

尖端技術時代の 特許情報

檢索을 위해 存在하는, 檢索할 수 있는

I. 머리말

特許情報은 技術情報인 동시에 權利情報의 성격을 가지고 있으며, 기술의 동향 및 장래상과 같은 귀중한 정보가 포함되어 있다. 그러므로 企業經營을 위한 進路案内·新製品 新技術의 研究·開發 各段階에서 企業활동과 직결되는 전략적인 情報이다.

한편 特許情報을 다루는 업무는 광범위하며, 調查를 위해서는 정보의 수집·유통·관리 및 기술개발의 지원이 주류가 된다.

特許調查를 수행하기 위해서는 特許資料를 적절히 축적, 보관할 필요가 있으며, 그래야만 企業활동에 필요한 정보를 신속히 얻을 수 있다. 바꾸어 말하면 특허자료는 檢索을 위해 존재하는 것이며, 검색할 수 있는 형태가 되어야 비로소 축적의 의미를 갖는다.

그러나 최근 特許情報의 大量化로 자료구입비·保管스페이스의 확보·파일링作業費 등의 증대가 큰 문제가 되고 있다.

그러므로 특허자료의 정비에 있어서 社外情報機關과의 관계를 고려해야 하며, 지리적 관계·교통수단·이용빈도·이용자료의 종류 등을 종합적으로 검토하여 자료의 정비방침을 수립해야 할 것이다.

최근에는 檢索手段으로서 온라인 檢索시스템이 급속히 발전하고 있으므로, 이 관계를 충분히 고려할 필요가 있다.

II. 最新特許情報의 調查

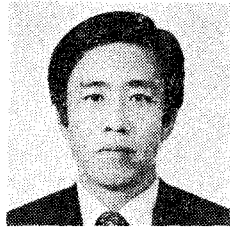
1. 最新特許情報의 入手

새로이 발생되는 대량의 특허정보 중에서 特定技術 및 出願人에 관한 정보를 계속적으로 포착하는 特許調查를 커런트 어웨어니스(Current Awareness; 以下 CA라 함)라고 하며, CA에서 가장 중요한 것은 신속성으로서 발생된 정보를 어떻게 하면 신속하게 입수하여 필요부분에 유통시키느냐 하는 것이 관건이다. 한편 CA를 효과적으로 수행함으로써 당면과제를 해결할 수 있는 정보를 입수할 수 있으며, 경쟁기업의 동향에 관한 정보도 파악할 수 있다. 여기에서 얻은 정보는 自社の 技術開發活動에 박차를 가함과 동시에 他社の 活動에 制動을 거는 目的으로도 활용된다. 즉 企業활동에 직접 영향을 주는 정보는 대부분 特許明細書로 공표되며, 特定技術 및 出願人의 정보를 經時的으로 분석해 보면 그 技術 또는 出願人의 動向을 예측할 수 있기 때문이다.

CA도 特許調查의 1종이므로 일반적 특허조사에 적용하는 각종 수단을 적용할 수 있으나, 신속성을 발휘하기 위해서는 다음과 같은 사항을 고려해야 할 것이다. 즉 調查對象의 種類(技術範圍·情報의 種別·國內外情報의 區別 등), 接近方法)明細書에 접근하는 方法, 抄錄이나 索引을 이의하는 方法)·處理方法(社內處理·外注處

調査(I)

形態돼야



徐 弘 錫

〈KIET特許情報室長〉

理)·긴급의 정도·입수한 정보의 유통방법 및 정보의 가공과 축적 등을 고려하여 최적이라 판단되는 방법을 채용하여야 할 것이다.

그러나 처음부터 너무 복잡한 대상이나 방법을 생각하지 말고, 최소한의 범위로부터 시작하여 점차 확대해 나가는 것이 좋을 것이다.

CA의 대상이 되는 정보는 계속적으로 입수해야 하며, 그 중에서 필요정보를 신속히 추출하지 않으면 CA의 의미가 없다. 그러므로 CA擔當者は 入手된 情報를 그날 그날 처리하는 습관을 들여야 하며, 이것은 실행이 어려울지 모르지만 이 규범이 무너지면 수습하기가 곤란하다.

2. 國內情報의 커런트 어웨어니스

1) 公報의 檢索

가장 직접적이고 신속한 방법은 明細書가 발행된 직후에 그 내용을 검색하는 것이지만 명세서 전체를 읽는다는 것은 사실상 곤란하므로 컷 페이지의 書誌事項과 請求範圍로 확인하며, 사정이 허락하면 본문의 서두와 실시예를 파악해도 좋다. 통상 이 부분에 發明의 目的과 效果 등이 기재되어 있으므로 全體內容을 파악할 수 있다. 특히 化學關係의 明細書의 경우 實施例를 읽음으로서 發明의 內容을 구체적으로 이해할 수 있는 경우가 많다. 최초의 검색작업에서는 개개의 명세서를 완전히 이해할 필요는 없으므로 短時間에 필요정보를 빠뜨리지 말고 추출하면 된다. 우리나라의 公報는 韓國發明特許協會

이달의 目次

- I. 머리말
- II. 最新 特許情報의 調査
- III. 書誌事項에 의한 調査

〈다음號에 繼續〉

로부터 계속 구독할 수 있다.

2) 目次の 檢索

公報檢索의 보완적 수단으로서 公報의 目次로부터 出願人·타이틀·分類에 따라 검색하는 방법이다. 타이틀이나 분류로부터 판단하기 어려운 경우 명세서를 참조한다.

3. 國外情報의 커런트 어웨어니스

國外情報의 CA는 國內情報의 경우보다 비용이 많이 드므로 충분히 경제성을 고려하여 目的에 맞는 방법을 채택하여야 한다.

1) 直接의 方法

대부분의 국가에서는 명세서의 발행과는 별개로 書誌事項과 主要클레임을 수록한 公報를 발행하고 있으며, 우리나라와 日本의 경우 명세서를 합본하여 公報를 발행하고 있다. 일반적으로 직접적인 방법을 채택하더라도 명세서의 量이 방대하므로 公報로 검색한 다음, 추출된 정보에 대해서만 명세서를 입수하여 加工情報를 만들어 社內에 유통시킨다.

公報에 의한 檢索은 신속히 정보를 얻을 수 있다는 점에서 유리하지만 양적으로 팽대하므로 그다지 효율적이라고는 할 수 없으며, CA의 目的上 公報를 항공편으로 입수해야 하므로 상당한 경비가 소요된다.

3) 間接의 方法

情報의 發生時點으로부터 入手까지의 시간적

인 결점은 있지만 일반적으로 간접방법이 효과적이라 할 수 있다.

① 2次資料의 利用

i) 外國特許速報

産業研究院(KIET)이 발행하는 국내 유일의 外國特許速報誌로서 日本特許(全産業)·美國特許(化學)·英國特許(化學)가 수록되어 있으며, 이 속보지에 의해 外國特許를 검색할 수 있다.

ii) Derwent資料의 利用

CPI(Central Patent Index)와 WPI(World Patent Index) 및 各國別抄錄誌가 있으며, 이들은 모두 英語로 기재되어 있고, 主要 28個國 및 2개의 條約出願이 수록되어 있다. 명세서의 타이틀에는 內容이 충분히 표시되지 않은 것(例; Organic Compound 또는 Process)도 있으나, 초록 작성시 標題를 內容解說的 標題(Descriptive Title)로 만들고 있으므로 CA를 수행하는 데 편리하다. 한편 産業研究院에서는 WPI Database를 모두 입수하여, 이용자가 미리 검색할 사항을 등록해 놓고, 데이터가 추가(1개월)될 때 마다 자동적으로 檢索結果를 받아볼 수 있는 SDI 서비스를 운영하고 있다.

② 現地代理人의 PWS(Permanent Watching Service)

外國出願은 통상 出願國에 존재하는 出願代理人에 의해 수행되며, 이들 代理人은 의뢰인의 요청에 따라 그 나라의 特許出願·公開·公告 등을 주시하고, 관계되는 特許가 출원될 경우, 즉시 또는 정기적으로 통지하는 PWS를 수행하고 있다. PWS를 의뢰할 때에는 技術的인 표현은 가급적 피하고, 書誌事項으로 의뢰하는 것이 좋다. 왜냐하면 대리인들은 대개 의뢰인이 요구하는 技術에 대해서는 전문가가 아닌 경우가 많기 때문이다. PWS의 결과는 關聯特許가 출원하지 않을 경우에도 정기적으로 보고하도록 한다.

③ 中進國 및 發展途上國의 情報

特定技術 및 企業의 海外活動과 관련하여 中進國이나 發展途上國의 特許情報에 대한 CA가 필요한 경우가 있다.

일반적으로 이들 국가의 特許情報를 입수하기

란 매우 어려우며, 또한 CPI나 WPI의 대상에도 포함되지 않는 국가가 대부분이므로 PWS에 의존할 수 밖에 없다. 이들 國家에서 문제가 되는 것은 그 나라의 國內出願보다도 外國人出願에 의해 발생하는 경우가 많으며, 이 경우 제3국에서 입수된 정보를 현지 대리인에 보내 對應出願을 조사하는 것이 효과적이다.

4. 入手된 커런트 어웨어니스 情報의 流通과 서비스

1) 流通의 對象과 形態

정보의 종류·성질·긴급도 등을 고려하여 流通對象을 特定個人, 또는 小組織으로 할 것인가, 아니면 넓은 범위로 할 것인가를 먼저 결정한다. 流通形態는 明細書, 抄錄 및 書誌事項이 생각되지만, 어떠한 형태를 채택하든간에 CA담당자는 일정한 書式의 記錄을 보존해야 하며, 情報를 받은 쪽으로부터의 피드백을 받기 위해서는 응답용 반신용지를 첨부해야 한다.

2) 커런트 어웨어니스 情報의 蓄積·整理·活用

CA情報는 後日 소급조사를 위한 情報源이므로, 이를 축적하여 활용하기 쉽도록 정리해 두어야 한다. 소급조사에 사용하는 대부분의 정보를 CA情報파일로부터 찾을 수 있다. 그러므로 CA情報는 入手되는대로 코드화하여 정리해 두어야 한다. 한편 出願人파일을 제작하여 이용하면 편리하다.

5. 特許 以外の 情報를 커런트 어웨어니스에 利用하는 方法

신문·업체지·구두정보 및 방송뉴스 등을 特許情報의 CA보조자료로 이용하여 좋은 결과를 얻을 수도 있다. 신제품의 발매, 신기술의 개발 및 기술교환에 관한 뉴스는 CA를 위한 중요한 자료가 된다. 그 이유는 거의 모든 技術은 特許로 出願되기 때문이다. 뉴스記事 중에는 特許出願의 事實, 때로는 出願國이나 出願日까지 알수

있는 경우도 있다. 예를 들면, 뉴스記事에 단지 「特許出願中」이라 발표되었을 경우, 그 時點에서는 해당특허가 未公開인 경우가 많다. 따라서 감시가 필요한 것은 그 이후 약 2년간 추적하거나, 優先權主張期間을 고려하여 PWS를 의뢰하면 좋을 것이다.

Ⅲ. 書誌事項에 의한 調査

특허명세서의 첫페이지에 코드番號가 붙어있는 항목이 書誌事項이며, 국제적으로 표준화되어 있어, 명세서에 기재된 언어를 모르더라도 그 항목의 의미를 알 수 있다.

1. 出願人 指定調査

1) 目的

- ① 경쟁회사 또는 제휴선이 갖고있는 技術 및 技術水準을 알고싶을 경우
- ② 他社製品에 대한 特許權 把握
- ③ 自社製品의 경쟁회사 特許에 저촉여부 판단
- ④ 主題調査에 앞서 간단히 內容을 알고 싶을 경우

2) 資料

- ① 日本特許出願人索引
- ② 西獨特許索引(Vierteljährliches Namenverzeichnis)
- ③ 美國特許索引(Index of Patents)
- ④ 英國特許索引(Names of Applicants)
- ⑤ 프랑스特許索引(Table des Déposants par Ordre Alphabetique)

3) 온라인에 의한 調査

현재 온 라인으로 이용할 수 있는 것으로서 ORBIT와 DIALOG의 WPI 및 U.S. Patent가 있으며, WPI는 1963년부터 産業研究院에서 ON-LINE 및 OFF-LINE으로 조사가 가능하다.

4) 出願人調査의 注意事項

- ① 출원인의 정식 명칭을 알아둘것.
- (例) IBM→International Business Machines

Corp.

- ② 출원인의 명칭이 변경된 경우가 있으므로 이를 알아둘것.

(例) SCM Corp.

1924; L.C. Smith & Bros Typewriter Co.발족
1926; L.C. Smith & Corora Typewriter Inc.
로 개명

1953; Smith Corona Merchant Inc.로 개명
1962; SMC Corp.으로 개명

- ③ 母會社로부터 독립한 계열회사의 경우, 母會社名으로 출원하는 경우도 있다.
- ④ 회사명이 아닌 사장이나 발명자명으로 출원하는 경우도 있다.
- ⑤ 권리양도로 출원인이 바뀌는 경우도 있다.
- ⑥ 日本의 索引은 發音順으로 되어 있으며, 外國出願人名은 원출원국의 발음에 따라 표기되어 있다.
- ⑦ 출원인조사에서는 주제내용을 타이틀이나 분류로 판단하는데, 타이틀 중에 숨겨져있는 技術을 추측하면서 조사해야 한다.

(例) 「디아민의 製造」와 일치하는 타이틀로서 「나이트릴의 還元」이 적합한 경우도 있다.

- ⑧ 索引의 사용법을 숙지해야 한다.

2. 對應特許調査(Patent Family Search)

1) 目的

- ① 이해하기 쉬운 언어로 된 대응특허를 알고자 할때
- ② 外國企業과 협의시 양측이 모두 이해할 수 있는 대응특허를 알고자 할때
- ③ 이의신청자료로 이용하려는 特許의 公知日이 이의 신청 대상특허의 출원일보다 늦을 경우, 이에 대응하는 早期公開特許를 알고자 할때
- ④ 技術 및 製品 輸出時 문제가 되는 특허의 外國出願을 알고자 할때
- ⑤ 國內에서 企業化를 위해 外國의 해당특허가 우리나라에 출원되었는가를 알고자 할때
- ⑥ 特許性(新規性)調査 또는 權利範圍를 확인하기 위해 諸外國의 審査結果 및 확정된 權利範圍를 알고자 할때

2) INPADOC資料에 의한 調査

INPADOC의 자료에는 1968年 이후의 51개국

특허와 EPO 및 PCT의 특허가 수록되어 있으며, 각국의 年代別 수록범위는 약간 차이가 있다. 내용적으로는 공개특허·공고특허·등록특허·발명자증 및 실용신안이 포함되어 있으며, 다음 4가지 서비스가 가능하다.

① PFS(Patent Family Service)

優先權日(Priority Date)에 따라 對應特許를 정리한 COM을 旬刊 및 月刊으로 발행하고 있으며, COM에는 前月末까지의 對應特許가 毎月 추가, 갱신되고, 온 라인으로도 檢索이 가능하다.

② INL(INPADOC Numerical List)

PFS의 추가서비스로 優先權番號(Priority No)에 따라 對應特許를 정리한 것으로 英國의 舊法과 같이 假明細書와 完全明細書가 있는 경우 효율적이다.

③ IRF(Individual Request of Family Service)

패밀리는 優先權데이터에 의해 결정되며, 複合優先權의 경우(오스트리아·스위스·西獨·프랑스·英國·네덜란드·EPC·PCT에 限定) 자동적으로 패밀리가 되며, 온 라인으로도 제공된다.

3) Derwent資料에 의한 調査

이 자료에는 醫藥分野(1963~)·農藥分野(1965~)·폴리머分野(1966~)·기타 化學分野(1970~)·電氣 및 機械分野(1974~)의 28개국 特許가 수록되어 있으며, 檢索方法은 매뉴얼서치도 가능하지만 온 라인으로 검색하는 것이 편리하다.

以上の 調査資料로 충분치 못할 경우 IDC—PDB, EPO—DGI, JAPATIC의 優先權, 非優先權 COM List 및 各國別 出願人索引을 조사하는 방법이 있다.

4) 對應特許調査의 注意事項

대응특허조사에는 여러가지 目的이 있으며, 그에 따라 조사가 완전히 달라지므로 目的을 확실히 할 필요가 있다. 예를들면 「對應美國特許」

를 찾을 경우, 英語로 된 明細書를 찾는 것이 목적이라면 英國·캐나다·호주·아일랜드·南 아프리카 등의 대응특허를 찾아도 된다.

각국의 특허청이 발행하는 자료는 수록이 완전하지만, 어떤 파일은 一部만을 추출, 수록한 것도 있으므로 檢索되지 않는 경우도 있다. 美國과 같은 審査主義國에서는 審査中이기 때문에 대응특허가 발견되지 않는 경우도 있다. 그러므로 輸出 및 企業化 등 權利的인 대응특허조사에서는 파일의 수록범위를 충분히 숙지해 두어야 한다.

대응특허의 확인에 있어서는 優先權番號가 일치하면 가장 확실하지만, 그렇지 않은 경우에는 출원인·타이틀·발명자 등으로 확인할 필요가 있다.

非優先權特許의 對應特許調査에서는 出願人索引을 조사해야 하며, 한 국가의 특허를 찾았을 경우 그 특허의 출원일 근처에서 타국에 출원했을 가능성이 크므로 그 일자를 對應出願日로 추정하여 검색해도 좋다.

特許番號로 검색할때, 그 번호가 없으면 그 파일에 수록되지 않았다는 것이 對應特許가 없다는 것은 아니다. 따라서 단념하지 말고 優先權番號 등 다른 키로 검색하면 대응특허를 찾는 경우도 있다.

3, 現狀調査

特許는 공개된 다음 特許法에 따라 여러가지 액손이 취해지므로, 國內의 경우에는 公開番號에 의해 特許公報를 계속 감시해야 하며, 外國의 경우에는 INPADOC의 PRS(Patent Register Service)등을 이용하는 방법이 있다.

이 밖에 書誌事項調査로서 對照番號調査가 있으며, 예를들면 出願番號로부터 公開番號·公告番號·登錄番號를 알기 위한 調査이다.

以上 特許情報의 커런트 어웨어니스와 書誌事項調査에 대하여 記述하였으며, 次號에 特許情報의 主題調査에 대하여 소개하기로 한다. <※>

<계속>