

## 미국의 특허 검색업체 인증제 (USPTO의 21세기 플랜 중 일부)

조사조정팀 김 운 형

### 들어가며....

본 글은 미국특허상표청(USPTO)의 홈페이지에 게재된 "USPTO 21st Century Strategic Plan" 의 내용 중 미국의 특허 검색업체 인증제에 관한 내용과 PIUG 3월호에 게재된 내용을 기준으로 요약 발췌한 것이다.<sup>1)</sup>

USPTO는 현재의 업무부담 위기상황을 극복하기 위하여 인증된 검색 전문업체로부터 선행기술조사를 얻는 것은 USPTO에게 큰 이익이며, 심사관이 서치에 많은 시간을 소비하는 것이 아니라 특허성 판단에 집중할수 있으므로 실질적인 심사자원의 절약이라 여기고 있다. 특히 이러한 인증제로 인하여 발전하는 기술분야에 대한 검색 품질이 향상될 것이고, 인증된 선행기술 검색업체 또한 비특허문헌의 선행기술 조사에 집중하는 것이 가능할 것이므로, 서치와 심사의 질 모두 향상될 것으로 예상하고 있다.

USPTO는 USPTO가 인증한 계약자들에 의해 제공된 검색이 효율적이고 효과적인 방법으로 완료되고, 적절한 가격에 제공되며, 고품질일 것을 요구한다.

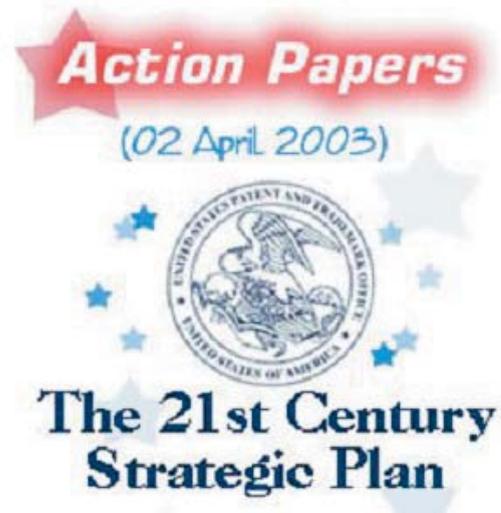
### 인증제 (Certification)

인증제에 관하여 여러 가지 방안이 나와 있는데 다음과 같다.

1. 검색을 정부계약자들에게 아웃소싱 - USPTO가 특허출원서를 정부 계약자들에게 전송하여 선행기술조사 결과를 심사관에게 제공하도록 하는 방법이다.
2. 인증된 사설 검색 업체 이용 - 출원인은 각 출원에 대해 인증된 서치를 제공해야 한다. 서치는 USPTO에 의해 인증된 사설 검색 업체에 의해 수행되어야 한다. 이러한 서치는 자격이 있는 외국특허청에 의해 수행될 수도 있다.
3. 1과 2의 혼합 - 일부 출원인들은 출원과 더불어 인증된 검색업체를 이용하여 서치리포트를 USPTO에 제공하고, 일부 출원인은 USPTO가 인증받은 외부 검색 서비스에 아웃소싱을 주도하도록 선택하여야 한다.

USPTO는 면허를 받은 검색업체(이하 "계약자"라 부르기로 한다.)와 계약을 맺어 특허/비특허문헌 서치는(USPTO의 가이드라인에 의해 이의가 제기된) 확대된 PCT 가이드라인의

범주를 따르도록 선행기술조사가 수행될 계획이다. 계약자의 결과물은 이러한 요구조건에 맞도록 서치가 수행됐는지, 충분한 품질을 갖추었는지에 대해 지속적으로 모니터링될 것이다.



모든 검색과정과 결과는 특허출원인과 외부 검색업체 사이에서 일어난다. 즉, 출원인은 검색에 가이드라인을 제공하기 위해 기술적 서치 요약서(technical search abstract)를 검색업체에 제공하고, 검색업체는 이를 바탕으로 검색전략수립, 검색범위, 검색용어 등을 출원인에게 다시 확인받아 서치를 진행한다. 이러한 서치정보는 심사청구와 동시에 특허청에 제출되게 된다.

서치리포트는 PCT 스타일과 유사하게 청구범위에 대응하여 비교하여 "X", "Y" 형태로 나타내고, 그러한 참증에 대해 연관된 부분을 설명한다. 만약 계약자에 의해 제공된 검색과 출원인의 정보공개 의무서(Information Disclosure Statement, IDS)에 의해 제출된 선행자료에 기초를 둔 심사에서 심사관이 납득할 만큼 큰 문제가 있다고 판단되면, 선임심사관은 추가적인 검색을 진행할 것인지, 계약자의 서치가 타당한지 확인해주게 된다. 결과적으로 업데이트 검색이 진행된다.

이러한 선행기술조사의 절차는 다음을 포함한다.

- 1) 제기된 발명을 포함하는 검색 필드를 확인한다. 2) 검색을 수행할 자료와 적당한 틀을 선정한다. 3) 선정된 틀과 자료를

1. USPTO 21st Century Strategic Plan Update  
([http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/q8p07\\_01.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/q8p07_01.htm)) PIUG Newsletter - March 2003

검색할 적당한 검색전략을 결정한다. 4) 선정된 틀과 전략을 이용하여 자료를 검색하고, 발견된 분야에 의해 제기된 추가전략을 이용한다. 5) 충분한 정보를 검색하고, 검색하는 도중에 그 분야가 적당한지를 평가한다. 6) 청구된 주제에 맞는 가장 적절한 선행자료를 선택한다. 그리고 7) 앞의 4번째 가이드라인에 의해 선정된 범위에 맞도록 선정된 선행자료를 기록한다.

계약자는 보강된 국제스타일의 서치리포트(International-style search report, ISSR) 생산해야 한다. 계약자는 연관성(예, X,Y,A 등으로 기재), 관련있다고 여겨지는 각 참조의 청구항을 확인하는 등 선행자료의 간단한 특징을 기재하여야 한다. 또한 계약자는 검색전략에서 사용된 용어(키워드), 검색된 자료소스, 최종결과("raw" result) 리스트 등을 기록하여 필요하다면 심사관이 서치의 품질을 재검토할 수 있도록 해야 한다. 서치리포트에 리스트 된 "A" 참조의 숫자는 가이드라인에 의해 제한될 것이며, 각 참조에 대한 연관성이 기술될 것이다.

또한 심사관은 서치리포트와 첨부된 선행기술을 재검토할 수 있다. 만약 검색이 부적절하다고 판단되면, 현재의 심사지침서(MPEP)에 의해 심사관 판단하에 추가적인 검색을 수행할 수 있다. 또한 심사관은 특허출원인에게 연락하여 부족한 점을 설명하거나 보충정보를 제공하도록 요청할 수 있다. (rule 105)

모든 계약자는 ISO 9001 인증 테크닉과 유사한 과정이나 계약 조항에 준하여 USPTO로부터 인증을 받게 될 것이다. 인증 범위는 PCT하의 국제조사국(International Search Authority, ISA)이 지정하는 것과 유사할 것이다. 이 범위에는 기술요원의 수와 특징, 훈련된 정도와 성격, 청구항 해석 수단 및 능력, 적시에 리포트를 제공하는 능력과 업무량의 처리 능력 뿐 아니라 경영진의 경영능력과 경험, 고품질 서치를 수행하는 능력, 기술적 지식과 사내 DB, 서치엔진과 같은 인프라의 정도, 외부선행 DB에 접근정도 등의 잠정적 평가요소도 포함한다.

이러한 인증은 USPTO의 감독위원회(Oversight Board)나 각국 특허청이 참가한 국제인증위원회(International Certification Board)에 의해 진행될 것이며, 개인, 회사 또는 개인/회사 모두에 인증이 수여될 수 있다.

이렇게 초기 인증받은 계약자는 품질기준이 지속적으로 적합한지에 대해 정기적으로 재검토받게 된다. In-Process Review (IPR)의 요소는 각 계약자의 검색결과에 대한 품질을 평가하는 것이다. 출원 건에 대해 통계학적으로 유효한 샘플을 추출하여 검색이 청구항에 기초하여 수행되었는지, 심사관이 발견한 것에 기초하여 결과의 유사성과 같은 범주를 이용하여 재평가한다.

USPTO는 선행기술조사의 아웃소싱에도 불구하고 DB, 검색 시스템, 내부검색(In-house search)에 이용되는 특허분류 시스템 등을 유지할 것이다. USPTO는 계약자로부터 요구되는 국제스타일의 서치리포트 (ISSR)에 기초하는 심사 계획을 시험적으로 운영해야 하므로 내부검색 시스템을 대부분 유지시킬 것이

다. 계약자로부터 서치리포트에 기초하여 심사된 출원은 성공적일 것이며, USPTO 내부검색에 기초를 둔 심사에서 계약자로부터 제공된 서치리포트에 기초를 둔 심사로 점진적으로 이동될 것이다. 이러한 계획의 실행으로 검색활동에 쏟는 심사관의 시간이 실제 심사의 결정에 쏟아질 것이다.

이상과 같은 USPTO의 계획에 대해 선행기술조사를 수행하거나 DB를 제공하는 업체는 다음과 같이 의견을 개진하고 있다.<sup>2</sup>

첫째, 당국은 특정 산업의 검색에서 있어서, USPTO 내부 검색틀에 접근할 수 있도록 해야 할 것이다. 특정 개발산업(첨단산업)의 경우 이미 서치가 개발되어 있고, USPTO의 "Search Guidelines"라는 형태로 인터넷에 공개되어 있다. 이러한 가이드라인은 품질개선팀(Quality Action Team)에 의해 개발되었고, 각 기술에 대해 적당한 검색틀과 DB가 리스트화되어 있다. 여기에는 상업DB 뿐만 아니라 PCT 보유 문헌 (PCT Minimum Document), 적절한 텍스트 검색 시스템도 갖추고 있다.

둘째, 인증을 위한 중요한 요건은 다양한 기술분야에 대응하는 전문가의 확보 여부여야 한다.

셋째, 특허법 및 특허 심사 절차에 대해 잘 알고 있어야 한다는 점이다. PCT 타입의 보고서를 USPTO에 제출해야 하는 검색업체는 청구항을 읽고 해석해야 하는 것이 필요하므로 이러한 요구조건은 필수적이라 하겠다.

넷째, 지나치게 인증요건이 까다로울 경우 특허검색 업체 인증에 대한 논의는 전직 USPTO 심사관에 대한 수요를 폭증시킬 것이다. 현재 제기된 인증범위를 전직 심사관의 경우는 쉽게 만족시킬 것이지만, 사설업체의 검색사들의 경우는 그러하지 못할 것이기 때문이다.

### 맺음말

이와 같이 USPTO가 제안한 특허업체 인증제에 대해 알아보았다. 이러한 인증제가 제대로 실행될 것인가에 대한 열쇠는 USPTO가 서비스료로 얼마를 책정할 것인가에 달려있다고 해도 과언은 아닐 것이다. 현재 USPTO는 서비스료로 최대한 \$500를 예상하고 있지만, 이러한 금액은 검색에 대한 기초적인 마인드가 없는 탁상공론이라는 의견이 많다. 검색전문가들의 브레인스토밍을 요하는 첨단기술이나 다양한 검색기술을 요하는 것들에 대한 고려가 전혀없다는 것이 업계의 의견이다.

업계의 주장과 같이 지나치게 낮은 서비스료는 부실 조사를 양산할 것이며, 이는 바로 부실심사로 이어져서 인증제를 실시하는 의미를 상실시키는 것이다.

USPTO의 일정에 따르면 2005년 1월 3일에 인증을 위한 입찰이 시작되어 2008년 9월 26일부터 아웃소싱이 시작될 것이다. 미국의 특허검색업체에 대한 인증제가 어떻게 진행되는지 관찰하는 것도 의미있는 연구일 것이다. 

2. <http://piug.derwent.co.uk/archive/piug/0065.html>