

EPO 발행 서치리포트⁽¹⁾

조사조정팀 김 운 형

I. 서론

전 편에서 EPO의 선행기술조사 담당조직과 그 시스템에 대하여 알아보았다.

EPO는 체계적인 검색시스템, 심사관 교육, 풍부한 보유 문헌 등으로 인하여 정확하고 신뢰성 있는 서치리포트를 생산하고 있었다.

EPO는 한해 약 10만 건 정도의 선행기술조사를 실시하고 있으며, 2001년 128,000건에 달하고 있다.

2001년 선행기술조사 중 유럽서치⁽²⁾는 538,000건, 벨기에, 네덜란드, 프랑스, 그리스, 스위스, 터키 특허청 등의 개별국 서치가 56,200건, PCT 출원을 위한 국제서치가 154,000건, 스페셜 서치프로그램(SSP)에 의한 서치가 2,600건이었다. (한해 PCT 출원의 2/3 정도가 유럽특허청에서 수행된다.)

이번 글에서는 EPO의 특허출원에 동반하는 서치리포트와는 별개의 SSP (Special Search Program)와 그에 따른 다양한 서치리포트와 그 특징에 대해 알아보려고 한다.

II. 본론

연구개발에 이은 성공적인 사업전략은 효과적인 특허정책에 달려있다. 이는 국내 또는 국제특허의 특허포트폴리오에 의한 공격 또는 방어전략을 의미한다. 효과적인 특허정책을 위해서는 연구개발에 의한 자사의 특허취득과 더불어 타사의 연관특허에 대한 방대한 조사를 필요로 한다.

이러한 추세에 맞추어 EPO는 유럽, PCT 출원절차에 동반하는 특허성 조사에 병행하여 특별조사서비스를 제공한다. 이러한 서비스는 산업 또는 특허전문가들에게 특정 기술분야에 연관된 특허나 지금까지 공개된 특허를 찾는 일에 도움을 주고, EPO의 문헌이나 노하우에 쉽게 접근하게 하는 목적이 있다.

이와 같은 EPO의 정책을 SSP (Special Search Program)이

라 한다. 출원절차에 동반하는 기본조사 서비스와는 달리 SSP 서비스는 별도의 조사료가 포함되며, 출원인이 동의하지 않으면 조사가 진행되지 않는다.

EPO는 고객의 요구에 따라 빠르고 유연한 서비스 제공하는 것을 목표로 하고 있기 때문에 다양한 서비스를 제공한다.

EPO가 제공하는 조사서비스는 통상 다음과 같다.

- 기본조사 (Standard Search, RS)
- 특별기술조사 (Special Technical Search, TS)
- 시퀀스 조사 (Sequence Search)
- 목록조사 (Inventory Search)
- 경과정보조사 (Legal Status Search)
- 업데이트 서치 (Update Search)

1. 기본조사 (Standard Search, RS)

기본조사(Standard Search, RS) 불어 "Recherche standard"에서 유래한 것으로 유럽특허에의 출원, EPO가 조사국으로 된 개별국가 출원 등의 통상적인 업무에 수반하는 선행기술조사를 의미한다.

통상의 출원과 같이 기본조사를 취급하는 심사관은 세부 설명에 기초하여 청구항을 번역하고, 온라인 DB를 통하여 신규성⁽³⁾과 진보성 또는 비자명성⁽⁴⁾에 관련한 선행자료를 유럽분류시스템에 연관지어 조사한다.

이러한 서치리포트는 일반적인 유럽서치리포트 (통상적인 출원에 수반되는 서치리포트)와 같은 형태이며, 인용정도에 따라 X,Y,P,A 등으로 표기한다.

EPO는 "Y"의 조합에 있어서 첫째, 당업자가 두 공지된 기술을 조합하는 것을 배제할 정도의 비양립성이 존재하는가? 둘째, 유사한 또는 주변 기술로부터 유래되었는가? 셋째, 조합에 몇 개의 문서가 필요한가를 중요하게 생각한다.⁽⁵⁾

(1) 이 글은 EPO 홈페이지를 기초로 작성하였다. (<http://www.european-patent-office.org/dg1/ssp/index.htm>)

(2) EPO에 직접 출원한 특허의 선행기술조사를 의미한다.

(3) Article 52, 54 EPC

(4) Article 52, 56 EPC

(5) 유럽특허청 심사관초청 세미나 참조(특허청 심사조정과, 2002년 10월 15일)

참증문서 복사본을 포함한 RS의 기본 요금은 1,735 유로 (약 250만원)이며, 출원인의 요구에 의해 가감될 수 있다.

유럽특허청에 출원되었고, 이 출원에 우선권을 둔 동일한 청구항을 가진 연속된 출원의 경우 서치 금액은 차감될 수 있다. 이러한 서치금액의 차감은 두 번째 출원이 직접적인 EP 출원이거나, PCT를 통한 EP출원인 경우에 신청할 수 있다.

통상 접수일로부터 3~6주 이내에 보고서가 제출되고, 긴급을 요하는 건에 대한 추가적인 비용은 없다.

일반적으로 기본조사는 등록된 또는 출원된 특허에 기반을 두며, 신청인의 특별한 언급이 없으면, 전 청구항을 대상

으로 조사를 실시한다.

조사는 하나의 발명을 기본으로 하며, 출원된 특허가 완전히 서류화(documentation)되는 것을 확인하기 위하여 출원된 후 5개월 이내에 조사를 완료하지 않는다.

EPO는 동일한 특허에 대해 재조사를 하지 않는다. 만약 과거에 동일한 청구항에 대한 서치리포트가 존재한다면 더 이상 조사를 시행하지 않는다. 게다가 제공된 서치리포트가 등록특허의(특히, 유럽특허) 유효성에 대한 전문가의 의견 요구하는 것에는 사용될 수 없다.

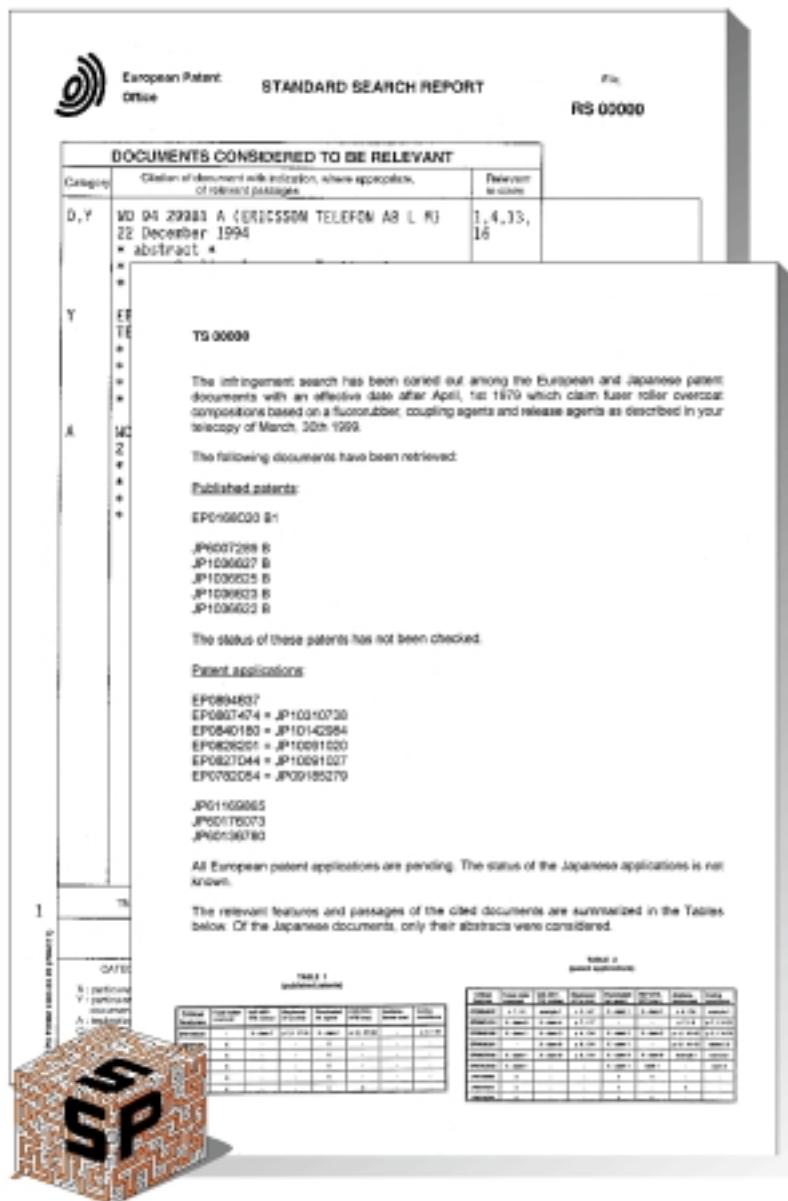


그림1. 기본조사보고서(실례)

2. 특별기술조사(Special Technical Search, TS)

특별기술조사 (Special Technical Search, TS)는 블어 "Travail special"에서 유래한 것으로 출원인의 요구에 의해 지정된 주제에 맞는 데이터베이스와 특허청 보유 문헌에 대하여 조사가 진행되는 서비스이다.

이 서비스는 신청인의 요구에 따라 특정 기술 또는 그 기술의 특정 범위에 대해서 다양하게 제공된다.

초기 서치 신청은 주제를 담당하는 서치관리직(search

director)에게 넘겨지게 되는데 신청인이 납부될 금액에 동의하지 않으면, 국장(director)과 전문심사관(specialist examiner)이 비용을 추정한다. 추정된 금액은 팩스나 이메일로 통보되고 신청인이 수락하면 조사가 자동으로 진행된다.

신청인은 국장과 서치심사관과의 논의를 통해 좀 더 세부적인 서치를 의뢰할 수 있으며, 서치에 소요되는 비용과 시간을 절약하기 위하여 자신이 알고 있는 기존의 선행기술 자료나 서치분야에 대해 이야기할 수 있다.

서치리포트는 신청인이 원하는 바에 따라 전화, 이메일, 우편 등의 방법으로 제공되며, 신청인의 의뢰에 따라 더 자세한 내용을 담을 수 있다.

공개된 문헌이나 특허 등의 리스트들은 심사관에 의해 번역되어 질 수 있고, 각 문건에 대한 분석도 제공될 수 있다. 또한 모든 문건은 유럽특허청의 공식언어로 제공된다.

또한 문건에 대한 복사본에는 부가 비용이 수반된다.

특별기술조사의 범위가 기본조사의 범위에 비해 훨씬 넓음에도 불구하고, 특별기술조사 리포트의 성격은 해당 특허(특히, 유럽특허)의 법적 가치에 대한 전문적인 의견을 제시하는 것이 아니라 기술적 성격 가진다.

(EPO의 과중한 업무와 핵심업무에 집중하기 위하여 현재 침해와 관련된 서비스는 제공하지 않고 있음)

그림2. 특별조사보고서 신청서

3. 시퀀스 조사 (Sequence Search)

EPO는 European Bioinformatics Institute (EBI)과 공동으로 개발된 알고리즘과 소프트웨어를 이용하여 생물학적 검색 데이터베이스와 상대적 시퀀스 배열 데이터베이스를 구축했다. 이 시퀀스 동일성에 대한 검색은 무료 또는 상업적 시퀀스 데이터베이스를 이용하여 실행한다.

시퀀스조사는 생명공학분야에 종사하는 심사관에 의해 진행된다. 쿼리 시퀀스는 전자적인 형태 (주로 ASCII 텍스트 모드) 또는 종이형태로 제공된다. 알고리즘과 선택적 파라미터의 선정은 신청인의 요구에 의해 변형될 수 있으며, 그 결과는 랭킹순으로 된 검색 리스트와 시퀀스 배열로 제공된다.

2001년 기준으로 최초 시퀀스 조사비용은 시퀀스가 전자적인 형태로 제공될 경우 150유로이며, 종이에 기재된 형태인 경우 200유로이다.

연속 시퀀스인 경우에 조사비용이 할인되는데, 2번째에서 10번째 시퀀스까지는 1시퀀스당 75유로이고, 11번째에서 15번째 시퀀스까지는 50유로이다. (특별조사서비스의 경우 최대 첨부 시퀀스는 15개이다.)

4. 목록조사 (Inventory Search)

많은 연구자들이 기존에 발명된 것을 재발명함으로써 많은 시간과 노력을 허비한다. 목록조사는 연구프로그램을 세우기 전에 그 기술의 상태와 현재 도메인상에 공개된 것이 어떤 것인지에 대한 통찰력을 제공하는 것이다.

특정기술분야에 대한 특허리스트를 제공하는 것으로 특허 전문가, 전략수립결정권자들에게 유용할 것이다.

이 서비스는 현재 한국특허정보원에서 제공하는 기술정보 조사와 유사한 서비스라 할 것이다.

5. 경과정보조사 (Legal Status Search)

EPO의 경과정보 데이터베이스는 특허 등록데이터, 산업재산권의 현 법적지위, 특허사용료(Royalty)가 아직 지불되는 산업재산권에 대한 정보, 특허권을 받기까지의 경과정보 등의 자료를 제공한다.

6. 업데이트 서치 (Update search)

업데이트 서치는 사전에 수행된 한정된 분야에 관한 특허 또는 비특허 문헌에 대한 리스트로 구성된 일종의 기술정보조사 서비스(state-of-the-art searches)인 경우에만 제공된다.

III. 결론

EU와는 별도의 조직인 EPO는 특허수수료 수입으로 자체 재정을 조달하고 있으며, 2001년 대차대조표상 자산이 1,248백만 유로에 영업이익이 828백만 유로에 달할 정도로 건전한 재정상태를 유지하고 있다.

건전한 재정상태는 특허수수료 수입 외에 다양한 보고서 서비스를 통한 수익창출 등의 노력에 기인한 것일 것이다.

이는 대국민 서비스의 제공이라는 큰 목적을 가지고 있지만 현재 유사한 서비스를 제공하고 있는 기존의 업계와의 관계를 고려한다면 우리나라에 직접 적용은 힘들 것으로 보인다.

그러나 여러 가지 서비스를 제공하는 과정에서 심사인력들이 다양한 조사업무를 수행함으로써 궁극적으로 통상적인 특허행정 업무에 수반되는 서치리포트의 질적 향상에 도움을 줄 수 있을 것이다.

EPO의 다양한 조사보고서의 제공은 일반 특허서비스 제공 업체에게도 다양한 사업소프트플리 구성을 위한 좋은 본보기가 될 것이다. 