

일본에서 특허 조사를 어떻게 효율적으로 수행할 것인가

류카 아키히로 (Aki Ryuka)

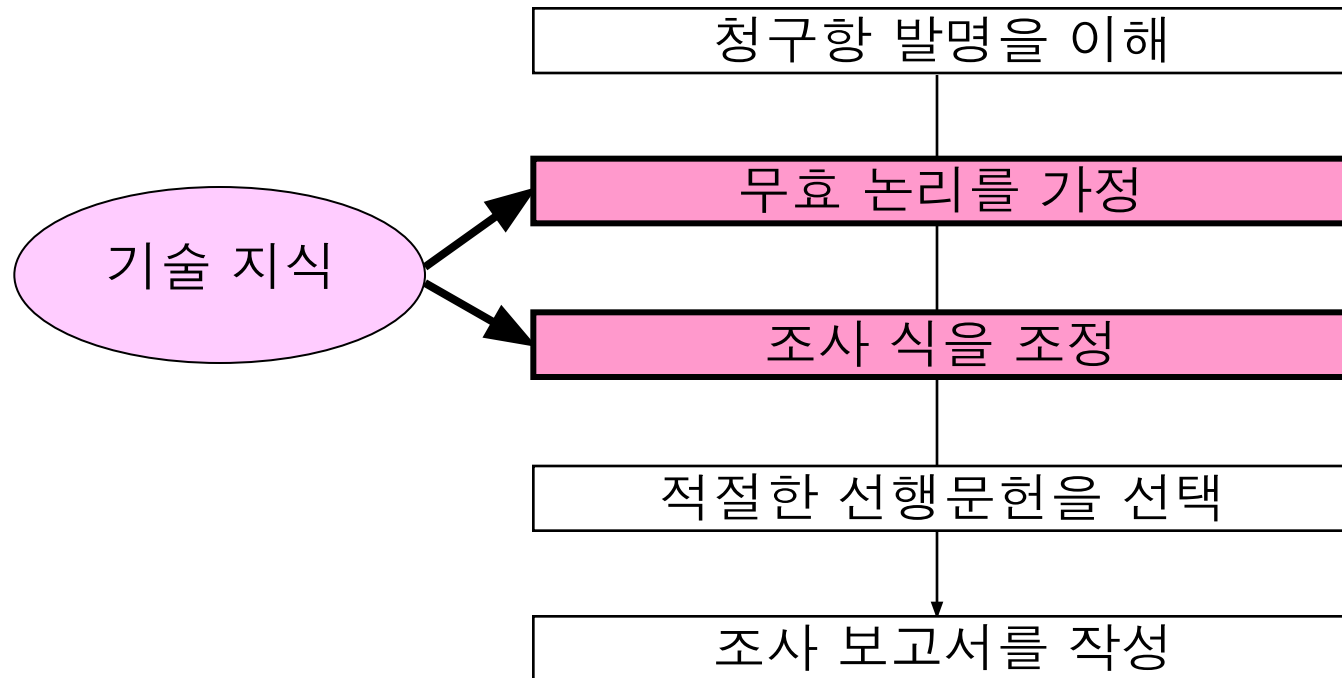


Ver. 0.2

2010년 12월 1일

This information is provided for general informational purposes only, and is not intended as legal advice. Because every case is unique, readers should not take any action, or refrain from acting based on this information without first consulting their own attorneys. The law is constantly developing, and this information may not be updated with each and every development. The mere presentation of this information does not create an attorney-client relationship with RYUKA IP Law Firm. RYUKA IP Law Firm specifically and wholly disclaims liability for this information.

선행기술 조사를 위한 2가지 중요한 사항



조사를 수행하기 전에 무효 논리를 가정할 것

“청구항 발명을 이해”

청구항 발명의 다양한 예를 비주얼라이제이션

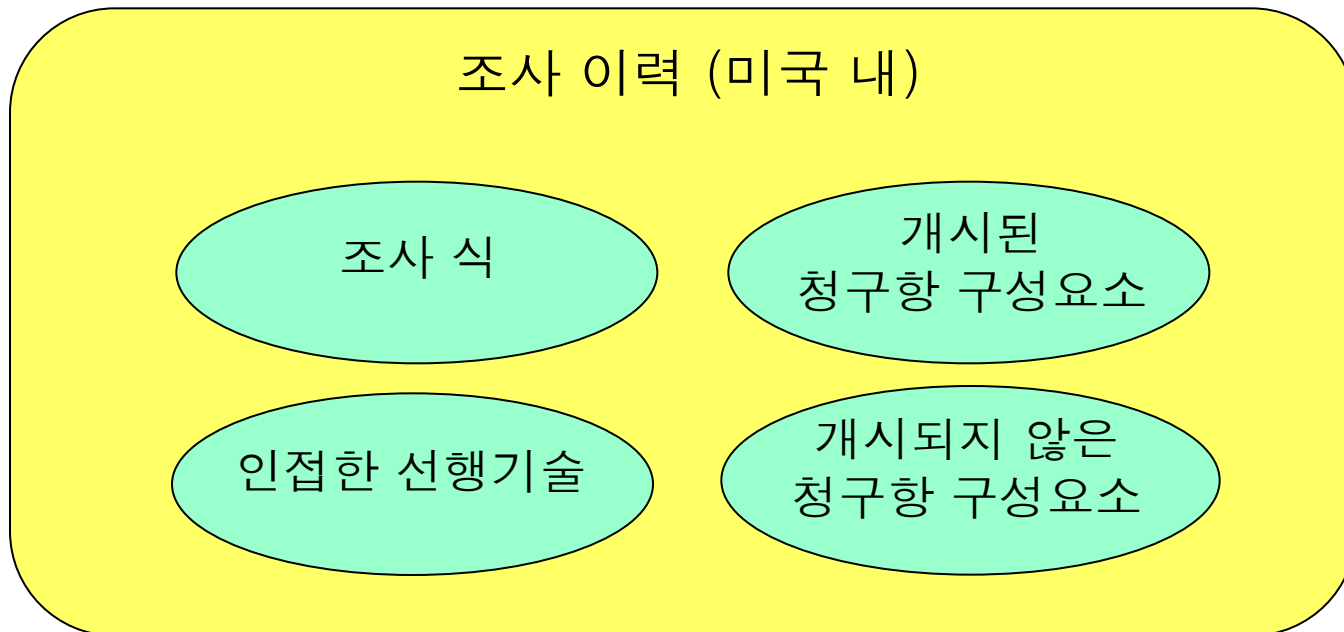
그러한 예를 개시하는 선행기술을 비주얼라이제이션

다음에 근거하여 무효 논리를 가정:

- (1) 신규성 부정을 위한 하나의 선행기술; 및
- (2) 진보성 부정을 위한 여러 선행기술의 조합

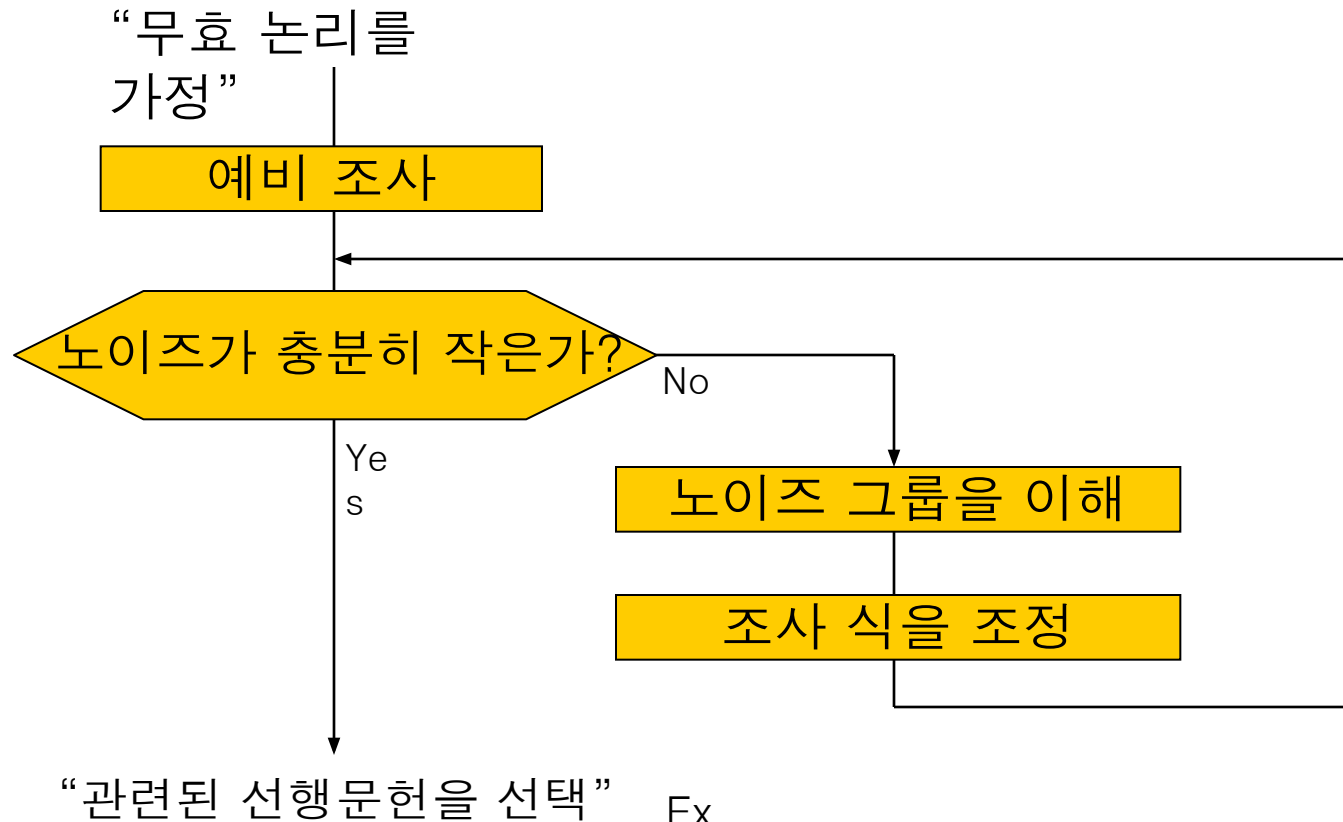
“조사 식을 조정”

미국에서의 조사 이력은 일본에서의 무효 논리를 가정하는데 유용함



무효 논리를 가정

조사 식을 조정할 때, 예비 조사는 필수적임



일어 특허문헌 조사가 권장되는 경우:

1. 일본 기업이 관련된 특허 분야에서 활동적이거나 또는 관련된 제품 시장에서 강한 경우.

예시: 메모리, 프로세서, 광학 장치, 디스크 제어기,
전력 제어기, 비디오 코덱, 오디오 코덱,
노광 장치, 및 마스크 패터닝

당소는 문제되는 특허와 관련하여 일본 기업이 활동적인지 또는 강한지에 관하여 정보를 제공할 수 있음.

일어 특허문헌 조사가 권장되는 경우:

2. 영어 특허문헌에서 선행기술이 발견되지 않은 경우.

일어 특허문헌을 조사하는 것이 영어 학술문헌을
조사하는 것보다 생산적일 수 있음.

일어 특허문헌 조사가 **권장되지 않는** 경우:

청구항 발명이 일본이 아닌 국가에만 특정한 시스템 또는
규격에 관한 것일 경우.

예시: 미국의 핸드폰 시스템에 관한 통신 규격,
유럽의 TV 시스템용 수신기

일본에서의 특허출원 분류

1. IPC

일본에서의 기본 분류.

선행기술 조사에서 가장 널리 이용됨.

2. FI

IPC의 하위 클래스.

청구항이 어떤 FI와 잘 대응하는 경우 유용함.

3. F-term

명세서에서 기재된 기술 구성을 구체화.

FI가 관련 선행기술을 도출하지 못하는 경우 유용함.

조사 보고서가 추가적으로 포함할 수 있는 것:

1. 대부분의 관련된 선행기술의 전문 또는 일부 번역, 및
2. 각 청구항 구성요소 및 선행기술 내용의 비교표.

위에 관한 부가 요금은 상대적으로 저렴한데,
그 이유는 청구항 발명이 이미 다음에서 고려되어 있기 때문:

- (1) 무효 논리를 가정,
- (2) 조사 식을 조정, 및
- (3) 관련된 선행기술을 선택.

선행 문헌의 **번역**이 반드시 수행되어야 하는 경우

1. 하나의 선행 문헌이 모든 청구항 구성요소를 개시,
2. 선행 문헌이 이전에 발견되지 않았던 청구항 구성요소를 개시, 또는
3. 선행 문헌이 이미 발견된 문헌보다 더 인접한 것일 때.

어떠한 정보가 무엇을 번역할지 결정하는데 있어서 도움을 주는가?

1. 이미 발견된 가장 인접한 문헌
이것은 당소의 비교 표에 포함될 수 있음.
2. 비교 표 (이미 작성된 경우)
선행문헌을 청구항 구성요소와 연결.
당소의 비교 표는 받았던 비교 표의 업데이트가 되어야 함.
3. 바람직한 최대 번역 비용
일반적으로 \$2,000 - \$3,000.
선행문헌이 매우 강한 것일 때에 한해 초과하는 경우 있음.