

01

5개국 특허청(IP5) 특허검색 통일화된다

국가별 특허 심사결과 불일치 해소 기대

연구원 A씨는 연구결과를 우리나라와 미국, 일본, 유럽, 중국 등 5개국에 특허 출원하였다. 동일한 아이디어로 특허를 출원하였지만, 미국, 유럽, 중국에서는 특허로 등록된 반면, 우리나라와 일본에서는 특허가 거절되었다. 왜 이런 현상이 발생한 것일까?

A씨의 발명은 출원 전에 같은 기술이 이미 일본에 있었기 때문에 특허로 등록될 수 없었다. 우리나라와 일본은 특허심사관이 이 선행기술을 찾았기 때문에 특허를 거절한 반면, 다른 나라들은 일본의 선행기술 검색에 실패했기 때문에 등록되지 말아야 할 A씨의 특허를 잘못 등록시킨 것이다.

이처럼 국가 간의 검색범위 차이로 인해 등록되지 말아야 할 특허가 등록되면 특허기술의 사업화 후에 무효화되거나 분쟁에 휩싸여 큰 손실이 발생될 우려가 있다.

앞으로는 위와 같은 문제가 상당부분 줄어들 것으로 보인다. 전 세계 특허출원의 80%를 차지하는 5개국 특허청(IP5; 우리나라, 미국, 일본, 중국, 유럽)의 특허 검색환경 통일화가 추진되고 있기 때문이다. 2008년 10월 제주에서 5개국 특허청장이 만나 통일화 방향에 합의한 이후 실무협의를 진전되어, 최근에는 프로젝트 공정별 인력투입 계획까지 확정되었다.

구체적으로는 5국은 특허검색 대상(특허데이터), 방법(검색전략) 및 도구(검색시스템)를 통일시킨다는 계획이다. 우선 5국이 보유하고 있는 특허데이터는 공유하여 IP5 공통 포맷으로 변환한다. 각국 심사관의 심사 노하우는 공유하고, 심사 절차는 표준화시키며, 최종적으로 특허 검색시스템까지 통합시킨다는 내용이다.

첫 단계로 특허데이터의 표준을 결정하기 위하여 우리 특허청 담당자는 2월 8일부터 나흘간 일본 특허청에서 열린 특허데이터 표준화 회의에 참석하였다. 본 회의를 시작으로 5국은 2011년까지 다양한 파일럿 테스트를 실시하고, 2012년부터 본격적인 시스템 구축에 돌입한다는 계획이다.

특허청 관계자는 “특허 선진 5개국의 특허 검색환경이 통일화되면 심사기간 단축, 심사품질 향상 등의 획기적인 변화가 있을 것”이라며 “특허행정 정보화 분야 선두 주자로서의 경험과 자신감을 바탕으로 5개국 특허검색시스템 통합 프로젝트에 우리나라 특허청이 주도적 역할을 해 나가겠다”고 밝혔다.

02

특허심판원, 올해 구술심리와 자판을 본격 실시키로

특허심판원 2010년 중점 업무추진방향

특허청 특허심판원은 종래 서면심리 위주로 해오던 특허심판의 심리방식을 올해부터 구술심리 위주로 개편하여 본격 실시하기로 하였다.

구술심리는 법원의 구술변론에 해당하는 것으로, 특허심판의 양 당사자가 심판정에 출석하여 3인합의체(심판장, 주심, 부심)의 심판부 앞에서 구술공방을 하게 함으로써 쟁점을 명확히 정리하고 심판결과에 대한 수용도를 높이고자 하는 것이다.

이를 위해 특허심판원은 심판정 수를 기존 1개에서 5개로 크게 늘리는 한편 구술심리 조서작성 및 기록을 위하여 심판사무관 3명과 속기사 4명을 새로이 충원하였다. 향후 보다 전문적이고 객관화적인 구술심리가 될 수 있도록 구술심리 과정을 녹화하여 심판관 스스로 구술심리 진행방식이나 말투를 점검해보게 하고 모범사례를 선

03

강한 지재권을 향한 무한도전, 기업들이 뭉쳤다

‘최강 지재권 포트폴리오 갖기 운동’ 전개하기로

지식경제의 시대, 지재권의 힘이 각양각색의 기업들을 뭉치게 했다. 삼성전자, LG전자 등 그간 특허경영을 선도해 온 기업들은 물론, 국립암센터 등 의료기관에 이르기까지 총 100여 개 기업들이 공동으로 참여하여, 최강의 지재권 포트폴리오를 갖기 위한 운동을 전개한다.

최강의 지재권 포트폴리오 특허소송, 경쟁기업의 견제 등에 활용될 수 있는 수십~수천 개의 원천·핵심·표준특허 등으로 구성된 국제특허복합체(강력한 특허群)

(예시) 미국의 퀄컴사는 CDMA 모뎀 칩에서만 1,700여 개의 국제특허복합체로 구성된 강력한 특허포트폴리오를 보유하여 지난 10년간 5조 원의 로열티 수입 창출

지식기반사회에서 기업 경쟁력의 핵심은 지식재산이라는 인식하에 모인 이들 기업들은, 지난 2월 10일 서울 역삼동 리츠칼튼호텔에서 ‘최강 지재권 포트폴리오 갖기 운동’ 선언식을 갖고, 세계일류 지식재산권 보유 및 지식재산 경영 확산을 위해 노력할 것을 다짐하였다.

이들 기업들은 지식재산이 선진 경제로 나아가는 추진동력이며 기업 경쟁력의 핵심임에 주목하고, 향후 기업이 우선적으로 실천하여야 할 과제로서 ‘지재권 중심의 기술획득 전략 추진’, ‘기업 내 직무발명 활성화’, ‘지재권에 관한 기업 노하우의 범국민적 공유·확산’ 등을 제시하였다.

실제로 이 운동은 단순히 지재권의 중요성을 홍보하기 위한 행사가 아니라, ‘지재권 중심의 기술획득 전략’이라는 구체적인 방법론의 실행을 염두에 둔 것이다. 이는, 연구개발 이전에 먼저 기술분야별 핵심특허에 대한 획득 전략을 설정하고, 이를 통해 역으로, 연구개발 과제를 도출하는 방식이다. 그간 특허청에서 각종 사업을 통해 주도해오던 이 방법론이 산업계와 학계로부터 그 유용성을 검증받자, 기업체 스스로 자발적인 추진을 선언하게 된 것이다.

추진단장인 LG 이정환 부사장은 “사후 대책적인 특허전략만으로는 부족하다. 이제는 지식재산 전략이 R&D를 주도하는 시대”라고 밝히고, “이 선언문을 채택함으로써 각 기업이 더욱 강력한 지식재산 경영을 전개하게 될 것”으로 내다봤다.

고정식 특허청장은 축사를 통해, “오늘 이 운동이 잘 실천되면 원천 특허 확보, 기술 무역수지 흑자, 아울러 국가 브랜드 향상 등으로 이어지는 상당한 성과가 있을 것으로 기대한다.”라고 말하고, “특허청에서도 ‘IP Wisemen Committee’ 등을 통해 이 운동이 잘 정착될 수 있도록 필요한 모든 지원을 아끼지 않을 예정이다”라고 환영의 뜻을 전하였다.

※ (IP Wisemen Committee) 前 최고기술경영자(CTO : Chief Technology Officer) 출신 인사들로 구성된 지재권 Advisory Committee

정하여 집중 교육할 계획이다.

또한, 특허심판원은 심판관이 직접 특허심사결정을 통하여 출원인의 권리를 조기에 확정해주는 자판(自判) 제도를 활성화해 나가기로 하였다. 심사관의 특허거절결정에 불복하여 제기하는 거절결정불복심판에 있어 심판관이 거절결정을 취소하는 경우 심사관에게 환송하여 다시 심사에 부치는 것이 일반적이었으나 앞으로는 심판관이 다른 거절이유가 없는 한 즉시 등록결정을 해주도록 할 예정이다.