

## #7. IP에서 가장 중요한 날, ‘출원일’

지식재산 관련 법률(특허법, 상표법, 디자인법 등)은 사실상 절차법이라고 생각될 정도로 절차에 대해 복잡한 내용을 다루고 있고, 그 내용도 수시로 바뀌고 있습니다. 기술과 사회가 빠르게 변하는 만큼 당연하다고 할 수 있지만, 이해관계자 입장에서는 따라가기가 여간 어려운 일이 아닙니다.

지식재산권은 발명이나 창작을 완성하는 것과 동시에 권리가 자동으로 발생하는 것이 아니라, 특허청이 주관하는 절차(심사 등)를 거쳐야 권리가 발생합니다. 개발이나 창작에만 집중할 것이 아니라, 특허청이 중요하게 생각하는 것이 무엇인지에 대하여도 관심을 가질 필요가 있는 이유가 바로 여기에 있습니다.

### ‘출원일’이 갖는 의미

지식재산권을 획득하기 전에 출원, 공개, 등록, 거절, 심사청구 등 중요한 절차가 많지만, 이 중 가장 중요한 것을 하나 꼽으라면 ‘출원’입니다. **‘출원’은 발명, 상표 또는 디자인에 대하여 독점적인 권리를 달라는 청‘원’을 특허청에 제‘출’하는 행위를 의미합니다.**

특허권은 선출원주의에 의해 가장 먼저 발명한 사람이 아니라 그 발명을 가장 먼저 출원한 사람이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지며(특허법 제 36 조), 출원일 전에 공지(공개)된 발명과 동일하거나 그 발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 발명은 신규성 및 진보성이 인정되지 않아 특허를 받을 수 없습니다(특허법 제 29 조).

즉, 출원일은 특허청이 특허(상표, 디자인)를 등록시킬지 아니면 거절할지를 결정하는 기준이 되는 날짜입니다.

### IP 포트폴리오 구축과 해외 IP 확보에도 중요한 출원일

기술은 날로 발전하고 사업 방향도 시간의 흐름에 따라 달라지기 때문에, 발명 역시 개량될 수 있고 새로운 특징이 추가될 수 있습니다. 이러한 개량발명을 출원(후출원)하는 경우, 앞선 출원(선출원)의 발명과 공통되는 범위 내에서는 그 선출원의 출원일과 동일한 날에 출원된 것으로 인정받을 수 있습니다. 이를 **‘국내 우선권 주장 제도’**라고 합니다. 단, 선출원의 출원일로부터 1년 내에 후출원을 해야 한다는 조건이 있으며, 이 제도를 활용하여 다양한 특허를 획득하는 전략은 강력한 IP 포트폴리오를 구축하는 데 꼭 필요합니다.

국내 출원 후 해외 출원을 하는 경우, 국내 출원일을 해당 국가 출원일로 인정받을 수 있습니다. 이를 **‘조약 우선권 주장 제도’**라고 하는데, 주요 국가들 사이에 체결된 조약에 의해 출원일 소급 효과를 누릴 수 있는 것입니다. 단, 여기에도 국내 출원일로부터 1년 내에 해외 국가에 출원해야 한다는 시기적 조건이 있으며, 1년 경과 시 해외에서 출원일 소급 효과를 받을 수 없게 됩니다(PCT 출원 포함).

## 결론

적시에 출원일을 확보하는 것은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 출원일이 빠르면 빠를수록 IP 를 획득할 가능성도 높아집니다. 만약 정규출원을 준비할 시간이 부족하다면, 가출원(임시 명세서 제출)을 해서 출원일이라도 확보해 두어야 합니다.

통계적으로 특허권(상표권, 디자인권)을 확보하기까지 짧게는 6-7 개월에서 길게는 2-3 년이라는 긴 시간 걸리지만, 그 모든 절차의 출발점은 출원일이므로 출원일이 빠를수록 IP 획득에 걸리는 시간도 짧아진다고 할 수 있습니다.

우리의 사업 환경에는 자금조달, 투자, 마케팅, 인허가, 채용 등 긴급한 이슈가 항상 산적해 있기 때문에, 우선순위에서 IP 는 뒷전으로 밀려 있는 경우가 많습니다. 하지만 IP 는 기업의 경쟁력을 뒷받침할 수 있는 중요한 자산이고, 필요한 때에 가서 바로 만들어낼 수는 없으므로 대표 및 주요 담당자가 전문가와 함께 미리 계획·전략을 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©2022 SEUM IP

길세영 변리사

Patent Attorney / Partner

[sygil@seumip.com](mailto:sygil@seumip.com)