

# 特許情報調査의 必要性

朴 相 東

〈KORSTIC 技術相談役〉



## Ⅰ 序 言

최근 資源의 장래에 큰 不安이 클로즈업 되어온 것은 이미 잘 알려져 있는 事實이다. 原資材는 말할 것도 없고 그것을 加工하기 위한 에너지源의 거의 대부분을 海外에 依存하고 있는 우리나라로서는 이 문제가 지극히 重大하다고 하지 않을 수 없다.

우리나라는 원래 原料輸入, 製品輸出이라는 典型的인 加工貿易國인 까닭에 이른바 技術革新에 의한 經濟發展을 基本으로한 經濟開發計劃을 수립해 왔으며 歐美先進國에서의 技術導入에 상당한 投資를 하고 있다.

이는 최근 技術集約型 輸出構造의 轉換이 추진되어 오고 있는 새 韓國의 이러한 產業構造를 獨自技術의 開發에 의해서 改善하고, 資源을 外國에 의존하고 있다 할지라도 國際經濟에 있어서 韓國의 優位를 確保하는 것에 그 목적이 있는 것이다.

技術開發의 成果는 特許權(實用新案權 包含)의 획득으로서 具體化되는 것이다.

現代의 發明은 組織과 투자 產物이라고 말할 수 있다. 이것은 과거의 發明은 주로 個人能力에 의존해 온 것에 대해서 현재는 科學技術의 高度化에 의하여 여러사람의 頭腦와 資金과 時間을 들이지 않으면 現存하는 技術水準에서 크게 뛰어난 技術上의 改革을 攝取할 수가 없는 것을 뜻하는 것이다.

즉 現代의 이른바 基本發明이라는 것은 많은 研究者와 자금과 時間을 투입하여 만들어 내는 것이지만 資金力, 人材 등에 여유가 없는 中小企業이 技術개발에 한걸음 늦어도 무방하다는 것은 아니다.

단 하나의 特許권을 갖고 있다는 것만으로서도 大企業과 互角의 勢를 누릴 수 있는 小企業도 얼마든지 存在할 수 있다. 즉 중소기업이 獨自의 技術을 갖고 있다는 것, 특히 特許권을 근본으로한 實用新案權, 意匠權 등 이른바 工業所有權을 保有하고 있다는 것은 企業活動을 하는데 있어서 強力한 武器를 갖고 있는 것이나 마찬가지이다. 우수한 發明의 大部分이 資本力의 성과라고 말해 왔지만 중소기업에서도 이것을 할 수 있는 길이 없는 것은 아니다. 방대한 자본을 투자해 온 發明에도 반드시 餘白이 있는 것이다.

이 여백을 發見해서 그 구멍을 메우는 일(發明)을 하는 것도 하나의 方法이다. 또한 그러한 發明을 土臺로 하여 보다 좋은 發明을 하는 것도 하나의 方法이다.

한정된 자본과 研究자를 가지고 特許를 획득하기 위하여서는 他人의 發明을 效果적으로 利用하지 않으면 안된다.

또한 逆으로 타인의 特許권에 의해서 企業의 運命이 左右되는 일도 흔히 있다. 따라서 企業에서는 自社의 特許를 保有함과 동시에 타인의 特許에 대해서 防衛하는 方策을 강구하는 것이 꼭 필요하다.

‘特許戰爭’이라는 말을 사용하는 사람들이 있

지만 現代의 기업을 보고 있노라면 이 말은 實로 首肯이 가고도 남음이 있다. 따라서 國內外 特許情報의 조사는 必要 不可缺하게 되는 것이다.

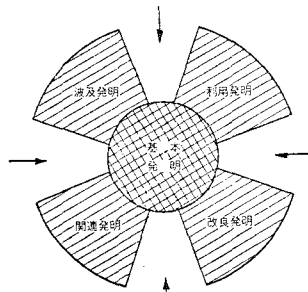


그림 : 기술개발의 간격

### ② 特許情報調査의 目的

特許情報의 調査目的은 企業의 業務內容 등에 따라 다소 차이가 있지만 大別하면 다음과 같다.

- ① 研究開發을 하는데 있어서의 資料蒐集
- ② 特許·實用新案을 出願하기 위한 事前調査
- ③ 異議申請 및 審判을 請求하기 위한 것
- ④ 新製品을 내는데 있어서 他人의 權利의 有無를 確認하기 위한 것
- ⑤ 自己의 職業, 專攻에 關係가 있는 特許·實用新案의 체크
- ⑥ 實施契約 時의 調査
- ⑦ 製品을 輸出하고자 할 때 輸出對象國의 特許·實用新案의 調査
- ⑧ 製品을 輸入하고자 할 때 國內權利의 調査
- ⑨ 海外메이커의 動向調査
- ⑩ 異議申請이나 侵害의 警告를 받았을 때의 對抗調査.

기타 機械檢索의 준비(Data Base)를 위한 것 등이다.

참고로 韓國科學技術情報센터에 接受되고 있는 특허조사를 보면 ①~⑤까지의 조사가 거의 대부분이며 간혹 ⑦과 같은 조사도 의뢰해 오고 있다. 또한 조사의 대상이 되는 자료는 學術研究情報, 生産技術情報, 規格情報 및 特許情報의 4種類가 있는데 특허정보가 研究開發을 위해서 가장 많이 利用되고 있다는 것이 立證되고 있다.

### ③ 特許調査의 種類

特許調査라는 것은 先行技術, 해당기술에 있어서의 特許權의 存在 與否 등을 알기 위하여 특

許資料를 조사하는 것을 말한다.

특허조사라는 用語는 一般技術文獻을 조사하는 文獻調査와 對比해서 利用되는 것으로 特許情報가 갖는 特異한 性格(즉 技術情報와 權利情報라는 二面性을 갖는 것)때문에 特許調査는 技術調査와 權利調査로 大別된다.

특허자료를 단순한 기술정보로서 조사하는 기술조사의 內容은 일반기술문헌을 조사하는 문헌 조사와 大差가 없다. 구태여 相違點을 든다면 특허조사는 ① 특허자료의 樣式이 統一되어 있으며 또한 그 發行數를 正確히 알 수 있고 ② 精確하고 詳細한 特許分類가 특허자료에 부여되어 있어서 조사가 비교적 용이하다.

이것에 대해서 權利調査에서는 특허된 기술의 法律的 內容을 조사하는 것이며 또한 그 正否가 直接 繫爭事件이라는 形式으로 經濟的인 得失과 결부되기 때문에 ① 調査漏落을 最大로 避할 것 ② 調査主題의 限定方法이 대단히 곤란하다는 것 ③ 어디까지나 特許權의 存在가 大前提로 되기 때문에 調査順序 및 特許權 存續期間 등의 時間的 要件에 대해서도 세심한 注意를 기울일 필요가 있다.

특히 특허조사를 하는데 있어서는 전문적인 기술지식 외에 일반적인 법률지식이 필요하며 各國의 特許制度, 特許分類體系 등을 熟知하여야 할 것이다.

즉 각국의 특허자료를 조사할 때에는 각 자료의 發行時期 및 形態, 審査 또는 無審査公開된 것인가를 알기 위하여 또한 해당특허의 權利範圍를 해석하기 위하여 각국의 특허제도에 대해서 이해가 필요하게 된다.

#### 1) 不特定特許·特定特許의 調査

① 不特定特許의 調査는 主題調査라고 불리워 지기도 하며 어떤 技術(예를 들면 「車輛의 電氣的 制動裝置」)에 관한 과거의 특허를 조사하는 것이다.

② 特定特許의 조사는 對應特許의 조사 즉 어느 國家에 存在하는 특정특허와 同一內容의 특허가 그밖의 다른 나라에 存在하는가를 조사하는 것과 特定發明者 또는 出願人에 대한 특정특

허의 조사 등으로 大別된다.

## 2) 權利·技術調査

① 權利調査는 어떤 特許의 권리가 어디까지 미치는가, 어떤 技術에 대해서 어떠한 特許權이 存在하는가, 또는 어떤 技術과 어떤 특허가 어떠한 從屬關係에 있는가를 조사하는 것이다. 이것은 特許請求의 範圍 및 特許登錄原簿의 記載에 근거를 두고 判斷하지만 發明의 詳細한 說明 및 出願當時의 技術水準도 참고가 된다.

② 技術調査는 特許明細書의 詳細한 說明 및 圖面을 技術情報로서 조사하고 그 중에 記載되어 있는 新技術 등을 조사해 내는 것이다.

이 조사에는 특허명세서의 末尾에 기재되어 있는 審査官의 拒絕理由 通知에 引用한 文獻(日本の 參考文獻, 美國의 Reference Cited)도 參考가 된다.

## 3) 遡及調査와 監視調査

遡及調査(Retrospective Search, 略 R.S.)는 어떤 技術에 關係되는 過去의 特許情報를 조사하는 것이고 또한 監視調査(Current Awareness)는 Current한 特許를 항상 감시하고 自社에 관계 있는 것을 골라 뽑아 나가는 것으로서 KORSTIC에서 실시하고 있는 特許連續調査와 같은 성질의 것이다. 풍부한 新技術을 提供하는 특허정보의 감시조사는 企業을 中心으로 생각하면 매우 有效한 것이라 할 수 있다.

通常 연구개발 등을 위하여 特許調査를 行하는 경우 우선 소급조사로서 과거의 특허정보를 철저하게 조사하고 그 후 연구를 진행해 나가면서 감시조사를 계속적으로 해나가는 것이 원칙이나 우리나라와 같은 現 與件下에서는 기업이나 연구기관 등에서는 정보의 蓄積이라는 의미에서 소급조사를 시작함과 동시에 감시조사를 병행하는 것이 하나의 좋은 方法일 수 있다.

이러한 방법으로 계속 조사를 하여 놓는다면 수년 후에는 자사 안에서 간단한 소급조사는 충분히 될 수 있으며 社内 資料室의 運營 如何(특정한 분류방식의 채택 등)에 따라서는 아주 쉽고 간단하게 시간을 최대로 절약할 수 있는 效率的인 조사를 실시할 수 있을 것이다.

## 4) 特許調査法

特許調査의 代價를 차지하고 있는 技術의 主題에 의한 조사에서는 주제를 우선 分析하고 그 분석결과에 따라서 해당특허분류를 確定한다. 그후 索引, 抄錄 등의 2次資料를 利用해서 그 특허분류에 해당하는 特許明細書를 찾아 낸다가 또는 資料數가 적은 경우에는 2차자료를 이용하지 않고 직접 명세서에 접할 수도 있다.

## ④ 外國機關의 特許業務

### 1) I. I. B.

IIB (Institut International des Brevets, 國際特許協會)는 네덜란드 헤이그에 있으며 特許調査를 專門으로 하는 國際的인 機關으로서 그 主要調査業務는 ① 新規性調査 ② 有効性調査 ③ 技術現況調査 ④ 侵害調査 ⑤ 迅速調査 ⑥ 對應特許調査 ⑦ 同一人の 特許調査 ⑧ 特許監視調査 ⑨ 複寫서어비스 등이다.

### 2) Derwent社

Derwent Publications Ltd.는 1951年 創設된 英國의 民間特許情報 서어비스機關으로서 현재 先進 9個國(美國, 英國, 西獨, 프랑스, 蘇聯, 日本, 벨기에, 네덜란드, 南프아리카)의 특허정보를 英文으로 가공하여 抄錄誌 및 索引誌를 刊行하고 있다. 그리고 특허정보를 보다 신속하고 정확하게 공급하기 위하여 On-line 檢索서어비스도 실시하고 있다.

### 3) INPADOC

INPADOC(世界特許情報센터 : International Patent Documentation Center)은 1972年 오스트리아政府와 WIPO사이에 締結된 協定에 의해 비인에 설립된 特許情報센터로서 ① 특허패밀리 서어비스 ② 特許分類 서어비스 ③ 特許出願 서어비스 ④ 데이터 베이스 서어비스 ⑤ INPADOC特許公報 發行 ⑥ 기타 複寫서어비스 등을 하고 있다.

이 외에도 IFI, IDC, IEE 등 많은 著名한 기관에서 특허정보 서어비스를 하고 있다.