

한·멕시코 국제특허출원 심사가 빨라진다

- 멕시코 특허심사, 국제특허출원(PCT) 국제조사 활용해 4년→10.6개월 단축 -
 - ① 국제특허출원·특허심사하이웨이(PCT-PPH) 협약 체결 -
 - ② 특허심사하이웨이(PPH) 협약 효력 무기한 연장 협약 -

앞으로 우리 기업의 멕시코 현지 특허 획득기간이 빨라질 전망이다. 우리 기업이 일반적 절차로 멕시코에 특허출원 시 평균 4년* 이상 걸리던 특허획득기간이 10.6개월**까지 단축될 수 있을 것으로 기대된다.

* 일반 절차로 멕시코에 출원된 모든 국가 특허의 평균 심사기간('23년도 IP Coster 통계)

** PCT-PPH를 통해 멕시코에 출원된 모든 국가 특허의 평균 심사기간('22년도 일본특허청(JPO) PPH Portal 통계)

특허청(청장 이인실)은 국내 기업의 해외 진출을 지원하기 위해 멕시코와 ①국제특허출원-특허심사하이웨이(PCT*-PPH**)*** 협약을 체결하고, ②특허심사하이웨이(PPH) 협약 효력을 무기한 연장하기로 협약('23.6)해 이달부터 시행에 들어갔다고 밝혔다.

* PCT(Patent Cooperation Treaty): 특허협력조약 회원국 간 하나의 PCT 출원서로 다수 국가에 동시에 출원할 수 있는 제도

** PPH(Patent Prosecution Highway): 동일한 발명을 2개국 이상의 특허청에 출원해 한 국가에서 특허가 가능하다는 결과를 받은 경우, 이를 다른 국가에 제출해 우선 심사를 신청하는 제도

*** PCT-PPH: PCT 국제조사기관 등에서 긍정적인 심사결과를 받은 경우, 이를 바탕으로 다른 국가에서 우선 심사를 신청하는 제도

<①국제특허출원-특허심사하이웨이(PCT-PPH) 협약 체결>

이번 협약 체결로 우리기업들은 한국특허청의 국제특허출원(PCT) 국제조사* 심사결과**를 활용해 특허심사하이웨이(PPH)를 신청하면 멕시코에서 더욱 빠르게 심사를 받을 수 있게 된다. 멕시코에서 등록까지 평균 4년 걸리던 특허 획득기간을 평균 10.6개월로 단축할 수 있을 것으로 전망된다.

* PCT 국제조사: 출원인이 특정 국가를 선정해 자신의 발명이 특허받을 수 있는지 여부를 사전에 판단받는 절차로, 결과를 참고해 개별 국가로 진입할지 여부를 결정

** 국제조사기관의 견해서 등

<②특허심사하이웨이(PPH) 협약 효력 무기한 연장>

특허청은 '12.7.1일부터 멕시코와 특허심사하이웨이(PPH) 협력을 시작해 3차례 연장했다. 기존에는 특허심사하이웨이(PPH) 시행 기간을 지정했지만, 이번 4차 연장 협약에서는 기간을 무기한 연장했다. 이에 따라 우리기업들은 앞으로 언제든지 특허심사하이웨이(PPH)를 활용할 수 있게 됐다.

우리기업들이 멕시코에서 최근 5년간 연평균 260건의 특허를 출원하며 20% 증가하는 추세를 보이고 있다. 중남미에서는 브라질에 이어 두 번째로 많고 전 세계적으로는 16위다. 멕시코에서 우리기업의 지식재산권 보호와 활용의 중요성이 높아지고 있는 상황이다.

<우리기업 멕시코 특허출원 건수 현황>

유형	특허출원건수				
	'17	'18	'19	'20	'21
한국 → 멕시코	245	218	306	234	294

<출처: 세계지식재산기구(WIPO) 통계 데이터베이스>

특허청 김지수 특허심사기획국장은 “멕시코와의 특허심사 협력 강화로, 멕시코 시장에 진출한 우리 기업들의 혁신적인 아이디어가 더욱 빠르고 효과적으로 특허로 보호될 수 있는 기반을 마련했다”며 “특허청은 다른 나라들과도 심사 협력을 강화해서, 우리 기업의 해외 경쟁력을 높일 수 있도록 국외 지식재산권 확보를 위한 지원을 확대하겠다”고 밝혔다.

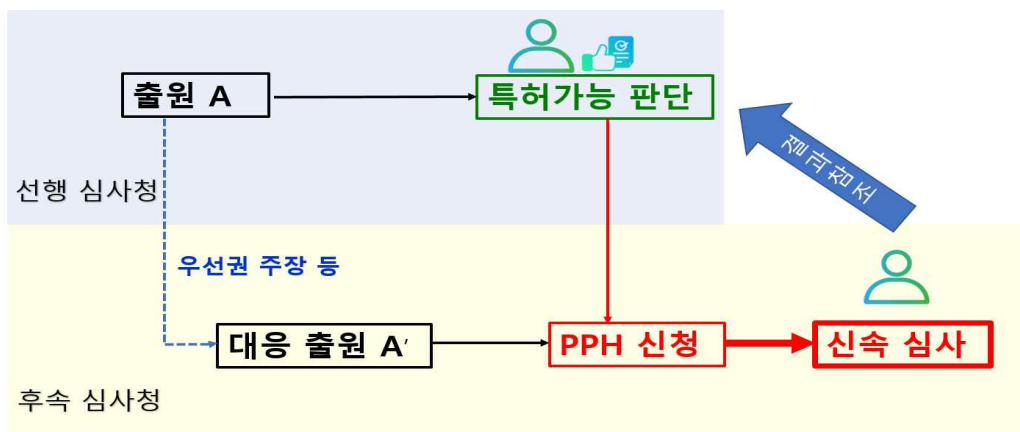
담당 부서	특허심사기획국 특허제도과	책임자	과 장	좌승관 (042-481-8321)
		담당자	사무관	이다나 (042-481-5400)
	산업재산보호협력국 국제협력과	책임자	과 장	정대순 (042-481-5063)
		담당자	사무관	감유림 (042-481-5936)

출원 형태별 PPH 종류 및 개념

- (PPH) 2개 국가의 특허청에 우선권 주장을 하면서 서로 동일한 발명을 출원한 후 1국에서 특허가능하다는 명시 또는 특허결정이 있다는 이유로 2국에서 특허심사하이웨이 신청이 있는 경우 이를 바탕으로 우선 심사 해주는 제도

* 한국은 일본, 미국, 중국, EPO(유럽특허청), 멕시코 등 35개 청과 PPH 시행 중

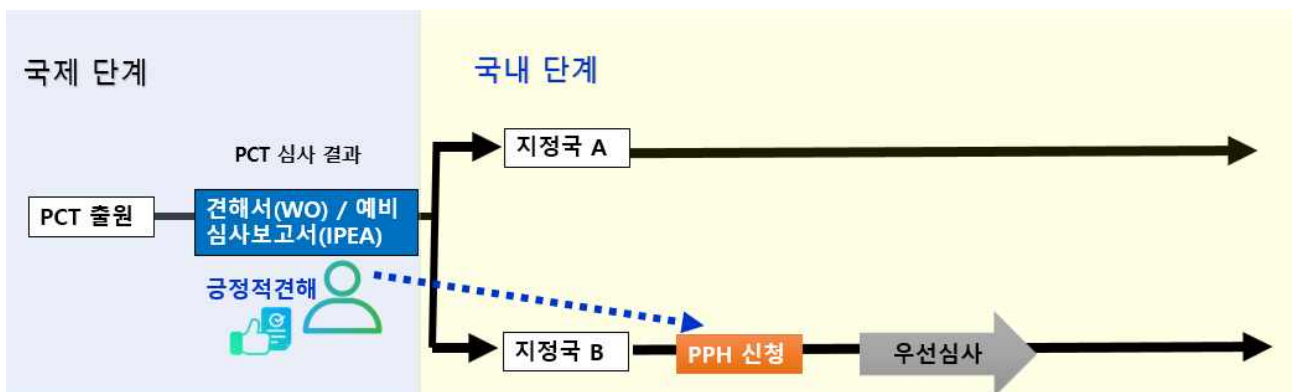
<PPH 개념도>



- (PCT-PPH) 국제조사 또는 국제예비심사에서 긍정적인 심사 결과를 받고 지정국에 진입할 경우, 해당 통지서를 지정국에 제출하여 우선심사 신청할 수 있는 제도

* 한국은 일본, 미국, 중국, EPO, 등 32개 청과 PCT-PPH 시행 중

<PCT-PPH 개념도>



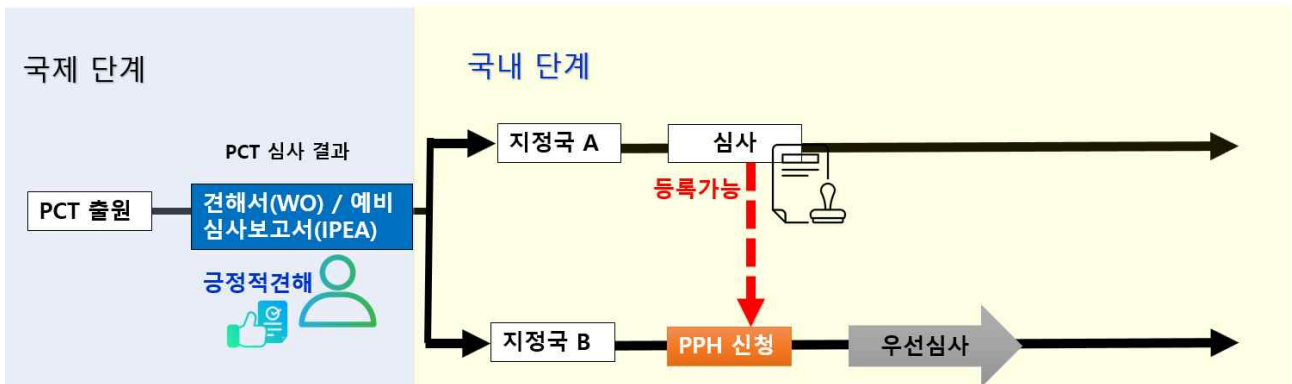
< PCT 국제출원 절차 >



○ (PCT-PPH와 일반 PPH의 비교)

- 일반 PPH는 해당 출원에 대한 특허 등록 가능성을 판단하는 국내 단계의 심사를 필요로 하는 반면, PCT-PPH는 PCT 국제기관(국제조사기관, 국제예비심사기관)의 심사결과(국제조사 견해서, 예비심사보고서 등)에 기반하여, PCT 출원이 국내 단계로 진입하는 즉시 PPH를 신청하고 더 빠르게 특허를 취득할 수 있게 해줌

<일반 PPH와 PCT-PPH 비교 >



□ 시행현황 ("23.7월 기준)

- 양자간·IP5·Global PPH 프로그램을 통해 37개 특허청(시행국은 33개, 국제기구 4개)*과 PPH (PCT-PPH 포함) 시행 중

* 일본('07.4), 미국('08.1), 덴마크('09.3), 영국('09.10), 캐나다('09.10), 시아('09.11), 핀란드('10.1), 독일('10.7), 스페인('11.7), 중국('12.3), 멕시코('12.7), 싱가포르·헝가리('13.1), 오스트리아('13.3), EPO·호주·이스라엘·스웨덴·노르웨이·포르투갈·아이슬란드·노르딕특허기구('14.1), 필리핀('15.5), 대만('15.7), 에스토니아('15.7), 콜롬비아('16.2), 폴란드('17.1), 뉴질랜드('17.1), 비세그라드특허기구('18.1), 페루('19.1), 유라시아('19.1), 베트남('19.6), 사우디('19.7), 브라질('20.4), 칠레('20.7) 말레이시아('20.12), 프랑스