# 工業所有權情報管理小考

## —日本特許廳研修中心—

李 喆 秀
<特許廳資料課 司書官>

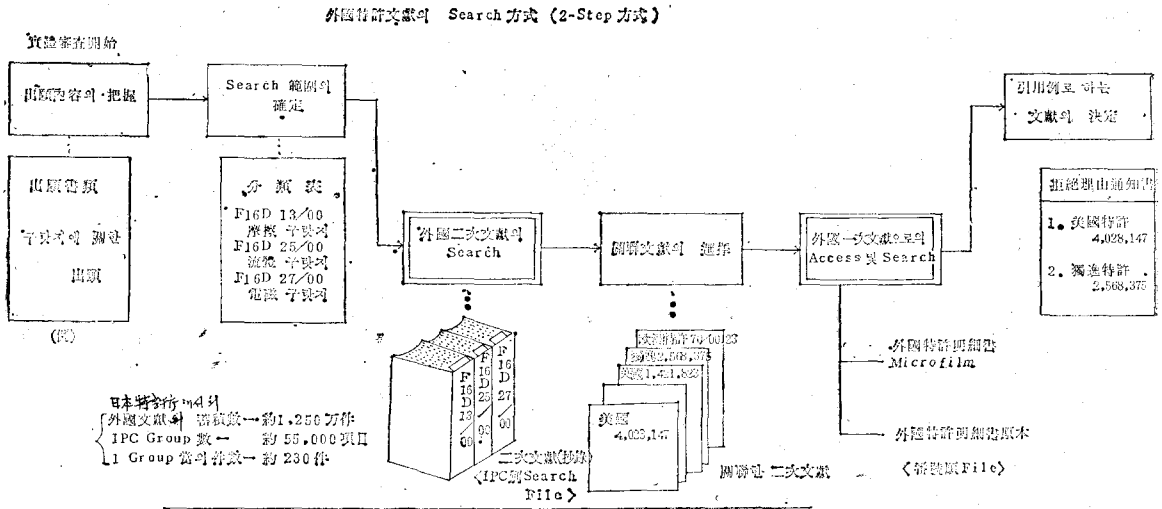
### ④ 審査資料의 整理方法

資料의 增大, 出願內容의 高度化, 複雜化라고 하는 現象에 對處하기 위하여 審査資料의 整備要領으로는 다음과 같은 方法을 생각할 수 있다.

| 現 象 | 問 題 點 | 對 應 | 具體的 對應策 |
|---|---|---|---|
| 1. 資料의 增大<br>2. 出願內容의 高度化 複雜化 | 1. Search效率의 低下<br>2. 資料保管 Space의 增大 | 1. 資料利用頻度에 依한 整備<br>2. Space의 有效利用<br>3. 重複資料의 整理<br>4. 機械檢索의 利用 | 1. 資料의 利用頻度에 依한 資料配置<br>2. 資料의 利用頻度에 依한 資料의 加工<br>3. 2 step search의 利用<br>4. Micro Film의 活用<br>5. Patent Family整理<br>6. 特許情報機關의 利用 |

### 4—1. 2 Step search方式의 利用

Search效率의 維持와 Space의 有效한 利用을 圖謀하기 위하여 外國文獻의 調査에는 主로 抄錄(Abstract)으로 Screening한 후 要必한 原本에 依據詳細히 檢討하는 方式(2 Step Search方式이라고 말하고 있음)의 利用이 考慮된다. 이를 위하여는 外國特許抄錄의 分類別 整備와 番號順의 一次資料整備等이 必要하다. 外國特許文獻의 Search方式(2—step方式)을 들어보면 다음表와 같다.




| | 1文獻當의 頁數 | Search 効率 | Space 比 |
|---|---|---|---|
| 2 step search方式 | 抄錄1頁(+Microfilm) | screening 効率높음 | 1 |
| 原本直接 Search方式 | 明細書 6～20頁 | 檢索効率낮음 | 約 12倍 |

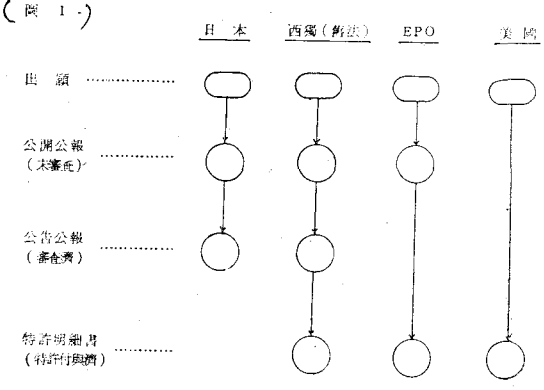
## 4—2 Patent Family의 整理

4—2—1 Patent Family란?

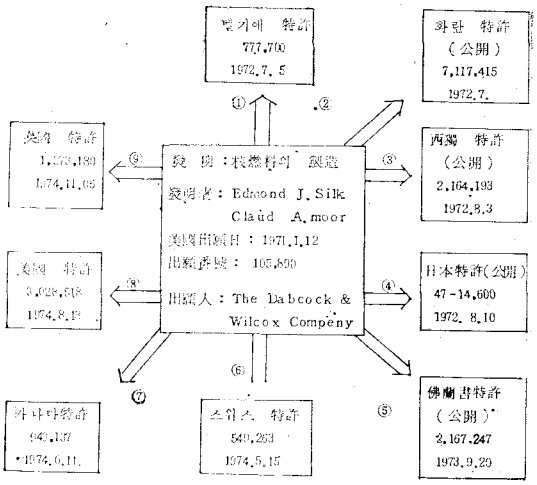
ㄱ. 어떤 發明에 關한 出願을 基礎로 해서 同一國에서 2回 以上 特許文獻이 發行되는 境遇, 例를 들면 日本에 있어서는 1出願에 對해서 公開公報와 公告公報의 2種類의 文獻이 發行되고 있다(圖 1參照)

ㄴ. 어떤 發明에 關한 出願을 基礎로 해서 둘 以上의 나라에서 特許文獻이 發行되는 境遇, 例를 들면 어떤 發明에 對하여 第1國에 出願하고 이것을 基礎로 해서 優先權을 主張하여 他의 複數의 나라에 같은 發明을 出願한 境遇, 하나의 出願에 依據 같은 內容의 特許文獻이 複數의 나라에서 發行되게 된다(圖 2參照)

(圖 1)




(圖 2)

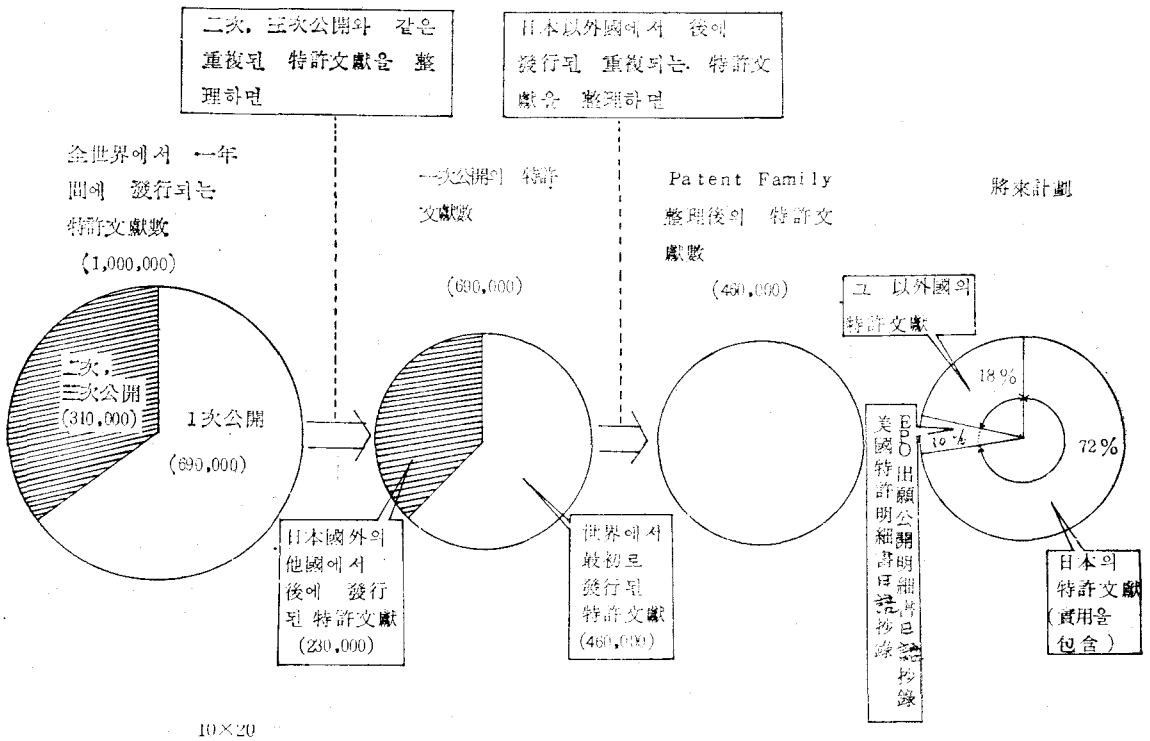



이와같이 一出願을 基礎로 한 同一發明이 記載되어 있는 特許文獻群을 總稱해서 "Patent Family"라고 부른다(通常 Patent Family라고 하는 것은 圖 2의 境遇를 말한다). 이와같이 Patent Family를 알게 됨으로써 審査에 있어서는 다음과 같은 利點이 있다.

1) 世界에서 제일 먼저 公知하게 된 文獻을 알게된다.

2) 讀解가 容易한 言語로써 쓰여진 文獻을 選擇해서 읽을 수가 있다.

(圖 3)




10×20

10×20

3) 重複된 文獻을 整理할 수 있다.

4—2—2 Patent Famiy關係에 있는 重複文獻의 整理와 그 効果.

全世界에서 發行되고 있는 特許文獻의 數는 年間 約 100萬件에 이르고 있다. 이들의 特許文獻에는 Patent Family關係에 依하여 어느 程度의 重複이 存在하는 것으로서 이 重複을 整理함으로써 Search해야 할 文獻의 數를 줄일 수 있게 된다(圖 3參照).

○ 各國에서 2次公開, 3次公開等의 重複文獻을 整理함으로써 Search하는 文獻의 數를 100萬件에서 69萬件으로 줄일 수 있다.

○ 多數의 나라에서 發行되는 同一內容의 特許文獻에 對해서 重複分을 整理함으로써 69萬件을 46萬件으로 줄일 수 있다.

이와같이 Patent Family의 整理를 함으로써 世界의 特許文獻은 重複이 없어지며 Search負擔이 輕減된다. 結局 日本, 美國및 EPO의 特特文獻만을 蒐集하면 全世界의 特許文獻의 約 80%가 Cover된다고 말할 수 있다.

## ⑤ 日本의 審査資料整備現況

### 5—1. 日本公開·公告公報(公表·再公表公報를 包含)

日本의 公開·公告公報는 ①全世界 特許文獻의 殆半(72%)을 Cover하고 있다. ②自國語인 關係로 理解가 빠른 點 등이 있어 審査資料로서 가장 잘 쓰이고 있다. 따라서 그 整備는 가장 充實히 하고 있다. 그러나 그 量이 尨大하기 때문에 整備에 要하는 勞力과 費用은 相當히 많이 들고 있다.

5—1—2 整備資料의 審査官에의 配付

ㄱ. 日本 特許·實用新案公報(公開·公告)

1) 資料說明

**5—1—1 公報 發行狀況**

| 公報種別 \ 年別 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特許公報 | 1,240(回) | 1,270(回) | 1,206(回) | 1,120(回) | 1,897(回) |
| 實用新案公報 | 692 | 720 | 682 | 571 | 703 |
| 意匠公報 | 348 | 388 | 371 | 388 | 369 |
| 商標公報 | 159 | 158 | 72 | 100 | 114 |
| 審決公報 | 110 | 130 | 125 | 142 | 133 |
| 特許廳公報 | 143 | 177 | 224 | 205 | 804 |
| 公開特許公報 | 1,520 | 1,570 | 1,500 | 1,664 | 1,673 |
| 公開實用新案公報 | 1,640 | 1,720 | 1,670 | 1,845 | 1,816 |
| 公表特許公報 | | | | 113 | 1,203 |
| 公表實用新案公報 | | | | 2 | 9 |
| 特許協力條約에 依據 國際公開된 日本語特許出願 | | | | 3 | 19 |
| 特許協力條約에 依據 國際公開된 日本語實用新案登錄出願 | | | | | |
| 計 | 5,842 | 6,038 | 5,850 | 6,133 | 7,540 |

註 : 各公報의 1回 發行當 收錄件數는 다음과 같다.

| | |
|---|---|
| 特許公報 | 40件 |
| 實用新案公報 | 80件 |
| 意匠公報 | 100件 |
| 商標公報 | 500件 |
| 審決公報 | 50件 |
| 公開特許公報 | 100件 |
| 公開實用新案公報 | 100件 |
| 公開特許公報 | 分冊 |
| 公表實用新案公報 | 分冊 |
| 特許協力條約에 依據 國際公開된 日本語特許出願 | 分冊 |
| 特許協力條約에 依據 國際公開된 日本語實用新案登錄出願 | 分冊 |

또한 Space가 節約된다.

그런데 日本, 美國및 EPO의 特許文獻을 重複없게 蒐集하면 이것은 上記의 46萬件에 對해서 約 80%가 된다. 結局 日本, 美國및 EPO의 特特文獻만을 蒐集하면 全世界의 特許文獻의 約 80%가 Cover된다고 말할 수 있다.

① 公開特許·實用新案公報

出願後 方式審査, 分類指定을 하여 1年 6月 經過後에 出願內容이 公開되는 公報

② 公告特許·實用新案公報

出願審査請求가 있은 것에 對하여 實體審査하여 拒絶理由를 發見하지 못한 出願에 對하여 出願公告決定을 하고 出願人에게 그 謄本을 送達한 후에 出願內容이 公開되는 公報(異議申請을 받음)

2) 公報의 配付方法

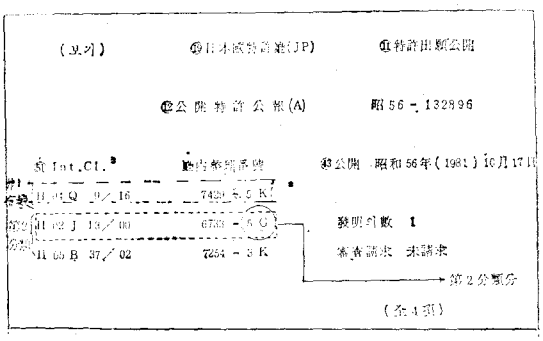
公報에 記載되어 있는 IPC, 廳內 整理番號에 依해서 擔當審査官別로 나누어 配付한다.

① 第1分類

公報에 記載되어 있는 IPC의 最初의 것을「第1分類」라고 한다. 作業으로서는 公報課로부터 分册(公告). 假綴(公開)된 公報를 받아 이들의 公報를 解體하여 最初에 記載되어 있는 IPC및 廳內 整理番號로 나눈다.

② 第2分類

ICP가 둘 以上 記載되어 있는 境遇, 第1分類를 除外한 分類를 總稱해서「第2分類」라고 한다. 이때에는IPC, 廳內 整理番號에 따름을 原則으로 하여 記載되어 있는 모든 第2分類의 各擔當審査官에게 配付한다. (第2分類分은 廳內 整理番號의 室 Code에 붉은 동그래미로를 해서 配布한다)




ㄴ. 公表·再公表公報

1) 資料說明

① 公表公報

特許協力條約(PCT)에 依據한 國際出願으로서 外國語로 된 出願(日本國指定)이 日本國特許廳에 飜譯文이 提出(優先日로부터 1年 6日 以內)된 것에 對해서 優先日로부터 1年 6月을 經過한 후에 國內公表되는 公報이다. 本來 公開公報에 揭載되어야 하는 出願을 國際出願이라고 하는 出願形式이 다름에 따라 새로운 公表公報라고 하는 公報에 揭載한 것으로서 公報의 Lay—out에 있어서는 公開公報에 準하고 있다.

② 再公開公報

「特許協力條約에 依據 國際公開된 日本語特許(實用新案)出願으로서 再公表公報라고 말하고 있다. 이 公報는 日本語로 된 國際出願으로서 指定國이 日本을 包含하는 것에 對해서 國際 Pamphlet를 基本으로 하여 再公表하는 것으로서 法律上 發行規定은 없고 Service로 公表하는 것이다. 公報는 國際公開 Pamphlet를 寫眞製版에 依해서 Obset印刷한 것으로서 補償金請求權等에 對한 法律的效果發生은 어디까지나 國際公開(國際公開 Pamphlet의 發行)후에 發生한다는 註書가 쓰여져 있다.

2) 配布方法

公開·公告公報와 같음.

**5—2 日本公開特許抄錄**

日本에서는 自國特許文獻에 對하여는 1次文獻으로서 Search하는데 가장 確實하고 自國語로 記載되어 있어서 또 理解도 빠르기 때문에 1次文獻 即 公報가 審査資料로서 쓰여지고 있다.

그러나 今後에도 그 蓄積量의 增大는 避할 수 없기 때문에 Search效率의 維持를 圖謀하기 위하여 公開特許抄錄Sheet(New SDI)를 購入해서 이것을 各擔當審査官에 配布하고 있다. 審査部에서는 이 sheet를 IPC Sub—Group別로 Press File등에 整理保管하고 있다.

그리고 資料舘에서는 公開特許出願抄錄誌를 購入하여 部門別(26區分)로 나누어 1年分을 一括整理製本해서 公衆閱覽과 함께 職員의 利用에 提供하고 있다.

**5—3 外國特許文獻**

5—3—1 蒐集

外國特許文獻의 蒐集은 各國間에 相互 交換및 購入에 依해 行하고 있다. 相互 交換國의 特許文獻이라도 複數의 部數가 必要한 것은 購入하고 있다.

工業所有權公報類 國際 相互 交換狀況((1981年 1月 1日 現在)

○ 相互交換國및 機關

①美國 ②WIPO ③EPO④英國 ⑤西獨 ⑥佛蘭西 ⑦스위스 ⑧오스트리아 ⑨노르웨이 ⑩ 스웨덴 ⑪필랜드 ⑫덴마크 ⑬벨지움 ⑭네덜란드 ⑮포르투칼 ⑯아일랜드 ⑰蘇聯 ⑱체코스로바키아 ⑲東獨 ⑳헝가리 ㉑폴랜드 ㉒유고 ㉓루마니아 ㉔OAPI ㉕이집트·아랍 ㉖아프리카 ㉗짐바브에 ㉘알제리아 ㉙自由中國 ㉚香港 ㉛大韓民國 ㉜印度 ㉞스리랑카 ㉞泰國 ㉟필리핀 ㊱터키 ㊲시리아·아랍 ㊳그리스 ㊴濠洲 ㊵뉴질랜드 ㊶캐나다 ㊷멕시코 ㊸쿠바 ㊹도미니카 ㊺파나마 ㊻브라질 ㊼아르헨티나 ㊽페루

5—3—2 審査部에 配布하는 資料

ㄱ. 美國特許明細書日本語抄錄

1) 資料說明

이 抄錄은 美國特許明細書를 日本語로 錄抄해서 Card化한 것으로서 日本語로 되어 있는 關係로 審査官이 效果的으로 審査에 利用하도록 한 것이다.

2) 配布方法 —12面에 계속—

第101條에 따라 特許받을 수 있는 對象物이다" 또 "本件의 微生物은 當該法令의 範疇에서의 「製造物(manufacture) 또는 組成物(composition of matter)」을 構成한다"고 裁判官 5對 4의 근소한 차이로 特許를 認定하게 된 것이다.

그리하여 다음과 같이 判示하고 있다.

1) 第101條에서 "any"(어떠한)이란 含蓄性있는 用語로 修飾된 "manufacture"(製造物) 및 "composition"(組成物)과 같이 넓은 用語를 골라 쓴 취지는 당시 議會가 特許法을 넓은 範圍에 걸쳐 適用시킬 것을 意圖한 것이었다. 自然의 法則이나 抽象的 아이디어는 特許되지 않는 것이나 본 請求의 微生物은 非天然的이고 特徵과 用途를 가지고 人間의 發明에 의한 製造物이란 것이다.

2) 1930年의 植物特許法과 特定한 有性的으로 再生되는 植物에 特許를 부여하는 1970年의 植物品種保護法의 經緯는 特許法 第101條에 "살아 있는 生物體"를 除外시키는 理由가 될 수 없다.

3) 議會가 101條를 制定할 당시 微生物을 特許對象에서 除外시킬 것을 意圖하고 있지는 않았다. 또한 遺傳學的 研究結果 발생할지 모를 潛在的 危險을 가지고 第101條의 特許性을 論議하는 것은 議會나 行政部에 대해 할 것이지 司法部와는 관계 없는 일이다.

위 3)項의 判示內容에 대해 一部에서는 議會가 第101條를 制定할 당시 遺傳學的 技術을 알지 못했기 때문에 오늘날 議會가 다시 特別權限을 부여하지 않는 한 微生物을 特許性의 對象으로 하지 못한다고 主張하고 議會에서 論議하도록 主張하였다. 이에 대하여 裁判所측에서는 議會가 한번 法律을 정하면 이의 解釋은 司法部의 職務요 權限이라 하였고, 本判決의 結果는 遺傳工學技術의 各國 特許에 큰 영향을 미치게 되었다.

—계 속—

---

— 21面에서 계속 —

1件을 4枚로 Card化해서 그中 1部는 第 1分類分으로서 使用하고 나머지 3部는 第 2分類分으로 配布한다.

ㄴ. 英國 Abridgment(英國特許明細書拔萃)

1) 資料說明

完全明細書의 抄錄誌로서 英國特許廳(審査官作成)에서 發行하고 있다. 이 抄錄誌는 明細書 全體에서 拔萃한 技術抄錄이고 1件의 特許라도 複數發明의 觀點을 內包할 때에는 各各의 觀點에서 본 抄錄이 作成되고 있다. 이 抄錄을 Card化해서 審査資料로서 使用하고 있다.

ㄷ Derwent社 抄錄 Card

1) 資料說明

이 Card는 英國 Derwent社(特許情報 Service機關)에서 發行하고 있는 英文抄錄誌를 購入해서 切貼, Card化한 것이다. 英文抄錄誌는 化學分野(Central Patents Index)와 非化學分野(World Patent Index)의 두 種類가 있고 各各 切貼해서 Card化하고 있다.

ㄹ. 國際公開特許明細書(PCT Pamphlet) Front Page

1) 資料說明

國際公開特許明細書(PCT Pamphlet)란 國際出願日(優先日)로부터 18個月 經過後 特許協力條約(PCT)에 依據 國際事務局(WIPO)에서 發行되는 國際公開公報이다. 그 公報의 第1項(Front Page)은 書誌的事項, 要約, 出願人이 指定하는 圖面等이 揭載되어 있는 것으로서 2次資料로서도 使用되는 것이다.

使用言語는 英語, 獨語, 日本語, 佛蘭西語, 蘇聯語이다. 低, 要約은 英譯되어 있다.

ㅁ. 其他

其他 審査部에 定期的으로 配布하는 外國特許文獻으로는 PCT의 Sorted Colletion 即, 濠洲, 오스트리아, 캐나다의 特許明細書要部 Copy(明細書 第 1 Page, Claim 및 圖面의 Copy)가 있으나 이는 外注에 依해 複字 및 IPC別 整理를 한 후 審査部資料室에서 保管하고 있다.

그리고 資料室에서 保管하고 있는 資料로는 그 以外에 一定年代의 主要國 特許抄錄 或은 明細書의 要部 Copy가 있다. 이들은 각각 種別, IPC Class 또는 Main Group別(오래된 것은 各國 特許分類別), 發行順으로 Spot Flie에 整理되어 保管되고 있다.

보다 重要度가 높은 外國特許文獻에 對하여는 1次文獻을 審査部 各自가 複寫해서 그 全文 Copy를 IPC別 特定 Theme別 等으로 나누어 File하고 있다.

—계 속—