

---

# 푸른국제특허법률사무소

## 소개서

---

2021



## - 인사말 -

푸른은 '고객과 함께 성장하는 푸른'이라는 모토를 가지고 지식재산권 관련 법률서비스를 제공하는 특허법률사무소입니다.

### 최고의 전문성으로 최상의 특허법률서비스를 제공합니다.

푸른특허는 변리사, 변호사, 기술 전문가 및 지원조직 등 각 분야의 우수 인력들이 팀워크를 이룬 특허법률사무소입니다. 국내외 출원등록에서부터 기술가치평가, 분쟁 및 소송, 각종 법률컨설팅에 이르기까지 복잡하고 세세한 법률절차들을 신속 정확하게 처리해드리고 있습니다. 다년간의 경력과 노하우를 바탕으로 심판 및 소송 분야에서도 높은 승소율을 자랑하고 있습니다.

### 지식재산권은 곧 기업의 경쟁력입니다.

국내외의 치열한 기술경쟁 속에서 발굴된 기술을 신속 정확하게 권리화하고 권리화된 기술을 철저하게 보호하는 것은 연구주체와 기업의 경쟁력 더 나아가 국가의 경쟁력을 확보하는 중요한 과정입니다. 푸른특허는 개인과 기업인 그리고 발명활동에 관심을 가지고 있는 모든 분들의 창의적인 생각과 결과물들을 권리화하고 이를 통해 시장에서의 경쟁력을 확보하는 데 기여하고 있습니다.

### 신뢰받는 사업파트너로서 고객과 함께 성장합니다.

푸른특허의 임직원들은 상담 단계에서부터 분쟁과 소송을 해결하는 과정까지 더 나아가 권리화된 지식재산권의 범위를 확장하고 공고히 하기 위한 컨설팅 절차까지, 고객의 권리를 지키고 기업의 성장을 도모하는 데 최고의 역량과 최선의 노력을 다하고 있습니다. 언제든지 저희에게 묻고, 의지하고, 맡기십시오. 능력과 열정을 다해 훌륭한 사업 파트너가 되어 드리겠습니다.

고객의 믿음과 사랑에 답하는 『푸른』으로, 고객과 함께 성장하겠습니다. 감사합니다.

대표변리사 김진동 드림

# [ 목 차 ]

제1장. 일반현황 및 연혁 .....	1
제2장. 인력 구성 및 사업실적 .....	3
제3장. 특허관리 프로세스 .....	6
1. 명세서 품질 제고 방안 .....	6
2. 특허 OA 대응 및 지원 방안 .....	15
제4장. 기술이전 및 활성화 .....	17
1. 수요기업 발굴 방안 .....	17
2. 수요기업의 Needs를 반영한 기술별 맞춤형 VPR/SMK 제작 .....	17
3. Daily Target Marketing .....	18
4. 기술이전 설명회 개최 .....	18
5. 협업을 통한 기술마케팅 .....	18

# 제1장

## 일반현황 및 연혁

### 1. 일반현황 및 연혁

회 사 명	푸른국제특허법률사무소	사업자등록번호	214-13-77001
사 업 분 야	지식재산권 관리: 특허출원, 소송, 지식재산권 교육, 기술사업화 등		
주 소	서울시 서초구 서초대로48길 45 다원빌딩 3층		
전 화 / 팩 스	02-588-0020 / 02-588-1717		
대 표 메 일	<a href="mailto:info@greenpat.net">info@greenpat.net</a>		
회사설립 년도	2012년	직원수	19 명
대 표 자	성명	김진동, 김탁곤	
	전화 / 이메일	02-588-8686 / <a href="mailto:jdkim@greenpat.net">jdkim@greenpat.net</a>	

#### - 2013년 -

- 한밭대학교 전담사무소 협약체결
- 순천향대학교 산학협력단 재학생 지식재산교육 교육기관
- 충남대학교 성과맵 분석 및 활용 지원사업 수행기관
- 충남테크노파크 수요자맞춤형 기술사업화 프로젝트 수행기관
- 한국지식재산전략원 민간 / 정부 IP-R&D 특허전략지원사업 수행기관
- 경상대학교 특허전략수립사업 수행기관
- 연구개발성과지원센터 진행연구단 기술마케팅 실용화 컨설팅 수행기관
- 연구개발특구진흥재단 기술탐색이전사업 수행기관

#### - 2014년 -

- 공주대학교 전담사무소 협약체결
- 제주대학교 발명인터뷰 수행기관 선정
- 제주대학교, 한밭대학교 기술이전 마케팅 서비스 수행기관
- 충남테크노파트 IFC(Inno-Fast Consulting) 프로그램 운영
- 연구개발특구진흥재단 기술탐색이전 공급사업, 기술사업화기업 육성(애로해결지원) 사업 수행기관
- 한국산업기술진흥원 연구소 선도 기술이전전담조직(TLO) 지원사업 수행기관

#### - 2015년 -

- 대전테크노파크 기업맞춤형 특허맵(전기전자) 수행기관 선정
- 충북 진천군 기업맞춤형 특허맵(기계금속) 수행기관 선정

- 충남테크노파크 맞춤형 기술사업화 지원사업
- 한국과학기술원 기술사업화 협력 네트워크 지원사업 수행기관
- 연구개발특구진흥재단 기술발굴 및 연계사업 수행기관
- 충북대학교 기술마케팅용 기술소개서 작성 / NTB 등록 수행기관
- 대전테크노파크 수출중소기업IP역량강화 과업 수행기관
- 재료연구소 연구소 선도 기술이전전담조직(TLO) 지원사업 수행기관

**- 2016년 -**

- 제주대학교/공주대학교 발명인터뷰 수행기관
- 한국보건산업진흥원 기술발굴 및 사업화 전문기관
- SKC, 코오롱글로벌 등 신사업 특허기술동향조사
- 서강대학교 창의적자산 실용화지원사업 외부 전문기관
- 연구성과실용화진흥원 성과확산 역량강화 사업 / 연구성과사업화지원사업 컨설팅기관
- 한국보건산업진흥원 기술발굴 / 한국보건산업진흥원 기술사업화 수행기관
- 충북지식재산센터 맞춤형 특허맵 수행기관
- 대전테크노파크 수출중소기업 IP역량강화 과업 수행기관

**- 2017년 -**

- 충북대학교 / 울산대학교 / 서울과학기술대학교 전담사무소 협약체결
- 연구성과실용화진흥원 연구성과사업화지원사업 컨설팅기관(ET-하천)
- 한국지식재산전략원 연구자 중심 R&D 선기획 지원사업 수행기관
- 한국지식재산보호원 국제지재권분쟁예방컨설팅(권리행사) 수행기관
- 연구성과실용화진흥원 성과확산 역량강화(기술패키징)사업 컨설팅기관/ICBM분야  
(서강대학교, 서울과학기술대학교, 성균관대학교, 숙명여자대학교, 중앙대학교, 홍익대학교)
- 서강대학교 창의적 자산 실용화지원사업 외부 전문기관

**- 2018년 -**

- 제주대학교 우수특허 및 사업화 기술발굴을 위한 IP 컨설팅 용역 수행
- 한국특허전략개발원 2017 글로벌 강소기업 과제 2차 특허 조사 분석 수행기관
- 한국보건산업진흥원 바이오헬스 기술발굴 코디네이팅 지원사업 수행기관
- 동서대학교 우수 기술자산 및 수요자 발굴을 위한 특허분석 용역 수행
- 코오롱글로벌 신사업 특허동향조사 용역 수행
- 아하정보통신 IP 전략수립(소비재산업고도화 기술개발사업) 용역 수행
- 동서대학교 등록특허 BM 용역
- 한국지식재산보호원 국제 지재권분쟁예방 컨설팅 수행기관
- 진영R&S 특허권 강화를 위한 특허분석 및 전략 수립 용역
- 동서대학교 우수 기술자산 기술마케팅자료 용역 수행
- 농업기술실용화재단 전담특허사무소 협약체결

- 2019년 -

- 한국보건산업진흥원 바이오헬스 기술발굴 코디네이팅 지원사업 수행기관
- 한국보건산업진흥원 보건의료TLO 기술중개 전문가 활용지원사업 수행기관
- 대구연구개발특구 연구소기업 발굴기획 사업 수행기관
- 충북대학교/충남대학교 전담사무소 선정
- 아하정보통신 IP 전략수립(구매조건부 신제품개발사업)
- 국립암센터 전담특허사무소 선정
- 서울과학기술대학교 전담특허사무소 선정
- 서울산업기술대학교 보유특허 진단평가 사업 수행기관

- 2020년 -

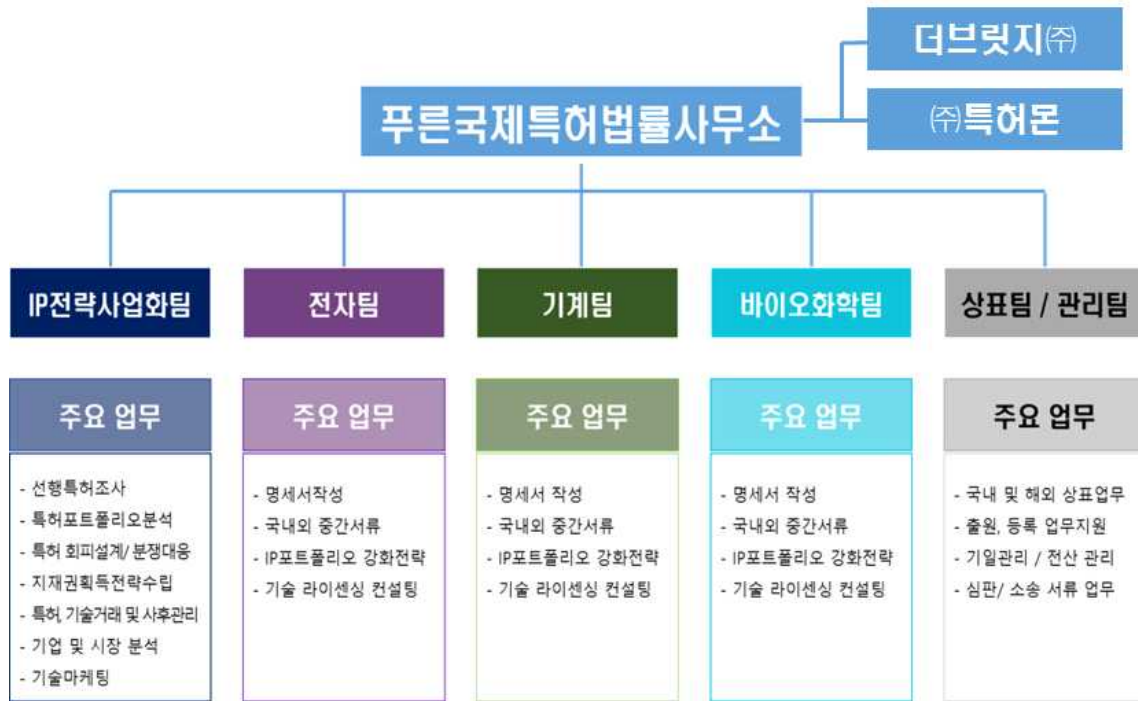
- 한국특허전략개발원 보건복지부 인공지능(AI) 보건의료 분야 신규사업 특허동향조사 수행기관
- 한국특허전략개발원 20년 공공기관 보유특허 진단 지원사업 협력기관
- 농업기술실용화재단 농식품 R&BD기획지원(IP기획) 기획기관
- 농업기술실용화재단 식품기술 발굴 코디네이팅 지원사업 수행기관
- 경남서부지식재산센터 'Cable 프로그램 모바일 연동 시스템 기술' IP 나래 지원사업 수행기관
- 한국지식재산보호원 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업 전문기관
- 충남테크노파크 스타기업 IP전략 수립 사업 수행기관
- 한국특허전략개발원 정부 R&D 특허전략 지원사업 수행기관
- 아하정보통신 IP 전략수립(디자인혁신역량강화사업)
- 제주대학교 전담특허사무소 선정
- 코오롱인더스트리(주) Acoustic 벤트 특허 심화컨설팅 수행기관
- 코오롱글로벌(주) 인조단지 IP포트폴리오 구축 수행기관
- 한국BI기술사업화협회 2020년도 NTB 기술상품화정보 가공·활용 수행기관
- 제주대학교 산학협력단 JNU STAR LAB 우수기술 발굴 및 유망기술 창출

- 2021년 -

- 아하정보통신 구매조건부 신제품개발사업
- 아하정보통신 신사업 추진을 위한 선행특허 검토 및 동향조사
- 세종테크노파크 기술거래 촉진 네트워크
- 농업기술실용화재단 식품기술 발굴 코디네이팅 지원사업 수행기관

## 제2장

## 인력구성 및 사업실적



### □ 인력구성

No.	성명	직위(급)	전공	최종학위	주요 경력
1	김진동	대표 변리사	기계공학	학사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기업, 대학, 기관 특허관리</li> <li>- 각종 국책 과제 수행</li> <li>- 기업자문, 기술이전, 특허소송</li> <li>- 기업, 대학, 검찰청 등 지식재산권 강의</li> </ul>
2	김탁곤	대표 변리사	전자공학	석사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국특허전략개발원 특허전문위원 역임</li> <li>- 각종 국책 과제 수행</li> <li>- 기업자문, 기술이전, 특허소송</li> <li>- 출원, 명세서, OA</li> </ul>
3	이민주	변리사	의약/바이오	석사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 서울대학교 뇌과학 전공</li> <li>- 기업, 대학 특허관리</li> <li>- 특허전략개발원 발명인터뷰 사업 등 각종 과제 수행</li> <li>- 명세서, 해외출원, 해외OA, 심판/소송 대리</li> </ul>
4	이승혜	변리사	물리학	학사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 삼성전기 근무 시절 인턴터 등 특허맵 작성</li> <li>- 삼성전기 아이디어 발상회의</li> <li>- 기업특허 상담/관리</li> <li>- 출원, 명세서, OA</li> </ul>
5	이한호	변리사	화공신소재	학사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기업, 대학 특허관리</li> <li>- 특허전략개발원 발명인터뷰 사업 등 각종 과제 수행</li> <li>- 명세서, 해외출원, 해외OA 대응</li> </ul>

6	정구상	부장 (수석연구원)	의예과(수료) 전자공학	학사	- 삼성SDS 연구원 - 출원, OA - 대학 및 기업 특허관리 - IP컨설팅
7	김동희	차장 (책임연구원)	기계공학	학사	- 대학 교수 전담 인터뷰 - 출원, OA - 기업특허 상담/관리
8	김효정	차장 (선임연구원)	특허법무	석사	- 기술컨설팅 - 특허전략개발원, 한국지식재산보호원 등 과제 수행
9	배문성	과장 (선임연구원)	화학	학사	- 명세서 작성, 출원, OA - 대학 및 기업 특허관리 - 한국보건산업진흥원 등 과제 수행
10	장세정	대리 (전임연구원)	생명나노 화학과	학사	- 명세서 작성, 출원, OA - 대학 및 기업 특허관리 - 특허전략개발원, 한국지식재산보호원 등 과제 수행
11	이연준	대리 (전임연구원)	기술마케팅	학사	- 특허조사·분석, IP 사업화 컨설팅 - 지식재산보호원, 특허전략개발원, 보건산업진흥원, 출연연, 기업, 대학 등 용역 사업 수행
12	이진주	대리	생물공학	학사	- 명세서 작성, 출원 - 대학 및 기업 특허관리
13	김민은	주임	수의학과	학사	- 수의사 - 명세서 작성, 출원 - 특허조사·분석, IP 사업화 컨설팅
14	어두진	사원	기계공학	학사	- 명세서 작성, 출원 - 대학 및 기업 특허관리
15	김진산	사원	전자공학	학사	- 명세서 작성, 출원 - 대학 및 기업 특허관리
16	박보라	과장	지식재산학	학사	- 대학·기관 지식재산권 관리 - 경영지원 총괄
17	김기연	대리	예술학	학사	- 해외 지식재산권 관리 - 경영지원
18	최은정	대리	법학	학사	- 개인·기업 지식재산권 관리 - 기술사업화 행정지원
19	김지선	주임	법학	학사	- 개인·기업 지식재산권 관리 - 경영·기술사업화 행정지원



**< 주요 사업 실적(최근 3개년도) >**

No	연도	사 업 명	주관기관
1	2018	제주대학교 우수특허 및 사업화 기술발굴을 위한 IP컨설팅 용역	제주대학교
2	2018	대학 기술 기반 기업 후속관리를 위한 컨설팅 용역	제주대학교
3	2018	성과물 활용을 위한 종합 컨설팅	제주대학교
4	2018	2017 글로벌 강소기업 과제 2차 특허 조사 분석 용역	한국특허전략개발원
5	2018	바이오헬스 기술발굴 코디네이팅 지원사업	한국보건산업진흥원
6	2018	우수 기술자산 및 수요자 발굴을 위한 특허분석 용역	동서대학교
7	2018	신사업 특허동향조사	코오롱글로벌
8	2018	2018 서강대학교 BRIDGE+ 사업	한국연구재단
9	2018	IP 전략수립(소비재산업고도화 기술개발사업)	아하정보통신
10	2018	등록특허 BM 수립 용역	동서대학교
11	2018	국제 지재권분쟁예방 컨설팅 수행	한국지식재산보호원
12	2018	특허권 강화를 위한 특허분석 및 전략 수립 용역	진영R&S
13	2018	우수 기술자산 기술마케팅 자료 작성 용역	동서대학교
14	2019	바이오헬스 기술발굴 코디네이팅 지원사업 수행기관	한국보건산업진흥원
15	2019	보건의료TLO 기술중개 전문가 활용지원사업 수행기관	한국보건산업진흥원
16	2019	대구연구개발특구 연구소기업 발굴기획 사업 수행기관	연구개발특구진흥재단
17	2019	IP 전략수립(구매조건부 신제품개발사업)	아하정보통신
18	2019	보유특허 진단평가 사업 수행기관	서울산업기술대학교
19	2020	보건복지부 인공지능 보건의료 분야 신규사업 특허동향조사 수행기관	한국특허전략개발원
20	2020	2020년 공공기관 보유특허 진단 지원사업 협력기관	한국특허전략개발원
21	2020	농식품 R&BD기획지원(IP기획) 기획기관	농업기술실용화재단
22	2020	식품기술 발굴 코디네이팅 지원사업 수행기관	농업기술실용화재단
23	2020	IP 나래 지원사업 수행기관	경남서부지식재산센터
24	2020	국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업 전문기관	국지식재산보호원
25	2020	NTB 기술사업화 정보 가공 및 활용 수행기관	한국BI기술사업화협회
26	2020	글로벌 기술사업화 지원을 위한 특허 분석 수행기관	공주대학교
27	2020	IP 포트폴리오 구축사업 수행기관	서강대학교
28	2020	2018 서강대학교 BRIDGE+ 사업	서강대학교
29	2020	우수기술 발굴 및 유망기술 선별 수행기관	제주대학교
30	2020	특허동향조사, 핵심특허 검토, 특허무효가능성 검토 수행기관	코오롱

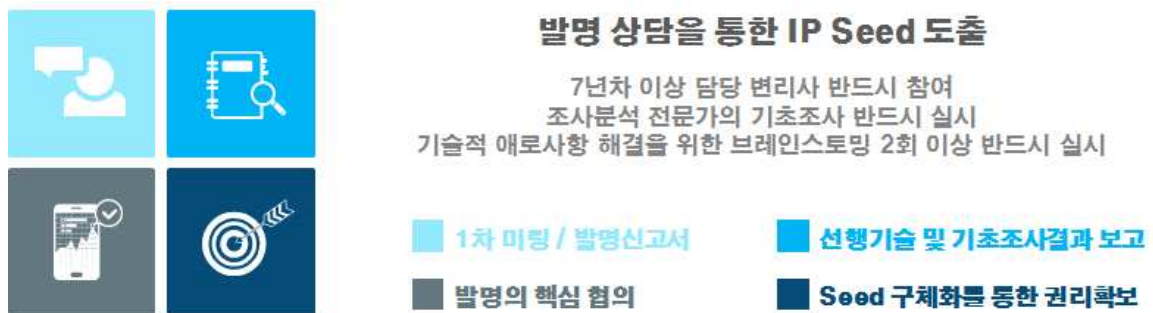
## 제3장 특허관리 프로세스

### 1. 명세서 품질 제고 방안

#### 가. 발명인터뷰 전략

##### □ 전담변리사 지정

- 발명자가 IP 제도에 대한 이해도가 높을수록 가치 있는 IP가 창출될 수 있으므로, 부서마다 전담변리사를 지정하여 긴밀히 교류함으로써 연구전략수립부터 전 단계에 걸쳐 IP 중심적인 사고를 할 수 있는 시스템을 구비함



##### □ 발명자 인터뷰 체크리스트 활용

- 기업이나 연구소의 지식재산권 관련 현황 파악을 위해 변리사가 직접 방문하여 연구실 관련 현황 체크 및 평가

##### □ 발명자와의 개별 상담 강화

- 발명자로부터 단순히 자료를 넘겨받아 명세서 형식으로 옮기는 것만이 아니라, 발명자와의 면담을 원칙으로 하여 발명의 핵심 내용을 충분히 이해하고 명세서를 작성하도록 함

##### □ 아이디어 단계부터 참여

- 발명이 아직 구체화되지 않은 아이디어 단계부터 함께 참여하여 발명의 구체화 방향에 대한 여러 가지 조언을 함으로써, 발명자의 머릿속에 들어있거나 간과되기 쉬운 다양한 기술 사상들이 특허로써 표현될 수 있도록 지원함
- 이미 저희 푸른국제특허는 고객의 발명 도출 회의에 적극 참여(아이디어 회의)하여, 자칫 서류를 통해서만 업무가 진행될 경우 사장될 수 있었던 좋은 발명들을 특허로 보호 받도록 하는 특유의 출원 프로세스를 확립하고 있으며, 고객사들을 대상으로 이러한 프로세스를 적용하여 높은 평가를 받고 있음

## □ 기술 및 특허를 아우르는 입체적인 컨설팅

- 좋은 특허를 만들기 위해서는 기술적인 이해도와 특허 법률적인 전문성이 모두 요구되며, 푸른국제특허의 변리사 및 전문 인력들은 기업 연구소에서의 연구 경험은 물론, 특허권을 행사하는 단계인 침해 소송을 직접 수행해온 풍부한 경험이 있으므로, 기술적인 면과 특허 법률적인 측면을 아우르는 입체적이고 다각적인 컨설팅이 가능함

## □ 연구과제로부터 특허 도출

- 특허, 연구원들은 기술적으로는 우수하나 특허에 대한 경험이 부족한 경우가 많아 자신의 연구 내용이 특허출원 대상이 되는지 확인하지 못하는 경우가 많으므로, 진행 중인 연구가 있는 경우 그중에서 특허 출원할 수 있는 내용을 선별하는 데에도 적극 협력하도록 함
- 푸른국제특허에는 실제로 연구현장에서 과제를 수행해본 경험이 있는 변리사가 다수 있으므로, 이러한 부분에서도 많은 도움을 드릴 수 있을 것으로 확신함



## □ 특허 포트폴리오 구축 지원

- 각 연구 분야에 대한 특허동향조사 등을 통해 이미 선점된 분야 및 주요특허들을 도출하고 그 결과에 따라 연구개발 및 IP 창출 방향을 설정하는 이른바 IP-R&D 수행전략을 적용하여 개발자에 전파하도록 함
- 참고로, 당소는 특허청 주관의 국가 R&D 특허기술동향조사사업, R&D 특허센터 주관의 첨단부품소재 IP-R&D 전략지원 사업 등의 수행기관은 물론, 개별 기업의 R&D 기획, 수행, 완료 단계에 특허자문기관으로서 참여하여 특허 전략을 제공해 온 많은 경험이 있음

## 나. 발명 등급별 특허 관리

### □ 발명 등급 평가의 필요성 및 푸른국제특허의 강점

- 다수의 특허가 출원되더라도 그 중 등록되는 건은 일부이고 그 중에서 다시 활용 되는 건은 소수에 불과 하므로, 발명 등급을 평가하여 관리할 필요가 있음
- 푸른국제특허는 기술보증기금과 공동으로, 혹은 지역 테크노파크/기업의 의뢰로 권리성·기술성·시장성·사업성 전범위에 걸친 다수의 기술가치평가를 수행하였으며, 소송경험 또한 풍부하여 실질적인 권리성 평가가 가능하므로 정확한 발명등급평가를 실시할 수 있음

### □ 발명 등급 평가의 방법

- 기술의 권리성(특허등록 가능성이 있는가), 기술성(경쟁기술에 비하여 장점이 있는가), 시장성(시장에 진입하여 실용화될 가능성이 있는가)을 판단하여 평가지표로 활용

## 다. 명세서 작성 전략

### □ 강한 특허청구범위 작성

- 강한 특허는 특허 소송 경험으로 만들어 질 수 있으며, 푸른국제특허에는 국내 최고 수준의 소송 전문 변리사들이 포진해 있으므로, 풍부한 소송 경험을 바탕으로 강한 특허청구범위를 작성함

### □ 다양한 실시예 발굴

- 강한 특허는 특허청구범위만으로 이루어지는 것이 아니며, 발명의 기술사상을 구현할 수 있는 다양한 실시예들을 발굴하는 것도 중요함. 또한, 다양한 실시예들을 포함시키는 것이 등록 가능성을 높일 수 있는 수단이 되기도 함. 당소는 발명자의 제안이 없더라도 다양한 실시예를 발굴하여 명세서에 포함시킴으로써 폭넓은 권리 확보를 위해 노력함

### □ 회피 설계 가능성 검토

- 명세서 초안이 완성된 후에도, 잠재적인 침해자의 입장에서 혹시 회피 설계의 여지는 없는지 다각도로 검토함으로써, 무가치한 특허의 양산을 최대한 방지하도록 함

### □ 출원 비용 절감 노력

- 불필요한 종속항 수 늘리기를 지양하고, 꼭 필요하고 의미있는 청구항만을 포함시킴으로써, 불필요하게 출원 비용이 높아지지 않도록 함

### □ 출원인의 의견 적극 반영

- 명세서 작성 중에도 발명자의 의견을 지속적으로 피드백하여, 출원인의 의견이 적극 반영된 내용으로 출원함

### □ 발명 등급별 명세서 작성 수칙

- S, A 등급의 경우 :
  - 폭넓은 선행기술조사, 발명자 상담 등을 통해 발명의 내용을 충분히 숙지한 후 명세서를 작성하며, 발명의 상세한 설명에 최대한 다양한 실시예를 포함시키도록 노력함
  - 또한, 특허청구범위 작성 시에도 종속항 수를 늘리기보다는, 회피설계 가능성을 줄이는 것에 주안점을 두고 가급적 충분한 수의 독립항을 기재하도록 함

○ B 등급의 경우 :

- 넓은 권리범위 확보보다는 권리의 안정성에 주안점을 두고, 등록 가능성을 높이는 방향으로 명세서를 작성하도록 함. 특히, 불필요한 청구항 수 늘리기를 최대한 억제하여, 비용을 절감하도록 함.

## 라. 특허 출원 전 선행기술조사

### □ 선행기술조사 전 발명자 상담을 원칙

- 발명자와 1회 이상 상담을 실시함으로써 발명자가 인지하고 있는 선행기술, 발명자의 현재 주요 관심사 등을 상세히 파악

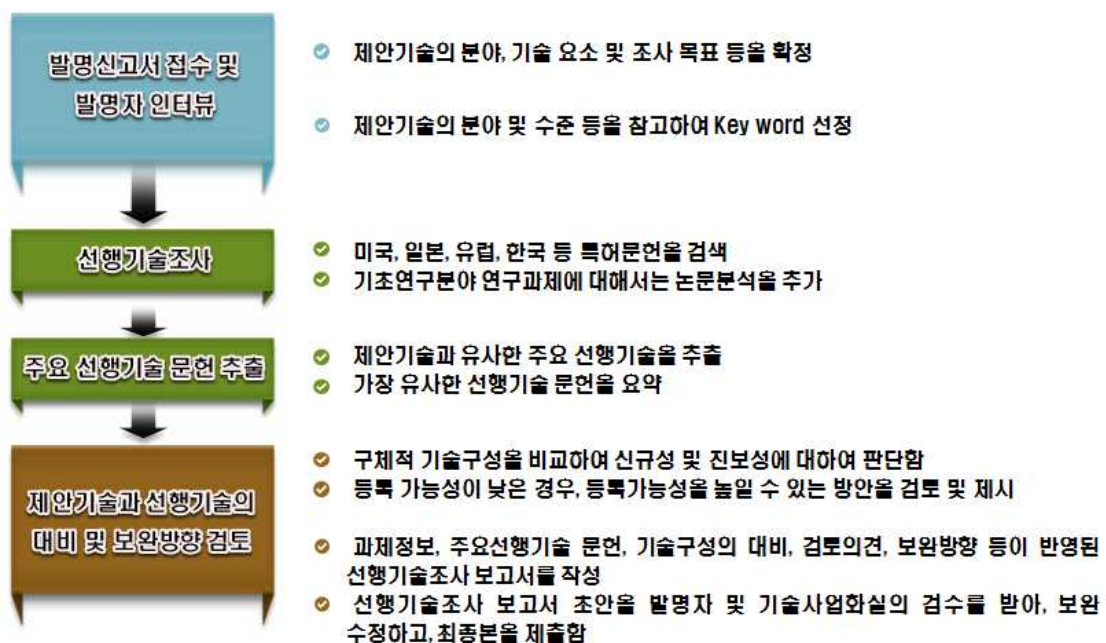
### □ 조사 범위

- 한국, 미국, 일본, 유럽, PCT 출원 및 논문, 웹 자료

### □ 대응방안제시 및 전략수립을 위한 자료 제시

- 선행기술에 대한 회피방안 제시를 기본으로 함
- 간략하나마 기술트렌드 제시를 통하여 R&D전략 수립에 도움이 되도록 함
- 필요하다고 판단되는 경우 특허맵 및 특허포트폴리오 분석을 제안하도록 함

### □ 선행기술조사 프로세스



## 마. 우수 발명의 권리확보를 위한 노력

### □ 선행기술조사 및 기술 스터디 수행

- 관련 선행기술조사 및 기술 스터디를 통해, 선행기술과 차별되는 발명의 핵심적인 특징을 도출하고 이를 강조하여 명세서를 작성함으로써, 등록 가능성을 높이는 것은 물론 권리 안정성을 최대한 도모하도록 함

### □ 발명 보호의 다각화

- 외국의 선진기업들의 경우, 동일한 기술에 대하여 많은 수의 시리즈 출원들을 함으로써 특허포트폴리오를 강화하여 후발업체들의 시장진입 의지를 꺾는 전략을 사용하는 것을 알 수 있는데, 이러한 전략을 적극 참조하여 귀사의 우수한 기술이 다각적으로 보호될 수 있도록, 발명을 요소기술 별로 분해하여 적절한 수의 출원 또는 청구항으로 출원될 수 있도록 함

### □ OA 대응 단계에서도 권리범위의 확보에 주력

- 또한, 이렇게 출원된 발명이 되도록 원안 그대로 특허 받는 것이 중요하므로, 특허청 심사단계에서 권리가 부당하게 축소되지 않도록 특허청 심사관과의 적극적인 면담 등을 실시하도록 함
- 실제로 당소는 중요 특허출원 건들에 대하여 직접 변리사가 심사관 면담을 실시하여 좋은 결과를 얻어온 경험들이 다수 있음

### □ 후속 아이디어 및 출원 제안

- 우수한 기술에 대하여 강력한 특허 포트폴리오를 구축할 수 있도록, 후속 연구 및 출원 방향에 대한 제안을 적극적으로 수행하도록 함

## 바. 강점 및 주력분야

- 푸른국제특허법률사무소는 기계공학, 전기전자정보통신공학, 화학, 생명공학 분야 전공 변리사를 보유하고 있으며, 모든 변리사는 R&D 경험이 있는 연구원 출신으로 기술 이해도가 높음
- 강력한 권리범위를 가진 특허 명세서, 특허소송 경험으로 만들어지며, 당소에는 국내 최고 수준의 소송 전문변리사가 포진(수백 건의 당사자계 소송에서 90% 이상 승소 경험보유, 3M, 미쓰비시, 불스원 등을 상대로 승소)해 있으므로, 강력한 권리범위를 가지는 특허를 창출할 수 있음
- 특히 푸른국제특허법률사무소는 기계, 전기전자, 바이오·화학분야에 있어 다양한 사업들을 수행한 경험이 있어 기계, 전기전자, 바이오·화학 분야에 있어 기술 및 사업화에 강점을 가지고 있음

## 사. 우수기술의 IP재구성을 통한 권리 확장

- 우수기술의 IP 재구성을 통하여 권리 확장을 실시하고, 후속 연구를 통한 공백 기술을 보완 및 해소하는 방향에서의 권리 확보가 필수적으로 진행되어야 하며 그 과정에서 창출되는 결과물은 지식재산으로서 적절히 보호될 수 있도록 재구성될 필요가 있으며, 지식재산 재설계의 4가지 관점에 따른 핵심 목표는 아래 표와 같음

종류의 확장	기술이 가장 적절하게 보호할 수 있도록 지식재산 종류를 설계하고 확장함
국가의 확장	기술이 상용화되었을 때 해당 제품/서비스가 보호되어야 하는 국가를 설계하고 확장함
양적 재설계	특허의 적정한 수를 설계하고 확보할 수 있도록 분할출원, 변경출원, 계속출원 등으로 재설계하고 확장함
질적 재설계	특허의 청구범위 및 상세한 설명이 해당 산업기술분류 상의 제품 또는 응용기술분야 제품에 부합할 수 있도록 재설계하고 확장함

- IP 재구성 방법 중, 지식재산의 질적 재구성(확장)은 신규 IP 창출과 관련하여 i) 발명의 대상 확장, ii) 발명의 수평적/수직적 확장, iii) 기술발전흐름에 따른 확장을 수행되거나 또는 보유 IP 보완과 관련하여 iv) 청구항 변경/재설계, v) 실시예 추가/보완을 통해서 수행함
- 지식재산의 질적 재구성은 i) 공백기술 도출과정을 통해서 확인된 공백 응용기술분야의 제품 또는 서비스에 대응되는 범위로의 창의적 자산의 범위를 확장하는 등으로 발명의 적용 대상을 확장시키거나, ii) 창의적 자산의 새로운 용도를 발굴하는 등 발명의 용도를 확장하는 방법에 의할 수 있음



- 이에 따라 발명의 적용 대상 또는 용도가 확장되는 경우, 창의적 자산의 질적 보호범위가 새롭게 확장/재구성됨에 따라 신규 IP 창출이 가능하며, 신규 창출 IP의 권리화 방법으로는 신규(별개) 출원, 기존 출원에 관한 국내우선권주장출원 또는 미국의 경우 CIP(Continuation-in-pat) 출원을 이용할 수 있음
- 푸른국제특허는 전담 업무 수행과정에서 보유기술의 기술발전흐름에 맞춘 지식재산의 질적 재구성을 실시하고, 특히 해당 기술 전반 또는 특정 핵심기술 요소에 관한 기술발전 흐름의 분석결과에 근거하여 향후 유망 기술요소 또는 기술수단에 관한 선제적 특허창출을 도모하는 방식으로 우수 특허의 IP 질적 재구성을 도모함

## 2. 특허 OA 대응 및 지원 방안

### □ 심사관의 의도를 정확히 파악하는데 주력

- 최초 출원된 명세서 내용이 OA 대응에 의해 어떻게 보정되느냐는 추후 권리범 위에도 지대한 영향을 미치는 문제이므로, 매우 신중해야 함
- 푸른국제특허는 심사관이 의도한 것 이상으로 과도하게 감축 보정하여 권리범 위가 축소되는 것을 방지하기 위해, 심사관의 의도를 정확히 파악하는데 주력하도록 함
- 구체적으로는, 특허청 심사관행이나 심사관의 심리를 잘 파악하여 적절한 OA 대응 방안을 도출하고, 필요할 경우 담당 심사관과의 적극적인 커뮤니케이션을 통해 최적의 수준으로 OA 대응을 하도록 함

### □ 발명 성격별 OA 대응 차별화

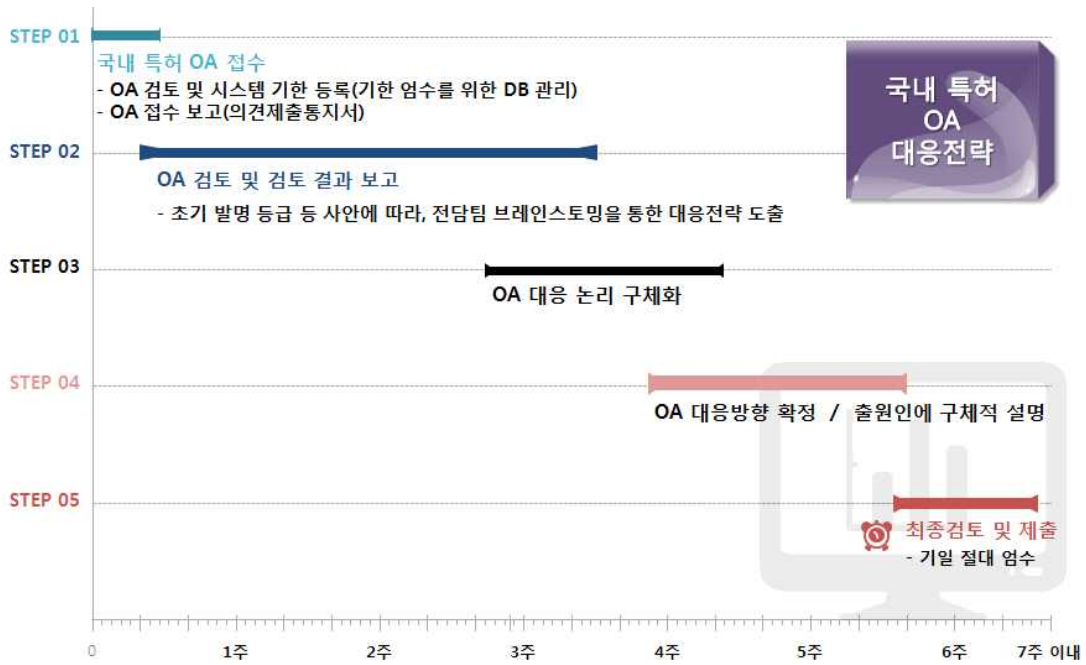
- 원천 발명의 경우 :
  - 향후 권리행사나 기술이전 가능성이 높은 원천 발명의 경우, 중간 사건 대응에 만전을 기하여 최대한 넓은 권리범위로 등록받을 수 있도록 노력함
  - 특히, 심사관의 거절이유 통지에 대하여 특허청구범위 감축을 통해 손쉽게 등록 받기보다는, 심사관 면담 등을 통해 심사관을 설득하는데 주력하도록 함
- 개량 발명의 경우 :
  - 향후 권리행사 가능성이 낮은 개량 발명의 경우, 심사관의 거절이유 통지 시 한 번의 대응만으로 등록될 수 있도록 하여 불필요한 중간처리 비용을 줄이도록 함

### □ OA 발생시, 특허 활용 요소를 고려한 OA 대응안 검토

- 진보성 극복이 용이하다더라도, 실시 관점에서 특허 가치가 크게 감소할 경우, 이에 대한 발명자 및 특허팀 담당자와의 충분한 협의를 통해 특허 가치를 충분히 고려한 OA 대응안 마련함

### □ 1차 OA 단계를 활용한 권리 범위 적정성 검토/ 이를 반영한 보정안 제시

- 1차 OA 이후의 명세서 보정 기회의 제한을 고려하여, 권리 범위의 최대 확보 그리고 청구항 내용 구성의 다양성 확보를 위한 검토하고, 국내OA와 해외OA 간의 실질적 관련성을 고려하여, 국내 OA의 대응이 향후 해외 OA 대응에 불이익을 주지 않도록 고려하여 대응함



□ 표준특허 및 핵심특허에 대해서는 표준 및 제품에 매칭되도록 청구항을 보정하여 중간사건을 처리

- 의견제출통지서가 발행될 때에 표준의 보정(amendment)이 있거나, 제품의 변경사항이 있는 경우에는 해당 보정 및 변경사항을 추적하여 특허청구범위를 보정하여 진행

□ 표준특허 및 핵심특허의 경우에는 분할출원을 이용한 전략 실행

- 표준특허 및 핵심특허의 포트폴리오를 강화할 필요가 있는 경우에는 분할출원을 고려하여 특허청구범위를 보정
- 표준특허에 대해서는 OA에 따른 청구항 보정이 타겟 표준에 매칭되는지 확인하여 타겟 표준과 매칭이 되지 않을 경우에는 타겟 표준에 매칭되면서 한국 OA를 극복할 수 있는 방안을 중점적으로 제시
- 청구항 매칭 내지는 권리범위 확보를 위한 분할 출원 필요성 검토
- 핵심특허에 대해서는 OA에 따른 청구항 보정이 타겟 제품에 매칭되는지 확인하여 타겟 제품과 매칭이 되지 않을 경우에는 타겟 제품에 매칭되면서 한국 OA를 극복할 수 있는 방안을 중점적으로 제시

# 제4장 기술이전 및 활성화

## 1. 수요기업 발굴 방안

- 유망 기술에 대해서는 기술성, 권리성 및 시장환경 분석 결과, 그리고 발명자 면담 결과를 종합적으로 검토하여 마케팅에 대한 시나리오 구성
- 광범위한 기술마케팅과 유력 수요기업을 대상으로 한 Target 마케팅을 병행하여 마케팅을 실시함. 가령 이전대상 기술을 대상으로 E-mail 서비스, On-line 기술 거래 홈페이지 및 유관기관 홈페이지를 활용한 홍보 마케팅 실시함(Pop-up 및 Banner 서비스 등)
- 기술의 가치, 시장분석, 목표시장, 목표고객 조사 및 분석을 통해 도출된 사업화 모델들은 유사하면서도 상이한 특성을 지닌에 따라, 개별 특허 및 기술의 시장 진입/경쟁 실현을 목적으로 전략적 비즈니스모델을 제안



## 2. 수요기업의 Needs를 반영한 기술별 맞춤형 VPR/SMK 제작

- 우수기술 마케팅을 위한 VPR/SMK는 우수기술의 특징, 장점, 시장 및 비즈니스 환경에 대한 개략적인 정보를 제공하고, 기술이전 또는 라이선싱 시 유용한 자료로 활용될 수 있도록 제작함
- SMK는 기술수요자로부터 해당 기술에 대한 필요 욕구를 느낄 수 있도록 핵심적인 전달 사항을 간결하면서도 비주얼하게 표현함

### 3. Daily Target Marketing

- 우수매일 1개의 선정된 기술에 대해 수요기업을 찾고, PRE-SMK 또는 SMK 발송과 정부과제 안내를 통해 기술이전 가능성을 높이고, 관심을 표명한 기업들은 동 산업 분야에서 지속적 마케팅을 펼치기 위하여 기업정보 DB화 함



### 4. 기술이전 설명회 개최

- 기술 트렌드에 맞는 기술테마 선정, 기술이전 설명회 개최로 사업화 추진 및 독자적 기술이전 설명회와 타 기관 합동 기술이전 설명회를 통하여 효율적인 기술마케팅 활동을 진행함
- 기술거래 전문성 강화를 위하여 마케팅 전문가, 수요기업, 기술가치평가사, 변리사, 기술거래사, 발명가 등이 참여하는 수요기업 맞춤형 기술이전 설명회를 개최함

### 5. 협업을 통한 기술마케팅

- 온라인 기술중개 플랫폼 전문 기업의 온라인 플랫폼에 이전대상 기술을 업데이 트, DB를 활용하여 온·오프라인 마케팅 수행



**감사합니다.**