

THOMSON INNOVATION[®] 검색팁

검색팁 03. 미국특허권의 양도 정보를 검색하는 방법

미국에 있는 어떤 회사가 적지 않은 특허출원 및 등록특허를 보유하였을 것으로 여겨질 때, 사람들은 일반적으로 먼저 미국특허의 “등록특허 검색 DB”와 “공개특허 검색 DB” 검색을 생각할 것이다. 그러나 이 두 DB의 “특허권자” 검색에서 얻어지는 결과는 통상 그 회사의 실제 특허 보유량이 아니다. 즉 특허문헌의 검색 누락이 발생한다. 왜 검색 누락이 발생할까? “등록특허 검색 DB”와 “공개특허 검색 DB”의 데이터는 최초의 특허권자와 출원인 정보만을 제공하고, 특허출원이 공개된 후 혹은 특허 등록 후 특허권 양도 등이 발생하여 권리자가 변경되었을 경우, 이 두 DB의 데이터는 변동되지 않기 때문이다. 이로 인해 정확한 검색 결과를 얻지 못할 수 있다.

검색 결과의 신뢰도를 높이기 원한다면 그 회사의 특허와 특허출원 상황을 최대한 이해한 후에 “특허권 이전(양도/양수)” 필드 검색을 추가하여야 한다.

“특허권 이전” 필드는 “양도인(Assignor name)”과 “양수인(Assignee name)”의 하위 필드를 포함한다. 양도인 화면에서 검색하면 그 회사가 타인에게 양도한 특허 상황을, 양수인 화면에서 검색하면 그 회사가 타인에게서 얻은 특허출원 또는 등록특허의 권리변동 상황을 알 수 있다.

예를 들어 특정 회사가 양수한 미국특허를 포함한 특허 현황을 검색하는 방법은 아래와 같다.

1. Assignee/Applicant 필드에 회사명 lenovo를 입력한다.
2. US Reassignment Assignee 필드에 lenovo를 입력한다.
3. 두 개의 필드를 논리연산자의 “or”를 이용하여 연결한다.

The screenshot shows the 'Patent Search' interface with the following search criteria:

- Search Style: Fielded (selected)
- Collections to Search: US Granted, US Applications
- Search Criteria:
 - Field 1: Assignee/Applicant (1) with value 'lenovo' (Fanuc Ltd \ Sony \ XI NING)
 - Field 2: ..US Reassignment Assignee (2) with value 'lenovo' (Renesas Technology \ Hitachi)
 - Operator: OR (3)
 - Field 3: Any IPC (B65H002912 \ (A61K39205 OR A61K0039205))
 - Field 4: Text Fields (printer AND scanner)

결론

“특허권자”와 “특허양수인”을 통합검색 하여야 원하는 결과를 얻을 수 있음.

“특허권 이전(US REASSIGNMENT)” 필드 검색에서 주의할 점은 취하나 포기된 특허출원은 검색할 수 없다는 것이다. 또한 특허권 이전 사항을 미국 특허청에 보고하는 것이 특허권자의 의무는 아니므로, 특허권자의 선택에 의해 권리 이전 사실이 특허청에 보고되지 않는 경우는 “특허권 이전” 필드에서 검색할 수 없음에 유의해야 한다.

“특허권 이전” 필드 검색에는 이런 상황도 존재한다. 특허권의 담보 및 담보 해제(SEcurity AGREEMENT, RELEASE OF SECURITY INTEREST OF PATENTS)가 그것인데, 즉 모 회사가 어떤 특허의 특허권을 타 회사에 저당 잡힌 경우로서, 비록 저당 잡혔다 하더라도 특허권은 여전히 모 회사의 소유이다.