

해외특허 확보전략

2010. 01. 28

스카이특허법률사무소 변리사 오위환
010-8502-8246, who@skyiplaw.com

목차

1 해외출원 개요

- 개별국출원과 PCT출원의 개념
- PCT출원 절차
- PCT출원 장단점

2 해외특허 확보전략

- 해외특허중요성 인식
- PCT출원 적극적 활용
- 각종 특허제도 활용 등

목차

1 해외출원 개요

- 개별국출원과 PCT출원의 개념
- PCT출원 절차
- PCT출원 장단점

2 해외특허 확보전략

- 해외특허중요성 인식
- PCT출원 적극적 활용
- 각종 특허제도 활용 등

해외출원 방법

개별국 출원

- 각국이 정한 방식 및 언어로 출원서류 작성
- 각국 특허청에 개별로 제출
- 각국 특허법에서 정하는 요건 및 절차에 따라 심사 및 등록

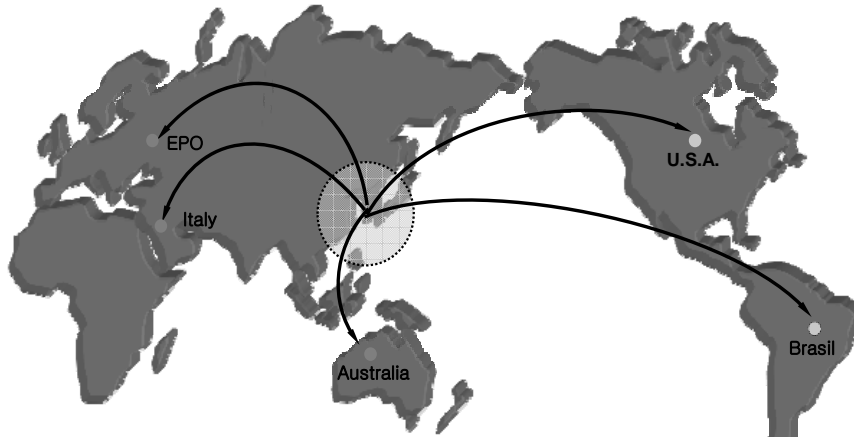
PCT 출원

- PCT규정이 정한 하나의 방식/언어(한글, 영어 등)로 출원서류 작성
- 특허 받고자 하는 국가를 지정하고 수리관청(한국특허청 등)에 제출(원칙적으로 자동지정, 배제 국가만 표시)
- 국제단계에서 국제조사, 국제공개, 국제예비심사(선택)를 거침
- 개별 국가로 진입 후에는 각국 특허법에서 정하는 요건 및 절차에 따라 심사 및 등록



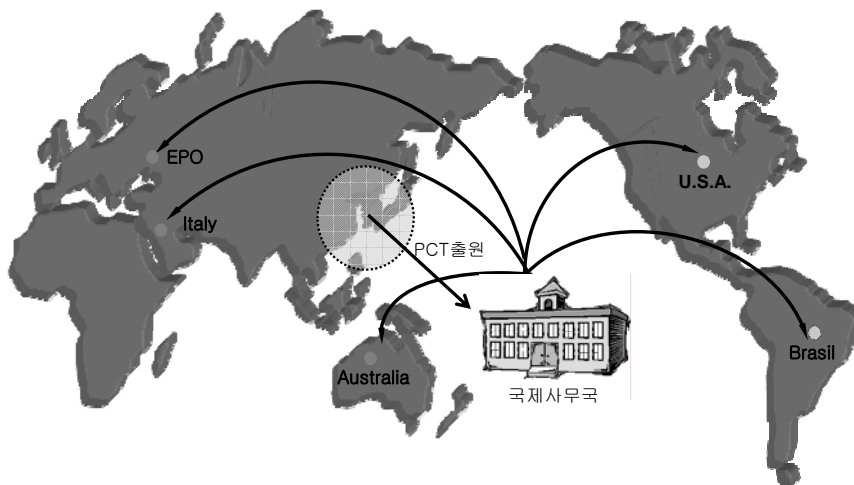
- PCT는 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)의 약자
- PCT는 출원절차 통일로서, 세계특허 또는 국제 특허가 아님

개별국 출원(전통적인 해외출원)



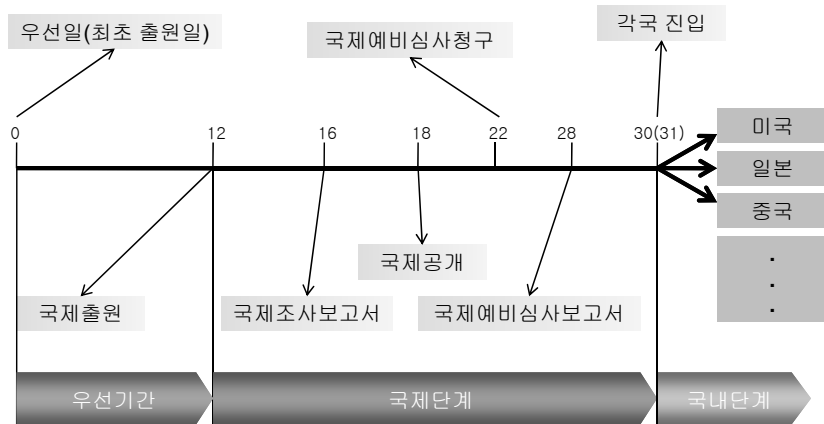
- 파리조약에 의해 1년 내 해외 출원 시 출원일 소급(조약우선권)
- 출원인이 각 국가별 개별서류 작업을 해야 하며, 특허성 여부 조사시간이 부족하고, 많은 초기 비용 발생

PCT(국제) 출원

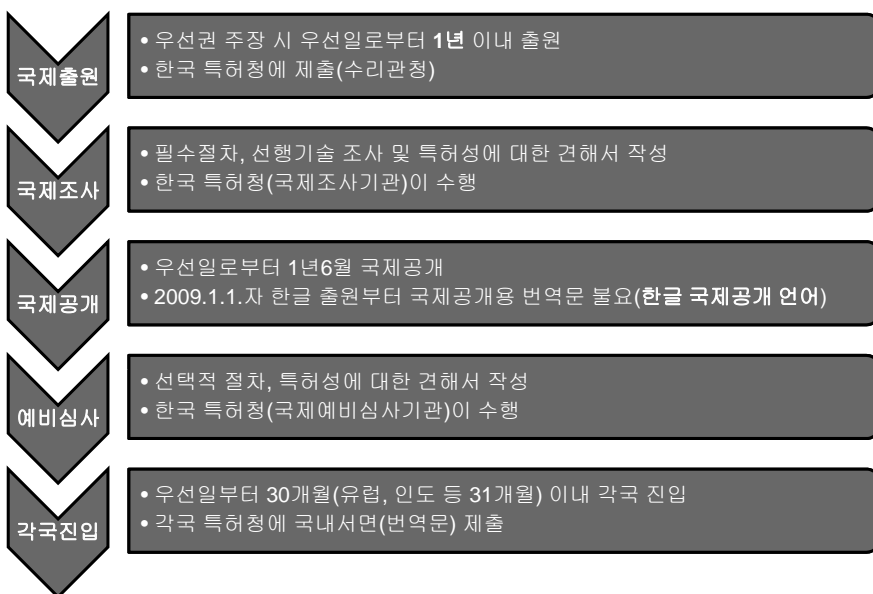


- PCT는 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)의 약자
- PCT는 출원절차 통일, 세계특허 또는 국제 특허가 아님
- 유럽특허는?

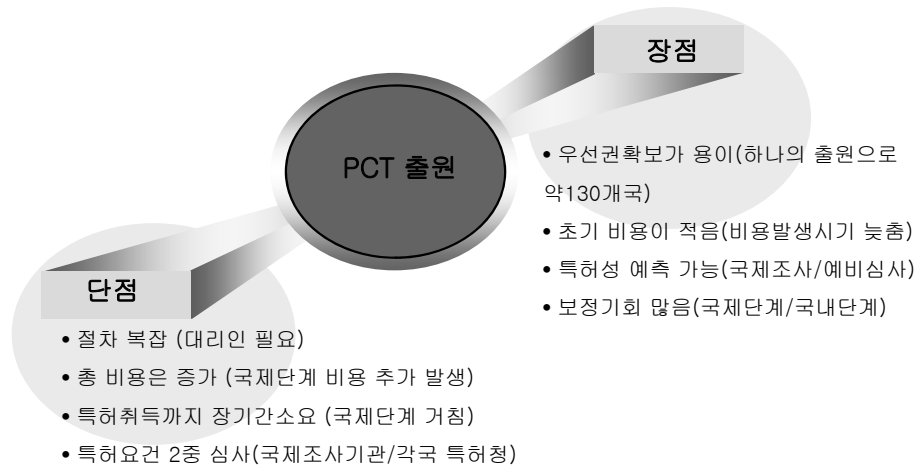
PCT 출원 시간흐름도



PCT 출원 절차 개요



PCT출원 장단점



목차

1

해외출원 개요

- 개별국출원과 PCT출원의 개념
- PCT출원 절차
- PCT출원 장단점

2

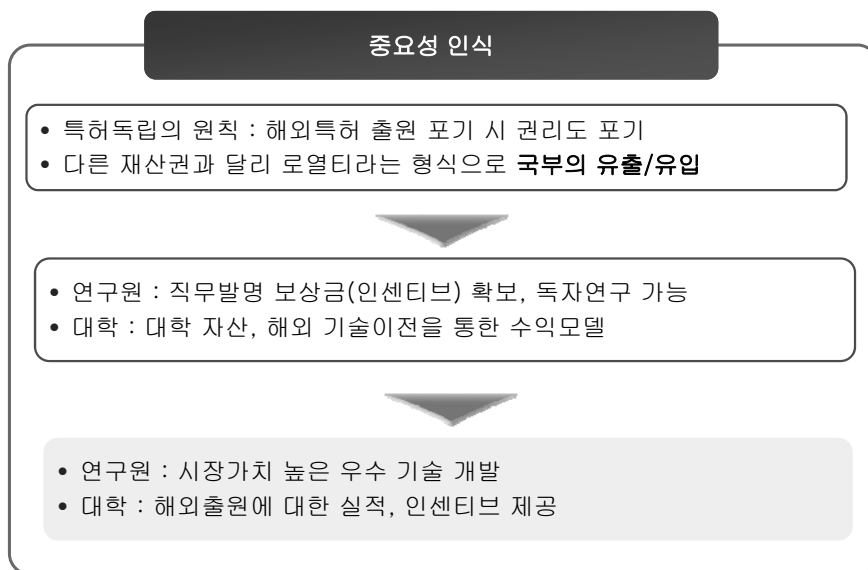
해외특허 확보전략

- 해외특허중요성 인식
- PCT출원 적극적 활용
- 각종 특허제도 활용 등

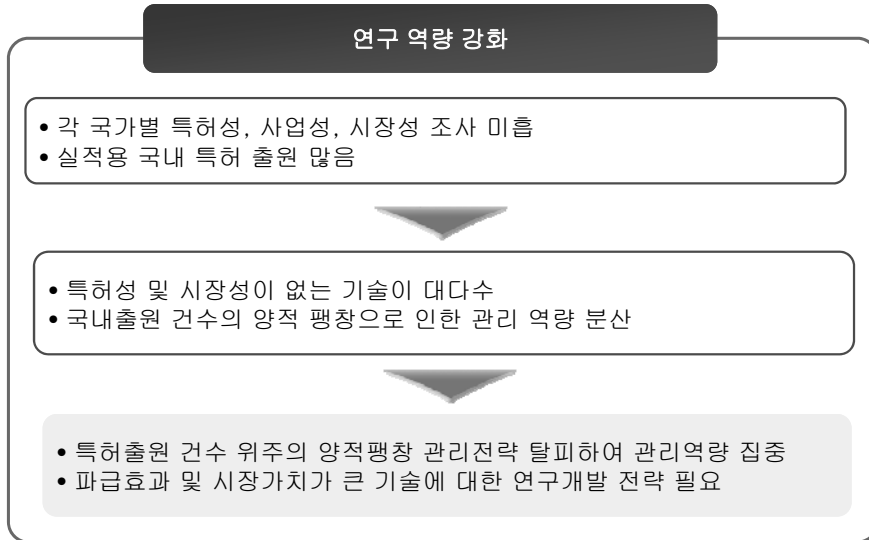
해외 특허권 확보 전략

- 1 해외 특허권의 중요성 인식
- 2 연구역량 강화 및 질 위주의 특허관리
- 3 해외 특허권 확보를 위한 적절한 예산 확보
- 4 특허전문회사와의 연구계약 및 기술이전계약 신중
- 5 PCT출원의 적극적 활용
- 6 해외출원 시기의 적절한 선택
- 7 초기비용 절감을 위한 각국 특허제도의 활용

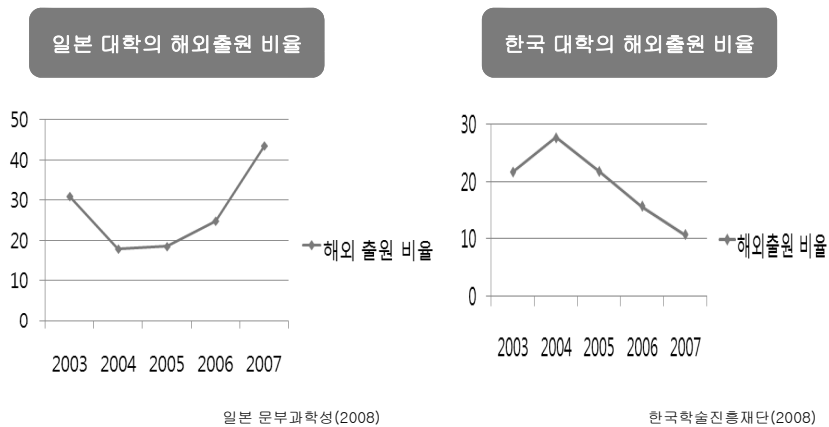
해외 특허확보의 중요성 인식



연구역량 강화 및 질 위주의 특허관리



한국대학과 일본대학의 해외 출원 비율



적절한 예산 확보

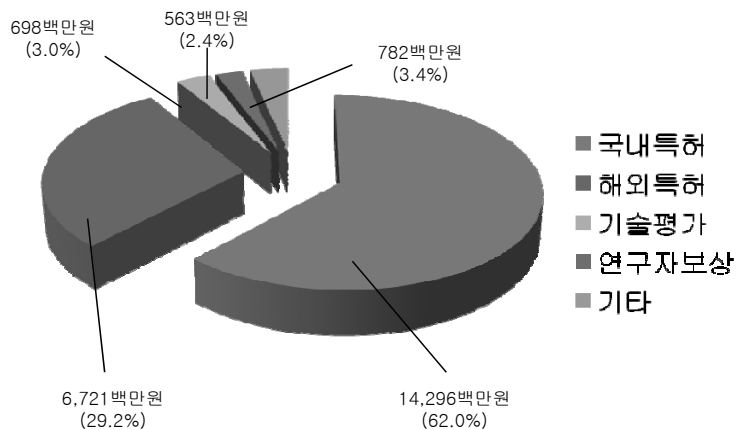


예산 확보

- 소요 금액이 1개국당 1,000만원 (최근 환율 상승으로 급증) 이상 발생
- 대학 자체 예산으로 해외특허 확보 쉽지 않음

- 연구원 : 연구비에서 미리 해외출원 비용 확보 필요
- 대학
 - 자체 예산 확보 방안 마련
 - 공동연구계약 시 **기업에 해외출원 비용 부담 규정** 마련
 - 국내권리화 예산을 낮추고 **해외 권리화 예산을 높일 필요** 있음

한국 대학의 특허비용 지출 현황



- 해외특허 비용이 국내특허 비용의 50%도 안됨
- 해외특허 예산을 높일 필요 있음

특허전문회사와의 연구계약 또는 기술이전계약 신중

특허전문 회사와의 공동연구 등 신중

- 2008. 주요 대학의 기술 및 특허가 외국계 특허전문회사에 다수 이전됨

- 연구결과물에 대한 모든 권리가 특허전문회사로 이전되어 해외 특허권 확보도 원천적으로 봉쇄
- 부메랑효과에 의한 심각한 국부 유출 및 손실 발생 가능

- 연구위탁자 및 수요기업에 대한 철저한 정보 확인
- 연구결과물에 대한 소유권 확보 필수
- **실시보상과, 라이선싱 또는 손해배상에 대한 보상을 분리하여 계약**

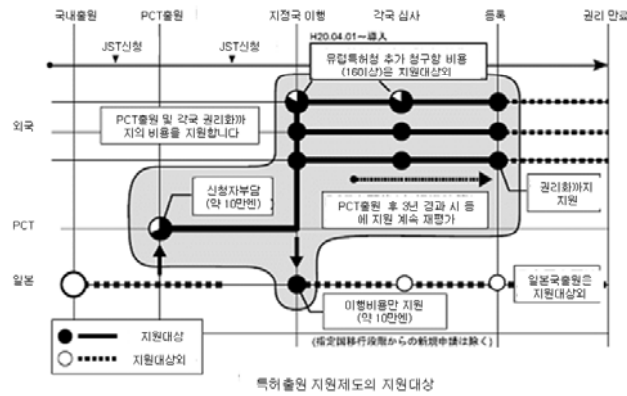
PCT출원제도의 적극적 활용

PCT출원

- 대학 특허재정을 고려할 때 1개국당 1,000만원 이상 소요되는 해외권리 확보 쉽지 않음
- 대학 특허관리의 주 목적이 기술이전, 라이선싱이므로 해외 우선권 확보 중요

- PCT 출원을 이용하여 약 130개 국가에 우선권 확보 후 국내단계진입(우선일부터 30개월 또는 31개월) 이전에 기술이전
- 2009. 1. 1.로 한국어가 국제공개언어로 채택, PCT출원비용 감소
- **개별국출원과 PCT출원을 조합하여, 조기 특허등록 필요한 국가는 개별국출원, 나머지 국가는 PCT출원으로 우선권 확보 가능**
(ex) 미국은 개별출원, 나머지 국가는 PCT 출원

일본 과학기술진흥기구의 일본대학의 외국 특허권 확보 지원 대상



- 일본과학기술진흥기구(JST: Japan Science and Technology Agency)
- 지원 대상은 PCT 출원 및 PCT 국내단계 출원을 원칙
- 이는 국제조사기관 및/또는 국제예비심사기관의 특허성에 대한 견해와 시장상황 등을 고려하여 해외 출원 국가를 판단할 수 있는 PCT 출원 제도의 메리트를 최대한 활용

19

해외출원 시기의 적절한 선택

해외출원 시기

- 파리조약에 의한 우선기간은 한국 최초 출원일로부터 1년
- 개량발명이 있는 경우 부분우선권 제도 활용
- 다수의 시리즈 발명이 있는 경우 복합 우선권 제도 활용
- 해외출원 관련 비용발생을 최대한 늦춤
- 기술개발 동향 및 시장동향을 고려
- 해외출원 서류 준비기간 고려하여 해외출원 시기 결정

통상적으로 우선일(최초 한국 출원일)로부터 9~10개월 되는 시점에 해외출원 진행하는 것이 바람직

20

각종 특허제도의 효과적 활용

심사청구제도

- 심사 청구한 출원발명에 대하여 심사하는 제도
- 일본 3년, 중국 3년, 유럽은 선행기술조사와 심사 분리청구 가능
- 미국은 심사청구제도 없음

- 해외 출원 시 심사청구 유보하여 **초기비용 낮춤**으로서 해외출원 부담 감소
- 해외 우선권 확보 후 적극적으로 기술이전활동
- **보정기회 많아지고, 권리확정 유보시킴**
- 시장상황, 적용제품을 고려하여 최적의 권리범위 설정 가능

각종 특허제도의 효과적 활용

복합우선권제도

- 한국 출원된 2이상의 특허출원을 하나로 묶어서 출원할 수 있는 제도
- 각각의 우선일자로 소급 적용 받음

- 여러 개의 출원을 하나의 출원에 모두 포함시켜 해외 출원하여 초기비용 절감
- **추후 개별로 분할하여 특허권 및 권리범위 확대 가능**
- 추후 분할 고려하여 **각 발명 별로 목적, 효과 충실히 기재할 필요**

각종 특허제도의 효과적 활용

분할출원제도

- 20이상의 발명에 대해 분할하여 출원할 수 있는 제도
- 분할 출원은 최초 출원일자로 소급 적용 받음
- 국내에서도 거절이유 극복 방법으로 종종 활용됨

- **다수 발명**의 경우 하나의 출원에 모두 포함시켜 해외 출원하여 초기비용 절감
- 추후 개별로 분할하여 권리범위 확대 가능
- 분할 고려하여 각 발명 별로 목적, 효과 충실히 기재할 필요

각종 특허제도의 효과적 활용

가출원제도

- 특허청구범위 제출 유예 가능
- 자유로운 형식으로 출원 가능
- 미국 출원 시 이용가능, 한국에는 특허청구범위 유예제도 있음

- 미국출원이 긴급한 경우 가출원 가능
- 정규출원에 비해 초기비용 낮음
- 단, 1년 이내에 정규출원으로 전환하여야 함