

대학 TLO의
적극적 특허방어 전략
성공사례
(KAUTM 2008 여름 워크숍)



청명 국제특허법률사무소
대표변리사 김인철



목 차

I . 강의 주제 정리

II . 사건전개에 따른 특허 방어전략의 이해

III . 시사점

I. 강의 주제 정리



- ✓ 성균관대학교 기계공학부 교수님의 등록특허를 모방하여 출원된 특허를 무력화하기 위해 실제로 진행된 사건의 소개
- ✓ 특허권자(발명자)가 모방특허를 발견하고 이를 무력화하기 위해 논의된 다양한 전략의 검토 및 선택된 전략의 진행결과 소개
- ✓ 정보제공 진행과정을 통한 특허제도의 이해
- ✓ 성공사례를 통해 얻을 수 있는 시사점

II . 사건전개에 따른 특허방어 전략의 이해



해당 발명 소개



II . 사건전개에 따른 특허방어 전략의 이해



사건의 개요

- ✓ 발명자는 In-Pipe 로봇의 국내 권위자로서, 다수의 등록특허를 이미 보유함.
- ✓ 모방출원인(침해자)는 발명자의 In-Pipe 로봇의 핵심기술을 모방하여 특허출원을 함.
- ✓ 발명자가 모방출원인의 모방출원을 등록전 발견한 후 특허권자(성대 산학협력단)에 대응방안을 요청함.
- ✓ 특허권자와 발명자 및 특허사무소가 다양한 방어전략을 논의한 후 ‘등록저지를 위한 정보제공’을 진행하기로 결정하고, 결국 거절결정을 확정시킴.

II . 사건전개에 따른 특허방어 전략의 이해



모방출원의 존재는 어떻게 파악되었는가 – 발명자/산학협력단

- ✓ 발명자는 특허청의 “인터넷 공보 메일링 서비스”를 신청하여 통지받고 있었음.
- ✓ 모방출원은 2007.03.09.자로 출원공개되었고, 발명자는 이를 통지된 메일을 통해 공개공보 내용을 접수함.
- ✓ 발명자는 본인 특허의 내용과 대비 후 핵심기술을 모방하였다고 판단하고 산학협력단에 협조를 요청함.(2007.03.12)
- ✓ 산학협력단은 담당 특허사무소에 이러한 사실을 전달하고, 발명자 주장의 진위 파악을 요청함.(2007.03.12)

II . 사건전개에 따른 특허방어 전략의 이해



인터넷 공보 메일링 서비스 (샘플)



특허청 인터넷공보 통지서비스

김인환님께 특허청에서 보내 드리는 20070302 ~ 2007년03월08일의 공보발간 목록입니다.
특허 관심사항을 변경하려면 My page > 메일정보변경을 누르세요.

IPC 코드로 찾은 자료

발명/고안의 명칭	출원번호	출원일	공개/등록번호
역성형패널	10-2007-7001558	2007/01/22	10-2007-0026840
컴퓨터와의 사용자 상호작용을 모니터링하기 위한 이미지 생성하는 방법 및 시스템	10-2007-7000370	2007/01/05	10-2007-0026789
구조화된 텅스텐 부재를 구비한 복합재 부품	10-2006-0081800	2006/08/28	10-2007-0026070
열교환기	10-2005-0081670	2005/09/02	10-2007-0025469
침투 불력	10-2007-7001262	2007/01/18	10-2007-0026831
셀룰로오스 아세테이트 토우 및 그 제작 방법	10-2007-7001123	2007/01/16	10-2007-0026822

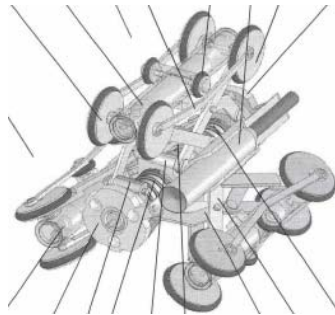
II . 사건전개에 따른 특허방어 전략의 이해



모방 여부의 진위 검토 - 특허사무소

- ✓ 특허사무소는 우선적으로 모방출원의 모방 여부 검토를 실시함.
- ✓ 모방출원의 특허청구범위 제1항
이동로봇의 중심축; 상기 이동로봇의 중심축 외부둘레에 등간격으로 완충장치를 통해 설치되는 복수의 바퀴들;을 포함하는 배관 내부 진단용 마이크로 로봇.

- ✓ 모방출원의 대표도면



- ✓ 특허사무소의 검토 결론 : 발명자의 특허발명을 모방하고 있고, 나아가 더 큰 권리 범위를 청구하고 있으므로 방어 필요성이 있다는 결론을 내림.

II . 사건전개에 따른 특허방어 전략의 이해



모방출원의 사전 이력 조사 - 특허사무소

- ✓ 특허출원일 : 2006년 5월 22일 (제10-2006-0046914호)
- ✓ 특허공개일 : 2007년 3월 09일 (제10-2007-0027430호)
- ✓ 발명의 명칭 : 배관 내부 진단용 마이크로 로봇
- ✓ 특허청구범위 : 총12개 청구항 (독립항 5개, 종속항 7개)

- ✓ 특허출원인 : 공동출원인 (정**/이**/이**)
- ✓ 발 명 자 : 공동발명자 (정**/이**/이**)

- ✓ 국내우선권 주장 있음(2건) :
 - : 한국특허출원 제10-2005-0083520 (2005.09.06)
 - : 한국특허출원 제10-2005-0091222 (2005.09.27)

- ✓ 현재법적상태 : 심사청구되고 출원공개되었으나, 심사관 미지정 상태(2006.03.15)

II . 사건전개에 따른 특허방어 전략의 이해



특허방어 전략회의 - 발명자/산학협력단/특허사무소

침해 여부의 검토

- ✓ 법적근거 : 특허법상 제3자가 실시하는 발명이 특허권을 침해하는 경우에는, 제3자가 출원단계이든 특허권을 취득하든 침해주장을 할 수 있다.
- ✓ 특허법상 실시 (특허법 제2조 제3호 가목)
: ‘실시’라 함은 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산/사용/양도/대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(이를 위한 전시 포함)을 하는 행위를 말함.
- ✓ 특허법상의 침해
: 문언침해 - 특허발명의 청구항에 기재된 모든 구성요소를 구비하고 있는 경우
: 이용침해 - 특허발명의 구성요소를 모두 그대로 가지고 있고 여기에 새로운 구성요소를 부가하여 특허성을 취득한 경우
- ✓ 검토결론 : 문언침해에 해당됨. 이용침해의 가능성이 있으니 등록거절시킴이 타당. 작오 등록시 넓은 권리범위로 인하여 역공격을 당할 가능성도 제기됨.

II . 사건전개에 따른 특허방어 전략의 이해



침해 소송 제기의 검토

- ✓ 1번 방안 ➡ 현재 실시하고 있는 증거를 확보한 경우
 - : 특허권 침해금지가처분신청 또는 침해본안소송을 제기하는 방안
 - : 심사단계의 정보제공, 등록후의 특허무효심판, 라이선스협상 등이 고려됨.

- ✓ 2번 방안 ➡ 현재 미실시하고 있으나 향후 침해할 가능성이 있는 경우
 - : 모방출원인이 실시하게 한 후 특허침해소송을 제기하는 방안
 - : 특허심사에는 일절 개입하지 않음.

- ✓ 3번 방안 ➡ 현재 미실시이고 실시할 기술수준이 안되는 경우
 - : 특허침해소송은 고려하지 않고, 특허등록을 저지하는 방안
 - : 심사단계의 정보제공, 등록후의 특허무효심판 등이 고려됨.

- ✓ 검토결론 : 3번 방안을 채택. 다만 2번의 가능성은 계속 살펴보기로 함.

II . 사건전개에 따른 특허방어 전략의 이해



등록저지 방안의 검토

- ✓ 1번 방안 ➡ 등록 전 단계인 경우에는 정보제공제도 (특허법 제63조의2)
- ✓ 2번 방안 ➡ 특허로 등록된 경우에는 특허무효심판제도 (특허법 제63조의2)
 - : 특허권 침해금지가처분신청 또는 침해본안소송을 제기하는 방안
 - : 심사단계의 정보제공, 등록후의 특허무효심판 등이 고려됨.
- ✓ 3번 방안 ➡ 심사과정에서 이중출원을 할 경우에는 정보제공제도 및 기술평가청구제도
 - : 기술의 진보성이 부족하여 실용신안출원으로 선회할 가능성에 대비
- ✓ 검토결론 : 기본적으로 1번 방안을 채택.
다만 2번 방안 및 3번 방안의 가능성은 계속 살펴보기로 함.
- ✓ 향후대응 : 선행기술조사를 통한 모방출원의 특허등록가능성 검토

II . 사건전개에 따른 특허방어 전략의 이해



특허등록 가능성 검토(선행기술조사) - 특허사무소

- ✓ 발명자 / 모방공동출원인의 특허, 문헌 등을 분석 (기존 특허출원 + 학술논문 등)
- ✓ 관련 기술의 선행기술조사 수행 (총 12개 청구항발명이 대상임)

- ✓ 우선권주장(2건)을 수반하므로, 해당 우선권주장 출원일 이전에 공개된 문헌이 선행기술조사대상임. 만약 적절한 선행기술이 추출되지 않으면, 우선권주장의 적법성 범위에 대한 검토를 진행하기로 함.

- ✓ 검토결론 :
 1. 발명자의 기존 특허와 논문 내용은 총 12개 청구항 모두의 거절근거가 되기에는 취약함.
 2. 모방출원의 총 12개 청구항 중 11개 청구항은 신규성/진보성 상실 주장이 용이함
 3. 나머지 1개 청구항은 진보성이 인정되어 등록될 가능성도 있다고 판단됨.
 4. 이 경우 특허결정은 되나, 권리범위는 특허등록자체가 의미없을 정도로 협소화됨.
 5. 선행기술 조사의 결과를 토대로 더욱 논리를 보완하여 정보제공 하기로 결정함.

II . 사건전개에 따른 특허방어 전략의 이해



최초 거절이유의 통지 – 특허청

- ✓ 특허청의 심사관 지정 및 의견제출통지서 통지 여부를 수시로 체크함.
- ✓ 신규성 및 진보성 없음을 이유로 전체 청구항에 대한 의견제출통지서가 통지됨.
- ✓ 특허청의 최초 거절이유는 전체 청구항에 대하여 지적됨.
- ✓ 신규성 및 진보성 상실의 근거가 되는 인용참증으로 한국공개특허 3건이 제시됨.
- ✓ 검토결론 :
 1. 특허청이 제시한 인용참증 3건 모두가 선행기술조사보고서에 수록된 자료임을 확인.
 2. 다만 제시된 3건 만으로는 모방출원인이 보정에 의하여 권리범위를 축소하여 등록 받을 가능성이 높다고 판단됨.
- ✓ 향후대응 :
 1. 심사관의 부족한 거절논거를 정보제공으로 보완해주자.
 2. 심사관에게 정보제공 전이라도 연락을 하여 신속한 조기종결을 방지하자.

II . 사건전개에 따른 특허방어 전략의 이해



정보 제공 - 특허사무소

- ✓ 총 12개 청구항 각각에 대하여 모두 13건의 핵심 선행기술을 엄선함.
- ✓ 한국특허출원(7건), 한국실용신안출원(5건), 일본특허출원(3건), 한국학술논문(2건)
- ✓ 각 청구항 별 대비표 등을 제시하며 총 67쪽에 달하는 방대한 양의 정보제공서를 제출함.
- ✓ 제출 후 심사관에게 연락을 취하여 정보제공의 취지를 설명하고 심사가 객관적으로 진행되길 요청함.
- ✓ 이후 수시로 연락을 취하여 심사 진행여부를 체크 함.

II . 사건전개에 따른 특허방어 전략의 이해



보정서 제출 - 모방출원인

- ✓ 모방출원인은 총 12개 청구항 중 9개 청구항을 삭제하고 3개의 청구항만을 남김.

최후 거절이유의 통지 - 특허청

- ✓ 특허청 심사관은 보정서에 기재된 3개 청구항을 대상으로 재심사함.
- ✓ 재심사결과 : 2개의 청구항은 진보성이 없음을 지적하고,
1개의 청구항은 신규사항이 추가되었음을 지적함.

II . 사건전개에 따른 특허방어 전략의 이해



의견서 및 보정서 미제출 - 모방출원인

- ✓ 모방출원인은 최후 거절이유에 대한 대응을 하지 않은 것으로 확인 됨.
- ✓ 현 단계에서 보정을 하지 않더라도, 향후 거절결정시 불복심판을 청구하면서 보정을 하여도 적법하므로, 이러한 가능성도 예상함.

거절결정서 통지 및 정보제공에 대한 처리결과서 통지 - 특허청

- ✓ 특허청 심사관은 남은 3개 청구항에 재심사를 한 후 전체 특허출원에 대하여 거절결정서를 통지함. (2008.02.29)
- ✓ 특허청 심사관은 정보제공자(산학협력단, 특허사무소)에게 정보제공을 활용하였다는 처리결과를 통지함. (2008.02.29)

II . 사건전개에 따른 특허방어 전략의 이해



거절결정불복심판의 제기 여부 - 모방출원인

- ✓ 특허법 제132조의 3 : 특허거절결정을 받은 자가 불복이 있을 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내(2008.03.31)에 심판을 청구할 수 있다.
- ✓ 특허법 제28조 제2항 : 특허심판원에 심판청구서를 제출하는 경우에 우편물의 통신일부인에서 표시된 날이 분명한 경우에는 그 표시된 날, 그 표시된 날이 불분명한 경우에는 우체국에 제출한 날을 우편물의 수령증에 의하여 증명한 날에 특허심판원에 도달한 것으로 한다.

거절결정 확정판단 및 사건종결 - 특허사무소

- ✓ 2008.04.14.자로 특허심판원에 확인 결과, 거절결정불복심판이 청구되지 않았음을 확인. (온라인/오프라인)
- ✓ 거절결정불복심판 청구기간의 경과로 거절결정이 확정되었다고 최종 판단함.
- ✓ 이를 발명자와 산학협력단에 통지함으로써 사건 종결됨.

III. 시사점



대학 및 공공연구기관의 적극적 특허방어 개념 구축 필요성

- ✓ 대학 및 공공연구기관은 등록된 특허가 기술이전 및 사업화가 되어야 실시되는 경향.
- ✓ 발명자(대학교수)의 특허권에 대한 개념 부족 (논문실적 위주의 마인드)
- ✓ 정보루트로서의 특허정보가 상대적으로 무시됨.
- ☞ 발명자에 대한 특허정보의 중요성을 이해시키고, 귀중한 발명이 침해되는 사례를 예방하자.
- ☞ 논문과 특허의 차이점을 인식시키고, 권리로서의 특허의 중요성을 인식시키자.
- ☞ 학회자료 뿐만 아니라, 특허정보도 학술적 흐름을 파악하는 중요한 정보임을 인식시키자.
- ☞ 특허정보를 통해 공동연구자의 연결, R&D개발집중도, 인력의 증감, 최근 연구관심사 등을 용이하게 파악가능함을 인식시키자.

III. 시사점



다양한 특허방어 전략의 검토 및 수행

- ✓ 모방출원인의 사건발생 단계의 침해사실여부 조사 및 향후 침해가능성 모두를 고려함.
: 특허침해소송의 전략적 선택
- ✓ 사전 등록저지가 필요한 경우, 정보제공 제도를 최대한 활용함.
- ✓ 상대방의 대응 가능한 전략을 모두 파악한 후 상대방의 대응정도에 따른 전략 구사.
(특허무효심판, 정보제공, 특허침해소송, 가처분신청, 라이선스협상)

참고 자료

인터넷공보 메일링 서비스

- 매일 발간되는 특허출원 공개/등록 공보를 메일로 받아보겠습니다.
※ 메일링 서비스의 관심사항 변경을 원하시면 체크해 주시기 바랍니다.


▶ 인터넷공보(Official Gazette)메일링서비스

- 인터넷공보 메일링서비스를 신청하시게 되면 매일 발간되는 방대한 특허출원 공개/등록공보중에서 본인이 관심있는 분야의 최신기술정보를 맞춤형서비스 형태로 안방에서 편리하게 받아보실 수 있습니다.

• 인터넷공보 메일링 서비스

▶ 관심분야 및 서비스 설정	IPC분류 :	B25J 1/00<or>F01B 1/00<or>H01L 21/00<or>F25B 39/00	IPC 분류	도움말
	디자인분류 :	H1-02<or>B3-10<or>B9-15	디자인 분류	도움말
	상표분류 :	25<or>30	상표분류	도움말
	출원인/대리인코드 :			도움말
	키워드 :	robot <or> heatsink		도움말
	출원인 :			도움말
	메일 수신주기 :	<input type="radio"/> 매일 <input checked="" type="radio"/> 매주		
메일 수신여부 :	<input checked="" type="radio"/> 예 <input type="radio"/> 아니오			

참고 자료



한국과학기술정보연구원
과학기술 맞춤정보서비스

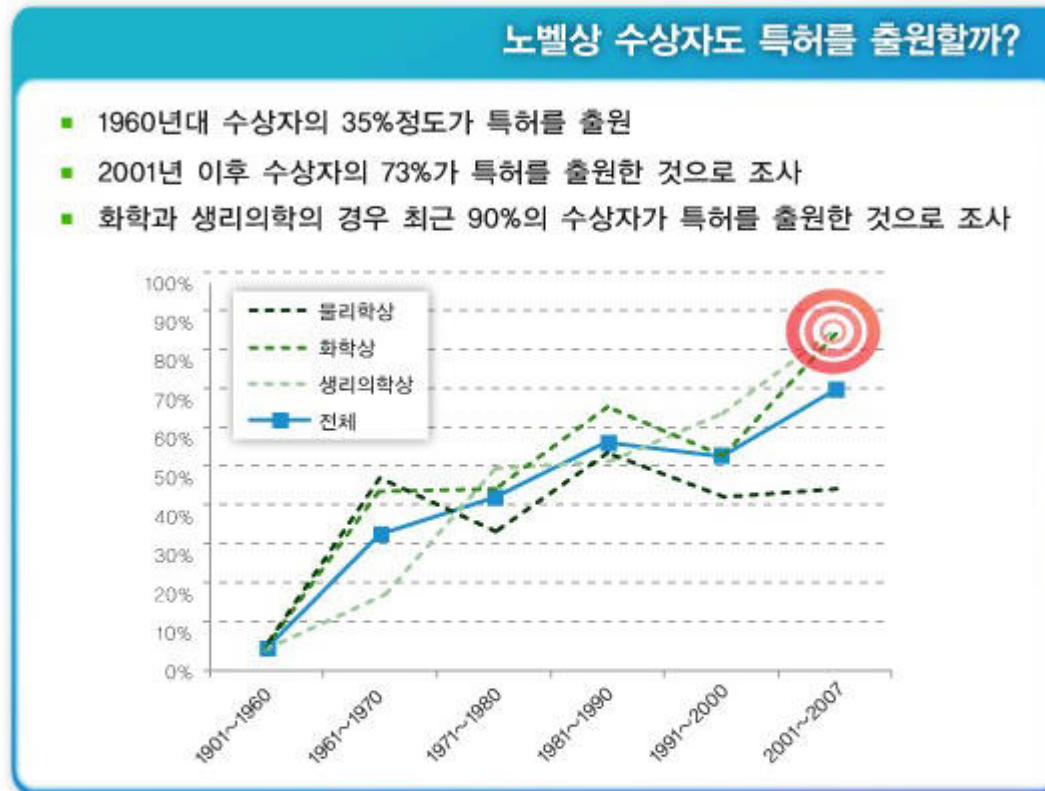
김인철님께 드리는 맞춤정보입니다.
금번자료는 해외학술지, 해외학술회의 에서 입수된 자료입니다.

→ 분야별 표준주제 조회 및 수정

- 1. 비정질(아몰퍼스)합금 (3건)**
 - A small angle neutron scattering study of the spin-glass $Fe_{90}Nd_3Zr_7$ amorphous alloy - 해외학술회의
 - Mössbauer and magnetic studies of thin films $FeMn$ (with $M = Al$ and Ta) for next-generation data-recording systems - 해외학술지
 - Synthesis and catalytic properties of amorphous Ni-P alloy hollow microspheres - 해외학술지
- 2. 다공성 금속 (1건)**
 - POROUS METAL AUGMENTS: AN ATTRACTIVE ALTERNATIVE FOR RECONSTRUCTING LARGE ACETABULAR DEFECTS - 해외학술지
- 3. 히트파이프 (8건)**
 - Variable Conductance Heat Pipes for Radioisotope Stirling Systems - 해외학술회의

참고 자료

- Weekly Patent Strategy 17

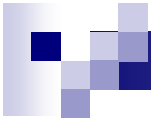


- 특허동향

→ [Dispute](#)

more...

加 연방법원, "보스턴 사이언티픽 스텐트는 존슨 앤드 존슨 특허침해혐의 없어"
美 Maxwell Technologies, 초고용량 축전기 특허 분쟁에서 NessCap과 화해



경청해 주셔서 감사합니다.
강의내용과 관련된 문의사항이 있으시면
연락주십시오.

청명 국제특허법률사무소 대표변리사 김 인 철
연락처 : 010-8001-3083
이메일 : ickim@cmpat.co.kr
홈페이지 : www.cmpat.co.kr