

중소기업 특허경영 매뉴얼

2007. 2

특 허 청

제1장 서론

page 011 ~ page 020

| | |
|--------------------|----|
| 1.1 매뉴얼의 목적 | 13 |
| 1.2 매뉴얼의 구성 | 15 |
| 1.3 매뉴얼의 사용법 | 17 |

제2장 지식재산의 창출

page 021 ~ page 048

| | |
|-----------------------------|----|
| 2.1 지식재산이란 무엇인가 | 23 |
| 1. 기업의 가치와 경쟁력의 원천 | |
| 2. 넓은 의미의 지식재산과 좁은 의미의 지식재산 | |
| 3. 지식재산권의 종류 | |
| 2.2 지식재산의 창출실무 | 29 |
| 1. 선행기술 조사 | |
| 2. 특허맵 작성 | |
| 3. 아이디어 발상에 유용한 도구들 | |
| 2.3 지식재산 관리부서의 설치 | 36 |
| 2.4 직무발명 | 38 |
| 1. 직무발명의 필요성 | |
| 2. 직무발명의 이해 | |
| 3. 직무발명의 보상 | |

제3장 지식재산의 권리화

page 049 ~ page 090

| | |
|-------------------------|----|
| 3.1 지식재산 권리화의 필요성 | 51 |
| 3.2 특허 권리취득 절차 | 52 |
| 1. 출원서류의 제출 | |
| 2. 특허출원서류의 제출 방법 | |
| 3. 특허의 심사 절차 | |

| | |
|-------------------------|----|
| 4. 해외출원 | |
| 3.3 실용신안 권리취득 절차 | 76 |
| 1. 선등록제도 | |
| 2. 기술평가제도 | |
| 3.4 디자인 권리취득 절차 | 78 |
| 1. 유사 디자인 제도 | |
| 2. 한 벌 물품 디자인제도 | |
| 3. 비밀 디자인 제도 | |
| 4. 디자인 무심사 등록제도 | |
| 5. 복수 디자인 등록 출원제도 | |
| 6. 부분 디자인 제도 | |
| 3.5 상표 권리취득 절차 | 81 |
| 1. 입체 상표 제도 | |
| 2. 다류 1출원 제도 | |
| 3.6 저작물의 등록 절차 | 83 |
| 1. 일반적인 저작물의 등록 | |
| 2. 프로그램 저작물의 등록 | |
| 3.7 출원 및 등록 지원 제도 | 86 |
| 1. 출원료 면제 및 감면 제도 | |
| 2. 해외출원비용 지원제도 | |
| 3. 공익변리사 특허상담센터 운영 | |
| 4. 등록료 면제 및 감면 제도 | |
| 5. 중소기업 특허경영 컨설팅 서비스 제도 | |

제4장 지식재산의 보호

page 091 ~ page 150

| | |
|---------------------------|-----|
| 4.1 지식재산 보호의 필요성 | 93 |
| 4.2 타사의 권리침해가 의심되는 경우 | 94 |
| 4.3 타사로부터 권리 침해 경고를 받은 경우 | 98 |
| 1. 일반적 대응 방안 | |
| 2. 침해여부 및 무효사유에 대한 검토 | |
| 3. 경고장에 대한 검토 | |
| 4.4 분쟁해결방안 | 110 |
| 1. 분쟁해결제도의 종류 | |
| 2. 분쟁해결방안의 선택 | |
| 4.5 특허침해 소송의 단계별 대응전략 | 118 |
| 1. 소송준비에 있어서의 대응전략 | |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 2. 소송진행에 있어서의 대응전략 | |
| 3. 소송종료 단계에 있어서의 대응 전략 | |
| 4.6 국제 특허분쟁 대응 | 122 |
| 1. 해당국에서의 권리취득 | |
| 2. 노하우의 비밀 관리 | |
| 3. 현지 조사회사 등의 활용 | |
| 4. 모방품의 국내로의 수입 방지 방법 | |
| 4.7 기술유출방지(영업비밀보호)는 어떻게? | 126 |
| 1. 인적보안관리 | |
| 2. 물적보안관리 | |
| 3. 정보보안관리 | |
| 4.8 심판 및 소송 지원 제도 | 146 |
| 1. 권리범위확인심판청구로 감면 제도 | |
| 2. 특허법률구조사업 | |
| 3. 지식재산권분쟁조정 | |

제5장 지식재산의 활용

page 151 ~ page 182

| | |
|---------------------------|-----|
| 5.1 지식재산의 활용에 대하여 | 153 |
| 5.2 지식재산을 활용한 이윤 창출 | 154 |
| 1. 지식재산의 자사 실시 | |
| 2. 지식재산의 타사 실시 | |
| 5.3 지식재산을 활용한 자금 조달 | 166 |
| 1. 기술담보대출이란 | |
| 2. 기술담보대출 받기 | |
| 5.4 지식재산 평가 | 169 |
| 1. 지식재산 평가의 목적 | |
| 2. 기술가치 평가 기법 | |
| 3. 기술가치 평가 기관 | |
| 5.5 지식재산 사업화 지원 제도 | 178 |
| 1. 우수발명시작품 제작지원 | |
| 2. 특허기술평가수수료 지원 사업 | |
| 3. 사업화자금 지원 제도 | |
| 4. 특허기술거래 지원 제도 | |

제6장 특허정보의 조사 및 활용 page 183 ~ page 200

| | |
|------------------------------|-----|
| 6.1 특허 정보의 조사 | 185 |
| 1. 특허정보조사의 종류 | |
| 2. 기초정보 수집 | |
| 3. 특허분류 | |
| 4. 검색어 | |
| 5. DB(DataBase) 선정 | |
| 6.2 특허 정보의 활용 | 206 |
| 1. 연구개발 단계에서의 특허정보 활용 | |
| 2. 기술의 보호 및 이용 단계에서의 특허정보 활용 | |

제7장 참고자료 page 209~ page 244

| | |
|---------------------------|-----|
| 7. 1 직무발명보상규정 | 211 |
| 7. 2 영업비밀준수서약서 | 220 |
| 7. 3 심사청구여부평가표 | 221 |
| 7. 4 상표사용실적관리표 | 222 |
| 7. 5 상표갱신여부조사표 | 223 |
| 7. 6 경고장 | 224 |
| 7. 7 회신문 | 227 |
| 7. 8 특허기술통상실시권허락계약서 | 231 |
| 7. 9 특허기술양도계약서 | 237 |
| 7.10 비밀유지계약서 | 240 |
| 7.11 특허출원서 | 243 |
| 7.12 의견(답변, 소명)서 | 244 |

제8장 부록 page 245~ page 260

| | |
|-----------------|-----|
| 8.1 Q & A | 247 |
| Q1 지적재산권과 지식재산권 | |
| Q2 지식재산권의 종류 | |

- Q3 지식재산부서의 업무
- Q4 직원이 연구개발한 기술
- Q5 회사 측과 협의 없이 맺은 약정서의 유효여부
- Q6 퇴사 후 발명자인 종업원의 권리
- Q7 직무발명에 대한 보상
- Q8 특허출원전의 발명품 판매 여부
- Q9 출원인과 발명자의 차이
- Q10 출원인을 회사로 아니면 개인으로
- Q11 특허출원시에 반드시 필요한 서류
- Q12 특허출원서에는 어떠한 사항을 기재하나
- Q13 특허명세서 작성 요령
- Q14 공익변리사 지원제도
- Q15 특허, 실용신안, 디자인, 상표의 권리취득 절차
- Q16 출원료 등 면제 제도
- Q17 우선심사제도
- Q18 기술평가청구
- Q19 심사관으로부터 의견제출통지서를 받은 경우
- Q20 해외출원 방법
- Q21 해외출원비용지원제도
- Q22 해외출원비용융자제도
- Q23 중국교포의 한국 내에서의 출원 방법
- Q24 내 특허를 도용한 경우
- Q25 경고장을 보내는 방법 및 절차
- Q26 경고장을 받았을 때의 대처 방법
- Q27 권리범위확인심판청구료 면제 및 감면 제도
- Q28 침해제품의 재판매
- Q29 유사품 유통의 신속한 저지
- Q30 특허침해소송 준비
- Q31 침해소송비용 지원
- Q32 지식재산권분쟁조정
- Q33 기술유출방지
- Q34 사업화자금지원제도
- Q35 발명시작품 제작지원
- Q36 지식재산의 타사 실시
- Q37 특허권자와 전용실시권자와의 관계
- Q38 통상사용권 부여 후 상표권자의 상표사용 가능 여부
- Q39 기술 이전 절차
- Q40 특허기술거래 지원제도
- Q41 기술가치평가에 대하여

- Q42 특허기술평가수수료 지원
- Q43 내 아이디어가 이미 타인에 의해 권리화 되어있지 않을까?
- Q44 특허정보자료를 손쉽게 입수하는 방법

| | |
|------------------|-----|
| 8.2 사이트 모음 | 259 |
| 8.3 찾아보기 | 261 |

● ● ● 표 차례 ● ● ●

| | |
|----------------------------------|-----|
| [표 1-1] 매뉴얼 이용 중소기업체의 유형 | 17 |
| [표 1-2] A사의 이용자 매뉴얼 운용 | 18 |
| [표 1-3] B사의 이용자 매뉴얼 운용 | 19 |
| [표 1-4] C사의 이용자별 매뉴얼 운용 | 20 |
| [표 1-5] D사의 이용자별 매뉴얼 운용 | 20 |
| [표 2-1] 무형자산가치의 추이 | 24 |
| [표 2-2] 지식재산권의 체계 | 26 |
| [표 2-3] 특허맵의 활용목적과 용도 | 30 |
| [표 2-4] 특허맵 종류와 그 개요 | 31 |
| [표 2-5] 브레인스토밍의 4가지 규칙 | 33 |
| [표 2-6] 정액법 예시 | 45 |
| [표 2-7] 평가기준표 | 46 |
| [표 2-8] 점수표 | 47 |
| [표 2-9] 실시보상금 | 47 |
| [표 2-10] 등록보상금 | 47 |
| [표 3-1] 명세서의 기능 | 57 |
| [표 3-2] 전자출원료와 서면출원료 | 62 |
| [표 3-3] 출원국 결정 기준표 | 74 |
| [표 3-4] 외국 출원 종류에 따른 이점 대비 | 75 |
| [표 3-5] 출원료의 면제 또는 감면 대상자 | 86 |
| [표 3-6] 등록료의 면제 또는 감면 대상자 | 89 |
| [표 4-1] 기타 무효항변의 사유 | 101 |
| [표 4-2] 경고장 회신 시 유의사항 | 103 |
| [표 4-3] 가치분의 요건 | 112 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| [표 4-4] 소송전략 수립 시 고려사항 | 116 |
| [표 4-5] 소송과 소송 외 수단의 장 · 단점 비교 | 116 |
| [표 4-6] 권리자와 상대방과의 관계 | 120 |
| [표 4-7] 유형별 통계 | 126 |
| [표 4-8] 권리범위확인심판청구료 감면 대상자 | 146 |
| [표 5-1] 국내 기술평가제도 및 평가기관 현황 | 177 |
| [표 6-1] 기초정보 수집용 검색 사이트 | 188 |
| [표 6-2] 검색 사이트에서 사용되는 연산자 | 196 |
| [표 6-3] 수록기간 및 키워드 검색 가능 범위 | 200 |

● ● ● 그림 차례 ● ● ●

| | |
|---|----|
| [그림 1-1] 매뉴얼의 구성도 | 15 |
| [그림 2-1] 트리즈 체계도 | 34 |
| [그림 2-2] 예약승계규정 유무와 직무발명의 권리귀속관계 | 40 |
| [그림 2-3] 직무발명에서의 사용자와 종업원의 관계 | 41 |
| [그림 2-4] 직무발명을 통한 이윤창출 과정 | 42 |
| [그림 2-5] 연구개발부터 특허 실시까지의 흐름과 보상금 | 44 |
| [그림 3-1] 특허 권리 취득 절차 | 52 |
| [그림 3-2] 특허출원시 필요한 서류 | 53 |
| [그림 3-3] 출원서 서식 | 55 |
| [그림 3-4] 요약서 서식 | 56 |
| [그림 3-5] 명세서 서식 | 58 |
| [그림 3-6] 도면 서식 | 60 |
| [그림 3-7] 특허출원서류의 제출 절차 | 60 |
| [그림 3-8] 특허의 심사 절차도 | 63 |
| [그림 3-9] 보상금청구권의 발생 | 64 |
| [그림 3-10] 특허심사의 내용 | 66 |
| [그림 3-11] 의견서 서식 | 68 |
| [그림 3-12] 특허의 외국출원과 우선권 주장 | 72 |
| [그림 3-13] PCT출원의 절차 | 73 |
| [그림 3-14] 실용신안 권리 취득의 절차('06. 10. 1.이전) | 76 |
| [그림 3-15] 실용신안 권리 취득의 절차('06. 10. 1.이후) | 77 |
| [그림 3-16] 디자인 권리 취득의 절차 | 78 |

| | |
|---|-----|
| [그림 3-17] 상표 권리 취득의 절차 | 81 |
| [그림 3-18] 온라인 프로그램 저작물 등록 신청절차 | 84 |
| [그림 4-1] 국내특허소송제도 | 117 |
| [그림 5-1] 지식재산을 활용한 자사실시와 타사실시의 관계 | 154 |
| [그림 5-2] 실시권 계약의 유형 | 156 |
| [그림 5-3] 기술이전절차도 | 161 |
| [그림 5-4] 과학기술진흥기금 기술담보대출 절차 | 167 |
| [그림 5-5] 정보통신진흥기금 기술담보대출 절차 | 168 |
| [그림 5-6] 문화산업진흥기금 기술담보대출 절차 | 168 |
| [그림 5-7] 비용접근법 | 174 |
| [그림 5-8] 시장접근법 | 175 |
| [그림 5-9] 수익접근법 | 176 |
| [그림 6-1] KIPRIS 검색사이트 | 199 |
| [그림 6-2] 일본특허청 검색사이트 | 201 |
| [그림 6-3] 일본 특허전자도서관(IPDL) | 201 |
| [그림 6-4] 미국특허청 검색사이트 | 203 |
| [그림 6-5] 유럽특허청 검색사이트 | 205 |

제1장 서론

- 1.1 매뉴얼의 목적 / 13
- 1.2 매뉴얼의 구성 / 15
- 1.3 매뉴얼의 사용법 / 17

1.1

매뉴얼의 목적

기업의 최대 목표는 최소의 비용으로 최대의 이윤을 창출하는 것이다. 기업은 새로운 아이디어를 기획하고, 연구, 개발 및 제조 활동을 통해 아이디어를 제품화시키고, 완성된 제품을 판매하는 일련의 과정에서 다양한 지식재산을 창출해낸다. 예를 들면, 기획 단계에서는 제품의 브랜드 이름을 결정하면서 상표를 창출하고, 연구, 개발 및 제조 단계에서는 제품의 연구, 개발 및 제조 과정에서 발생하는 아이디어를 특허와 실용신안, 그리고 노하우로 창출하고, 판매 단계에서는 제품의 시장 점유율을 높이기 위한 마케팅 과정에서 영업비밀을 창출한다.

최근 기업 내에서 화두가 되고 있는 지식 경영은 기업의 이윤 창출 활동에서 발생하는 상술한 다양한 지식재산을 효율적으로 관리하여 기업의 가치를 상승시키자는 것이다. 그러나 대기업을 제외한 중소기업은 이러한 지식 경영에 관심을 가지면서도 실제로 기업 자체가 가지고 있는 자금, 인력 등의 역부족으로 인해 실제로 지식경영을 한다는 것은 어려운 실정이다.

2004년 11월, 전국경제인연합회에서 국내 특허 다출원 업체 상위 300개사를 대상으로 지식재산관리전담부서의 설치 현황을 조사한 보고서에 따르면, 조사 응답 기업(190개사) 중 93개사(48.9%)만이 지식재산관리전담부서를 두고 있는 것으로 나타났다. 이를 기업 규모 별로 보면, 대기업(85개사)의 경우 61.2%가 지식재산관리전담부서를 두고 있는 반면, 중소기업(106개사)의 경우에는 39%만이 전담부서를 두고 있는 것으로 나타났다. 즉, 중소기업의 61%는 지식재산관리전담부서를 두고 있지 않다는 것이다. 설령, 지식재산전담부서가 설치되어 있다 하더라도 일부 대기업을 제외하고서는 담당 인원이 4인 이하로 구성된 경우가 약 70%를 차지하고 있다. 이는 국내 특허 다출원 업체를 대상으로 한 통계로서, 실제로 특허를 소수 출원하는 업

체를 대상으로 조사할 경우에는 그 보다 훨씬 미치지 못할 것으로 판단된다.

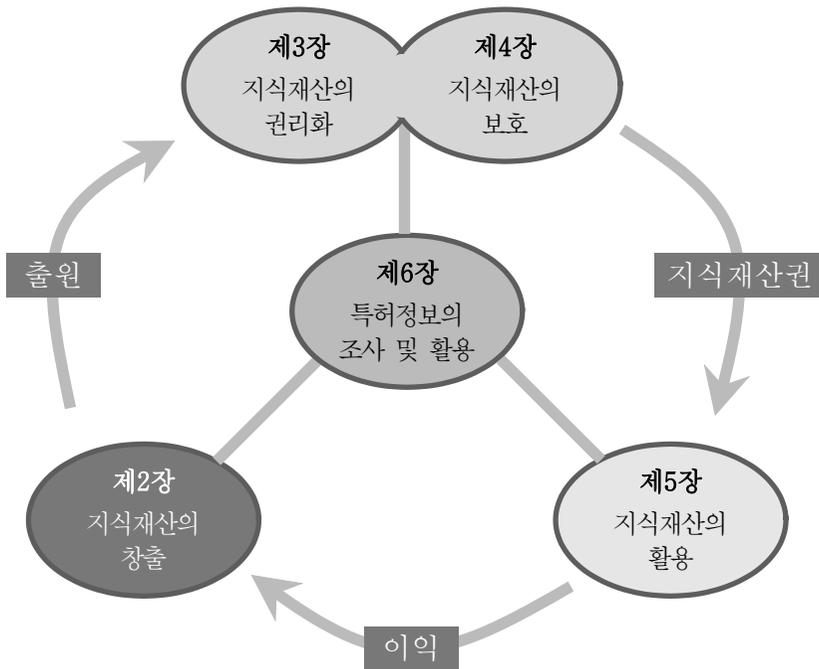
본 매뉴얼은 이러한 국내 기업의 실정을 반영하여, 국내 기업 특히, 지식재산관리가 취약한 중소기업체들이 지식재산 경영을 통해 기업의 이윤을 창출하도록 하기 위한 실무적 가이드 역할을 하는 것을 목적으로 한다.

1.2

매뉴얼의 구성

본 매뉴얼은 지식재산의 창출, 권리화, 보호 및 활용과 특히 정보의 조사 및 활용을 포함하여 총 7개의 장으로 구성되어 있다.

[그림 1-1] 매뉴얼의 구성도



제1장 서론에서는 본 매뉴얼의 목적 및 구성과 사용법을 제시하였다.

제2장 지식재산의 창출에서는 지식재산권의 이해와 연구개발 단계에서 지식재산 창출 업무에 도움이 될 수 있는 유용한 수단들을 소개하는 한편,

사내에 직무발명보상제도의 정착화를 위한 가이드를 제시하였다.

제3장 지식재산의 권리화에서는 각 지식재산을 권리화하기 위한 절차를 소개함으로써 기업 실무자가 용이하게 지식재산권을 취득하는 절차에 접근하도록 하였다.

제4장 지식재산의 보호에서는 기업의 지식재산권을 둘러싼 침해 분쟁과 관련하여 분쟁의 대응 방법을 제공함과 아울러 분쟁의 해결 방안도 소개하였다. 또한, 특허 침해 소송과 관련하여 준비, 진행 및 종료 단계별로 그 대응 전략을 제시하는 한편, 최근 기술유출에 따른 피해의 증가에 따라 기업에서 대처할 수 있는 기술유출방지 보안관리 시스템을 제시하였다.

제5장 지식재산의 활용에서는 기업의 지식재산을 활용하여 이윤을 창출하거나 자금을 조달할 수 있는 방안을 제시하였다. 또한, 지식재산의 활용을 위해 지식재산의 가치를 평가하는 방법을 간단히 소개하였다.

제6장 특허정보의 조사 및 활용에서는 기업이 국내 및 해외에서 지식재산 정보를 검색하는 절차를 소개함으로써 기업이 해당 산업 및 경쟁사의 기술 관련 정보를 검색 및 분석하여 기업의 의사 결정에 일조할 수 있도록 하였다.

제7장 참고자료에서는 본 매뉴얼에서 사용되는 각종 자료를 소개하였다.

본 매뉴얼은 최근 국내외에서 벌어지는 기업들 간의 "지식재산 전쟁" 현장에서 국내 중소기업들이 지식재산을 통해 기업의 활로를 찾을 수 있는 가이드가 될 것이다.

1.3

매뉴얼의 사용법

본 매뉴얼의 목적은 상술한 바와 같이 중소기업체를 상대로 제작되었다. 따라서 본 매뉴얼의 이용자는 주로 중소기업체의 CEO 등의 경영자나 지식재산담당부서 직원일 것이다. 그런데, 현재 중소기업의 지식재산업무 관련 현황을 비추어 볼 때 위 이용자가 본 매뉴얼의 전체 내용을 모두 숙지하여 업무에 활용하기에는 다소 어려움이 있을 것으로 보인다.

이에 본 매뉴얼은 맨 뒷장에 Q&A를 두어 이용자가 지식재산 관련 업무를 하는 도중에 궁금한 점이 있으면 바로 Q&A의 도움을 받아 이해를 쉽게 할 수 있도록 배려하였다. 알고 있는 키워드에 의해서 원하는 내용을 빠르게 찾을 수 있도록 ‘찾아보기’도 함께 두었다. 따라서 본 매뉴얼의 이용자는 지식재산 관련 업무 중에 의문이 발생하면 먼저 목차의 Q&A를 참조하여 해당 의문의 답을 찾는 데에 이용하거나 가나다순으로 배치한 ‘찾아보기’에 의해서 업무에 도움될 수 있는 내용을 찾아서 활용하기 바란다.

한편, 경영자의 지식재산에 대한 이해 여부와 사내 지식재산 관리부서(관리자)의 유무에 따라 중소기업체의 유형을 다음과 같이 간단히 구분하여 보았다.

[표 1-1] 매뉴얼 이용 중소기업체의 유형

| 구분 | 유형 | | | |
|----|----------------|---|----------|----|
| | 지식재산 관리부서(관리자) | | 경영자의 관심도 | |
| | 유 | 무 | 작다 | 크다 |
| A사 | | V | V | |
| B사 | | V | | V |
| C사 | V | | V | |
| D사 | V | | | V |

본 매뉴얼의 이용자(특히, 경영자)는 자사가 상기 표의 어느 유형의 회사에 속하는지를 파악하여 각각 처한 위치에서 지식재산 실무의 운영의 실마리를 잡아가는 전략이 필요할 것이다.

이하에는 상술한 유형의 회사에 따라 본 매뉴얼의 내용을 접근하는 하나의 방법을 예시하여 보았다. 본 매뉴얼 이용자는 자사의 유형에 맞추어 이하에 제안된 방법에 따라 본 매뉴얼에 접근하면 실무에 유용할 것으로 보인다.

A사는 지식재산 관리부서(또는 관리자)가 없으며 경영자도 지식재산에 대해서 잘 모르는 유형의 회사이다.

A사의 경우는 먼저 경영자가 지식재산권에 대한 전반적인 이해를 하여야 할 것이다. 다음에, 지식재산의 권리화의 필요성에 대해 이해하고 각 지식재산권의 출원 절차를 숙지할 필요가 있다. 그리고 지식재산의 보호 및 활용은 외부 전문가, 예를 들어, 변리사 등에 자문을 구하는 것이 바람직한 것으로 보인다. 또는 내부에 지식재산 관리부서(또는 관리자)를 두고 이를 통해 지식재산의 권리화, 보호 및 활용에 따른 업무를 위임시키는 것도 하나의 대안이다.

[표 1-2] A사의 이용자 매뉴얼 운용

| 이용자 | 해당 부분 |
|-----|---|
| 경영자 | 제2장 지식재산의 창출 일부 2.1 지식재산이란 무엇인가 2.3 지식재산 관리부서의 설치 제3장 지식재산의 권리화 전체 |

B사는 지식재산 관리부서는 없으나 경영자가 지식재산에 대해서 관심이 큰 유형의 회사이다.

B사의 경우에 경영자는 지식재산에 대해 더욱 깊이 있는 지식을 가져야 할 것으로 보인다. 즉, B사의 경영자는 이미 지식재산권의 권리화에 대한 중요성을 절실히 느끼고 권리화를 위한 특허 등의 출원도 활발히 하고 있을 것으로 보인다. 그러나 지식재산의 보호와 활용의 측면에서는 다소 관련 지식이 부족할 수 있을 것이다. 따라서 B사의 경영자는 지식재산의 보호, 특히 지식재산권 침해에 대한 대응책 등과 지식재산의 활용, 특히, 라이선싱을 이용한 타사 실시 등에 관심을 기울일 필요가 있을 것이다. 한편, 지식재산권 보유 건수가 많아지면 경영자 혼자만으로 지식재산권을 모두 관리하기는 어려우므로 사내에 지식재산 관리부서(또는 관리자)를 두는 것도 고려할 필요가 있다.

[표 1-3] B사의 이용자 매뉴얼 운용

| 이용자 | 해당 부분 |
|-----|--|
| 경영자 | 제2장 지식재산의 창출 일부 2.3 지식재산 관리부서의 설치 제4장 지식재산의 보호 전체 제5장 지식재산의 활용 전체 |

C사는 지식재산 관리부서는 있으나 경영자는 지식재산에 대한 업무는 지식재산 관리부서에 위임하고 본 업무에 대한 별로 관심이 없는 유형의 회사다.

C사의 경우에 먼저 경영자는 지식재산에 대해 관심을 가지면서 지식재산에 대한 전반적인 이해를 할 필요가 있다. 그리고 지식재산 관리부서의 역할을 숙지한 다음 자사의 지식재산관리 부서의 업무 현황을 검토하고 필요한 부분을 지원을 할 필요가 있다. 나아가, 자사가 보유한 지식재산을 활용하는 방안도 모색하여야 할 것이다. 한편, 지식재산관리부서의 직원은 지식재산의 중요성에 대해 경영자에게 인식시키는 한편, 회사 내의 지식재산 창출, 보호 및 활용 업무를 회사의 사업 전략에 부응하도록 편성하여 회사의 이윤 창출에 일조하여야 할 것이다.

[표 1-4] C사의 이용자별 매뉴얼 운용

| 이용자 | 해당 부분 |
|--------------|--|
| 경영자 | 제2장 지식재산의 창출 일부 2.1 지식재산이란 무엇인가 2.3 지식재산 관리부서의 설치 제5장 지식재산의 활용 전체 |
| 지식재산 관리부서 직원 | 매뉴얼 전체 |

D사는 지식재산 관리부서도 있고 경영자도 지식재산에 대해 관심이 큰 유형의 회사이다.

D사의 경우 경영자는 내부적으로는 사내 직무발명의 이용에 더욱 관심을 가지고 외부적으로는 자사 보유의 지식재산권의 라이선싱 및 양도를 통한 지식재산의 활용에 더욱 관심을 가져야 할 것으로 보인다. 이와 관련하여, 지식재산 담당부서도 사내의 전 직원에 대하여 지식재산의 중요성에 대한 인식을 제고시킬 필요가 있으며 그 방안으로 사내의 지식재산 교육과 직무발명의 보상 규정을 고려할 필요가 있다. 또한, 보유한 지식재산권의 보호를 위해 특히 경쟁사로의 기술유출방지에 힘쓰는 한편, 라이선싱 등의 지식재산 활용 전략을 적극적으로 추진하여 재식재산권이 곧 회사의 이윤에 반영되도록 하여야 할 것이다.

[표 1-5] D사의 이용자별 매뉴얼 운용

| 이용자 | 해당 부분 |
|--------------|--|
| 경영자 | 제2장 지식재산의 창출 일부 2.4 직무발명 제5장 지식재산의 활용 전체 |
| 지식재산 관리부서 직원 | 매뉴얼 전체 |

제2장 지식재산의 창출

2.1 지식재산이란 무엇인가 / 23

2.2 지식재산의 창출실무 / 29

2.3 지식재산 관리부서의 설치 / 36

2.4 직무발명 / 38

2.1

지식재산이란 무엇인가

1 기업의 가치와 경쟁력의 원천

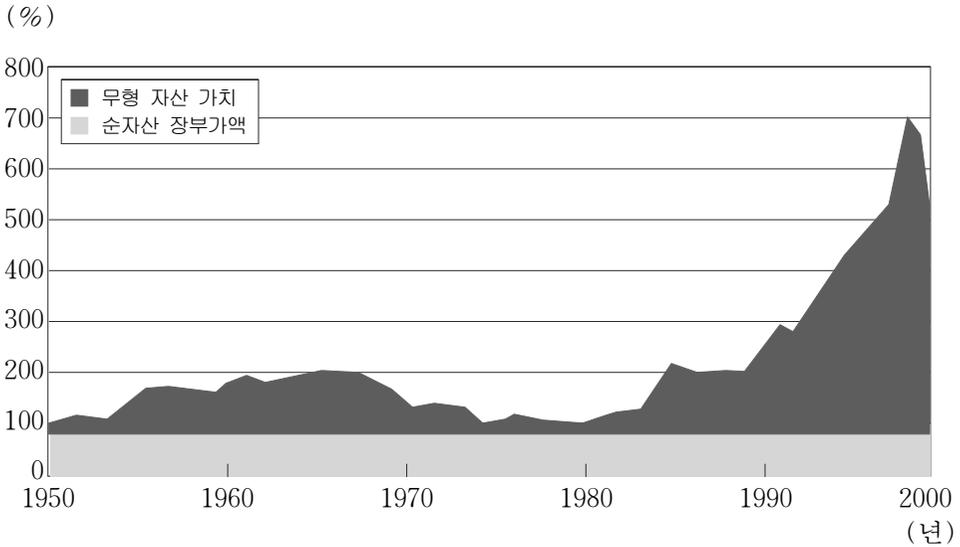
기업 경영에 있어서 지식 재산에 대한 관심이 높아지고 있다. '지식재산'이란 기업이 보유한 지식과 정보, 기술, 능력 등의 총칭으로서, 예를 들어 기술 및 경영 노하우, 소비자 정보, 소비자의 신뢰성, 브랜드, 나아가 기업 문화(기업의 직원들이 공유하는 사고 방식 및 행동 양식) 등 여러 가지가 포함된다.

다시 말하면, 지식재산은 사람, 물건, 돈 등의 유형 자산과는 달리 형태가 없는 무형자산이다. 이는 손에 쥐고 볼 수 없다는 의미이며 보이지 않는 자산이라고도 할 수 있다. 최근에 지식재산에 대한 관심이 높아지고 있는 이유는 무형의 눈에 보이지 않는 자산이 기업의 가치를 크게 좌우하며, 기업을 성장시키고 경쟁 우위를 차지하는 데 있어서 중요한 결정 요인이 되기 때문이다.

미국의 경제 정보 제공회사인 다투존스와 벨류 라인의 조사에 의하면 1990년 이후 기업에게 있어서 무형자산의 가치가 급격히 증대하여 2000년에는 유형 자산(순자산 장부가액)의 5배를 초과할 정도였다. 바야흐로 주식시가 총액 등으로 나타나는 기업의 가치가 눈에 보이는 유형 자산이 아니라 눈에 보이지 않는 무형 자산에 의해 결정되는 시대가 도래하고 있다.

한편, 기업 경쟁력의 원천도 사람, 물건, 돈 등의 유형 자산에서 지식, 정보 등의 무형 자산으로 옮겨지고 있다. 일찍이 많은 산업에서 경쟁력의 원천으로서 인식되어 오고 눈에 보이는 유형 자산의 집적에 의한 규모의 경제성이 점차 통용되지 않게 된 대신에 경쟁력을 결정하는 요인으로서 지식과 정보 등의 무형 자산의 경영 실무자의 관심이 집중되고 있다.

[표 2-1] 무형자산가치의 추이



2 넓은 의미의 지식재산과 좁은 의미의 지식재산

오늘날의 기업 경영에 있어서 무형자산으로서의 지식재산에는 앞서 살펴본 바와 같이 여러 가지가 있다. 지식재산의 구체적인 예로서 가장 빈번하게 거론되는 것은 ‘특허’로 대표되는 기술적인 지식일 것이다. 또한, 최근에는 기업의 중요한 지식재산의 하나로서 ‘브랜드’ 및 ‘디자인’도 주목을 모으고 있다.

그러나 기업이 보유한 지식재산에는 이들 외에도 다양한 것이 포함되어 있다. 예를 들면, 기업의 경영 관리상의 노하우를 비롯하여 소비자의 니즈에 관한 지식과 정보, 소비자의 신뢰 등도 기업의 지식재산이라고 할 수 있다. 나아가 조직의 활력과 풍토, 문화 등의 지식재산의 일종에 포함될 수 있다. 이러한 지식재산은 기업이 보유한 정보적 경영 자원으로서 넓은 의미의 지식 재산을 말한다.

한편, 본 매뉴얼에서 말하는 지식재산이란 좁은 의미의 지식재산을 말하며 특히 기업이 보유한 넓은 의미의 지식재산 중에서 기업의 권리로서 제도적으로 보호되는 지식재산을 의미한다. 예를 들면, 같은 기술 지식이라도 특허는 기업의 권리로서 보호되지만 기능공의 기술 등은 권리화 되지 않는다. 또한, 기업의 브랜드는 종종 상호나 상표로서 권리화 되는데, 그 브랜드가 소비자를 끌어들이는 힘 또는 소비자로부터의 신뢰 등은 권리화 되지 않는다.

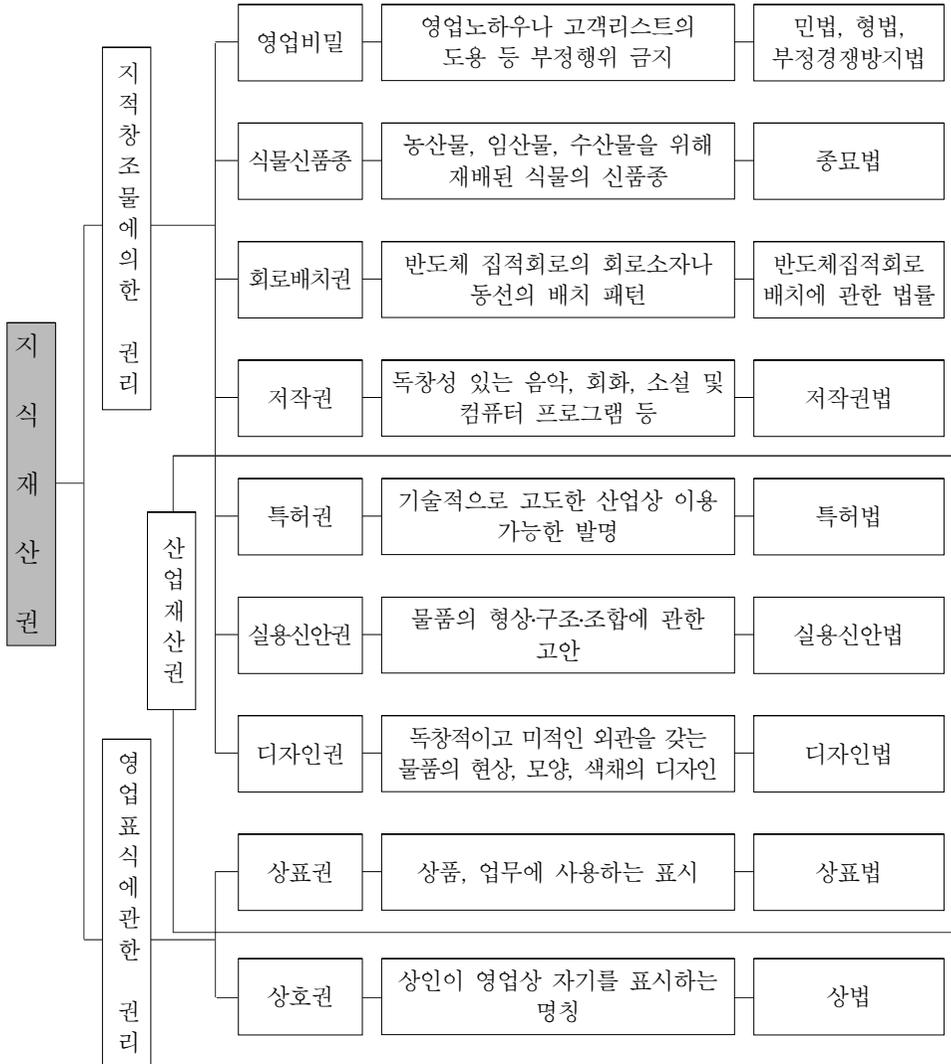
3 지식재산권의 종류

기업이 보유한 지식재산은 특허나 상표 등의 형태로 권리화된다. 이와 같이 권리화된 지식재산은 ‘지식재산권’이라고 불리며, 이는 ‘지적 창작물’과 ‘영업상의 표시’로 크게 구분된다. 전자에는 특허, 실용신안, 디자인, 영업상의 비밀 등이 포함되며 후자에는 상호, 상표, 지리적 표시가 포함된다.

이중에 기업에 가장 영향을 미치는 지식재산권은 특허, 실용신안, 상표, 디자인으로서, 예를 들면, 우리 생활과 밀접한 휴대전화의 경우 특허는 ‘수명이 길고 소형 경량화된 리튬 이온 전지에 대한 발명’ 등이 그러하고, 실용신안은 ‘전화기 속에 들어가는 콤팩트한 안테나 구조에 관한 고안’등을 들 수 있다. 또, ‘전화기를 보다 단순하게 한 형상, 모양, 색채 등의 특별한 디자인’은 디자인으로서, ‘전화기에 붙여진 상품 로고나 마크’는 상표로서 각각 중요한 기능을 담당하고 있다.

한편, 최근의 특허에는 비즈니스 기법, 진행 방식에 관한 비즈니스 모델 특허도 포함됨으로써, 기업 내의 발명자는 연구개발자에만 한정되지 않고 기업 내의 관리, 기획 등에 종사하는 직원도 발명자의 대상이 되고 있다. 이 밖에 산업재산권과 저작권의 경계구분이 모호한 지식재산권을 신지식재산권이라고 하여 통상의 지식재산권과 구별하기도 한다.

[표 2-2] 지식재산권의 체계



용어해설

신지식재산권

신지식재산권(New Intellectual Property Right)의 예로서 컴퓨터소프트웨어나 생명공학, 영업비밀, 캐릭터, 프랜차이즈 등이 있다.

첨단산업 재산권 : 반도체집적회로배치설계, 생명공학

산업저작권 : 컴퓨터프로그램, 인공지능, 데이터베이스

정보재산권 : 영업비밀

멀티미디어정보재산권 : 멀티미디어

기타 : 프랜차이즈, 캐릭터, 색채상표, 입체, 소리, 냄새상표 등

용어해설

비즈니스 모델 특허(BM 특허)

‘비즈니스 모델 특허’란 일반적인 기술 특허와는 달리 비즈니스 기법이나 프로세스의 발명에 대해 주어지는 특허이다. 과거에는 이러한 발명이 권리로서 성립될 수 없다고 인식되어 왔으나 1998년 미국에서 투자신탁의 운용에 관한 특허[허브 앤 스포크(Hub and Spoke) 특허]의 유효성이 인정된 이후부터 이 종류의 특허출원과 권리화가 급증하고 있다.

유명한 비즈니스 모델 특허의 예로는 인터넷 서점인 아마존닷컴에 의한 ‘원 클릭 특허’가 있다. 이 특허는 최초 사용시에 신용카드 번호 등의 개인 정보를 한번 입력해두면 이후에는 간단한 조작만으로 인터넷 쇼핑이 가능한 것이다. 비즈니스 모델 특허는 단순히 비즈니스 기법이나 프로세스만 참신하면 되는 것이 아니라 이들이 IT 기술이나 금융공학 등의 기술적인 뒷받침이 필요하다.

기사

금융권, 내년 BM특허 '주의보'

머니투데이 경제 2006.12.04

한동안 불을 이루다 시들했던 금융권 비즈니스모델(BM) 특허에 대한 관심이 다시 높아지고 있다. 정보통신(IT)과 금융의 결합, 그동안 출원했던 특허들의 등록 승인, 통신업체 등 다른 업권의 금융관련 특허 출원, 한미 자유무역협정(FTA) 등 문호개방에 따른 해외기업들의 공세 등으로 금융권에도 BM특허가 이슈가 될 시기가 임박했다는 판단에서다. BM특허는 컴퓨터 및 네트워크 등의 통신기술과 사업 아이디어가 결합된 영업 방법 발명에 대해 인정하는 특허로 일반 특허와 마찬가지로 20년간 효력이 지속된다. 우선 금융과 IT를 접목한 새로운 상품과 서비스들이 쏟아지고 있다. IT와 마찬가지로 특허를 받을 만한 대상이 늘어난다는 의미다. 여기에 특허에 익숙한 통신업체들의 공략도 자극제가 되고 있다. 한 금융권 관계자는 "최근 대형 통신회사 등도 모바일뱅킹 등 금융업무와 관련해 다수의 특허 출원을 하고 있는 것으로 알고 있다"며 "타업종의 움직임도 적지 않은 부담"이라고 말했다. 그동안 출원했던 금융권 특허들이 하나둘 등록돼 효력이 발생되기 시작한다는 점도 관련업체가 주목하는 부분이다.

비즈니스모델 특허(국내 사례)

발명의 명칭 : 인터넷 광고 장치 및 방법

출원일 : 1996년 9월 13일

등록번호(등록일) : 10-0197944(1999.2.26)

특허권자 : 주식회사 열림기술, 김희수

발명의 내용 : 일반사용자들이 인터넷을 통해 원하는 정보를 서비스 받는 인터넷 서비스에 관한 것이다. 구체적으로는, 일반 사용자들이 무료로 인터넷을 사용하게 하는 대신에 광고를 하고자 하는 업체가 광고화면을 통해 인터넷 사용자의 연령, 성별, 취향에 맞는 광고를 선정하여 광고하도록 한다.

즉, 일반 사용자들의 인터넷 사용요금을 광고업체가 부담하게 하고, 일반 사용자는 광고화면과는 별도의 화면을 통해 인터넷을 사용하게 한다. 따라서 인터넷 사용자는 무료로 인터넷을 사용할 수 있고, 인터넷 서비스 업체는 사용자에게 적합한 광고를 할 수 있게 된다.

Tip! BM 특허

- ◆ 홈페이지>자료실>간행물>기타자료>180번 자료물에 '컴퓨터 관련 발명의 성립성에 대한 해외 판례 연구집'이 게재되어 있다. 컴퓨터 프로그램 관련 판례의 이정표가 된 해외의 중요한 판례들을 분석하여 수록한 자료물이다.
- ◆ 홈페이지>특허청연구회>전기전자심사본부>전자상거래연구회>자료실에 BM관련 자료들이 게재되어 있다. 1번 자료물인 '컴퓨터 관련 발명의 심사기준'에는 BM 관련 발명을 심사할 때 활용되는 심사기준이 수록되어 있다.

2.2

지식재산의 창출실무

기업의 지식재산의 창출에 있어서는 기업의 연구개발 활동은 매우 중요하다. 연구개발 단계에서는 선행기술조사에 의해 타사의 특허 등의 지식재산 권과의 저촉관계를 파악하면서 특허맵 등을 작성함으로써 지식재산의 방향성을 제시할 필요가 있다.

1 선행기술 조사

연구개발하기 전에 연구개발 결과물로서의 발명이 신규성, 진보성 등을 갖추고 있는지를 판단하여 불필요한 연구개발을 진행하는 것을 방지하기 위해 선행기술 조사가 반드시 필요하다. 조사범위는 비용 대비 효과로 결정되고 대상은 주로 ‘특허공개공보’, ‘특허공보’, ‘실용공개공보’ 등이 있다.

특허정보의 조사는 인터넷을 통하여 간단히 행할 수 있다. 예를 들어, 한국특허정보원에서 제공하는 www.kipris.or.kr을 이용하는 방법이 대표적이다.

그러나 복잡하고 전문적인 기술 또는 국외에 출원하거나 국외에 제품을 수출할 때 국외 관련 기술인 경우에는 특허검색 전문업체에 의뢰하는 것이 바람직하다.

특허정보검색방법에 대해서는 본 매뉴얼 6장 특허정보의 조사 및 활용을 참조하면 된다.

Tip! 특허정보검색의 중요성

A 연구소는 국내에서 공기조화 부문과 관련하여 저명한 연구소이다. A 연구소는 공기 조화 장치의 핵심 부품의 개발과 관련하여 한 중소기업체와 연구 용역 계약을 체결하였다. A 연구소는 핵심 부품 개발에 들어가기 전에 연구소내의 연구원 인력만으로 선행기술을 조사하고 그 결과 관련 선행기술이 없음을 확인한 이후에 본 계약을 체결하였다. 그러나 본 핵심 부품 관련 기술을 출원한 결과 특허청으로부터 본 기술과 유사한 기술이 이미 수년전에 일본에서 출원되었다는 이유로 거절되었다. A 연구소는 특허청이 제시한 유사 기술을 비교 검토한 결과 본 기술이 유사 기술로부터 차이점이 거의 없음을 발견하고 결국 용역을 발주한 중소기업체에 상당한 손해배상액을 지급하였다. 이후에 A 연구소는 연구소 내에 특허정보 검색 전문가를 두는 한편, 외부의 특허정보검색기관을 통해 선행 기술 조사를 함으로써 중복 연구 개발에 따른 피해에 대처하고 있다.

2 특허맵 작성

특허맵이란 시장의 특허 취득 상황을 이해하기 쉽게 데이터베이스화한 것이다. 특허맵의 작성과 분석은 기업의 유효한 연구개발 전략의 책정 및 실시를 위해 반드시 필요하다.

[표 2-3] 특허맵의 활용목적과 용도

| | |
|---------------------------|--|
| 연구개발 전략수립 (Techno Map) | R&D 동향 파악, 공백 기술 분야 파악, 선행 프로젝트의 현존기술 파악, 중요 특허 파악, 타깃제품의 시장조사 |
| | 기술 분야의 체계 파악, 자사의 위치 설정 |
| 경영 전략수립 (Manage Map) | 경쟁사의 동향 파악, 시장동향 및 상품의 변형과 흐름파악 |
| | 신규 사업방향 및 가능성 파악 |
| | 자가 기술 매각, 해외진출, 기술도입 |
| 특허 전략수립 (Claim Map) | 사업화시 주의를 요하는 권리 파악 |
| | 정보제공, 이의신청 및 무효 심판 등의 자료 |
| | 특허 관리망 형성 강력한 특허권 취득을 위한 명세서 작성 |

특허맵의 작성을 위한 기본적인 요소로서는 특허분류, 출원인, 발명자, 기술 키워드, 시계열, 기간 등이 있다. 이 요소들은 조합되어 다음과 같은 목적으로 분류된다.

[표 2-4] 특허맵 종류와 그 개요

| 특허맵의 명칭 | 개요 |
|----------------------------|---|
| 랭킹 맵 (RANKING MAP) | 특허정보를 건수의 많고 적은 순서로 배열함으로써 주도하는 특허가 무엇인가를 파악하는 것이 가능하게 된다. 예를 들면, A사의 기술 분류에 따라 년차마다 특허출원 건수를 많은 순서대로 나열할 수 있다. |
| 점유 맵 (Share Map) | 특허정보의 각 분야나 항목이 차지하는 비율, 즉 점유 비율에 따라서 특허 상황을 파악하는 것이 가능하게 된다. 예를 들면 A사의 기술 분류에 따라 년차마다 특허출원건수를 점유 비율로 배열할 수 있다. |
| 시계열 맵 (Time Series Map) | 특허정보의 수량 정보를 시계열적으로 (예를 들어, 5년마다 일정기간으로) 파악하기 위해 사용된다. |
| 레이더 맵 (Rader Map) | 시계열분석의 결과를 별 모양이나 구름 형상 등으로 표현한 맵을 말한다. 각 요소의 진전 상황을 한눈에 파악하기 위해 사용된다. |
| 매트릭스 맵 (Matrix Map) | 각 출원인과 각 기술분류의 매트릭스 등, 2차원이나 3차원으로 복수의 특허정보를 데이터베이스화한 맵을 말한다. |
| 상관 맵 (Co-relation Map) | 각 데이터 사이에 어떤 상관관계가 있는가를 분석하기 위해 이용된다. 일반적으로 아래 4개로 분류된다. ① 분류상관맵 ② 출원인상관맵 ③ 발명자상관맵 ④ 키워드상관맵 |
| 신규진입 맵 (New Entry Map) | 시장에 신규로 참가하고 있는 기술 분류, 출원인, 발명자 등에 중점을 두어 신규 참여 실태를 파악하기 위해 이용된다. |
| 기술발전 맵 | 특허정보를 1개의 기술사상으로 정하여 특허기술의 크기나 흐름(기술발전의 모양)을 보기 위하여 사용된다. |
| 요지 맵 | 특허정보의 기술내용을 한 눈에 용이하게 볼 수 있도록 하기 위해 작성된다. 요지 맵에 참조번호를 붙이면 나중에 데이터베이스화할 때 편리하다. |
| 구성부위 맵 | 제품 부위마다 어느 정도의 특허가 취득되어 있는지를 한 눈에 파악할 수 있도록 작성된 맵을 말한다. |
| 뉴키워드 맵 | 특정 회사에 의해 개발된 독자 기술을 나타내도록 작성된 맵을 말한다. 예를 들면, A사(출원인)의 특정기술의 특허 가운데 A 사에서만 사용되는 뉴키워드를 검색하여 정리한 맵을 말한다. |
| 클레임 맵 | 클레임(특허청구범위)을 동일 속성의 클레임 키워드 등으로 분류하여 자사 특허의 강약을 기계적으로 체크하기 위해 작성된 맵을 말한다. 예를 들면, 종축에 재료 등의 “동일 속성의 클레임 키워드”를 취하고, 횡축에는 ‘그 클레임 키워드를 갖는 청구항’을 출원일 순으로 배열함으로써 자사 특허의 강약을 볼 수 있다. |

Tip! 특허맵 소프트웨어 PIAS(Patent Information Analysis System)

특허정보의 수집, 가공, 분석을 수작업으로 행하던 기존의 제작방법을 대신하여 주재선정부 터 분석까지 특허맵 작성의 전 과정을 수행하는 소프트웨어를 말한다.

특허맵 작성에 필요한 전문인력과 많은 비용, 시간으로 인해, 지금까지는 대기업의 전유물로 인식되어 왔으나, PIAS의 이용으로 중소기업인 등 일반인도 쉽게 특허맵 작성이 가능해졌다.

본 PIAS 프로그램 및 매뉴얼은 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr)에 들어가서 Home>자료실>코드/분류조회>특허정보분석>자료실에서 다운받을 수 있다.

Tip! 특허맵 보고서를 보려면

종래의 특허맵 보고서를 참고하려면 www.patentmap.or.kr에 접속하면 된다. Home>특허정보검색>키워드검색>PM보고서에 들어가서 원하는 기술 분야의 특허맵 보고서를 다운받아 열람할 수 있다.

3 아이디어 발상에 유용한 도구들

(1) 브레인스토밍

여러 사람이 모여 아이디어를 만드는 방법으로 자주 거론되는 것이 브레인스토밍이다. 브레인스토밍에는 4가지 규칙이 있다.

- 규칙① 다른 사람의 발언은 비판하지 않아도 좋다.
- 규칙② 자유분방한 발언을 환영한다. 몽상도 좋다.
- 규칙③ 질보다 양을 중요하게 여긴다.
- 규칙④ 다른 사람의 아이디어에 무임승차한다.

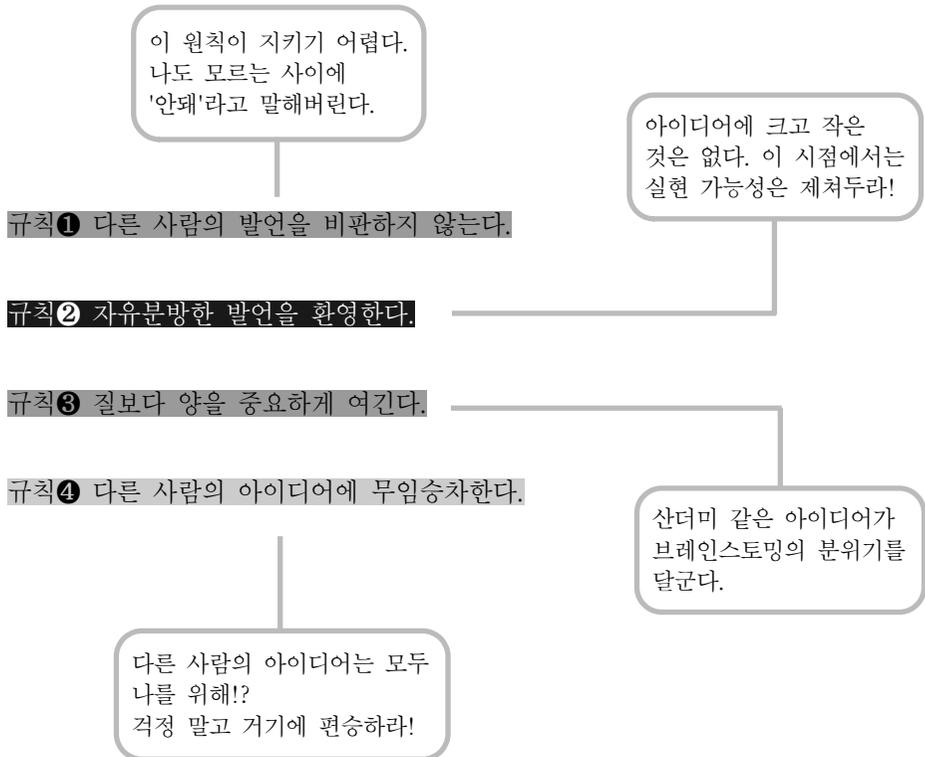
IDEO라는 미국의 산업디자인회사에서는 브레인스토밍의 효과를 더욱 높이기 위해 7가지 비결을 덧붙였다.

- ① 초점을 명확히 한다.
- ② 놀이하는 기분으로 참가한다.

- ③ 아이디어의 수를 헤아린다.
- ④ 힘을 축적하여 도약한다.
- ⑤ 장소는 기억을 일깨운다.
- ⑥ 정신의 근육을 긴장시킨다.
- ⑦ 신체를 사용한다.

한편, 위에서 말한 규칙에도 불구하고 현실적으로 브레인스토밍을 하기는 상당히 어렵다. 그 원인은 규칙①을 지키지 못하는 데 있다. 자신도 모르게 다른 참가자의 발언이나 아이디어를 비판해버리는 사람이 많기 때문이다. 참가자들 사이에 상하관계가 있다거나 하면 특히 그런 경향이 강해진다. 이 문제를 해결하기 위해 특히 규칙③과 규칙④를 의식하면서 브레인스토밍에 임하는 것이 좋다.

[표 2-5] 브레인스토밍의 4가지 규칙

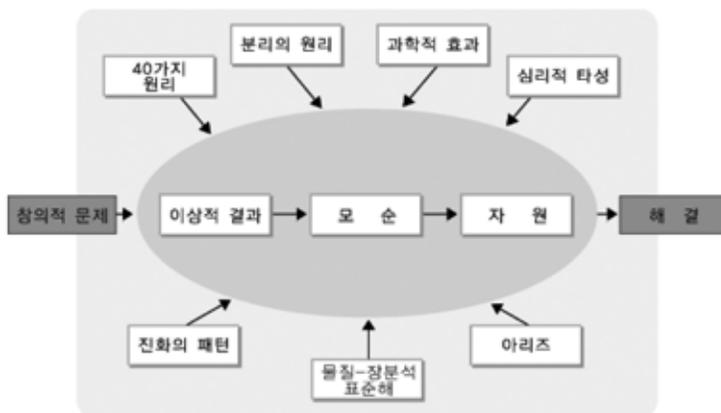


(2) 트리즈

트리즈는 유대계 러시아인인 겐리히 알트슐러(G. Altshuller)가 1946년부터 연구를 시작한 것으로, 200만 건에 달하는 기존의 특허를 분석해 발명의 방향, 원리를 구현한 것이다. 1980년대 후반부터 미국에서 SW(소프트웨어)개발 틀로 상용화가 시작됐으며, 미국·일본·유럽 등 서방세계에 90년대 초반에 도입됐다.

상술한 브레인스토밍 기법은 실제로 문제를 해결해 주는 것이 아니라 문제 해결을 위한 아이디어만을 제공한다는 점에서 트리즈와 다르다. ‘트리즈는 무엇을 해결해야 하는가’를 가르쳐 주는 것과 함께 ‘어떻게 해결해야 하는지’를 가르쳐 주는 기법이다. 트리즈의 기대 효과는 제품 개발시 발생하는 문제점을 40가지 원리 등 특유의 트리즈기법으로 접근함으로써 단순히 문제를 개선하는 차원을 뛰어넘어 혁신적 문제 해결이 가능하다는 특징을 갖고 있다. 예를 들어 제품 및 부품을 기능 위주로 분석, 다른 부품이 기능을 대신하거나 해당 부품이 필요 기능을 수행하도록 변형하는 등의 재설계를 통해 개발 비용 등을 절감할 수 있다는 것이다. 또한 제품의 진화과정을 예측함으로써 시장을 선점할 제품을 개발할 수 있다는 것도 트리즈 기법의 장점으로 꼽힌다.

[그림 2-1] 트리즈 체계도



삼성이 공학이나 기술관련 분야의 창의적인 문제해결 이론인 '트리즈(TRIZ)'를 통해 핵심 기술 개발과 특허 출원 등을 위한 기술혁신에 나선다. 18일 업계에 따르면 삼성전자와 삼성전기, 삼성중합기술원, 삼성SDS, 삼성코닝, 삼성코닝정밀유리, 삼성SDS 등 7개사는 이달초 '삼성트리즈협회(STA)' 발대식을 가졌다. 삼성전자는 1998년 기술적인 문제를 고민하던 한 직원이 우연히 트리즈를 통해 문제를 해결하면서 트리즈를 처음 접했고, 2001년에는 기술총괄 내에 트리즈추진사무국을 만들어 본격적인 전파에 나섰다. 그 결과 사내 트리즈 교육수강자는 1천200명을 넘었고 국제공인 '트리즈'전문가는 98명이 배출됐으며, 핵심 기술과제에 트리즈를 적용한 특허출원이 300여건에 달하는 등 적지않은 성과를 기록했다. 삼성 관계자는 "항상 크고 작은 기술적 문제에 직면하는 엔지니어들이 해결책을 찾는데 트리즈가 큰 도움이 될 것이며 첨단 기술이나 특허 개발에도 상당한 기여를 할 것"이라고 말했다.

국내 대기업들이 경영혁신을 위해 '6 시그마'에 이어 신 경영기법인 '트리즈(TRIZ)'를 잇따라 도입하면서 블루오션 전략에 가속페달을 밟고 있다. 특히 삼성·LG·포스코 등 국내 선두그룹들은 연구개발(R&D)·기술설계 분야 등에 트리즈 기법을 도입, 첨단 신기술 개발에 활용하면서 연 평균 3조~4조원에 달하는 경영혁신 성과를 거두고 있다. 6 시그마가 '생산성 제고'에 주안점을 둔 경영 기법이라면 트리즈는 R&D 분야를 중심으로 한 기술 혁신 기법인만큼 파괴력이 더 크다. 실제로 트리즈를 도입한 국내 기업들은 핵심기술 개발과 특허 출원 등의 분야에서 기대 이상 효과를 거두고 있다. 삼성내 트리즈를 적용한 특허 출원도 300여건을 넘어섰다. LG그룹도 트리즈를 통한 기술혁신 경영에 적극적이다. LG그룹은 LS그룹과 공동으로 트리즈 협회도 결성했다. 하이닉스의 경우 올해 트리즈를 본격 적용해 20여명의 전문인력을 양성했다. 하이닉스는 반도체 선행공정 분야와 패키지 연구분야에 트리즈를 적용하면서 연간 5000억원 이상의 생산성 개선 효과를 거뒀다. 한편 해외의 경우도 트리즈 도입이 활기를 띠면서 산요가 '글로벌 스마트21'이라는 개발 프로세스의 혁신 활동에 트리즈를 신기술 개발 아이디어 창출 도구로 활용했다. 인텔도 트리즈 도입을 위해 400만달러를 투자해 공정기술 문제 해결과 차세대 기술전략 수립 도구로 활용했다. 파나소닉도 기술문제 해결과 전략적 지적 자산 확보의 도구로 활용하는 등 트리즈 도입 열기가 가열되고 있다.

Tip! 국내 트리즈 관련 홈 페이지

한국트리즈협회(<http://www.triz.or.kr>), 한국아이템개발(<http://www.innokid.com>)

2.3

지식재산 관리부서의 설치

연구개발자나 기술자가 만들어낸 발명 등을 효과적으로 권리화하기 위해서는 사내에 지식재산 관리부서를 둘 필요가 있다. 그러나 본 매뉴얼의 서론에서도 언급하였지만 우리나라 중소기업의 대부분이 지식재산 관리부서를 두고 있지 않은 현실을 감안할 때 중소기업체내에서 별도의 지식재산 관리부서를 설치하는 것은 다소 어려울 것으로 보인다. 따라서 중소기업체내에 이미 설치된 총무부서나 기획부서에 지식재산 관리 전담직원을 두어 사내의 지식재산을 관리하게 하는 것도 하나의 방안이 될 것이다.

지식재산관리부서는 이하의 업무를 통해 연구개발부서의 지식재산 창출 활동을 지원한다.

(1) 선행기술조사와 특허맵의 작성

선행기술조사(타사특허조사)를 하고 그 결과를 특허맵으로 작성하여 향후 신기술의 트렌드를 예측한다.

(2) 개발된 신기술의 특허 출원

연구개발자 및 기술자가 개발한 발명을 변리사 등과의 협의를 통해 신기술의 보호 범위를 넓게 하여 특허 출원을 하도록 한다.

(3) 공동개발

타사의 기술자와 공동개발을 하는 경우에 노하우 개시를 위한 비밀 유지, 기술개발분야의 분석, 개발 비용, 공동 개발 신제품의 취급 등의 계약 사항을 주도적으로 진행한다.

(4) 타사 특허와의 저촉 관계 파악

자사 기술과 타사 보유 특허권과의 저촉 유무에 대한 검토를 하여 신속히 적절한 대책을 세운다.

(5) 교육

특허 등의 지식재산권 교육을 연구개발자 및 기술자에게 수시로 실시한다.

Tip! 지식재산관리자의 중요성

사내 지식재산관리자는 단지 발명자의 발명을 변리사에게 제공하는 업무를 하는 것은 아니다. 사내에서 지식재산관리자는 아래의 사항을 체크함으로써 사내에 지식재산 관리에 상당히 중요한 역할을 한다.

- 당해 발명이 기업의 사업 전략과 일치하는가
- 당해 발명이 권리가 될 가능성이 있는가
- 당해 발명이 노하우로서 확보해야 하는 기술인가
- 발명자에 대한 보상금에 대한 기준을 어떻게 정할 것인가
- 발명의 가치를 극대화하기 위해 어떻게 할 것인가

지식재산관리자는 그 자신이 회사의 지식 자본으로서 상당히 중요한 요소이지만 현재 우리나라의 지식재산관리자에 대한 대우를 보면 발명가에 비해 그렇게 중점을 두지 않는 것 같다. 향후 지식재산관리자에 대해서도 평가 및 지표화를 설정하여 이를 인센티브로 보상할 필요가 있다.

1 직무발명의 필요성

최근 기업의 직무발명 관련 소송이 연달아 발생되면서 기업이 직무발명의 대가로 거액을 발명자에게 주어야 하는가에 대해 세인의 주목을 끌고 있다. 기업의 입장에서는 직무발명이 회사에 귀속되는 것이 당연하므로 종업원에게 거액의 대가를 보상하는 것이 부당하다고 생각될지 모르지만 종업원의 입장에서는 직무상의 발명이긴 하지만 회사가 그 발명으로 인해 상당한 수익을 가졌을 때에는 적절한 보상에 대해 큰 기대를 가질 수 있다. 이러한 양자의 입장이 첨예하게 부딪칠 때 양자 간의 분쟁은 불가피해질 것이다. 기업은 직무발명에 대한 보상에 더욱 관심을 가짐으로써 기업과 종업원간의 갈등 해소는 물론 직무발명을 기업의 성장 동력원으로 삼을 필요가 있다.

기사

'천지인 자판' 개발직원 삼성전자 거액 보상금

매일경제 2005.04.20.

• 삼성전자

1998년 삼성전자의 한 연구원이 자신이 개발한 휴대전화 문자입력방식 '천지인'을 회사가 무단으로 사용했다며 냈던 소송은 연구원과 삼성전자의 '합의'로 마무리됐다.

• D 제약

최근 먹는 무좀약을 개발한 국내 D제약 소송 사건에선 연구원이 1심과 2심 소송에서 승소 판결을 얻어냈다.

기사

법원, LG전자에 "직원 발명특허에 3억4200만원 지급"

동아일보 2005.11.19.

• LG전자

LG전자를 상대로 발명특허에 대한 보상을 요구하며 소송을 제기한 이 회사 전직 연구원들에게 회사 측이 보상해야 한다는 판결이 나왔다. 서울중앙지법 민사합의13부(부장판사 조경란·趙京蘭)는 LG전자 전직 연구원인 박모 씨와 서모 씨에게 회사 측은 직무발명에 대한 보상금 3억4200만 원과 3800만 원을 각각 지급하라고 17일 판결했다. 이에 대해 LG전자

측은 "판결 내용을 면밀히 검토한 뒤 항소 여부를 검토하겠다"며 "그러나 재판부의 판결 취지를 고려해 앞으로 회사 내부의 직무발명 보상체계를 보완할 계획"이라고 말했다. LG전자의 전직 연구원 7명은 각각 지난해 3월부터 올해 3월까지 LG전자를 상대로 자신들이 개발한 DVD 플레이어 기술 6가지에 대해 보상해 달라며 소송을 제기했었다.

2 직무발명의 이해

회사에 근무하는 종업원이 회사 업무로서 연구, 개발한 결과 완성한 발명을 직무발명이라 한다. 직무발명과 관련하여 종업원과 회사의 사이에 발생할 수 있는 분쟁은 대체로 다음 2가지로 구분할 수 있다.

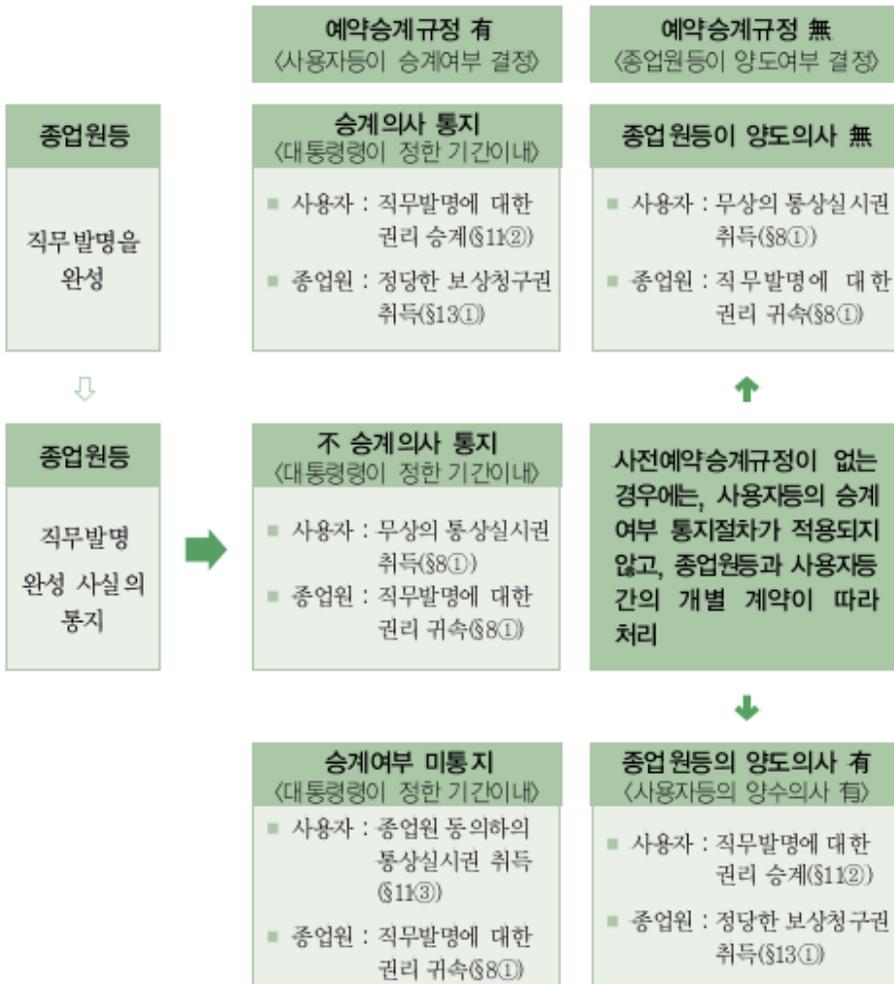
- ① 회사 내에서 종업원인 직원이 연구 개발한 기술에 대해서 연구개발에 종사한 종업원과 연구 환경을 제공한 회사 간에 누가 소유권을 획득할 것이냐에 대해서 분쟁이 발생하는 경우이다.
- ② 종업원이 연구 개발 중에 다른 마음을 먹고 있다가 개발이 완료되기 전에 회사를 퇴사하고, 회사를 나가서 그 개발을 완료한 다음 이를 직접 사업화하여 본래 근무하던 회사와 경쟁기업이 되는 사례이다.

첫 번째 경우에, 종업원이 자기 직무와 관련하여 연구 개발을 한 후에 스스로 특허출원을 하고 특허권을 획득한 경우 특허권 자체는 종업원의 소유가 된다. 그러나 회사는 그 특허권을 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다. 이러한 경우, 종업원은 회사를 상대로 특허권 행사를 할 수 없다.

한편, 종업원이 획득한 특허권에 대해서 회사가 통상실시권이 아닌 특허권을 소유할 수 있는 경우가 있다. 즉, 종업원을 채용할 때, 회사 규정에 '회사의 업무로 인한 발명은 회사의 재산으로 한다'라는 계약서를 마련하고 그 계약서에 종업원으로 하여금 서명을 하게 하는 것이다. 이것을 법률상의 표현으로는 예약승계라고 한다. 예약승계는 불법이 아니며 적법한 것이다. 다만, 회사는 그 대신에 종업원의 발명 활동에 대해 보상 규정을 두어야

한다. 보상의 내용이 어떠한지 그것은 법에서 일률적으로 규정하고 있지는 않으므로 회사의 형편에 따라 하면 된다.

[그림 2-2] 예약승계규정 유무와 직무발명의 권리귀속관계

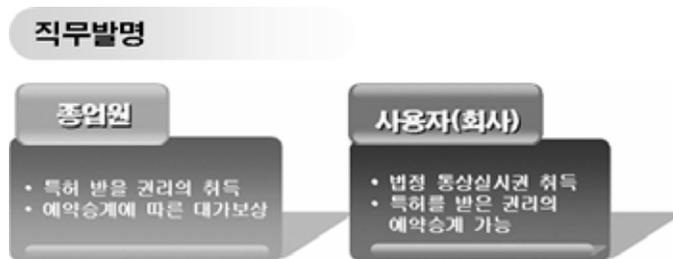


종업원등이 직무발명의 완성사실을 사용자등에게 통보하고 예약승계규정이 있는 경우는 사용자등이 승계여부를 결정하고 예약승계규정이 없는 경우에는 종업원등이 양도여부를 결정하게 된다.

두 번째의 경우에, 종업원이 발명을 한 행위가 회사에 재직하는 동안의 업무에 관한 것이었다면, 회사는 통상실시권을 가질 수 있다. 다만, 회사는 그 직원이 한 발명이 회사에 재직시 업무와 관련이 있었던 것이라는 증명을 해야 할 것이다.

결국, 직무발명은 발명을 한 자와 그 자가 속해있는 회사 간에 있어서 특허권으로 인한 이득 또는 손해를 적절히 조정하고자 하는 점에 그 취지가 있는 것이라 볼 수 있다.

[그림 2-3] 직무발명에서의 사용자와 종업원의 관계



3 직무발명의 보상

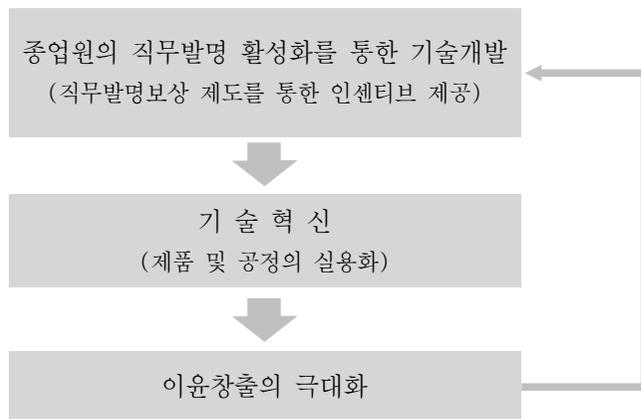
(1) 직무발명보상제도

직무발명보상제도를 실시하고 있지 않거나 본 제도에 대해 모르는 중소기업가 상당수이며, 직무발명보상제도를 실시함으로써 기업의 기술 혁신에 큰 도움을 주는 경우도 많이 있다.

직무발명보상제도는 이제 기업 내에 필수적으로 정착되어야 하며, 기업의 경영자는 본 제도에 대한 이해를 높여 본 제도가 기업의 이윤창출을 위한 동력원으로서 정착하도록 노력할 필요가 있다.

이와 관련하여, 직무발명이 이윤창출과 연계되는 과정을 살펴보면, 직무발명보상제도를 통한 인센티브를 제공하여 직무발명을 활성화시키고 완성된 발명을 실용화하여 이윤창출을 극대화시키는 연속적 과정이다.

[그림 2-4] 직무발명을 통한 이윤창출 과정



Tip! 직무발명 관련 참고자료

- 특허청에서 발간된 “직무발명 보상제도(2005)”에는 기업체가 참조할 수 있는 직무발명에 대한 전반적인 내용이 기재되어 있다.
 - 특허청 사이트(www.kipo.go.kr)에 들어가 자료실 → 미디어자료 → e-book서비스 에서 직무발명책자를 다운받을 수 있다.
- 개정 발명진흥법에 따른 직무발명 제도가 2006년 9월 4일부터 시행되었으며, 특허청에서 발간한 “직무발명 보상절차 가이드라인(2006)”에는 개정법에 따른 직무발명에 대한 사항이 기재되어 있으니 참조하기 바랍니다.
 - 특허청 사이트(www.kipo.go.kr)에 들어가 자료실 → 간행물 → 기타자료 에서 직무발명 책자를 다운받을 수 있다. (205번 직무발명 보상절차 가이드라인)

(2) 직무발명보상규정

일반적으로 직무발명보상제도를 마련하고자 할 경우 회사는 먼저 직무발명보상규정을 둘 필요가 있다. 직무발명보상규정은 본 매뉴얼의 참고자료 7.1을 참고하면 된다. 이하에는 직무발명규정 중 보상의 종류와 보상금의 산정 방법에 대해 설명을 하고자 한다.

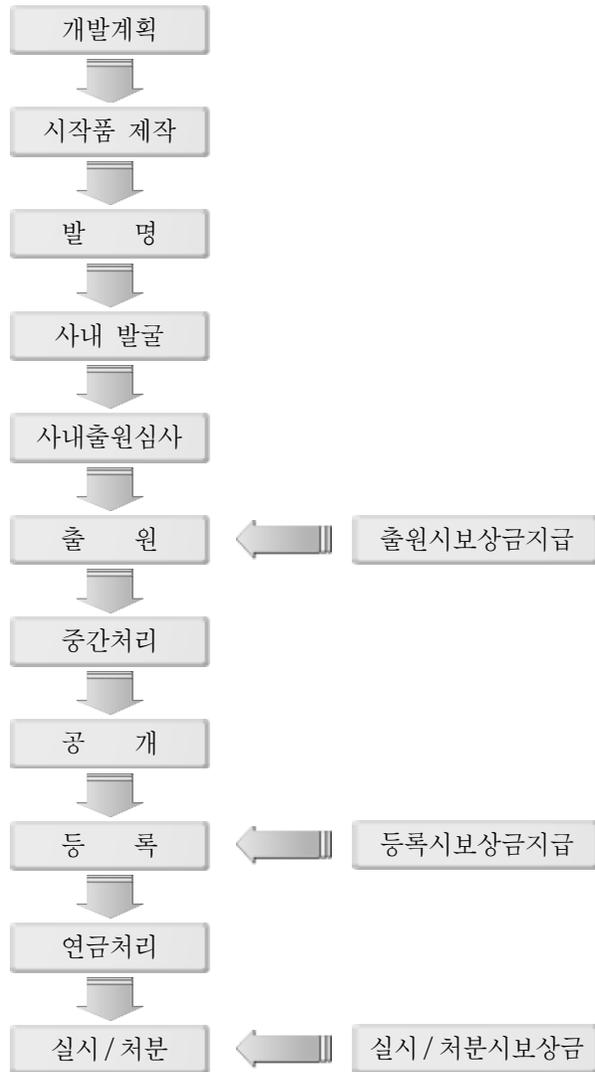
① 보상의 종류

직무발명 보상의 종류에는 발명시 보상, 출원시 보상, 등록시 보상 및 실시시 보상이 있다. 최근 조사된 바에 따르면 대부분의 기업이 출원시 보상을 채택하고 있는 것으로 나타났다.

가. 발명시 보상금 지급

발명보상은 종업원 등이 고안한 발명을 특허청에 출원하기 전에 받는 보상으로 출원유무에 관계없이 종업원 등의 아이디어와 발명적 노력에 대한 일종의 장려금적 성질을 가진 보상이다.

[그림 2-5] 연구개발부터 특허 실시까지의 흐름과 보상금



나. 출원시 보상금 지급

출원보상은 종업원등이 한 발명을 사용자등이 특허받을 수 있는 권리를 승계하여 특허청에 출원함으로써 발생하는 보상으로 미확정 권리에 대한 대가이기 때문에 장려금적 성질을 가진다.

다. 등록시 보상금 지급

사용자 등이 승계받은 발명이 등록결정되었거나 특허등록되었을 때 지급하는 보상이다.

라. 실시시 보상금 지급

자사 실시 뿐 만 아니라 제3자 실시, 크로스 라이선스 등에 의해 해당 발명으로부터 이익이 발생할 경우 종업원 등에게 지급하는 보상이다.

② 보상금 산정방법의 예

가. 정액법

보상금액을 발명마다 일정액으로 지급하는 방법으로 가장 많이 사용하고 있다.

[표 2-6] 정액법 예시

| 구 분 | 등록보상금 |
|------|---------|
| 특 허 | 건당 50만원 |
| 실용신안 | 건당 30만원 |
| 디자인 | 건당 20만원 |

나. 평가점수법

발명을 기술성, 실시가능성, 독창성, 경제적 가치, 독점성, 기술의 수명 등 평가 요소별로 평가한 평가기준표와 이 평가기준표의 평가점수를 합계하여 등급을 매긴 점수표를 이용하여 평가점수가 높은 발명에 대해서는 보상금

을 높게 하고, 평가 점수가 낮은 발명에 대해서는 보상금을 낮게 하는 방법이다.

[표 2-7] 평가기준표

| 평가 요소 | 평가 기준 | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | 낮음 (5) | 보통 (10) | 높음 (15) | 매우 높음 (20) |
| 기술성 (20) | 낮음 (5) | 보통 (10) | 높음 (15) | 매우 높음 (20) |
| 실시 가능성 (20) | 실시 가능성 낮음 (5) | 부분적인 보완 후 실시 가능 (10) | 즉시 실시 가능하지만 추가적인 시설 필요 (15) | 즉시 실시 가능 (20) |
| 독창성 (20) | 직무상 당연히 착상 가능 (5) | 문헌, 기타자료에 의하여 착상 가능 (10) | 다른 발명을 독창적으로 개량·고안 (15) | 기본발명 (20) |
| 경제적 가치 (20) | 연간 순수익이 1,000만원미만 (5) | 연간 순수익이 5,000만원미만 (10) | 연간 순수익이 1억원 미만 (15) | 연간 순수익이 1억원 이상 (20) |
| 독점성 (10) | 회사 외부의 제3자 발명을 이용해야만 실시가능 (이용발명) (3) | | 공유권리자 및/또는 무상의 실시권자 존재 (6) | 완전한 독점 가능 (10) |
| 기술의 수명 (10) | 1년 미만 (3) | 5년 미만 (6) | 10년 미만 (8) | 10년 이상 (10) |

[표 2-8] 점수표

| 등 급 | 평가점수 | 특 허 | 실 용 | 의 장 |
|-----|----------|------|------|------|
| 1등급 | 80 - 100 | 70만원 | 50만원 | |
| 2등급 | 70 - 79 | 60만원 | | |
| 3등급 | 60 - 69 | 50만원 | 40만원 | 30만원 |
| 4등급 | 50 - 59 | 40만원 | 30만원 | 20만원 |
| 5등급 | 40 - 49 | 30만원 | 20만원 | 10만원 |
| 6등급 | 40미만 | 20만원 | 10만원 | 5만원 |

다. 슬라이드법

발명에 의하여 얻어지거나 얻어질 모든 이익을 기준으로 하여 일정한 산출방법에 따라 지급액을 결정하는 방법이다.

[표 2-9] 실시보상금

| 순이익 | 보상금 산정 |
|-----------------------|--------------------|
| 1,000만원 이하 | 기준금액 × 30% |
| 1,000만원 초과 5,000만원 이하 | 기준금액 × 20% + 100만원 |
| 5,000만원 초과 | 기준금액 × 10% + 200만원 |

※ ① 순이익

⇒ (총판매량×판매단가) - (제조원가 + 영업경비)

② 기준금액

⇒ 순이익 × 이용율(당해 제품에서 특허가 이용되는 비율)

[표 2-10] 등록보상금

| 실시료 수입액 또는 양도금액 | 보상금 산정 |
|-----------------------|---|
| 1,000만원 이하 | 양도대금 또는 실시료 × 30% |
| 1,000만원 초과 5,000만원 이하 | (양도대금 또는 실시료 - 1,000만원) × 20% + 300만원 |
| 5,000만원 초과 | (양도대금 또는 실시료 - 5,000만원) × 10% + 1,100만원 |

직무발명 관련 법적 대처

회사 내 연구 또는 개발팀원이 직무상 한 발명을 회사에 신고하지 아니하고 개인적으로 자신의 이름으로 또는 그 개발팀원과 사적으로 관계가 있는 타인의 이름으로 그 발명에 대하여 특허출원을 하였다면 어떻게 할 것인가?

또는, A회사의 연구/개발업무를 하던 자가 A회사를 퇴사하고, 자신이 A회사에서 하던 업무와 동일한 아이টে을 가지고 자신이 스스로 B회사를 설립한 후에 그 동일한 아이টে을 생산하여 A회사와 동등하게 수주경쟁을 하게 되는 경우에 A회사는 어떻게 대처할 수 있는가?

이러한 문제들은 기술경쟁이 격화되고 있는 요즈음의 현실에서 흔히 발생할 수 있는 일이다. 상기와 같은 경우에 회사(A회사)는 그 종업원에 대하여 ‘특허법’과 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’ 위반 혐의로 특허권 반환소송 및 침해금지의 청구, 손해배상의 청구 나아가서 영업비밀침해죄로서 형사적 제재를 가할 수 있다. 그러나 여기에는 전제조건이 있다. 특허법에서는 종업원이 한 직무발명에 대하여는 회사가 정당한 보수를 주고 예약승계를 할 수 있도록 규정하고 있다(특허법 제40조). 따라서 이러한 직무발명에 대한 보상 및 예약승계를 규정한 ‘직무발명보상규정’ 미리 규정해 두고 종업원이 입사시에 이를 잘 읽어 보도록 한 후에 자필 서명을 하게 하여 이를 잘 보관해 두어야 한다. 또한, 영업비밀 침해로써 제재를 가하기 위해서는 그 침해자에게 영업비밀을 비밀로써 유지할 의무가 부과되어 있어야 한다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제3호 라목). 따라서, 이러한 영업비밀준수의무를 부과한 규정(매뉴얼 참고자료 7.2의 영업비밀준수서약서 참고)을 만들어 종업원의 입사시에 서약케 함은 물론, 퇴사시에 다시 한번 서약케 하는 것이 좋다(매뉴얼 4.7 기술 유출방지 참고).

제3장 지식재산의 권리화

3.1 지식재산 권리화의 필요성 / 51

3.2 특허 권리취득 절차 / 52

3.3 실용신안 권리취득 절차 / 76

3.4 디자인 권리취득 절차 / 78

3.5 상표 권리취득 절차 / 81

3.6 저작물의 등록 절차 / 83

3.7 출원 및 등록 지원 제도 / 86

3.1

지식재산 권리화의 필요성

기업체에서 연구개발과정 중에 발생된 좋은 아이디어는 반드시 특허를 받아야 한다. 왜냐하면, 자기 아이디어를 타사에 뺏기지 않으려면 특허권을 받는 것 외에는 다른 방법이 없기 때문이다.

일단 특허권을 받게 되면 사업상 여러 가지 유익한 점들이 있다. 먼저, 특허를 받으면, 독점권이 발생한다는 것이다. 독점권을 받았다면 특허권이 부여된 그 발명품을 생산하고, 판매하고, 대여하고, 수출입하는 모든 권리를 독점한다는 것이다.

따라서 타인이 모방을 하는 경우에는 그에 대해서 민사적으로나 형사적으로 제재조치들을 가할 수 있다 따라서, 시장에서는 자사의 물건만이 유통될 수 있는 것이다. 또한, 조악한 모조품이 나돌아 다니는 것을 배제할 수 있으므로, 자사의 제품의 이미지가 실추되는 것을 방지할 수 있다.

한편, 특허권 또는 특허출원을 한 사실이 있으면, 이를 근거로 하여 벤처기업지정신청을 할 수도 있다. 나아가, 은행이나 기술보증기금 등에서 사업에 필요한 자금을 신청할 수도 있다.

결론적으로, 기업체가 특허권 등의 지식재산권을 확보하면 사업에 있어서 경쟁력과 자금이 뒷받침되어 매우 유리하다.

Tip! 권리화의 중요성

중소기업체인 A사는 자사가 개발한 제품을 X사에 납품하기 위하여 그 X사에 샘플을 보여주고, 어느 정도 기간이 지난 후에 그 기술을 특허출원하였다. 그리고 A사는 약 2년이 지나 특허청에서 거절통지를 받았는데, 그 거절 내용은 선출원한 X사와 동일한 기술이라는 것이다. 이는 명백히 X사가 모인한 것이 틀림없었다. 따라서 A사는 현재 이를 무효심판하겠다고 버르고 있다.

결국 특허권이 없을 경우엔 항상 타인의 권리를 방어하기에만 급급하게 되고, 어쩔 수 없는 로열티를 지급하여야 하고, 또 특허 분쟁에 휘말려 엄청난 소송비용이 지출될 뿐만 아니라, 특히 중소기업 경우엔, 회사존폐에도 심각한 영향을 미치게 되므로 유의하여야 한다.

3.2

특허 권리 취득 절차

특허출원이란 새로운 발명을 한 사람이 그 발명을 공개하는 대가로 독점권을 갖기 위해 특허를 허락해 달라고 국가(특허청)에 일정한 양식 및 절차에 따라 신청하는 행위를 말한다.

특허청은 이러한 신청을 받게 되면 절차와 양식이 맞게 되었는지를 보고 제대로 된 출원에 대하여 특허권을 허여하여야 할 일정한 요건을 갖추었는지를 심사하여 특허 여부를 결정하게 된다.

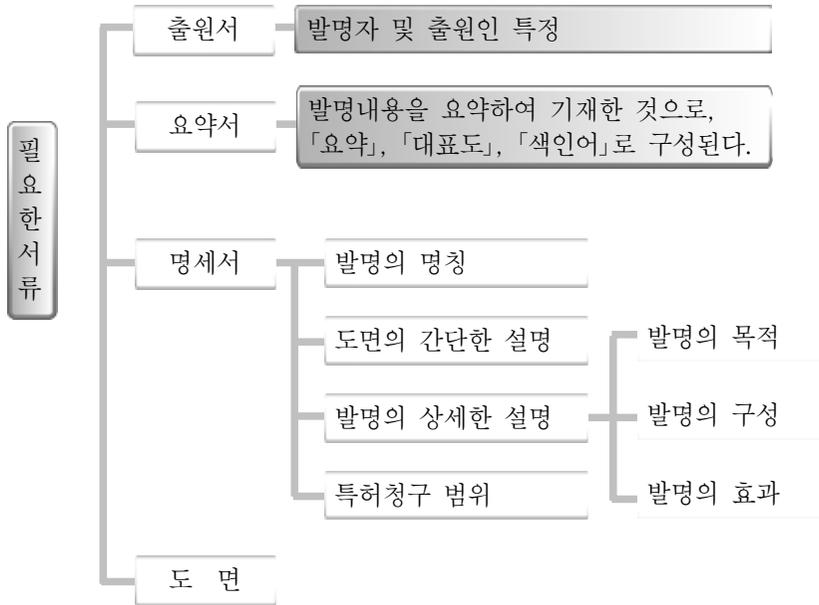
[그림 3-1] 특허 권리 취득 절차



1 출원서류의 제출

특허출원을 하려고 하는 경우, 소정의 사항을 기재한 「특허출원서」를 특허청에 제출하여야 한다. 특허출원서에는 요약서, 명세서, 도면(필요한 경우)이 첨부되어야 한다.

[그림 3-2] 특허출원시 필요한 서류



출원서류를 작성할 때에는 특허 출원서, 요약서, 명세서순으로 작성하
 되, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원인이 제출
 한 출원서류에 기재된 내용을 보고 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명
 의 목적·구성·효과를 구체적으로 기재하여야 한다.

Tip! 서식안내

출원서, 요약서 및 명세서의 서식은 특허청 홈페이지 <http://www.kipo.go.kr>에 접속하여
 Home>출원에서 등록까지>출원신청>서면신청안내 에서 다운받아 사용할 수 있다.

Tip! 특허출원을 할 것인가?

애써서 노력하여 개발한 기술, 즉 발명이나 고안을 완성하였을 경우, 발명자는 다음과 같은 세 가지 길을 택할 수 있다.

- 1) 다른 사람들이 자유롭게 사용할 수 있도록 세상에 그대로 공개하는 방법.
- 2) 비밀로 유지하여 혼자만 사용하거나 몇몇 특정된 사람에게만 비밀을 전수하는 방법.
- 3) 출원하여 세상에 공개하는 대신, 일정한 기간 동안 독점권을 갖는 방법 (특허)

상기 세 가지 방법 중 1)을 제외한 2), 3)이 경제적 이득을 얻을 수 있는 길이 될 것이나, 비밀로 유지하기는 쉬운 일이 아니고 그럴 경우엔 그 경제적 이익을 기대할 수 없다. 결론적으로 특허를 얻는 것이 경제적 이익을 가장 좋은 방법이고 출원은 특허를 얻기 위한 첫걸음이다. 즉, 출원하지 않으면 특허도 있을 수 없고, 특허 없이는 경제적 이익도 없게 되는 것이다.

요약하면, 출원을 하지 않는 것은 발명이나 고안에 대해 경제적 이익을 포기하는 것과 다름없으므로, 발명자는 이점에 유의하여 특허출원 여부를 결정하여야 한다.

Tip! 언제 출원하는 것이 좋은가?

- 1) 빠를수록 좋다.

동일한 발명이나 고안이 하나 이상 출원되어 경합할 경우, 출원 일시가 빠른 것 하나만 특허를 하여 한다. 따라서 발명 내용이 제3자에게 객관적으로 설명할 정도로 구체화되면 가능한 빨리 출원하는 것이 좋다. 출원시 발명품의 샘플이 필요한 것이 아니며, 기술적 아이디어 단계에서도 객관적으로 구체적 설명이 될 수 있으면 출원할 수 있다. 특히, 기술 경쟁이 치열한 분야일수록 출원을 서둘러야 한다.

- 2) 특허를 받고자 하는 물건이나 방법이 개시(판매 또는 실시)된 후 출원할 경우엔 특허받기 어렵다.

일단 판매가 개시되거나, 아직 판매하지는 않았더라도 기술이 간행물 등에 공개가 된 후에는 특허를 받을 수 없다. 그러한 판매 등으로 기술내용이 밝혀질 수 없는 제한된 경우를 제외하고는 특허요건인 신규성을 상실하기 때문이다.

(1) 출원서

특허출원서에는 특허출원인의 성명·주소·대리인 표시, 발명의 명칭, 발명자의 성명·주소 등을 기재한다.

[그림 3-3] 출원서 서식

전자문서 이용가능

【별지 제10호서식】 <개정 20016-30, 20022-28, 20034-241>

(압축)

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 발 송 일 시 간 | | |
|-----------------------|--|--|

【서류명】 특허출원서
 【수신처】 특허청장
 (【참조번호】)
 (【제출일자】)
 【국제특허분류】
 【발명의 국문명칭】
 【발명의 영문명칭】
 【출원인】
 【성명(명칭)】
 【출원인코드】
 【대리인】
 【성명(명칭)】
 【대리인코드】
 (【지정된 변리사】)
 (【포괄위임등록번호】)
 【발명자】
 【성명】
 【출원인코드】
 (【우선권주장】
 【출원국명】
 【출원종류】
 【출원번호】
 【출원일자】
 【증명서류】)
 (【심사청구】)
 (【조기공개】) } ← 원하는 경우 기재

【취지】 특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다.
출원인(대리인) (인)

【수수료】

| | | |
|---------------|---|----|
| 【기본출원료】 | 면 | 원 |
| (【가산출원료】) | 면 | 원) |
| (【우선권주장료】) | 건 | 원) |
| (【심사청구료】) | 합 | 원) |
| 【합계】 | | 원 |
| (【감면(면제)사유】) | | |
| 【감면(면제)후 수수료】 | | 원) |

(【가출이전】)
 【기술양도】 } ← 원하는 경우 기재
 【실시권허여】
 【기술지도】)

【첨부서류】 1. 요약서·명세서·도면 각 1통
 2. 대리인에 의하여 실치를 밟는 경우 그 대리권을 증명하는 서류 1통
 3. 기타 발명의 규정에 의한 증명서류 1통



특허청 홈페이지→
 →출원에서 등록까지→출원신청→서면신청안내→분야별서식(출원)→서식 제10호“특허출원서(요약서, 명세서, 도면 포함)” 클릭

'07.7.1부터 적용되는 개정서식은 p.243에

(2) 요약서

① 요약서의 역할

기술적으로 정확하고 간단 명료하게 발명의 개요를 나타내는 것으로, 특허청구 범위와 달리 권리 범위를 정하는 것은 아니기 때문에, 기술적으로 이해하기 쉽게 기재하는 것이 필요하다.

② 요약서의 구성

[그림 3-4] 요약서 서식

[요약서]

[요약]

(발명의 내용을 추약한 내용을 기재)

[대표도]

(도면중 대표가 될 수 있는 도면 번호만 기재)

[색인어]

(명세서에 포함된 중요한 단어 10개 이내를 기재)

(3) 명세서

① 명세서의 역할

특허출원 명세서는 특허되는 경우 ‘권리서’로서 역할과 제3자에게 발명의 내용을 개시하는 ‘기술문헌’으로서의 역할이라는 양면적 기능을 갖는다.

[표 3-1] 명세서의 기능

| 구 분 | 권 리 | 의 무 |
|------|--------|--------|
| 출원인 | 실시의 독점 | 내용의 개시 |
| 제 3자 | 발명의 이용 | 권리의 존중 |

② 출원 명세서는 권리서이다.

특허권은 발명의 실시를 독점하는 권리이지만, 그 기술적인 범위는 출원명세서의 「특허청구의 범위」에 기초하여 정해진다. 그리고 「특허청구범위」는 「발명의 상세한 설명」이나 「도면」 등의 기재에 의해 뒷받침 되어야 한다. 결론적으로, 「특허청구범위」의 기재를 중심으로, 필요한 경우 「발명의 상세한 설명」이나 「도면」 등이 참고적으로 고려되어 권리범위가 결정된다.

판례 특허권의 권리범위의 확정방법 판시사항

• 대법원 판결요지

특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한해석할 수 없다.

(대법원 1993.10.12. 선고 91후1908)

③ 출원 명세서는 기술문헌이다.

특허권은, 제3자에게 기술을 개시하는 것에 대한 보상으로 부여되는 권리이다. 따라서 제3자가 그 발명을 재현할 수 있을 정도로 명확하고 충분히

기재된 명세서에는 제3자에 있어 기술 문헌의 역할을 할 수 있게 된다.

Tip! 명세서 작성 및 검토시의 주의사항

위에서 설명한 바와 같이 특허청구범위는 자신의 권리범위를 결정하는 역할(비유하자면, 땅 문서의 역할)을 한다. 따라서 발명자나 출원인이 직접 명세서를 작성할 경우 자신의 권리영역이 청구될 수 있도록 주의하여야 하며, 변리사에게 의뢰하여 명세서를 작성하는 경우 자신의 권리를 명확히 변리사에게 설명하고 그러한 사항이 특허청구범위에 제대로 반영되어 있는지 여부를 중심으로 청구범위를 살펴보아야 한다. 그러한 과정을 소홀히 하는 경우 특허권은 있되 권리는 행사할 수 없는, 무용한 특허권이 될 우려가 있다.

④ 명세서의 구성

[그림 3-5] 명세서 서식

[명세서]

[발명의 명칭]

[도면의 간단한 설명]

[발명의 상세한 설명]

[발명의목적]

[발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술]

[발명이 이루고자 하는 기술적 과제]

[발명의 구성]

[발명의 효과]

[특허청구 범위]

[청구항 1]

⋮
⋮
⋮

- **발명의 상세한 설명 기재요건 완화**

'발명의 상세한 설명' 사항의 기재요건에서 발명의 목적·구성 및 효과로 구분하여 기재토록 규정한 것을 삭제하고, 특허출원인이 산업자원부령이 정하는 기재방법에 따라 편리하고 다양하게 그 사항을 기재할 수 있도록 함

- 발명을 설명하는 형식에 제한이 없으므로 발명의 실제적 내용에 주안점을 두어 발명을 보다 명확하고 상세하게 기술할 수 있음 출원인 스스로 자신의 발명을 가장 적절하게 표현할 수 있는 방법을 선택하여 기재하는 것이 가능하도록 함

- **특허청구범위 작성방법의 다양화**

청구항을 구성이 아닌 기능이나 동작수단 등으로 기재하는 것을 허용하여 기술의 다양화에 따른 발명의 적절한 보호수단을 제공함

- **특허청구범위 제출 유예제도**

특허청구범위를 특허출원서 제출 후 출원공개(1년6월)전까지 명세서에 기재할 수 있도록 함으로써 특허권의 보호범위인 특허청구범위가 없는 상태에서 특허출원이 가능하도록 함

- 특허청구범위가 없는 상태에서 특허출원이 가능하도록 하고 출원공개시까지 제출하면 출원일을 특허출원일로 소급받을 수 있도록 함. 단, 출원공개시까지 특허청구범위 제출이 없으면 그 특허출원은 취하된 것으로 간주함

(4) 도면

① 도면의 역할

발명의 실시형태 혹은 실시예의 구조나 동작을 구체적으로 도면을 통하여 표현하는 것이다. 도면은 필요한 경우 명세서 기재 내용의 이해를 돕기 위하여 첨부하며, 발명의 성질상 도면이 필요하지 않은 경우(방법발명, 화학발명)에는 제출하지 않아도 무방하다. 다만 실용신안출원의 경우 그 대상이 유형물에 대한 것이므로 도면이 첨부된다.

② 도면의 기재

[그림 3-6] 도면 서식

| |
|---------------------|
| [도면] |
| [도1] : : : |

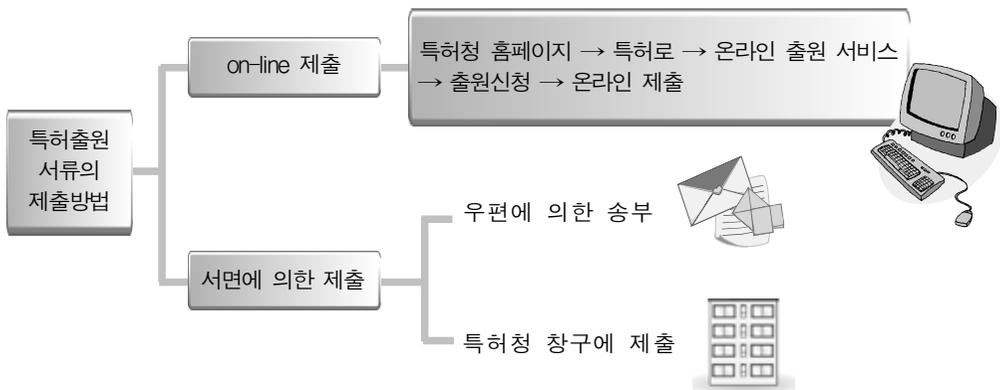
(5) 기타 구비서류 첨부

우선권을 주장하는 자, 신규성 의제의 주장을 하는 자, 미생물을 기탁한 자, 대리인에 의하여 출원절차를 행하는 자들은 관련서류들을 출원서에 첨부하여 제출하여야 한다.

2 특허출원서류의 제출 방법

특허출원 서류의 제출 방법은 「전자출원」과 「서면」에 의한 출원 방법이 있다.

[그림 3-7] 특허출원서류의 제출 절차



(1) 사전등록절차

특허청 홈페이지(<http://www.kipo.go.kr>)→특허로→사용자등록신청→서비스 신청 및 조회 →출원인코드 부여신청(또는 전자문서 이용신고를 동시에)

(2) 인증서 발급 방법

특허청 홈페이지(kipo.go.kr)→특허로→사용자등록신청→인증서 발급/재발급→인증서→코드 및 비밀번호 입력→발급

(3) 전자출원에 관한 S/W 다운로드 방법

특허청 홈페이지→특허로→온라인출원서비스→소프트웨어 다운로드

(4) 우편으로 제출하는 경우

- 주소: (302-101) 대전광역시 서구 선사로 139 (둔산동 920)
정부대전청사 특허청장
- 특허청 민원상담(특허고객 콜센터): 1544-8080
- 청사대표전화 : 042-481-4114 ARS : 042-481-5114

(5) 전자출원의 장점

전자출원제도는 출원인의 편리성을 제공할 뿐만 아니라, On-Line 전자출원인에게 일정액의 출원료를 감면해 주는 인센티브 출원료제를 운영하고 있기 때문에 경제적인 면에서도 유리하며, On-Line 전자출원에 따른 출원서류 처리의 신속성 보장으로 출원결과를 빨리 알아볼 수 있고, 기타 서면출원의 전자화 결과 확인절차 등이 필요 없으므로, On-Line 전자출원인에게는 여러 가지 측면에서 유익한 제도이다.

[표 3-2] 전자출원료와 서면출원료

2006. 10. 1. 기준(★표는 면제·감면대상 수수료)

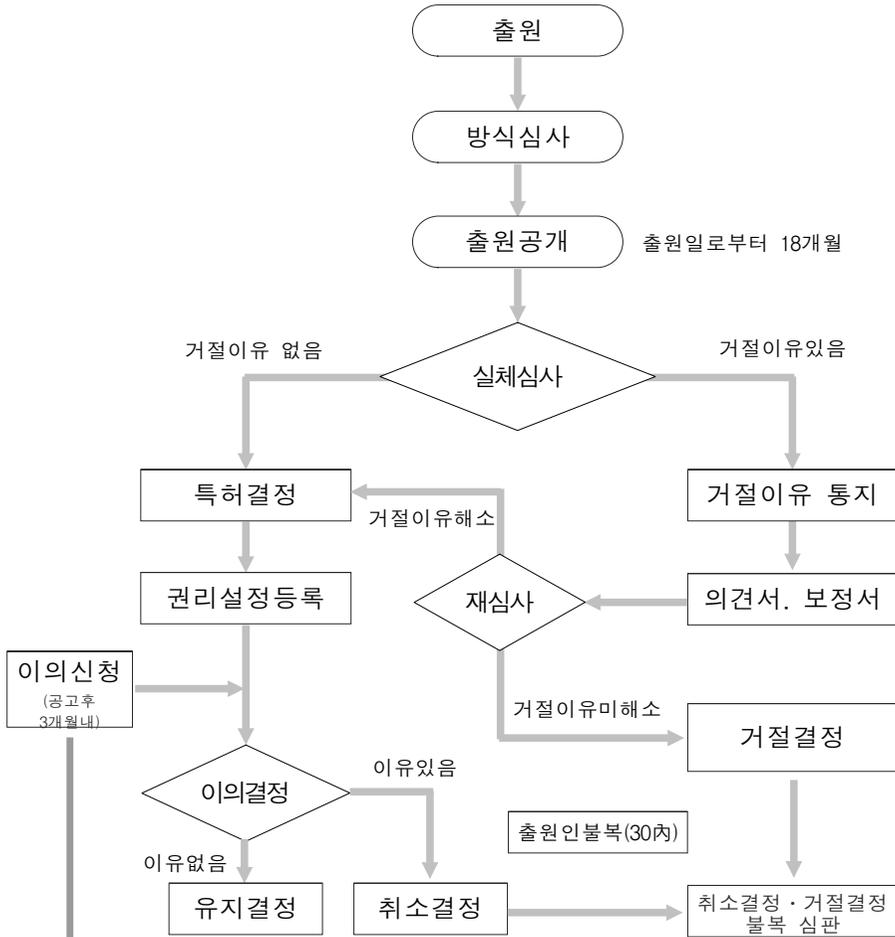
| 구분/권리 | | 특허★ | 실용신안★ | 디자인★ | | 상표 |
|----------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | 심사 | 무심사 | |
| 전자출원 (온라인, FD) | 기본료 | 38,000원 | 17,000원 | 60,000원 | 1디자인마다 45,000원 | 1상품류구분마다 56,000원 (갱신추납:85,000원) |
| | 기본료 | 38,000원 | 17,000원 | 70,000원 | 1디자인마다 55,000원 | 1상품류구분마다 66,000원 (갱신추납:95,000원) |
| 서면출원 | 가산료 | 명세서·도면· 요약서 1면마다 1,000원 가산 | 명세서·도면· 요약서 1면마다 1,000원 가산 | 없음 | 없음 | 없음 |

※ 특허권 존속기간 연장등록출원료 : 매건 78,000원★

Tip! 심사청구료수수료 반환대상의 확대('07. 7. 1. 이후)
 특허출원 후 1월 이내, 출원의 계속을 원하지 않아서 취하 또는 포기하는 경우 특허출원료 및 심사청구료를 반환해 줌

3 특허의 심사 절차

[그림 3-8] 특허의 심사 절차도



※ '06.10.1.이후 무효심판으로 통합됨.
'07. 7.1.이후 이의신청제도 폐지됨.

(1) 방식심사

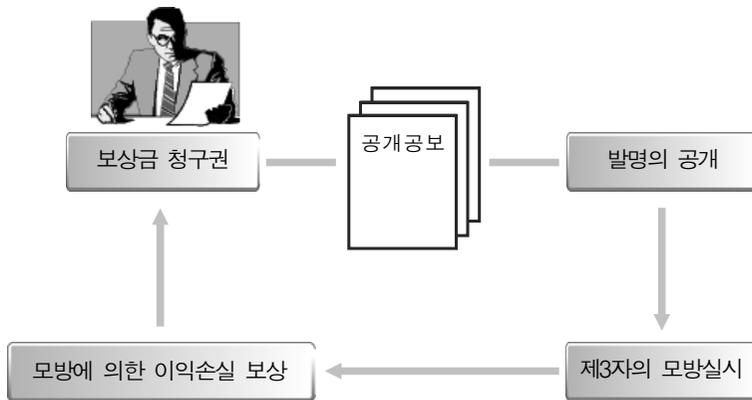
방식심사는 출원서나 명세서 등의 출원서류가 특허법에서 정하고 있는 절차적, 형식적 요건을 구비하고 있는지 여부를 심사하는 것을 말한다. 특허 출원된 전부에 대하여 심사하는 것으로, 특허 허여 여부를 심사하는 「실체심사」와 구별된다. 전차출원의 경우 자동적으로 체크가 되기 때문에 수수료 미납 등 일부 예외를 제외하고는 출원 전에 문제가 있는지 여부가 확인될 수 있다.

(2) 출원공개

출원일로부터 1년 6개월 후 「공개특허공보」에 원칙적으로 모든 특허출원은 별도의 신청이 없어도 공개된다.

출원 공개 후부터 특허권의 설정등록까지의 기간 동안 출원공개된 발명을 업으로서 실시한 자에 대하여 미리 서면으로 경고함으로써, 특허권 설정등록 후 실시료 상당액의 지급을 청구할 수 있는 「보상금 청구권」이라는 권리가 출원인에게 부여된다.

[그림 3-9] 보상금청구권의 발생



용어해설

조기공개제도

조기공개제도는 특허출원일로부터 1년 6개월이 경과하기 전이라도 출원인의 신청이 있으면 그 특허출원에 대하여 특허공보에 게재하고 그 출원을 공개하는 제도로 출원인의 신청에 의해 이루어진다.

출원일로부터 일반적인 공개 시점인 1년 6개월 사이에 제3자가 출원발명에 대한 기술을 모방할 경우 조기공개를 실시함으로써 모방실시자에게 경고장을 발송할 수 있고, 특허등록 후 이러한 실시자에 대해 보상금을 청구할 수도 있다.

(3) 심사청구

심사는 출원일로부터 5년 이내에 「출원심사청구서」를 제출하고, 심사청구료를 납부함으로써 개시된다. 심사청구기간 중에 심사청구를 하지 않는 경우에는 출원은 취하간주된다.

용어해설

특허출원 심사청구여부 평가표

특허출원 심사청구 여부 평가표란 사내 지식재산관리부서(또는 담당자)가 「특허출원 심사청구 여부 평가표」(본 매뉴얼 참고자료 7.3 참조)를 해당출원의 발명자에게 제공한 후 대상 출원이 '중요'한지, '보류'시킬 것인지 아니면 '포기'할 것인지 선택하게 하여 그 이유를 기입하도록 하는 형식이다. 최종적인 심사청구여부 결정은 각 관계부문에서 제출된 조사 결과를 참조하여 결정한다.

Tip! 특허/ 실용신안 심사청구료

- 기본료 : 109,000원/ 55,000원('06. 10. 1. 기준)
- 가산료 : 청구범위 1항마다 32,000원/ 14,000원 가산
- 우선심사청구시
 - 정액제 : 167,000원/ 86,000원

Tip! 우선심사제도

우선심사제도란 출원인의 특허출원이 ‘출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허 출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되거나, 긴급처리가 필요하다고 인정되는 것으로서 대통령령으로 정하는 경우(특허법 시행령 제9조)’에 해당되는 경우에는 우선하여 심사해줄 것을 청구할 수 있다. 이 경우 ‘자기실시 또는 자기실시 준비중인 출원(즉, 사업중이거나 준비중인 출원)’에 대해서는 아래의 예시에 해당하는 증빙자료를 제출하여야 한다.

• **자기실시 또는 준비중인 출원인 경우의 우선심사청구시 증빙자료**

거래명세표(판매물건이 출원발명임을 포함), 납품확인서·출원기술의 실시에 관한 계약서·구매계약서(출원인이 자기 물건을 판매시), 물품공급계약서·은행 등으로부터의 대출실적서·계약금 입금사실 증명(통장으로부터 확인)·사용설명서(해당 발명의 기술적 특징이 기재)·창업투자회사·신기술사업투자조합 등으로부터의 투자실적서·사업자등록증·임대차계약서·사진, 견본 또는 카탈로그·부품·소재기술개발전문기업의 출원임을 입증하는 서류 등을 제출해야 한다.

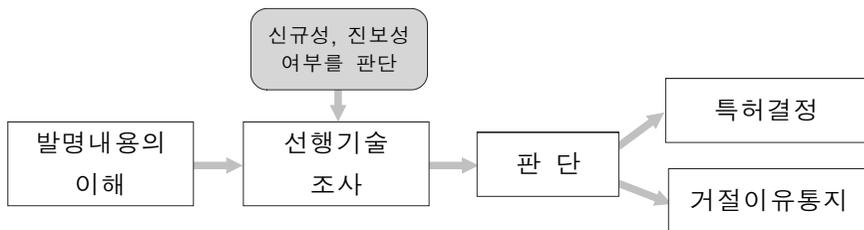
• **한일양국에 공통으로 특허출원한 경우**

'06. 10. 1부터 일본에 최초로 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원한 경우로서 선행기술조사결과 보고서, 선행기술문헌의 사본, 본원발명과 선행기술과의 대비 설명서를 첨부한 경우를 우선심사 대상에 포함하였고, '07. 4. 1부터 제1국에서 특허등록되고 제1국의 특허등록시 특허청구범위와 제2국에 출원된 특허청구범위가 동일한 경우에는 소정의 증명서류를 제출하면, 본원발명과 선행기술과의 대비 설명서 제출의무를 면제할 예정이다.

(4) 실체심사

심사청구된 출원은 심사관에 의해 특허 허여 여부에 관한 실질적인 심사가 진행된다.

[그림 3-10] 특허심사의 내용



① 거절이유의 통지

실체심사단계에서 심사관이 심사한 결과, 거절이유에 해당한다는 심증을 얻는 경우에는 바로 거절결정하지 않고, 그 취지를 출원인에게 통지하는 절차이다. 거절이유의 통지는 '의견제출통지서'라는 양식으로 출원인(또는 대리인)에게 발송된다.

통지된 거절이유의 대부분은 선행기술이 기재되어 있는 문헌이 인용참증으로 제시된 후 발명으로서 신규하지 않다든지(신규성 결여), 용이하게 발명할 수 있다든지(진보성 결여), 또는 명세서의 표현이 명료하지 않다든지(기재불비) 하는 이유이다.

특허법

'07. 7. 1 이후 출원시

개정사항

• 청구항별 심사제도

특허심사관이 2이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 거절이유를 통지할 때에는 거절이유가 있는 모든 청구항에 대하여 청구항별로 거절이유를 구체적으로 기재하도록 함

Tip! 개정 법률 등에 대해 자세히 알고 싶을 때

특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 등 개정된 내용에 대한 사항은 특허청 홈페이지 >자료실>법령자료>최근개정법률/대통령령/부령을 참고하기 바란다

③ 심사관 면담

의견제출 통지서를 받은 경우 의견서나 보정서를 제출하기 전에, 직접 심사관과의 면담을 통해 거절이유에 대한 의견을 청취하고 자기가 출원한 발명에 대한 기술적인 설명이나 인용된 문헌과 기술적 대비에 대하여 의견을 말하고 심사관에게 직접 이해를 구해 의견서나 보정서에 반영시킬 수 있다.

Tip! 심사관 면담서비스

- 전화 면담 신청 서비스
 - 특허청 업무시간 중에 전화를 통해서 심사관에게 면담 신청을 할 수 있음.
- 온라인 면담 신청 서비스
 - 특허청 업무시간 외에도 온라인을 통해서 심사관에게 면담 신청을 할 수 있음
 - 출원인이 특허청 홈페이지(Home/ 고충민원창구/ 민원상담/ 심사관 면담)에 개설된 심사관 면담 코너에 출원인 성명, 연락처, 특허출원 번호, 면담희망 심사관 성명 등을 입력하면 면담신청 내용이 실시간으로 심사관에게 전달됨.
 - 심사관은 면담신청 내용을 확인하고 출원인에게 연락하여 면담일정을 확정함.
 - 출원인은 심사관 면담 코너에 면담시 필요한 설명자료를 등록할 수 있음.
 - 면담장소 : 정부대전청사(대전시 서구 둔산동 920번지) 1층 특허고객서비스센터 (전화 문의 : 1544-8080)
- 화상 면담 서비스
 - 출원인 또는 대리인은 지역지식재산센터의 화상회의실에서 대전에 있는 심사관과 화상 면담을 할 수 있음. (전화 문의 : 042-481-5128)

(5) 최종처분

실체심사는 심사관의 결정에 의해 종료한다. 심사관에 의한 최종 처분은 특허를 허여하는 「특허결정」과 특허권이 부여되지 않는 「거절결정」인 2종류가 있다.

① 특허결정

심사관이 심사한 결과, 거절 이유를 발견할 수 없었던 경우 또는 거절이유를 발견하였지만 의견제출 통지에 대한 출원인의 의견서 또는 보정서에 의하여 거절이유가 해소된 경우 심사관은 그 특허출원에 대하여 특허를 허여한다는 취지의 결정을 한다.

특허 등록료는 등록결정일로부터 3개월 이내에 1~3년차를 납부하고 그 등록일로부터 3년이 지나가기 전에 4년차 수수료를 납부하여야 하며, 매년 등록일 이전에 5년차, 6년차... 를 납부하여야 한다. 이 경우 매년 납부하는 것이 번거로운 경우 몇 년차를 묶어서 납부할 수도 있다.

Tip! 특허(등록)료의 종류

설정등록료 (★특실디자인 1~3년차 (예외, 등록료 감면대상 매뉴얼 3.7절 참조))
연차등록료

Tip! 등록원부교부 신청 방법

1. 특허청 홈페이지 → 특허로 → 온라인 제증명 발급 → 제증명발급신청 → 등록원부교부 신청 → 발급신청.
2. 특허청 홈페이지 → 출원에서 등록까지 → 출원신청 → 서면신청 안내 → 제70호 등록원부교부 신청서 다운로드 → 특허청 특허고객서비스센터(또는 서울 사무소)에 신청.

Tip! 권리유지 여부 검토 시기

보유한 권리를 매년 평가하는 것이 바람직하지만, 권리수가 많은 경우 사무 처리면에서 번거롭기 때문에 예를 들면, 연차료가 높은 4년차, 7년차, 10년차 납부 전에 검토하는 것이 좋다. 10년 이후에는 고가의 연차료를 납부하여야 하기 때문에 매년 검토하는 것이 좋다.

② 거절결정

심사관이 통지한 거절이유에 대하여 출원인이 의견서 또는 보정서를 제출하였지만 거절이유를 극복하지 못한 것으로 판단되는 경우 심사관은 그 특허출원에 대하여 거절결정을 한다. 출원인은 거절결정에 대하여 순차적으로, 거절결정불복심판, 심결취소의 소 등을 제기할 수 있다. 또한 거절결정불복심판을 청구하는 경우 보정을 통하여 다시 심사관의 심사를 받을 수 있는 경우도 있다(심사전치).

4 해외 출원

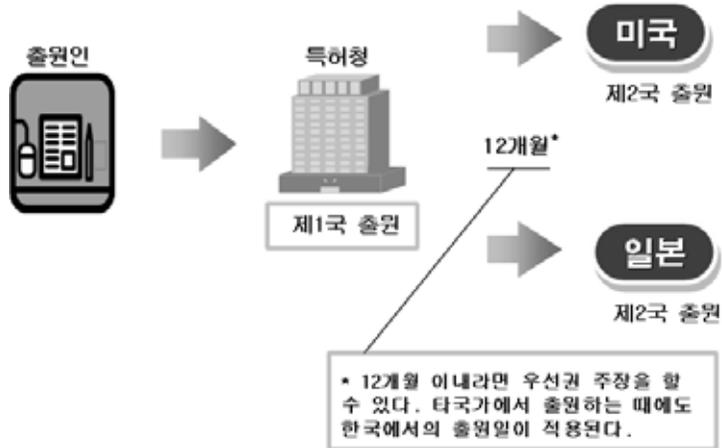
특허는 출원하여 권리를 취득한 국가에서만 보호되기 때문에 해외에서도 사업을 전개(수출)하고 있거나, 해외에 진출하고자 하는 기업은 진출국인 각국에서 특허출원을 하여 권리를 취득하여야 한다. 해외에서의 권리취득은 본 매뉴얼 4.6 국제특허분쟁대응의 기본 전제가 된다.

외국으로의 출원에는 외국의 특허청에 직접 출원하는 경우와 특허협력조약에 근거한 국제출원(PCT출원)을 이용하는 경우의 두 가지 방법이 있다.

(1) 외국의 특허청에 직접 출원하는 경우

각국별로 특허를 출원한다. 이때, 명세서의 언어는 현지어가 원칙이다. 단, 한국어 명세서로 출원한 후에 해당국가 언어로 기재된 명세서를 제출하여도 되는 국가도 있다. 한국에서 특허출원 후 12개월 이내라면 공업소유권의 국제 보호를 목적으로 한 파리조약에 근거하여 타 국가에 출원할 때에도 한국에서의 출원일이 적용된다(우선권 주장).

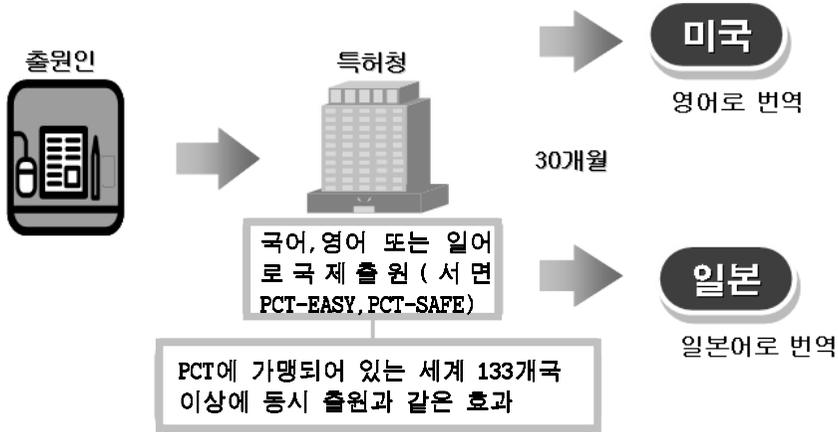
[그림 3-12] 특허의 외국출원과 우선권 주장



(2) PCT출원을 이용하는 경우

PCT(특허협력조약)에 가맹되어 있는 세계 133개 이상의 나라에 동시에 출원하는 효과가 있다. 한국 특허청에 국어, 영어 또는 일어로 PCT출원 전용서식을 사용하여 출원하면 된다. 단, 권리를 취득하는 데에는 우선일로부터 30개월 이내에 권리를 취득하고자 하는 나라에서 요구하는 언어로 번역문을 제출하고 소정의 수수료를 지불해야 한다. PCT 출원시 최초 비용은 2006년 기준으로 400만원 내지 700만원 정도이다. (특허청 납부비용, 번역료 등 통상적인 대리인 수수료 포함, 각국에서의 취득절차비용을 제외함.)

[그림 3-13] PCT출원의 절차



Tip! PCT 국제출원시 예상비용(2007. 1. 1 기준)

예시 : 한국특허청에 출원하면서 출원언어를 「국어」로 작성하고, 「한국특허청을 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로 지정」하는 경우(PCT국제단계) 예상비용은 다음과 같으며 PCT국제단계 이후 국내단계에 소요되는 비용은 별도입니다.

- 송달료 45,000원 • 국제출원료 1,096,000원 • 조사료 225,000원
- 예비심사료 225,000원 • 취급료 147,000원 • **총액 1,738,000**

※ 단, PCT-SAFE를 이용하여 출원시 235,000원, PCT-EASY 형태로 출원시 78,000원을 국제출원료에서 감면받을 수 있음.

Tip! 특허출원국 결정

1. 사업의 방향, 동업타사의 움직임 등에 따라 출원국을 결정

글로벌 경제체제 하에서 창출된 아이디어는 국내뿐만 아니라 외국에서도 특허출원이 행해지고 있다. 외국출원은 비용이 상당히 드는 절차로서 어느 나라에 출원할 것인가를 결정하는 것은 매우 중요한데, 특정 나라를 기준으로 결정할 것이 아니라 기술테마에 따라 출원국을 결정하여 출원을 진행하는 것이 바람직하다.

2. 출원국 결정 기준

기술테마에 따라 출원국을 결정할 때 고려해야 할 요소는 아래와 같다.

- ① 시장 동향
- ② 자사, 경영타사의 제조거점
- ③ 경쟁사의 특허상황(특허출원 건수, 등록 건수 등)
- ④ 개별사정(계약, 예산 등)
- ⑤ 출원대상국의 기초 데이터(인구, GNP, 기술력 등)

또한, 상기 요소를 참고로 하고 발명 수준에 따라 아래 표와 같이 출원국을 결정하는 방법도 있다. 이 경우 출원국에 따른 표준적인 특허출원비용을 산출해 두어야 한다.

[표 3-3] 출원국 결정 기준표

| 발명 수준 | 출원국 | 표준적 비용 |
|-----------|-------------------|--------|
| 가장 중요한 발명 | 미국, 일본, 유럽, 중국... | |
| 중요한 발명 | 미국, 일본, 유럽... | |
| 중간레벨 발명 | 미국, 일본 | |
| 하위레벨 발명 | 한국 | |

이상 내용을 고려하여 구축한 표를 출원국 결정표라고 한다. 출원국 결정 기준표는 ‘발명 수준’, ‘출원국’, ‘표준적비용’의 3항목으로 구성될 수 있다. 상기 표는 발명수준이 4 단계로 되어 있으나, 발명수준의 단계는 기술 테마 마다 결정될 수 있다. 또 출원국 결정 기준표의 ‘표준적 비용’에 의해 예산 산정이 용이한 장점이 있다.

3. 각 시기별 해외출원 전략(우선일: 최초출원일)

- ① 우선일로부터 12개월 내 : 우선권 인정, 해외출원 가능
- ② 우선일로부터 12개월에서 18개월 사이 : 우선권 불인정, 해외출원 가능
- ③ 우선일로부터 18개월 이후 : 해외출원 불가능 (신규성 상실) -발명의 개량을 통한 별도 출원은 가능
- ④ 미국출원의 경우 간행물 기재 등의 발명 공지일로부터 1년간 출원할 수 있는 유예기간 (grace period)을 부여하므로(35 USC 102(b)), 우선일(예를 들면 대한민국 출원일)부터 2년 6개월이 경과하기 전이라면 출원하여 등록을 받을 수 있는 경우가 있다.

위와 같이 다양한 예외 상황이 있을 수 있으므로, 우선일로부터 1년의 기간이 경과하였다고 하더라도 외국출원을 단념하지 말고 전문변리사와 상담하여 출원전략을 자문받도록 하여야 한다.

[표 3-4] 외국 출원 종류에 따른 이점 대비

| 항목 | PCT(특허협력조약) | 파리조약 | EPC(유럽특허조약) |
|------------|--|---------------------|--|
| 기본적 장점 | 국제출원일을 확보 조기에 특허성 조사 국내이행으로 일정기간 확보 | | |
| 출원 | 제1국 우선권을 주장하여 우선일로부터 1년 이내출원가능 | 좌등 | 좌등, 세계누구라도 출원가능(유럽 특허대리인 필요) |
| | 한국특허청에 한국어로 출원가능 | 각 국 특허청에 각국어로 출원 | 영어, 독어, 프랑스어 중 선택 |
| | 국제출원료, 조사료, 송달료 등을 납부 하여야 함. '04년부터 PCT 국제출원은 출원과 동시에 모든 PCT체약국을 지정한 것으로 간주함. | 출원한 국가만 | 지정국 추가는 어렵지만 특허부 여까지는 취하기능. 지정 가능국 31개국(스위스와 리히텐슈타인 을 각각의 가입국으로 하는 경 우). 지정료는 7개국까지 납부하 면 모든 지정국에 납부한 효과를 가짐 |
| 중간심사 보고 | 국제조사보고(선행기술조사, 신규성·진 보성·산업상 이용가능성의 검토)가 통 상 출원일로부터 4개월 정도에 나옴(향 후 전개 예상이 보다 확실하게 된다) | 이하, 각국에서 처리 | 조사도 EPC가 일관적으로 행함. search report 보고됨 |
| 보정 | 국제조사보고에 대하여 전체 지정국에 효력을 갖는 청구범위 보정이 가능 | | |
| 자동적 공개 | 우선일로부터 18개월 경과 후에 행해지 다. 각 지정국에서 국내 자동공개와 동 일한 효과를 갖는다. | | 자동, 가보호 범위는 각 체약국 의 국내법에 의한다. |
| 심사 | 국제예비심사청구가 국제조사보고서(또 는 국제조사보고서 부작성선언서) 및 국 제조사기관의 견해서 송부일로부터 3월 또 는 우선일로부터 22개월 중 늦게 만료하 는 날 이전에 청구가능. 신규성, 진보 성, 산업상 이용가능성 평가가 나오기 때문에 향후 국내 단계이행의 적부판단 이 보다 구체적으로 가능하게 된다. | | search report의 공개 후 6개월 이내에 심사청구가 있으면 심사 를 행함. |
| | 국제예비심사보고서에서 특허청구범위, 명세서, 도면의 보정이 가능(34조 보정) | | 이의 신청하여 항고심판까지 EPC 로 가능 |
| 국내이행 | 2006년 3월 3일자로 우선일로부터 일괄적 으로 31개월까지 가능하게 됨. 여기서 번 역문의 비용, 지정, 각국 지정국으로의 이행 절차 비용 발생, 이행은 각국에서 국내출원과 동등한 취급을 한다. 주요국 에서는 국내 수수료의 경감조치가 취하지 고 있음 | | 특허를 허여한다는 취지의 결정 이 되고, 특허가 공보에 공고됨. EPC특허를 각 지정국에서 유효하 게 하기 위해서는 지정국 언어로 의 번역 등의 절차가 필요 |
| 절차 간소화 | 국제출원시에 신청해두면 공통적인 증거 등의 각 지정관청으로의 제출은 불요. 절 차면에서 간소화 진행 중 | | |

3.3

실용신안 권리취득 절차

(’06. 10. 1. 이전에 실용신안등록출원을 한 경우)

실용신안등록절차는 무심사로써 운용했었다. 출원시에 출원수수료와 등록료를 함께 지불하여야 하며, 간단한 방식심사를 통과하면 실용신안권을 취득할 수가 있다. 존속기간은 출원일로부터 10년이다.

[그림 3-14] 실용신안 권리 취득의 절차(’06. 10 .1.이전)



1 선등록제도

방식심사와 기초적 요건 심사만을 거쳐 실용신안권을 직권으로 설정등록 및 등록공고를 하는 제도이다. 설정등록에 의해 권리는 발생하나, 제3자에 대하여 권리행사를 하기 위해서는 기술평가를 청구해 등록유지결정을 받아야 한다.

2 기술평가제도

실체적 등록요건에 대한 심사 없이 권리가 부여됨에 따라 부실 권리의 행사가 발생할 수 있으므로 이로 인한 선의의 피해자 발생 방지를 위해 도입한 제도이다. 누구든지 등록된 실용신안에 대해 청구가 가능하며, 기술평가 결과 등록유지결정 또는 등록취소결정된다. 기술평가청구는 등록설정이후에 만 가능하다

(’06. 10. 1. 부터 실용신안등록출원을 한 경우)

실체심사 없이 선등록시키는 실용신안선등록 제도가 폐지되었으며 심사 후 등록제도로 변경된 바, 이후에는 심사청구제도, 거절이유통지제도 등 특허제도와 유사하게 실체심사를 거쳐 실용신안권이 설정등록된다.

[그림 3-15] 실용신안 권리 취득의 절차(’06. 10. 1. 이후)

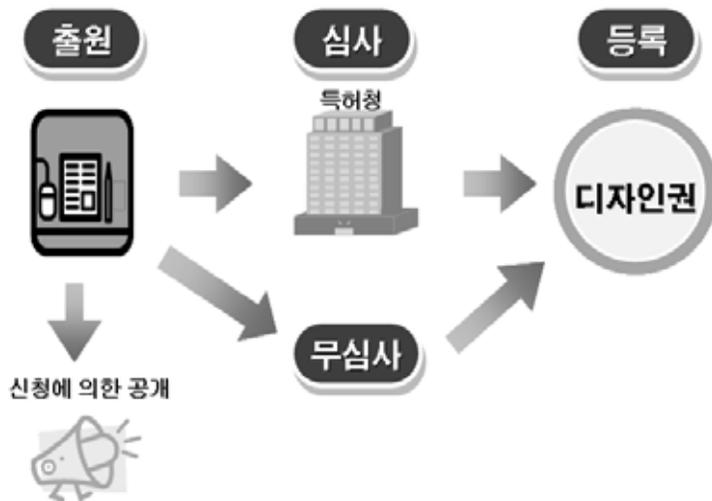


3.4

디자인 권리 취득 절차

디자인 보호법 제2조 제1호에는 「디자인이라 함은 물품(물품의 부분 및 글자체 포함)의 형상, 모양이나 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말한다.」고 규정하고 있으며, 독립거래의 대상이 되는 유체 동산인 물품(또는 동 물품의 부분)의 외관에 관한 창작을 디자인이라고 할 수 있다.

[그림 3-16] 디자인 권리 취득의 절차



1 유사 디자인 제도

자기의 등록 디자인이나 디자인등록출원한 디자인(기본 디자인)에 물품의 형상, 모양, 색채 등을 변경한 디자인을 등록함으로써 디자인권의 모방, 도용을 사전에 방지할 수 있는 제도이다.

2 한 벌 물품 디자인 제도

상관습상 한 벌로 판매되고 한 벌로 사용되는 물품으로서 전체적인 통일성이 있는 경우에는 하나의 출원으로 등록할 수 있도록 한 제도이다(예: 한 벌의 차 세트, 한 벌의 직연용구세트 등)

3 비밀 디자인 제도

출원시 출원인의 신청이 있는 경우에는 디자인권 설정등록일로부터 3년 이내의 기간 동안 디자인공보 등에 공고하지 아니하고 비밀상태로 둘 수 있도록 한 제도이다.

4 디자인 무심사 등록 제도

직물지, 벽지, 합성수지 및 등록율이 높은 일부 품목에 대하여는 기본요건만을 심사하여 등록함으로써 현행의 신규성, 창작성 등 실체적 요건 심사에 소요되는 기간을 대폭 줄일 수 있는 효과가 있는 제도이다.

5 복수 디자인 등록 출원 제도

디자인무심사등록출원에 한하여 20이내의 디자인을 1출원서로 출원할 수 있게 하여 출원절차를 대폭 간소화함으로써 출원료 등 비용 부담을 경감하여 주는 제도이다.

6 부분 디자인 제도

물품의 부분(예: 커피잔의 손잡이부, 안경테의 귀걸이부 등)에 관한 디자인도 등록을 받을 수 있도록 한 제도이다.

기사

해외서 '명품' 대접 중소기업 이유 있다

한겨레 2006.12.11.

“세계시장에 블루오션이란 없습니다. 정말 획기적인 제품을 내놓아도 이를 관찰하고 결점을 보완한 제품을 내놓을 경쟁자가 10만이 넘는다고 봐야 해요. 중소기업들이 소비자 머릿속에 남는 가치, 곧 브랜드를 키워야 하는 까닭이 여기 있습니다.” (김준일 하나코비 회장)

중소기업이 주문자상표부착생산(OEM)에서 벗어나 자체 브랜드를 키워내기는 쉽지 않다. 더구나 경쟁사 제품에 비해 20% 이상의 가격을 받고도 잘 팔리는 프리미엄 브랜드를 키워내는 것은 꿈같은 일이다. 하지만 하나코비, 오로라월드 등 일부 중견·중소기업들은 철저한 시장조사와 품질·이미지 관리를 통해 외국시장에서도 ‘명품’ 대접을 받고 있다.

1998년부터 자사제품의 브랜드를 ‘락앤락’으로 통합한 플라스틱 주방용품업체 하나코비는 2000년부터 10개년 계획 아래 세계 1위 브랜드 전략을 추진 중이다. 세계시장에서 단일브랜드로 똑같은 이미지를 심겠다는 계획은 상당한 성과를 거뒀, 1999년 22억원에 그쳤던 수출액이 지난해 678억원으로 수직상승했다. 김준일 회장은 “무조건 많이 팔기보다는 때를 기다리고 홍보비용을 공격적으로 투자한 것이 결실을 거둔 셈”이라고 설명했다.

하나코비는 자사 브랜드를 명품으로 만들기 위해 대기업들도 시도하기 힘든 마케팅 전략을 폈다. 영국의 해롯, 프랑스의 갤러리 라파예트 등 유명백화점에 점포를 여는 데 역량을 집중했고, 중국에는 유명 상권에 13개 플래그십숍(브랜드 컨셉트를 보여주고 제품을 체험하게 하는 대형매장)을 열었다. 외국 진출 때는 초기 매출액과 맞먹는 매체광고 비용을 들이기까지 했다.

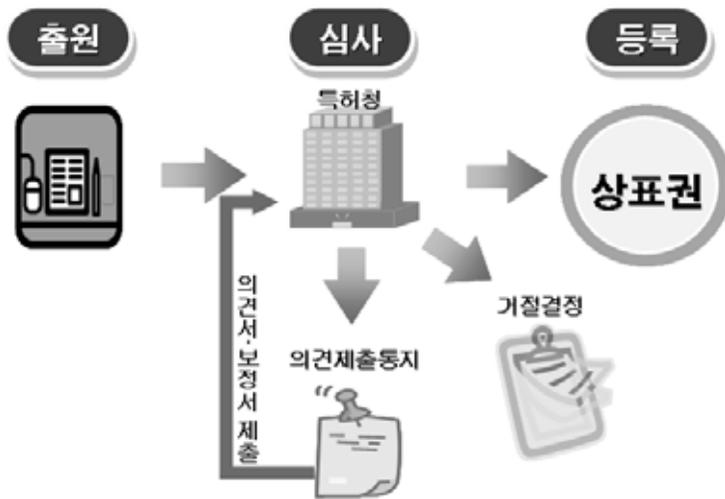
90년대 초반부터 브랜드마케팅에 힘을 쏟은 오로라월드는 지난해 1800억원의 매출을 올렸다. 이 회사는 디자인개발과 품질관리를 통해 인건비부담이 큰 봉제완구를 부가가치 높은 ‘캐릭터 완구’로 진화시켰다. 중국산의 2배에 이르는 중고가 전략을 고집하는 대신, 전직원의 40%가 디자인 관련 인력일 만큼 디자인 개발에 힘을 쏟는 결과다. 이 회사 관계자는 “지난 2000년 코스닥 상장 때 도소매 대신 시각디자인으로 등록을 고집하다 상장이 늦어진 경험도 있다”면서 “최고급 디자인의 제품을 만든다는 고집이 명품 브랜드를 이끌어준 셈”이라고 돌아봤다.

3.5

상표 권리취득 절차

상표란 기호, 문자, 도형 혹은 입체적 형상으로 구성된 것으로서, 이들을 단독 또는 2이상 결합하거나 색채와 결합한 표장으로 타인의 상품 또는 업무와 식별시키기 위해 당업자가 상품 또는 업무(서비스업)에 사용하고자 하는 것을 말한다.

[그림 3-17] 상표 권리 취득의 절차



1 입체 상표 제도

현재 상거래에 많이 사용되고 있는 3차원적인 입체 상표(예: 코카콜라 병모양)를 평면으로 구성된 상표와 마찬가지로 상표등록이 가능하도록 한 제도이다.

2 다류 1출원 제도

상표등록을 받고자 하는 상품이 1개류 이상에 해당할 경우에도 1출원서로 출원이 가능하도록 한 제도이다. 1출원서로 여러 류를 지정할 수 있으므로 출원절차가 단순해진다. 다만, 다류의 상품을 하나의 출원으로 할지, 별개의 출원으로 할지 여부는 선택사항으로, 출원인의 출원전략에 따라 결정하는 것이 바람직하다.

Tip! 상표사용실적관리표 및 상표갱신여부조사표

현재 특허청에 전자출원이 가능하므로, 상표 견본과 함께 표의 내용을(매뉴얼 참고자료 7.4 및 7.5 참조) 데이터베이스화 하여 관리하는 것이 불사용 취소심판이 청구되었을 때를 대비할 수 있고, 10년마다 불필요한 갱신이 이루어짐으로써 비용이 발생하는 것을 방지할 수 있게 된다.

Tip! 상표와 상품이 유사하다는 것은 무엇인가?

상표의 유사란 대비되는 두 상표가 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 상품의 출처에 관하여 일반수요자가 오인, 혼동을 일으키는 염려가 있는 것을 말한다. 상표가 유사하기 위해서는 원칙적으로 상표의 속성인 외관형상이 유사하거나(예: HOP와 HCP), 호칭이 유사하거나(예: NHK와 MHK) 또는 의미가 유사(예: 왕과 KING) 하여야 한다.

두 상표를 대비할 때에는 시간과 장소를 달리하여 관찰할 경우 두 상표를 대하는 일반수요자가 두 상표를 혼동하는가, 또한 상표의 일부분이 아닌 전체적으로 관찰하여 두 상표가 혼동되는가를 원칙적으로 하여 상표의 구성결합이 부자연스러운 것에 대하여는 상표구성을 분리하여 각각에 대하여 관찰하여 두 상표가 혼동되는가, 또한 상표가 지정상품에 대하여 어떻게 사용되는가 보다는 상표구성 자체만을 관찰하여 두 상표가 혼동되는가가 원칙적인 상표유사판단방법이다.

지정상품의 유사는 대비되는 두 상품의 객관적인 속성, 즉 상품의 품질, 용도, 원재료, 제조방법의 공동성 제조장소나 판매점 등이 현실로 공통되는가에 따라 거래사회에서 현실적으로 두 상품이 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있는지를 판단하여야 한다.

상표와 상품의 유사여부는 판단자의 주관, 시대상황 등에 따라 결론이 달라질 수 있는 상대적 불확정적 개념이기 때문에 상표법의 취지에 따라 합목적으로 판단되어야 한다. 유사판단의 전제로 지정상품이 유사한지의 여부가 판단되어야 하며, 상표등록절차에 관한 대다수의 문제는 상표 및 지정상품의 유사문제가므로 상표법에 정통하며 경험이 많은 상표전문가의 도움을 얻는 것이 바람직하다.

3.6

저작물의 등록 절차

1 일반적인 저작물의 등록

저작물은 산업정책적인 의미는 없기 때문에 특허, 실용신안, 디자인 및 상표와 같은 권리 취득을 위한 출원 및 등록은 저작권의 권리 발생 요건이 아니다.

단, 「저작권의 귀속」 등에 대하여 후일 분쟁이 발생할 때에 대한 예방수단으로 저작물 등록을 해두는 것은 의미가 있다. 저작물의 등록은 저작권심의조정위원회(<http://www.copyright.or.kr>)에서 할 수 있다.

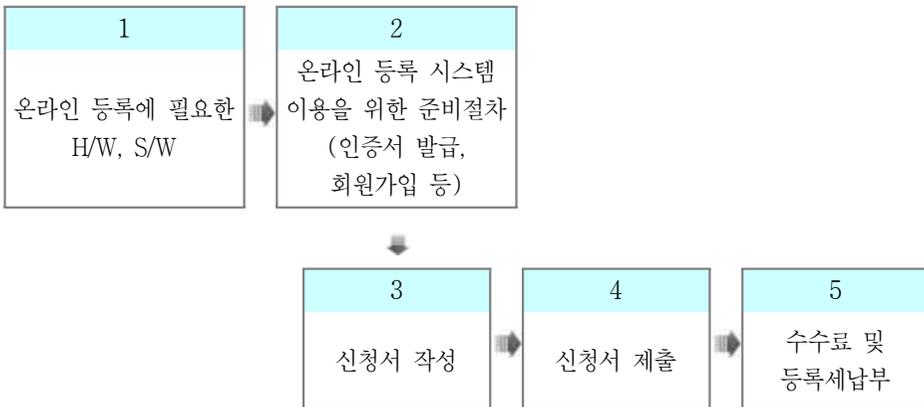
Tip! 저작권 등록

- 저작권 등록상담
위치 : 서울 강서구 방화 3동 827 국립국어연구원 3층 (우) 157-857
전화 : 02-2669-9950
 - 등록절차 및 방법
등록방법 및 등록신청서류 양식은 저작권등록시스템(<http://www.cros.or.kr>)에 게재되어 있다.
 - 등록비용 및 세금
 - 저작권등록 수수료 30,000원(저작권양도 또는 처분제한 등은 40,000원)은 저작권 심의 조정위원회에 직접 납부하고
 - 창작상속권리변동을 위한 등록에 따른 세금은 지방세로서, 관할 구청 세무과에서 고지서를 발부받아 은행 등 금융기관에 납부하여야 한다.
- ※ 등록세는 다음과 같다.
- 저작물 등의 창작연월일등 등록시 : 1,800원
 - 저작권 등의 상속 등록시 : 3,600원
 - 저작권등의 양도 등 권리변동에 관한 등록시 : 27,600원

2 프로그램 저작물의 등록

컴퓨터 프로그램도 일반 저작물과 마찬가지로 저작권의 일종으로서 등록하지 않아도 권리는 발생한다. 그러나 권리의 귀속에 대하여 분쟁이 발생하는 경우 재판과정에서 자사가 사용하고 있는 프로그램을 특정하거나 창작된 일시 등을 입증하는 것이 중요한 포인트가 되기 때문에 등록제도를 활용하는 것이 일반저작물 이상으로 의미가 크다. 프로그램 저작물 등록 신청절차는 프로그램심의조정위원회 소프트웨어 온라인등록시스템(www.sors.or.kr)에 접속하여 소정의 절차에 따라 진행하면 된다.

[그림 3-18] 온라인 프로그램 저작물 등록 신청절차



Tip! 프로그램 등록 관련 상담 창구

프로그램심의조정위원회

주소 : 135-240 서울시 강남구 개포동 14-4 프로그램심의조정위원회 등록팀

전화번호 : 02-2040-3668

Tip! 수수료

| 신청종류 | 수수료 | 등록세(교육세20%포함) |
|-------------|---------|---------------|
| 프로그램 등록 | 60,000원 | 1,800원 |
| 저작권 이전등록 등 | 70,000원 | 13,800원 |
| 등록사항 변경·말소 | 20,000원 | |
| 등록부 열람·사본교부 | 1,500원 | |
| 복제물 복제 | 1,500원 | |
| 등록증 재교부 | - | |

기사

[지재권상담실] 퇴사후 회사 SW 복제맨 저작권 침해

디지털타임스 2006.11.13.

[Q] 회사 직원이 퇴사한 후 퇴직한 회사의 소프트웨어의 주요 부분을 복제해 판매할 계획인 것으로 알려져 있습니다. 이 경우 소프트웨어의 저작권자는 어떤 조치를 취할 수 있나요?

[A] 퇴직한 직원이 소프트웨어의 주요 부분을 복제하였다면 이는 프로그램 저작권을 침해한 것이 되므로 민형사상 조치를 취할 수 있습니다. 또 프로그램 저작권이 침해당하지는 않았더라도 가까운 장래에 침해가 발생할 우려가 있는 경우에는 그 예방조치 등을 청구할 수 있습니다. 그러나 후자에 해당하기 위해서는 심증만으로는 부족하고 구체적인 정황 및 증거가 있어야 합니다.

[Q] 우리 회사는 A 회사에 소프트웨어를 납품하면서 계약을 체결했으나 납품을 위한 비용, 납품 기한 등만 계약서로 작성하고 소프트웨어의 저작권 등은 구체적인 논의가 없었습니다. 그런데 A 회사가 소프트웨어에 대한 저작권을 주장하였습니다. 이 경우에 저작권은 누구에게 귀속되나요?

[A] 실무거래에 종종 발생하는 분쟁의 하나인 것 같습니다. 소프트웨어 거래시 명시적인 규정을 두지 않아 저작권의 귀속문제가 발생하곤 합니다. 명시적인 규정을 두고 있지 않을 때에는 당사자의 의사 및 거래관행 등을 종합적으로 판단해야 하나, 위 질의에 의하면 귀 회사가 소프트웨어 저작권자로 볼 수 있습니다. 따라서 A회사는 소프트웨어에 대한 일정한 범위 내의 사용만을 주장할 수 있을 것으로 보입니다.

3.7

출원 및 등록 지원 제도

1 출원료 면제 및 감면 제도

(1) 사업목적

경제적으로 어려운 자에 대한 출원료, 심사청구료를 면제 또는 감면하여 줌으로써 발명 의욕고취 및 개발기술의 권리화를 촉진하기 위해 마련된 제도이다.

(2) 지원대상

[표 3-5] 출원료의 면제 또는 감면 대상자

| 구 분 | 면제 또는 감면 대상자 | 면제 또는 감면 수수료 |
|--------|--|--------------------------------------|
| 전액면제 | - 국민기초생활보장법수급자 - 국가유공자와 그 유족 및 가족 - 장애인복지법상 등록장애인 - 학생(재학생에 한함, 대학원생 제외) - 만19세 미만 청소년 | 특허·실용신안디자인의 출원료, 심사청구료, 실용신안기술평가 청구료 |
| 70% 감면 | 개인 및 중소기업기본법에 의한 소기업 | 특허·실용신안디자인의 출원료, 심사청구료 |
| 50% 감면 | 중기업 및 기술이전촉진법에 의한 전담조직 또는 공공연구기관 | 특허·실용신안디자인의 출원료, 심사청구료 |

※ 상표는 면제 또는 감면대상이 아님

(3) 신청방법

반드시 출원, 심사청구, 기술평가청구시에 감면사유를 기재하고 해당 증명서류를 제출하여야 한다. 단, 전액면제자 및 개인은 발명자와 출원인이 동일인인 경우에만 해당되므로 주의하여야 한다.

(4) 문의처

- 특허청 특허고객서비스센터
 - 대전 : 전화상담 1544-8080, (<http://www.kipo.go.kr>)
 - 서울 : 음성자동안내(ARS) 02-568-8155~7, 일반 02-568-6079

2 해외출원비용 지원 제도

(1) 사업목적

내국인이 외국에 출원하는 특허 및 실용신안의 출원비용을 지원하여 줌으로써 우수발명의 해외출원 및 외국에서의 지식재산권 확보와 국제경쟁력을 확보하기 위해 마련된 제도이다.

(2) 지원대상

지원 대상은 내국인으로서 해외에 특허 또는 실용신안을 출원한 개인 또는 중소기업, 대학, 연구기관이다.

(3) 지급기준

출원건별로 300만원 한도 내에서 지급하며, 신청인 1인에 대한 보조금 지원건수로는 개인 및 중소기업이 연간 3건 이내이고, 대학 및 이공계 정부출연연구소, 국공립 연구기관이 연간 10건 이내이다.

참고로, 대한민국특허기술대전 또는 특허기술상 등 특허청이 주최하는 발명관련 행사에서 수상한 우수발명, 여성 및 장애인의 발명에 대하여는 지원 대상 선정에서 우대할 수 있다. 한편, PCT출원은 국내단계가 진행되었을 경우에 한하여 신청대상이 되며 선정시 국제단계비용까지 소급하여 지급한다.

(4) 지원절차

지원신청발명에 대한 기술성심사를 실시하여 기술성심사결과를 토대로 선정심의위원회에서 특허기술의 우수성, 활용성 등을 평가하여 지원 대상으로 결정된 기술에 한하여 보조금을 지급한다.

(5) 사업수행기관

한국발명진흥회 사업화지원팀 (02-3459-2846, <http://www.kipa.org>)

※ 주무부서 : 특허청 산업재산진흥팀 042-481-8183

3 공익변리사 특허상담센터 운영

(1) 사업목적

경제적 여건이 어려운 사람들의 지식재산권 창출, 보호, 활용 기반을 마련하고 지식재산권 서비스로부터 소외된 지역에 대한 불균형을 해소하기 위하여 공익변리사로 하여금 출원·심사·등록·심판절차와 관련한 상담 및 서류작성지원 등 산업재산권 전반에 걸쳐 무료변리 서비스를 제공함으로써 사회적 형평성 제고와 산업재산권 창출기반 확대를 목적으로 한다.

(2) 지원대상

생활보호대상자, 국가유공자와 그 가족, 장애인, 학생(대학원생 제외), 소기업 및 대기업과 분쟁중인 중소기업 등이다.

(3) 지원범위

선행기술 검색 및 활용을 비롯하여 출원, 심사, 등록, 심판 절차 등 산업재산권 전반에 관한 상담 및 서류 작성지원업무와 지역순회 상담서비스 등을 지원한다.

(4) 사업수행기관

• 대한변리사회(02-3486-3486, <http://www.kpaa.or.kr>)

• 공익변리사 특허상담센터(02-553-5861, <http://www.pcc.or.kr>)

※ 주무부서 : 특허청 산업재산보호팀(042-481-5074)

4 등록료 면제 및 감면 제도

(1) 사업목적

경제적으로 어려운 자에 대한 등록료를 면제 또는 감면하여 줌으로써 발명 의욕고취 및 개발기술의 권리화를 촉진하기 위해 마련된 제도이다.

(2) 지원대상

[표 3-6] 등록료의 면제 또는 감면 대상자

| 구 분 | 면제 또는 감면 대상자 | 면제 또는 감면수수료 |
|--------|--|-----------------------------|
| 전액면제 | - 국민기초생활보장법수급자 - 국가유공자와 그 유족 및 가족 - 장애인복지법상 등록장애인 - 학생(재학생에 한함, 대학원생 제외) - 만19세 미만 청소년 | 특허·실용신안·디자인의 최초 3년분의 등록료 |
| 70% 감면 | 개인 및 중소기업기본법에 의한 소기업 | |
| 50% 감면 | 중기업, 대기업과 중소기업의 공동연구, 기술이전 촉진법에 의한 전담조직 또는 공공연구기관 | |

※ 상표는 면제 또는 감면대상이 아님.

(3) 신청방법

반드시 등록시에 감면사유를 기재하고 해당 증명서류를 제출하여야 한다. 단, 전액면제자 및 개인은 발명자와 출원인이 동일인이어야 한다.

(4) 문의처

- 특허청 특허고객서비스센터
 - 대전 : 전화상담 1544-8080, (<http://www.kipo.go.kr>)
 - 서울 : 음성자동안내(ARS) 02-568-8155~7, 일반 02-568-6079

5 중소기업 특허경영 컨설팅 서비스

(1) 사업목적

인력과 자금부족 등으로 특허경영에 애로를 겪고 있는 중소기업을 대상으로, 관련 기술분야 담당심사관이 업체를 직접 방문하여 무료로 컨설팅을 해주는 것으로서 중소기업의 특허경영을 활성화시킴을 목적으로 하고 있다.

(2) 컨설팅 분야

특허출원, 권리화 방법, 특허제도 일반교육, 특허심판 및 소송, 직무발명 제도, 특허분쟁 사전 대비, R&D 전략 수립을 위한 특허정보활용 및 사업화 등 특허경영의 전반적 분야. 단, 특허분쟁 등 지원기업과 직접적으로 이해관계가 맞물려 있는 사항의 경우는 공익변리사 제도 활용 유도

(3) 지원대상

중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업

(4) 신청방법

특허청(www.kipo.go.kr) 혹은 한국산업기술진흥협회 홈페이지(www.koita.or.kr)에서 신청양식을 다운로드하여 팩스, 이메일 혹은 우편으로 신청

(5) 문의처

- 특허청 중소기업 특허경영 지원단
 - 대전 : 전화상담 042-481-8182

제4장 지식재산의 보호

- 4.1 지식재산 보호의 필요성 / 93
- 4.2 타사의 권리침해가 의심되는 경우 / 94
- 4.3 타사로부터 권리침해를 받은 경우 / 98
- 4.4 분쟁해결방안 / 110
- 4.5 특허침해 소송의 단계별 대응전략 / 118
- 4.6 국제 특허분쟁 대응 / 122
- 4.7 기술유출방지(영업비밀보호)는 어떻게? / 126
- 4.8 심판 및 소송 지원 제도 / 146

4.1

지식재산 보호의 필요성

지식재산의 창출 및 권리화를 통해서 취득한 지식재산권은 기업의 무형 자산으로서 인식되어 기업 자산의 일부분으로서 위치한다.

이러한 지식재산권을 타사(주로 경쟁사)에서 침해하는 경우는 기업의 경영에 큰 영향을 미친다. 즉, 침해 대응을 위해 많은 비용과 시간이 소요되고 심지어 본업을 중단해야 되는 등 경영전반에 제약이 따르게 된다. 한편, 타사에서 타사의 지식재산권을 의식적 또는 무의식적으로 침해하는 경우도 마찬가지이다.

따라서 기업은 출원을 통한 지식재산권의 소극적 보호보다는 지식재산권의 등록 후에 발생하는 각종 분쟁과 관련된 적극적인 보호에 대해 더 역점을 둘 필요가 있다.

사 례

특허분쟁 대응 성공 사례

A사는 중규모의 중소기업으로서 '전자레인지의 과열방지장치'를 제작하여 S전자에 납품하여 오던 중 동일 제품을 일본의 개인발명가로부터 기술도입하여 국내에서 생산 판매를 하던 내국인 회사인 B사로부터 특허침해금지 경고장을 받았다.

그러나 A사는 이미 이런 상황이 제기될 수 있음을 예상하고 S대학교에서 정년퇴임을 한 교수를 연구소장으로 초빙하여, 철저한 특허관리를 하고 있었다. 즉, A사는 동 제품과 관련한 기술에 대해서, 전 세계적으로 특허된 내용을 철저히 조사한 후 선행기술들에 저촉되지 않도록 이를 회피하는 설계를 해 오고 있었다. 따라서 A사는 B사의 특허 침해 경고장에 대해서도 어려워하지 않고 이미 분석해 놓았던 자료를 가지고 양자 기술들 간의 상이한 점을 입증하여 간단히 해결할 수 있었다.

A사는 B 제품 시장에서 제법 자리 잡은 회사로서 제품 출시 전부터 자체적인 기술개발을 통하여 자사 제품에 대하여 원천특허권 및 디자인권을 다수 가지고 있다. B 제품 시장은 A사와 비슷한 규모의 많은 수의 업체들이 치열한 경쟁을 벌이며 사업을 영위하고 있는 바, A사는 후발 경쟁업체들이 자사의 특허권 및 디자인권을 침해하고 있는 것으로 의심하기 시작하였다. 이에 A사는 자사의 특허권 및 디자인권을 침해한 업체들에 대한 대응방안에 고심하고 있다.

이와 같이, 경쟁사나 제3자가 자사의 지식재산권을 침해한다고 의심되는 경우에는 실시품(침해가 의심되는 물건, 방법, 브랜드, 디자인 등)을 분해, 분석하고 자사 특허와의 관계를 조사하여 침해 증거를 잡는 것이 선행되어야 한다.

증거를 잡은 후에는 경고장에 의해 제조나 판매 등을 중지하도록 요구한다. 경고장을 송부하였음에도 불구하고 계속 침해품을 제조나 판매하는 경우에는 소송을 제기할 필요가 있다.

이하에는 타사의 권리침해가 의심될 경우 그 구체적 대응을 위한 절차를 소개하기로 한다.

(1) 침해사실을 발견한다.

침해사실의 발견은 자사의 영업부가 거래시장에서 타사의 침해품을 발견하게 되거나, 제3자로부터의 문의나 통지를 통한 지적, 원 권리자(라이센서)로부터의 지적 등을 통해서 이루어진다.

(2) 침해의 증거수집과 침해자 조사를 한다.

침해 사실이 발견된 경우, 먼저 침해행위를 뒷받침할 수 있는 증거자료(침해품, 카탈로그, 기술자료)를 수집한 다음에, 침해자에 대한 조사(침해품

의 생산, 판매량, 판매루트, 실시개시의 시기, 생산방법 등의 실시상황과 회사규모, 자금력, 기술력, 영업력, 자사와의 이해관계, 대리인 등 기업력의 조사)를 한다.

(3) 침해사실을 확인한다.

수집한 증거조사에 의해 특정된 대상물(방법)을 자사의 특허발명과 대비하여 기술적 범위에 속하는지의 여부, 즉 자사의 특허발명을 침해하고 있는지의 여부를 검토한다.

(4) 침해의 입증방법을 확인한다.

상대방의 실시가 자사의 특허를 침해하였다고 판단될 경우에는 신중을 기해 침해의 입증 방법을 모색하여야 한다. 실패할 경우에, 상대방으로부터 무고죄로 공격당할 수도 있다.

(5) 방침을 세운다.

이상의 수순에 의거한 조사와 판단에서 침해자에 대해서 경고할지의 여부, 그리고 경고할 경우 앞으로의 대응에 대한 방침을 세우는 것도 중요하다.

(6) 상대방에게 경고한다.

경고는 통상 서면으로 행하고 경고장에서는 권리자 권리의 특정(특허번호, 공고번호, 발명의 명칭 등) 및 상대방 실시양태의 특정(침해품, 방법 등) 및 회답기한 등을 명시하여 통상, 내용증명 우편으로 상대방에 발송한다.

상대방이 복수인 경우, 상대방을 특정하지 않고, 신문지상에 게재 경고하는 경우도 있으나 많은 경우에는 직접 상대방에게 내용증명 우편으로 경고하는 방법이 가장 바람직하다.

경고장 서식은 매뉴얼 참고자료 7.6을 참조하기 바란다.

Tip! 보상금청구권

경고장 작성시 침해된 기술이 출원중인 경우는 특허법 제65조의 ‘보상금청구권’에 관한 규정이 적용된다.

이 조항이 적용되기 위해서는,

- (1) 해당 출원이 공개되어 있어야 하므로, 아직 공개 전이라면 조기공개신청을 하고 공개 후 경고장을 보내야 된다.
- (2) 등록이 된다는 것을 전제로 청구할 수 있기 때문에, 일단 현 단계에서는 경고만을 할 수 있을 뿐이고,
- (3) 등록 후에 출원 중 침해행위에 대하여 보상금청구를 할 수 있다.

Tip! 경고장 송부의 이점

특허권 등의 권리를 이용해서 시장을 선점할 수 있는 방법 중의 하나가 경고장의 송부이다. 예를 들어, 경쟁사가 제품의 직접 판매뿐만 아니라 유통업체를 통하여 제품을 판매하고 있는 경우, A사는 경쟁업체 뿐만 아니라 유통업체를 상대로 특허권 또는 디자인권의 침해를 이유로 경고장을 발송할 수 있다. 유통업체도 판매라는 특허권의 직접 침해 행위를 하고 있기 때문이다.

보통 유통 업체는 침해의 경고를 받게 되면 납품 업체에 그 해결을 요구하고 문제가 해결될 때까지 제품의 판매 및 납품을 중단시킨다. 따라서 A사는 유통업체에 경고장을 송부함으로써 경쟁사가 유통업체를 통해서 제품을 판매하는 것을 막거나 적어도 일정 기간 동안 방지할 수 있고 그 기간 내에 A사는 제품 판매에 주력함으로써 시장점유율을 증대시킬 수 있다. A사의 침해 주장에 관한 경고가 부당한 것(즉, 특허 침해가 아닌 것)으로 판정되더라도 이와 같은 결과가 나올 때까지는 상당한 기간이 소요되므로 이 기간 동안 경쟁사는 자유롭게 제품을 판매하거나 할 수 없으며, A사는 시장을 선점할 수 있는 시간을 확보할 수 있는 것이다. A사의 침해 주장이 침해가 아닌 것으로 판정되더라도 A사의 경고장 송부는 특허권자의 정당한 권리 행사에 해당할 뿐이므로 A사는 지적재산권의 취득에 의해서 경쟁사의 시장 진입을 일정기간 방지할 수 있는 이익이 있다.

Tip! 경고장 송부시의 주의사항

사례- 특허권자 A가 제조회사 B를 상대로 경고하는 외에, 백화점과 홈쇼핑에 까지 협조문 형식을 빌어 고지하여, B가 전문가의 감정 등을 받음과 동시에 회신문 발송, 무효심판, 권리범위확인심판을 제기하였음에도 불구하고, 재차 위 백화점등에 경고장을 발송하여 결국 백화점에 납품 철수, 홈쇼핑 방송중단 등의 문제가 발생하였다.

이에 B회사는 A사를 상대로 명예훼손죄, 허위사실유포죄, 업무방해죄 등으로 고소함과 동시에 영업방해금지 등 가처분신청을 제기하였다.

이와 같이, 상대방의 실시 제품이 침해품이라는 취지를 상대방뿐만 아니라 거래처(도매, 소매점 등)에 선전할 때 주의를 요한다(예, 백화점이나 홈쇼핑 등).

만일, 상대방의 행위가 권리침해가 아니라고 판단되는 경우 “경쟁관계에 있는 타인의 영업상 신용을 해치는 허위사실을 진술하고 또는 유포하는 행위”에 해당하여, 그 유포행위의 금지청구, 손해배상청구, 때로는 신용회복조치로서 사죄광고게재청구를 당할 경우도 있고, 또 명예훼손, 신용훼손 등 형사책임을 묻게 되는 경우도 있으므로 유포행위에 각별한 신중을 요한다.

4.3

타사로부터 권리 침해 경고를 받은 경우

선행기술조사를 행한 경우라 하더라도 타사로부터 특허 침해 경고를 받을 수 있다. 기업체에서 처음 경고장을 받은 경우 큰 문제가 발생한 것으로 생각하여 당황할 수 있으나 경고장의 내용을 충분히 숙지하여 상대방의 요구에 따라 적절히 대응할 필요가 있다.

1 일반적 대응방안

(1) 경고장 내용의 사실관계를 확인한다.

경고장을 받았을 경우에는 경고장 내용의 사실관계를 검토하고 동시에 상대방의 의향을 파악할 필요가 있다.

(2) 경고장을 잘 읽고 상대방의 주장을 이해한다.

- 체크 사항
 - 보낸 주체가 회사의 책임자인가 또는 대리인(변리사, 변호사)인가
 - 상대 특허권은 특정되어 있는가
 - 자사 제품 기술은 특정되어 있는가
 - 침해라고 판단하는 증거와 이유가 명기되어 있는가
 - 상대요구가 특정(제조 판매의 중지, 손해배상청구, 라이선스 청구 등)되어 있는가
 - 회답기한은 언제까지인가
 - 보낸 주체가 대리인인 경우 상대의 강경자세를 살피고, 당사자도 전문가 대리인을 세울 것인가

한편, 상대방이 보낸 경고장에 침해주장 이유나 근거가 명확하게 제시되지 않은 경우에 상대방에게 보다 명확한 근거 자료를 요구하여 합당한 범위 내에서 심리적 부담을 준다.

(3) 침해여부 및 무효사유를 판단한다.

만일 해당 권리가 경고자의 주장 그대로인 경우, 자사의 현재 실시품(또는 실시방법)이 기술적 범위에 속하는지의 여부 즉 침해여부판단을 하여야 한다.

또한, 상대방 특허에 대해 무효 항변을 하는 경우 효과적으로 대응할 수 있다.

침해여부 및 무효사유에 대해서는 후술하기로 한다.

(4) 경고장에 대해 조치를 취한다

경고장에 대해서는 될 수 있는 한 마찰을 피하기 위해 기간 내에 성의 있는 회답을 한다. 구체적인 대응 방안은 후에 설명한다.

2 침해여부 및 무효사유에 대한 검토

침해경고를 받은 경우 자사 실시기술의 상대방 특허 침해여부 및 상대방 특허의 유효여부를 판단해야 한다.

(1) 상대방 특허 침해 여부 검토

자사의 실시기술이 상대방 특허를 침해하였는지 여부는 다음과 같이 판단한다.

① 특허침해의 개념 및 유형

특허권의 침해란 제3자가 정당한 권한이 없이 타인의 권리(특허권 또는 전용실시권)로 되어있는 발명을 업(業)으로서 실시하는 경우를 말한다.

• 특허침해의 요건

- 유효한 권리 : 특허침해가 성립되기 위해서는 특허권의 권리가 유효하여야 한다.
- 발명의 동일 : 특허침해의 성립은 실시발명과 특허발명(특허청구범

위에 기재된 발명)의 동일이 전제되며 동일여부는 발명의 구성·목적·효과를 대비하여 판단하되, 여기서의 동일이라 함은 자명한 정도의 상이를 포함하는 개념이다.

- 업으로서 실시 : 타인의 특허발명의 실시는 업으로서의 실시이어야 한다. 즉, 사업적으로 실시하여야 하고, 실시의 의미는 특허법 제2조에 정의한 규정에 의한다.
- 실시의 위법성 : 타인의 실시는 실시권 등의 정당한 권한이 없이 하는 실시이어야 한다.

② 특허침해의 검토

자사가 입수한 자료와 상대가 제시한 증거의 신뢰성이나 가치를 종합적으로 판단하여 침해여부를 판단한다. 침해여부에 대해서는 전문가인 변리사 또는 변호사에게 감정을 받는 것이 좋다.

(2) 특허 무효 항변의 검토

상대방 특허를 침해하고 있다고 판단되더라도 상대방 특허가 무효사유를 가지고 있어 무효항변을 제기할 수 있다면 소송에 있어서 유리하다.

① 무효항변의 근거 조문

등록된 특허에 대한 일반적인 무효사유에는 신규성과 진보성의 결여가 대표적이다. 통상 활용되는 근거조문은 다음과 같다.

- 가. 특허법 제29조 발명의 정의, 신규성, 진보성
- 나. 특허법 제42조 제3항 명세서 기재요건

② 기타 무효항변 사유

[표 4-1] 기타 무효항변의 사유

| 종 류 | 내 용 |
|------------|--|
| 금반언 | 권리자의 권리 불행사 언동을 믿은 실시자를 보호하는 원칙 |
| 선발명의 항변 | 등록된 특허와 동일한 발명이 이미 타인에 의해 이루어졌다는 항변 |
| 부제소 특약의 활용 | 상대방으로부터 제소하지 않겠다는 특약을 받음으로써 분쟁을 미연에 방지 |

Tip! 회피설계의 검토

상대방 특허권에 대한 무효사유 조사에서 뚜렷한 무효자료를 찾을 수 없다면, 일단 가장 먼저 해야 할 것이 회피설계이다. 회피설계란, 해당 제품의 기능 및 성능에는 거의 영향을 주지 않으면서도 당해 문제특허의 권리범위에서는 벗어나서 침해가 되지 않도록 하는 것을 말한다. 일반적으로 특허는 해당 제품의 성능이 가장 좋게 발휘되도록 청구항을 잡는 것이 일반적이다. 따라서 상기한 바와 같이 문제특허의 권리범위를 벗어나면서 제품의 기능 및 성능에 영향을 주지 않는다는 것은 대단히 어려운 작업이다.

그러나 이렇게 어려운 일일수록 특허요원과 연구/개발원들이 머리를 맞대고 노력한다면 반드시 해결책을 찾을 수 있을 것이다. 이렇게 어려운 일이지만 반드시 회피설계를 해야만 하는 이유는, 최종적으로 아무런 대응책이 없어서, 특허권자와 특허 로열티 협상에 들어가게 되는 경우에, 회피설계를 통하여 향후에는 특허침해 없이 제품을 만들 수 있다는 것을 특허권자에게 인지도시키면 그 특허 로열티는 극히 낮아질 수 있고, 반면에 회피설계가 불가능한 경우엔 그 특허 로열티는 그야말로 “부르는 게 값”이 될 수 있기 때문이다.

3 경고장에 대한 검토

(1) 경고장 요건의 검토

문제 특허의 특허번호, 특허침해 제품의 특정 여부를 검토한다. 불특정 시에는 무시해도 무방하다.

(2) 경고장 내용의 검토

특허권자의 의도(라이선스 계약을 체결하고자 하는 것인지 아니면 애초 시장진입 방해나 퇴출을 기도하는 것인지), 심각성(협상과 소제기 중 어느 쪽에 더 기울어 있는지), 요구 사항의 수용가능성 및 협상가능성 등을 종합적으로 철저히 검토한다.

(3) 대리인 선임 필요 검토

- 특허분쟁을 둘러싼 경고장 처리에 관하여 회사 내 처리능력, 경험이 충분하지 못한 경우
- 대상제품이 기업에게 높은 이익을 주는 주요 제품이고, 위험이 많은 경우
- 권리자 또는 대리인이 제품 비즈니스는 없이 특허 비즈니스만을 하는 특허 마피아 등의 악덕 업체로 알려진 경우

(4) 전문가의 감정서 확보

고의 침해에 대한 중벌 적용을 회피할 수 있는 효과적인 방어책이다.

(5) 경고장에 대한 회신

대리인을 선정하지 않거나 선정하는 중에 스스로 경고장에 대한 회신을 작성하는 경우의 유의사항은 다음과 같다.(경고장에 대한 회신문은 매뉴얼 참고자료 7.7 참고)

[표 4-2] 경고장 회신 시 유의사항

| 항 목 | 유 의 사 항 |
|------------------------|--|
| 회신기간 | -경고장에 대해 응답하지 않으면 추후 소송에서 불성실한 태도로 비춰질 수 있으므로 적당한 시기를 봐서 잠정적 회신하고 시간을 확보. |
| 회신 서명자 선택 | -사장이 직접 회신에 서명할 필요 없으며 담당자가 서명하여도 무방 -사장이 직접 회신한 경우 추후 소송에서의 증언녹취, 재판 절차에 있어 상대방이 증인심문을 청구해 올 때 이를 거부하기가 곤란하기 때문 |
| 회신은 간략하게 | -성실하게 대응한 기록을 남기기 위해 필요한 사항만을 냉정하고 간결하게 서술 한정한다. -불필요한 언행이나 스스로의 자인은 절대 금물. |
| 장래 의무 부담행위 서술금지 | -일시적인 도피를 위한 장래의무 부담행위를 서술하는 것은 절대 금기사항이다. (예: 기간을 스스로 한정하여 검토서 작성하는 것, 제품샘플의 공여 등) |
| 침해관계의 설명과 그 근거자료의 제시요구 | -권리자의 공격을 제어하기 위해서는 부담을 주는 일이 가장 효과적이다. -특히 외국 선진기업들이 우리 기업의 대응능력의 미숙한 점을 이용하여 쉬운 방법으로 이득을 얻으려는 의도로 행해지는 무분별한 경고장 남발을 미연에 방지하는 효과적 수단이다 |
| 회신내용 | -잠정적 회신 (경고장 수령 확인, 성실한 검토 약속, 검토서 자료 입수에 상당 기간 소요 통보, 호의적 해결 희망 암시) -실질적인 회신 (문제 회피 확신할 때 또는 문제 해결 가능성이 없을 때) |
| 관련서류 복사본 송부 | -추후의 소송 증거 자료 제출 및 권리자에게 우수한 대리인이 배후에 있다는 사실을 주지시킬 필요가 있다. |

(출처 : 국제특허분쟁대응 표준 매뉴얼, 한국전자산업진흥회, 2004)

국내 모 기업체의 경고장 대응 사례

미국의 거대기업 중 하나인 C사로부터 당사 공정X가 자신의 공정특허를 침해하고 있으니, 모든 침해행위를 즉시 중단하고 로열티 협상에 나설 것을 요구하는 경고장을 접수 하였다.

권리의 정상유지 여부, 정당권리자여부 등을 검토해 보았으나 정당한 권리의 정당한 권리자에 의한 정당한 경고이었다.

다음으로 침해여부를 판정하기 위해, 특허권의 범위를 결정하는 특허청구범위를 분석한 후, 당사의 공장에 직접 찾아가서 제품이 만들어지는 과정을 세밀하게 살펴보았다. 검토 결과 문언적으로는 침해라는 결론이 나왔다. 그래서 특허청구범위를 축소해석할 여지는 없는지를 살펴보기 위해 심사경과서류를 입수하여 검토해 보았다. 심사경과서류를 검토하는 과정에서, 특허권자가 심사과정에서 심사관의 거절이유에 대해, 그 거절이유를 극복하고자 자신의 발명은 이것이다라고 표현한 부분에서 문언적 범위를 축소해석할 근거를 찾을 수 있었다.

문언적으로는 ‘~을 가진 레진으로 구성된 염색제’로 되어 있었으나, 심사경과서류상에서는 ‘그 레진은 xxx성분은 제외하는 것’으로 되어 있었다. 따라서 xxx성분을 사용하는 당사의 염색제는 그 권리범위에서 벗어나 있는 것이었다. 이를 근거로 회신을 보냄으로써, 깨끗이 경고장을 해결할 수 있었다.

국내 모 기업체의 경고장 대응 보고서

I. 경고장

1. 경고장접수 : 200x.x월.x일. A사의 본사에 일본의 B사로부터 내용증명우편으로 특허침해 경고장이 접수됨. 본사로부터 다시 특허팀으로 업무연락으로 전송받음(이 과정에서 시간이 다소 경과됨).

2. 경고장 내용

- A사의 X제품(전자부품의 하나)이 B사의 특허번호 xxxxxxxx를 침해하고 있음.
- 요구사항
 - 1) 침해품의 제조/판매 및 디자인을 침해하는 행위 즉시 중단. 향후 디자인권을 침해하지 않을 것임을 서면으로 작성하여 공증 받을 것.
 - 2) 판매하여 시중에 유통 중인 침해품을 전량 수거하여 모두 폐기하고, 이를 확인하는 증명서를 제공하여 줄 것.
 - 3) 침해품이 배포된 거래처 명단, 각 거래처별로 보급된 침해품의 수량 및 매상

고, 재고수량, 국내 또는 해외로 침해품을 판매한 기간 등 침해행위에 대한 상세한 내역을 서면으로 작성하여 줄 것.

4) 침해행위로 인하여 입은 손해(변호사 비용 포함)에 대하여 적절한 배상을 할 것.

- 요구사항 불응시

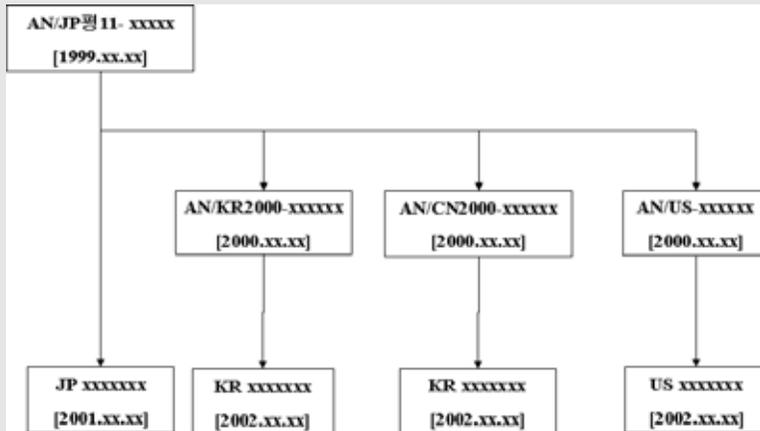
수신 후 20일 이내에 회신해 줄 것. 회신이 없을 시 민,형사상 법적인 제반 조치를 취할 것임.

II. 경고장 대응

1. 양해편지 송부

- x월. x일자 letter는 잘 받았다.
- 우리회사의 기본 입장은 상대방의 지식재산권을 인정하는 것이다.
- 지금 상황을 파악하고 있으므로 조금만 기다려 달라.
- 사건의 복잡함에 비춰볼 때, 20일 이내 회신은 어렵다. xx월.xx일까지 회신토록 하겠다.(합리적인 기간이어야 함)

2. 문제특허의 권리현황 파악



<문제특허의 family관계를 도시한 tree 구조>

(일반적으로 family관계는 tree구조로 표현하는 것이
한눈에 family관계를 파악할 수 있어 편리함)

- 1) 문제특허의 family현황 및 권리현황을 파악한 결과, 일본, 한국, 중국, 미국에 적법하게 출원/등록되어 권리유지되고 있는 것을 확인 함.
- 2) 한국에서의 권리기간 (~20xx년 xx월 xx일까지).

3) 경고장을 보낸 회사(일본 B사)와 특허권의 관리자가 동일한 것을 확인함.

3. A사 제품X의 문제특허 침해여부 파악

1) 구성요건이 완비되었는가?(All element rule)

| | 문제특허 | A사 제품X | 비고 |
|------|--------|--------|-------|
| 목적 | xxxxxx | xxxxxx | 완전동일함 |
| 구성요소 | a | a | 완전동일함 |
| | b | b | 완전동일함 |
| | c | c | 완전동일함 |
| 효과 | ----- | ----- | 완전동일함 |

상기와 같이 제품X가 문제특허와 그 목적 및 효과가 완전동일하고 그 구성요소가 완전히 동일하였음.

2) 심사경과상의 의도적 배제가 있었는가?

심사경과서류를 입수하여 살펴보았으나, 심사경과서류상에 출원인이 의도적으로 배제한 사항을 찾아 볼 수 없었음. 즉, 권리범위를 축소해석할 여지가 없으므로 제품X는 문제특허를 침해하는 것으로 밝혀짐. 이 과정에서 전문가인 변리사의 감정을 받을 필요가 있음.

4. 연구/개발과정의 조사.

1) 제품X를 개발한 연구원 및 개발팀원들과 회의를 통해 문제의 해결점을 찾고자, 개발과정에 대한 조사를 실시함.

2) 개발과정 : 고객사 P사가 일본B사의 제품X의 실물을 주면서, 이것과 동일하게 만들어줄 것을 요구하여 개발에 착수하게 되었음(국산화를 통해 납품단가를 낮추려는 노력의 일환으로 이러한 경우는 흔히 있는 경우 임).

연구/개발팀원들이 개발과정에서 특허를 조사하였으나, 특허가 발견되지 않아, 마음 놓고 완전동일하게 개발을 하게 됨(문제특허가 출원된 후, 공개가 되기까지는 1년6개월이 소요되는데, 이 사이에 특허조사가 이루어진 것으로 밝혀짐).

3) A사의 제품X가 P사에 납품되면서, 일본B사의 시장을 잠식하게 되자, B사가 A사에게 특허침해 경고장을 보내게 된 것임.

5. 무효자료의 조사.

1) 연구/개발팀원들과의 협의를 통해, 일반논문, 카탈로그, 매뉴얼 등 기타 자료에 대한 선행기술조사는 연구/개발팀원들이 조사키로 하고, 특허부서원들은 특허에 대한

선행기술조사를 진행하기로 업무분담을 하고 무효자료를 조사함. 또한 외부 조사 전문기관에 조사를 의뢰하여 내외에서 병행하여 조사를 하였음.

- 2) 며칠 밤을 새는 노력을 기울였으나, 끝내 선행무효자료를 찾을 수 없었음. 외부 조사전문기관에서의 조사결과에서도 무효자료는 없었음.
- 3) 무효자료를 찾을 수 없는 것은 어떻게 보면 당연한 귀결이었는지도 모름. 왜냐하면, 일본 B사가 그 제품X에 관한한 세계적으로 표준을 좌우할 정도의 선도 업체였기 때문임.

6. 회피방안의 강구

- 1) 연구/개발팀원들과의 마라톤 회의를 통해, 회피방안을 강구코자 하였음. 왜냐하면 항상 과거분은 협상가능하나 회피방안이 없는 침해품은 그 로열티가 말 그대로 '부르는 게 값'이 될 것이기 때문임.
- 2) 그러나, 회피설계(매뉴얼 4.3의 2 참조)를 할 수 없었음. 왜냐하면, 고객사에서는 일본B사와 완전동일한 것을 요구하고 있으며, 여기에서 조금이라도 틀리다면, 납품을 받지 않겠다는 고자세를 취하고 있기 때문임. 국내업체의 기술력을 믿지 못하는 하나의 단편이었음. 을의 입장에서는 어쩔 수 없이 갑의 입장을 따라야만 했음.

7. 대응무기여부 파악

상대방이 소송을 제기해 올 경우, 우리도 우리가 보유하고 있는 특허를 이용하여 상대방 제품에 대한 특허 맞소송을 제기함으로써, 크로스라이센스를 유도하거나, 특허의 경중을 따져서 로열티 협상시 보다 유리한 협상을 이끌어 내기 위하여 대응무기가 될 수 있는 특허가 있는가 살펴보았음. 그러나 상기한 바와 같이 일본의 B사는 이 기술분야의 선도업체로서 그 특허가 막강하였으나, A사는 이제 막 제품을 역설계(reverse engineering)로 제품을 복제하는 수준이었기에 당연히 대응무기가 될 만한 특허가 존재하지 않았음.

8. 마지막 대응책은?

무효도 곤란하고, 회피설계도 불가하며, 더욱이 대응할 무기가 전무한 이 상황에서 우리가 선택할 수 있는 그 무엇이 있겠는가?

최종적으로 고객사P사에게 일본 B사가 제품X를 납품하기 시작하게 된 과정을 살펴보기로 하였음. 혹시 해결점을 찾을 수 있지 않을까하는 기대감에서 고객 P사의 제품X의 구매를 담당하는 물품구매부서 K모 과장을 방문하였음. K모 과장으로부터

일본B사가 제품X를 납품하기 시작하게 된 과정을 문의한 결과, 일본B사는 그 옛날부터 P사에게 제품X와 같은 종류의 제품들을 지속적으로 납품하고 있었는데, 어느날 P사의 K모과장을 찾아와서, 자신들이 기능이 향상된 제품X를 갖고 와서 여러 가지 향상된 기능에 대해 브리핑을 한 후, 테스트를 위해 도면과 제품X의 샘플을 자신에게 주고가서 자신의 부서에서 여러 가지 테스트를 해 본 결과 테스트결과가 만족스러워 부품으로써 제품X를 구입하기 시작하였다는 것을 알았음. 여기서, 그 제품X의 샘플 및 도면을 주고 간 시기가 언제였느냐고 질문하자, 수첩을 확인하고서는 20xx년 XX월 이라고 하였음. 이는 정확하게 일본에서 특허출원하기 2개월 전임. (개발부서, 영업부서, 특허부서가 서로 부서의 입장차이 때문에, 영업활동을 시작하기 전에 특허출원을 완료하지 못하는 경우가 종종 있음. 이 경우에도 특허출원 준비중에 영업부서에서 영업활동을 위해 고객사들에게 가서 프레젠테이션을 하고 도면과 샘플을 제공한 것으로 보임)

고객사는 일반적으로 비밀유지의무가 없으므로 도면과 제품 샘플을 제공한 순간 그 제품기술은 일반에 공개된 것으로 간주됨. 따라서 그 이후에 한 출원은 자신의 스스로의 공개에 의해 신규성을 상실한 것으로 무효사유에 해당함.

이에 착안하여, 그 고객사 P사의 K모과장으로부터 양해를 구하여 해당도면을 복사Y하였고, 또한 만약을 위해 그 당시 그러한 일이 있었다는 진술서를 K모과장에게 받아 두었음. 국내기업끼리의 이러한 적극적인 협조가 국내 기업 전체의 경쟁력을 높일 수 있지 않나 생각함.

9. 회신 서신의 작성

상기한 K모과장의 적극적인 협조로, 얻는 귀한 무효자료를 근거로 회신 서신을 작성하였음.

- 1) 귀사의 특허를 분석해 보았다.
- 2) 귀사의 특허는 정상적으로 등록된 특허임을 확인하였다.
- 3) 그러나, 애석하게도 귀사의 특허는 무효사유를 갖고 있음을 확인하였다.
- 4) 귀사가 특허출원을 하기(20xx년 X월 X일) 약 2달 전인 20xx년 X월 X일 귀사의 영업부서 직원이 고객사 P사에게 마케팅을 목적으로 귀사 제품X에 대해 그 기능 및 제원을 설명하고, 이를 설명하는 도면 및 샘플을 제시하였던 것이 고객사 직원에 의해 밝혀졌으며, 이미 진술서도 확보한 상태이다.
- 5) 상기 도면과 그 샘플만 보면, 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 사람이라면 능히 그 기술을 알 수 있으므로, 그 제품X에 대한 귀사의 특허는 신규성상실로 무효가 되어야 함이 마땅하다.
- 6) 그러나, 당사는 귀사와의 관계를 고려하여, 귀사가 더 이상의 문제제기를 하지 않

는다면, 당사도 귀사의 특허에 대해 더 이상 무효 다툼을 하지 않을 것이다.
7) 현명한 판단을 내리기 바란다.

10. 회신 후기

이러한 회신을 보낸 후, 일본 B사로부터 어떠한 서신이나 연락도 받지 않았음. 따라서 본 특허침해경고건은 해결된 것임. 이렇게 문제특허를 무효시킴에 있어, 특허자료나 논문 등의 서류만이 아니라, 특허권자 스스로의 공개 자료에 의해 무효를 시킬 수 있다는 것은 무효자료를 조사함에 있어서 반드시 기억해야할 좋은 포인트임.

타사가 자사의 특허를 침해하였는지 또는 타사로부터 침해경고를 받았는지 분쟁이 발생하면 이를 효율적으로 해결해야 한다. 소송제도를 통하여 해결할 것이 있고 소송외적 제도를 통하여 해결해야 할 것이 있다.

이하에서는 분쟁해결제도의 종류(소송제도와 소송외적 해결제도)를 알아보고 분쟁의 발생시 경영자가 이용해야할 분쟁해결제도를 설명한다.

1 분쟁해결제도의 종류

(1) 소송제도

① 민사적 구제수단

분쟁해결을 위한 소송제도로써 침해금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구, 부당이득반환청구, 가압류·가처분의 민사적 구제수단이 있다.

가. 침해금지 및 예방청구권(특허법 제126조)

특허권자·전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 고의·과실을 불문하고 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

- 침해금지청구권의 내용 : 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

나. 손해배상청구권 (특허법 제128조)

특허권자·전용실시권자는 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

다. 신용회복조치청구권(특허법 제131조)

특허권자 또는 전용실시권자는 타인이 고의 또는 과실로 특허발명을 침해하여 업무상의 신용을 실추케 한 때에는 법원에 신용회복조치를 청구할 수 있으며, 법원은 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 신용회복조치를 명할 수 있다.

- 신용회복조치 방법 : 신문, 잡지 등에의 권리자의 승소사실 게재 등

라. 부당이득반환청구권 (민법 제741조)

법률상 원인 없이 타인의 특허권 또는 전용실시권으로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 권리자에게 손해를 가한 자에게 그 이익을 반환하도록 청구할 수 있는 권리를 말한다.

마. 추정

- 손해액의 추정(특허법 제128조) : 권리를 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 손해의 액으로 추정하며, 또한 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 상당액을 특허권자·전용실시권자가 받은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.
- 생산방법의 추정(특허법 제129조) : 물건의 생산방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지된 물건이 아닌 때에는 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다.
- 과실의 추정(특허법 제130조) : 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.

바. 가처분

특허권자는 자신의 특허권이 침해되고 있음을 이유로 침해금지명령을 발해줄 것을 법원에 청구할 수 있는 바, 특히 본안에 관한 최종적인 심리이전의 단계에서(제소전·후를 불문) 침해피의자에게 잠정적인 침해금지명령을 내리는 것을 가처분이라고 한다.

가처분 명령은 특허권자에게는 매우 실효적이고, 강력한 공격수단이 되며 침해혐의자에게는 즉각적인 사업 중단을 초래하는 두려운 존재이다.

따라서 법원에서의 가처분의 인정은 다음과 같은 매우 엄격한 요건을 요하고 있다. 침해혐의자에 대한 불측의 손해를 입힐 수 있기 때문이다. 가처분이 인용되기 위해서는 다음의 요건들이 충족되어야 한다. 이러한 요건들에 대한 입증책임은 가처분 신청권자(원고)가 부담한다.

[표 4-3] 가처분의 요건

| 요 건 | 주 요 내 용 |
|---------------------|--|
| 본안의 승소 가능성 | 당해 특허의 특허청구범위에 피고의 문제되는 행위가 포함되며, 당 특허를 침해하였는지 여부 및 당해 특허의 유효성 문제이다. 이의 입증책임은 가처분 신청자(원고)에게 있다 |
| 회복할 수 없는 손해의 염려 | 금전적인 배상이 적당치 않거나 완전한 전보배상이 불가능한 손해를 말함. 본안에서의 승소가능성이 충분히 입증된 경우에는 보통 추정된다. |
| 특허권자와 침해피의자의 이익형량고려 | 가처분이 기각될 때 특허권자의 손해가 인용 시의 침해피의자의 손해를 초과하거나 적어도 적지 않아야 한다라는 요건을 말하며 이는 법관의 재량 사항이다. - 실제로 대부분 형량의 결과가 피고측에 일방적으로 기울지 않는 한, 가처분을 인정하는 것이 법원의 태도이다. |
| 공익에 반하지 않을 것 | 특허침해 제품의 생산 및 판매를 금지함으로써 소비자의 선택권을 제한하고 생필품인 경우에는 공공의 부담 등의 공익을 주장할 수 있으나, 특허권 보호의 공익이 상기와 같은 잠재적인 공익보다 우월하므로 당해 요건이 문제되는 경우는 드물다. |
| 담보의 제공 | 피고의 손해를 담보하기 위해 요구되는 요건임. |

Tip! 특허침해소송에서의 가처분 신청

가처분 신청이 결정되는데 걸리는 기간은 보통 3개월에서 6개월 정도이며, 특허권의 침해여부가 판단되어 가처분이 인정되면 침해자의 생산 및 판매가 중단되므로, 가처분 신청은 특허침해소송에 있어서 매우 자주 이용되고 있다.

② 형사적 구제수단

가. 특허권 침해죄 (특허법 제225조)

- 특허권 또는 전용실시권을 고의로 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있다.
- 친고죄로서 특허권자 또는 전용실시권자의 고소가 있어야 한다.

나. 몰수 (특허법 제231조)

법원은 특허권 또는 전용실시권을 고의로 침해한 경우에는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.

다. 양벌죄 (특허법 제230조)

법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인, 사용자, 기타 종업원이 업무와 관련하여 침해죄, 허위표시의 죄, 사위행위의 죄를 범하였을 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 벌금형을 부과한다.

(2) 소송외적 해결제도

① 개요

심판·소송을 통한 해결은 일반적으로 장기간의 시간이 소요되는 한편, 상품의 라이프 사이클이 짧아지고 기술수명이 날로 단축되고 있으므로, 사법적 절차가 종료되는 시점이 되면 사실상 법적 구제 실익이 희박해지며, 기업은 분쟁해결에 큰 비용을 지불해야 하는 등 기업 경쟁력을 잃게 된다.

따라서 첨단기술분야 등의 급속한 발전으로 분쟁내용이 고도화, 복잡화 되어감에 따라 지식재산권 분야의 전문가에 의한 간이 중재·조정제도가 요청된다.

이러한 소송외적 해결제도의 장점은 다음과 같다.

- 신속하고 비용측면에서 경제적이며
- 편리하고, 비공식적인 절차에 의하여 문제를 해결할 수 있다.

- 소송보다 저렴한 비용을 들여 손해배상의 청구가 가능하다.
- 당해 분야의 전문가들의 도움으로 분쟁을 조기에 해결할 수 있다.
- 소송절차에 의하여 공개될 수 있는 회사의 영업비밀을 보호할 수 있다.

② 제도의 종류

가. 중재제도

분쟁 당사자의 합의에 따라 분쟁에 관한 판단을 법원이 아닌 제3자(중재인 또는 중재기관)에게 맡겨 그 판단에 복종함으로써 분쟁을 해결하는 방법이다.

대표적인 중재기관으로는 대한상사중재원(<http://www.kcab.or.kr/>)이 있다. 상사중재원에 중재를 신청하고자 하는 경우에는 '일반거래중재팀(02-551-2006)'으로 문의하면 된다.

나. 조정제도

㉠ 목적 : 첨단기술이 급속한 발전에 따라 점차 복잡화되어가는 산업재산권 분쟁을 경제적이고 신속하게 대응하기 위하여 각계 전문가로 구성된 분쟁조정위원회를 통해 당사자간 원만한 해결을 유도

* 조정신청일로부터 3개월 이내에 조정 완료(민원인의 비용부담 없음)

㉡ 분쟁조정 대상

- 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권의 침해·양도 또는 실시에 관련된 분쟁 및 직무발명보상에 관련된 분쟁 등

㉢ 분쟁조정 효력 : '민법상 화해 -> 재판상 화해'로 조정효력 강화

- 분쟁조정위원회의 조정권고를 바탕으로 양 당사자의 합의조정이 성립되면 확정판결과 동일한 '재판상 화해' 효력 발생

㉣ 분쟁조정절차

- 분쟁조정 신청서 제출 → 조정부 구성 → 피신청인의 답변서 제출 → 분쟁사건 조사 및 조정안 작성 → 조정 권고 → 조정안 수락 및 조정조서 작성

㉔ 문의처 : 특허청 산하 지식재산보호센터(042-481-5188~9,
<http://www.kipo.go.kr/ippc>)

다. 협상

협상이란 협상에 참여하는 양당사자가 협상의 타결(또는 협상의 대상)에 대한 서로의 기대를 일치시켜가는 과정으로 정의된다.

③ 기타

소송을 통하지 않고 분쟁을 해결하는 중재와 조정 이외에도 행정기관인 관세청은 산업발전을 저해하고 소비자를 기만하여 국제적으로 금지되고 있는 불공정 무역행위인 상표권 침해물품, 저작권 침해물품의 수출입을 금지하고 있다(매뉴얼 4.6절의 4 참조).

여기서 수출입이 금지되는 품목은 상표권과 저작권 관련 물품뿐만 아니라, 특허권, 디자인권, 실용신안권 및 부정경쟁행위로부터 보호되는 제 권리를 포함하고 있다. 관세청(<http://www.customs.go.kr/>)을 통하여 침해가 의심되는 물품의 수입여부를 확인할 수 있으면 직접 침해물품에 대한 신고를 할 수도 있다.

2 분쟁해결방안의 선택

(1) 소송이나 소송 외 수단이나?

특허분쟁의 발생을 인지한 이후, 가장 중요한 결정 사항은 소송이나 소송 외 수단이나 여부의 결정이다. 이것의 최종적인 판단은 주로 최고 경영자의 몫이며, 그 결정 여하에 따라 분쟁의 양상이 크게 달라질 수 있는 중요한 사항이다.

① 판단시 고려사항

[표 4-4] 소송전략 수립 시 고려사항

| 항목 | 내용 |
|-----------|--|
| 특허 분석 결과 | 판단의 핵심적 기초 자료이나 반드시 법원의 판결과 일치한다는 보장이 없기 때문에 절대적인 신뢰는 금물 |
| 상대방의 의도분석 | 시장진입 봉쇄 또는 퇴출 의도를 가지고 있는지? 수용하기 힘든 태도를 고집하는지 여부 등 |
| 소송비용 | 소송비용이 감당할 수 있는가 |
| 사업상 고려 | 시장에서의 불확실성과 위험을 회피하는 전략적 사항도 검토 요소 |

② 각 방안의 장·단점

[표 4-5] 소송과 소송 외 수단의 장 · 단점 비교

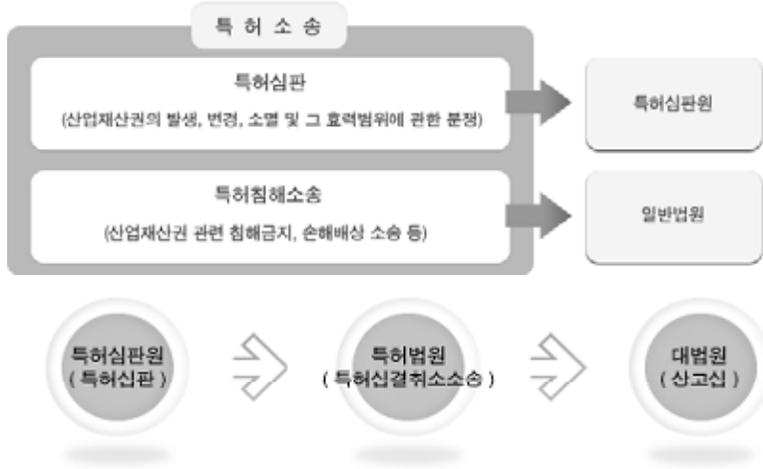
| 구분 | 장 점 | 단 점 |
|---------|--|---|
| 소송 | 무리하고 과도한 요구에 단호히 대처함으로써 추후 유사분쟁 차단 효과 | 소송비용 과다 상당기간 불확실성 초래 소송상의 불편과 헨디캡 거액의 손해배상 판결 위험 |
| 소송외적 수단 | 융통성 있는 해결 가능 안정적 사업수행 불필요한 소송비용 절감 | 안이한 타협으로 후속 유사 분쟁 촉발 |

(2) 국내특허소송제도의 특징

현재의 우리나라 특허소송제도는 특허무효심판이나 권리범위확인심판 등의 심판 및 심결취소소송에 대해서는 특허심판원과 특허법원에서 각각 진행하고, 특허와 관련하여 침해금지, 손해배상 및 신용회복 등에 대한 소위 특허침해소송은 (일반 민사)지방법원이나 고등법원에서 다루고 있다.

따라서 특허침해소송 진행 중이라도 해당 특허에 대한 권리범위확인심판이나 무효심판을 제기하여 다룰 수 있어 상대방 특허에 대한 항변수단으로 활용할 수 있다. 무효심판이나 권리범위확인심판에 대해선 특허심판원 (<http://www.kipo.go.kr/ipt/>, 042-481-5867, 5872)에 문의하면 된다.

[그림 4-1] 국내특허소송제도



Tip! 특허심판 제기

변리사의 감정서, 권리범위확인심판이나 무효심판의 결과는 침해소송의 판단에 있어서 법원의 판단에 중요한 참고자료가 되고 있으므로, 침해소송의 제기에 앞서 변리사의 감정서, 권리범위확인심판이나 무효심판을 청구하여 결과를 확인한 후 침해소송 제기 여부를 결정하는 것도 소송 전략의 하나일 수 있다.

07. 7. 1. 이후

- 무효심판절차에서 정정청구 기회를 확대
 - 청구인이 무효심판 청구시 제출하지 않은 새로운 무효증거를 추후 제출하는 경우 피청구인(권리자)에게 추가로 정정 기회를 부여
- 권리범위 확인심판에서의 확인대상발명의 보정범위를 확대
 - 권리범위확인심판에서 확인을 받고자 하는 대상물(확인대상발명)을 잘못 특정하여 심판을 받지 못하게 되는 경우에도 일정한 요건하에서 확인대상발명을 변경하는 것을 허용하여 심판을 받을 수 있도록 개선

이하에서는 특허분쟁해결수단의 대표적인 방법인 특허침해소송에 대해 살펴본다. 특허침해소송에서의 소송준비단계, 소송진행단계 및 소송완료단계에서의 대응전략을 구체적으로 살펴본다.

1 소송준비에 있어서의 대응전략

(1) 소송전담팀을 구성한다.

소송은 분쟁이기 때문에, 이것에 필요한 부서와 전략이 필요하다. 즉 책임자, 협력자, 기술자와의 협력관계의 구성과 경영 책임자와의 긴밀한 협조 등이 요구된다.

(2) 대리인을 선임한다.

소송은, 통상 소송대리인을 중심으로 진행되므로 대리인의 선임이 필요한 경우가 많다. 특허소송에 정통한 변리사, 변호사를 선정함에 있어서 세심한 주의가 필요하다.

(3) 소송비용의 견적은?

예상되는 사안을 사전에 충분히 파악하여 소송이 완료되기까지의 소송비용을 파악해 둔다. 소송에서 패소하는 경우에 상대방 소송비용까지 지불해야 됨을 명심해야 한다.

(4) 소송 전략을 세운다.

공격 또는 방어 그 어느 쪽의 입장이라도 소송을 제기한 이상, 사안을 냉철하게 분석하여 유리한 점, 불리한 점을 면밀히 검토하여 체면에 집착하지 않고, 경제원칙에 따라 소송에 임한다.

(5) 권리범위확인심판을 검토한다.

권리범위확인심판은 법적구속력을 가지지 않는 특허심판원의 심판제도이므로 심결을 빠른 시기에 얻을 수 있다면 실질적으로 이용가치는 매우 크다. 따라서 실시품이 특허발명의 기술적 범위에 속하거나 속하지 않을 개연성이 있다고 생각하는 측이, 전략의 하나로서 권리범위확인심판을 검토하는 것도 좋은 방법이다.

(6) 증거보전의 대책을 강구한다.

권리자는 실시품의 결정적 증거를 얻을 수 없거나 증거인멸의 우려가 있을 경우에 소제기 전에 법원에 대한 증거보전 신청을 고려해 볼 필요가 있다. 반대로 실시품 실시자는 증거보전신청에 따른 재판과정에서 실시품이 비밀유지의무가 있는 계약에 의거한 경우이거나 중요한 노하우 기술에 해당하는 경우임을 적극적으로 주장할 필요가 있다.

(7) 가치분대책을 세운다

방어측에서 가장 염려가 되는 사항은 갑자기 가치분 결정이 내려져 실시품의 실시가 중지되는 경우이다. 공격측에 있어서는 이보다 더 효과적인 수단이 없기 때문이다.

(8) 특허무효심판을 청구한다.

방어측으로서는, 소송의 대항수단으로서 특허무효심판을 청구할 수 있다. 성공확률은 낮지만 실제로 특허성의 판단시 의외의 효과를 기대할 수 있다.

2 소송진행에 있어서의 대응전략

(1) 상대방을 누구로 하는가를 선정한다.

실시품의 실시자가 한사람이라면 큰 문제는 없지만, 상대가 복수인 경우 누구를 피고로 할 것인가가 하는 점이 포인트가 된다.

(2) 관할 법원을 선정한다.

통상, 상대방의 본점 소재지의 관할 법원에서 소송이 진행되는데, 실시품 실시장소의 관할법원이라도 상관없다.

(3) 본안소송인가 아니면 가처분인가를 정한다.

통상의 재판수속이 본소이며, 그 판결을 기다리고 있으면 권리자의 피해가 크다고 판단될 경우에는 단기결정의 가처분신청절차가 있다. 이러한 경우 가처분신청을 먼저 행하고 다음에 본소로 이행하는 경우가 많은데, 그 반대로 하여도 상관없다.

(4) 청구내용을 선정한다.

아래 표에서 보듯이 권리자는 특허권의 효력상 얼마간의 청구권이 있다. 한편 상대는 권리자에 대해서 소극적인 응소에 머무르지 않고 역으로 적극적으로 확인소송으로 대응할 수도 있다. 어떠한 청구로 할 것인가는 기본적으로 중요한 사항이다.

[표 4-6] 권리자와 상대방과의 관계

| | 권리자→상대방 | 상대방→권리자 |
|------|--|----------------------------|
| 본안소송 | 침해금지청구소송 손해배상청구소송 부당이득반환청구소송 신용회복청구소송 | 금지청구권부존재확인소송 선사용권존재확인소송 |
| 가처분 | 침해금지가처분 | |

(5) 실시품 물건을 특정한다.

원고(권리자)는 입증 책임상 실시품을 특정하여 다투게 된다. 한편, 피고가 상이한 실시품을 제출하여 다투므로써 결국 쌍방 타협의 산물로서 특정되는 경우가 많은 점에 유의하여야 한다.

(6) 필요에 따라 작전회의를 가진다.

소송의 전개에 따라, 필요하다면 대리인 등의 자문을 얻을 수 있도록 작전회의를 자주 가진다.

3 소송종료 단계에 있어서의 대응 전략

(1) 화해의 방법을 파악한다.

화해는 분쟁해결을 위한 하나의 방법이다. 위에서 설명한 바와 같이 중재나 조정을 통해서도 분쟁해결을 할 수 있다.

(2) 손해배상금의 지불방법을 정한다.

판결이 확정되면 그 주문에 따라 당사자를 구속한다. 승소일 경우에는 실시정지나 손해배상 등의 강제집행을 행할 수 있다. 배상금을 지급할 경우, 당사자 사이에 일괄 또는 분할의 방법으로 당사자 간의 합의하에 결정한다.

외국에서 국내 중소기업 제품을 모방하는 사례가 많아지는 등 국제간의 특허분쟁이 날로 심해지고 있다. 특히, 첨단 기술에 대한 선진국들의 지재권 압력이 증가하는 있는 추세이다. 자금력과 전문 인력이 부족한 국내 중소기업은 선진국의 기업들의 특허공세에 제대로 방어하지 못하고 있는 것이 현실이다.

본 매뉴얼에서는 대응방안을 간략히 소개만하고 자세한 사항은 최근 한국전자산업진흥회(<http://www.gokea.org/>)에서 발간한 ‘국제특허분쟁대응 표준 매뉴얼(한국전자산업진흥회, 전10권, 2005)을 참고하면 된다.

1 해당국에서의 권리취득

먼저 해당국에서 특허권, 디자인권, 상표권 등의 권리를 취득해 둘 필요가 있다. 권리를 갖지 않으면 모방품 대책을 강구하는 것이 어렵기 때문이다. 외국에서의 특허 등의 출원에 대해서는 매뉴얼 3.2의 4(해외출원)를 참고하면 된다.

2 노하우의 비밀 관리

권리화할 수 있는 것은 권리화 하는 것이 기본이지만 해외로의 기술유출이 되지 않도록 주의해야 한다. 기술유출의 방지에 대해서는 매뉴얼 4.7(기술유출방지는 어떻게?)을 참고하면 된다.

3 현지 조사회사 등의 활용

모방된 경우는 현지의 조사회사나 법률 사무소에 조사와 대책안의 작성을 의뢰한다. 외국에서의 지식재산권 보호와 관련된 현지 기관이나 법률사무소에 대해서는 “국제특허분쟁대응 표준매뉴얼 중 네트워크집”(한국전자산업진흥회, 2005)을 참고하면 된다.

사 례

일본 캐논사의 중국 모방품 대책 사례

캐논사는 중국 모방품 대책으로서 2001년부터 중국 현지에 2명의 전담 인력을 배치하고 본사 지적재산권 본부에서 관리하고 있다. 모방품 적발 시 중국 정부 및 공안 당국에 신고하여 단속을 요청하고 소송 제기도 불사하고 있다. 또한, 본사 지적재산권 본부에 중국인을 채용하여 현지 상황에 신속하게 대응할 수 있는 시스템 구축을 추진하고 있다. 참고로, 캐논사의 중국 모방품 적발 건수는 2000년에 5건, 2001년에 42건, 2002년에 180건, 그리고 2003년에 363건으로 급격하고 증가되고 있다.

또한, 캐논사와의 계약 없이 정품과 유사한 제품을 자사 브랜드로 판매하는 기업(제3자)의 출현과 관련 중국내 특허 신청을 강화하고 있다. 참고로, 캐논사의 중국에서의 특허 등록 건수는 2002년 200건, 2003년 636건이며, 2004년에는 800건이 계획되어 있었다.

4 모방품의 국내로의 수입 방지 방법

모방품은 통관시점에 적발하는 것이 효과적이다. 관세법에서는 모방품을 수입하면 죄가 성립된다. 이것에 기초하여 권리자는 침해물품의 수입을 금지시킬 수 있다. 이것을 위해 국내에서 특허, 디자인, 상표 등을 출원해 권리화하여 두는 것이 중요하다.

현실적으로 임금이 싼 중국에서 제작하여 국내로 수입유통하거나, 대량 수입이 아닌 소량 다품종 수입인 경우, 국내에서의 권리행사가 거의 불가능하다(점조식으로 이루어지기 때문). 특히 중소기업의 인기 상품은 국내로 모조품이 수입되었을 가능성이 매우 높다. 따라서 수입되기 전에 통관절차에서

원천봉쇄하는 것이 중요하다.

Tip! 상표권 침해물품의 통관 보류절차(관세청)

● 상표권침해물품이란?

상표권침해물품이란 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하여 수출입되는 물품을 말한다.
(지적재산권보호를위한수출입통관사무처리에관한고시)

● 침해우려물품 수출입사실 통보

상표권침해가 우려되는 물품(상표권 침해혐의가 있는 물품)이 수출입신고 되면 세관은 해당상표의 상표권신고인에게 당해물품의 수출입신고사실을 통보하며 수출입자에게도 동사실을 통보하여 상표권침해여부를 판별할 준비한다.
(지적재산권보호를위한수출입통관사무처리에관한고시 제2-4조)

● 권리자의 통관보류 요청

침해우려물품의 수출입사실통보를 받은 권리자는 10일(휴일 및 공휴일제외) 이내에 침해우려물품 과세가가격의 120/100에 해당하는 담보를 제공하고 통관보류를 요청할 수 있다.
(지적재산권보호를위한수출입통관사무처리에관한고시 제2-4조)

● 침해우려물품에 대한 통관보류 및 통보

권리자의 통관보류요청을 접수한 세관장은 수출입물품이 신고된 상표권을 침해하였다고 인정되는 경우 당해물품의 통관을 보류하고 통관보류사실을 통관보류요청인 및 수출입자에게 통보하여야 한다.(지적재산권보호를위한수출입통관사무처리에관한고시 제2-4조)

● 통관보류기간

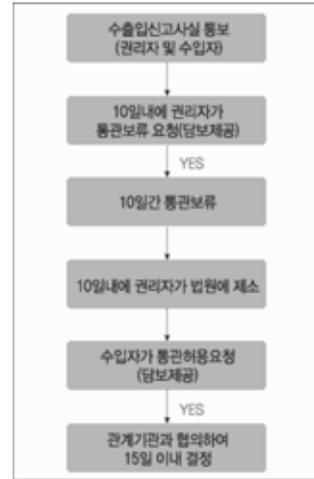
- 통관보류기간은 원칙적으로 통관보류요청인이 통관보류사실을 통보받은 날로부터 10일(휴일 및 공휴일 제외)까지로 한다.
- 세관장은 통관보류요청인이 통관보류사실을 통보받은 후 10일(휴일 및 공휴일 제외) 이내에 법원에 제소한 사실을 입증하거나 통관보류를 계속하도록 하는 법원의 가처분결정사실을 통보한 경우에는 당해물품에 대한 통관보류를 계속할 수 있다.

● 수출입자의 통관허용 요청

- 수출입자는 권리자의 요청에 의하여 통관보류된 물품에 대하여 통관허용요청서 및 상표권을 침해하지 않았음을 증명하는 소명자료 등을 세관장에게 제출하고 통관보류요청인이 제공한 담보금액의 25/100을 가산한 금액을 담보로 제공하고 통관보류물품의 통관허용을 요청할 수 있다.

- 수출입자의 통관허용요청을 접수한 세관장은 필요한 경우에 관세청장과 특허청장 등 관계기관과 협의하거나 관계전문가의 의견을 들어 15일 이내에 통관허용을 결정한다.

- 위조상품이 명백한 물품에 대한 통관보류 절차
 - 위조상품이란 타인의 등록상표와 동일 또는 유사(4장7절 참고)하게 위조, 모조 또는 변조된 상표를 상표권자의 허락을 받지 않고 부착한 물품을 말한다.
 - 세관장은 수출입 신고된 물품이 위조 상품이 명백할 경우에는 상표권의 신고가 없거나 상표권자의 통관보류 요청이 없는 경우라도 통관보류를 할 수 있으며, 상표법 위반혐의로 조사의뢰한다.



관세청 홈페이지>통관정보의문>수출입요건>지적재산권보호에 관련내용이 기술되어 있다.
 자세한 사항은 관세청(<http://www.customs.go.kr/>, 공정무역과 ☎ 042-481-7680)이나 관세고객지원센터(1577-8577)에 문의하면 된다.

4.7

기술유출방지(영업비밀보호)는 어떻게?

국가정보원 보고에 의하면, '03년 10월부터 '06년 7월까지 국내에서 발생한 기술(영업비밀)유출 사건을 총 72건 적발하였고, 업계추산 약 90조원 상당의 피해를 예방하였다고 한다. 아래 그림은 국내에서 발생한 기술유출 사건을 유형별로 분석한 것이다.

[표 4-7] 유형별 통계

[통계기간 : 2003.10~2006.7]

| 년도 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|------|------|------|------|------|
| 적발건수 | 6 | 26 | 29 | 11 |
| 비율,% | 8.3 | 36.1 | 40.3 | 15.3 |

| 기술분야 | 전기전자 | 정보통신 | 정밀기계 | 생명공학 | 정밀화학 | 기타 |
|------|------|------|------|------|------|-----|
| 유출건수 | 36 | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 비율,% | 50 | 25 | 9.7 | 5.6 | 4.1 | 5.6 |

이러한 기술 유출 사건에 따르면, 피해가 기업에만 그치지 않고 국가경제에까지 미치며, 대부분 기술개발 참여자가 죄의식 없이 자행하며, 단발성 범죄로 범행증거 확보 등 추적이 곤란할 뿐만 아니라 E-Mail· 복사 등으로 유출되어 피해사실의 인지가 곤란한 점에서 그 문제점이 심각한 실정이다.

이에 대해 국내 기업체는 기술유출방지를 위한 보안시스템을 구축하여 왔으나 일부 대기업체를 제외하고는 대부분의 기업체가 전반적인 보안 시스템에 대한 인식이 부족하다.

이하에서는 기술유출을 방지하기 위한 수단으로서, 인적 보안 관리, 물적 보안 관리 및 정보 보안 관리로 나누어 설명한다.

1 인적 보안 관리

- 산업스파이 사건의 80% 이상이 전·현직 임직원에 의해 발생하고 있으며, 앞으로도 정보통신(IT)·생명공학(BT) 등 첨단기술분야 핵심인력에 대한 스카우트 경쟁이 치열하게 전개될 것으로 예상된다.
- 기업 입장에서 시설·전산·문서 등 어느 것 하나 중요하지 않은 것이 없겠으나, 이러한 모든 것의 관리·운영 주체는 사람이다. 즉, 핵심인력에 대한 보안관리가 매우 중요하다 하겠다.
- 핵심 인력의 관리는 아래와 같은 보안대책 시행도 중요하지만, 무엇보다도 직원들이 회사에 대한 애사심을 가지고 스스로 기업의 이익실현을 위해 영업비밀 등을 보호하는 능동적인 자세를 가질 수 있도록 직무발명보상제도 실시 및 각종 인센티브 부여 등 사기 진작 정책의 시행이 더욱 중요하다.

(1) 채용시 보안 관리

① 보안 서약서 작성

- 가. 재직 중 지득한 회사기밀을 누설하는 경우 손해배상은 물론 민·형사상 책임을 지겠다는 내용을 명기한다.
- 나. 재직 중 작성·개발한 논문·특허 등 지식재산권의 소유권이 회사 소유임을 명기하고, 영업비밀의 무단사용으로 인한 법적 분쟁여지를 사전에 차단한다.
- 다. 1997년 국내 모 업체에서는 기술개발을 위해 유치한 러시아 과학자가 동 업체에서 개발한 기술을 무단으로 인터넷에 게재하여, 판매를 시도하였으나 입사시 작성한 계약서에 개발기술에 대한 소유권을 명기하지 않아 사법 처리하지 못하고 강제출국 시키는 선에서 마무리

한 사례가 있음에 유의하여야 한다.

라. 일부 대기업에서는 입사시 근로계약서에 보안서약 내용을 포함시키는 경우도 있다.

마. 보안 서약서의 내용은 매뉴얼 참고자료 7.10의 비밀유지계약서를 참조하면 된다.

② 보안 교육 실시

가. 보안업무 규정 또는 지침, 사내·외 발생 보안사고 사례 등 중점교육, 보안에 대한 경각심을 제고한다.

나. 보안교육 시 영상물을 이용하면 현실감과 이해력을 높일 수 있으며, 관심도 제고 차원에서 외부 전문 강사를 초빙하는 것도 좋은 방법이다.

다. 보안교육 종료 후에는 확인란에 본인서명을 받거나 수료증을 발급함으로써 재직 또는 퇴직 후, 회사기밀 누설로 인한 법적 분쟁 시 회사기밀을 보호하기 위한 회사의 노력을 입증하는 증거로 사용한다.

(2) 재직 중 보안 관리

① 핵심 인력 관리

가. 정기면담을 실시하여 금전적 문제·근무여건 등 애로사항을 파악, 경쟁업체로의 전직을 사전 차단한다.

나. 중요 프로젝트 참여, 성과급 지급 기회 등을 이용하여, 보안서약서를 작성한다.

다. 핵심사업·기술개발 참여 직원에 대해서는 인사카드에 동 내용을 기록, 퇴직 시 경업금지계약서 작성시 참고하게 한다.

라. 최근에는 보안서약서에 서명하지 않으려는 직원이 많으므로 상기와 같은 기회를 활용하여 자연스럽게 요청하는 것이 필요하다.

마. 경업금지계약서에는 경업을 금지하는 업종·영업비밀을 구체적으로 명기해야 되는데, 이 때 인사기록 카드의 기재내용을 참고하면 효과적이다.

② 보안 교육 실시

- 가. 보안교육은 자체 보안부서에서 실시하는 것이 좋으나, 직원들의 관심을 끌고 교육효과를 높이기 위해 외부강사를 초빙하는 것도 필요하다.
- 나. 국내 모 업체에서는 자체 보안부서 직원과 외부 초빙강사(2회 이상 초빙 지양)를 교대로 활용하여, 보안교육 효과를 극대화하고 있다.
- 다. 사내·외 보안사고 및 자체 보안 점검 시 적발된 보안 위규 사례를 지속적으로 수집·정리하여, 보안교육 시의 활용이 필요하다.

③ 보안 점검 실시

- 가. 보안교육과 함께 임직원의 보안의식을 제고하고 경각심을 일깨우는 방법으로 정기·불시 보안점검을 실시하는 것이 좋다.
- 나. 외국의 모 연구소에서는 야간 불시 점검 결과 보안 위규자 적발 시에는 당사자의 책상 위에 경고 문구를 부착, 주의환기 및 경각심을 제고하고 있다.
- 다. 보안부서에서는 평상시 보안관리 요령을 정리·배포하도록 하여 정기 보안점검 시는 이를 잘 이행하고 있는지 여부를 확인하고, 불시 점검 시는 가장 문제가 되는 분야를 중점 점검한다.
- 라. 보안점검 결과 우수자에 대해서는 포상 등을 통해 격려하고, 규정 미준수 등 위규자에 대해서는 적절한 불이익을 부과함으로써 경각심을 제고하고 유도한다.

Tip! 중점 점검사항

- 사무실 출입문·서류함 시건 여부
- 책상 위 중요서류 방치 여부
- 쓰레기통에 중요서류 무단투기 여부 등

(3) 퇴직시 보안 관리

- ① 개인 PC 패스워드 및 ID는 삭제한다.
- ② 중요자료 외부유출 방지를 위해 출입증, 디스켓, 연구노트 등 지급물품은 환수하고 반출물품을 검색한다. 정보 기술의 발달로 취업 시에 취득한 정보는 종업원을 통해 각종 방법으로 유출되기 쉽지만 기본적으로 정보 반납 서약 및 규정을 설정해 두면 문제 발생시 소송에서 승리하기 쉬울 것이다.
- ③ 영업비밀 보유자 등 핵심인력이 경쟁업종 금지 기간 중 경쟁업체로 전직할 경우, 관련법규에 의해 처벌받는다는 사실을 고지하고 퇴직서약서에 동 내용을 명기한다.
- ④ 영업비밀 보유자에 대해서는 경업금지계약서를 작성하게 한다.
- ⑤ 퇴직자가 보유한 영업비밀을 고려, 경업금지 업종·분야를 구체적으로 한정해야 향후 영업비밀 누설로 인한 법적 대응 시 유리함에 유의하여야 한다.
- ⑥ 경업금지 기간은 업종, 제품의 라이프 사이클, 특허출원 상황 등을 통계적으로 정리하여, 합리적으로 결정한다.

(4) 유치 과학자 보안 관리

① 고용 계약서 작성시 연구 성과물에 대한 소유권 명확화

계약서상에 보안준수 의무 및 위반 시 처벌조항을 명기함은 물론 연구 성과물의 소유권이 회사에 있음을 명확히 규정한다.

② 계약 기간 중 보안 관리 철저

가. 계약서상에 보안준수 의무 및 위반 시 처벌조항을 명기함은 물론 연구 성과물의 소유권이 회사에 있음을 명확히 규정한다.

나. 관리담당자를 임명, 연구활동 과정에서의 특이언동·동향 등을 상세히 파악, 필요 시 관계기관에 통보한다.

다. 연구목적과 무관한 타 분야 연구실, 실험실, 자료 보관실 등 중요시

설의 무단출입과 사진촬영 등을 제한한다.

라. 중요 연구자료, 노트북 등의 외부 무단반출을 금지한다.

③ 계약 만료시 보안 조치

가. 연구노트, 성과물 등 각종 연구 자료를 회수하고 개인컴퓨터 패스워드 및 ID 삭제한다.

나. 반출희망 자료에 대해서는 보안성 검토 후 제공하거나 또는 별도로 우송한다.

다. 외국인 과학자 유치 목적이 첨단기술 전수, 공동연구개발, 인력교류 등의 목적으로 이루어지고 있는 점을 감안하여, 자유로운 연구활동을 위축시키지 않는 범위 내에서 보안대책을 강구, 시행하는 것이 유치성과 확대를 위해 바람직할 것이다.

(5) 협력업체 등 외부 보안 관리

① 해당 업체장 및 출입인원에 대한 보안서약서 요구

가. 고정출입 인원을 최소한으로 제한하고, 출입지역도 일정 한계를 두어 엄격하게 통제한다.

나. 연 1회 이상 협력업체를 방문, 보안점검 및 임직원 대상 보안교육을 실시한다.

다. 국내 모업체의 경우, 협력업체 점검과정에서 신제품모델, 설계도면 등을 무단 복사하여 보관하다 적발된 사례가 다수 있음에 유의하여야 한다.

② 제품 구매자 등에 대한 보안 관리

제품소개·구매상담·공장견학 등 필요시 견학코스를 지정하고, 기술자료 및 홍보 팜플렛 등에 대한 보안성 검토 등 영업비밀 누설 방지대책을 강구한다.

③ 컨설턴트 고문변호사 회계사 등 외부 자문인력 보안 관리

- 가. 계약체결 시 비밀유지 의무와 함께 위반 시 손해배상 책임 및 관련 법규에 의한 민·형사상 처벌규정을 명확히 기재한다.
- 나. 제공자료는 가급적 회수하거나 관리를 철저히 하도록 지속적으로 교육한다.
- 다. 상기 인력들은 업무 수행상 기업비밀을 지득할 기회가 많음에도 불구하고 회사로부터 구속을 적게 받기 때문에 비밀누설 위험이 항상 존재함에 유의하여야 한다.

④ 관계 기관에 대한 보안 관리

- 가. 과기·산자부, 국세청 및 지자체 등 관계기관에 연구비 또는 연구프로젝트 획득을 위해 관련자료 제공 시 표지에 적정 등급으로 표시하고 관련기관에도 “대외비”에 준하여 취급하여 줄 것을 요구하여야 한다.
- 나. 통상 일반문서로 제공하여 관련내용이 누설되는 사례가 다수 있음에 유의하여야 한다.

(6) 해외 사업장 근무 현지인 보안 관리

① 현지인 고용 계약 체결시 보안 관리

- 현지인 기술 인력에 의한 첨단기술 유출대비, 현지 국가의 지적재산권 보호제도를 면밀히 파악한 후 실정에 맞도록 비밀 준수 의무 및 손해배상 책임을 명확히 규정해야 한다.

② 보안 담당자 임명

- 가. 지역에 따라 현지인이 보안업무를 총괄하는 해외사업장이 있으나 가급적이면 본사직원이 보안 책임자가 되고 현지인을 보안담당자로 임명하는 것이 좋다.
- 나. 현지인 보안 책임자가 되는 경우 담당자는 본사직원이 담당한다.
- 다. 지속적인 보안점검 및 교육을 실시하되, 일반적인 사항은 현지인 분임보안 담당자가 책임 실시토록 위임한다.

라. 현지인 분임보안 책임자에 대해 인센티브 제공 등을 통해 퇴사시 재직 중 지득한 기밀누설 금지 등 보안 조치를 한다.

③ 현지인 후견제도 활용

면담 등을 통해 보안취약요인을 사전 발굴하여 제거한다.

④ 현지인 보안 취약 대상자 중점 관리

비서, 기사 등 내국인과 접촉이 많은 자, 경비, 청소원 등 소외분야 종사자를 대상으로 중점 관리한다.

⑤ 현지인 중요 보직자 특별 관리함

특이동향 발견 시 기록관리 유지 및 임직원 인수인계 시 관련 동향 통보를 철저히 한다.

내부 인원에 의한 기술 유출(시도)

IMT-2000 기술 유출 사건('03. 04)

T 연구소 연구원 4명이 고액 연봉과 해외 취업 알선 등 유혹에 넘어가 국책연구 과제인 IMT-2000 기술을 해외로 불법 유출하려다가 적발된 사건이다. 해외업체들은 국내 핵심연구원에게 접근한 후에, 합작법인 설립 시 경영권을 주겠다고 유혹하거나 경영권설탕이라는 명분으로 관련 기술 절취 후 영업목적으로 절취 기술을 재활용하였다.

휴대폰용 칼라모듈기술 유출 사건('03.05)

H사 000은 STN-LCD와 유기 EL 분야 핵심연구원으로 근무하던 중, 2002.12 LCD 패널 제조업체인 중국 T사 인사담당자의 지시로 T사 한국 판매대리점 대표 000이 해외 담당 000을 통해 3배 연봉의 스카우트를 제의해오자 같은 분야에서 근무하던 H사 핵심연구원 000을 회유하여 함께 중국 T사로 전직하기로 하고 사직서를 제출하였으며, 퇴직하기 전 E-Mail을 이용하여 H사가 60억원을 투자해 개발한 휴대폰용 칼라 STN 모듈 설계도면 등을 T사 본사로 불법 유출하다가 적발된 사건이다.

PDP 핵심기술 대만유출 사건('03.10)

A사 부장 000은 임원 승진에서 탈락한 것에 불만을 품고 있던 중 재미 대학후배 000(전 A사 직원)로부터 'PDP 다면취 공법'에 관한 기술매매 제안을 받고 000의 소개로 대만 디스플레이 제조회사 Z사에 'PDP 다면취 제조공정' 관련 기술자료 일부를 2억원에 양도하기로 하고, 추후 계속 기술자료 송부 시 추가 협상하기로 합의한 후 PDP 다면취 제조공정 관련기술을 플로피디스켓에 담아 보안장비가 없는 회사 뒷문을 통해 자택으로 유출하여, Z사로 송부하려다 적발된 사례이다.

광통신부품 핵심 공정기술 유출기도 사건('05.7)

광통신 부품 제조업체 P社 前대표 이○○(B대 교수)은 02.12 외국인 K謀와 동종업체 L社를 설립하여, 제자인 P社 연구원 최○○·이○○ 등을 이용해 P社가 개발한 첨단 광통신부품 量産 기술자료(3GB)를 유출하여 L社를 통해 웨이퍼·하우징 모듈 등을 제작하다가 적발되었다. 同 사건은 국립대 교수가 해외 경쟁업체에 재직하여 제자들과 함께기술유출을 시도한 사건이다.

2 물적 보안 관리

(1) 문서 보안 관리

① 중요성

가. 제품의 제조비법·연구데이터·시제품·설계도 등 기업의 독자적이고 미공개된 비밀자료는 외부로 유출될 경우 경쟁업체의 견제, 사업 중단 등 기업경영에 막대한 손실을 발생한다.

나. 기업의 비밀자료에 대해 수록상태 및 보관상황, 보관책임자의 운영 상황, 비밀사항의 표시유무, 누설방지 장치의 설치유무 등을 점검하여 수시 확인하는 등 체계적인 관리가 필요하다.

② 기술자료 보안 관리 대책

가. 제품의 설계도·소스코드 등 제품제조와 관련된 핵심 기술자료는 영업비밀로 분류·관리하여 법적 보호를 받을 수 있도록 하고 암호화하여 저장 또는 입출력 내용을 자동 기록하는 등 보안대책을 강구한다.

나. 영업비밀로서 법적 보호를 받기 위해서는 비공개된 것으로서 상당한 노력에 의해 비밀로 관리하여야 한다.

다. 중요자료의 외부 제공 및 열람을 엄격히 제한하되 사업 추진상 필요에 의해서 영업비밀 자료를 대외에 제공해야 할 경우, 반드시 보안성 여부에 대한 면밀한 검토가 필요하다.

라. 상기의 검토 사항은 위의 기술자료 제공으로 공개될 영업비밀 범위, 핵심기술 여부, 경쟁업체와의 관계 등과 복사·복제 가능여부 및 특허·실용신안 등으로 보호가능 여부 등이다.

마. 전시회·박람회 및 제품설명회 개최 시 외부인의 사진촬영을 금지하고, 행사종료 후 반드시 관련 자료를 전량 회수한다.

바. 기술이전, 하청계약 체결 시 자료를 제공하는 경우 반드시 비밀유지

의무조항을 포함시키고 이를 위반하였을 경우 책임소재를 명시한다.

③ 비밀의 생산·분류·보관·파기 등 비밀 관리 방법

- 가. 비밀생산 시에는 제한된 장소에 최소인원만 참여하여 작성하고 초안지·과지 등을 철저히 처리하는 한편 기업실정에 맞게 적정 비밀 등급으로 분류하여 필요한 최소량만 생산한다.
- 나. 비밀의 보관은 원칙적으로 일반문서와 분리하여 이중 시건장치가 된 견고한 별도의 캐비닛에 보관하여야 하나 기업의 규모, 비밀의 양, 업무의 특성 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.
- 다. 비밀 열람 시에는 보안담당관 승인 하에 업무관련자로 제한하여 열람하도록 하고 대출시에도 비밀관리 상태 확인이 필요하다.
- 라. 비밀의 파기 시에는 원형이 재생되지 않도록 완전히 소멸토록 파기하고 일반문서와 분리하여 재활용업체에 매각되거나 휴지통에 방치 또는 이면지를 활용하는 경우가 없도록 파기 조치한다.
- 마. 비밀의 복사 시에는 원본에 복사 일시·부수·배포처를 명시하고 복사한 비밀의 등급과 예고문을 원본과 동일하게 분류한다.

④ 중요연구 프로젝트 수행시 보안 관리 요령

- 가. 연구 프로젝트 계획 수립 시 참여인원을 최소화하여 연구 활동에 대한 불필요한 인원의 접근을 차단한다.
- 나. 연구 프로젝트 참여자에 대해 보안서약서를 요구하고, 보안관리요령을 교육하는 한편 참여자의 퇴직 및 전보 시에 중요사항 누설방지를 위해 보안조치를 실시한다.
- 다. 회의 개최 시에는 회의 자료를 비밀로 생산하여 등재·관리하고 무단 복사하지 못하도록 하여야 하며 회의종료 직후 회수한다.
- 라. 연구 프로젝트에 대한 시제품 제작 시에는 외부 용역업체에 설계도면·실험데이터 등 제공 후 회수 조치하고 연구 성과물 등 핵심 기술 자료는 일반문서와 분리하여 보관한다.

(2) 시설 보안 관리

① 시설 보안 대책 강구시 착안 사항

- 가. 생산공장·사무실·연구실 등 시설의 위치, 특성 등을 면밀히 검토하여 적절한 보안대책을 수립한다.
- 나. 시설 자체보다는 그 시설이 가지고 있는 기능을 보호할 수 있는 대책을 강구한다.
- 다. 시설의 보안상 중요도에 따라 보안대책의 강도를 조정한다.

② 보호 구역

가. 설정 및 등급 구분

- 제한 지역
기업의 비밀 또는 재산의 보호를 위하여 울타리 또는 경비원에 의해 일반인의 감시가 요구되는 지역(예: 사무실, 공장 등 건물내부 전 지역)
- 제한 구역
비밀 또는 주요시설·자재에 대한 비인가자의 접근을 방지하기 위해 출입 시 안내가 요구되는 지역(예: 중역실, 전산실, 교환실, 제조기술 부서, 조립라인, 자재창고 등)
 - 해당구역 근무자·출입인가자 등 고정출입자 외, 공사관련 인원 등 필요하다고 인정되는 자는 관계기관의 안내를 받아 출입 허용한다.
- 통제 구역
비인가자의 출입이 금지되는 보안상 극히 중요한 지역(예: 전산실, 비밀보관소, 통신실, 연구실, 위험물 창고 등)
 - 출입인가자 외 방문자, 공사인원 등 출입이 필요한 경우에는 소속 부서장의 승인을 받아 관계관이 안내한다.
 - 출입자 관리대장에 인적사항, 출입사유·시간 등을 기록유지하고 휴대품을 확인하여 필요한 경우 보관한다.

나. 보호 구역의 표시

- 보호구역 표시 목적이 출입자에 대한 경고를 통해 시설을 보호하기 위한 것이나 시설의 성격에 따라서는 오히려 보호구역으로 지정이 되었어도 보호구역 표시를 하지 않는 것이 보안상 유리할 경우도 있으므로, 보안담당자가 신중히 검토하여 결정할 필요가 있다.

③ 출입자 통제

가. 임직원 출입

- 연구실, 공장, 사무실 등 사내지역 출입 시 직원임을 표시하는 명찰패용 또는 유니폼을 착용하여 외부인과 구별한다.
- 시설별 중요도에 따라 출입인원을 제한할 필요가 있을 경우 출입증에 전자칩 내장, 색상구분 등을 통해 출입자격을 제한한다.

나. 외부인 출입

- 협력업체 직원, 전산실 보수 등 목적으로 정기 출입하는 자는 신원확인에 필요한 서류 및 보안유지 서약서를 요구한다.
- 정기출입증 색상은 임직원과 구분되도록 하여 정문에서 교부·회수하고, 명부를 비치하여 출입시간을 기록 유지한다.
- 임시출입자는 대장에 인적사항, 목적, 방문대상 직원 등을 기재하고 면회실 이용을 원칙으로 하되, 회사내부 출입이 필요한 경우 임시출입증 패용 후 직원안내를 받아 출입하도록 조치한다.

다. 출입 차량 통제

- 임직원, 협력업체 직원 등 사전 인가된 차량 외에는 사업장내 출입을 엄격히 제한하고, 주차구역을 지정한다.
- 임시출입 차량에 대해서는 임시출입증을 교부하고 필요 시 차량 내부 및 적재물에 대한 보안검색을 실시하고 탑승자 신원을 확인한다.

④ 중요 시설 보호

- 가. CEO실, 회의실 등 중요시설에 대한 정기적인 도청 확인 및 점검을 한다.
- 나. 외부인 방문 대비 견학·시찰코스를 사전 지정하되 핵심 생산라인 등 중요시설은 대상에서 제외하고 사진촬영을 통제한다.
- 다. 외부투시, 도청, 방화, 파괴물질 투척 등 긴급 상황 발생시 즉각적인 상황전파 및 상황지원이 가능하도록 적절한 경보시스템을 설치한다.
- 라. 중요시설에는 CCTV, 적외선감지기, 카드키, 지문인식 시스템 등 과학장비를 설치하여 비인가자 등의 무단출입을 통제한다.
- 마. 핵심시설에 대한 비상키(마스터키)는 원칙적으로 용역경비·청소업체 직원에게 위탁관리를 금지하되 부득이한 경우 봉합관리하고 개봉 시 반드시 보안담당자에게 사유를 소명한다.

⑤ 신분증 관리

- 가. 신분증은 직원과 외부인을 구별할 수 있도록 구분하고, 외부인의 경우도 방문자, 시찰·견학자 등으로 구분한다.
- 나. 신분증에는 전자칩을 내장하여 중요시설 출입시간 등을 자동 체크할 수 있도록 하고, 근무 시 패용을 의무화한다.
- 다. 신분증 갱신은 사용기간 장기화, 분실건수 증가 등 필요 시 일괄 갱신하되 분실자에 대해서는 사유서 징구 및 징계 실행으로 재발 방지를 유도한다.

(3) 기술 및 노하우의 보안 대책

- ① 기술이나 노하우 등 기업경쟁력의 원천에 대한 보안을 강화하기 위해 블랙박스 전략을 채택한다.
- ② 마쓰시타를 비롯한 일본 기업이 블랙박스의 창조에 주력하고 있는 현실을 고려하면 유력한 블랙박스를 갖지 못할 경우 상대적으로 불리

한 입장이 될 것으로 보인다. 또한, 소니가 PDP TV시장에서의 철수를 결정한 것도 PDP 모듈이라는 블랙박스를 갖지 못할 경우 상대적으로 불리한 입장이 될 것이기 때문이다.

- ③ 블랙박스로서는 디스플레이 등의 Unit, 핵심 칩, 초정밀 기계, 핵심 첨단 소재 등이 유력하며, 이들을 복합적으로 갖출 경우 효과가 클 것이다.

3 정보 보안 관리

(1) 전산 보안 관리

① 전산실 및 전산자료 보안 관리

가. 전산실은 통제구역으로 설정 관리하고, 유지보수 등 목적으로 상시 출입하는 외부 직원에 대해서는 보안 서약서를 요구한다.

나. 화재·폭발 등 사고발생 등에 의한 전산자료 소실대비, 정기적으로 백업하도록 하고 백업자료는 별도의 안전한 건물에 보관한다.

다. 자사 홈페이지에 기술력이나 전문인력 확보 등을 광고하기 위해 자사 기술이나 인적 구성을 게재하는 경우가 많은데, 이는 기술유출이나 향후 개발방향을 경쟁사에 알려주는 결과가 되므로, 이를 자제하고 홈페이지를 철저히하고도 전문적으로 관리하는 것이 필요하다. 이에 의해 자사의 특허가 무효로 되는 경우도 발생할 수 있다.

② 개인 컴퓨터 보안 관리

가. 개인별 컴퓨터에는 ID 및 패스워드를 설정하고 주기적으로 변경토록 하되 '1111' 등 쉽게 유추할 수 있는 패스워드 사용을 지양한다.

나. 개인 PC별 화면보호기 및 전용 패스워드를 사용하고 화면보호기 작

동시간을 20분 등으로 적절하게 지정한다.

- 다. 방화벽·침입탐지 시스템 설치 및 사내망과 외부망을 분리하여 해킹 피해 등으로부터 보호한다.
- 라. 수리 등 목적으로 업무용 PC를 외부 반출 시 저장내용 삭제 등 보안 조치 후 보안부서의 확인·허가를 받아 반출한다.
- 마. 디스켓·CD 등은 부서별 또는 회사에서 일괄구입 후, 관리번호를 부여, 지급하고 비밀 등 중요내용은 별도 디스켓·CD에 보관하여 특별 관리한다.
- 바. 개인 PC를 중앙 통제형 네트워크 단말기로 교체해 직원들의 모든 작업 파일을 중앙에서 통제하는 방안을 검토하고, 네트워크 단말기의 인증 절차를 강화하며, 직원들의 정보 접근 기록을 관리한다.

③ 휴대용 PC 관리

- 가. 인가되지 않은 개인용 노트북 사용을 금하고, 초기 동작 시 사용자 식별 및 인증절차를 거치도록 조치한다.
- 나. 노트북의 하드 디스크 내에는 중요정보 저장을 금지하고 업무상 목적으로 저장할 경우 file별로 패스워드 등 보안조치 후 허가한다.
- 다. 노트북 외부 반출 시 해당 부서장의 승인을 받도록 하고 퇴근·출장 등으로 노트북을 사용하지 않을 경우 견고한 캐비닛 등에 보관한다.
- 라. 휴대용 PC의 보안 장치를 강화하고 사용자가 고의 및 부주의에 의해 정보를 유출한 경우의 벌칙을 규정하고 개인 서약을 체결한다. 또한, 휴대용 PC를 정기적으로 체크한다.

④ 사용자 ID 및 패스워드 보안 관리

- 가. 동일 ID로 동시에 동일 서버에 접속하지 못하도록 설계하고, 패스워드는 최소 6자리 이상이 되도록 설정한다.
- 나. 패스워드는 동일 문자열이 연속 사용되지 않도록 설계하고(4자리 이상), 사용자 ID와 일치하는 패스워드는 사용을 금지한다.
- 다. 3회 이상 접속 실패 시 잠금 기능을 적용한다.

- 라. 기 사용된 패스워드는 12개월 내 재사용 금지하고, 평문 조회가 불가능하도록 암호화하여 데이터베이스에 저장한다.
- 마. 패스워드 분실 시 사용자 확인절차를 거쳐 해당 관리자에 의해 삭제되어야 하며, 인터넷 망 사용시 ID 및 패스워드가 타인에게 노출되지 않도록 암호화하여 보관하거나 전송한다.

⑤ E-mail 보관 관리

- 가. 외부발송 E-Mail 크기를 일정규모 이하로 제한하고, 이를 초과할 경우에는 해당 부서장의 승인을 받도록 조치한다.
- 나. E-Mail 을 이용한 내부자료 불법유출 시 관련규정에 의한 처벌내 용을 수시 교육하고, 경각심을 확산한다.

(2) 해커 침입 발견 및 방지 대책

① 해킹의 3 단계 절차

- 가. 1단계 : 해킹하고자 하는 호스트 내부 잠입을 위해 사용자(user)권한 획득 단계
- 나. 2단계 : 잠입에 성공하여 호스트의 관리자(root)권한 획득 단계
- 다. 3단계 : 재침입시 용이하도록 뒷문(backdoor)을 만들어 놓고 나가는 단계

② 해커 침입 사실 발견법

가. 해킹여부 조사방법

- 모르는 사용자가 패스워드 파일에 추가되어 있을 경우
- 모르는 프로그램이 상주하고 있을 경우
- 로그인(login)이 2중으로 돼 있을 경우
- 접속을 끊어도 누군가가 불분명한 프로그램을 사용하는 경우
- 사용자명이 수상할 경우(www.ftp 등 익명사용이 가능한 것)

- 낯선 외부의 네트워크로부터 로그인 되어 있을 경우 등

나. 침입자 발견 및 증거 확보법

- 현재 로그인하고 있는 사용자를 알기 위해 `finger, users, who` 등의 명령어를 실행하면 서버에 현재 누가 로그인하고 있는지 알 수 있다.
- 특정 시각에 특정의 사용자가 무엇을 하고 있는가를 알기 위해 `psw` 명령어를 실행한다.

③ 해킹 방어법

가. 판독이 어려운 패스워드를 사용한다.

- ID와 동일한 패스워드 사용은 금지할 것
- 인명·지명 등 추측하기 쉬운 말과 사전에 등재되어 있는 단어는 이용하지 말 것
- 키보드와 같은 선상에 있는 어구는 지양할 것(`qwert` 등)
- 전화번호, 생일과 같은 숫자는 피할 것
- 대소문자 및 기호가 복합된 패스워드를 사용할 것
- 가능한 8문자 이상으로 작성할 것
- E-Mail을 주고 받을 경우, 그 내용을 암호화하여 중요한 정보 유출방지에 주력할 것.

나. 판독이 어려운 패스워드를 작성해도 해커가 호스트 관리자 권리를 획득하면 전체 사용자의 영역에 무조건적으로 침입할 수 있으므로 항상 유의하여야 한다.

다. 패스워드 도용 사실을 확인했을 경우에는 호스트 관리자에게 연락하는 것이 최선책으로 이를 방지했을 경우에는 해커의 범행을 본인 소행으로 오해 받을 소지가 다분함에 유의하여야 한다.

해커를 이용한 기술 유출(시도)

고성능 셋톱박스 제조기술 유출기도 사건('05.7)

셋톱박스 제조업체 A社 前영업부장 成○○은 퇴직후 후배직원 宋○○와 공모하여 무역업체 I社를 설립하였고, A사 영업비밀을 이용해 A社 제품과 유사제품을 생산하고 외국 전자업체 W社에 기술 이진을 시도하고 해외진출을 추진하였다. 한편 외국인 해커를 채용해 "유료방송 무료수신 S/W" 등의 기술을 획득, 외국 W社에 제공하는 등 기술자료를 해외유출하다가 적발된 경우로서 同사건은 외국인 해커를 고용해 동종업체 개발기술을 불법 입수하여 해외로 유출한 사건이다.

(3) 통신 보안 관리

- ① 통신실을 통제구역으로 설정하고 관계자 외 출입을 통제하여, 비인가자에 대해서는 관계자의 안내로 출입조치한다.
- ② FAX를 이용하여 경영기획, 마케팅 전략 등 중요 내용 송신을 금지하고 정기적으로 송신목록을 확인한다.
- ③ FAX로 비밀문서 등 중요문서 수신 시 FAX 용지에 극비, 중요비, 사외비 등급을 날인한 후 해당부서에 통보한다.
- ④ 사내에 설치된 모든 전화를 대상으로 도청장비 설치 유무를 정기적으로 점검한다.
- ⑤ 임직원에게 대해서는 보안교육시간 등을 통해 전화, FAX 등 모든 통신수단은 보안성이 없다는 사실을 지속적으로 교육한다.

노트북 등을 이용한 기술 유출(시도)

TFT-LCD 제조기술 해외유출 사건 ('04.11)

C사 TFT-LCD 컬러필터(TFT-LCD는 컬러필터, 액정, 박막유리기판 등 3가지로 이루어져 있는데 우리나라가 경쟁력을 가진 기술은 컬러필터 제조기술임.)를 연구하는 핵심 연구원 000, 000, 000 등 3명이 2004년 8월 대만 투자기업 M사 대표 000으로부터 역대 고액연봉과 함께 대만으로의 전진을 권유받고 차례로 퇴직키로 공모한 후 회사 노트북에 저장된 TFT-LCD 제조 기술자료를 USB메모리로 무단복제 유출하여, 자택에 보관하고 9.22일부터 25까지 000와 함께 대만을 방문하여, M사측과 기술면접 후 고용계약을 체결하는 등 기술유출을 기도하다 적발되었다.

최첨단 광산업기술 해외 유출 기도 사건('05.07)

광산업 벤처회사인 A사 대표이사로 일한 000 교수는 2004년 7월부터 2005년 4월 사이 A사에 근무하던 000 등에게 이 회사 양산제품 설계자료 등 첨단 기밀을 복제 및 반출하도록 지시하였다. 또 000 등은 000 교수의 지시에 따라 직원들이 퇴근한 틈을 타 회사 장비와 첨단기밀을 이용하여, 광산업 기술 개발 실험을 하고 개인 노트북과 메모리 스틱 등을 통해 3기가바이트 분량(A4용지 3만8천장)의 회사 양산제품 설계자료 등을 복제하여 반출하였다.

4.8

심판 및 소송 지원 제도

1 권리범위확인심판청구료 감면 제도

(1) 사업목적

경제적으로 어려운 자에 대한 권리범위확인심판청구료를 감면하여 줌으로써 발명의욕을 고취하고, 권리분쟁에 신속히 대처할 수 있도록 하기 위해 마련된 제도이다.

(2) 지원대상

[표 4-8] 권리범위확인심판청구료 감면 대상자

| 구분 | 감면 대상 | 비고 |
|--------|---|----|
| 70% 감면 | <ul style="list-style-type: none">- 국민기초생활보장법수급자- 국가유공자와 그 유족 및 가족- 장애인복지법상 등록장애인- 학생(재학생에 한함, 대학원생 제외)- 만19세 미만 청소년- 개인 및 중소기업기본법에 의한 소기업 | |
| 50%감면 | 기술이전촉진법에 의한 전담조직 | |

※ 상표는 감면대상이 아님

(3) 신청방법

반드시 권리범위확인심판청구서에 감면사유를 기재하고 해당 증명서류를 제출하여야 한다. 단, 개인은 발명자와 출원인이 동일인인 경우에만 적용된다.

(4) 문의처

- 특허청 특허고객서비스센터

- 대전 : 전화상담 1544-8080, (<http://www.kipo.go.kr>)
- 서울 : ARS 02-568-8155~7, 일반 02-568-6079

Tip! 심판관련 청구료(신청료)

○ 심판청구료(단, ★적극적 권리범위확인심판청구료)

| 권리 구분 | | 특허 · 실용신안★ | | 디자인★ | | 상표 | |
|------------|-----|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | 거절·무효·취소 정정·권리범위 등 | 보정각하 | 거절·무효·취소 ·권리범위 등 | 보정각하 | 거절·무효·취소 ·권리범위 등 | 보정각하 |
| 전자문서 제출 | 기본료 | 매건 100,000원 | 매건 130,000원 | 1디자인마다 120,000원 | 매건 130,000 원 | 1상품류구분마다 120,000원 | 매건 130,000원 |
| | 가산료 | 청구범위1항마다 11,000원 가산 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 서면 제출 | 기본료 | 매건 120,000원 | 매건 150,000원 | 1디자인마다 140,000원 | 매건 150,000 원 | 1상품류구분마다 140,000원 | 매건 150,000원 |
| | 가산료 | 청구범위1항마다 11,000원 가산 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |

※ 다만, 상품분류전환등록신청에 대한 거절결정불복심판의 경우

- 전자문서 제출 : 매건 130,000원, 서면 제출 : 매건 150,000원

※ 무효심판청구료 : 매건 11,000원

- 특허(실용신안) : 2006.10.01.이후 설정등록(출원)되어, 설정등록일부터 등록공고일 후 3월 이내에 청구한 경우

○ 심판·재심청구의 참가신청료

- 당사자 참가 : 매건 150,000원, 보조참가 : 매건 18,000원

○ 심판관의 제척 · 기피 신청료 : 매건 1,500원

○ 비용액 결정의 청구료 : 매건 500원, 집행문 정본의 청구료 : 매건 400원

○ 심판청구서 관련 보정료 : 전자문서제출; 매건 3,000원, 서면제출 : 매건 13,000원

2 특허법률구조사업

(1) 사업목적

지식재산권 분쟁발생시 경제적으로 어려운 자에게 심판·소송비용을 지원함으로써 산업재산권분야에서의 권리행사의 형평성을 확보하고 산업재산권의 창출기반확대에 이바지함을 목적으로 한다.

(2) 지원대상

생활보호대상자, 국가유공자와 그 가족, 장애인, 학생(대학원생 제외), 소기업, 대기업과 분쟁중인 중소기업(중소기업기본법상 기준) 및 영세개인발명가 중 특허, 실용신안, 디자인 등록을 받은 자

(3) 지원금액

심판의 경우 200만원 이하, 소송의 경우 500만원 이하를 착수금으로 지원하고, 승소시 착수금의 50%에 해당하는 금액을 성공사례금으로 지급한다.(단, 예산범위 내에서 지급가능)

(4) 지원절차

대한변리사회 법률상담 → 법률구조신청서 접수 → 특허법률구조심사위원회 심사 → 지원여부 결정 후 통지

(5) 사업수행기관

대한변리사회 (02-3486-3486, <http://www.kpaa.or.kr/>)

※ 주무부서 : 특허청 산업재산보호팀(042-481-5074)

3 지식재산권분쟁조정

(1) 사업목적

첨단기술의 급속한 발전에 따라 빈발하고 복잡화되어가는 산업재산권 분쟁에 대하여 경제적이고 신속하게 대응하기 위해 각계 전문가로 구성된 분쟁조정위원회를 통해 당사자 간의 원만한 해결을 유도하기 위해 마련된 제도이다.

(2) 산업재산권 분쟁조정 대상

등록되어 있는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 관련분쟁이 조정 대상이다. 단, 지식재산권의 무효 및 취소여부, 권리범위의 확인 등에 관한 판단만을 요청하는 사항은 제외한다.

(3) 분쟁조정위원회 운영

조정위원들은 산업계, 학계, 관계, 법조계, 비영리민간단체 추천 등 각 분야의 전문가들로 구성(위원장(특허청차장)포함 20명의 위원)되며 분쟁당사자들이 현실적으로 수용 가능한 선에서 원만하게 해결할 수 있도록 조정한다.

(4) 조정의 효력

분쟁조정위원회의 조정권고를 바탕으로 양 당사자의 합의조정이 성립되면 확정판결과 동일한 '재판상 화해' 효력이 발생한다.

(5) 사업수행기관

특허청 산하 지식재산보호센터

(042-481-5188~9, <http://www.kipo.go.kr/ippc>)

제5장 지식재산의 활용

- 5.1 지식재산의 활용에 대하여 / 153
- 5.2 지식재산을 활용한 이윤창출 / 154
- 5.3 지식재산을 활용한 자금조달 / 166
- 5.4 지식재산 평가 / 169
- 5.5 지식재산 사업화 지원 제도 / 178

5.1

지식재산의 활용에 대하여

지식재산은 활용될 때 의미가 있는 재산이다. 기업의 존재 목적이 이윤 창출인 점을 고려할 때, 기업이 보유한 지식재산을 활용하여 이윤 창출로 연결할 필요가 있다. 기업이 지식 재산을 이윤 창출로 전환하기 위한 전략으로서 자사가 보유한 지식재산을 제품 생산 단계에서 자기 실시하거나 타인으로 하여금 실시하게 할 수 있다. 여기에서, 타인 실시는 자사가 보유한 지식재산을 타사에게 라이선싱하거나 매각하는 방법이 있다. 또한, 자사의 지식재산에 대해 공동으로 개발 생산할 업체와 제휴하는 방법도 있다.

한편, 기업에 있어서 자금의 흐름은 기업의 생존과도 직결되기 때문에 기업의 재무 구조를 튼튼히 할 필요가 있다. 기업의 재무 구조는 크게 자산과 부채 및 자본으로 구분된다. 여기에서, 기업이 보유한 지식 재산은 재무적인 관점에서 무형 자산으로 나타난다. 그러나 무형 자산은 회계기준에 따라 취득원가로 실현되므로 무형 자산의 가치를 충분히 반영하지 못한 문제점이 있다. 따라서 무형 자산을 이용하여 재무적인 구조를 튼튼히 하는 방법으로는 타인자본구조를 강화하는 것도 하나의 방안으로 고려할 수 있다. 타인자본 조달의 방법으로 자사의 무형재산 즉, 지식재산을 활용할 수 있다면 크게 도움이 될 것이다. 예를 들어, 지식재산을 담보로 하여 자금을 융자할 수 있을 것이다.

또한, 지식 재산을 활용하여 기업의 이윤을 창출하는 다른 전략으로는 기업의 가치를 제고하여서 투자자를 모을 수 있는 방안을 고려할 수 있다. 즉, 핵심 기술을 권리화하여 안정된 지식재산을 외부로 홍보하여 투자자로 하여금 더욱 많은 투자 자금을 모을 수 있다.

본 장에서는 지식재산을 활용하여 기업의 이윤을 창출하는 방안을 구체적으로 살펴보기로 한다.

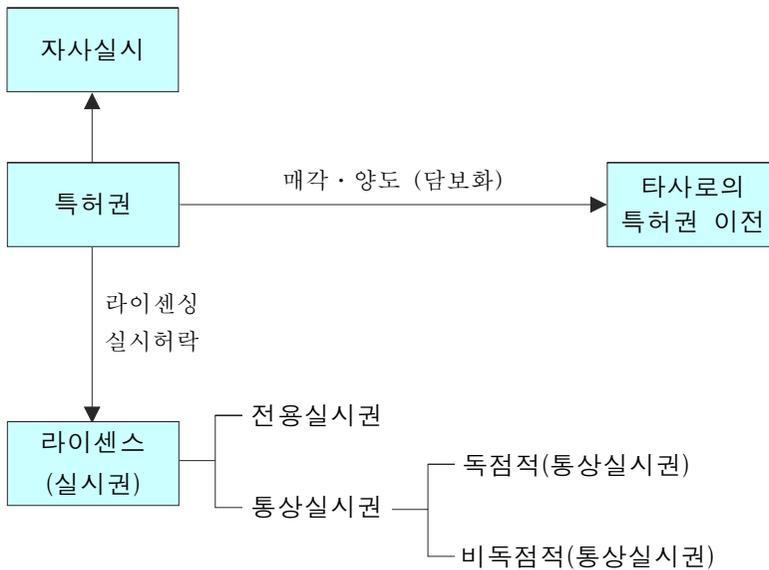
5.2

지식재산을 활용한 이윤 창출

기업의 존재 목적이 이윤창출인 점을 고려할 때, 기업이 보유한 지식재산을 적극적으로 활용하여 이윤 창출로 연결할 필요가 있다.

지식재산을 이용하여 이윤을 창출하기 위한 전략으로서 지식재산의 자사 실시와 라이선싱, 매각, 양도 등과 같은 타사 실시가 있다. 이하에는 지식재산의 자사 실시와 타사 실시에 대해 상세히 설명한다.

[그림 5-1] 지식재산을 활용한 자사실시와 타사실시의 관계



1 지식재산의 자사 실시

자사의 특허발명이 판매 중인 히트 상품에 관한 것이라면, 자사의 특허권에 속하는 타사의 모방 제품과 유사 제품을 저지하여 그 상품에 대한 제조와 판매 등의 사업을 독점할 수 있도록 특허를 활용하는 것도 바람직하다. 특허권의 효력에 따르면, 특허권자인 자사만이 사업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있다. 이러한 경우에, 특허권 자체가 금전에 결부되는 것은 아니지만, 특허권의 존재에 의해 사업의 독점배타성을 확보할 수 있으면, 이 특허권은 자사의 이윤 창출에 확실하게 기여한다. 다만, 특허권은 사업의 도구일 뿐 직접 수익을 가져다주는 것은 아니므로, 적절한 수익을 올리기 위해서는 마케팅력이 겸비되어야 할 것이다.

2 지식재산의 타사 실시

지식재산의 실시에는 자사에서 실시하는 것 이외에도 타사에 대하여 실시하는 것도 있다. 예를 들어, 타사를 대상으로 실시권 등을 설정함으로써 실시권을 실행하거나(즉, 라이선싱을 하거나) 회사에서 이용하지 않는 미이용 지식재산권(즉, 휴면 특허)을 타사에 양도하여 타사에서 이를 실시하게끔 하는 것이다.

(1) 지식재산권의 라이선스

국내의 한 바이오 벤처업체 B사는 별도의 제조라인을 갖추지 않고 연구개발만을 하는 업체이다. 본 업체는 자체 개발하여 얻은 결과물을 특허권 등으로 권리화시킨 후 이를 관련 업체에 라이선싱하여 로열티 등을 주수입원으로 하는 수익 모델을 취하고 있다. 이와 같이, 최근에는 특허권 등의 지식재산권 확보에 주력한 후에 이 지식재산권을 라이선싱하여 실시료를 회사의 수익으로 하고, 이 수익으로 회사를 운영하는 모델을 취하는 업체가 점점 증가하는 경향이다.

라이선싱을 하기 위해 먼저 알아야 할 사항은 실시권에 대한 사전 지식이 필요하다. 여기에서는 각 지식재산권과 관련한 실시권의 실행 형태를 설명한다. 실시권 등의 형태로는 여러 가지가 있으며, 또한, 대상으로 된 지식재산에 의해서도 그 내용이 상이하다.

① 지식재산권 라이선스의 유형과 그 효력

가. 특허권

특허법에 있어서는 타인에 대한 특허권의 실시 허락의 유형으로서 실시권이 있다. 실시권이란 특허를 실시할 수 있는 권리를 말하며 전용실시권과 통상실시권으로 구분할 수 있다. 간단하게 말하면 전용실시권은 하나의 회사가 독점하여 실시할 수 있는 권리인 반면, 통상실시권은 여러 회사가 실시할 수 있는 권리이다.

[그림 5-2] 실시권 계약의 유형



전용실시권 계약을 체결한 기업은 계약에서 설정된 범위(예를 들어, 일정 지역 및 기간) 내에서 특허권을 독점적으로 실시할 수 있다. 이때 전용실시권 계약에서 설정된 지역과 기간은 특허권자라도 실시할 수 없음에 유의하여야 한다.

반면, 통상실시권을 체결한 기업은 특허권을 실시할 수 있는 것은 변함이 없지만 하나의 기업만이 그 권리를 독점적으로 실시하는 것은 아니다.

즉, 통상실시권 계약에서는 여러 기업이 동일한 특허권을 실시할 수 있다. 또한, 특허권자도 그 권리를 실행할 수 있다. 즉, 기업에서 특허권을 이용한 상품을 판매하는 동시에 그 권리를 다른 여러 기업에 대하여 라이선싱 사업을 할 수 있다.

용어해설

전용실시권과 독점적 통상실시권

독점적 통상실시권은 독점적인 실시권이 약속되어 있을 뿐, 배타적 독점권은 일체 부여되어 있지 않다. 반면, 전용실시권은 설정행위로 정한 범위에 대해서 특허권자가 본래 가지고 있는 권리와 실질적으로 변함이 없는 배타적 독점권을 수반한 실시권이다. 따라서 전용실시권자는 설정행위로 정한 범위 내에서 권리침해에 대해 금지청구권과 손해배상청구권을 행사할 수 있고 제3자에게 실시권을 허락할 수 있는 권리도 가지고 있다.

용어해설

상호실시권(Cross License)

특정 산업재산권에 대해 실시권자 간에 상호 교환사용이 필요하다고 인정되는 경우 상호 실시권을 허여하며, 이때 산업재산권의 경제적 가치가 동등할 경우에는 상호 무상으로 사용하게 되지만, 어느 한쪽의 산업재산권의 경제적 가치가 더 높을 경우에는 가치가 낮은 쪽에서 그 차액만큼 보상해주고 실시권을 허여받는 것이 일반적이다.

크로스라이선싱의 상대방 특허의 경제적 가치를 평가하기 위해서는 특허의 수, 특허의 권리 기간, 특허의 권리 범위 및 기술적 가치(발명이 제품에 차지하는 비중 등), 원천기술이 아니면 개량 기술인가, 특허의 유효성(무효 가능성은 없는가) 등을 전문가의 도움을 받아 심도있게 검토하여야 할 것이다.

나. 실용신안권, 디자인권, 상표권

실용신안권에 있어서도 특허권과 같이 전용실시권 및 통상 실시권이 인정되고 있다. 그 내용은 거의 특허권에 의한 전용실시권 및 통상실시권과 동일하다. 디자인권에 있어서도, 동일하게 전용실시권 및 통상실시권과 동일하다. 상표권에 있어서는, 전용사용권, 통상사용권이라고 하는 용어가 사용되고 있지만 그 내용은 거의 특허권의 전용실시권과 통상실시권에 대응된다.

다. 저작권

저작권자는 타인에 대해 그 저작물의 이용을 허락할 수 있고, 허락을 받은 자는 허락된 이용 방법 및 조건의 범위 내에서 그 허락에 관한 저작물을 이용할 수 있다.

② 라이선스 계약서의 작성

특허권 등의 지식 재산에 대하여 라이선스 할 경우에는, 반드시 라이선스 계약서를 작성해두어야 한다. 라이선스 내용을 명확히 하여 후일의 분쟁을 회피하기 위해서 계약서의 작성이 필수적인 것이다.

특히, 라이선스의 내용에 대해서는 가능한 상세한 내용으로 하는 것이 바람직하다. 또한, 라이선스 계약의 내용이 독점금지법상 규제에 저촉하지 않도록 유의할 필요가 있다.

한편, 특허권은 존속기간이 있는 유한권리로서 존속기간 만료일 이후에는 누구든지 실시할 수 있다. 따라서 라이선스 계약시에는 존속기간만료일 및 특허기술의 가치평가액을 점검할 필요가 있다.

본 매뉴얼 참고자료 7.8에 특허기술통상실시권허락계약서가 예시되어 있다.

③ 라이선스 계약서의 관리

라이선스 계약을 체결한 경우에는 그 계약서를 적정 부서에서 관리하는 것으로 되어 있지만, 당해 계약에 설정 기간을 정한 경우에는 물론 설정 기간이 정해져 있지 않은 계약에 있어서도 일정 기간마다 내용을 체크하여야 한다.

즉, 설정계약에 정해져 있는 계약자의 권리 의무(예를 들면, 라이선스료의 지불 등)가 적절하게 이행되고 있는지 등 라이선스 계약에 기재된 사항의 준수 상황의 확인 이외에, 내용 그 자체에 대해서 실정에 맞지 않는 것이 있는지의 여부를 확인하여, 필요하면, 상대방과 교섭한 후에 내용의 변경을 하여야 될 경우도 고려해야 한다.

그 밖에, 정기적으로 확인해야 할 중요한 사항으로서, 상대방 기업의 신용 상태의 확인이 있다. 파산 등의 법적 수속에 상대방이 진입한 경우에는, 라이선스 당사자의 지위가 심각하게 불안정하게 돼버리기 때문에, 이러한 점은 충분히 주의를 기울이고, 상대방의 신용 상태에 불안정이 발생한 경우에는 조속히 사후적인 조치를 검토해두어야 한다.

④ 라이선스에 관한 회계 처리

지식재산권의 라이선스에 의해 지불하는 대가와 수취하는 대가의 회계 처리에 대해 설명하기로 한다. 먼저, 지식재산의 라이선스에 의해 지불한 대가에 관해서는, 라이선시 기업은 비용으로서 손실 처리하는 것으로 된다. 한편, 지식재산권의 라이선스에 의해 수취하는 대가는 지식재산권의 라이선스가 사업목적의 범위에 있으면, 영업 매상에 계상(자산 계상된 지식재산권의 감가상각비용 등의 필요 경비를 공제하면 영업이익으로 된다)된다.

(2) 지식재산권의 양도

지식재산권은 기본적으로 자사 실시를 목적으로 확보된 것이다. 그러나 기업 내에 미이용 지식재산권이 늘어남에 따라 이를 위한 관리 비용도 큰 부담이 된다. 따라서 이러한 미이용 지식재산권의 처분이라는 측면에서 지식재산권의 양도 방식을 채택할 수 있다.

① 양도 계약서의 작성

지식재산권의 양도를 실행한 경우에는 다른 양도 계약과 같이 양도 계약서를 작성하여두는 것이 바람직하다.

양도 계약서의 작성이 양도 계약의 효력 발생 요건이 아닌 것은 동산 등의 양도 계약과 동일하지만, 계약 내용을 명확히 하고 후일의 문제 발생을 회피하기 위해 실무상 계약서를 작성하는 것이 일반적이다. 대상이 지식재산인 경우에는, 통상의 동산의 양도 등과 비교하여 특수한 약정이 필요한 경우가 많고, 서면으로 작성해야 할 경우가 많다.

한편, 지식재산의 양도 계약의 경우에는 소위 하자담보의 문제에 대해서 양 당사자간에 충분히 협의하여 명확하게 규정해둘 필요가 있다. 왜냐하면, 특허권을 중심으로 하여 그 무효를 다투는 위험성이 매우 높고, 무효 주장된 경우의 대응(양도인의 상당 정도의 협력이 필수적이다)과 무효로 된 경우의 대처(상품의 회수 및 설비의 폐기 등을 전제로 하여 특허권이 무효로 된 경우의 영향은 심각하다)에 대하여, 명확히 규정해두는 것은 특히 특허권의 양도를 받는 측에서는 필수적으로 고려하여야 한다.

특허기술을 양도할 때 참조할 계약서의 서식이 본 매뉴얼 참고자료 7.9에 예시되어 있다.

② 양도 계약서의 관리

양도 계약서의 관리의 필요에 대해서는 다른 양도 계약서와 동일한 관리를 적절하게 해야 한다.

더욱이, 동산 등의 양도의 경우에는 양도 후 결제를 행한 후에는 어떠한 문제점이 발생한 경우를 제외하고 정기적으로 그 내용 등에 대해 확인할 기회는 드물지만, 양도 대상이 지식재산인 경우에는 정기적으로 조사 등이 필요한 경우도 있기 때문에, 그 계약의 내용 여부에 따라 통상의 양도 계약서와 동일한 관리를 하는 것보다는 임대차 계약 등의 지속적인 거래에 관한 계약 서류와 동일한 관리를 요한다.

③ 지식재산 양도에 관한 회계 처리와 세무

지식재산의 양도에 관련한 회계처리와 세무에 대해서는, 지식재산 중에서도 특히 중요한 특허권과 노하우와 함께 소프트웨어를 양도한 경우의 회계처리를 한다. 어느 쪽의 양도에 있어서도, 취득시에 자산 계상하고 있는 경우에는, 자산의 양도로 되기 때문에, 취득시의 금액보다 높은 금액으로 양도할 수 있으면, 양도 이익을 계상하는 것으로 하고, 한편, 취득시의 금액보다 적은 금액으로 양도할 경우에는 양도 손실로 계상하는 것으로 한다.

(3) 지식재산의 이전 절차

라이선싱이나 양도를 통해 지식재산을 제3자에게 이전하는 과정은 복잡하고 상당한 기간을 요한다. 이하에는 기업체에서 자사의 지식재산, 특히 기술을 제3자에게 이전할 때 요구되는 주요 절차와 각 단계에서 고려하여야 할 사항들을 간단히 소개하였다.

[그림 5-3] 기술이전절차도

| [절차] | [기술공급자] | [기술도입자] |
|---|---|---|
| 기술이전 목적 검토 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> • 기술판매 필요성 분석 • 판매기술의 우선순위/후순위 | <ul style="list-style-type: none"> • 기술도입 필요성 분석 • 시급한 도입기술의 목록 |
| 기술이전 전략 수립 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> • 이전상대방 • 기술의 가치, 요구조건 | <ul style="list-style-type: none"> • 경쟁력 있는 기술은? • 기술도입 조건 |
| 기술이전 마케팅 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> • 유관기관, 인터넷 • 기술전시회, 기술설명회 | <ul style="list-style-type: none"> • 기술보유자 탐색 |
| 기술이전 조건 협상 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> • 비밀유지 • 기술의 장점 부각 | <ul style="list-style-type: none"> • 기술의 지적재산권 여부 • 즉시 상품화 가능성 |
| 기술이전 계약 체결 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> • 기술도입자의 권리능력 • 기술도입자의 행위능력 | <ul style="list-style-type: none"> • 기술공급자의 권리능력 • 기술공급자의 행위능력 |
| 기술이전 조건 이행 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> • 기술관련자료 제공 • 기술권리이전 서류 교부 | <ul style="list-style-type: none"> • 실시료 지급 • 기타 조건 이행 |
| 기술이전 사후 관리 | <ul style="list-style-type: none"> • 실시료 관리 • 매출액 확인 | <ul style="list-style-type: none"> • 실시료 지급 • 기타 보고사항 의무 이행 |

① 기술 이전 목적 검토

기술공급자나 기술도입자의 입장에서 해당 기술을 어떤 목적으로 이전하거나 이전받으려고 하는지에 대한 검토가 있어야 한다. 기술도입자의 입장

에서는 기업의 경쟁력 제고를 위해 신기술을 도입하거나 부족한 기술을 보완하기 위해 외부로부터 필요한 기술을 이전받는 것이 보통이다. 이와는 달리 기술공급자는 해당 기술을 자체적으로 사용하여 제품을 생산, 판매하는 것보다 기술을 외부에 이전하고 실시료를 받는 것이 훨씬 안전하고 이익을 극대화하는 경우로 판단되거나, 유희 시설, 부품 판매를 위해서 또는 하청업체와의 협력관계 유지를 목적으로 기술 이전을 추진하기도 한다.

② 기술 이전 전략 수립

기술을 이전하고자 하는 의사 결정이 되었다면 해당 기술을 어떻게 잘 포장하고, 어떤 형태로 기술 이전을 추진할 것인가에 대한 전략을 수립하는 단계이다. 기술 이전 상대방의 어느 곳에 초점을 맞추는가 하는 문제도 전략 수립 단계에서 정리하여야 한다. 기술의 사업화를 위해서 최소한으로 요구되는 기술도입자의 기술력, 사업화 능력은 어느 정도인지에 대한 파악도 필요하다. 기술도입자의 입장에서는 찾고 있는 기술을 누가 보유하고 있고 그 중에서 어느 기술이 가장 경쟁력이 있는지 어느 기술이 가장 좋은 이전 조건 제시가 가능한지를 파악해보는 단계이다.

③ 기술 이전 마케팅

이전 대상 기술이 선정되고 기술 이전 상대방에 대한 개략적인 요구 조건이 결정되면 상대방을 선정하기 위한 판매활동, 즉, 기술도입자 탐색과정에 착수하게 된다. 최근 수년 전까지만 하더라도 주로 인맥을 통한 기술 이전이 대부분이었으나 2000년도 한국기술거래소 설립에 맞추어 정부부처별로 기술 이전에 대한 관심이 제고되면서 지역별로 대학교, 연구기관을 중심으로 기술 이전 거점이 속속 생겨나고 있어 이들을 통한 기술 이전을 추진할 수 있게 되었다.

④ 기술 이전 조건 협상

기술 이전 상대방이 결정되면 계약서에서 다루어야 할 중요한 조건과 부수적인 조건에 대해서 기술공급자와 기술도입자는 서로 협상에 착수하게

된다. 협상 과정에서 기술공급자와 기술도입자는 통상적으로 완전히 상반되는 입장에 서게 된다. 기술공급자인 대학, 연구기관, 기업, 개인 등의 입장에서는 기술의 가치, 즉 상대방이 기술 도입으로 인해 어떤 혜택이 있을지를 부각시키고 이로부터 보다 좋은 조건을 수락하도록 할 것이다. 또한, 계약 체결에 대비하여 쌍방간의 비밀유지의 필요성을 위해 비밀유지계약서(매뉴얼 참고자료 7.10 참고)를 작성할 필요가 있다. 기술도입자는 해당기술에 대한 지식재산의 권리가 확보되어 있는지, 상품화가 바로 가능한지 등에 대해 조사하고 그 결과를 기술 이전 조건 협상에 반영하려 할 것이다. 또한, 가능하다면 기술공급자가 제시하는 조건에 하자가 있음을 부각시킴으로써 자기에게 유리한 조건으로 계약 체결을 유도할 것이다.

⑤ 기술 이전 계약 체결

이전 조건에 대한 협상이 완료되면 이를 총체적으로 정리한 기술 이전 계약서를 작성하여 기술공급자와 기술도입자가 서명 날인함으로써 기술 이전 계약이 성사된다. 이때, 계약 체결에 있어서 계약 당사자가 법적인 행위 능력, 권리능력이 있는지를 파악하여야 하며, 서명날인 또는 기명날인의 당사자가 계약서상의 당사자가 아니라면 대리행위를 하게 하거나 여타 방법으로 유효한 계약이 될 수 있도록 조치하여야 한다.

⑥ 기술 이전 조건 이행

계약서 작성 및 날인으로 계약이 성립되면 상호 합의한 계약서의 조건을 순차적으로 이행하게 된다. 기술공급자는 기술을 이전하기 위한 서류 제공, 권리이전 절차 협조, 기술지도 의무를 이행하고 그 반대급부로서 금전적인 수입을 얻게 된다. 이와는 반대로 기술도입자는 금전을 제공하고 반대급부로서 기술을 이전받게 된다.

⑦ 기술 이전 사후 관리

기술 이전 계약에서 정한 바대로 계약 조건이 성실하게 이행되는지를 사후 관리하는 단계이다. 이 단계에서는 정상적으로 계약이 이행되는 경우와

정상적으로 이행되지 않는 경우를 상정할 수 있다. 계약이 정상적으로 이행되는 경우에만 원만한 계약 종결이 될 수 있도록 하는 차원의 사후관리가 대부분을 차지할 것이나, 계약이 정상적으로 이행되지 않는 경우에는 계약이행 촉구, 채무 변제, 계약 해지 등 일련의 법적 수단이 동원되는 사후관리 절차에 착수하게 된다.

(4) 실시료(로열티)의 산정

로열티율 산정은 동종업계에서 종래에 지급된 금액을 기준으로 하지만, 이 외에도 기술의 중요성 및 로열티 지급방식에 따라 로열티율이 가감될 수 있다.

① 기술의 중요도에 따른 구분

- 가. 혁신기술 : 오랫동안 느껴온 필요를 충족시키거나 완전히 새로운 산업을 창조하는 것
- 나. 주요 개량기술 : 현존하는 제품, 공정 또는 서비스에 제품의 우위성을 상당한 수준 높이는 것
- 다. 보통 개량기술 : 현존하는 제품, 서비스에 점진적인 향상을 가져오는 것

② 로열티 지급조건에 따른 구분

- 가. 경상실시료 : 기술의 실시성과에 따라 지불되는 실시료로서 그 금액은 실시권자에 의한 사업성과에 의해 결정된다. 통상적으로 매출액 기준으로 정한다.
- 나. 정액실시료 : 성과에 관계없이 지불되는 고정액의 실시료를 말한다. 계약 전 기간의 실시료의 금액을 일시불로 지불하는 방식으로 정하거나 또는 매월, 매분기당 몇 백만원, 몇 천만원 등으로 분납하는 방식으로 정한다.
- 다. 기타 지급조건 : 금전대가 이외의 현물(주식포함) 등으로 지급되는 실시료를 말한다.

보도자료 지적재산권 분쟁 및 로열티 지불

국내기업들이 1년에 평균 2건의 지적재산권 분쟁이 발생하는 것으로 조사됐다. 지적재산권을 보유하고 있는 수도권 소재 제조업체를 대상으로 실시한 ‘지적재산권 관련 기업 애로요인’ 조사결과에 따르면, 국내 제조업체의 21.0%가 “지재권 관련 분쟁으로 경제적 피해를 경험했다”고 응답했으며, 이중 국내 중소기업들은 1년에 평균 1.2건의 지적재산권 분쟁이 발생하는 것으로 집계됐다. 분쟁이 발생할 경우 양자 화해(21.6%)나 라이선스 계약 체결(18.9%)로 해결한 기업들도 있으나 절반에 가까운 48.7%의 기업이 소송을 통해 분쟁을 해결하고 있는 것으로 파악됐다. 로열티를 지불한 기업의 비중은 13.3%로 로열티 수입을 올린 기업 9.2%보다 많았으며 업종별로는 영상음향통신업종과 석유화학업종에서 로열티 지출 경험이 가장 높았다. 특히 우리나라는 국내 기업(51.2%)이나 중국(17.1%)에서 벌어들인 로열티를 대부분 미국 미국 (31.6%), 일본, 유럽 등에 주고 있는 것으로 나타났다.

출처 : 대한상공회의소 2006년 11월

5.3

지식재산을 활용한 자금 조달

기업에게 있어서 자금의 흐름은 기업의 생존과도 직결되기 때문에 기업의 자금 조달 전략은 매우 중요하다. 지식재산을 이용한 자금조달 전략으로서 실질적으로 가장 많이 이용되고 있는 방법이 기술을 담보로 한 대출이다. 이 밖에 지식재산의 신탁, 지식재산의 증권화 등을 통해 자금을 조달하는 방법이 있기는 하나 국내에서 활용된 예는 미미한 편이다. 특히, 지식재산의 증권화는 미국, 일본 등에서의 사례만 있을 뿐 국내에서는 아직 없다. 여기에서는, 기업의 자금 조달 전략으로서 현재 실시되고 있는 기술 담보 대출을 소개하기로 한다.

1 기술담보대출이란

‘기술담보대출’이라 함은 당해 기술을 사업화하거나 당해 기술이 적용된 제품의 개발·생산·판매를 통해 요소 또는 복합기술이 창출할 경제적 가치를 담보로 한 금전적인 대출을 말한다.

상세하게는, 우수한 기술을 갖고 있으나, 현물담보가 부족한 기술집약형 중소기업에게 원활한 자금조달과 연구개발투자를 촉진하기 위하여 기업이 보유하고 있는 지식재산권의 가치를 평가하여 이를 담보로 설정하고 자금을 대출하는 것을 의미한다.

2 기술담보대출 받기

현재, 기술담보대출을 시행하고 있는 대표적인 기관은 기술보증기금이며, 기술담보대출의 종류로는 과학기술진흥기금 기술담보대출, 정보통신진흥기금 기술담보대출 및 문화산업진흥기금 기술담보대출이 있다.

(1) 과학기술진흥기금 기술담보대출

기술보증기금은 과학기술부의 과학기술진흥기금중 기술담보대출에 대하여 기술평가센터의 기술평가 및 보증심사를 통하여 지원대상자 선정과 보증지원을 One-Stop으로 처리하고 있다.

지원대상은 국가적인 연구개발사업(기술개발촉진법 제7조의 규정에 의한 특정연구개발사업과 산업발전법 제24조의 규정에 의한 산업기반기술개발사업, 환경기술개발및지원에관한법률 제5조의 규정에 의한 환경기술연구개발사업 등 정부 각 부처의 연구개발사업 및 후속연구개발사업)을 수행하는 기업, 우수기초연구성과활용지원기업 및 미래유망기술분야(BT, NT, ET, ST, CT 등의 분야)의 중요연구개발을 수행하는 기업이다.

지원대상에 선정된 기업은 해당 사업에 필요한 연구개발비 등을 지원받을 수 있다.

[그림 5-4] 과학기술진흥기금 기술담보대출 절차



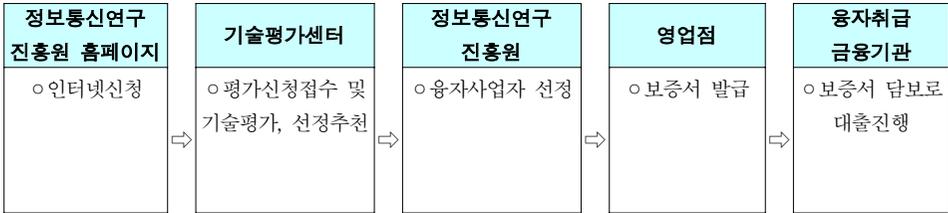
(2) 정보통신진흥기금 기술담보대출

기술보증기금은 정보통신부의 정보통신진흥기금 응용기술개발지원사업 중 기술담보대출에 대하여 기술평가센터의 기술평가 및 보증심사를 통하여 지원대상자 선정과 보증지원을 One-Stop으로 처리하고 있다.

지원분야로는 유·무선통신, S/W 및 콘텐츠, 정보보호 등 IT관련 기술분야 개발에 필요한 기술개발자금이다.

지원분야에 선정된 기업은 기술개발 소요자금의 90% 이내를 받을 수 있다.

[그림 5-5] 정보통신진흥기금 기술담보대출 절차



(3) 문화산업진흥기금 기술담보대출

우수문화상품 개발업체의 국가 경쟁력 제고를 위해 문화상품기획 및 제작, 콘텐츠상품화 및 마케팅에 관련된 자금을 지원하는 것을 주요 내용으로 하고 있다.

지원대상으로는 문화상품기획 및 제작 사업[극장용/방송용 애니메이션, 캐릭터, 음악(음반제작, 공연 등 포함), 에듀테인먼트콘텐츠, 인터넷/모바일콘텐츠, 전자책, 방송용프로그램(공연, 드라마에 한함), 게임]과 콘텐츠상품화 및 마케팅 사업을 실행하는 기업이다. 단, 영화제작 및 도소매 유통업과 유통구조 및 시설현대화 융자사업은 기술담보대출지원대상 사업에서 제외된다.

지원대상에 선정된 기업은 문화상품기획 및 제작, 콘텐츠 상품화 및 마케팅에 소요되는 기술개발 및 운전자금을 지원받을 수 있다.

[그림 5-6] 문화산업진흥기금 기술담보대출 절차



Tip! 기술담보대출 안내
기술담보대출에 대해 더 자세한 사항(신청 서식 등)을 알기 위해서는 기술보증기금 홈페이지(www.kibo.or.kr)의 기술평가보증 메뉴에서 해당 항목을 찾으시면 된다.

1 지식 재산의 평가의 목적

지식재산 또는 기술의 가치를 평가한다는 것은 지식재산의 경제적 가치를 화폐금액으로 측정하는 것이다. 지식재산의 평가가 필요한 이유는 기업에서 보유하고 있는 지식재산의 가치를 표시하기 위한 보고목적과 지식재산의 라이선스, 매매 등에 도움을 주기 위한 거래목적으로 나눌 수 있다.

보고목적이란 기업에서 재무제표 또는 관련보고서에 지식재산의 가치를 평가하여 보고하는 것을 말한다. 이는 순수하게 회계상, 기록상 또는 정보적인 이유들로 수행된다.

거래목적이란 지식재산에 대한 실제 상업적인 거래들을 협상하고, 구성하고, 체결하기 위하여 지식재산의 가치를 평가하는 것을 말한다. 우리나라에서도 한국기술거래소가 설립되어 기술을 사고파는 일이 상당히 빈번해지고 있다.

상술한 평가의 목적을 기업의 내부 사용과 기업의 외부 사용의 측면에서 구분하여 다시 상세히 설명하기로 한다.

(1) 기업 내부 사용

기업 내부에서 보고 및 관리목적의 지식재산의 평가에는 다음과 같은 용도가 있다.

① 재무 회계 목적의 지식재산 평가

기업에서는 재무회계 목적으로 특허권 등 지식재산의 가치를 평가하여 이 지식재산이 효익을 제공하리라 추정되는 기간에 체계적으로 상각하여야 하는데, 20년을 초과해서는 안 된다. 이러한 방식은 세무회계에서도 동일한데, 지식재산의 상각은 비용으로 인정되어 납세금액이 줄어들게 된다.

② 기업의 계획 수립과 관리

기업에서 사업부 관리자들은 사업부 단위의 재무성과 개선에 책임을 지고 있다. 그런데, 사업부 이익의 주요한 원천이 지식재산이다. 따라서 기업 가치에 영향을 미치는 지식재산을 식별하여 그 가치를 측정하고, 그 지식재산의 개발에 기여하는 요인을 파악하는 것이 중요하다. 즉, 지식재산의 분석은 계획된 이익능력, 현금흐름창출능력, 지식재산과 관련된 기능적·기술적·경제적 잔존연수를 이해하는 도구로 사용될 수 있다.

③ 공정한 대체가격 결정

여러 개의 사업부로 구성되어 있는 대기업들은 사업부간 거래가 발생할 때, 내부대체가격을 적용하여 회계 처리한다. 사업부간 유형의 자산에 대한 거래뿐만 아니라, 지식재산의 매매 및 대여에 대하여도 동일한 원칙을 적용할 수 있다. 따라서 사업부간 지식재산 거래에 대한 공정한 대체가격 및 로열티율을 결정하는 것은 사업부의 업적 평가에 필수적이다. 특히 다국적 기업들은 과세소득을 소득세율이 낮은 국가로 이동시키기 위하여 지식재산 로열티율을 이용할 수도 있다. 따라서 공정한 과세를 위하여 모기업의 자기업 사이에서 지식재산의 대여나 대체에 대한 공정한 내부대체가격을 설정하는 것이 필요하다.

④ 재조직과 파산결정

기업의 재조직에서나 파산심판에서 지식재산에 대한 평가는 매우 중요한 역할을 한다. 즉, 정리할 사업부를 식별하기 위하여 이익의 중요한 원천인 각 사업부의 지식재산에 대한 평가가 중요한 판단 요소가 된다. 또한 법원에서 파산결정을 함에 있어서도 채무자 소유의 지식재산 평가는 제안된 재편성 계획에 대한 심사에서 매우 중요한 요소이다. 또한 기업이 해산될 때 청산가치는 기업실체로부터 지분소유자에게로 이전되는 유형의 자산이나 무형의 지식재산의 가치와 관련된다.

⑤ 자금 조달-기술담보대출

상술한 바와 같이 현재 우리나라에서는 기술을 담보로 한 대출이 이루어지고 있다. 이 기술담보제도에서는 지식재산이 창출하는 현금흐름을 평가한다. 이 경우 금융기관들은 지식재산으로부터 예상 현금흐름을 할인한 지식재산의 가치를 근거로 하여 담보를 설정한다. 일반적인 대출에서도 금융기관에서는 대출신청기업들이 소유하고 있는 지식재산의 가치에 대하여 특별한 주의를 기울이는 것이 보통이다. 즉, 대출신청기업의 총자산이 부채금액을 초과하는지 여부를 분석함에 있어서 지식재산의 산입여부가 중요한 차이로 작용하는 것이다.

(2) 기업 외부 사용

기업이 외부와의 거래에서 사용되는 거래목적의 지식재산의 평가에는 다음과 같은 용도가 있다.

① 지식재산의 매매

오늘날 특허권, 상표 등 여러 가지 지식재산들이 거래되고 있다. 지식재산의 가치를 결정하는 것이 용이한 일은 아니지만, 지식재산 거래에서 필수적인 것이 지식재산에 대한 가치평가이다. 이 경우 지식재산의 가치평가는 지식재산 구매에 포함된 기대 시너지나 다른 경제적 효용들을 수치화하기 위한 경제적인 도구로서 유용하다.

② 지식재산 라이선스에 대한 적절한 로열티율 산정

특허권, 상표권, 저작권 등의 라이선스와 관련된 로열티 비율을 협상할 때 지식재산 분석은 프로젝트의 이익능력, 현금흐름창출능력, 그리고 대상 지식재산과 관련된 기능적, 기술적, 경제적 잔존 가치를 이해하는데 도움이 된다.

③ 기업의 인수 및 합병

기업을 인수하고 합병할 경우, 기업 인수 여부에 대한 결정이 이루어진 후, ‘얼마를 지불해야 하는지’, ‘거래를 어떻게 구성해야 하는지’라는 질문들이 인수 및 합병 계획과 실행에서 주요한 문제가 된다.

기업의 가치는 그 기업의 유형자산 가치와 무형자산, 즉, 지식재산의 가치로 구성된다. 유형자산에 대한 가치는 일반적으로 결정하기가 용이하기 때문에, 기업에 대한 가치는 궁극적으로 지식재산에 대한 가치평가 결과에 의하여 좌우된다. 기업이 합병될 때 소유자들에 대한 지분할당을 새롭게 형성된 사업체에 대한 지식재산과 유형자산에 대한 기여정도가 중요한 요소로 작용한다.

기업의 지식재산에 대한 자치평가 결과는 기업매매 거래에 대한 승인을 얻기 위해 구매자나 판매자에 의해 사용될 수 있다. 또한 기업을 매수할 때 여러 금융지원을 획득하고 거래가격과 다른 거래 구성상의 조항들을 협상하기 위해 사용될 수 있다.

④ 소송 및 논쟁의 해결

간혹 기업 간에 지식재산의 침해에 대한 소송이 이루어지는 경우가 있다. 이때 변호사나 소송당사자들은 계약위반 등과 관련된 경제적 손실을 인식하고, 그 가치를 평가하여야 한다. 이와 관련된 경제적 분석은 지식재산의 가치추정, 지식재산의 가치감소 추정, 지식재산 소유자의 이익 손실액 또는 다른 형태의 손실 추정을 포함한다.

⑤ 자본가와의 연결을 위한 지식재산 평가

발명가 등 지식재산 연구개발자들은 그들이 개발한 지식재산들을 기업이나 조합에 출자하여 주식 등 기업의 지분을 소유하기도 한다. 이 거래에서 두 가지 평가 과제가 발생한다. 첫번째 과제는 기업에 대한 지분이 지식재산과 얼마나 공정하게 교환되었는가이다. 여기에는 세 가지 가치평가 문제가 있다. 지식재산이 평가되어야 하고, 기업의 주식이 평가되어야 하고, 합리적

인 가치교환 비율이 결정되어야 한다. 두번째 문제는 지식재산을 기업에 출자함으로써 발생하는 소득세 문제이다. 즉, 지식재산개발자들이 지분을 받을 때 수혜한 수익을 평가하고, 이의 개발에 소요된 개발비용을 평가하여 개발자들이 얼마의 이익을 벌어들였는지를 평가하는 것이 필요하다.

특히 지식재산 평가는 발명가 등 지식재산 개발자와 자본가를 만나게 하는 중요한 역할을 한다. 즉, 지식재산 개발자들은 기술적 노하우를 다른 사람에게 판매하고자 하며, 자본가들은 자본을 유망한 기술에 투자하여 이익을 올리고자 한다.

따라서 지식재산 평가는 당해 기술이 어느 정도의 경제적 가치를 가지고 있는가를 평가함으로써 이 둘을 연결시켜 주는 고리의 역할을 하는 것이다.

2 기술가치 평가 기법

기술가치평가 기법에는 크게 비용접근법(Cost Approach), 시장접근법(Market Approach), 수익접근법(Income Approach)과 함께 최근의 실물옵션접근법(Real-Option Approach)이 있으나, 개별기술이 가지고 있는 특성에 따라 기술평가 방법(모델)이 다르다. 실물옵션법은 비교적 최근에 소개된 방법으로 아직까지는 현장에서 널리 쓰이고 있지는 않은 것으로 보인다. 평가결과는 평가기관 및 최종 용도에 따라 보통 등급, 금액, 소견 등으로 표시된다.

(1) 비용접근법

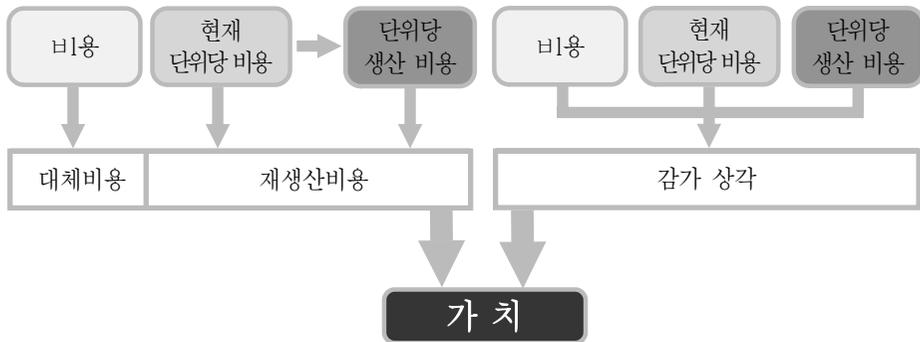
비용접근법은 일정 평가시점에서 기술을 개발 내지 획득하는데 소요되는 모든 적정 비용을 합하고, 이에 감가상각하여 기술의 현재가치를 산정하는 방법이다. 적정비용 계산시 동일한 자산을 만들 것이냐 아니면 동일한 효용을 창출하는 개량된 방식으로 생산된 것이냐에 따라 재생산비용과 대체비용으로 구분하여 구한다.

감가상각에는 다음과 같이 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 물리적 감가란

주로 설비, 기계 등 유형자산의 경우 시간의 경과에 따라 노후화, 마모, 손상 및 재해 등에 따라 가치하락이 발생하는 것을 말한다. 기술 등 무형자산의 경우 물리적 감가의 가능성은 적다고 할 수 있다. 기능적 감가는 대상의 효용이 시대적 흐름과 걸맞지 않게 됨으로써 원래의 기능을 충분히 발휘하지 못하게 되어 발생하는 가치의 하락을 의미한다. 경제적 감가는 평가대상 자체와는 상관없이 환경적 요인 등 외부적인 힘에 의하여 초래되는 가치하락을 의미한다.

비용접근법은 평가 대상 기술을 개발하기까지 소요된 물적, 인적 자원의 가치를 합산한 후 이를 현재가치화하는 방법이기 때문에 측정이 비교적 용이하다는 장점이 있는 반면 대상기술의 수익성에 근거를 두고 있지 않기 때문에 향후 기대 수익에 대한 고려가 불가능하고 미래의 수익 창출 능력이 고려되지 않는다는 단점이 있다. 따라서 비용접근법은 기술가치평가시에는 수익접근법의 보완방법으로서 사용된다.

[그림 5-7] 비용접근법



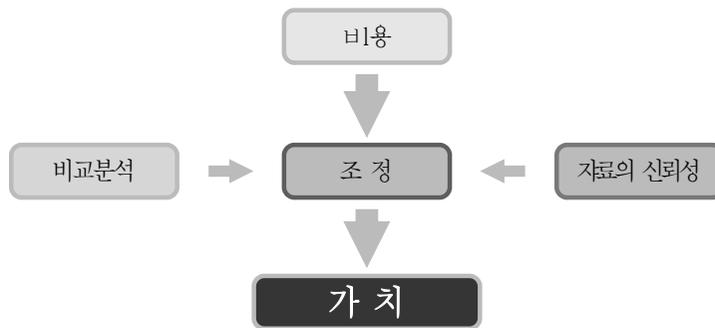
(2) 시장접근법

가치평가에 있어서 가장 먼저 손쉽게 시도될 수 있는 방법은 거래하려는 대상과 유사한 사례를 찾아 이와 비교함으로써 시장가치를 추정하는 것이다. 이와 같이 시장에서 사람들이 그 기술에 대해 어떻게 평가하는가에 대한 견일치에 의하여 미래 효용의 현재가치를 추정한다. 이를 위해서는 활발하고

공개적인 시장 및 비교할만한 기술들의 교환이 필요하다.

따라서 평가대상기술에 관한 필요한 정보와 충분한 시장자료를 얻기가 용이하지 않을 경우, 특히 신기술인 경우 매매사례가 없거나 비교가능성이 없는 경우가 대부분이기 때문에 이러한 경우에는 이 방법을 사용할 수 없다는 단점이 있다. 특수 기계류 및 특수 설비, 영업권, 산업재산권, 권리의 제약이 있는 자산 등은 적용이 어려운 분야이다.

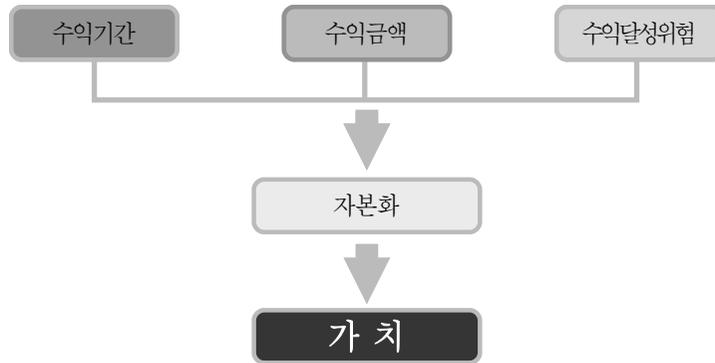
[그림 5-8] 시장접근법



(3) 수익접근법

수익접근법은 기술을 활용하여 미래에 예상되는 기대수익을 예측하고 이를 현재가치화하는 방법이다. 이 방법의 장점으로서는 기업의 이윤추구의 원리에 입각하여 기술의 가치를 평가하기 때문에 가장 현실적인 방법이라 할 수 있다. 반면에 미래 가치의 예측 및 기업의 총산출물 중 기술의 기여도를 산정하는 과정에서 투입되는 변수들이 모두 예측 변수이기 때문에 이 변수의 추정 폭이 커질 경우 추정 자체가 무의미하게 될 가능성이 있다는 단점도 있다. 따라서 기술가치평가시에 보통은 수익접근법을 기본으로 위에 설명한 비용접근법과 시장접근법을 방법을 보완적 방법으로 활용을 하고 있다. 국내의 기술가치평가기관에서는 본 방법을 가장 많이 사용하고 있다.

[그림 5-9] 수익접근법



3 기술가치 평가 기관

기술 가치 평가는 해당 기술의 기술성, 시장성, 경제적 타당성 등을 모두 고려한 후에 각 요소들을 통합하여 총체적인 결정을 내려야 하므로 상당한 비용과 시간을 요한다. 따라서 자금과 인력이 부족한 중소기업이 기술가치평가를 자체에서 수행하는 데에는 상당한 무리가 따르므로, 기술가치평가 전문기관의 도움을 받아야 될 것으로 보인다. 현재, 국내에서 기술가치평가를 수행하는 평가기관들을 이하에 소개한다. 각 기관에서는 중소기업의 기술가치평가를 지원하기 위한 사업을 실시하고 있으므로 해당 기관의 사이트를 방문하면 매우 유용한 정보를 얻을 수 있다.

[표 5-1] 국내 기술평가제도 및 평가기관 현황

| 평가제도 | 근거법령 | 평가기관 | 비고 |
|-----------------------|---|--|---|
| 기술평가 (벤처기업지정) | 벤처기업육성에 관한특별조치법 시행령(제2조의 2) | 기술신용보증기금 중소기업진흥공단 한국과학기술기획평가원 한국산업기술평가원 한국과학기술연구원 한국관광연구원 한국문화콘텐츠진흥원 한국전자거래진흥원 | 정보통신연구진흥원 한국과학기술원 한국디자인진흥원 한국보건산업진흥원 한국과학기술정보원 한국게임산업개발원 한국식품개발연구원 국방품질관리소 |
| 기술가치평가 (현물출자) | 벤처기업육성에 관한특별조치법 (제6조) 및 외국 인 투자촉진법 (제30조) | 한국산업기술평가원 한국기술거래소 기술표준원 한국과학기술연구원 | 기술신용보증기금 환경관리공단 한국과학기술정보연구원 |
| 기술평가 (발명의사업화) | 발명진흥법 (제21조) | 기술신용보증기금 산업기술시험원 자동차부품연구원 한국과학기술정보연구원 한국건자재연구원 한국기술거래소 한국산업기술평가원 한국생산기술연구원 한국식품개발연구원 한국원사직물시험연구원 한국전기연구원 한국지질자원연구소 한국화학시험연구원 | 기술표준원 요업기술원 한국과학기술연구원 한국건설기술연구원 한국기기유화시험연구원 한국담배인삼공사 한국산업은행 한국생활용품시험연구원 한국에너지기술연구원 한국원자력연구소 한국전자기기시험연구원 한국해양연구원 한국화학연구원 |
| 기술가치평가 (기술이전거래) | 기술이전촉진법 (제8조) | 기술신용보증기금 한국과학기술정보연구원 한국보건산업진흥원 한국에너지기술연구원 | 전자부품연구원 한국발명진흥회 한국산업은행 한국전자통신연구원 |
| 기술담보 가치평가 | 산업기술기반조 성에관한법률 (제14조) | 산업기술평가원 | 한시적 으로 시행 |
| 기술평가 (여신 담보심사용) | 기술개발촉진법 시행령(제2조) | 기술신용보증기금 한국과학기술원 한국산업은행 산은캐피탈㈜ | 한국과학기술기획평가원 한국산업기술진흥협회 KTB네트워크㈜ |
| 기술영향 및 기술평가 | 과학기술기본법 시행령 (제23,24조) | 한국과학기술기획평가원 | |

1 우수발명시작품 제작지원

(1) 사업목적

본 사업은 발명의욕을 고취하여 우수발명을 적극 유도하고 사업화를 촉진시켜 국가산업 발전에 기여하고자, 사업기술의 본격적인 사업화에 앞서 시작품을 제작하는데 소요되는 비용을 국고에서 지원하여 사업화를 촉진하기 위해 마련된 것이다.

(2) 지원대상

- 학생 및 개인 또는 중소기업법에 의한 중소기업으로서 아래 발명(고안)을 보유한다.
 - 국내 특허법 및 실용신안법에 의해 등록된 권리
(단, 1999.7.1.~2006.9.30. 사이에 실용신안으로 출원 후 등록된 기술은 특허청의 기술평가서 첨부)
 - 당해 권리가 시작품 제작 지원 신청일 현재 존속하고 있는 발명
(단, 당해 권리와 관련된 시작품보유자는 신청대상에서 제외)

(3) 지원범위

신청기술의 사업화가능성, 수출유망성, 기술우수성, 산업발전 기여도, 사업화희망 및 경영능력 등을 심의하여 1인당 1건, 3천만원 이내에서 제작비 지원(초과분은 개인부담). 다만, 선정평가결과 상위 20%의 범위 내에 있는 우수기술에 대해서는 원가조사금액을 기준으로 5,000만원까지 제작 지원 가능

- 학생 및 영세발명가는 제작비용의 전액 범위내 무상지원
- 개인발명가는 제작비용의 90% 범위내 무상지원
- 중소기업은 제작비용의 80% 범위내 무상지원

(4) 사업수행기관 : 한국발명진흥회 사업화지원팀

(02-3459-2844, 2845, <http://www.kipa.org>)

※ 주무부서 : 특허청 산업재산진흥팀(042-481-8183)

2 특허기술평가수수료 지원 사업

(1) 사업목적

본 사업의 목적은 우수 발명의 사업화를 지원하기 위해 특허, 실용신안 등록 권리자가 발명의 평가기관을 통하여 기술성·사업성을 평가받을 경우 평가비용의 일부를 국고로 보조함으로써 우수발명의 활용을 촉진하기 위해서이다.

(2) 지원대상

지원대상은 내국인으로 특허 등록결정 또는 실용신안등록 유지결정을 받은 권리자와 그 승계인 및 전용실시권자로서 개인 또는 중소기업과 기술이전촉진법 제2조 제5호와 제7조의 규정에 의한 공공연구기관 또는 기술거래기관으로 하며, 신청일 현재 그 권리가 존속하고 있어야 한다.

(3) 지원한도

당해년도에 평가완료된 발명(고안)에 한해 건당 3천만원 이내, 평가금액의 80% 범위내에서 지원 (1인당 지원총액은 5천만원)

※ 동일권리로 기술성평가 또는 사업성평가를 2개 이상의 평가기관에 중복하여 평가받은 경우는 1개 기관의 평가비용만 지원

(4) 지원절차

특허청지정 발명평가기관과 평가상담 → 예비결정신청(한국발명진흥회 예비결정심의회) → 평가계약/진행/완료 → 평가수수료지원신청(지원확정심의회) → 보조금 지급

(5) 사업수행기관

한국발명진흥회 특허기술평가팀

(02-3459-2885, 2890, 2891 <http://www.kipa.org>)

※ 주무부서 : 특허청 산업재산진흥팀(042-481-5169)

3 사업화자금 지원 제도

(1) 산업기술개발자금(특허과제)

- 지원내용 : 특허, 실용신안 보유기업의 기술실용화에 소요되는 비용을 지원
- 지원분야 : 출원 또는 등록된 특허, 실용신안 보유기업의 특허기술 실용화부문 등
- 지원규모 : 90억원 (소요자금의 80%이내, 4.72%(변동금리), 3년 거치 5년 분할상환)
- 신청시기 : 접수기간 공시
- 문의처 : 한국발명진흥회 사업화지원팀(02-3459-2850)

(2) 중소·벤처창업자금

- 지원내용 : 창업초기 기업경영에 소요되는 운전 및 시설자금 지원
- 지원대상 : 등록 또는 출원중인 특허, 실용신안 보유자로서, 예비창업자 또는 사업개시일로부터 3년 미만인 중소기업
- 지원규모 및 성격
 - 지원규모 : 중소기업진흥공단(200억원)
 - 자금성격 : 융자자금
4.4%(변동금리), 업체당 연간20억원, 운전자금은 5억원 범위 내
- 신청시기 : 연중, 자금 소진시까지
- 문의처 : 중소기업진흥공단 경영지원팀
(02-769-6602~8, <http://www.sbc.or.kr>),

(3) 신기술창업보육(TBI)자금

- 지원내용 : 신기술보유자, 기술을 이전받은 예비창업자에게 시제품개발 등 신기술사업화를 위한 자금을 지원
- 지원대상 : 신기술보유자
- 문의처 : 한국기술거래소 사업화지원실
(02-6009-4358, www.kttc.or.kr)

(4) 개발 및 특허기술사업화 자금

- 지원내용 : 중소기업이 보유한 기술성, 사업성이 우수한 특허기술의 사업화에 소요되는 자금 지원
- 지원대상 : 특허나 실용신안 기술을 보유한 중소기업
- 지원규모(특허과제) : 500억원(업체당 5억원 한도)
- 자금성격 : 융자자금, 연4.4%(기존 금리), 2년거치 5년분할상환
- 신청시기 : 연중, 자금 소진시까지
- 문의처 : 중소기업진흥공단 지역본부(서울 : 02-769-6602~8)

4 특허기술거래 지원 제도

(1) 인터넷 특허기술장터(IP-MART)

- 지원내용 : 온라인상에서 특허기술의 거래, 이전을 지원(이전 대상 특허기술 정보제공, 기술거래 및 사업화 등 관련정보 제공, 이용자 간 자율적인 특허기술거래 참여유도)
- 신청시기 : 연중수시
- 이용절차 : 회원등록→서비스 이용(IP-MART에서 제공하는 모든 서비스 이용 가능)
- 접수 및 문의처 : 한국발명진흥회 사업화지원팀
(02-3459-2841~6, 2848 <http://www.patentmart.or.kr>)

(2) 특허기술상설장터

- 지원내용 : 오프라인상에서 특허기술의 거래, 이전을 지원 (거래기술 전시, 기술이전 표준계약모델 제공, 전문유통상담관 배치(3명))
 - 특허기술 상설장터 테마별 기획전시(현재의 기술분야별 전시에서 제품(휴대폰, MP3등)중심의 전시를 병행 실시)
- 신청시기 : 연중수시
- 접수 및 문의처 : 한국발명진흥회 사업화지원팀
(02-3459-2841~6, 2848 <http://www.patentmart.or.kr>)

(3) 특허기술이전박람회

- 지원내용 : 대학·연구기관 등이 보유한 우수특허 기술의 수요 발굴 및 전시를 통한 민간기업으로의 이전 및 사업화 촉진의 장 마련
- 신청시기 : 매년 5월경(사정에 따라 변경될 수 있음)
- 접수 및 문의처 : 한국발명진흥회 사업화지원팀
(02-3459-2841~6, 2848 <http://www.patentmart.or.kr>)

Tip! 중소기업 사업화 지원

◆ 중소기업 맞춤형 정책정보시스템

분야별, 기업특성별, 기관별 등으로 정부부처/지방자치단체/유관기관의 다양한 자금 지원 정책들을 실시간으로 확인할 수 있으므로 중소기업들이 필요한 정책들을 활용하도록 권고드린다.(www.spi.go.kr)

◆ 특허청 홈페이지>자료실>국회관련정보공개>173번 '특허기술지원사업안내'를 참조하고 궁금한 사항은 각 문의처에 문의하기 바란다.

제6장 특허정보의 조사 및 활용

6.1 특허정보의 조사 / 185

6.2 특허정보의 활용 / 206

특허는 발명의 내용에 대한 정보를 일반에 공개하는 대가로 발명자에게 부여되는 독점적 권리이다. 특허 정보는 특허 제도 상에서 특정 발명에 대해 이러한 권리를 부여하는 과정에서 나타나는 모든 관련 정보들을 뜻하며, 일반적으로 출원인이 특허권을 인정받기 위해서 해당 국가기관에 특허출원서를 제출하는 출원 행위에서부터 발생하는 모든 문서상, 행정상 정보들을 포괄한다.

최근 각 국의 특허청은 과거에 문서나 이를 가공한 마이크로 필름의 체제에서 벗어나 보관 및 검색의 효율성 등을 고려한 디지털화가 상당 부분 이루어졌다. 이러한 특허정보의 디지털화로 인해 각 국의 특허청이나 데이터베이스 공급기관들이 특허 정보 데이터베이스를 구축하는데 보다 용이한 여건을 가지게 되었다. 또한, 상기 구축된 특허 정보 데이터베이스는 전문 텍스트 검색 및 도면 검색에도 편리함을 제공하게 되어 특허 정보를 활용하는 데 많은 도움을 주고 있다.

이하에는 특허 정보를 조사하는 데에 필요한 여러 가지 사항을 구체적으로 알아보기로 한다.

1 특허정보조사의 종류

(1) 서지사항조사 (Bibliographic Search)

조사자는 이미 특허번호 또는 발명자의 이름을 알고 있기 때문에 조사는 매우 간단하며 빠르게 행할 수 있다. 이런 조사의 포인트는 특정한 특허번호에 의해 어떤 것이 보호되는지 특정한 발명자가 소유하고 있는 특허가 어떤 것인지를 알아내는 것이다. 서지사항조사는 이력조사, 연혁조사, 연대조사 등으로써 행해질 수 있다.

(2) 특허성조사 (Patentability Search)

특허성 조사는 가장 일반적인 것이다. 이 조사는 특정발명이 특허를 받을 수 있는 주제인지, 유용한지, 신규성이 있는지, 자명하지 않은지를 판단하는 것이다. 그러므로 특허성조사를 발명의 개발이전에 하면 더 좋은 것이다.

이 조사의 목적은 발명자가 이전의 특허(선행기술)가 존재하는지 조사하는 것이다. 발명자는 특허출원을 준비하는데 유용한 선행자료를 조사할 수 있다.

발명아이디어 또는 출원 된 특허에 대한 선행기술조사를 통하여 권리취득 가능성을 미리 확인 후 출원여부를 결정하거나 청구범위를 변경할 수 있도록 하여 최대한 넓고 강한 권리를 취득할 수 있도록 지원할 수 있는 가장 기본적인 활용방법이라 할 수 있다.

(3) 특정기술분야조사 (State of the Art Search)

특정한 분야의 선행기술에 대한 개괄적인 조사를 가리켜 특정기술 분야 조사라 말한다. 이 조사는 기본적으로 정보를 수집하는 것으로 필요한 만큼 광범위하게 할 수도 있고 또 좁아질 수도 있다. 특정문제를 풀기위해 라이선싱 할 수 있는 기술을 찾는 등 다른 유사한 목적을 위한 조사이다. 이러한 특정기술 분야조사는 보다 효과적이고 전략적인 연구개발의 추진을 위하여 연구개발 테마와 관련된 특허정보를 폭 넓게 조사 및 분석할 수 있는 활용방법으로서 다음과 같이 세부적인 조사분석방법으로 구분할 수 있다.

- ① 기초 정보조사 : 관련자료를 수집, 추출
- ② 분류 정보조사 : 기술분류
- ③ 분석 정보조사 : 기술분류 및 분석

(4) 계속조사 (Continuing Search)

계속조사는 감시조사라는 표현을 쓰기도 하며 관심분야의 특허 동향을 파악하거나 경쟁사의 동향을 파악하는 것이 주를 이룬다. 특정 건에 대한 법적 상태 등을 감시 조사하는 것도 포함된다.

(5) 양수도 조사 (Assignment Search)

특허가 다른 사람이나 회사에 양도되었을 때 이것은 법적 용어가 틀리더라도 매매(Sale)된 것이나 다름없다. 예를 들어, 회사이건 개인이건 살 사람(Buyer)은 양수인(Assignee)이라 부르고 발명자 같은 팔 사람(Seller)은 양도인(Assignor)이라 부른다. 이 조사의 목적은 특허의 법적 소유주가 누구인지를 결정하는 것이다.

(6) 침해조사 (Infringement Search)

침해조사는 소멸되지 않은 특허에 의해서 커버되거나 침해하는 행위를 판단하기 위해서 행한다. 이런 조사는 소멸되지 않은 특허의 청구항과 깊은 관련이 있다.

(7) 유효성조사 (Validity Search)

회사나 개인이 수행하는 유효성조사는 다른 사람의 특허를 무효로 할 수 있는지를 판단하는 것이다. 조사자는 또한 특허가 무효로 선언될 수 있는 발명에 사용된 공공연한 지식이나 기술적 결함 등도 찾는다. 결론적으로 유효성조사는 소멸되지 않은 특허가 유효한지를 판단하는 것이다.

즉, 자사 제품의 판매에 장애가 되는 특허를 무효화시키기 위해 정보제공, 이의신청 및 무효심판 청구를 위한 자료조사시 활용할 수 있는 정보조사 방법으로서 한국 및 미국, 일본 등 세계주요국가의 특허 공보 외에 기술논문을 조사하여 특허성(신규성, 진보성)에 대한 관련도로 표시함으로써 권리의 유효성 또는 무효성을 조사할 수 있는 특허정보 조사의 활용방법에 있어서 고도의 조사 분석기술을 필요로 하는 활용방법 중의 하나이다.

(8) 권리소멸조사

이 조사는 소멸되지 않은 특허에 집중되는 침해조사와는 다르게 소멸된 특허에 집중된다. 이 조사는 다른 회사의 공정, 제품, 디자인과 관련된 독점 배타적 권리가 소멸되어 법적인 영향 없이 복제할 수 있는지를 조사한다.

2 기초정보 수집

기초정보의 수집은 인터넷을 통한 정보수집과 고전적 정보 조사방법인 기술서적 및 전문가 집단을 통한 수집 등이 있겠으나 여기에선 인터넷을 이용한 정보수집에 관하여 설명하겠다.

인터넷을 통해 기본적인 사항에 관한 검색을 마친 후 구체적이고 확실한 기술에 대한 기초정보를 수집해 보고자 할 경우 관련기술학회라든지, 아니면 논문을 검색해보는 것이 확실할 것이다.

이를 위한 검색사이트는 많이 있겠으나 대표적인 검색 사이트를 소개하면 다음과 같다.

[표 6-1] 기초정보 수집용 검색 사이트

| 이름 | 주소 |
|----------------|---|
| LG상남도서관 | http://www.lg.or.kr |
| 한국교육 학술 정보원 | http://www.riss4u.net |
| 아카데미 인프라 | http://www.acain.co.kr |
| 국가 전자 도서관 | http://www.dlibrary.go.kr |
| 대한 전자 공학회 | http://www.ieek.or.kr |
| 한국전자 통신 연구원 | http://www.etri.re.kr |
| 한국과학 기술 정보 연구원 | http://www.yeskisti.net |
| IEEE | http://www.ieee.org |
| 전력전자학회 | http://www.kipe.or.kr |
| 국회도서관 | http://www.nanet.go.kr |
| 과학기술 생활 사전 모음 | http://www.control.co.kr |
| 한국과학재단 | http://www.kosef.re.kr |
| WoPEc | http://netec.mcc.ac.uk/wopec.html |
| 과학기술 학회마을 | http://society.kordic.re.kr/~society/search/kics |
| 일본논문 | http://www.ieice.or.jp |
| 연구개발 정보센터 | http://www.kordic.re.kr |
| 산업정보망 | http://www.iin.co.kr |
| 한국산업 데이터베이스 | http://www.kidb.co.kr |

3 특허분류

각 나라에서는 모든 특허문헌을 국제특허분류(IPC)에 맞추어 분류하고 있으며 또한 미국이나 일본처럼 국제특허분류(IPC) 외에 자국 내에서 만든 특허분류에 맞추어 또다시 특허문헌을 재분류하고 있는 실정이다.

우리나라는 모든 특허문헌(실용신안포함)을 국제특허분류(IPC)에 맞추어 분류하고 있어서 국제특허분류(IPC)나 각국의 특허분류를 잘 알고 있으면 효과적으로 특허문헌을 찾을 수 있는 장점이 있다. 따라서 국제특허분류(IPC) 및 각국의 특허분류를 간략히 소개하면 다음과 같다.

(1) 국제특허분류(IPC : International Patent Classification)

전 세계적으로 통용되고 있는 국제특허분류(IPC)는 특허문헌에 대해 국제적으로 통일된 분류를 하고 검색을 할 수 있도록 하기 위해 1954년 국제특허분류에 관한 유럽조약의 규정에 의해 만들어 졌다. 이후 1971년 Strasbourg 조약(IPC 조약)이 체결되어 국제특허분류(IPC)를 이용하여 국가간의 기술을 교류하고 외국특허문헌의 원활한 이용과 검색이 가능하게 되었다.

자국의 형편에 따라 보조적인 분류체계를 혼용하기도 하지만 유럽은 물론 미국, 일본에서도 국제특허분류(IPC)에 의한 분류체계를 포기하고 있다.

국제특허분류(IPC)의 구성은 기술전체를 8개의 섹션(Section)으로 나누어 알파벳 A~H로 표시하며, 각각의 섹션에 대하여 클래스, 서브클래스, 그룹, 서브그룹으로 기술을 다음과 같이 세분화하여 나누어 놓았다.

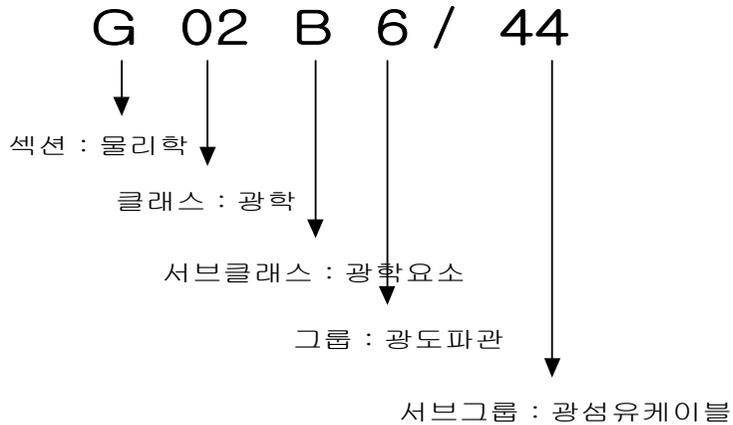
< 섹션 >

- A: 생활필수품
- B: 처리조작; 운수
- C: 화학; 야금
- D: 섬유; 종이
- E: 고정구조물

F: 기계공학; 조명; 가열; 무기; 폭발

G: 물리학

H: 전기



(2) 미국특허분류 (UPC, U.S. Patent Classes)

미국특허의 경우 국제특허분류(IPC) 뿐 아니라 미국은 1831년부터 자체적으로 만든 미국특허분류(UPC)를 이용하고 있다. 이 분류는 클래스(Class)와 서브클래스(Subclass)로 이루어져 있다.

미국특허분류(UPC)는 즉, Class/Subclass : 427/2.31 or 427.3A 의 형태를 가지며 서브클래스(Subclass)는 소수점(decimal modifiers)이나 알파벳(alpha modifiers)을 이용하여 표기하기도 한다.

다음은 미국특허분류(UPC)의 클래스(Class)의 예를 보여주는 것으로서,

클래스(Class)가 002이면 APPAREL에 관련된 분류이고 서브클래스(Subclass)는 다음과 같이 표현된다.

Class Title

002 APPAREL

004 BATHS, CLOSETS, SINKS, AND SPITTOONS

Class Title ==> APPAREL

Subclass Title

1 MISCELLANEOUS

455 GUARD OR PROTECTOR

456 . Body cover

457 . . Hazardous material body cover

458 . . Thermal body cover

2.11 . . Astronaut`s body cover

2.12 . . . Having relatively rotatable coaxial coupling component

2.13 . . . Having convoluted component

2.14 . . Aviator`s body cover

2.15 . . Underwater diver`s body cover

클래스(Class) 002에 추가하여 서브클래스(Subclass) 2.11를 표시할 때는 2/2.11 이 된다.

(3) 일본 특허분류(FI : File Index, F-Term : File Forming Term)

일본에서는 1885년부터 JPC를 만들어 사용하다가 1978년에 국제특허분류(IPC)를 채택하여 특허문헌을 분류하였다. 그러나 특정분야의 특허문헌이 다량 집중되는 등의 문제점을 해결하고 균등분산하기 위해 부가적으로 FI분류와 F-Term분류를 만들어 특허문헌을 별도로 분류하여 사용하고 있다.

① FI분류

‘FI(File Index)분류’는 IPC의 ‘완전한 기호 + 전개기호 + 분책식

별기호'로 구성되어 있으며 전개기호는 101부터 시작하는 3자리 숫자를 이용하고 도트(dot)로 계층을 표시하고, '파셋(FACET) 분류기호'는 3자리의 영문자를 이용하고 도트로 계층을 표시한다. '분책 식별기호'는 IPC 또는 전개기호를 세분화하며 영문자 I, O를 제외한 영문 대문자를 1개 사용하여 표시한다.

예) G02B 6/44

·ファイバに引張強度及び外部保護を與えるための機械的構造,
 例, 光傳送ケーブル(導電体と光ファイバを複合したケーブル
 H 0 1 B 1 1 / 2 2)

- 301 ..ファイバ心線のためのもの
- 306 ...迷光防止
- 311 ...識別
- 316 ...被覆構造
- 321 ...プラスチックの1層被覆
- 3312層被覆
- 3363層以上の被覆
- 341パイプ被覆
- 346 ...補?線を有する被覆
- 351 ..光ファイバケーブル
- 356 ...通信用

② F-Term

첨단분야의 경우 단순한 기술관점에서 포괄적으로 나누어진 국제특허분류(IPC)로는 정보검색에 한계가 있어서 특허문헌의 기술내용의 복잡화 및 제품의 다양화에 부응하며 특허문헌검색의 편의를 위해 만들어졌다. 첨단기술분야 등의 특정분야에 목적, 기능, 구조, 재료, 제법, 처리조작방법, 제어수단 등의 기술적 관점에 따라 세분화하여 재분류하였다.

4 검색어(Key word)

(1) 키워드란

키워드란 문장이나 문단에서 핵심이 되는 단어 혹은 어구를 말한다. 즉 그 문단이나 문장을 가장 잘 대표하는 말로 몇 개의 키워드로 그 글의 내용 전체를 표현할 수 있어야 한다.

특히 유사어로 대표되는 단어들은 한 가지를 의미하지만 여러 단어가 사용되고 있음을 알 수 있다. 따라서 특허문헌의 키워드를 추출할 때 동의어를 다양하게 생각해서 키워드로 표현하는 기술을 습득하는 것이 중요하다.

(2) 키워드 검색

특허 문헌을 검색할 때 앞서 언급한 것처럼 대표 키워드로 그 글의 내용 전체를 표현해야 하기 때문에 키워드는 매우 중요한 역할을 하고 있다. 특허 문헌의 경우 핵심 키워드 몇 가지로 대강의 내용을 유추 할 수 있어야 함으로 키워드를 추출하는 작업은 매우 중요하다.

따라서 키워드는 극히 객관적이면서도 주관적인 단어로 구성이 되는데 다양한 키워드의 조합에 의한 특허문헌의 검색이 필수적이다.

예를 들면 ‘벽걸이형 컬러 티브이’라는 특허문헌이 있다고 하면 이 출원에 대한 키워드가 티브이 라는 것 정도는 당업자라면 모두가 알 수 있을 것이다. 하지만 이와 유사한 단어인 텔레비전, 테레비전, 텔레비전, 테레비전, 테레비, TV, Television, 티비, 화상표시장치 등은 텔레비전과 TV를 제외하고는 국어사전에 나오지 않은 단어지만 모두가 특허문헌에서는 동의어로 검색이 가능한 키워드들이다.

따라서 이러한 유사어 및 동의어의 개념까지 고려를 하여 특허문헌을 검색하여야 한다.

(3) DB별 키워드 예시

① 절단자

먼저 키워드를 넣기 전에 절단자에 대해 살펴보자.

절단자는 키워드를 넣을 때 필요로 하는 기호로써 여러 가지 의미를 갖는다. 절단자의 의미는 DB를 구성하는 프로그램의 특성과 특징에 따라 정의될 수 있는데 가장 일반적으로 사용되는 절단자는 '*', '?', '\$' 등이다.

그 의미로는 '*'는 컴퓨터에서 사용되는 '모든 문자'의 의미이며, '?'는 '특정한 문자 1개', '\$'는 특허DB마다 따로 규정을 두며 '*'와 비슷한 용도로 사용된다.

a. 절단자를 키워드 뒤에 사용하는 경우

검색예) '에버?' (국내 Kipris 검색사이트의 경우)

검색결과 : DB에 수록된 특허문헌 중 '에버'로 시작되는 단어가 있는 모든 특허문헌이 검색된다.

b. 절단자를 키워드 중간에 사용하는 경우

검색예) '에버?그린'

검색결과 : DB에 수록된 특허문헌 중 '에버'로 시작하고 '그린'으로 끝나는 모든 특허문헌이 검색된다.

② 연산자

키워드 혹은 키워드와 혼합된 절단자를 갖는 단어가 확정되면 더 정확하고 세부적인 내용에 대한 검색을 필요로 하고, 다수개의 키워드 조합에 의한 정확한 특허문헌을 검색하고자 한다면 연산자에 의한 조합이 필수적이다.

이에 필요한 요소는 'and', 'or', 'not', 'andnot', 'near', 'adj', '+', '*', '!' 등으로 이 역시 검색DB의 특성별로 여러 가지 표현을 갖고 있기 때문에 각 검색 DB에서 별도로 도움말을 두어 예로 설명하고 있다.

특히 앞부분의 'and', 'or'는 가장 많이 사용되는 연산자로서 범위를 한

정할 경우 'and'에 의해 그리고 유사한 기술범위나 동의어는 'or'에 의해 표현한다.

a. or 연산자를 사용하는 경우

검색예) '에버'+ '그린'

검색결과 : DB에 수록된 특허문헌 중 '에버' 또는 '그린'이 존재하는 모든 특허문헌이 검색된다

b. and 연산자를 사용하는 경우

검색예) '에버'* '그린'

검색결과 : DB에 수록된 특허문헌 중 '에버'와 '그린'이 공통으로 존재하는 모든 특허문헌이 검색된다

c. andnot 연산자를 사용하는 경우

검색예) '!에버'

검색결과 : DB에 수록된 특허문헌 중 '에버'의 단어가 없는 모든 특허문헌이 검색된다

d. near 연산자를 사용하는 경우

검색예) '에버' near '그린'

검색결과 : DB에 수록된 특허문헌 중 '에버'와 '그린'이 순서에 상관 없이 둘 다 존재하는 모든 특허문헌이 검색된다

e. adj 연산자를 사용하는 경우

검색예) '에버' adj '그린'

검색결과 : DB에 수록된 특허문헌 중 '에버' 다음에 바로 '그린'이 존재하는 모든 특허문헌이 검색된다.

다음 표는 각 검색사이트에서 주로 사용되는 연산자를 보여주는 표이다.

[표 6-2] 검색 사이트에서 사용되는 연산자

| 연산자 | 검색DB | 사용되는 연산자 |
|--------|---------------------|------------------|
| or | KIPRIS 검색사이트 | + 또는 or 또는 space |
| | 일본특허청 검색사이트(PAJ 검색) | space |
| | 일본특허청 검색사이트(IPC 검색) | + |
| | USPTO 검색사이트 | or |
| | IPN검색사이트 | or |
| | EPO검색사이트 | or |
| and | KIPRIS 검색사이트 | * 또는 and |
| | 일본특허청 검색사이트(IPC 검색) | * |
| | USPTO 검색사이트 | and |
| | IPN검색사이트 | and |
| | EPO검색사이트 | and |
| andnot | KIPRIS 검색사이트 | ! 또는 not |
| | 일본특허청 검색사이트(IPC 검색) | - |
| | USPTO 검색사이트 | andnot |
| | IPN검색사이트 | and not |
| | EPO검색사이트 | not |
| 절단자 | KIPRIS 검색사이트 | ? |
| | 일본특허청 검색사이트(IPC 검색) | 없음 |
| | USPTO 검색사이트 | \$ |
| | IPN검색사이트 | * |
| | EPO검색사이트 | 없음 |

(4) 기술분야별 키워드

특허문헌의 기술분야는 크게 기계분야, 화학분야, 전기전자분야로 나눌 수 있으며 각 분야별로 검색방법 및 사용하는 검색 DB도 조금씩 다르다.

① 기계 관련 키워드

기계분야의 특허문헌은 주로 장치 또는 구조개념 위주의 출원이 주를 이루고 있으므로 특허검색 시 주로 도면에 의해 원하는 자료를 찾는 경우가 많다. 따라서 탑재된 특허문헌에서 도면을 볼 수 있는 검색DB를 우선 선정 대상으로 고려하여야 한다. 그 다음으로 검색 DB에서 특허문헌의 데이터가 어느 연도까지 검색 할 수 있는지를 파악하면 된다.

검색DB에서 특허문헌의 요약 또는 초록부분에서 키워드 검색이 가능하고 도면이 제공되는 검색DB이면 기계분야의 특허문헌을 찾는데 별 어려움이 없다.

② 화학 관련 키워드

화학 분야는 앞에서 언급한 장치나 구조개념의 기술보다는 주로 조성물이나 물질의 제조방법에 관한 출원이 상대적으로 많다. 따라서 기계분야처럼 특허문헌의 도면에 의해서 찾는 것이 아니고 특허문헌의 전체 내용(명세서) 중에서 찾아야 한다.

특히 실험치나 제조방법(공정)에서 원하는 자료를 찾는 경우가 많으므로 특허문헌 전체에 대하여 검색이 가능한 검색DB를 선정하는 것이 바람직하다. 화학분야의 출원의 내용을 유심히 읽어봐서 그 방법이 타당한 것인지 아닌지를 분석하는 능력도 필요하다. 따라서 키워드 검색 시 그 발명을 대변하는 핵심적인 키워드 선정은 더 중요하다는 것을 알 수 있다.

③ 전자 전기 관련 키워드

전기전자분야는 앞의 기계 및 화학분야와는 또 다르다. 전기전자 분야의 특허문헌에서는 특허문헌의 명칭이 주로 어떤 장치나 제조방법이지만 내용은 주로 알고리즘(Algorithm) 개념의 회로 또는 시스템에 관한 특허가 많이 출원되고 있다.

특허문헌에서 알고리즘 개념의 회로 또는 시스템에 관한 기술의 표현은 주로 기술 구성(블록화된 기술구성)과 기술 흐름도(순서도)에 의한 방법 위

주로 많이 표현되고 있으므로 특허문헌을 검색 할 경우 특허문헌의 기술구성 부분을 중점적으로 보아야 한다.

따라서 탑재된 특허문헌에서 기술의 구성을 볼 수 있는 검색DB를 우선 선정대상으로 고려하여야 한다. 전기전자 분야의 특허문헌을 검색하기 위한 키워드 선정방법은 찾고자하는 기술의 블럭화된 각각의 필수 구성부분이 어떤 역할이나 작용을 하기 위해 구성부재로 사용되었는지 잘 파악하고 그 역할이나 작용에 합당한 키워드를 모두 선정하여야 한다.

(5) 기타

KIPRIS, IBM, USPTO, JPO, EPO 등의 온라인 서치엔진 이외에 유료로 사용되는 상용 DB가 여러 가지가 있다. 예를 들면 국내의 대우 PATROM, 일본의 그린넷, 미국의 Q-Pat, 유럽의 Dialog등이 있고 또한 온라인 검색이외에 오프라인 검색을 위한 CD-ROM검색의 경우 KIPRIS의 KPA CD-ROM, 혹은 Mimosa프로그램을 이용한 PAJ등을 들 수 있는데 이들 유료의 경우 키워드 검색시 약간씩 다른 절단자와 복잡한 연산식을 갖기도 하는데 이는 더욱더 정확한 데이터를 검색할 수 있는 장점을 갖는다.

Key word는 데이터 자료의 추출을 얼마나 정확히 하는가를 결정하는 중요한 요소이다. 국가별로 각각 Key word를 설정하고 Key word에 대한 동의어나 유사어는 물론 축약어까지 고려하여야 한다. 또한, 검색데이터베이스에 따라 Key word의 입력 방식이 약간씩 다르며, 검색범위 즉, 초록(Abstracts) 또는 전문(full Text)에서 검색하는 것에 따라서 검색결과가 다르게 나오므로 검색범위에 따라 Key word를 달리할 필요가 있다.

5 DB(DataBase) 선정

(1) 한국특허 검색사이트

한국특허정보원에서 제공하는 특허전문 검색DB로서 1947년 이후의 산업재산권(특허, 실용, 디자인, 상표) 정보를 무료로 검색할 수 있는 국내 최

대의 검색사이트(www.kipris.or.kr)이다.

KIPRIS 검색 DB는 국내 산업재산권 정보(약 1800만건, '06.9.기준)를 서지사항, 초록(대표도면 포함), 전문명세서 전체를 수록한 특허 검색 DB이며, 검색방법도 키워드검색, 각종번호(출원, 공개, 공고, 등록, 우선권번호)검색, IPC 검색, 출원인 및 발명자검색, 디자인 및 상표검색 등 다양한 검색이 가능하다.

[그림 6-1] KIPRIS 검색 사이트



※ KIPRIS 검색 DB의 특징

- a. 한국특허문헌의 검색 및 자료입수가 가능
- b. 제목, 초록, 전문검색필드가 별도로 구성되어 필요로 하는 검색필드에서 검색이 가능
- c. 책갈피 기능이 있어 필요한 자료를 편리하게 추출할 수 있음

[표 6-3] 수록기간 및 키워드 검색 가능 범위

| 구분 | 항목 | 수록형태 | 수록기간 | 키워드검색 가능 범위 | |
|-------|--|--------------|------------|-------------|---------|
| 국내 | 특허·실용 | 서지, 초록, 대표도면 | text/Image | 1947년 ~ | 1947년 ~ |
| | | 전문명세서 | Image | 1947년~1996년 | 이미지제공 |
| | text/sgml | | 1997년 ~ | 1997년 ~ | |
| | 디자인 | 서지사항 | text | 1947년 ~ | 1947년 ~ |
| | | 디자인공보전문 | text | 1986년 ~ | 1986년 ~ |
| | 상표 | 서지사항 | text | 1950년 ~ | 1950년 ~ |
| | | 문자 및 도형 | text/Image | 1950년 ~ | 1950년 ~ |
| | 심판 | 서지사항 | text | 1947년 ~ | 1947년 ~ |
| 심판결전문 | | Image | 1947년 ~ | 이미지 제공 | |
| 해외 | 미국, 일본, 유럽특허청 검색사이트 링크 서비스 2005.12부터 미국, 일본, 유럽, PCT의 전문(Full Text)이미지 제공 | | | | |

(2) 일본특허 검색사이트

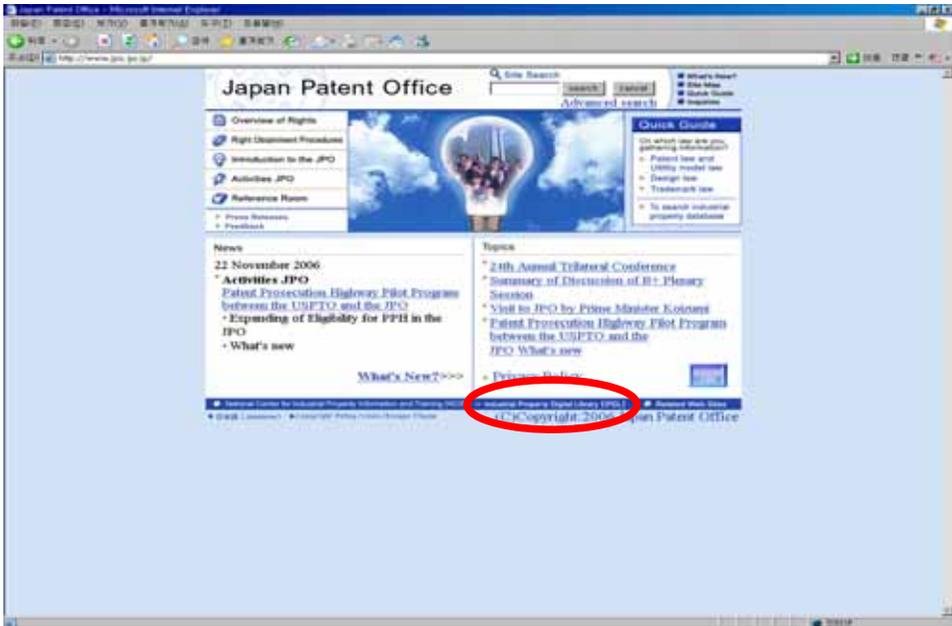
① 특징

일본특허청에서 제공하는 특허검색 DB로서 일본특허청에서 보유하고 있는 산업재산권(특허, 실용, 디자인, 상표) 정보를 다양한 검색방법을 통하여 무료로 검색할 수 있는 검색사이트이다.

일본특허청(<http://www.jpo.go.jp>) 홈페이지에 접속 후 특허전자도서관(IPDL)으로 이동하거나 해당 URL(www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl)을 직접 쳐서 들어가면 된다.

특허검색에 있어서 IPC검색 및 F-term검색 등 다양한 검색이 가능하나 주로 번호검색위주로 구성되어 있고 키워드 검색은 평성 5년(1993년)이후부터 일본어로만 검색할 수 있어 사용하기 불편한 점도 있다.

[그림 6-2] 일본 특허청 검색사이트



[그림 6-3] 일본 특허전자도서관(IPDL)



그러나 일본특허에 대한 초록부분을 영문으로 번역하여 만든 일본공개 특허영문초록(일명 PAJ)에 대하여 영문 키워드로 검색할 수 있다.

일본공개특허영문초록(PAJ)은 1976년부터 일본에 공개된 특허에 대해 초록부분을 영문으로 번역한 다음 대표도면을 추가하여 키워드로 검색이 가능하도록 하였기 때문에 이용자가 검색하기 편리하다.

그러나 on-line상의 일본특허영문초록(PAJ) 검색에서는 평성 5년(1993년) 이후의 데이터만 탑재되어 있고 명칭과 초록에서만 키워드 검색이 가능하고 특허로만 구성되어 있어 실용신안은 검색할 수 없는 단점도 있다.

IPDL에서는 여러 정보가 영어와 일본어 2가지로 제공되나 영어는 일부 기능에만 한정되며 검색 결과 건수도 제한되어 있다.

② 일본력

일본의 특허연도체계는 다른 국가와 다르다. 일본력은 일본왕이 바뀔 때 따라 각각 원호를 정해 쓰고 있으므로, 특허검색을 하기 위해서는 일본이 현대적인 제도로 탈바꿈한 명치시대 이후의 4가지 원호를 서양력과 대비해 알고 있으면 편리하다.

- M(명치) : 명치1년(1868년)부터 명치45년(1912년)까지
- T(대정) : 대정1년(1912년)부터 대정15년(1926년)까지
- S(소화) : 소화1년(1926년)부터 소화64년(1989년)까지
- H(평성) : 평성1년(1989년)부터 현재까지

③ 데이터 보유 현황

일본 특허청 주요 특허검색서비스 종류는 여러 가지이나 그 중 연구개발시 사전 선행기술검색에 주로 이용되는 사항을 위주로 정리하면,

특허·실용신안공보, 특허·실용신안문헌, 공개특허공보 Front Page, PAJ 검색, 공보 Text 검색, Patent Map Guidance, 의장공보 DB, F-Term List, 상표공보 DB, 상표문헌번호색인조회 등이 있다.

(3) 미국특허 검색사이트

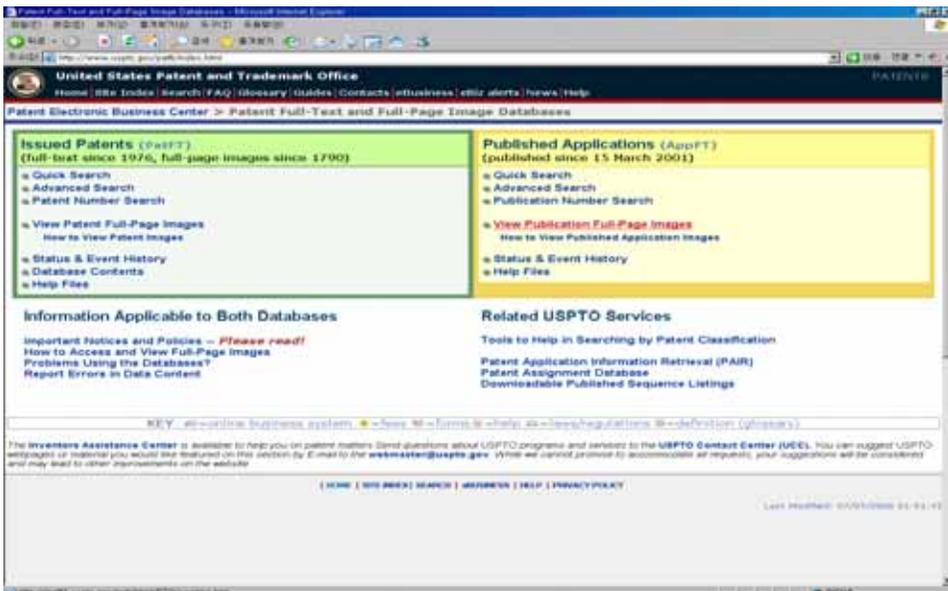
① USPTO 검색사이트(www.uspto.gov/patft/index.html)

미국특허청에서 제공하는 특허검색사이트로서 1976년 이후부터 현재까지의 특허등록공보자료에 대해서 서지적 검색 및 전문(Full text)검색이 무료로 가능하다.

USPTO검색사이트는 Quick Search (Two-term Boolean Searching)와 Advanced Boolean Searching로 구분되어 있고 Quick Search는 초록을 포함한 서지사항에서 검색함으로써 신속하게 검색이 가능하며, Advanced Boolean Searching에서는 명세서 전체에 대하여 검색이 가능하다.

1971년에서 1976년 사이에 발행된 자료는 유료 서비스를 통해 해당자료에 대한 접근이 가능하고, 1971년 이전의 특허자료는 Patent and Trademark Depository Library (PTDL)에 방문하여야만 접근이 가능하다. USPTO검색사이트는 다양한 연산자를 이용하여 검색이 가능하며 특허공보의 전문이미지를 무료로 다운로드 받아 출력이 가능하다.

[그림 6-4] 미국특허청검색사이트



② Delphion검색사이트(www.delphion.com)

Delphion회사에서 제공하는 유료 특허검색사이트로서 미국, 유럽, INPADOC 및 일본 특허를 검색할 수 있는 특허검색사이트이다. 1971년 이후의 미국특허를 advanced search, boolean search 및 patent number로 구분하여 서지사항, 초록 및 전문전체에 대하여 검색할 수 있으며 boolean search는 1개 내지 4개의 필드의 검색항목에 검색하고자 하는 것을 입력하여 검색할 수 있고, advanced search는 검색하고자 하는 키워드를 입력하여 검색할 수 있다.

또한, Patent number는 특허번호로 검색할 수 있다. Delphion 특허검색사이트의 또 하나의 특징은 일본특허공개영문초록(PAJ)이 수록되어 있어 영문 키워드로 1976년부터의 일본특허를 손쉽게 검색할 수 있다.

(4) 유럽특허 검색사이트

유럽특허청(European Patent Office)에서 제공하는 무료 특허검색사이트(<http://ep.espacenet.com>)로서 esp@cenet를 이용하여 유럽특허 및 국제특허(PCT)를 검색할 수 있으며 또한, 일본 공개특허영문초록(PAJ)이 수록되어 영문키워드로 일본특허를 검색할 수 있다.

esp@cenet은 별도의 회원 가입절차 없이 각각의 서브메뉴를 선택하여 EP, PCT, JP, Worldwide(50개국 이상) 특허검색이 가능하다. 하지만 esp@cenet은 검색만 가능하며, 등록현황은 [epoline\(www.epoline.org\)](http://www.epoline.org)에서 조회해야 한다.

약 50개국의 특허정보를 제공하며 검색 대상 데이터의 수록 범위는 국가간 상이하고 명확하지 않다. 선행기술조사 목적으로는 유용하지만 권리조사, 무효조사 등 특정 목적을 위한 검색에는 적당하지 않은 점이 있다.

도움 URL(<http://ep.espacenet.com/help>)을 보면 유럽특허청 데이터에 대한 설명과 검색방법에 대한 도움말을 얻을 수 있다.

[그림 6-5] 유럽특허청 검색사이트



1 연구개발 단계에서의 특허정보 활용

(1) 연구기획단계

우선 연구기획단계에서는 연구과제 선택의 객관적 타당성을 확인하기 위한 자료로 특허 정보를 활용할 수 있다. 즉, 관심 분야에 대한 특허정보를 조사함으로써 현재까지의 기술동향 및 권리동향을 파악하는 동시에, 이를 통해 한정된 기간 내에 가장 효과적인 연구 개발이 이루어 질 수 있는 미개척 대상 분야를 찾을 수 있으며, 최근 많은 기업들에서 채택, 수행하고 있는 특허맵 작성은 바로 이 유형에 해당된다. 특허맵은 특허정보조사를 통해 기술 개발 동향을 파악하고 선도기업과 유사 분야 연구자의 기술력을 평가하는 전체적인 특허분석결과를 뜻하며, 연구개발 동향 및 중요 기술, 중요 특허를 파악하고 기술 분야의 체계를 파악함으로써 연구 개발 측면에서의 자사의 위치를 설정하는 연구개발전략 수립수단으로 활용할 수 있다.

(2) 연구개발단계

연구개발단계에서는 연구기획단계에서 설정된 연구개발방향에 대해, 특허 문헌을 통해 최신 기술 동향을 확인하고 명세서에 수록된 기존 기술의 문제점 및 최신 기술 내용들을 주기적으로 확인함으로써 구체적인 연구 개발 수행 방안을 수립하는 동시에, 실제 연구 개발 수행 과정에서 나타나는 문제들을 해결하기 위한 아이디어를 얻을 수 있다.

(3) 연구개발 이후단계

연구개발 이후단계에서는 연구개발을 통해 확보한 기술에 대해, 이미 특허가 주어진 기술뿐만 아니라 출원 신청을 했지만 기각되거나 신청을 철회한 기술 등을 조사하여 특허를 성립시킬 수 있는지의 여부를 확인함으로써, 불필요한 특허 비용을 절약할 수 있다.

2 기술의 보호 및 이용 단계에서의 특허정보 활용

(1) 기술의 특허권 보장 및 침해여부

우선 특허권과 관련하여, 특정 기술의 구현 및 행사 단계에서 자사가 사용하고 있는 기술에 대해 동일한 기술에 대한 특허권을 조사함으로써 다른 기업이 보유하고 있는 특허권을 침해하는지의 여부를 확인함으로써 법적인 리스크를 감소시킬 수 있다.

(2) 기술의 가치 판정

기술의 가치판정 측면에서, 기술 이전 혹은 라이선스 계약 등의 기술 관련 거래와 관련하여 그 기술이 해당 분야에서 어느 정도의 비중을 가지며 어떤 분야에 활용될 수 있는 가능성이 있는지 등을 확인함으로써, 해당 거래가 적절한 것인지를 판정하기 위한 근거 자료로 특허 정보를 활용할 수 있다.

(3) 기술을 적용한 상품·서비스의 제공 및 판매

특허가 출원된 지역에서 해당 특허의 기술 내용을 사용하여 판매, 제공되는 제품·서비스에 대해서는 특허의 독점적 권리를 침해하는 것으로 간주되어 법적인 제약이 따르게 된다. 특허·상표·저작권을 침해했다고 판정될 경우 해당 상품의 수입을 규제할 수 있도록 한 미국의 관세법 337조는 그 대표적인 사례다. 그러나, 특허는 그 특허가 출원된 국가에서만 보호, 행사될 수 있는 권리이므로, 특정 기술의 핵심 특허가 출원, 등록되지 않은 국가에서는 그 기술을 응용한 제품·서비스를 생산, 판매함에 있어서 제약을 받지 않게 된다. 이 유형의 특허 정보 활용은 특허 정보가 기술 개발 뿐만 아니라, 통상적인 상거래 행위에서도 반드시 고려되어야 할 문제임을 시사한다.

제7장 참고자료

- 7.1 직무발명보상규정 / 211
- 7.2 영업비밀준수서약서 / 220
- 7.3 심사청구여부평가표 / 221
- 7.4 상표사용실적관리표 / 222
- 7.5 상표갱신여부조사표 / 223
- 7.6 경고장 / 224
- 7.7 회신문 / 227
- 7.8 특허기술통상실시권허락계약서 / 231
- 7.9 특허기술양도계약서 / 237
- 7.10 비밀유지계약서 / 240
- 7.11 특허출원서 243
- 7.12 의견(답변, 소명)서 244

○○주식회사 직무발명보상규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 본 규정은 발명진흥법에 근거하여, ○○주식회사 (이하 “회사”이라 한다)의 종업원이 창작한 발명을 보호·장려하여 종업원의 직무에 관한 연구개발의욕을 고취시키고, 이로 인하여 창출된 지식재산권을 합리적으로 관리·활용함을 목적으로 한다.

제2조(용어 정의) 본 규정에서 사용하는 용어 정의는 다음과 같다.

1. “발명”이란, 다음 각목에 열거하는 것을 말한다.
 - 가. 특허법 제2조제1호의 발명
 - 나. 실용신안법 제2조제1호의 고안
2. “직무발명”이란, 종업원, 법인의 임원(이하 "종업원"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인(이하 "사용자"라 한다)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.
3. “자유발명”이란, 다음 각목에 열거하는 것으로 특허를 받을 수 있는 권리가 발명자에게 귀속되는 발명을 말한다.
 - 가. 제2호의 규정에 의한 직무발명 이외의 발명
 - 나. 제5조제2항의 규정에 의해 회사가 승계하지 않기로 결정한 발명
 - 다. 제6조제2항의 규정에 의한 기간내에 승계여부를 통지하지 않은 발명
4. “발명자”란, 직무발명을 한 종업원등을 말한다.
5. “종업원”이란, 회사와 민법상 고용계약에 의한 종업원, 법인의 임원 뿐만 아니라, 노무를 사실상 회사에 제공하는 자를 말한다.
6. “출원유보”라 함은 회사가 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나, 출원을 포기 또는 취하하는 것을 말한다.

7. "특허관리전담부서"라 함은 사용자등에서 지식재산권에 관한 기획·조사 및 관리 등의 업무를 담당하는 부서를 말한다.

제3조(권리의 승계) ① 종업원이 발명한 직무발명에 대한 권리(외국에 특허출원을 할 수 있는 권리를 포함한다)는 회사가 이를 승계한다. 다만, 제5조제1항 및 동조제2항의 규정에 따라 직무발명에 해당되지 않는다고 결정한 경우 및 직무발명에 대한 권리를 회사가 승계하지 않는다고 결정한 경우 또는 제6조제2항에 의해 제5조제3항의 규정에 의한 기간내에 승계여부를 통지하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 종업원이 종업원이외의 자와 공동으로 직무발명을 한 경우는 종업원이 갖는 그 직무발명에 대한 권리의 해당지분을 회사가 승계한다. 다만, 제5조제2항의 규정에 따라 직무발명에 대한 권리를 회사가 승계하지 않는다고 결정한 경우 또는 제6조제2항에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제2장 발명의 신고 및 승계여부의 통지

제4조(발명의 신고) ① 종업원이 직무와 관련된 발명을 완성한 때에는 지체없이 다음 각 호의 서류를 소속 부서장 또는 연구기관의 장을 거쳐 특허관리전담부서에 제출하여야 한다. 다만, 2인 이상의 종업원이 공동으로 한 발명인 경우에는 공동으로 제출하여야 한다.

1. 발명신고서 【별지 제1호 서식】

2. 양도증 【별지 제2호 서식】

3. 발명의 내용 설명서 【별지 제3호 서식】

4. 선행기술 조사서(외국 출원의 경우에 한함) 【별지 제4호 서식】

② 제1항의 규정에 의한 신고(전자적 방법에 의한 신고를 포함한다)가 있는 경우에 특허관리전담부서장은 즉시 그 발명신고서에 수령일자를 기입하고 날인한 후 사본을 발명자에게 교부하여야 한다.

제5조(심의 및 승계여부의 통지) ① 특허관리전담부서장은 제4조제1항의 규정에 의한 신고가 있는 경우에는 제9조의 규정에 의한 직무발명 심의위원회로 하여금 해당 발명에 관한 사항을 심의하게 하고, 심의결과를 토대로 그 발명이 직무발명에 해당하는지 여부를 결정한다. 이 경우 직무발명심의위원회는 【별표1】의 발명평가기준에 따라 심의를 하여야 한다.

② 특허관리전담부서장은 제1항의 규정에 의하여 직무발명에 해당된다고 결정한 때에는 그 직무발명에 대한 권리의 승계여부를 결정한다.

③ 특허관리전담부서장은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 권리의 승계결정을 한 때에는 이를 대표이사에게 보고하고, 그 결정의 내용을 발명신고서가 제출된 날부터 4월 이내에 그 발명을 한 종업원과 소속 부서장 또는 연구기관의 장에게 문서(【별지 제5호 서식】)로 통지하여야 한다.

제6조(승계시점 등) ① 특허관리전담부서장이 제5조제3항의 규정에 의한 기간 내에 그 직무발명에 대한 권리의 승계의사를 통지한 때에는 그때부터 그 직무발명에 대한 권리는 회사에 승계된 것으로 본다.

② 특허관리전담부서장이 제5조제3항의 규정에 의한 기간 내에 승계여부를 통지하지 아니한 경우에는 회사가 그 직무발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 회사는 그 발명을 한 종업원의 동의를 얻지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

제7조(이의신청) ① 발명자는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 제5조제3항의 규정에 의한 통지를 받은 날 또는 제15조제1항의 규정에 의한 보상금을 지급받은 날부터 30일 이내에 특허관리전담부서에 문서(【별지 제6호 서식】)로 그 이유를 기재하여 이의신청을 할 수 있다.

1. 제5조제1항 또는 제2항의 규정에 의한 결정에 이의가 있는 경우
2. 제15조제1항의 규정에 의하여 지급된 보상금에 이의가 있는 경우

- ② 특허관리전담부서장은 제1항의 규정에 의한 이의신청이 있는 경우에 이의신청한 발명자(이하 “이의신청인”이라 한다)와 직무발명심의위원회의 의견을 들은 후 이의신청의 수용 여부를 결정한다.
- ③ 특허관리전담부서장은 제2항의 규정에 의한 결정을 그 이유와 함께 이의신청일부터 30일 이내에 이의신청인과 소속 부서장 또는 연구기관의 장에게 문서(【별지 제7호 서식】)로 통지하여야 한다.
- ④ 이의신청인은 제3항의 규정에 의한 결정에 불복이 있는 경우에 발명진흥법 제29조의 규정에 의한 산업재산권분쟁조정위원회에 조정신청을 할 수 있다.

- 제8조(자유발명의 양도)** ① 발명자는 제2조제3호가목에 해당하는 발명이라도 그 발명에 대한 권리를 회사에 양도할 수 있다.
- ② 발명자가 1항의 규정에 따라 권리를 양도하고자 할 경우에는 제4조에 규정에 따른 신고를 하여야 한다.
 - ③ 이 경우 특허관리전담부서장은 직무발명심의위원회의 심의를 거쳐 그 발명에 대한 권리의 양수 여부를 결정하고, 그 결과를 신청인에게 통지하여야 한다.
 - ④ 제1항에 규정에 의해 발명을 승계한 경우, 본 규정에 의해 정해지는 보상기준을 준용한다.

제3장 직무발명심의위원회

제9조(직무발명심의위원회의 설치) 회사는 직무발명에 대한 사항을 심의하기 위하여 직무발명심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

- 제10조(위원회의 구성)** ① 위원회는 위원장·부위원장·약간명의 위원 및 간사로 구성한다.
- ② 위원은 특허관리전담부서의 임직원 및 소속부서장, 종업원 대표 중에서 회사의 대표이사가 임명하고, 필요시 외부전문가를 위원으로 위촉할 수 있다.

③ 위원장은 특허관리전담부서장이 하며, 간사는 특허관리전담부서의 직원으로 한다.

제11조(위원회의 심의사항) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·결정한다.

1. 제4조제1항의 규정에 따라 신고된 발명의 직무발명 해당 여부
2. 직무발명에 대한 권리의 승계 여부
3. 직무발명의 출원(해외출원 포함), 등록 여부
4. 제7조제1항의 규정에 따른 이의신청의 수용 여부
5. 제13조제4항의 규정에 따른 출원의 취하·포기, 권리의 유지·포기 등의 여부
6. 직무발명에 대한 권리의 양도·실시허여·기술이전 또는 기타 처분에 관한 사항
7. 제8조의 규정에 의한 권리의 양수 여부
8. 제15조제3항의 규정에 의한 보상금액·지급기준·산정방식·지급시기 등에 관한 사항
9. 본 규정의 개정 및 적용에 관한 사항
10. 기타 대표이사 또는 위원장이 필요하다고 인정하여 위원회에 부의한 사항

제12조(위원회의 운영) ① 위원회는 위원장이 소집한다.

② 위원회는 위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 가부 동수인 경우 위원장이 결정한다.

③ 위원이 해당 발명의 발명자인 경우, 그 위원은 그 발명에 관한 심의에서 제척되며 위원 총수에 산입하지 아니한다.

④ 위원장은 직무발명과 관련한 사항을 심의·의결함에 있어 필요하다고 인정할 때에는 발명자 또는 관계자를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

⑤ 간사는 회의의 요지를 회의록에 기록하여야 한다.

제4장 출원 및 비용부담

- 제13조(출원 등)** ① 회사가 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 직무발명(“제8조의 규정에 의한 자유발명”을 포함한다. 이하 본조에서 같다.)에 대해서는 회사 명의로 지체없이 특허출원을 하며, 특허관리전담부서장은 그 사실을 발명자와 소속 부서장 또는 연구기관의 장에게 문서(【별지 제8호 서식】)로 통지하여야 한다.
- ② 제1항의 규정에도 불구하고 회사가 그 직무발명을 비밀로 유지하는 것이 적합하다고 판단한 경우에는 직무발명심의위원회의 심의를 거쳐 출원하지 아니할 수 있다.
- ③ 제2항의 규정에 의하여 출원하지 아니할 경우에는 그 이유를 발명자와 소속 부서장 또는 연구기관의 장에게 문서(【별지 제8호 서식】)로 통지하여야 한다.
- ④ 회사는 직무발명에 관하여 필요하다고 판단될 경우, 위원회의 심의를 거쳐 출원의 취하·포기, 권리의 유지·포기 등의 조치를 취할 수 있다.

- 제14조(비용부담)** ① 회사는 직무발명에 대한 출원 및 권리유지에 소요되는 비용을 부담한다. 다만, 회사 외부로부터 연구비를 지원받은 과제 결과물로 도출된 발명으로 당해 과제 관련규정 또는 별도의 약정이 있는 경우에는 그에 따른다.
- ② 제1항의 규정에도 불구하고 제3조제2항의 규정에 의하여 종업원 이외의 자와 공동으로 완성한 직무발명에 대한 출원과 권리유지에 소요되는 비용 및 사무에 관해서는 그 발명에 대한 지분 및 별도의 계약이 있는 경우 그에 따른다.

제5장 보 상

- 제15조(보상금의 지급)** ① 회사는 직무발명에 대한 권리를 승계한 때에는 발명진흥법 제13조제1항의 규정에 따라 발명자에게 다음 각 호의 보

상금을 지급한다.

1. 출원보상금 : 직무발명이 출원되었을 때 지급하는 보상금
 2. 등록보상금 : 직무발명이 등록되었을 때 지급하는 보상금
 3. 실시·처분보상금 : 직무발명에 대한 권리의 직접실시, 양도 또는 실시하여 등의 처분으로 인하여 수익금이 발생하였을 경우 지급하는 보상금
 4. 출원유보 보상금 : 제13조제2항의 규정에 의하여 출원을 유보하는 경우 및 제13조제4항의 규정에 의한 출원을 취하·포기할 경우 지급하는 보상금
- ② 회사는 제1항의 규정에 의한 보상금을 지급함에 있어서 보상금에 상당하는 승진·승급·연수 등의 비금전적 보상을 고려할 수 있다.
- ③ 제1항의 규정에 의한 보상금·지급기준·산정방식·지급시기 등의 세부사항은 발명진흥법 제13조제2항 및 제3항을 고려하여 직무발명보상금산정기준세칙에서 별도로 정한다.

제16조 (공동발명자의 보상) 제15조의 규정에 의한 보상에 있어서 그 직무발명의 발명자가 2인 이상일 경우에는 제4조제1항의 규정에 의하여 신고한 지분에 따라 배분하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 신고서에 지분이 기재되어 있지 아니한 경우에는 지분은 균등한 것으로 본다.

제17조(퇴직 또는 사망시 보상) ① 발명자가 퇴직 또는 사망한 경우에도 발명자가 지급받을 수 있는 보상금을 지급한다. 다만, 발명자가 사망하였을 경우에는 지급받을 수 있는 보상금을 상속인에게 지급한다.

② 퇴직자 또는 그 상속인은 주소 및 연락처의 변동사항이 발생한 때에는 지체 없이 그 사실을 회사에 통지하여야 한다.

제18조(보상금 불반환) 발명자나 상속인이 제15조제1항 규정에 의하여 이미 지급받은 보상금은 그 직무발명에 대한 권리가 무효로 된 경우에도 이를 반환하지 아니한다. 다만, 그 권리가 특허법 제33조제1항 본문규정에 의한 이유로 무효가 된 경우에는 그러하지 아니하다.

제6장 보 칙

제19조(비밀유지의무) ① 발명자, 발명과 관계된 자, 위원회의 위원은 회사가 그 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 제5조제2항의 규정에 따라 회사가 승계하지 아니하기로 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 단서의 규정에 의해 회사가 승계하지 아니하기로 확정되어 당해 직무발명에 대한 권리가 발명자에게 귀속되었다 하더라도 발명과 관계된 자, 위원회의 위원은 발명자가 그 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다.

③ 제1및 제2항의 규정은 발명자, 발명과 관계된 자, 위원회의 위원이 회사를 퇴직한 후에도 적용한다.

제20조(출원의 제한 등) 발명자는 제5조제3항의 규정에 의한 통지를 받을 때까지 그 직무발명을 자기명의로 출원하거나, 그 직무발명에 대한 권리를 제3자에게 양도해서는 아니 된다.

제21조(손해배상) 발명자가 제4조제1항의 신고의무를 위반하거나, 제19조 및 제20조의 규정에 위반한 경우에는 그로 인해 회사가 입은 손해를 배상하여야 한다.

제22조(협력의무) 발명자는 출원·심사·심판·소송·기타 처분 또는 실시를 위하여 회사가 필요로 하는 경우에는 이에 협력할 의무가 있다. 다만, 회사를 상대로 다투는 경우에는 그러하지 아니하다.

제23조(퇴직 등 후의 취급) 종업원이 퇴직 등을 한 경우에 있어서도 그 발명이 직무발명에 해당하는 경우, 그 취급은 본 규정에 의한다.

제24조(준용 및 적용범위) ① 본 규정은 디자인권, 컴퓨터프로그램, 저작권, 반도체집적회로의 배치 설계에 관한 권리 및 이외의 신지식 재산권에 관하여 준용한다.

② 종업원이 발명한 직무발명에 대해서는 법령이나 기타 계약에 의하여 따로 정한 경우를 제외하고는 본 규정을 따른다.

부 칙

제1조(시행시기) 이 규정은 2000.00.00.부터 종업원의 신고가 있는 직무발명에 대해서 시행한다.

제2조(경과조치) 개정 전 규정에 의하여 회사가 승계한 직무발명에 대한 권리는 종전의 규정에 의하여 승계된 권리로 본다.

※ 별지 서식은 Home>자료실>간행물>기타자료>197번에 해당 자료가 있음

[참고자료 7.2: 영업비밀준수서약서]

영업비밀 준수 서약서

본인은 000주식회사(이하 “회사”라 함)에 입사 후 회사에 근무하는 동안에 업무상 지득한 기술정보 등 기타 영업비밀을 재직 중은 물론 퇴사 후에도 제3자에게 공개하거나 누설치 아니하며, 창업이나 경쟁관계에 있는 회사 및 기타 제3자를 위하여 절대 사용하지 않을 것을 서약합니다.

xxxx년 x월 x일

주민등록번호 123456 - 1234567

서약자 홍길동 (인)

[참고자료 7.3: 심사청구여부평가표]

| 출원심사청구여부 평가표 | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|----|----|---|--------|
| | | | | | 사업소명 : |
| 출원번호 특실원제 - 호 | | | | | |
| 발명·고안의 명칭 | | | | | |
| I. 출원심사청구등에 대한 회답 (해당개소에 ○표를 표시) | | | | | |
| | 1회 | 2회 | 3회 | | |
| 심사청구는 반드시 필요 | | | | (주) 1회: 출원시 2회: 출원부터 1년경과시 3회: 출원심사청구 불필요 이유 | |
| 심사청구는 불필요 | | | | | |
| 심사청구는 보류 | | | | | |
| 출원포기 | | | | | |
| 출원취하 | | | | | |
| II. 출원심사청구 불필요 이유 (해당개소에 “○”표 표시) | | | | | |
| | 이 유 | 1회 | 2회 | 3회 | 개별특기사항 |
| 1 | 실시 중 또는 실시준비중 | | | | |
| 2 | 실시허락 중 또는 실시허락준비중 | | | | |
| 3 | 획기적인 기술이다. | | | | |
| 4 | 효과가 독특하다. | | | | |
| 5 | 회피가 용이하지 않다. | | | | |
| 6 | 선원의 보장성이 강하다. | | | | |
| 7 | 선원과 공지문헌등이 있다. | | | | |
| 8 | 진부화하였다. | | | | |
| 9 | 방어출원 | | | | |
| 10 | 타사와 계약에 의한다. | | | | |
| 비 고 | 기타 이유와 참고사항이 있으면 기입요망 | | | | |

[참고자료 7.4: 상표사용실적관리표]

상표 사용 실적 관리표

본 표는 자사 등록상표 가운데 등록 후 3년을 경과한 상표의 사용 상황을 조사한 것이다.

| FILE NO. | 상표견본 | 등록번호 | 류 | 지정상품 및 서비스업 | 현황 | | 이유 | 사용증거 자료 | 비고 |
|----------|------|------|---|-------------------|----|-----|----|------------|----|
| | | | | | 사용 | 불사용 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

[참고자료 7.5: 상표갱신여부조사표]

상표 갱신 여부 조사표

년 월 일

| | | |
|----|----|-----|
| 부장 | 과장 | 담당자 |
| | | |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|----------|--|--|
| 사건명 | 상표 | | 등록번호 | | |
| | 구분(류) | | 상품, 서비스업 | | |
| | 권리소멸일 | 년 월 일 | 갱신여부 | | |

본 상표는 권리취득 후 존속기간인 10년이 경과하려는 상황이므로 권리를 갱신할 필요가 있으며 년 월 일 까지 갱신을 진행하여야 함.
 단, 갱신을 하기 위한 상표 사용실적을 증명할 필요가 있기 때문에 하기 내용을 검토한 후 회신 바람.

회답일 년 월 일

※ 상표 갱신 여부 이유 (해당사항을 체크)

- 사용 중 사용 상품, 서비스업()
- 사용계획 중 상품, 서비스업 및 예정일()
- 타사 사용허락 중 상대방()
- 사용하지 않음
- 사용의사 없음
- 기타

| | | | | | |
|--------|------|-------------------------------|--------------------------------|------|-------|
| 특허담당자란 | 법정사항 | <input type="checkbox"/> 갱신 要 | <input type="checkbox"/> 갱신 不要 | | |
| | 비고 | | 부장 印 | 과장 印 | 담당자 印 |
| | | | | | |

경 고 장

발신번호 :

수 신 : 주식회사 ***
경기도 ***
대표이사 ***

제 목 : 특허권 침해사실 통보와 침해중지 요청 및 이에 대한 답변요구

1. 귀사의 사업이 날로 번창하시길 진심으로 기원합니다.

2. 본인(****)은 “****”이란 발명의 명칭으로 200*년 2월 1일자로 특허출원을 하여 200*년 2월 10일자로 등록을 받았습니다. 이와 같은 등록사실은 첨부 1 특허등록원부를 통하여 확인할 수가 있습니다.

상기 이권 등록특허(등록번호10-*****)****의 특허청구범위 제1항은 '**** 더 크게 형성되는 것(이하 '자전거'라 한다)을 특징으로 하는 ****'이라고 기재되어 있습니다. 이와 같은 기재사실은 첨부 2 등록특허공보를 통하여 확인할 수가 있습니다.

3. 위 사실을 기초로 하여 본인은 귀사에서 본인의 특허권과 동일한 자전거(첨부 3)를 *****으로부터 구입을 하여 본인의 특허권을 침해하는 물품을 사용하고 있다는 사실 및 본인의 특허권이 침해당하고 있다는 사실을 확인하고 이를 매우 유감스럽게 생각하며 이와 같이 경고장을 보내는 바입니다.

따라서 본인은 본인의 특허권에 대한 귀사의 침해행위에 대해 곧바로 법에 따른 자위적 조치를 취하기에 앞서 귀사에서 본인의 특허품인 자전거를 사용하여 제조 및 판매하고 있는 ***은 본인의 특허권을 침해하는 것임을 알리고 귀사가 스스로 이와 같은 침해행위를 중지함과 동시에 본인의 요구에 따를 것을 요청하는 바입니다.

4. 본인의 특허권에 해당하는 물품인 자전거를 제조 및 판매하는 귀사의 실시 행위는 특허권 침해의 성립요건인 i) 특허발명의 실시 ii) 보호범위 내의 실시 iii) 업으로 실시 iv) 정당한 권원이 없는 실시에 해당하므로 현재 본인의 특허권을 침해하고 있습니다.

5. 따라서 귀사에서 이미 잘 알고 계시는 바와 같이,

민사상 구제수단으로 특허법 제126조 제1항에는 “특허권자 또는 전용 실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다”라고 규정되어 있고 동법 동조 제2항에는 “특허권자 또는 전용 실시권자가 제1항의 규정에 의한 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다”라고 규정되어 있어 본인은 침해금지청구권을 행사할 수가 있으며, 손해배상청구권을 행사할 수가 있습니다.

또한 귀사의 본인의 특허권을 침해한 물품을 제조 및 판매로 인한 부당이득의 반환을 청구하는 부당이득반환청구권을 행사할 수 있습니다.

그리고 형사적 구제수단으로 특허법 제225조 '특허권자 또는 전용 실시권자는 고의로 특허권을 침해한 자에 대하여 침해죄로 고소할 수 있으며, 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다'라고 규정되어 있어 귀사의 계속적인 침해행위는 고의가 입증되므로 침해죄가 성립될 수 있고, 따라서 본인은 귀사를 고소할 수 있음을 알려드립니다.

또한 특허법 제231조에 몰수규정에 따라 귀사의 침해품을 몰수할 수가 있습니다.

6. 따라서 본인의 특허권의 침해중지 요청에도 불구하고 본 경고를 무시하고 계속적인 침해의 시정이 이루어지지 않고 계속적으로 침해를 할 경우 상기 민사적 구제 및 형사적 구제 수단을 적극적으로 이용하여 법률이 허용하는 범위 내에서 강력하게 대처할 것임을 경고하는 바이며 이하 다음과 같은 이행을 촉구하는 바입니다.

- 다 음 -

- (1) 이 경고장을 받는 즉시 본인의 특허권을 침해하는 물품의 제작 및 판매 등 일체의 실시행위를 즉각 중지하여 주시기 바랍니다.
- (2) 귀사가 본인의 특허권을 침해하는 물품을 공급한 업체(주소, 연락처, 대표자명 포함), 공급량, 공급기간 및 공급단가 일체의 정보를 문서화하여 본인에게 200*년 *월 **일까지 송부하여 주시기 바랍니다.
- (3) 본인의 특허권을 침해하는 물품으로서 금일 현재 귀하가 보유하고 있거나 시중에 배포되어 있는 물품을 200*년 *월 **일까지 모두 수거하여 본인의 입회하에 폐기하여 주시기 바랍니다.
- (4) 차후로는 본인의 특허권에 대한 침해행위를 절대로 자행하지 않겠다는 취지의 각서를 작성하여 200*년 *월 **일까지 본인에게 도달되도록 송부하여 주시기 바랍니다.
- (5) 귀사의 현재에 이르기까지의 본인의 등록특허를 실시함에 따른 손해배상액(또는 합의금)을 본인과 협의하여 주시기 바랍니다.

- 첨부 자료 -

- 첨부 1. 특허등록원부(등록번호10-*****) 사본 1부
- 첨부 2. 등록특허공보 사본 1부
- 첨부 3. 귀사가 구입하여 사용하는 본인의 특허권을 침해한 자전거의 사진. 끝.

20〇〇년 9월 10일

발 신 : 주식회사 ***
경기도 ***

회신문

발신번호 :

수신 : 주식회사 甲
경기도 ***
대표이사 ***

제목 : 특허침해금지 및 손해배상청구 경고에 대한 회신의 건

1. 귀사의 사업이 날로 번창하시길 진심으로 기원합니다.

2. 당사는 귀하가 200*년 9월 22일 발송하신 경고서, 이에 첨부된 특허등록원부 사본 및 특허기술내용 요약문을 검토하고 난 후 이 건 문서를 귀하께 발송하게 되었습니다.

3. 귀하는 상기 경고장을 통해,

『따라서, 200*. 9. 30.까지 귀사에게 아래와 같은 내용을 이행해 주실 것을 요청드리고자 합니다. 첫째, 귀사의 특허침해에 대하여 사과문을 정식으로 보내주시고, 둘째, 특허발명을 침해하는 프로그램이나 솔루션의 생산, 사용, 양도, 대여, 전시, 양도나 대여를 위한 청약, 수입하는 행위 뿐 아니라, 제3자에게 침해된 특허물품의 대여, 제공, 배포하는 행위, 이와 같은 특허 침해된 물품을 이용하여 시스템을 구축하는 행위 등을 중단하여 주시기 바라며, 셋째, 위 같은 기간 내에 특허를 침해하여 생산된 물건이나 매출 등 이를 확인할 수 있는 과거 또는 현재의 회계자료, 계약서, 세금계산서, 납품실적, 하도급 내역서 등 자료를 당사에 제시하여 주시기 바랍니다.』 라고 통보하였습니다.

4. 당사는 당사가 현재 실시하고 있는 기술이 귀하의 전용실시권을 침해하는 것인지 여부를 신중하게 검토한 결과, 당사가 실시하는 기술은 귀하가 송부한 특허발명1 내지 3의 보호범위에 속하지 않음을 발견하였습니다.

즉, 당사의 실시 기술은 송부된 특허발명1 내지 3의 청구항들에 기재된 일련의 단계들 중 핵심적인 단계를 포함하지 않으므로, 구성요소완비의 원칙에 의해서 특허발명1 내지 3에 설정된 귀하의 전용실시권을 침해하고 있지 않다고 판단됩니다.

4. 또한, 당소에서는 특허발명1 내지 3에 대해 출원일 전에 이미 공지된 기술에 대해 검색 작업을 수행하였으며, 그 결과 특허발명1 내지 3과 동일성이 있거나, 당사가 현재 실시하고 있는 제품과 동일한 선행기술을 다수 검색하여 보유하고 있습니다.

따라서 당사가 현재 실시하고 있는 기술이 상기 특허발명1 내지 3에 기재된 발명과 관련성이 있다고 하더라도, 특허발명1 내지 3은 당사가 현재 확보한 그 출원일 이전에 이미 공지되어 있는 기술과 동일하거나, 공지된 기술만으로 이루어진 것으로서,

「등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 그 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다.」

라고 판시한 대법원 81후56 판결(전원합의체) 등을 참조해 볼 때, 당사가 현재 실시하고 있는 기술이 특허발명1 내지 3의 보호범위에 속하는지 또는 특허발명1 내지 3과 유사한지 여부에 관계없이 특허발명1 내지 3의 권리범위에 속하지 않습니다.

나아가, 특허발명1 내지 3이 그 출원일 전에 이미 공지되어 있는 기술과 동일하지 않다고 하더라도,

「어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다.」

라고 판시한 대법원 99후710 관례 등을 참조해 볼 때, 당사가 현재 실시하고 있는 기술은 특허발명1 내지 3과 관계없이 공지기술만으로 이루어지거나 당업자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로서, 특허발명1 내지 3과 대비할 필요 없이 특허발명1 내지 3의 권리범위에 속하지 않습니다.

6. 또한, 위와 같이 특허발명1 내지 3은 무효사유가 있는 것이 명백하므로,

「법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.」

라고 판시한 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결 등을 참조해 볼 때, 무효사유가 명백한 귀하의 특허권에 기한 경고장 발송과 같은 권리 행사는 권리남용에 해당하는 행위로서 허용되지 아니합니다.

7. 설령, 당사가 실시하는 기술이 특허발명1 내지 3과 관련성이 있다고 하더라도, 당사가 상기 특허발명1 내지 3의 특허권자와 해당 기술에 대해 사용계약을 체결하고 현재까지 정당한 대가를 지불하여 왔습니다. 따라서 당사는 상술한 논의와 전혀 관계없이 특허발명1 내지 3을 자유롭게 실시할 수 있는 정당한 권원이 있습니다.

그럼에도 불구하고, 귀하는 당사에게 전용실시권의 배타적 권리를 행사 하였습니다. 이러한 행위는 특허권자와 실시 계약을 맺어 건전한 거래 질서를 유지하기 위한 당사에게 부당한 권리 행사라고 판단됩니다.

8. 따라서 상술한 바와 같이 당사는 귀하의 전용실시권을 침해하고 있지 않으며, 귀하가 요청한 사과문, 회계자료, 계약서, 세금계산서, 납품실적, 하도급 내역서 등 자료 제출에 응할 이유가 전혀 없는 것으로 사료되므로, 당사에 대한 요청을 명시적으로 철회하여 주시기를 정중히 요청드립니다.

또한, 당사는 송부된 특허발명1 내지 3의 무효 사유를 이유로 특허발명

1 내지 3에 대한 권리범위확인심판 및 무효심판을 제기할 수 있음을 알려드립니다.

9. 아울러, 당사가 귀하의 전용실시권을 침해하지 않았음이 이처럼 명백함에도 불구하고, 귀하가 명시적인 사죄 의사를 표시하지 않은 상태에서 불특정 다수에게 당사가 귀하의 전용실시권을 침해한 것처럼 허위 사실을 유포하거나 민, 형사 소송을 제기하는 등 당사의 사업에 지장을 초래한다면, 당사는 귀하가 악의적으로 사업을 방해하려는 것으로 판단하여 가능한 모든 법적 수단을 취할 수도 있음을 아울러 알려드립니다.

이상과 같은 사항은 당사가 취할 수 있는 제반사항 중 최소한의 것으로서 이점 각별히 유념하시어 동종업자간 불필요한 다툼으로 비화되지 않기를 진심으로 고대합니다.

20〇〇년 9월 30일

발신인 : 주식회사 乙

서울시 ***

지식재산권부 *** ⇒ 대표이사 이름을 피할 것

특허기술통상실시권허락계약서

특허권자△△△(이하 '갑'이라 함)와 실시권자 ○○○(이하 '을'이라 함)는 갑이 권리를 보유하고 있는 특허의 실시와 관련하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

- 다 음 -

제1조 (목적)

본 계약은 갑이 을에 대해서 갑 소유인 제2조에 기재된 특허권(이하 '본건 특허'라 함)에 대해 통상실시권을 설정함에 있어 필요한 제반사항을 정함을 그 목적으로 한다.

제2조 (특허권의 표시)

계약의 목적이 되는 본 건 특허의 내용은 다음과 같다.

특허번호 :

발명의 명칭 :

제3조 (실시권의 허락)

갑은 을에 대하여 을이 '본건 특허'를 실시한 제품을 생산 또는 판매하거나 기타의 처분을 하기 위한 '본건 특허'에 대한 통상실시권을 허락한다. 본 실시권은 비독점적이다. 따라서 을은 본건 특허를 제3자에게 양도할 수 없고 담보로 제공할 수도 없으며 갑의 사전 서면승인 없이 제3자에게 재실시하지도 못한다.

제4조 (실시권의 범위)

본 계약에 따른 본건 특허의 실시권 허여 범위는 다음과 같다.

1. 실시기간 : '본건 특허'에 대한 실시권은 계약체결일로부터 ()년간 존속한다. 을이 계약연장을 원하는 경우에는 계약만료일 ()개월 이전에 계약기

5항 : 을은 본 계약 체결일 이후에 제조된 제품의 생산, 수주량 및 판매액을 기록한 장부를 비치하여야하며, 갑은 필요한 경우 언제든지 관련 장부를 검사할 수 있다.

제7조 (기록의 보관 등)

1항 : 을은 계약기간 및 계약만료 후 ()년 동안 본 계약에 따른 실시료 산정에 관한 회계자료를 보관하며 갑의 제출요구가 있을 경우 이를 갑에게 제출한다.

2항 : 갑은 필요에 따라 갑의 직원 또는 갑이 지정한 공인회계사를 파견하여 실시료 산정에 관련한 을의 제반 서류를 조사할 수 있다.

제8조 (개량발명)

을이 본건 특허에 기초한 새로운 발명을 하거나 기술을 개발한 경우 이러한 개량발명에 대해서는 갑과 을이 협의하여 그 귀속을 결정하기로 하되, 합의가 이루어지지 않을 경우에는 갑과 을의 공유로 한다. 만약 이러한 개량발명에 대해 특허권 등을 출원하고자 하는 경우 그 비용부담은 갑과 을의 공동부담으로 한다.

제9조 (실시료의 감액과 변경)

다음 각호의 사유에 해당하는 경우 을은 갑에게 실시료의 감액을 청구할 수 있다. 다만, 을의 감액청구가 실시료의 부당한 감액을 목적으로 함을 입증할 경우 갑은 을의 감액청구를 거절할 수 있다.

1. 을이 본 건 특허를 실시하여 제품을 생산함에 있어서 본 건 특허에 대한 실시 이외의 제3자가 소유하고 있는 특허권을 실시하여야만 하는 경우
2. 을의 기술지원 요청을 받고도 갑이 기술지원 및 협력의무를 이행하지 않거나 태만시할 경우

제10조 (특허의 관리)

1항 : 갑은 계약기간 동안 본건 특허에 관한 관리의무를 부담한다. 만약, 을이 자신의 비용으로 본건 특허의 관리를 위한 조치를 취할 경우 을은 그로 인한 비용을 갑에게 지불하는 실시료에서 공제할 수 있다.

2항 : 제3자가 본 건 특허를 침해할 경우, 을은 자신의 비용으로 침해 배제에 필요한 조치를 취할 수 있다. 이 경우, 갑은 을에게 침해 배제에 필요한 모든 협조를 제공한다.

3항 : 제3자의 침해로 인하여 배상받게 되는 손해배상금은 침해배제를 위하여 자신의 비용으로 법률적 조치를 취한 당사자의 이익으로 한다.

제11조 (비밀유지 의무)

1항 : 을은 본건 특허와 관련한 비밀정보를 타인에게 누설하여서는 안된다.

2항 : 갑은 을이 전항의 규정에 위반했다고 인정할 때에는 이를 객관적으로 증명할 후 즉시 본 계약을 해제하고 손해 배상을 청구할 수 있다.

제12조 (계약의 해지 등)

1항 : 다음 각호에 해당하는 사유가 발생시 타방당사자는 ()일의 기간을 정하여 위반 당사자에게 그 시정을 요구할 수 있고, 그 기간 내에 시정이 이루어지지 않는 경우에는 서면으로 본 계약을 해지 할 수 있는 권한을 가지며, 그에 따른 손해의 배상을 청구할 수 있다.

이 경우, 손해배상금은 금 원으로 예정한다.

1. 갑이 본건 특허의 실시권 설정행위를 완료하였음에도 을이 ()일 이내에 실시를 포기한 경우와 명백히 포기한 것으로 볼 수 있는 경우
2. 을이 조업을 중단하여 상당기간 동안 조업이 재기될 가능성이 없다고 인정되는 경우
3. 갑이 본건 특허의 실시권을 성실히 부여하지 않은 경우
4. 계약당사자 중 일방이 본 계약상의 의무를 위반하여 본 계약의 목적을 달성하기 어렵다고 객관적으로 판단되는 경우

2항 : 을이 본건 특허를 실시하는 과정에서 경제성, 상업성이 없다고 판단하여 본 계약의 목적을 달성하는 것이 어렵다고 확정적으로 판단한 경우 을은 계약을 해지할 수 있다. 다만, 이 경우에도 을은 이미 지급한 선금금의 반환을 요구할 수 없다.

3항 : 을이 해산·청산·파산·지급불능 등의 사유로 인하여 그 사업을 계속할 수 없거나 을의 대표이사가 그 소유 주식 및 회사에 대한 경영권을 제3자에게 양도하여 본 계약서 관련 사업에서 벗어나게 된 경우 본 계약에 의한 을의 실시권은 자동으로 소멸한다. 다만, 이 경우 을은 선급금을 포함하여 갑에게 이미 지급한 실시료의 반환을 청구할 수 없다.

제13조 (불가항력)

본 계약의 어느 일방도 본 계약을 이행함에 있어 천재지변 또는 불가항력으로 발생하거나 기타 일방의 고의, 과실 또는 태만에 의하지 아니한 하자로 인하여 발생한 여하한 성격의 손실 또는 손해에 대하여도 그 일방은 상대방에게 책임을 지지 아니한다.

제14조 (분쟁해결)

본 계약과 관련하여 혹은 쌍방의 의무이행과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생하는 경우 갑과 을은 이를 상호 협의하여 원만히 해결토록 노력하여야 하며, 이러한 분쟁이나 이견이 해결되지 않은 경우에는 _____ 법원을 제1심 관할법원으로 한다.

제15조 (계약의 효력)

1항 : 본 계약의 효력은 쌍방이 서명 날인한 날부터 유효하다.
2항 : 본 계약은 갑과 을간 기술실시에 관한 기본적인 사항을 규정한 것으로 이전에 갑과 을간의 모든 문서에 우선한다. 또한 본 계약과 관련 있는 다른 협의나 계약은 이 계약서에 언급되고 서면으로 작성되어 권한 있는 당사자의 서명이 없는 한 그 효력이 없다.

제16조 (해석)

본 계약에 명기되지 아니하거나 본 계약상의 해석상 이의가 있는 사항에 대하여는 쌍방의 합의에 의하여 결정한다.

본 계약의 체결을 증명하기 위하여 본 계약서 2통을 작성하여 양 당사자가 각 기명날인한 후 각 1통씩 보유하기로 한다.

첨부 : 1. 갑과 을의 법인인감증명서 1부.

2. 갑과 을의 사업자등록증 사본 1부.

20○○. __. __.

갑 : _____

을 : _____

특허기술양도계약서

특허권이 있는 기술의 특허권자인 양도인 ○ ○ ○(이하 '갑'이라 함)과 양수인 ○ ○ ○(이하 '을'이라 함)은 특허권의 양도에 관하여 다음과 같이 계약(이하 '본 계약'이라 함)을 체결한다.

- 다 음 -

제1조 (계약의 목적)

본 계약은 갑이 을에게 자신의 특허권(이하 '본건 특허'라 함)을 양도하는 데 어 필요한 제반사항을 정함을 그 목적으로 한다.

제2조 (본건 특허의 표시)

계약의 목적이 되는 본 건 특허의 내용은 다음과 같다.

제3조 (양도의 범위)

갑은 을에게 본건 특허 일체를 양도한다.

제4조 (특허권의 이전 등록)

갑은 을이 자기의 비용으로 본 계약에 의해 특허권을 이전하고 이를 등록하는 것에 동의한다. 따라서 갑은 을의 청구에 따라 이에 필요한 서류를 무상으로 을에게 제공하여야 한다.

제5조 (특허권의 권리 변동 사항)

갑은 본 계약 이전에 본 특허기술에 대하여 제3자에게 질권을 설정하였거나 특허기술의 일부 또는 전부를 양도, 이용 허락을 한 사실이 있어서는 안되며 이로 인해 을에게 손해가 발생하였을 경우 갑은 을에게 그 손해를 배상해야 한다.

제6조 (저작권 재산권 양도대금)

1항 : 을은 갑에게 제1조에 의한 본 특허기술을 양도하는 대가로 금 ○○○원

을 지급한다.

2항 : 을은 갑으로부터 이전등록에 필요한 서류를 교부받은 때에 위 1항의 대가를 현금으로 지급한다.

제7조 (제3자에게の特허권의 양도 등)

을은 본 특허를 타에 일부 또는 전부 양도하거나 담보로 제공할 수 없으며, 갑의 사전 서면승인 없이 임의로 제3자에게 본 특허에 대한 재실시권을 설정할 수 없다. 이는 본 계약의 가장 본질적인 내용으로서 을이 이를 위반했을 경우 갑은 을에 대한 일방적인 통고로써 본 계약을 해지할 수 있으며, 해지시까지 을로부터 교부받은 일체의 금원은 이를 반환하지 않는다.

제8조 (개량발명)

을이 본건 특허에 기초한 새로운 발명을 하거나 기술을 개발한 경우 이러한 개량발명에 대해서는 갑과 을이 협의하에 그 귀속을 결정하기로 하되, 합의가 이루어지지 않을 경우에는 갑과 을의 공유로 한다. 만약 이러한 개량발명에 대해 특허권 등을 출원하고자 하는 경우 그 비용부담은 갑과 을의 공동부담으로 한다.

제9조 (계약의 변경)

본 계약의 일부 또는 전부를 변경할 필요가 있는 경우에는 갑과 을의 서면합의에 의하여서만 이를 변경할 수 있으며, 그 변경내용은 변경한 날 그 다음날부터 효력을 발생한다.

제10조 (계약의 해지)

갑, 을은 다음 각 호의 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유에 해당하는 상대방에 대한 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다.

1. 본 계약상의 중대한 의무를 이행하지 아니하거나 본 계약을 이행함에 있어 중대한 협조사항을 이행하지 아니한 경우 각 이에 대한 상대방의 시정요구에 ○○일내에 응하지 아니한 때
2. 재산상태가 악화되거나 그와 같은 위험성으로 인해 본 계약의 정상적인 지속이 불가능하다고 인정할 만한 충분한 사유가 있을 때
3. 소유 재산에 대한 압류, 가압류, 가처분, 경매, 공매처분, 조세처분 기타 이

에 준하는 처분을 받거나 파산의 신청이 있음으로 인해 본 계약의 정상적인
지속이 불가능하다고 인정할 만한 충분한 사유가 있을 때

제11조 (불가항력)

본 계약의 어느 일방도 본 계약을 이행함에 있어 천재지변 또는 불가항력으로
발생하거나 기타 일방의 고의, 과실 또는 태만에 의하지 아니한 하자로 인하여
발생한 여하한 성격의 손실 또는 손해에 대하여도 그 일방은 상대방에게 책임
을 지지 아니한다.

제12조 (분쟁해결)

본 계약과 관련하여 혹은 쌍방의 의무이행과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생하
는 경우 갑과 을은 이를 상호 협의하여 원만히 해결토록 노력하여야 하며, 이
러한 분쟁이나 이견이 해결되지 않은 경우에는 _____ 법원을 제1심 관할법원으로
한다.

제13조 (계약의 효력)

본 계약의 효력은 쌍방이 서명 날인한 날부터 유효하다.

제14조 (해석)

본 계약에 명기되지 아니하거나 본 계약상의 해석상 이의가 있는 사항에 대해
여는 쌍방의 합의에 의하여 결정한다.

본 계약의 체결을 증명하기 위하여 본 계약서 2통을 작성하여 양 당사자가 각
기명날인한 후 각 1통씩 보유하기로 한다.

- 첨부 : 1. 갑과 을의 법인인감증명서 1부.
2. 갑과 을의 사업자등록증 사본 1부.

20〇〇. ____ . ____.

갑 : _____

을 : _____

[참고자료 7.10: 비밀유지계약서]

비밀유지계약서

기술보유기업(이하 “갑”이라 한다)과 기술인수기업(이하 “을”이라 한다)은 다음과 같이 비밀유지계약을 체결한다.

다 음

제1조 (계약의 목적)

갑은 자신이 개발하여 보유하고 있는 “_____ 관련 기술 및 노하우”(이하 '계약기술'이라 함)을 을에게 이전하려는 의도 하에 협상을 시작하고자 하는바, 향후 갑과 을 간에 기술이전과 관련한 계약(이하 '본 계약'이라 함)을 체결할 때까지 상호간에 엄정한 비밀유지의무를 부과하고자 본 계약을 체결한다.

제2조 (정보의 사용용도 제한 ; 비밀유지의무)

계약당사자는, 갑 또는 을이 제공하는 모든 정보나 자료에 대해서 갑과 을 사이에 추진될 계약목적을 위해서만 사용되어야 한다.

따라서 갑 또는 을은 자신의 주주·임원·종업원 및 고객 등 어떤 관련 당사자에게 상대방이 산출 또는 공급한 정보나 자료를 제공할 필요가 있을 때, 반드시 본래의 목적에 관련되어서만 사용되어야 한다.

제3조 (제3자와의 관계)

계약 수행을 위해 계약당사자가 상대방으로부터 제공받은 자료나 정보를 제3자에게 제공해야 할 경우 반드시 상대방 당사자의 사전서면동의를 얻어야 함은 물론 당해 제3자와의 별도의 비밀유지계약을 체결하여야 한다.

제4조 (불가피한 정보유출의 경우)

만일 갑 또는 을이 불가피한 조치 등으로 인해 강제적으로 본 계약에 명시된 정

보나 자료 등을 타인에게 제공하여야 하는 경우, 반드시 상대방에게 사전에 그 사실을 통고하여 상대방이 적절한 대응 조치를 할 수 있도록 하여야 한다.

제5조 (정보의 회수)

만일 계약당사자 중 정보제공자가 상대방에게 필요성을 언급하고 이미 제공한 정보나 자료의 반환을 요청하는 경우 그러한 요청을 받은 상대방은 정보제공자가 제공한 해당 자료나 정보의 사본을 남기지 않고 모두 정보제공자에게 돌려주어야 한다. 하지만 계약이 적법하게 해지되지 않은 상태에서는, 그러한 반환 요청의 필요성이 객관적으로 입증되지 않는 한 상대방은 정보제공자에게 그 반환의 요청을 거부할 수 있거나 해당 자료나 정보의 사본은 남겨 둘 수 있다.

제6조 (손해배상)

계약당사자가 본 계약상의 비밀유지의무를 위반함으로써 상대방에게 손해를 가한 경우에는 손해를 입은 당사자가 그 손해액을 증명하여 위반당사자에게 손해배상을 청구할 수 있다.

제7조 (계약의 변경)

본 계약의 내용은 계약당사자 간의 서면합의에 의해서만 유효하게 변경될 수 있다.

제8조 (불가항력)

본 계약의 어느 일방도 본 계약을 이행함에 있어 천재지변 또는 불가항력으로 발생하거나 기타 일방의 고의, 과실 또는 태만에 의하지 아니한 하자로 인하여 발생한 여하한 성격의 손실 또는 손해에 대하여도 그 일방은 상대방에게 책임을 지지 아니한다.

제9조 (분쟁해결)

본 계약과 관련하여 혹은 쌍방의 의무이행과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생하는 경우 계약당사자는 이를 상호 협의하여 원만히 해결토록 노력하여야 하며, 이러한 분쟁이나 이견이 해결되지 않은 경우에는 _____ 법원을 제1심 관할법원으로 한다.

제10조 (계약의 효력)

본 계약의 효력은 쌍방이 서명 날인한 날부터 유효하다.

제11조 (해석)

본 계약에 명기되지 아니하거나 본 계약상의 해석상 의의가 있는 사항에 대하여는 쌍방의 합의에 의하여 결정한다.

본 계약의 체결을 증명하기 위하여 본 계약서 2통을 작성하여 양 당사자가 각 기명날인한 후 각 1통씩 보유하기로 한다.

- 첨부 : 1. 갑과 을의 법인인감증명서 1부.
2. 갑과 을의 사업자등록증 사본 1부.

20〇〇. __. __.

갑 : _____

을 : _____

[참고자료 7.12: 의견(답변, 소명)서] - '07. 7. 1부터 적용

전자문서 이용가능

[별지 제24호서식]

(앞 쪽)

의견(답변, 소명)서

【서류구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견
심판사건답변 심판사건의견
이의답변 이의신청의견(채답변)
반려이유통지에 따른 소명

【제출인】

【성명(명칭)】

【출원인코드】

【사건과의 관계】

【대리인】

【성명(명칭)】

【대리인코드】

(【포괄위임등록번호】)

【사건의 표시】

(【출원번호(이의신청번호*, 특허(등록)번호, 기술평가청구번호*, 국제출원번호)】)

(【심판번호】)

【제출원인이 된 서류의 발송번호】

【의견(답변, 소명)내용】

(【증거방법】)

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

제출인(대리인)

(인)

【첨부서류】 법령에 정한 서류 각 1통 (기재요령 제7호 참조)

* '8. 작성시 유의사항'을 참고할 것

210mm×297mm(보존용지(2종) 70g/m²)

제8장 부록

8.1 Q&A / 247

8.2 사이트 모음 / 259

8.3 찾아보기 / 261

Q1

최근에 '지식재산권'이란 용어가 많이 사용되는데 기존에 사용하던 '지적재산권'과는 차이가 있는 것입니까?

A

'지식재산권'이라는 용어는 인간의 지적 활동의 창작물과 영업상의 표시에 대한 권리를 표현한 것으로서, 기존에 사용해온 '지적재산권'과는 의미에 있어서 큰 차이가 없습니다. [매뉴얼 2.1의 3 참조]

Q2

'지식재산권'의 종류에는 어떤 것이 있습니까?

A

지식재산권에는 산업재산권과 저작권 등이 있고, 산업재산권에는 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권이 있습니다.

[매뉴얼 2.1의 3 참조]

Q3

당사는 사내에 지식재산 담당 부서를 설치하려고 합니다. 지식재산 담당 부서는 어떠한 업무를 하게 됩니까?

A

연구개발의 핵심은 연구개발부서이지만 이를 지원하는 지식재산 담당 부서도 그 역할의 중요성이 큼니다. 지식재산 담당 부서에서는 선행기술조사와 특허 맵의 작성, 신기술의 특허 출원, 공동개발, 타사 특허와의 저촉 관계 파악, 사내 지식재산 교육 등을 주 업무로 합니다. [매뉴얼 2.3 참조]

Q4

직원이 연구개발한 기술에 대해서 어떻게 처리할지 고민입니다. '직무발명'이란 용어를 들었는데 직무발명에 대해 자세히 알고 싶습니다.

A

직무발명이란 회사에 근무하는 종업원이 회사 업무로서 연구, 개발한 결과 완성한 발명을 의미합니다. 직무발명으로 인정되면 회사는 그 발명을 실시할 수 있는 통상실시권을 가지게 되는 한편, 직원은 회사로부터 소정의 실시 대가를 지급받게 됩니다. [매뉴얼 2.4 참조]

| | |
|----|--|
| Q5 | 당사의 직원이 회사 측과 사전 협의 없이 타 업체와 특허 받을 권리에 대해 약정서를 맺었습니다. 당사는 이에 대해 어떻게 대응할까요? |
| A | 직원의 직무발명에 대해 회사가 정당하게 특허권 및 특허를 받을 수 있는 권리를 이미 승계한 경우에는 직원(발명자)과 타 업체(제3자)간에 체결한 특허 받을 권리에 대한 약정서는 회사에 대하여 대항력이 없는 것으로 사료됩니다. 즉, 회사는 약정서에 의해 어떠한 구속도 받지 않습니다. 그러나 직무발명이지만 회사가 승계하지 않은 경우와 직무발명이 아닌 경우에는 회사는 직원(종업원)과 제3자간의 계약에 대하여 관여할 수 없을 것으로 사료됩니다. [매뉴얼 2.4의 2 참조] |

| | |
|----|---|
| Q6 | 회사(사용자)에서 특허를 출원할 때 출원인은 회사명으로 되어 있고, 발명자는 개인으로 되어 있는데, 만약 발명자(개인)가 퇴사한 후에 본 발명에 대하여 특허권행사를 할 수 있는지요? |
| A | 종업원인 발명자와 사용자 상호간에 계약으로 특허 받을 수 있는 권리를 전부 양도하여 사용자 명의로 출원, 등록을 받은 경우에는 별도의 계약으로 발명자의 권한을 정하지 아니한 이상은 발명자는 발명자 표시권 등 일신전속적인 인격권만을 가지게 됩니다. 따라서 비록 자신의 발명이라 하더라도 발명자가 퇴사 후에 회사명의의 특허권을 특허권자인 회사의 허락 없이 업으로 실시하게 되면 특허권의 침해를 구성하게 됩니다. [매뉴얼 2.4의 2 참조] |

| | |
|----|--|
| Q7 | 당사의 종업원이 한 발명에 대해 보상을 하려고 합니다. 직무 발명 보상에 대해 알려 주세요. |
| A | 직무 발명에 대해 특허를 받을 권리 또는 특허권을 사용자 등(회사)이 취득하는 경우에는 발명자인 종업원 등에 대해 상당한 대가를 지급하여야 하고, 이 상당의 대가로서 보상금을 지급하는 예가 많습니다. 보상금은 발명시, 출원시, 등록시, 실시시 등에 따라 그 금액 규모가 달라질 수 있습니다. 보상금의 산정 방법으로는 일정액으로 지급하는 정액법, 발명을 평가하여 점수에 따라 보상금을 지급하는 평가 점수법 등이 있습니다. [매뉴얼 2.4의 3 참조] |

Q8

특허를 출원하기 전에 발명품을 고객에게 보여주고 내용을 설명하고 판매도 하는 경우에도 특허를 받을 수 있습니까?

A

특허를 받기 위한 일 조건으로서 신규성이 있습니다. 특허를 출원하기 전에 발명품을 고객에게 보여주게 되면 신규성이 상실됩니다. 따라서 특허를 받을 수 없습니다. 설령 특허를 받았더라도 이는 무효사유로서 나중에 특허가 무효가 될 수 있습니다. 다만 신규성 상실이 되지 않은 것으로 보는 예외규정이 있습니다.

Q9

출원인과 발명자는 어떤 면에서 다릅니까?

A

출원인은 출원이 등록이 되면 권리자가 되어 권리행사를 할 수 있지만, 발명자는 출원이 등록되어도 아무런 권리를 행사하지 못한다는 점에서 차이가 있습니다.

본인이 직접 발명한 경우에는 본인이 발명자이면서 동시에 출원인이 되도록 출원서에 기재해야 합니다. 만일, 직원이 발명한 것을 회사에서 승계하여 출원하는 경우라면, 발명자는 그 직원이 되고 회사는 출원인이 되는 것입니다.

Q10

당사는 중소기업체로서 이번에 특허 출원을 하려고 합니다. 출원인은 회사와 개인 중 어느 쪽으로 하여야 되나요?

A

중소기업을 운영하는 대표자가 본인이 직접 개발하신 아이디어에 대해 출원을 하시고자 할 때, 출원인을 회사명의로 할 것인지, 본인 자신인 개인으로 할 것인지 판단이 잘 안 되는 경우가 있습니다. 결론적으로 어느 쪽으로 해도 상관이 없습니다.

단, 회사명의로 출원을 하려면 그 회사는 법인이어야 하며, 개인사업자인 경우는 그 회사를 출원인으로 할 수는 없습니다.

한편, 출원을 한 후 벤처기업지정신청을 하고자 하는 경우, 또는 기술담보로서 자금을 대출 받고자 하는 경우에는 미리 법인으로 해두는 것이 좋습니다.

Q11

특허 출원시에 반드시 필요한 서류는 무엇입니까?

A

특허를 출원할 때에는 출원서, 요약서, 명세서 등이 필요합니다.

[매뉴얼 3.2의 1 참조]

| | |
|------------|---|
| Q12 | 특허 출원서에는 어떠한 사항을 기재하여야 하는지요? |
| A | 특허 출원서에는 특허출원인의 성명, 주소, 대리인의 표시, 발명의 명칭, 발명자의 성명 및 주소 등을 기재합니다. [매뉴얼 3.2의 1 참조] |

| | |
|------------|---|
| Q13 | 특허 명세서에는 어떻게 작성합니까? |
| A | 특허명세서는 출원이 등록되는 경우 권리서로의 역할과 제3자에게 발명의 내용을 개시하는 기술 문헌으로서의 역할을 합니다. 따라서 특허 명세서 작성시 상당한 주의를 기울이지 않으면 안됩니다. 특허명세서에는 종래기술, 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과, 특허청구의 범위를 기재하셔야 합니다. [매뉴얼 3.2의 1 참조] |

| | |
|------------|---|
| Q14 | 당사는 새로운 제품을 출시하기에 앞서 특허 출원을 하려고 합니다만, 특허 서류를 준비하는 데에 많은 애로를 겪고 있습니다. 이러한 경우 공익 변리사가 도움을 줄 수 있다고 하는데 어떻게 하면 될까요? |
| A | 대한변리사회에서는 경제적 여건이 어려운 사람들의 지식재산권 출원, 보호, 활용 기반을 마련하고 지식재산권 서비스로부터 소외된 지역에 대한 불균형을 해소하기 위하여 공익변리사로 하여금 출원·심사·등록·심판절차와 관련한 상담 및 서류작성지원 등 산업재산권 전반에 걸쳐 무료변리 서비스를 제공하는 사업을 수행하고 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 본 매뉴얼 3.7의 4를 참조하시기 바랍니다. |

| | |
|------------|--|
| Q15 | 특허, 실용신안, 디자인, 상표의 권리 취득 절차에 대해 간단히 알려주세요. |
| A | 특허, 실용신안, 디자인, 상표의 권리 취득 절차는 각 법에 따라 조금씩 달리 규정되어 있습니다. 이에 대한 상세한 설명은 본 매뉴얼 제3장 제3절에서 제7절까지 기재되어 있으니 참조하기 바랍니다. [매뉴얼 3.2(특허), 3.3(실용신안), 3.4(디자인), 3.5(상표) 참조] |

| | |
|-----|--|
| Q16 | 현재 중소기업을 운영하고 있습니다. 최근 특허 등에 관심을 가지면서 특허 출원 준비를 하고 있는 중에 출원료 등의 관납료 면제 제도가 있다고 들었습니다. 이에 대해 자세히 알려 주세요. |
| A | 특허청에서는 경제적으로 어려운 개인 또는 중소기업에 대한 출원료, 심사청구료를 면제 또는 감면하여 줌으로써 발명의욕 고취 및 개발기술의 권리화를 촉진하는 제도를 시행하고 있습니다. 본 제도에 대한 자세한 사항은 본 매뉴얼 3.7의 1을 참조하시기 바랍니다. 아울러, 등록료 면제 및 감면 제도에 대해서는 본 매뉴얼 3.7의 5를 참조하시기 바랍니다. |

| | |
|-----|--|
| Q17 | 출원 공개된 후 제3자가 공개된 발명을 무단으로 실시하고 있어, 조기에 출원에 대한 심사를 통하여 권리를 확보할 수 있는 방법은 없는지요? |
| A | 특허법에서는 국가의 산업 정책, 출원인의 보호 및 제3자의 불이익 제거 등의 사유로 긴급 처리가 필요하다고 인정되는 출원에 대하여는 심사청구 순서에 관계없이 타출원에 우선하여 심사할 수 있도록 '우선심사제도'를 두고 있습니다. [매뉴얼 3.2의 3 참조] |

| | |
|-----|---|
| Q18 | 실용신안 등록 절차에서 '기술평가'란 절차가 있는데 무엇인지요? |
| A | 실용신안등록제도는 신규성의 유무 등에 관한 실제 심사를 거치지 않고 선등록이 됩니다. 따라서 등록 후에 실용신안권을 주장하기 위해서는 별도로 기술평가청구를 하여 등록유지결정을 받으셔야 합니다. [매뉴얼 3.3의 2 참조] |

| | |
|-----|---|
| Q19 | 특허청 심사관으로부터 의견제출통지서를 받았습니다. 어떤 절차를 밟아야 하는지요? |
| A | 의견제출통지서는 특허출원이 거절 사유에 해당되는 때에 그 거절이유를 출원인에게 통지하고 의견제출의 기회를 부여하기 위해 작성된 것입니다. 따라서 심사관이 거절의 이유로 적시한 사항에 대하여 그 사유에 따라서 의견서 또는 의견서와 보정서를 제출하여야 합니다. [매뉴얼 3.2의 3 참조] |

| | |
|-----|--|
| Q20 | 당사는 해외 진출에 앞서 해외출원을 서두르고 있습니다. 해외출원 방법에는 어떤 것이 있나요? |
| A | 특허는 출원을 하여 등록을 받은 국가에서만 보호되기 때문에 해외에서 사업을 전개하는 업체는 반드시 대상 국가에 특허를 출원, 등록하여야 합니다. 해외로의 특허출원에는 그 나라에 직접 출원하는 경우와 PCT 출원을 통해 출원하는 2가지 방법이 있습니다. [매뉴얼 3.2의 4 참조] |

| | |
|-----|--|
| Q21 | 당사는 이번에 해외 판로 개척과 함께 특허를 외국에 출원하려고 합니다. 해외 출원은 국내 출원과 달리 그 비용이 많이 드는 것으로 알고 있습니다. 이러한 경우에 해외 출원 비용 지원제도가 있다고 들었는데 자세히 알고 싶습니다. |
| A | 한국발명진흥회에서는 내국인이 외국에 출원하는 특허 및 실용신안의 출원비용을 지원하여 주는 제도를 시행하고 있습니다. 본 제도에 대한 자세한 소개는 본 매뉴얼 3.7의 2에 기재되어 있습니다. |

| | |
|-----|--|
| Q22 | 당사는 중소기업으로서 최근 해외 진출의 일환으로 외국에 특허 출원을 하였습니다만, 현재 자금 사정의 악화로 특허를 받기 위해 필요한 비용을 마련하는 데에 어려움을 겪고 있습니다. 이와 관련하여 해외 출원 비용을 융자해주는 제도가 있다고 들었는데 어떻게 하면 융자를 받을 수 있을까요? |
| A | 한국발명진흥회에서는 개인, 중소기업, 대학 및 연구기관의 국제경쟁력 확보를 위하여 필수적으로 요구되는 특허기술의 해외 권리화 비용을 장기 저리로 대출하는 제도를 시행하고 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 본 매뉴얼 3.7의 3에 기재되어 있으니 참조바랍니다. |

Q23

중국 교포인 협력업체 사장이 한국에 출원하고자 하는 경우 그 방법은 무엇이 있는지요? 출원을 할 경우 한국 국민과 동일한 대우를 받을 수 있는지요?

A

중국 교포가 한국에 특허출원을 할 수 있는 경우는 2가지 방법이 있습니다. 첫째는 국제특허출원(PCT) 절차를 통하여 중국 특허청에 직접 출원하면서 한국을 지정국으로 하여 출원하고, 그 후 소정 기간 내에 한국 특허청에 번역문(한국어)을 제출하는 방법이 있고, 둘째는 한국특허청에 직접 출원하는 방법이 있습니다. 다만, 한국특허청에 절차를 밟는 경우에는 한국내의 주소나 영업소가 있는 대리인을 통하여 출원절차를 수행하여야 합니다. 중국 교포도 특허에 관하여 한국 국민과 동일한 대우를 받습니다.

[매뉴얼 3.2의 4 참조]

Q24

경쟁업체가 당사의 특허를 도용한 것으로 알고 있습니다. 어떻게 해야 하나요?

A

경쟁업체가 사용(실시)하고 있는 물건(방법)이 당사의 특허의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 필요가 있습니다. 아울러, 정당한 권한을 가지고 사용하고 있는지, 당사의 특허권은 유효한지 등을 검토하여 신중하게 대처해야 합니다. [매뉴얼 4.2 참조]

Q25

특허권을 가지고 있는데 타인이 자신의 특허를 사용하고 있어 경고장을 보내려고 하는데, 경고장은 반드시 변리사를 통하여 보내야 하는지요? 경고장을 보낼 때의 방법과 절차에 대해서도 알려 주시기 바랍니다.

A

경고장은 변리사를 통하지 아니하고, 권리자 또는 출원인이 직접 이해관계인에게 보낼 수 있으며, 경고장을 보내는 목적은 특허출원 또는 등록된 특허발명임을 상대방에게 알려 보상금을 청구하거나 손해배상 등을 청구할 수 있는 근거를 마련하기 위한 것입니다.

본인의 특허출원 또는 등록된 특허발명임을 기재하고 손해배상 등을 하여야 한다는 것 등의 필요한 사항을 기록한 내용을 우체국의 내용증명 등으로 송부하는 것이 보통입니다. [매뉴얼 4.2 참조]

| | |
|-----|--|
| Q26 | 기업에서 특정제품사용에 관해 특허 등과 관련하여 경쟁업체로부터 침해중지를 요구하는 경고장을 받았을 때 이에 대한 대처방법은 무엇인지요? |
| A | <p>권리자로부터 경고를 받은 경우에는 자기가 실시하고 있는 제품이 타인의 특허권을 침해하고 있는지 여부가 쟁점사항입니다. 타인의 특허명세서 등을 토대로 변리사 등 관련전문가의 침해여부판단 또는 특허심판원의 권리범위확인심판 등을 통하여 침해여부를 검토한 후 침해가 분명한 것으로 판단되는 경우에는 생산 등을 중단하거나 권리자로부터 실시허락을 받아 실시하는 것이 바람직합니다.</p> <p>다만, 개별적·구체적 사건에 있어서 특허침해 성립여부에 대한 최종적 판단은 법원의 재판에 의하여 결정됩니다. [매뉴얼 4.3 참조]</p> |

| | |
|-----|---|
| Q27 | 당사는 이번에 경쟁사로부터 경고장을 받았습니다. 먼저 권리범위확인심판을 청구하여 경쟁사의 경고에 대응하려고 합니다만, 권리범위확인심판청구료에 대해 지원제도가 있다고 들었습니다. 심판청구료 지원을 받으려면 어떻게 해야 할까요? |
| A | <p>특허청에서는 경제적으로 어려운 자에 대한 권리범위확인심판청구료를 감면하여 줌으로써 발명의욕을 고취하고, 권리분쟁에 신속히 대처할 수 있도록 하는 제도를 시행하고 있습니다. 더 자세한 내용은 본 매뉴얼 4.8의 1을 참조하기 바랍니다.</p> |

| | |
|-----|--|
| Q28 | 침해한 제품을 제조 및 판매자로부터 구입하여 사용 및 재판매하는 경우 침해행위에 해당하는지요? |
| A | <p>침해품을 제조·판매한 자로부터 구입하여 이를 재판매하거나 업으로서 사용하는 행위는 침해 행위에 해당합니다.</p> |

| | |
|-----|---|
| Q29 | 매상이 급속하게 성장하고 있는 당사의 신제품에 대해 유사품이 돌아다니는다고 하여 조사한 결과 명백히 자사의 특허권을 침해한 것으로 드러났습니다. 이 유사품의 유통을 빨리 저지하고 싶습니다. 어떻게 하면 될까요? |
| A | 귀사와 같이 신속히 침해품을 저지하고 싶을 때에는 가처분을 활용할 것을 권합니다. 가처분이란 소송의 판결 확정까지 기다리기에는 권리자에게 현저히 손해가 발생하는 경우에 잠정적으로 침해품의 제조 판매를 저지시키는 제도입니다. [매뉴얼 4.4 참조] |

| | |
|-----|--|
| Q30 | 경쟁사가 당사의 특허권을 침해한 것으로 보입니다. 경쟁사의 제품과 카탈로그를 입수하고 경쟁사에 제조 판매를 중지할 것을 요구하였지만 애매한 회신만을 보내고 있습니다. 특허침해소송을 제기하려고 합니다만, 특허침해 소송시 어떠한 전략에 임하여 진행하여야 합니까? |
| A | 특허침해소송에 임할 때 소송준비단계, 소송진행단계 및 소송완료단계로 구분하여 각 단계별로 전략을 세워 소송에 임할 필요가 있습니다. [매뉴얼 4.5 참조] |

| | |
|-----|---|
| Q31 | 소기업체인 당사는 경쟁사와의 침해소송 중에 비용 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 최근에 침해소송비용도 지원해준다는 이야기를 들었습니다만 이에 대해 자세히 알려주시기 바랍니다. |
| A | 대한변리사회에서는 지식재산권 분쟁발생시 경제적으로 어려운 자에게 심판·소송비용을 지원하는 특허법률구조사업을 하고 있습니다. 더 상세한 내용은 본 매뉴얼 4.8의 2를 참조하기 바랍니다. |

| | |
|-----|---|
| Q32 | 지식재산권 분쟁을 조정하는 제도가 있다고 들었습니다. 이에 대해서 자세히 알고 싶습니다. |
| A | 특허청에서는 첨단기술의 급속한 발전에 따라 빈발하고 복잡화되어가는 산업재산권 분쟁에 대하여 경제적이고 신속하게 대응하기 위해 각계 전문가로 구성된 분쟁조정위원회를 통해 당사자 간의 원만한 해결을 유도하는 사업을 시행하고 있습니다. 더 자세한 내용은 본 매뉴얼 4.8의 3에 기재되어 있습니다. |

| | |
|------------|--|
| Q33 | 최근에 회사의 기술이 외부로 유출되어 큰 손해를 본 적이 있습니다. 회사의 기술유출방지를 위해 사내 보안 시스템을 두려고 합니다. 어떠한 관리 체제를 두어야 합니까? |
| A | 기업의 기술유출방지를 위해서는 사내에 보안 시스템을 둘 필요가 있습니다. 사내 보안 시스템에는 인적 보안 관리, 물적 보안 관리 및 정보 보안 관리의 체제가 요구됩니다.[매뉴얼 4.7 참조] |

| | |
|------------|---|
| Q34 | 당사는 보유한 특허 기술을 이용하여 새로운 사업 분야를 개척하려고 합니다만, 본 특허 기술을 사업화하는 데에 자금 조달이 원활하지 않아 사업화 진행에 어려움을 겪고 있습니다. 최근 특허 기술을 사업화하는 데에 소요되는 자금을 지원하는 제도가 여러 가지가 있다고 들었습니다. 이에 대해 자세한 안내 부탁드립니다. |
| A | 특허, 실용신안 보유 기업의 기술 사업화를 위해 각 관련 기관에서는 여러 가지 사업을 시행하고 있습니다. 본 매뉴얼에서는 한국발명진흥회의 산업기술개발자금지원, 중소기업진흥공단의 중소벤처 창업자금 및 특허기술사업화 자금지원, 한국기술거래소의 신기술창업보육자금지원에 대해서 소개하였으니 참조바랍니다. [매뉴얼 5.5의 3 참조] |

| | |
|------------|---|
| Q35 | 중소기업체인 당사는 이번에 특허를 획득하였습디만, 시작품 제작 비용 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 이와 같은 경우 시작품 제작 비용을 지원한다는 지원 제도가 있다고 들었는데 자세히 알려 주시기 바랍니다. |
| A | 한국발명진흥회에서는 사업기술의 본격적인 사업화에 앞서 시작품을 제작하는데 소요되는 비용을 지원하는 사업을 수행하고 있습니다. [매뉴얼 5.5의 1 참조] |

| | |
|------------|---|
| Q36 | 당사는 특허 등의 지식재산을 보유하고 있습니다만, 보유한 지식재산의 일부는 자사에서 실시하고 있지 않습니다. 이와 같이 자사에서 실시하지 않는 지식재산을 이용하여 회사의 이익을 올릴 방법은 없는지요? |
| A | 지식재산의 실시에는 자사 실시 이외에 타사에 대하여 실시하는 것도 있습니다. 예를 들어, 타사에 실시권을 설정하여 실시료를 받거나 타사에 지식재산권을 매각하여 수익을 올리는 것이 있습니다. [매뉴얼 5.2의 2 참조] |

| | |
|-----|--|
| Q37 | 특허권자 甲에게 乙이 전용실시권을 설정받은 경우 특허권에 대한 실시권은 전용실시권자에게만 있고, 현재의 특허권자인 甲은 다만 소유자일뿐 실시권은 없는지요? 만약 특허권자인 甲이 실시를 하고 있다면 특허침해에 해당되는지요? |
| A | 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하므로 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위 안에서는 특허권자라 하더라도 업으로 그 특허발명을 실시할 수 없습니다. [매뉴얼 5.2의 2 참조] |
| Q38 | 상표권자는 자신의 등록상표를 타인의 지정상품에 사용할 수 있는 통상사용권을 부여하고도 상표권자 자신도 같은 상품에 사용할 수 있는지요? |
| A | 상표법에 의하면 '상표권자로부터 통상사용권을 허여받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가진다'라고 규정하고 있습니다. 상표법상 통상사용권은 등록상표를 독점적으로 사용할 수 있는 권리가 아니므로 상표권자 자신도 상표를 사용할 수 있습니다. |
| Q39 | 타사에 자사의 기술을 이전하려고 합니다. 어떠한 절차를 밟으면 될까요? |
| A | 기술을 이전할 경우에는 기술이전 목적 검토, 기술이전 전략 수립, 기술이전 마케팅, 기술이전 조건 협상, 기술이전 계약 체결, 기술이전 조건 이행, 기술이전 사후 관리의 순서로 그 절차를 밟아가면 됩니다. [매뉴얼 5.2의 2 참조] |
| Q40 | 당사는 연구개발만을 전문적으로 하는 벤처업체로서 다수의 특허를 보유하고 있습니다. 현재 보유한 특허를 수요업체에 이전하려는 사업을 기획하고 있습니다만, 이에 관련한 자세한 정보가 필요합니다. 어떻게 하면 될까요? |
| A | 국내에 특허기술거래와 관련한 장이 몇몇 온오프라인 상에 마련되어 있습니다. 본 매뉴얼에서는 온라인에서의 인터넷 특허기술장터, 오프라인에서의 특허기술상설장터를 소개하였으니 참조바랍니다. [매뉴얼 5.5의 4 참조] |

| | |
|------------|--|
| Q41 | 최근 지식재산의 활용과 관련하여 ‘기술가치평가’가 주목되고 있습니다. ‘기술가치평가’란 왜 하는 것일까요? |
| A | 지식재산의 가치를 평가한다는 것은 지식재산의 경제적 가치를 화폐 금액으로 측정하는 것입니다. 지식재산의 평가는 기업에서 보유하고 있는 지식재산의 가치를 표시하기 위한 보고 목적과 지식재산의 라이선스, 매매 등에 도움을 주기 위한 거래 목적으로 필요합니다. [매뉴얼 5.4의 1 참조] |

| | |
|------------|---|
| Q42 | 벤처업체인 당사는 향후의 사업을 위해 특허를 받아 놓은 상태입니다. 본 특허를 이용하여 앞으로 사업을 할 경우 사업 전망성이 있는지 평가받고 싶습니다만, 평가 비용의 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 사업성 평가 비용을 지원해주는 제도는 없는지요? |
| A | 귀사와 같이 사업성 평가 비용에 어려움을 겪는 업체를 지원해주는 제도가 있습니다. 즉, 우수 발명의 사업화를 지원하기 위해 특허, 실용신안등록 권리자가 발명의 평가기관을 통하여 기술성사업성을 평가받을 경우 평가비용의 일부를 국고로 보조하는 제도가 있습니다. [매뉴얼 5.5의 2 참조] |

| | |
|------------|--|
| Q43 | 국내 경쟁업체가 혹시 내 아이디어를 먼저 권리로서 등록 받았는지 알고 싶은 경우에 어떻게 하나요? |
| A | 타인이 먼저 출원한 발명의 내용을 알고 싶은 경우에는 인터넷에서 이를 찾아볼 수 있습니다. 한국특허정보원에서 구축한 www.kipris.or.kr 을 이용하시기 바랍니다. 여기서 쉽게 조회하여 볼 수 있습니다. [매뉴얼 6.1 참조] |

| | |
|------------|--|
| Q44 | 국내 특허정보자료를 손쉽게 입수하는 방법이 있나요? |
| A | 특허정보를 이용하는 방법은 여러 가지가 많습니다. 크게 보면 온라인 상으로 즉 인터넷으로 검색하는 방법과 오프라인 상으로 즉, 인쇄물을 이용하는 방법이 있습니다. 대표적인 것을 하나씩 살펴보면, 온라인을 이용하는 방법은 한국특허정보원에서 제공하는 www.kipris.or.kr 을 이용하는 방법이 대표적입니다. 오프라인 상에서는 특허청도서관, 한국발명진흥회, 각 지방상공회의소의 자료실을 이용하시면 됩니다. [매뉴얼 6.1 참조] |

8.2

사이트 모음

◆ 본 매뉴얼에 수록되어 있는 사이트를 일괄적으로 모아놓은 것이다.

| | | | |
|--|-----------|--|------------|
| www.kipris.or.kr | 한국특허정보원 | www.ieek.or.kr | 대한전자 공학회 |
| www.kipo.go.kr | 특허청 | www.etri.re.kr | 전자통신연구원 |
| www.patentmap.or.kr | 분쟁대비특허넷 | www.yeskisti.net | 과학기술정보원 |
| www.triz.or.kr | 한국트리즈협회 | www.ieee.org | IEEE |
| www.innokid.com | 한국아이템개발 | www.kipe.or.kr | 전력전자학회 |
| www.copyright.or.kr | 저작권심의회 | www.nanet.go.kr | 국회도서관 |
| www.cros.or.kr | 저작권등록시스템 | www.control.co.kr | 기술생활사전모음 |
| www.sors.or.kr | S/W 온라인등록 | www.kosef.re.kr | 한국과학재단 |
| www.kpaa.or.kr | 대한변리사회 | netec.mcc.ac.uk/wopec.html | WoPEc |
| www.pcc.or.kr | 공익변리사상담센터 | www.ieice.or.jp | 일본논문 |
| www.koita.or.kr | 산업기술진흥협회 | www.kordic.re.kr | 연구개발정보센터 |
| www.kcab.or.kr | 대한상사중재원 | www.iin.co.kr | 산업정보망 |
| www.kipo.go.kr/ippc | 지식재산보호센터 | www.kidb.co.kr | 산업데이터베이스 |
| www.customs.go.kr | 관세청 | www.jpo.go.jp | 일본특허청 |
| www.kipo.go.kr/ipt | 특허심판원 | www.uspto.gov | 미국특허청 |
| www.gokea.org | 한국전자산업진흥회 | www.delphion.com | Delphion검색 |
| www.kibo.or.kr | 기술보증기금 | www.epoline.org | 등록검색사이트 |
| www.kipa.org | 한국발명진흥회 | www.patentmart.or.kr | 인터넷기술장터 |
| www.sbc.or.kr | 중소기업진흥공단 | | |
| www.kttc.or.kr | 한국기술거래소 | | |
| www.spi.go.kr | 중소기업 정책정보 | | |
| www.lg.or.kr | LG상남도서관 | | |
| www.riss4u.net | 한국교육 학술원 | | |
| www.acain.co.kr | 아카데미 인프라 | | |
| www.dlibrary.go.kr | 국가 전자 도서관 | | |

◆ 그외 도움될 만한 사이트를 일괄적으로 모아놓은 것이다.

| | | | |
|--|-----------------|---|---------------------|
| www.kipo.go.kr/kpo/kids | 발명꿈나무 | www.kttc.or.kr/ | 기술거래소 |
| iec.kipo.go.kr/ | 발명교육센터 | sp.ntb.or.kr/front/DormancyTech/main.asp | 온라인 휴면특허 기술 거래 시스템 |
| www.koci.or.kr | 한국 사이버 발명교육 센터 | http://www.itec.re.kr/ | ETRI 기술이전본부 |
| www.siif.org/kor/index.asp | 국제발명전시회 | www.buyinvention.com/ | 바이인벤션 |
| www.kipo.go.kr/wiz/user/ssii2/index.html | 직무발명연구회 | www.pcc.or.kr | 공익변리사 |
| www.ipr-guide.org | R&D특허센터 | http://ieeexplore.ieee.org/ | IEEE |
| iipiti.kipo.go.kr | 국제지식재산연수원 | www.sciencedirect.com/ | 사이언스 |
| www.ipacademy.net | 사이버국제특허 아카데미 | www.ipap.jp/jjap/ | 일본전자저널 (응용물리학분야) |
| www.ripc.org | 지역지식센터 | www.csj.jp/journals/bcsj/ | 일본전자저널 (화학분야) |
| patent.naver.com | 네이버 특허검색 | www.opticsinfobase.org/ | 미국전자저널 (광학분야) |
| www.google.com/patents | 구글패이턴트 | http://www.pubs.acs.org/ | 미국전자저널 (화학분야) |
| search.wips.co.kr | 웍스 | http://www.springerlink.com/ | 전자저널 (생명과학분야) |
| www.forx.org/ | 특허정보조사서비스 | http://www.kisti.re.kr | 한국과학기술연구원 |
| www.jpatent.gilink.co.kr/html/main.asp | 노무라종합연구소 | www.rfid특허.kr (www.rfidipr.or.kr) | RFID/USN전문 특허정보 서비스 |
| www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=user.html | 특허청 산업재산권 법령체계도 | http://www.ipac.or.kr/ | 한국전자산업진흥회 특허지원센터 |
| www.moleg.go.kr/ | 법제체 | | |
| www.koipa.org/ | 국제지식재산보호협회 | | |
| copi.kipo.go.kr | 해외지식재산권 보호센터 | | |
| www.valuation.or.kr | 기업기술가치평가협회 | | |
| www.itechvalue.org/ | 기술확산실 | | |
| www.itep.re.kr/ | 한국산업기술평가원 | | |

| | |
|-----------------------|---|
| 가처분 | 99, 110-112, 119, 120, 238 |
| 각종 지원 제도(비용 및 자금지원 등) | 87-90, 146-149, 178-182 |
| 검색사이트 | 188, 196, 198-205 |
| 경고장 | 65, 93, 94-97, 101-105, 224, 227 |
| 국제출원(PCT) | 72-76 |
| 기술이전 | 86, 89, 135, 146, 161, 177, 179, 182, 215, 240, 256 |
| 디자인 | 24, 25, 79-81, 94 |
| 비즈니스발명 특허(BM 특허) | 27, 28 |
| 실용신안 | 13, 25, 68, 77, 78, 157, 114, 115, 157 |
| 상표 | 25, 82, 83, 115, 123, 124, 125, 149, 157, 222, 223 |
| 수수료 | 63, 65, 71, 73, 76, 77, 84, 85, 86, 90, 179 |
| 심판 | 30, 52, 72, 76, 83, 97, 113, 116, 117, 119, 146, 187 |
| 영업비밀 | 13, 26, 48, 114, 126-145, 220 |
| 우선권 | 61, 72, 73, 75 |
| 우선심사 | 67 |
| 저작물 | 84-86 |
| 전용실시권 | 99, 110-113, 154, 156, 157, 225, 227-229 |
| 직무발명 | 16, 20, 38-48, 114, 127, 211 |
| 청구권 | 65, 97, 110, 111, 120, 157, 225 |
| 청구료 | 63, 66, 87, 146, 147 |
| 통상실시권 | 39, 41, 154, 156-158, 213, 231 |
| 특허 | 13, 24, 29, 35, 36, 37, 53-76, 122, 127, 140, 154, 155, 207 |
| 특허맵 | 29-32, 36, 206 |
| 특허분쟁 | 90, 93, 102, 115, 122-125 |
| 특허정보검색 | 15, 29-32, 185, 186, 206, 207 |
| 특허청구범위 | 31, 58-60, 66, 67, 99, 100, 104, 112 |
| 특허출원 | 53-62, 65-69, 72 |
| 특허침해 | 93, 99-101, 104, 112, 116, 118-121 |
| 프로그램(소프트웨어, S/W) | 26, 28, 85, 86 |

편 집 위 원

| | | | |
|-----|------------|------|-----|
| 위원장 | 산업재산정책본부 | 본부장 | 김원중 |
| 위원 | 산업재산정책팀 | 팀장 | 이영대 |
| | | 사무관 | 박주연 |
| | | 사무관 | 정성창 |
| | | 사무관 | 김지강 |
| | | 사무관 | 장기정 |
| | | 사무관 | 여덕호 |
| | | 사무관 | 김종택 |
| | | 사무관 | 전문성 |
| | | 사무관 | 정일남 |
| | | 기능9급 | 최윤경 |
| | 특허심사정책팀 | 사무관 | 양재석 |
| | 상표디자인심사정책팀 | 사무관 | 이미옥 |
| | 고객서비스팀 | 6급상당 | 나양희 |

중소기업 특허경영 매뉴얼

발행일 : 2007년 2월

발행처 : 특허청 산업재산정책본부

중소기업 특허경영 지원단

대전광역시 서구 둔산동 920

문의 : TEL. 042)481-5173

FAX. 042)472-3464