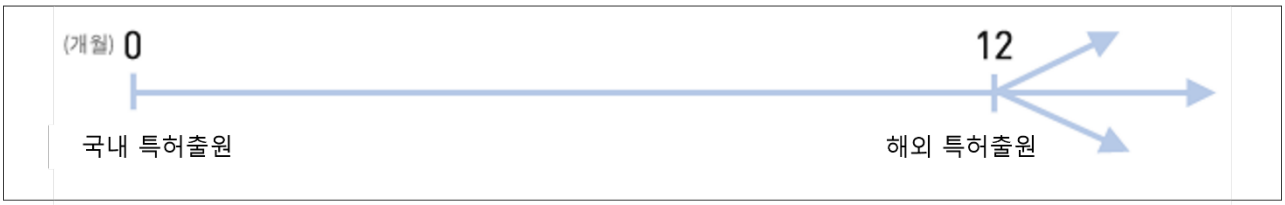
#13. 해외 IP 확보를 위한 타임라인

특허, 상표, 디자인 등 지식재산권(IP)은 그것이 등록된 국가에서만 효력이 있습니다(속지주의 원칙). 즉, 어떤 나라에서 IP 를 확보하고 싶다면 해당 국가에 각각 출원해서 등록을 받아야 합니다. 국가에 따라 차이가 있기는 하지만, 대체로 해외에서 특허를 받는 데에 걸리는 시간이 한국에서 특허를 받는 데에 걸리는 시간보다 더 깁니다. 따라서, 해외 진출 계획을 세우고 있다면 해외 IP 타임라인(Timeline)을 미리 숙지할 필요가 있습니다.

이번 '스타트업 IP 가이드' 연구 자료에서는 '해외 IP 확보를 위한 타임라인'을 소개해 드리도록 하겠습니다. 해외 특허 타임라인, 해외 상표 타임라인, 해외 디자인 타임라인 순으로 살펴보겠습니다.

해외 특허 타임라인

전통적인 루트(파리조약 루트)에 따른 타임라인



PCT 루트에 따른 타임라인

<출처: 특허청 홈페이지>

미국, 일본, 유럽, 중국 등 해외 주요 국가에서 특허권을 획득할 수 있는 루트는 크게 두 가지가 있습니다. 이 타임라인에 따르면, 해외 각국에서도 한국에서 출원한 날에 출원한 것으로 인정받을 수 있습니다.

① 파리조약 루트

먼저, **파리조약 루트**라고 불리는 전통적인 루트에 따르면, 한국에서 특허출원을 한 날로부터 **12 개월** 내에 원하는 국가에 직접 특허출원을 할 수 있습니다. 12 개월이라는 짧은 기간 내에 대상 국가를 특정하고 해당 국가

언어로 작성된 특허출원명세서를 준비해야 하는 부담이 있지만, 해외 진출 국가가 정해져 있는 기업에게는 오히려 시간과 비용을 절감할 수 있는 옵션이 될 수 있습니다.

② PCT 루트

다음으로, PCT **루트**에 따르면, 한국에서 특허출원을 한 날로부터 12 **개월** 내에 PCT 특허출원을 해 두면, 한국 특허출원일로부터 30 **개월**이 되는 날까지 해외 각국에 출원(진입)할 수 있으므로, 파리조약 루트에 비해 18 **개월** 정도 시간을 더 확보할 수 있습니다. 해외 진출 계획이 불확실하거나 당장 예산이 충분치 않은 경우에 유용한 루트라서, 사업 확장 속도가 빠른 스타트업에게 적합한 루트라고 할 수 있습니다.

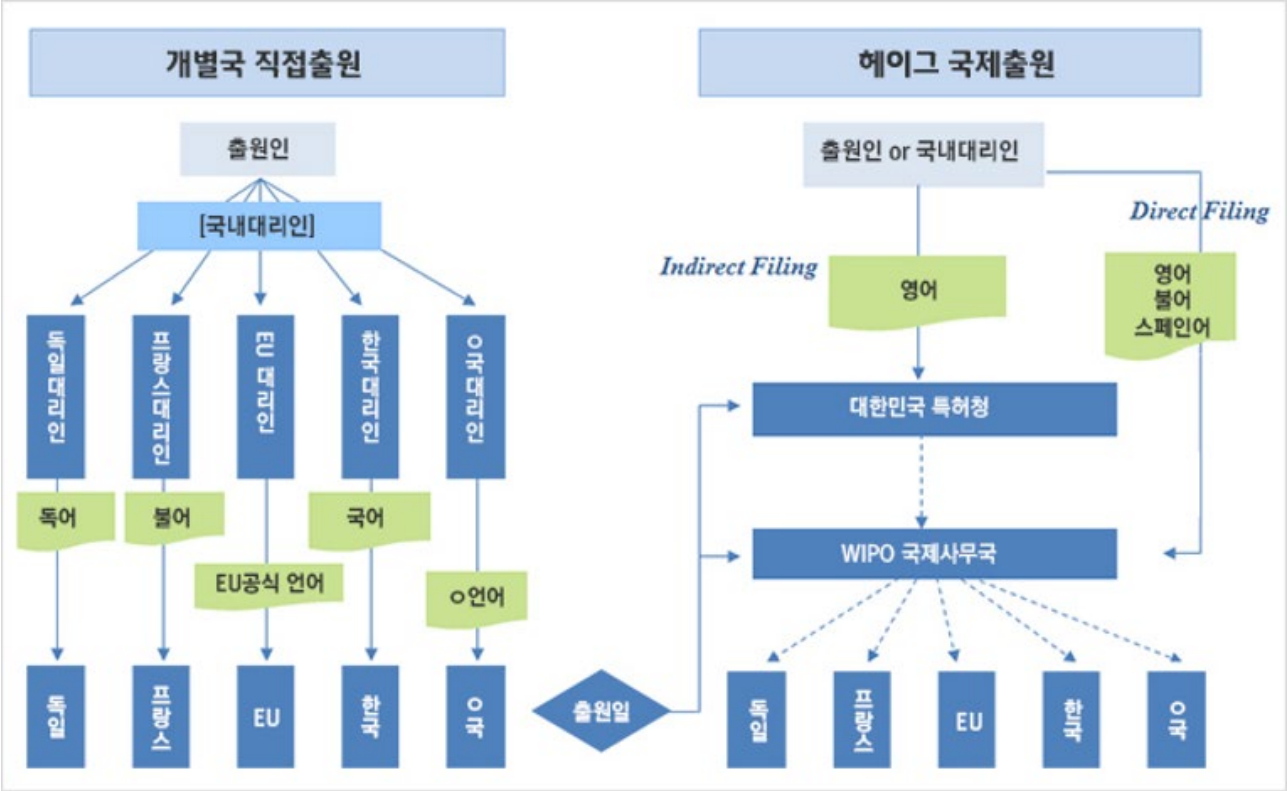
해외 상표 타임라인

<출처: 특허청 홈페이지>

해외 상표출원에서도 두 가지 루트 중 하나를 선택할 수 있습니다. **개별국 루트**와 **마드리드 루트**는 모두 한국 상표출원일로부터 6 **개월** 내에 출원해야 한다는 점에서 공통됩니다. 출원 국가 수가 적은 경우에는 개별국 루트를 통해 비용을 절감할 수 있고, 출원 국가 수가 많은 경우에는 마드리드 루트를 통해 절차를 간소화하고 비용도 절감할 수 있습니다.

다만, 마드리드 루트의 경우, 그것의 기초가 되는 한국 상표출원 또는 한국 등록상표가 소멸(거절 또는 무효)되면 마드리드 루트를 통해 등록된 상표도 함께 소멸되므로(집중 공격 또는 종속성), 마드리드 루트를 고려함에 있어서 기초 출원의 등록 가능성을 면밀히 검토할 필요가 있습니다.

해외 디자인 타임라인



<출처: 특허청 홈페이지>

해외 디자인 출원 역시 두 가지 루트 중 하나를 선택할 수 있습니다. **개별국 루트**와 **헤이그 루트**는 모두 한국 출원일로부터 **6 개월** 내에 출원해야 한다는 점에서 공통됩니다. 출원 국가 수가 적은 경우에는 개별국 루트를 통해 비용을 절감할 수 있고, 출원 국가 수가 많은 경우에는 헤이그 루트를 통해 절차를 간소화하고 비용도 절감할 수 있습니다.

시사점

해외 IP 확보에는 생각보다 긴 시간이 필요합니다. IP 확보 속도가 사업 전개 속도를 따라가지 못해서 문제가 생기는 경우도 굉장히 많습니다. 해외 진출 계획을 가지고 있는 기업이라면 전문가와 함께 해외 IP 확보 계획·전략을 미리 세워 준비해야 합니다.

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 특허법인 세움의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright ©2023 SEUM IP

길세영 변리사
Patent Attorney / Partner
sygil@seumip.com