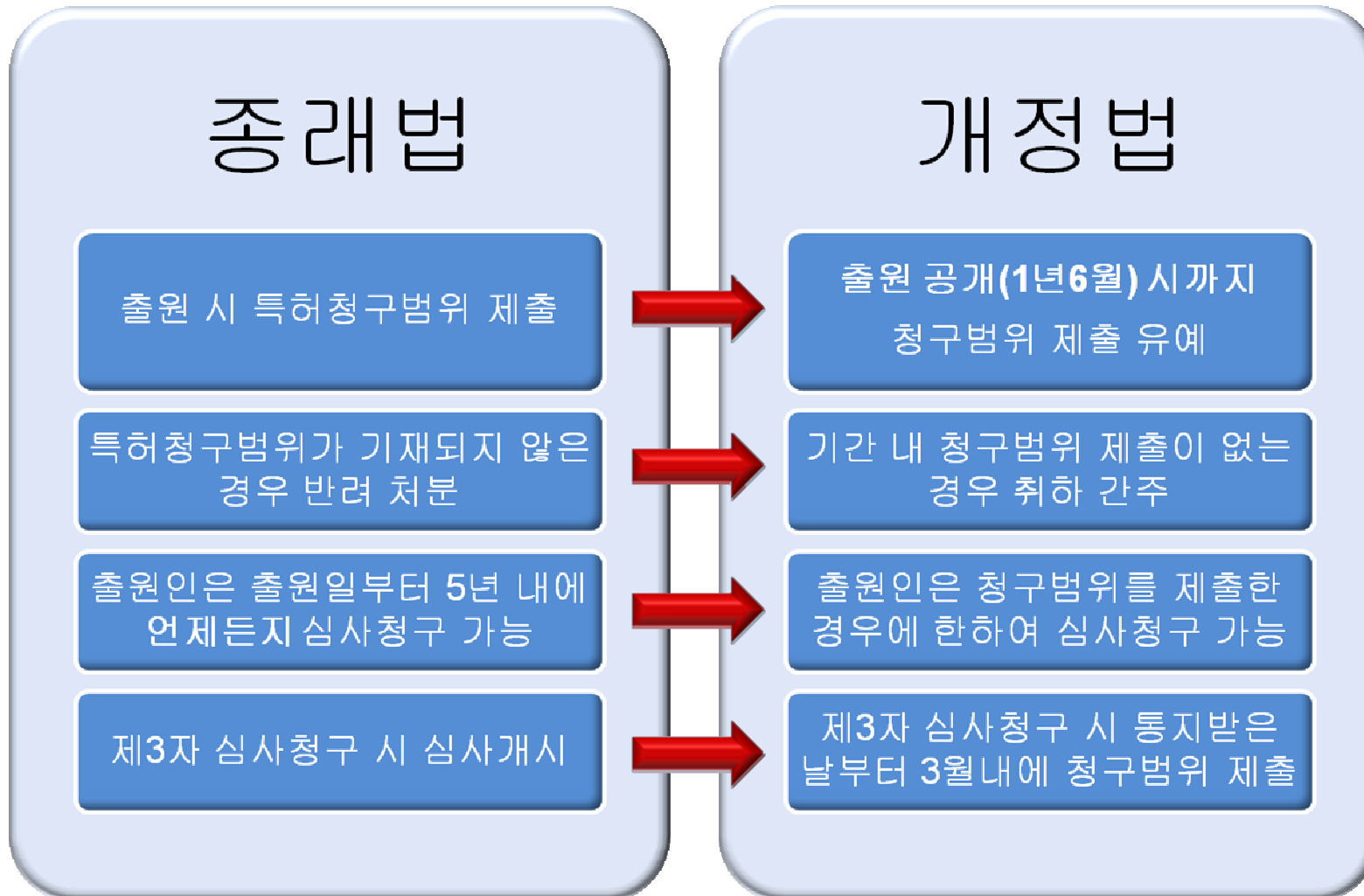
청구범위 유예제도의 취지

- 특허청구범위를 특허출원서 제출과 동시에 제출하지 않더라도 출원 후 출원공개(1년 6월) 전까지 명세서 보정을 통해 추가할 수 있도록 함으로써 특허권의 보호범위인 특허청구범위가 없는 상태에서도 특허출원이 가능하도록 함
- 출원인에게 특허청구범위 작성에 필요한 충분한 시간을 부여하여 발명에 대한 특허청구범위를 효과적으로 기재할 수 있는 기반을 마련
- 심사청구시기가 늦추어 지므로 초기 비용 절감

청구범위 유예제도의 내용

의 의	<ul style="list-style-type: none">• 특허출원 당시 청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부할 수 있다(특허법제42조 제5항)
청구범위 작성범위	<ul style="list-style-type: none">• 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서
청구범위 제출시기	<ul style="list-style-type: none">• 출원공개일(출원일로부터 1년 6월) 이전• 출원인 심사청구 이전• 제3자 심사청구 취지 통지 받은 날부터 3개월 내
청구범위 제출절차	<ul style="list-style-type: none">• 자진보정
효 과	<ul style="list-style-type: none">• 취하 간주 : 출원 공개 또는 제3자 심사청구 취지를 통지 받은 날부터 3개월까지 청구범위 제출이 없는 경우• 심사청구서 반려 : 청구범위가 제출되지 않은 경우

개정법(2007.7.1 시행)의 주요 내용



미국의 가출원제도와 비교

구분	가출원제도	청구범위 유예 제도
법적성격	임시출원 ➔정규출원 후 소멸	정규출원 ➔특허권으로 발전
청구범위 제출	가출원일부터 1년 이내 정규출원 시 제출	출원 공개(1년6월) 이내 보정에 의해 제출
존속기간	정규출원일부터 기산 ➔존속기간 1년 연장효과	청구범위 유예 출원일부터 기산
보정여부	원칙적 불가	보정가능
조약우선권의 기초 여부	가능 (실무)	가능
국내우선권의 기초여부	국내우선권 제도 없음 정규출원 이용 시 유사	가능 ➔존속기간은 우선권주장 출원일부터 기산

청구범위 유예제도 활용

청구범위 유예출원에 대한 판단기준 마련

- 명세서 중 청구범위 작성이 가장 중요하고 많은 시간 필요
- 선원주의 하에서 출원일이 중요하므로 사안에 따라서 간단하면서도 적은 비용으로 조기에 우선권 확보할 필요성 있음
- 논문발표 일자, 출원목적 등을 고려하여 청구범위 유예출원에 대한 가이드라인 마련

청구범위 유예출원 활용 가능 사례

- 논문발표가 임박하여 명세서 작성시간이 촉박한 경우(명세서 기재요건이 완화된 것으로 논문 초안을 그대로 활용가능)
- 우선권 확보 후 개량발명이 예상되는 출원(국내우선권 주장출원과 연계 시 조기 우선일 확보 및 존속기간 1년 연장 효과)
- 현재 시장성/사업성 여부가 불투명하여 추가적인 시장 관찰이 필요한 경우

유의 사항

- 출원비용이 이중으로 발생할 가능성 있음(심사청구 전 청구범위 보정 필요)
- 최초 명세서에 기재되어야 할 내용이 누락될 가능성 있음(당업자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위해 필요한 사항)

PCT(국제출원) 제도의 활용

20

PCT출원의 개념

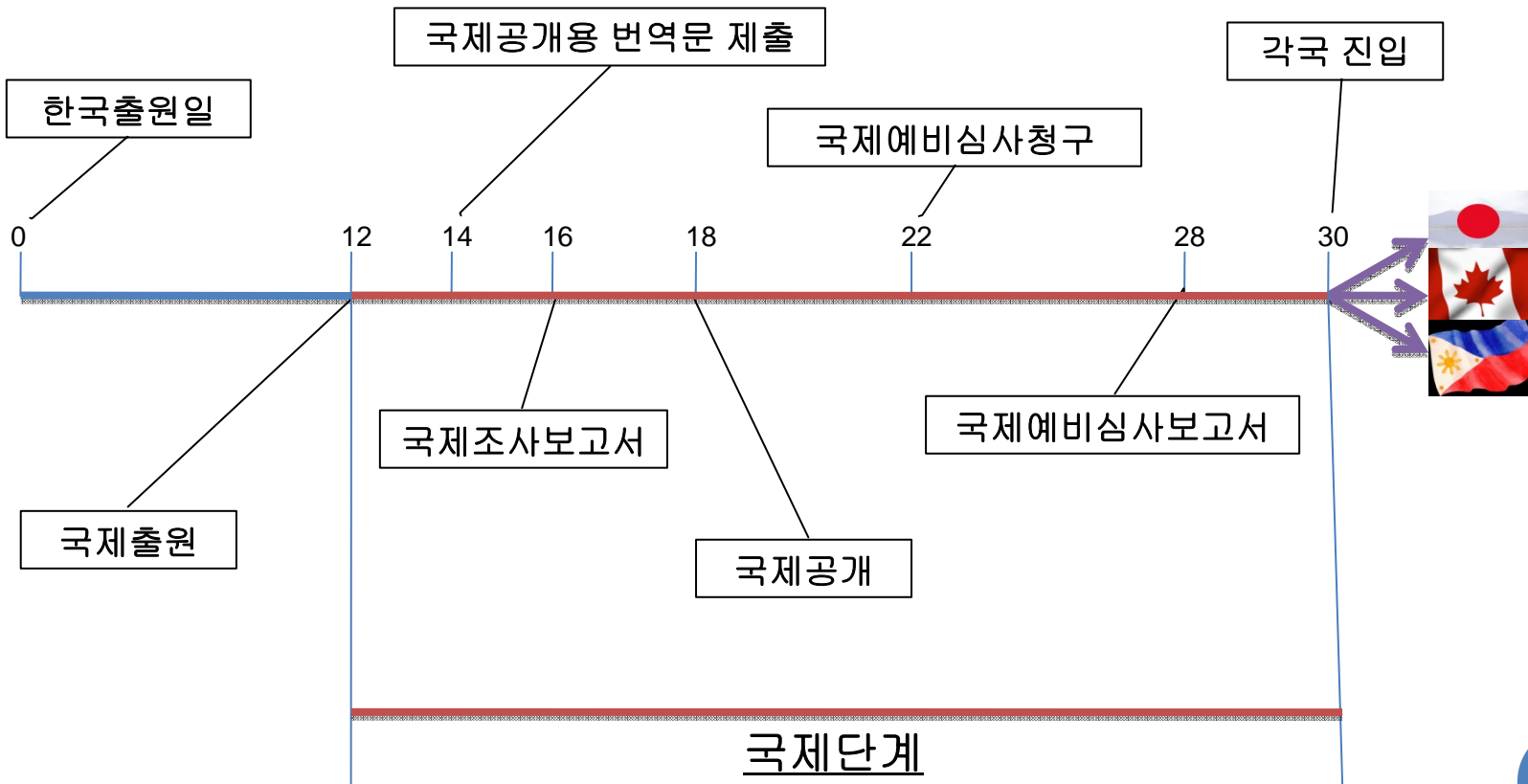
일반 해외출원

- 각국 특허법 또는 각 지역특허법에서 정하는 방식 및 언어로 작성된 출원서류를 각국 특허청에 제출
- 각국 특허법에서 정하는 요건 및 절차에 따라 심사 및 등록

PCT(Patent Cooperation Treaty) 출원

- 특허 받고자 하는 국가를 지정하고 한글(영어, 일어도 가능)로 작성된 국제출원 서류를 특허청에 제출
- 국제조사, 국제공개, 국제예비심사를 거친 후 개별 국내 단계로 진입
- 개별 국가로 진입 후 각국 특허법에서 정하는 요건 및 절차에 따라 심사 및 등록

PCT 출원 시간흐름도



PCT 출원 절차 개요

국제 출원

- 우선권 주장 시 우선일로부터 1년 이내 출원
- 한국 특허청에 제출(수리관청)

국제 조사

- 필수절차, 선행기술 조사 및 특허성에 대한 견해서 작성
- 한국 특허청(국제조사기관)이 수행

국제 공개

- 우선일로부터 1년2월 이내 영어 또는 일어 국제공개용 번역문 제출
- 우선일로부터 1년6월 국제공개
- 2009.1.1.자 한글 출원부터 국제공개용 번역문 불요(한글 국제공개 언어)

예비심사

- 선택적 절차, 특허성에 대한 견해서 작성
- 한국 특허청(국제예비심사기관)이 수행

각국진입

- 우선일부터 30개월(유럽, 인도 등 31개월) 이내 각국 진입
- 각국 특허청에 국내서면(번역문) 제출

PCT 출원의 장단점

장점

우선권확보가 용이
(하나의 출원으로 약130개국)

초기 비용이 적음
(비용발생시기 늦춤)

특허성 예측 가능
(국제조사/예비심사)

보정기회 많음
(국제단계/국내단계)

단점

절차 복잡
(대리인 필요)

총 비용은 증가
(국제단계비용 추가 발생)

특허취득까지 장기간소요
(국제단계 거침)

특허요건 2중 심사
(국제조사기관/각국 특허청)

PCT 출원 제도의 활용

해외 권리 확보 방안 마련

- 대학 특허재정을 고려할 때 1개국당 1,000만원 이상 소요되는 해외권리 확보 쉽지 않음
- 대학 특허관리의 주 목적이 기술이전/라이선싱이므로 해외권리 확보 중요
- 사안에 따라 PCT 출원제도를 이용하여 해외 우선권 확보 필요

PCT 출원 제도 활용

- PCT 출원을 이용하여 약 130개 국가에 우선권 확보 후 국내단계진입(우선일부터 30개월 또는 31개월) 이전에 기술이전
- 2009. 1. 1.로 한국어가 국제공개언어로 채택되었으므로, PCT출원비용 대폭 감소
- 일반출원과 PCT출원을 조합하여, 우선적으로 특허 획득해야 하는 국가는 일반출원을 하고, 나머지 국가는 PCT출원으로 우선권 확보 (ex) 미국은 개별출원, 나머지 국가는 PCT 출원

유의 사항

- 국제단계를 거치므로 특허취득까지 장기간 소요될 수 있음
- 선행기술조사 및 특허성 심사가 2중(국제조사기관 및 각국 특허청)으로 이루어지므로 일반해외출원에 비해 특허등록 쉽지 않을 수 있음
- 국내단계 진입하지 않을 경우 아무런 권리 없이 PCT출원 비용 낭비

결어

심사청구제도/
청구범위 유예제도/
PCT출원제도
적절하게 이용!

우선권을 조기에 확보하고/
특허비용 발생을 낮추거나 감소시키고/
권리범위의 확정을 유보시키고

특허출원 초기단계에 기술이전 하자!