

고객의 믿음과 사랑에 답하는『푸른』, 고객 여러분과 함께 성장하겠습니다.

# 푸른국제특허법률사무소



푸른  
PATENT & LAW FIRM

푸른은 '고객과 함께 성장하는 푸른'이라는 모토를 가지고  
지식재산권 관련 종합 법률 서비스를 제공하는 특허법률사무소입니다.

### 최고의 전문성으로 최상의 특허법률서비스를 제공합니다.

푸른특허는 기술분야별 수석변리사, 책임변리사, 협력변호사, 기술전문가 및 지원조직 등 각 분야의 우수 인력들이 팀워크를 이룬 특허법률사무소입니다. 국내외 출원등록에서부터 기술가치평가, 분쟁 및 소송, 각종 법률컨설팅에 이르기까지 복잡하고 세세한 법률 절차들을 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 결과물을 권리화하고 이를 통해 시장에서의 경쟁력을 확보하는데 기여하고 있습니다.

### 신뢰받는 사업파트너로서 고객과 함께 성장합니다.

푸른특허의 임직원들은 상담 단계에서부터 분쟁 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.

저희를 믿고 언제든 맡겨주십시오.

능력과 열정을 다해 훌륭한 사업 파트너가 되겠습니다.

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

- 대표 변리사 김진동

## CONTENTS

제1장. 일반현황 및 연혁 ..... 1

제2장. 인력 구성 및 사업실적 ..... 3

제3장. 특허 관리 프로세스 ..... 6

1) 명세서 품질 제고 방안 ..... 6

2) 특허 OA 대응 및 지원 방안 ..... 12

제4장. 협업 체계 ..... 14

## 일반 현황 및 연혁

회사명 푸른국제특허법률사무소

사업자 번호 214-13-77001

직원수 17명

사업분야 특허출원, 소송, 지식재산권 교육, 투자유치, 조달우수, 기술사업화 등

주소 서울시 서초구 서초대로48길 45 다원빌딩 3층

대표전화/팩스 02-588-0020 / 02-588-1717 (<http://www.greenpat.net>)

대표메일 [info@greenpat.net](mailto:info@greenpat.net)

회사설립년도 2012년

대표자 김진동 (Tel.02-588-0020 | E-mail. [info@greenpat.net](mailto:info@greenpat.net))



### TLO와의 원활한 커뮤니케이션

- 특허권 강화를 위한 분석/전략수립
- 기술이전/사업화를 위한 기술  
마케팅 지원
- 선행기술·특허동향 조사
- 보유특허 진단을 위한 특허평가



코오롱, 한화테크윈, 보령제약, 상아제약,  
종근당건강, SKC, 아모레퍼시픽,  
네오위즈, DAS, 에스에너지,  
진영R&S, 카멜리아힐 등



고려대학교, 서강대학교,  
서울대학교, 세종대학교,  
충북대학교, 제주대학교,  
서울과학기술대학교, 충남대학교,  
순천향대학교, 공주대학교,  
한국산업기술대학교, 동서대학교 등

농업진흥청, 농업기술실용화재단,  
국립암센터, 항공우주연구원,  
세종테크노파크, 한국BI기술사업화협회,  
한국보건산업진흥원, 대구연구개발특구,  
한국지식재산보호원, 한국특허전략개발원,  
제주한의약연구원, 축산연구소, 감귤연구소,  
제주농업기술원, 전라남도농업기술원,  
한국섬유소재연구원 등



연구기관



### 기업 맞춤형 IP-R&D 컨설팅

- 특허전략 지원(중기부/산자부/과기부)
- 특허 침해 가능성 검토/무효전략 수립
- SKC, 코오롱, 보령제약, 한국콜마, 인터바  
이오, 바이오메딕 등 신사업 추진전략 수립
- 국제 지재권 분쟁 대응전략 지원사업

### 높은 기술 이해도&신뢰감 형성

- 농진청 등 R&BD 기획지원 사업
- 연구소 기업 발굴기획 사업
- 연구성과 사업화 지원 기술컨설팅
- 공공기관 보유특허 진단 지원사업

## 인력구성 및 사업실적



사업화본부	전자팀	기계팀	바이오화학팀	상표·관리팀
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기업 및 시장분석</li> <li>- 라이센싱 전략 컨설팅</li> <li>- 특허/기술거래 계약</li> <li>- R&amp;D 회피설계·분쟁대응</li> <li>- 지재권 획득 전략 수립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전자명세서 작성</li> <li>- 국내외 중간 서류</li> <li>- IP 포트폴리오 구축관리</li> <li>- 선행 특허조사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기계명세서 작성</li> <li>- 국내외 중간 서류</li> <li>- IP 포트폴리오 구축관리</li> <li>- 선행 특허조사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 바이오/화학명세서 작성</li> <li>- 국내외 중간 서류</li> <li>- IP 포트폴리오 구축관리</li> <li>- 선행 특허조사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내 및 해외 상표 업무</li> <li>- 출원, 등록 업무 지원</li> <li>- 기밀관리/전산관리</li> <li>- 심판/소송 서류 업무</li> </ul>

## 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 특허 관리</li> <li>- 기업자문, 기술이전, 특허소송, 특허전략</li> <li>- 변리사(2005년), 기업기술가치평가사(2007년)</li> <li>- 기업, 대학, 검찰청 등 지식재산권 강의</li> <li>- 중앙대 기계공학(학사)</li> </ul>
2	김탁곤	수석 변리사 (파트너)	전자 컴퓨터공학	석사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 특허청 산하 한국특허전략개발원 전문위원(상근)</li> <li>- 삼성테크윈 In-house Counsel, (주)네오위즈 IP 전략팀 특허파트장</li> <li>- 기업자문, 기술이전, 특허소송, 기업 IP전략</li> <li>- 변리사(2005년)</li> <li>- 아주대 전자컴퓨터공학(학사) / 방송통신대 법학(학사) / 고려대 기술경영(석사)</li> </ul>
3	박성환	수석 변리사 (파트너)	바이오/화학	학사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고려대학교 생명과학(유전공학) 전공(학사)</li> <li>- 삼성석유화학 특허팀(변리사) 근무</li> <li>- 대기업, 연구소, 대학 특허관리</li> <li>- 변리사(2005년)</li> <li>- 명세서, 해외출원/OA, 심판/소송, 특허전략</li> </ul>
4	이한호	책임 변리사	화공신소재	학사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중소기업, 대학, 기관 특허관리</li> <li>- 고분자, 유기화학, 재료, 기계, 공정 담당</li> <li>- 변리사(2017년)</li> <li>- 특허, 디자인, 심판, 소송, 이의신청</li> </ul>
5	이승혜	책임 변리사	물리학	학사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 서강대 물리학(학사)</li> <li>- 삼성전기 특허팀 근무</li> <li>- 삼성전기 아이디어 발상회의, 특허맵 수행</li> <li>- 변리사(2009년)</li> </ul>
6	정구상	부장 (수석 연구원)	전자공학/ 의예과	학사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 삼성SDS 연구원</li> <li>- 충남대 의대(수료)</li> <li>- IT 특허출원, OA, 기업 특허관리(BM특허)</li> <li>- IP 컨설팅</li> </ul>
7	김동희	차장 (책임 연구원)	기계공학	학사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 대학 교수 전담 인터뷰</li> <li>- 기계/공정 특허출원, OA</li> <li>- 기업특허 상담/관리</li> </ul>
8	김효정	과장 (선임 연구원)	특허법무	학사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 특허동향분석, 기술컨설팅, 상표업무</li> <li>- 특허 전략개발원, 한국지식재산보호원 등</li> </ul>

## 인력구성

NO.	성명	직위(급)	전공	최종학위	주요 경력
9	배문성	과장 (선임 연구원)	화학	학사	- 명세서 작성, 출원 OA - 대학 및 기업 특허관리 - IP R&D 과제 수행 등
10	이연준	대리 (전임 연구원)	기술마케팅	학사	- 특허조사·분석, IP 사업화 컨설팅 - 지식재산보호원, 특허전략개발원, 보건산업진흥원, 출연연, 기업, 대학 등 용업사업 수행
11	이현정	주임 (주임 연구원)	전자공학	학사	- 명세서 작성, 출원 - 대학 및 기업 특허출원(ICT) - 특허조사·분석
12	이종민	사원 (연구원)	생명식품	학사	- 명세서 작성, 출원, OA - 대학 및 기업 특허관리 - 특허전략개발원, 한국지식재산보호원 IP과제
13	김기연	대리	예술학	학사	- 해외 지식재산권 관리 - 해외번역(영어, 일어)
14	박윤영	과장	중어중문학	학사	- 경영지원 총괄 - 국내/해외 지식재산권 관리 - 해외번역(중어)
15	김지선	주임	법학	학사	- 경영지원 - 국내 지식재산권 관리
16	최은정	대리	법학	학사	- 기술사업화 지원 - 상표/저작권 담당
17	강현진	주임	정보통신	학사	- 경영지원 - 해외 지식재산권 관리

# 03

## 특허 관리 프로세스

### 1. 명세서 품질 제고 방안

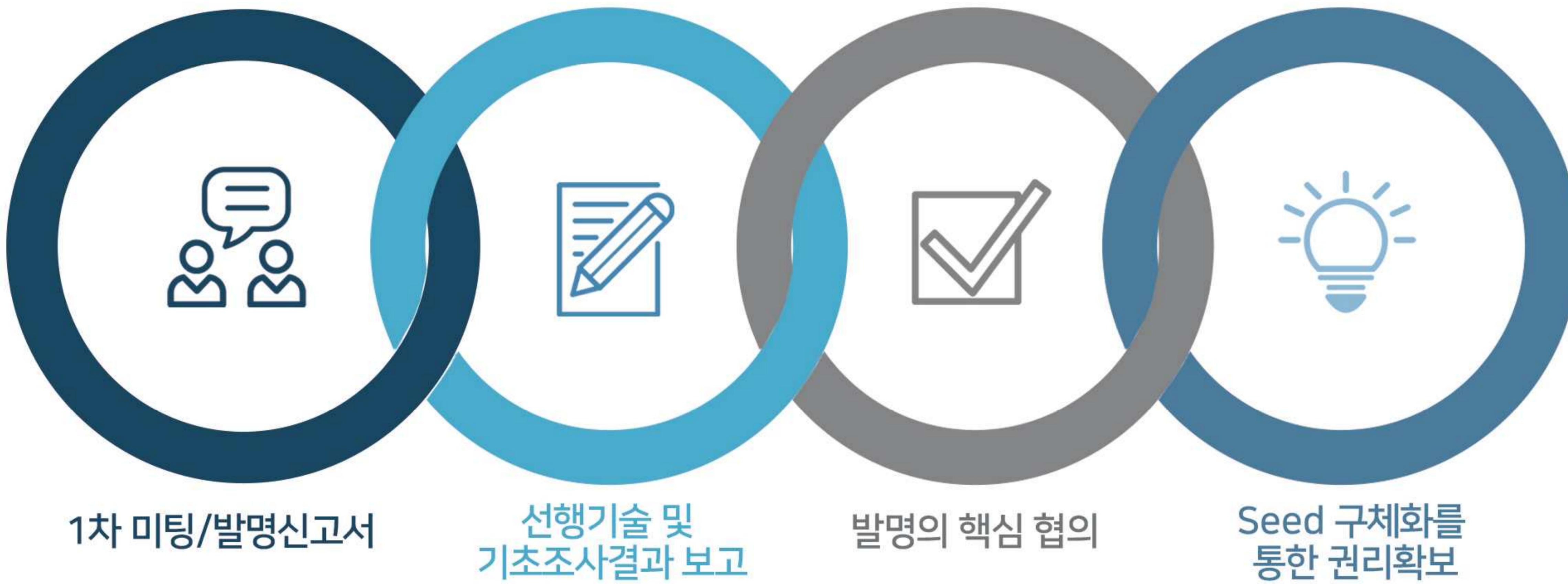
#### 가. 발명인터뷰 전략

##### ■ 전담 변리사 지정

- 발명자가 IP 제도에 대한 이해도가 높을수록 가치있는 IP가 창출될 수 있으므로, 부서마다 전담 변리사를 지정하여 긴밀히 교류함으로써 연구전략 수립부터 전 단계에 걸쳐 IP 중심적인 사고를 할 수 있는 시스템을 구비함

##### 발명 상담을 통한 IP Seed 도출

7년차 이상 담당 변리사 참여/조사분석 전문가의 기초조사 실시/  
기술적 애로사항 해결을 위한 브레인스토밍 2회 이상 실시



##### ■ 발명자 인터뷰 체크리스트 활용

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

##### ■ 연구 개발자와의 개별 상담 강화

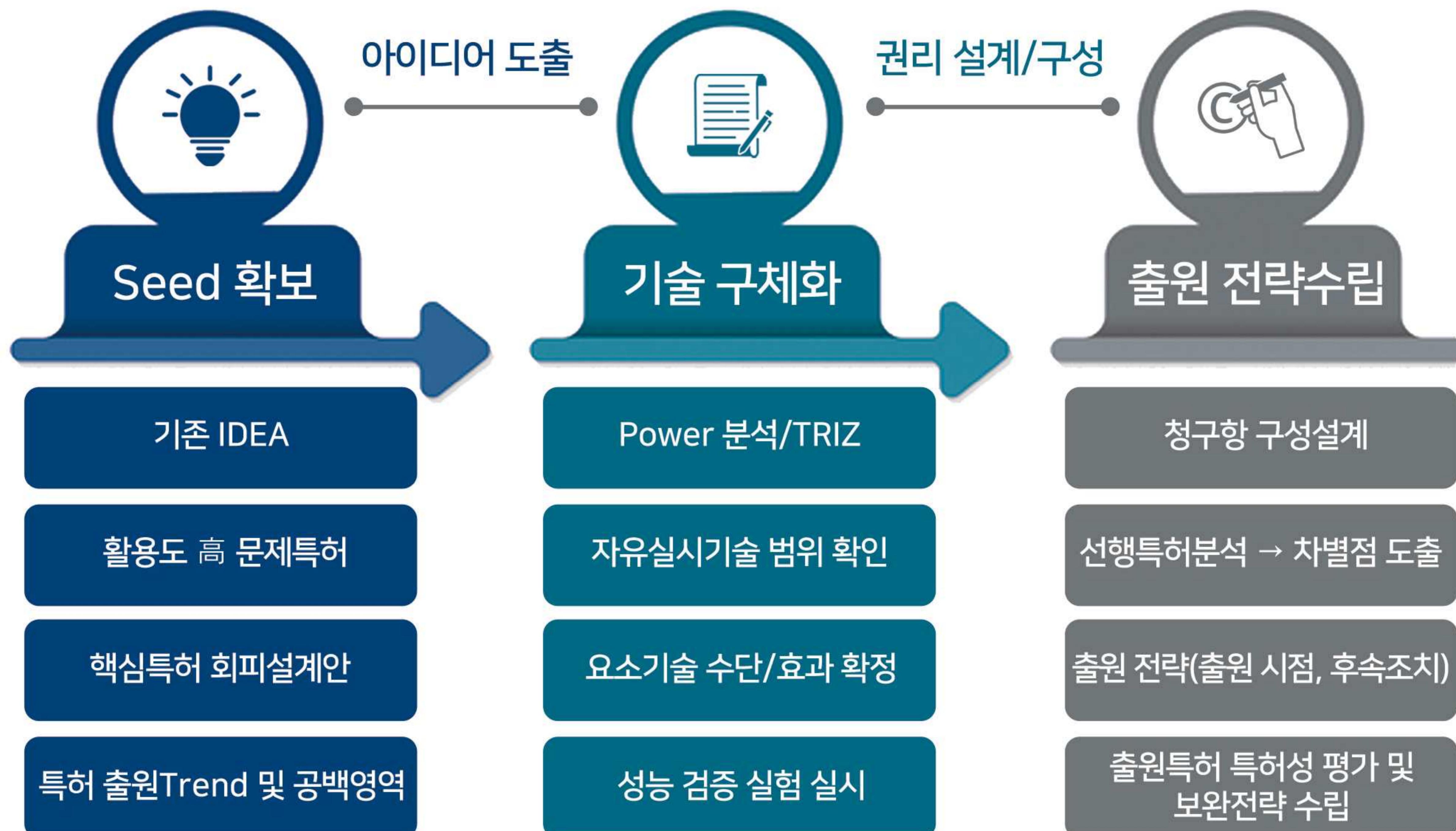
- 발명자로부터 단순히 자료를 넘겨받아 명세서 형식으로 옮기는 것만이 아니라, 연구 개발자와의 면담을 원칙으로 하여 발명의 핵심 내용을 충분히 이해하고 명세서를 작성하도록 함

##### ■ 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
- 푸른국제특허는 고객의 발명 도출 회의에 적극 참여(아이디어 회의)하여, 자칫 서류를 통해서만 업무가 진행될 경우 사장될 수 있었던 우수 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 수행해 온 풍부한 경험이 있으므로, 기술적인 면과 특허 법률적인 측면을 아우르는 입체적이고 다각적인 컨설팅이 가능함



## ■ 특허 포트폴리오 구축 지원

- 각 연구 분야에 대한 특허 동향조사 등을 통해 이미 선점된 분야 및 주요 특허들을 도출하고 그 결과에 따라 연구 개발 및 IP 창출 방향을 설정하는 이른바 IP-R&D 수행 전략을 적용하여 연구 개발자에 전파하도록 함
- 푸른국제특허는 특허청 주관의 국가 R&D 특허 기술 동향조사 사업, R&D 특허센터 주관의 첨단 부품소재 IP-R&D 전략지원 사업 등의 수행 기관은 물론, 개별 기업의 R&D 기획, 수행, 완료 단계에 특허 자문 기관으로서 참여하여 특허 전략을 제공해 온 많은 경험이 있음

## 나. 발명 등급 별 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 발명 등급평가를 실시할 수 있음

## ■ 발명 등급 평가의 방법

- 기술의 권리성(특허 등록 가능성이 있는가), 기술성(경쟁 기술에 비하여 장점이 있는가), 시장성(시장에 진입하여 실용화 될 가능성이 있는가)을 판단하여 평가지표로 활용

## 다. 명세서 작성 전략

### ■ 강한 특허 청구범위 작성

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

### ■ 다양한 실시예 발굴

- 강한 특허는 특허 청구범위만으로 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. 푸른국제특허는 발명자의 제안이 없더라도 다양한 실시예를 발굴하여 명세서에 포함시킴으로써 폭넓은 권리 확보를 위해 노력함
- 특히 최근 빠른 기술 트렌드, 짧은 기술 수명으로 인해 신속한 권리화가 필요하며 선행기술 대비 다양한 실시예가 확보되어야 특허 가능성을 높일 수 있음.

### ■ 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, 출원인(특허팀)의 의견이 적극 반영된 내용으로 출원함

### ■ 발명 등급 별 명세서 작성 수칙

- S, A 등급의 경우 :
 

폭넓은 선행기술 조사, 발명자 상담 등을 통해 발명의 내용을 충분히 숙지한 후 명세서를 작성하며, 발명의 상세한 설명에 최대한 다양한 실시예를 포함시키도록 노력함. 또한, 특허 청구범위 작성 시에도 종속항 수를 늘리기보다는, 회피 설계 가능성을 줄이는 것에 주안점을 두고 가급적 충분한 수의 독립항을 기재 하도록 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 선행기술 조사

### ■ 선행기술 조사 전 발명자 상담을 원칙

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

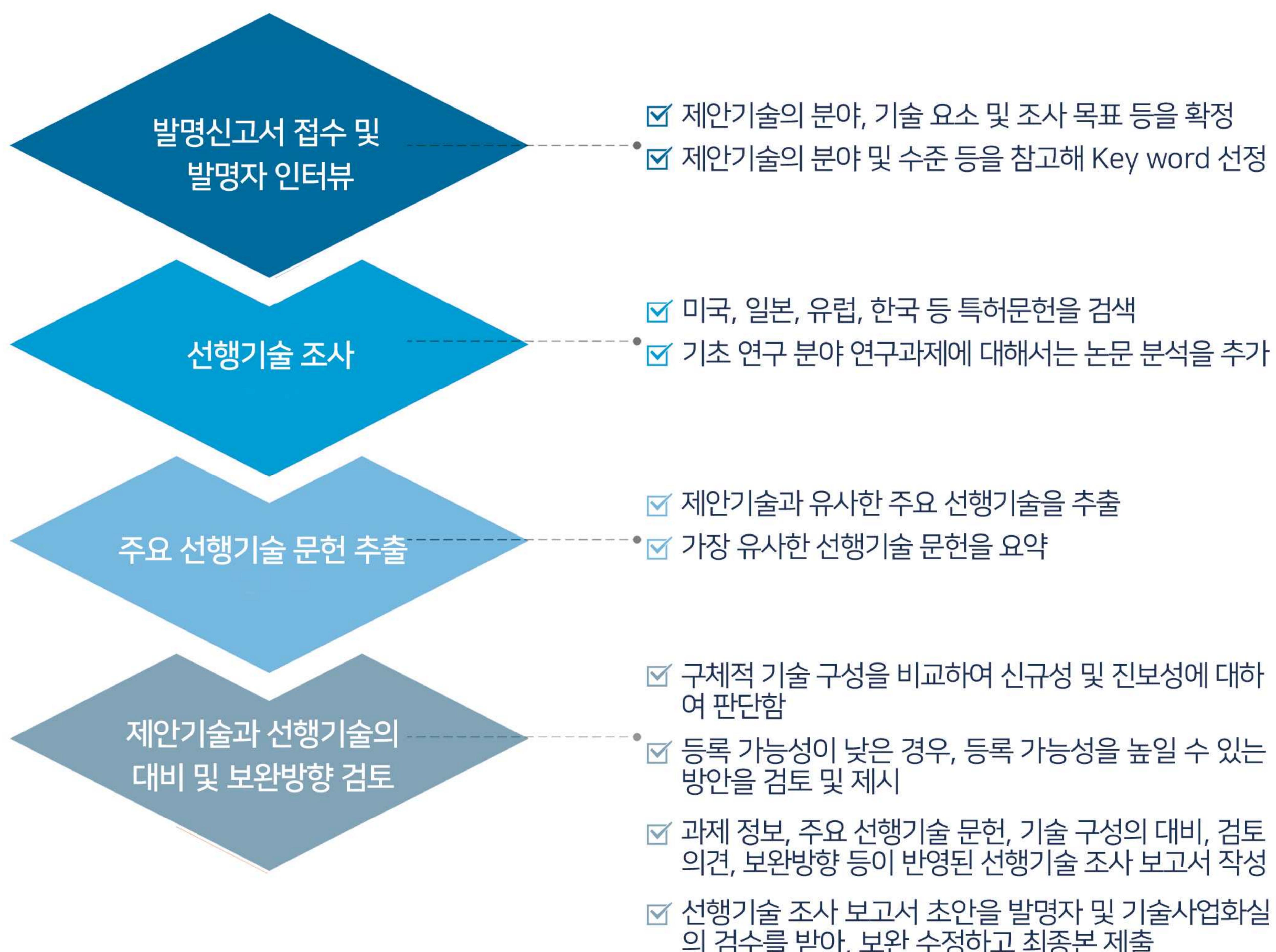
### ■ 조사 범위

- 한국, 미국, 일본, 유럽, 중국, PCT 출원 및 논문 자료

### ■ 대응방안 제시 및 전략 수립을 위한 자료 제시

- 선행기술에 대한 회피 방안 제시를 기본으로 함
- 간략한 기술 트랜드 제시를 통하여 R&D전략 수립에 도움이 되도록 함
- 필요하다고 판단되는 경우 특허맵 및 특허 포트폴리오 분석을 제안하도록 함

### ■ 선행기술 조사 프로세스



## 마. 우수 발명의 권리 확보를 위한 노력

### ■ 선행기술 조사 및 기술 스터디 수행

- 관련 선행기술 조사 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 선진 기업들의 경우, 동일한 기술에 대하여 많은 수의 시리즈 출원들을 함으로써 특히 포트폴리오를 강화하여 후발 업체들의 시장 진입 의지를 꺾는 전략을 사용하는 것을 알 수 있는데, 이러한 전략을 적극 참조하여 귀사의 우수한 기술이 다각적으로 보호될 수 있도록, 발명을 요소 기술 별로 분해하여 적절한 수의 출원 또는 청구항으로 출원될 수 있도록 함

### ■ OA 대응 단계에서도 권리 범위의 확보에 주력

- 또한, 이렇게 출원된 발명이 되도록 원안 그대로 특허 받는 것이 중요하므로, 특히 청심사단계에서 권리가 부당하게 축소되지 않도록 특히 청심사관과의 적극적인 면담(보정안 리뷰) 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

- 푸른국제특허는 화학, 기계공학, 전자정보통신공학, 생명공학 분야 전공 변리사를 두루 보유하고 있으며, 수석 변리사들은 대기업 IP부서 실무 경험 및 R&D팀과의 내부 co-work 경험이 풍부하여 기업 R&D의 기술적 이해도가 높음
- 강력한 권리 범위를 가진 특허 명세서는, 특히 소송 경험으로 만들어지며, 당소에는 국내 최고 수준의 소송 전문 변리사가 포진해 있으므로, 강력한 권리 범위를 가지는 특허를 창출할 수 있음 (수백 건의 당사자계 소송에서 90% 이상 승소 경험을 보유, 3M, 미쯔비시, 불스원 등을 상대로 승소함)
- 특히 푸른국제특허는 기계, 전자정보통신(IT), 바이오·화학 분야에 있어 다양한 사업들을 수행한 경험이 있어 기계, 전자정보통신(IT), 바이오·화학 분야에 있어 기술 사업화에 강점을 가지고 있음

## 사. 우수 기술의 IP 재구성을 통한 권리 확장

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

<b>종류의 확장</b>	기술이 가장 적절하게 보호할 수 있도록 지식 재산 종류를 설계하고 확장함
<b>국가의 확장</b>	기술이 상용화 되었을 때 해당 제품/서비스가 보호되어야 하는 국가를 설계하고 확장함
<b>양적 재설계</b>	특허의 적정한 수를 설계하고 확보할 수 있도록 분할출원, 변경출원, 계속출원 등으로 재설계하고 확장함
<b>질적 재설계</b>	특허의 청구 범위 및 상세한 설명이 해당 산업기술 분류 상의 제품 또는 응용 기술 분야 제품에 부합할 수 있도록 재설계하고 확장함

- IP 재구성 방법 중, 지식 재산의 질적 재구성(확장)은 신규 IP 창출과 관련하여 i ) 발명의 대상 확장, ii ) 발명의 수평적/수직적 확장, iii ) 기술 발전 흐름에 따른 확장을 수행되거나 또는 보유 IP 보완과 관련하여 iv ) 청구항 변경/재설계, v ) 실시예 추가/보완을 통해서 수행함
- 지식 재산의 질적 재구성은 i ) 공백기술 도출 과정을 통해서 확인된 공백 응용 기술 분야의 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 보호 범위가 새롭게 확장/ 재구성됨에 따라 신규 IP 창출이 가능하며, 신규 창출 IP의 권리화 방법으로는 신규(별개) 출원, 기존 출 원에 관한 국내우선권주장출원 또는 미국의 경우 CIP(Continuation-in-pat) 출원을 이용할 수 있음
- 푸른국제특허는 전담 업무 수행과정에서 보유 기술의 기술 발전 흐름에 맞춘 지식 재산의 질적 재구성을 실시하고, 특히 해당 기술 전반 또는 특정 핵심 기술 요소에 관한 기술 발전 흐름의 분석 결과에 근거 하여 향후 유망 기술 요소 또는 기술 수단에 관한 선제적 특허 창출을 도모하는 방식으로 우수 특허의 IP 질적 재구성을 도모함

## 2. 특허 OA 대응 및 지원 방안

### ■ 심사관의 의도를 정확히 파악하는 데 주력

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

### ■ 발명 성격 별 OA 대응 차별화

- 원천 발명의 경우 :  
향후 권리 행사나 기술 이전 가능성이 높은 원천 발명의 경우, 중간 사건 대응에 만전을 기하여 최대한 넓은 권리 범위로 등록받을 수 있도록 노력함  
특히, 심사관의 거절 이유 통지에 대하여 특허 청구 범위 감축을 통해 손쉽게 등록 받기보다는, 심사관 면담 등을 통해 심사관을 설득하는 데 주력하도록 함
- 개량 발명의 경우 :  
향후 권리 행사 가능성이 낮은 개량 발명의 경우, 심사관의 거절 이유 통지 시 한 번의 대응만으로 등록 될 수 있도록 하여 불필요한 중간 처리 비용을 줄이도록 함

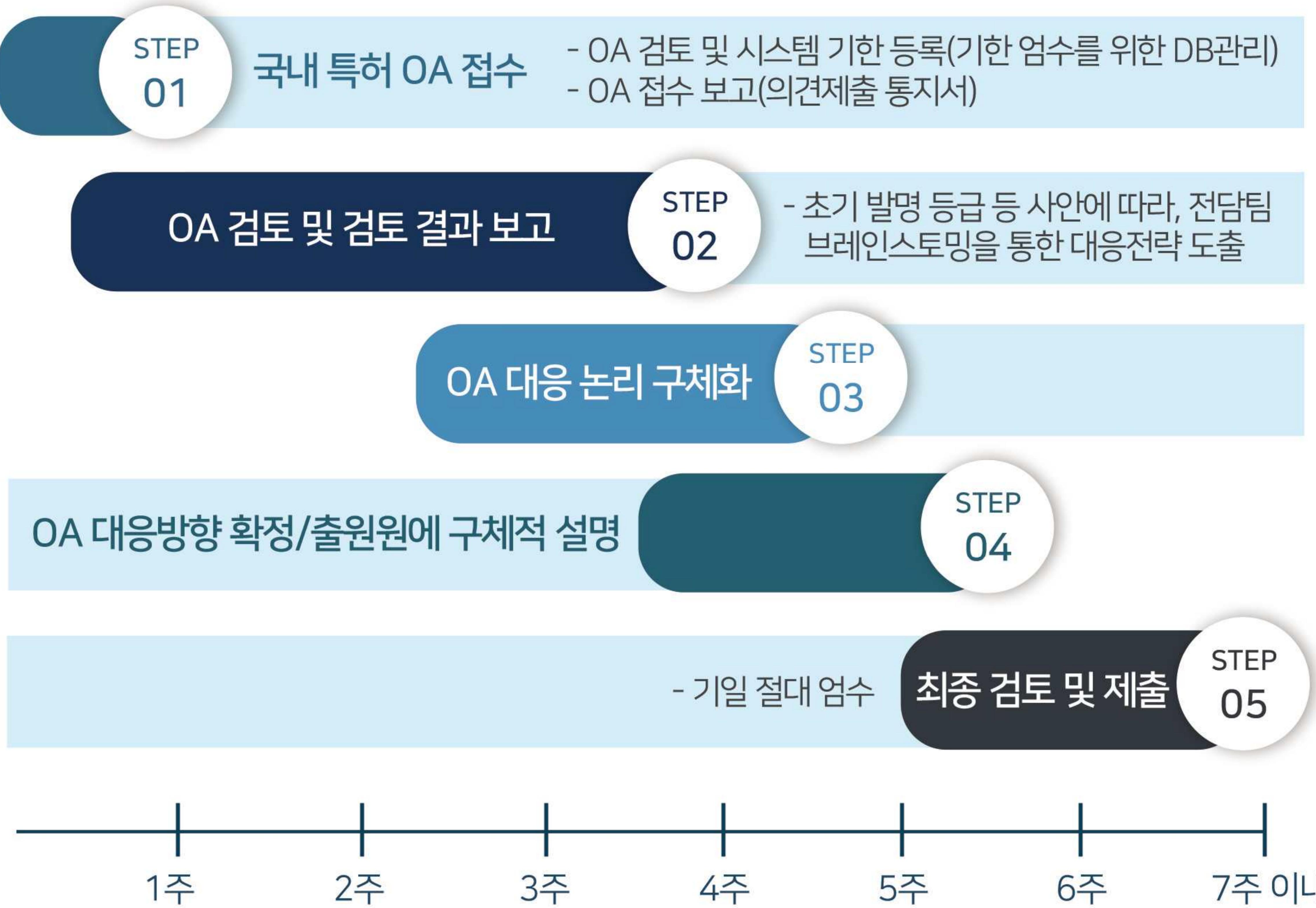
### ■ OA 발생 시, 특허 활용 요소를 고려한 OA 대응안 검토

- 진보성 극복이 용이하더라도, 실시 관점에서 특허 가치가 크게 감소할 경우, 이에 대한 발명자 및 특허팀 담당자와의 충분한 협의를 통해 특허 가치를 충분히 고려한 OA 대응안을 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 위해 검토하고, 국내 OA와 해외 OA간의 실질적 관련성을 고려하여, 국내 OA의 대응이 향후 해외 OA 대응에 불이익을 주지 않도록 고려하여 대응함

## 국내 특허 OA 대응 전략



### ■ 표준 특허 및 핵심 특허에 대해서는 표준 및 제품에 매칭되도록 청구항을 보정하여 중간 사건을 처리

- 의견 제출 통지서가 발행될 때에 표준의 보정(amendment)이 있거나, 제품의 변경 사항이 있는 경우에는 해당 보정 및 변경 사항을 추적하여 특허 청구 범위를 보정하여 진행

### ■ 표준 특허 및 핵심 특허의 경우에는 분할 출원을 이용한 전략 실행

- 표준 특허 및 핵심 특허의 포트폴리오를 강화할 필요가 있는 경우에는 분할 출원을 고려하여 특허 청구 범위를 보정
- 표준 특허에 대해서는 OA에 따른 청구항 보정이 타겟 표준에 매칭되는 지 확인하여 타겟 표준과 매칭이 되지 않을 경우에는 타겟 표준에 매칭되면서 한국 OA를 극복할 수 있는 방안을 중점적으로 제시
- 청구항 매칭 내지는 권리 범위 확보를 위한 분할 출원 필요성 검토
- 핵심 특허에 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

## 협업 체계

■ 관계사인 'BIZ IP' 플랫폼을 통해 기술 검색, 기업 검색, 기술 동향 분석 보고서, 기술 포트폴리오 등 다양한 지식 재산 정보를 제공

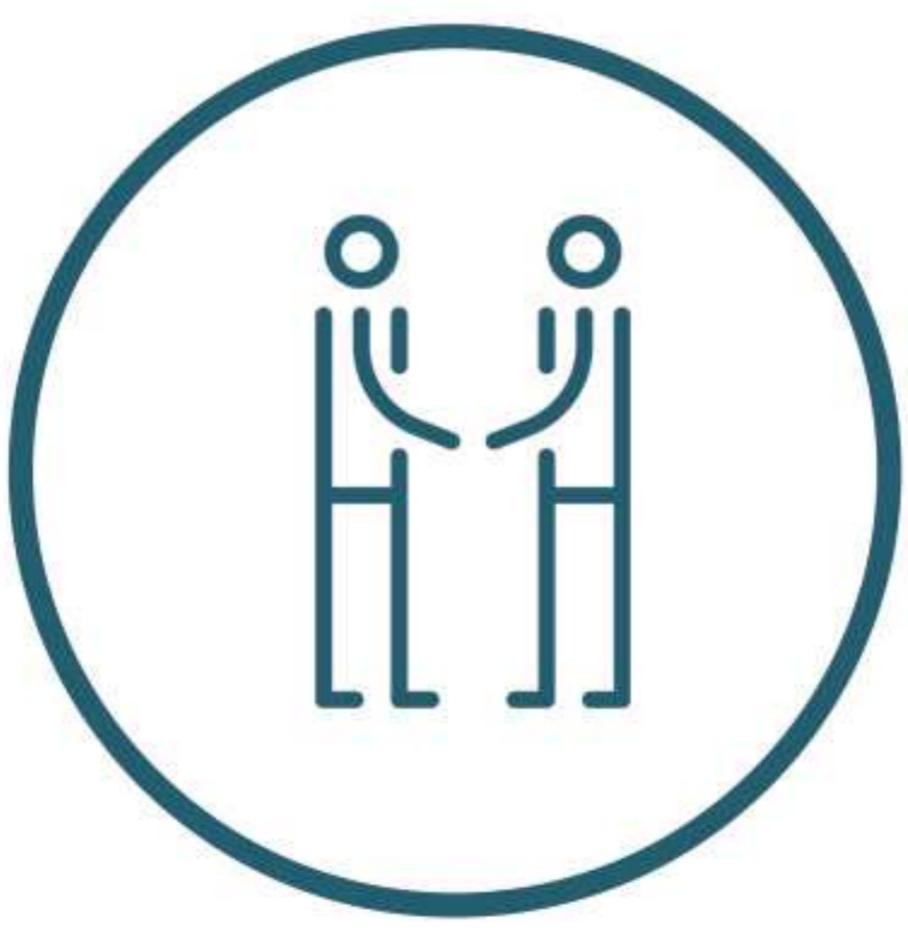
The screenshot shows the BIZ IP website. At the top, there is a navigation bar with links for HOME, PETA, 자유검색 (Free Search), CPC Table, 로그인 (Login), 회원가입 (Join), and ENGLISH. Below the navigation bar, there is a banner with the text "Get Insight By Global Company's Technology DNA". In the center, there is a search bar with three tabs: "기업 검색" (Company Search), "기술 검색" (Technology Search), and "자유 검색" (Free Search). The "기업 검색" tab is selected. Below the search bar is a text input field with placeholder text "기업 검색 (한글/영어 예: LG전자, SAMSUNG)" and a red "검색" (Search) button. The main content area features a heading "기술 포트폴리오 분석 리포트" with a magnifying glass icon. Below this, there is a section for "SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD" with a checked checkbox and a red "English Page" button. To the right, there is a sidebar titled "목차" (Table of Contents) with four items: 1. 주요 출원인 명칭 정보, 2. 특허 출원 트렌드 (표), 3. 특허 출원 트렌드 (그래프), and 4. Top 5 집중 기술 분야.

▲ BIZ IP 플랫폼 화면

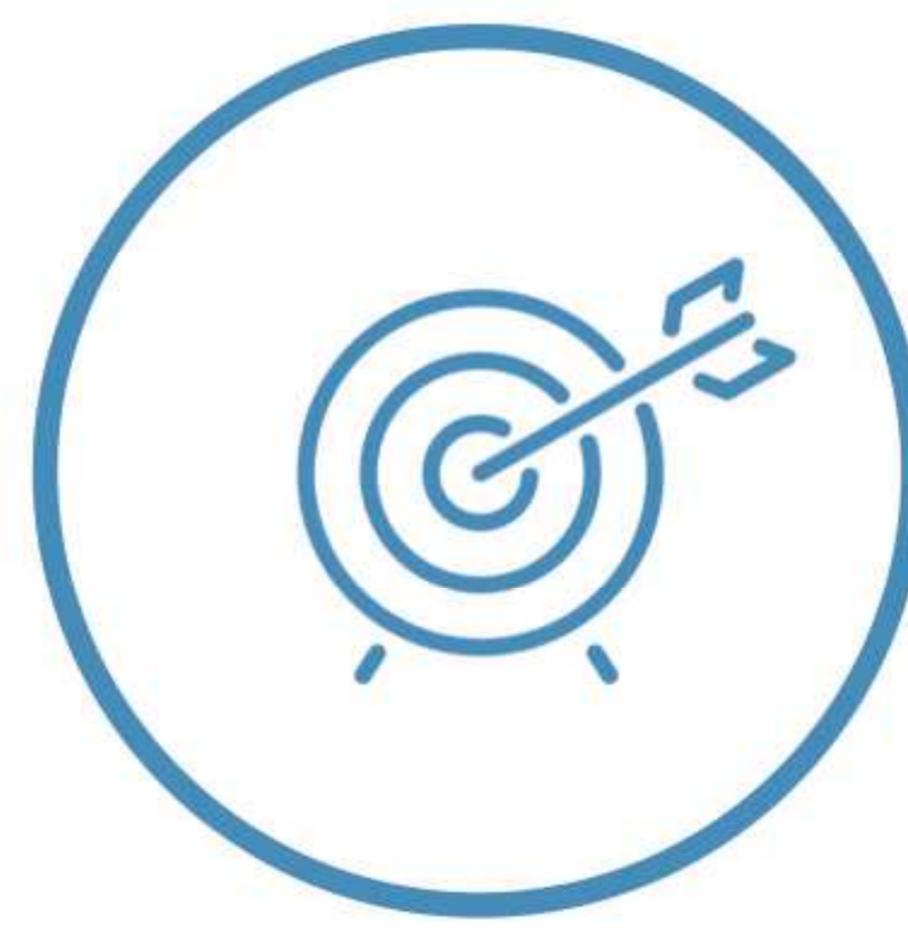
■ 자회사인 기술 사업화 전문 컨설팅 기관 '더브릿지(주)'와의 협력을 통해 지식 재산경영 컨설팅, 기술의 상용화 지원, 투자 연계 등 전문 자문 및 인프라를 제공



특허 기술 기반 다양한  
분석을 통한 서비스 지원



기술 거래 및 사업화  
수요 기술 및 기업 발굴,  
매칭, 이전, 사업화 과정 지원



기술 기반 창업 지원  
특허 기술 기반 창업을  
위한 컨설팅 지원



투자 연계 및 해외 진출  
기업 성장을 위한 투자 연계,  
판로 확대, 해외 진출 지원

감사합니다.

