

# 연구기관의 IP현황 및 과제

(IP 중심의 라이선싱으로 패러다임 전환이 필요하다)

2014.11

(발표자: 임병웅 변리사)

# Profile



**임병웅**

bwym@ezpex.com  
(02)565-9930

학력	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 한양대학교 전자전기학사 졸업</li> </ul>	
경력	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 37회 변리사 시험 합격(2000)</li> <li>▪ 이지특허법률사무소(2001~2003)</li> <li>▪ 엠텍비전(주)(2004~2007) - 지식재산, 라이선스담당</li> <li>▪ (현)(주)이지팩스(2007~) / 특허법인 이지 부사장</li> </ul>	
주요 실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 지식재산전담인력 양성교재개발(발명진흥회, 2008)</li> <li>▪ 특허분쟁 멘토링 사업(정보통신연구진흥회, 2009)</li> <li>▪ 부품소재기업 IP_R&amp;D 지원(지식재산연구원, 2009)</li> <li>▪ 특허패키지 이전 사업(대덕특구, 2008~2009)</li> <li>▪ 우수기술개발 이전 사업(대덕특구, 2009)</li> <li>▪ 기술패키지 이전 사업(한국기술거래소, 2008)</li> <li>▪ 전통산업 IP 경쟁력 제고 지원(발명진흥회, 2009)</li> <li>▪ 특허기술사업화 로드맵(전북지식재산센터, 2010)</li> <li>▪ 해외진출을 위한 지식재산전략수립(한식재단, 2011)</li> <li>▪ 해외 IP 권리화 컨설팅(한국발명진흥회, 2011)</li> <li>▪ <b>출연연 IP 고도화 지원사업(산업기술연구회, 2011)</b></li> <li>▪ 민간 IP 전문가 파견사업(한국발명진흥회, 2011)</li> <li>▪ <b>출연연 IP 경영 진단사업(산업기술연구회, 2011)</b></li> <li>▪ 표준 핵심특허 창출 및 고도화(산업기술진흥원, 2012)</li> <li>▪ 핵심특허기술 특허망구축 지원(전북지식재산센터, 2012)</li> <li>▪ 개별기술 IP 창출 전략 컨설팅(프론티어센터, 2012)</li> <li>▪ 출연연 IP 고도화 지원사업(산업기술연구회, 2012)</li> <li>▪ 지역 R&amp;D 전략수립 지원사업(전북지식재산센터, 2012)</li> <li>▪ 기부채납기술 상품화 및 마케팅(산업기술진흥원, 2012)</li> <li>▪ 전주기 R&amp;D 체계 구축 컨설팅(한국식품연구원, 2012)</li> <li>▪ 환경 R&amp;D 특허 성과맵 작성 및 기술 마케팅 지원(한국환경산업기술원, 2013)</li> <li>▪ 맞춤형 PM 및 선택형 M&amp;S-PM(강원지식재산센터, 2013)</li> <li>▪ <b>출연연 공동TLO 운영사업(산업기술연구회, 2013)</b></li> <li>▪ 자산실사, 기술소개자료 작성 및 IP 상담전문가 파견(한국철도기술연구원, 2013)</li> </ul>	
저서 및 논문	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 이지특허법(2002~, 한빛지적소유권 센터)</li> <li>▪ 도해특허법(2002~, 한빛지적소유권 센터)</li> <li>▪ 이지특허법 사례연구(2004, 한빛지적소유권센터)</li> <li>▪ 반도체설계재산 관련 지식재산권(2009, 특허청)</li> <li>▪ 특허법 이론과 실제(2012, 국제지식재산연수원)</li> <li>▪ 특허법 이론과 판례(2013, 국제지식재산연수원)</li> </ul>	
외부 활동	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 대한변리사회 회원(대한변리사회, 2002~)</li> <li>▪ 일본특허분쟁대응 전문위원(전자산업진흥회, 2005)</li> <li>▪ 학생발명경진대회 심사위원(발명진흥회, 2006~현재)</li> <li>▪ 해외권리화지원 심사위원(발명진흥회, 2007~현재)</li> <li>▪ 강원도산업경제진흥원 자문위원(2012~현재)</li> <li>▪ 한국농식품융합연구원 이사(2012~현재)</li> <li>▪ <b>국제지식재산연수원 겸임교수(2013~현재)</b></li> </ul>	
강의	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 한빛 변리사 학원 특허법 강사(2001~현재)</li> <li>▪ 특허청구범위와 침해소송(발명진흥회, 2008)</li> <li>▪ 전기전자분야 전담인력 양성(발명진흥회, 2009)</li> <li>▪ 특허포트폴리오(발명진흥회, 2009)</li> <li>▪ 명세서 작성과 특허청구범위 작성(특허청, 2009)</li> <li>▪ 지식재산권 전략(한국능률협회, 2010)</li> <li>▪ 한국에서 특허분쟁절차(삼성전자, 2010)</li> <li>▪ 강한 특허 창출 및 유지 관리(한국생산성본부, 2010)</li> <li>▪ 기업의 특허분쟁 대응 전략(대전테크노파크, 2010)</li> <li>▪ 특허법(국제지식재산연수원, 2010~2012)</li> <li>▪ 신규 심사관 과정_특허법(국제지식재산연수원, 2011)</li> <li>▪ 실무에 맞춘 특허 전략(한국상장사협의회, 2011)</li> <li>▪ 특허역량심화교육(발명진흥회, 2012)</li> <li>▪ 특허전략(한국상장사협의회, 2012)</li> <li>▪ <b>기술관리(한국생산성본부, 2012)</b></li> <li>▪ 중견 심사관 과정_분쟁사례(국제지식재산연수원, 2012)</li> </ul>	

# CONTENTS

1. 정부의 정책방향

2. 연구기관의 현황

3. 패러다임 전환의 필요성

4. 연구기관의 과제

# 1. 국가과학기술위원회: 출연연 성과확산 선진화 방안

## 출연연 성과확산 선진화 방안( '11~'15)

- 정부 출연(연)의 R&D투자 생산성 향상을 위해 성과확산시스템 선진화 프로그램을 착수 (4대 전략에 따른 10대 과제 추진)

### 4대 전략

성과창출을 위한  
IP관련체계 혁신

개방적 성과활용  
지원시스템 구축

전담조직 운영역량  
활성화

성과확산촉진 환경·  
기반 조성

### 10대 추진 과제

- 출연(연) 유망성과 씨앗(Seeds) 발굴 활용
- 가치창출형 유망 IP 획득, 관리체계 구축
- 기초-산업 출연(연) 간 연구개발 사용화 Fast-track 구축

- 개방형 기술이전·사업화 협력체계 강화
- 기술이전 사후관리·지원 강화

- 선도 TLO 육성 확대
- 성과확산 전담조직 전문역량 강화

- 출연(연) IP경영 확산 및 고도화
- 성과확산제고를 위한 규제개선
- 기술정보 및 평가시스템 강화

## 2. 미래창조과학부(교과부): 연구성과 관리·활용 계획

### 제2차 연구성과 관리·활용 계획('11~'15)

#### 추진방향

성과관리 중심에서 성과확산 중심으로 전환

국가 R&D의 부처간·기관간 연계·조정 강화

연구성과 관리·활용의 인식제고 및 조직 역량 강화

연구성과 창출 및 관리·활용 기반 내실화

#### 4대 세부목표

세부 목표	'10	'15
과학기술혁신역량 지식창출 지수('09년 16위) 10위권 진입		
성과활용·확산예산 비율 (성과활용·확산예산/정부R&D예산)	1.3%	3%
성과활용·확산 전담조직의 전문인력 확보율	17% ( '09년)	30%
연구성과관리 우수기관 인증	0개	20개

#### 7대 중점추진과제

**기획** 성과활용을 고려한 연구기획체계 구축

**평가** 성과활용 촉진을 위한 평가제도 개선

**사업** 연구성과 활용·확산 사업 확대

**인력** 성과관리자의 전문성 강화 및 연구자 인식제고

**조직** 성과 활용·확산 전담조직 역량 강화

**시스템** 연구성과 관리·활용 시스템의 고도화

**제도** 연구성과 관리·활용 제도의 선진화

## 3. 미래창조과학부(교과부): 연구성과 관리활용 계획

## 제2차 연구성과 관리활용 계획('11~'15)

No	구분	중점 과제	주요 내용
1	기획	성과활용을 고려한 연구기획체계 구축	시장수요와 기술정보에 기반한 R&D기획 강화
			사업별 특성을 고려한 특허정보 분석 강화
			R&D와 IP를 연계하는 중대형 R&D기획 강화
2	평가	성과활용 촉진을 위한 평가제도 개선	R&D 전주기에 걸쳐 연구성과 목표 관리제 도입
			분야별·단계별 평가지표 개발 및 적용
3	사업	연구성과 활용·확산 사업확대	부처별 성과활용·확산 예산목표제 도입
			부처·사업간 공동연계 사업 추진
			우수 연구성과 후속연구개발 지원 강화
			기업수요를 고려한 산학연 공동연구 확산
4	인력	성과관리자 전문성강화 및 연구자 인식제고	연구성과 관리자 전문역량 강화
			성과관리·활용에 대한 연구자 인식 전환
5	조직	성과활용/확산 전담조직 역량강화	성과활용·확산 전담조직 전문성 확보
			대학·출연(연) 기술지주회사 설립 활성화
6	시스템	연구성과 관리/활용 시스템의 고도화	국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 고도화
			범부처 성과관리 연계·협업체계 구축
7	제도	연구성과 관리/활용 제도의 선진화	연구성과관리 우수기관 인증제 실시
			기술료제도 개선 및 기술이전 인센티브 강화
			국제공동연구개발 표준가이드라인 마련
			연구개발서비스업 활성화를 위한 지원
			출연(연) IP 경영전략 도입 확산

# 4. 산업통상자원부: 기술이전사업화 촉진계획

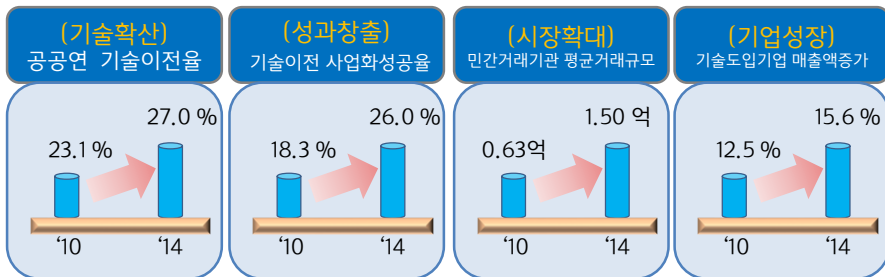
## 제4차 기술이전사업화 촉진계획('12~'14)

### 비전

기술과 시장의 **순환 생태계 조성**

### 목표

기술이전 · 사업화의 시장성과 제고



### 4대 핵심과제

- ① (공급) 기술과 시장의 연계 활동 강화
- ② (중개) 기술사업화 수행주체의 역량 제고
- ③ (수요) 융복합 및 개방형 혁신 촉진
- ④ (Infra) 시장메커니즘 작동을 위한 인프라 고도화

### 4대 핵심과제 · 14개 세부과제 추진

핵심과제	세부추진과제
1. 기술과 시장의 연계 활동 강화	1) R&D 사전기획 강화 및 우수 BM 발굴 지원 2) R&D 사업화 프로젝트 및 후속지원 강화 3) 이전기술의 시장·수요자 지향성 제고
2. 기술사업화 수행 주체(중개자) 역량 제고	1) 민간역량 확충을 위한 사업화 기업제도 보완 2) 공공연 전담조직(TLO)의 전문성 강화 3) 특허기술 사업화 모델 확립·비즈니스 확대 4) 초기사업화 단계 기술금융 활성화 지원
3. 융복합 및 개방형 혁신촉진	1) 異種 기술산업간 융복합 사업화 활성화 2) 기업가정신 제고 및 오픈 이노베이션 강화 3) 글로벌 기술사업화 네트워크 강화 4) 이해상충 조정 및 대·중소기업성과공유
4. 시장 메커니즘 작동을 위한 인프라 고도화	1) 민간역량 활용, 기술사업화 전문인력 양성 2) 통합적 사업화 정보인프라 구축 및 활성화 3) 사업화 제도개선 및 인증기술 상용화 지원

## 5. 시사점

### (기획) R&D의 사전기획강화

- 시장수요와 기술수요에 기반한 R&D 기술기획 강화
- IP\_R&D 추진

### (인력) 성과확산조직 전문성 강화

- 성과확산전담조직 전문역량 강화
- 성과관리자 전문성 제고

### (운영) 평가제도 및 시스템 개선

- 양질의 IP 창출을 위한 심의제도 개선
- 연구성과관리 및 활용 시스템 고도화

### (활용) 개방형 성과촉진 협력체계강화

- 우수 연구성과 후속연구개발 지원 강화
- 기술료 제도 개선 및 기술이전 인센티브 강화



# CONTENTS

1. 정부의 정책방향

2. 연구기관의 현황

3. 패러다임 전환의 필요성

4. 연구기관의 과제

## 6. 기술보유현황

- 2012년 말 기준 공공연구기관의 누적 보유기술\* 건수는 190,280건으로 2011년 116,439건 대비 73,841건(63.4%) 증가
- 기술유형별로는 특허가 140,959건(74.1%)으로 가장 많았으며, 비율도 크게 증가함

\* 기술: 특허, 실용신안, 디자인, 반도체배치설계, 기술이 집적된 자본재, 소프트웨어, 기술정보, 노하우 등을 포괄

연도	누적기술보유(건)			유형별 구성비율(%)					
	공공연구소	대학	소계	특허	실용신안	디자인	상표	노하우	기타
2012	127,040	63,240	190,280	74.1	1.7	1.6	2.0	7.6	13.2
2011	66,728	49,771	116,439	63.4	1.2	1.7	1.8	12.4	19.5
2010	49,917	37,450	87,367	73.5	1.4	2.0	1.6	1.7	19.8
2009	39,489	32,478	73,967	68.8	1.6	1.3	1.6	2.3	24.4
2008	36,837	29,883	66,720	65.8	2.3	1.4	1.9	3.5	25.1
2007	32,664	23,094	55,758	65.9	2.5	1.2	1.4	9.4	19.6

출처: 2013년 기술이전사업화 조사분석 자료집(한국산업기술진흥원)

## 7. 기술이전율, 기술료 및 기술도입자

### 기술이전율

- 누적 기준 \* 18.6%, 2012년 기준 \*\* 27.1%의 기술이전율을 보임  
 → 휴면기술(특허)의 활용 문제가 국감에서 계속적으로 지적됨

\*누적 기술이전율 = 누적 기술이전 건수 / 누적 기술보유 건수

\*\*2012년 기술이전율 = 2012년 기술이전 건수 / 2012년 신규기술 보유건수

구분	기술보유현황		기술이전현황		기술이전율(%)	
	누적	2012년	누적	2012년	누적	2012년
전체	190,280	24,661	35,299	6,676	18.6	27.1
공공연구소	127,040	12,179	23,351	4,245	18.4	34.9
대학	63,240	12,482	2,431	1,948	18.9	19.5

### 기술료

- 2007년부터 6년 연속 기술료 수입 1천 억원\*을 달성함

단위: 백만원

구분	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
전체	104,413	128,786	101,667	124,514	125,812	165,180
공공연구소	89,342	102,320	74,017	91,836	83,209	117,017
대학	15,071	26,466	27,650	32,678	42,603	48,162

\*국내의 경우 대학 15개, 공공연구소 21개가 10억원 이상의 기술료 수입을 얻음 / 그에 반해 미국 대학연구소의 경우는 2010년 104개, 2011년 101개가 100만불 이상의 기술료 수입을 업듬

### 기술도입자

- 기술이전계약 체결건수 기준 대기업으로의 기술이전은 7.7%, 중소기업으로의 기술이전은 83.8% 비율로 나타남  
 → 대부분 중소기업에 치중됨

유형	기술이전 계약체결(2012년)	이전된 기술건수(2012년)
대기업	333건(7.7%)	1,028건(15.4%)
중견기업	213건(4.9%)	238건(3.6%)
중기업	1,619건(37.6%)	2,511건(37.6%)
소기업	1,990건(46.2%)	2,568건(38.5%)
기관	156건(3.6%)	331건(5%)

출처: 2013년 기술이전사업화 조사분석 자료집(한국산업기술진흥원)

## 8. 국가간 지표의 비교 분석(2012년)

구분	한국			미국			캐나다	EU
	대학	연구소	계(F)	대학	연구소	계(G)	대학/ 연구소	대학/ 연구소
기술이전/사업화 전담 및 지원인력(명)	4.32	7.32	5.25	12.30	10.50	11.69	9.08	8.30
기술이전/사업화 전담인력(명)	3.13	5.84	3.97	5.90	3.70	5.70	4.79	-
기술개발건수(연간)(A)	12,482	12,179	24,661	19,324	2,065	21,389	1,687	22,945
기술이전건수(연간)(B)	2,431	4,245	6,676	7,349	549	7,898	440	5,477
연간 기술료수입(백만불)(C)	58	142	200	1,726	620	2,346	49	112
연간 연구개발비 지출(백만불)(D)	5,551.7	7,860.5	13,409.0	53,565.0	6,179.0	59,744.0	4,434.0	5,992.0
<b>연간 기술이전율(%) (B/A)</b>	19.50	34.90	<b>27.10</b>	38.00	26.60	<b>36.90</b>	26.10	23.80
<b>건당기술료(만불)(C/B)</b>	2.40	3.34	<b>2.99</b>	23.49	112.93	<b>29.70</b>	11.07	2.05
<b>연간 생산성(%) (C/D)</b>	1.05	1.80	<b>1.49</b>	3.22	10.00	<b>3.93</b>	1.10	1.87

## 9. 시사점

구분	한국	미국	비율(%) (한/미)
연간 기술이전율(%) (B/A)	27.10	36.90	73.44
건당기술료(만불) (C/B)	2.99	29.70	10.08
연간 생산성(%) (C/D)	1.49	3.93	37.91

1. 양적지표인 기술이전율은 미국 대비 73.44%로 그리 나쁘지 않다고 판단됨

2. 질적지표인 건당기술료는 미국 대비 10.08%로 매우 저조함

3. 또한, 질적지표인 연간생산성 역시 미국 대비 37.91%로 저조함

4. 이와 같은 차이가 발생하는 근본적인 이유가 무엇인가?

# CONTENTS

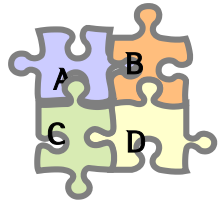
1. 정부의 정책방향

2. 연구기관의 현황

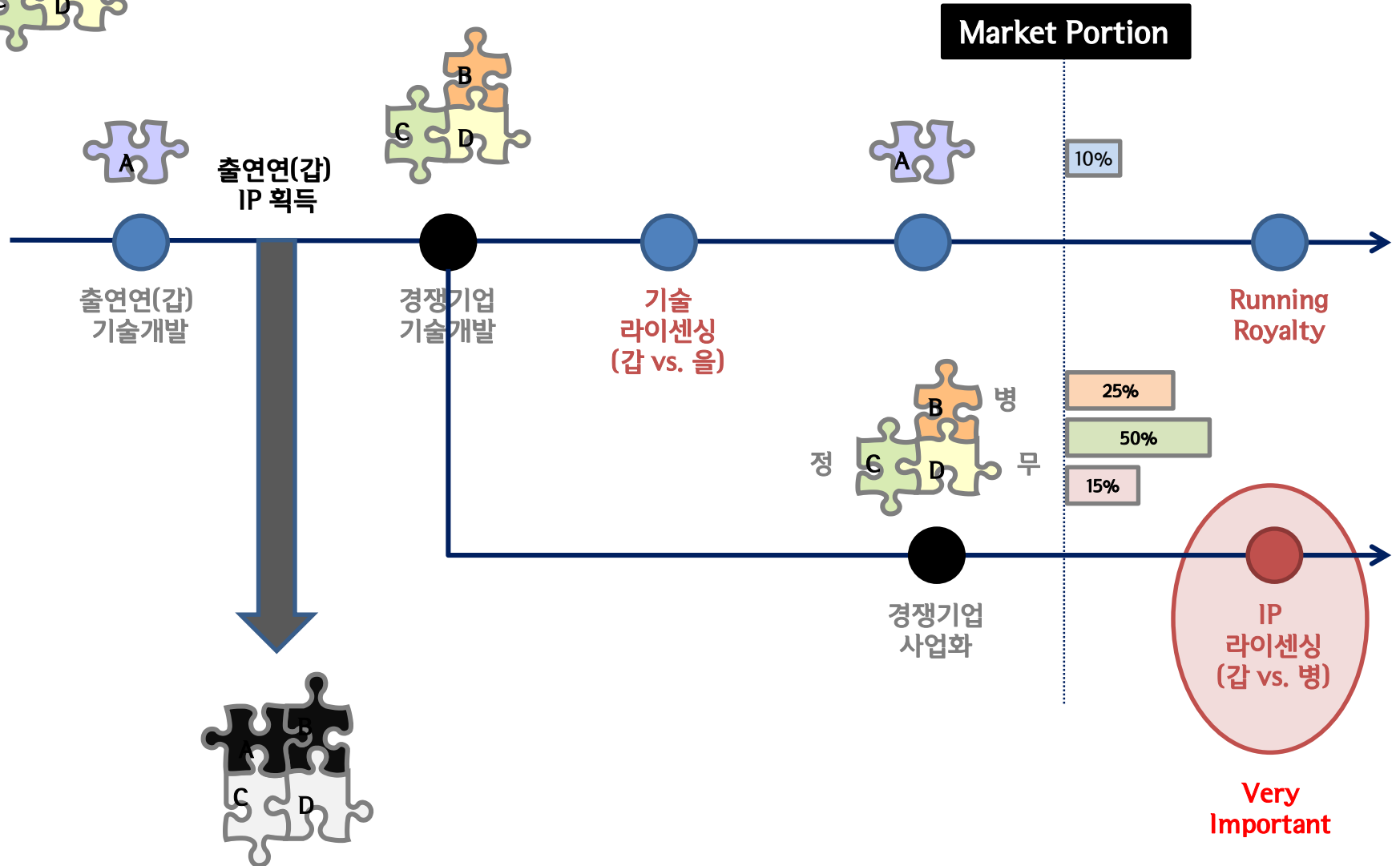
3. 패러다임 전환의 필요성

4. 연구기관의 과제

# 10. 특허와 기술이전의 관계는?



A, B, C 및 D가 동일한 기능을 수행하는 대체기술



# 11. 시장 규모는?

	국내	해외
기술	시장규모: 1500억(공공연구기관)	시장규모: ?
IP	시장규모: 몇 십억(출연연)	시장규모: 약 1000조원



## 12. 기술 중심의 라이선싱 vs. IP 중심의 라이선싱

구분	기술 중심의 라이선싱	IP 중심의 라이선싱
목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기술사업화를 통해 시장을 형성하고 수익창출</li> <li>- 창출된 수익에 대한 기술료 획득</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 형성된 시장에서 활용되고 있는 IP에 대한 기술료 획득</li> </ul>
핵심요소	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시장에서 다른 유사기술에 대해 비교우위 확보</li> <li>- 기술의 성숙도(TRL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 강력한 권리망(특허포트폴리오)을 구축하여 권리행사 용이</li> </ul>
IP의 역할	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기술정보의 공개</li> <li>- 기술 라이선싱의 매개체(회피설계의 방어)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사적 권리로서 역할</li> </ul>
Customer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보유 기술과 시너지 효과가 발생할 수 있는 기업</li> <li>- 사업화 의지/능력이 충분한 기업</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IP를 활용하여 사업화하고 있는 기업</li> <li>- IP network Group(NPEs)</li> </ul>
도구	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SMK(Sales Material Kit)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Claim-chart</li> </ul>
라이선싱 시기	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 그 기술을 기반으로 한 시장이 형성되기 전</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IP의 권리범위에 포함된 시장이 형성된 후</li> </ul>
시장	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내의 중소기업을 지원하여 국내산업의 경쟁력 확보</li> <li>- 개도국의 ODA 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 해외 선진 시장에서 기술료 획득</li> </ul>
전략	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 기업과의 네트워크 강화</li> <li>- R&amp;D 기획의 강화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 해외 IP 심사의 강화 및 전략적 창출</li> <li>- 해외 시장 모니터링</li> </ul>
비고	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률</li> </ul>	

## 13. 대기업 vs. 중소기업

구분	중소기업	대기업
추가기술개발능력	불충분	충분
아이디어 Seed	부족	부족
특허분쟁가능성	소	대
<b>시장</b>	<b>Domestic</b>	<b>Global</b>
사업화 자금	불충분	충분
사업화 능력	불충분	충분
라이센싱	기술 중심의 라이센싱	IP 중심의 라이센싱
<b>규모</b>	<b>소</b>	<b>대</b>
핵심요소	기술의 성숙도 추가기술지원(Customization)	IP 포트폴리오의 적절성 기술의 사업성
목적	중소기업 육성을 통한 국가 경쟁력 제고	국내외 기업으로부터 기술료 수입 증대를 통한 성과확산 촉진

# CONTENTS

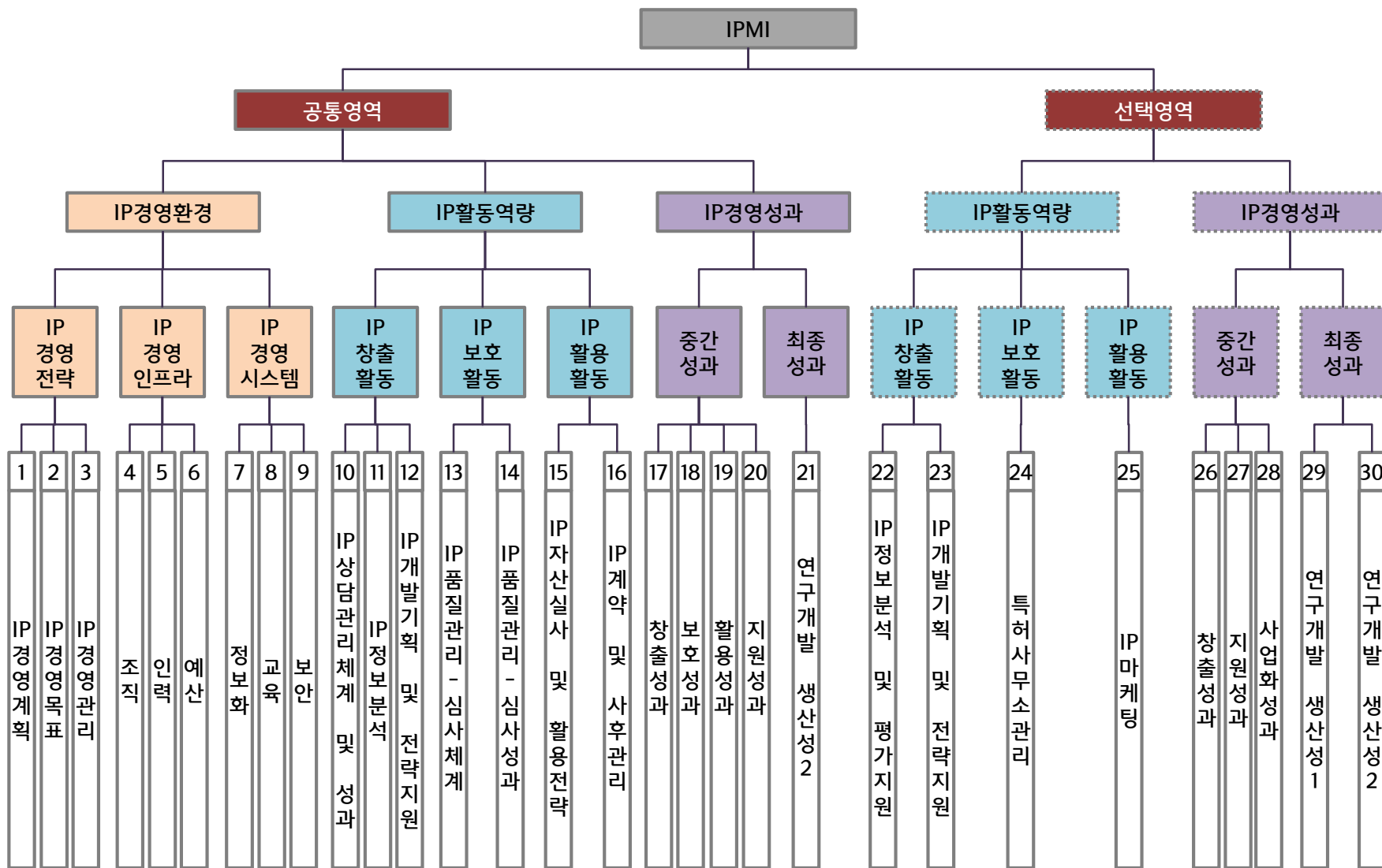
1. 정부의 정책방향

2. 연구기관의 현황

3. 패러다임 전환의 필요성

4. 연구기관의 과제

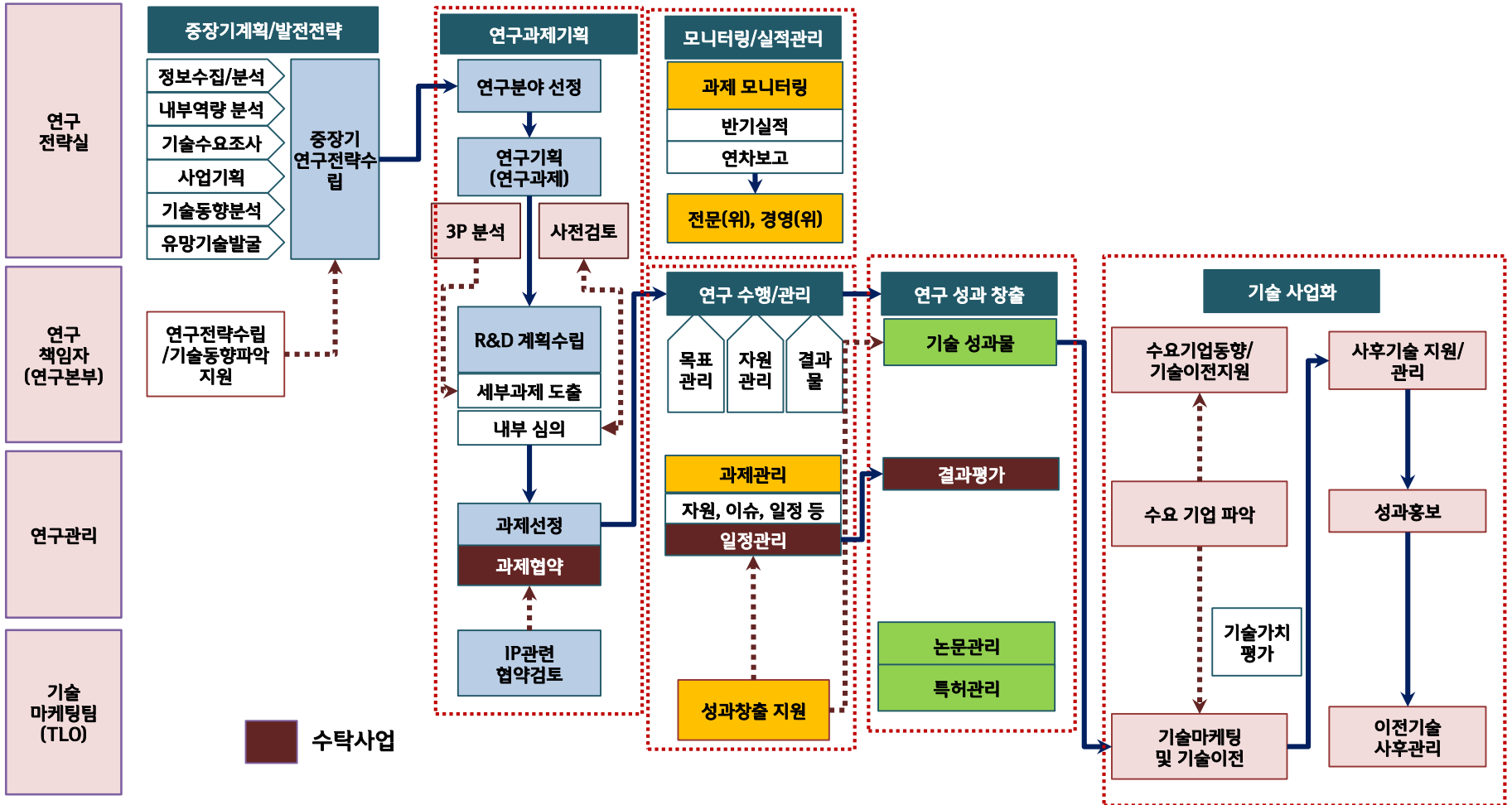
# 14. 정확한 진단의 필요



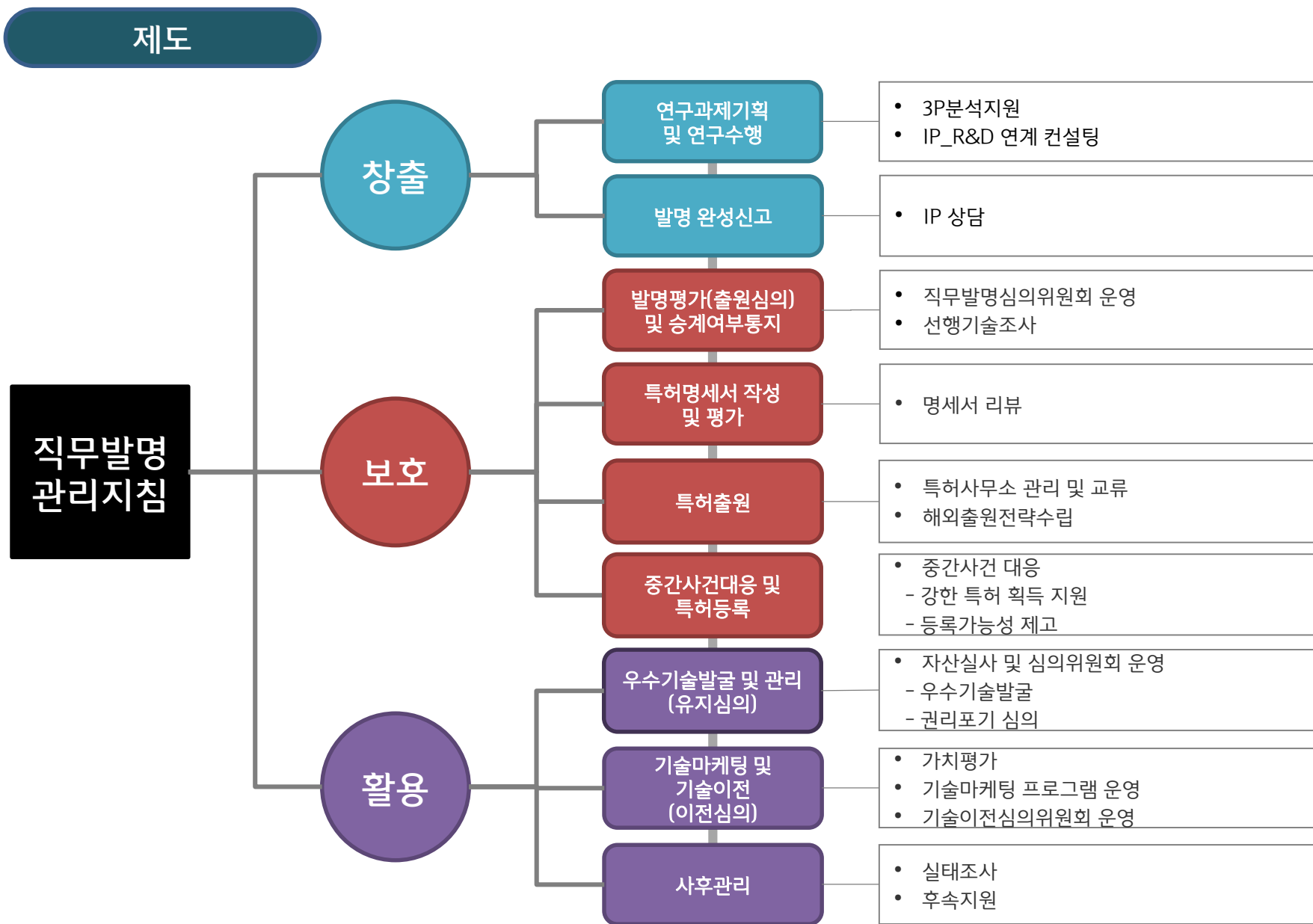
\* 공통영역 내 3항목의 대분류, 8항목의 중분류, 21항목의 소분류, 총 51항목의 세부지표(공통영역 38개, 선택영역 15개)

# 15. R&D-IP-Biz. 체계 구축의 필요

역할구분	STRATEGY/PLAN		DO	SEE		
	Strategy/Foresight/Analysis	Input	Throughput	Output	Transfer	Outcome



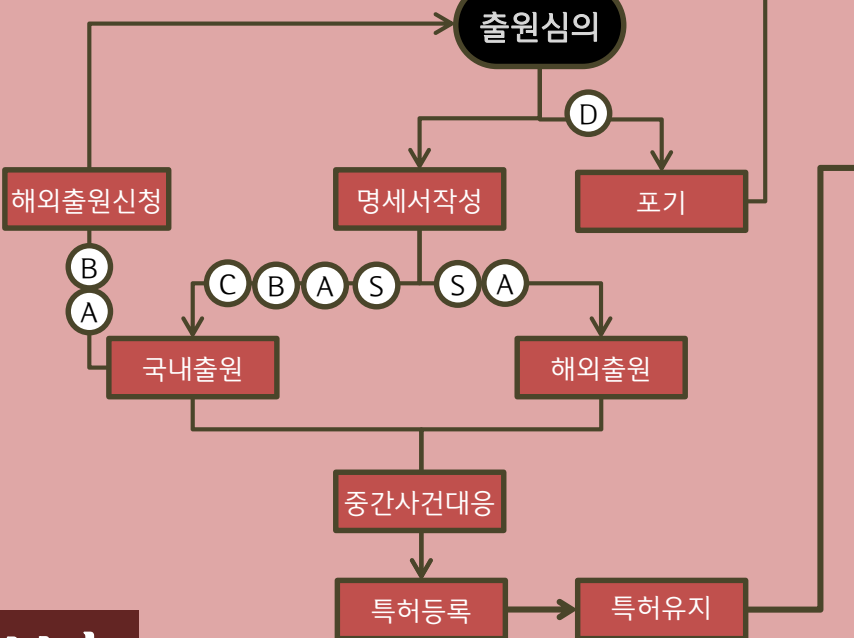
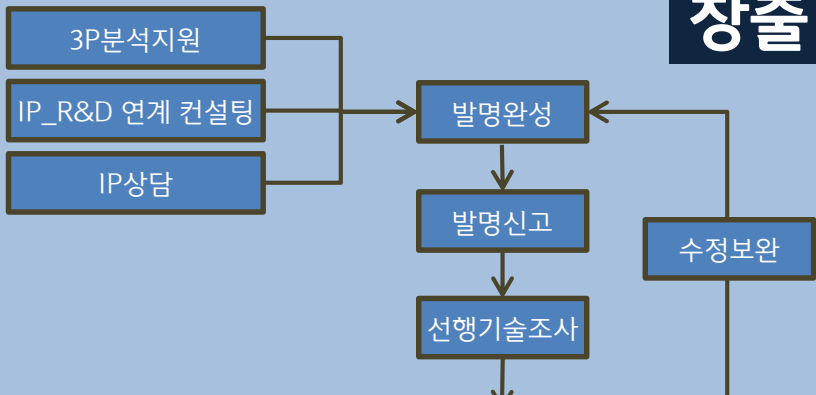
# 16. R&D-IP-Biz. 체계 구축의 필요



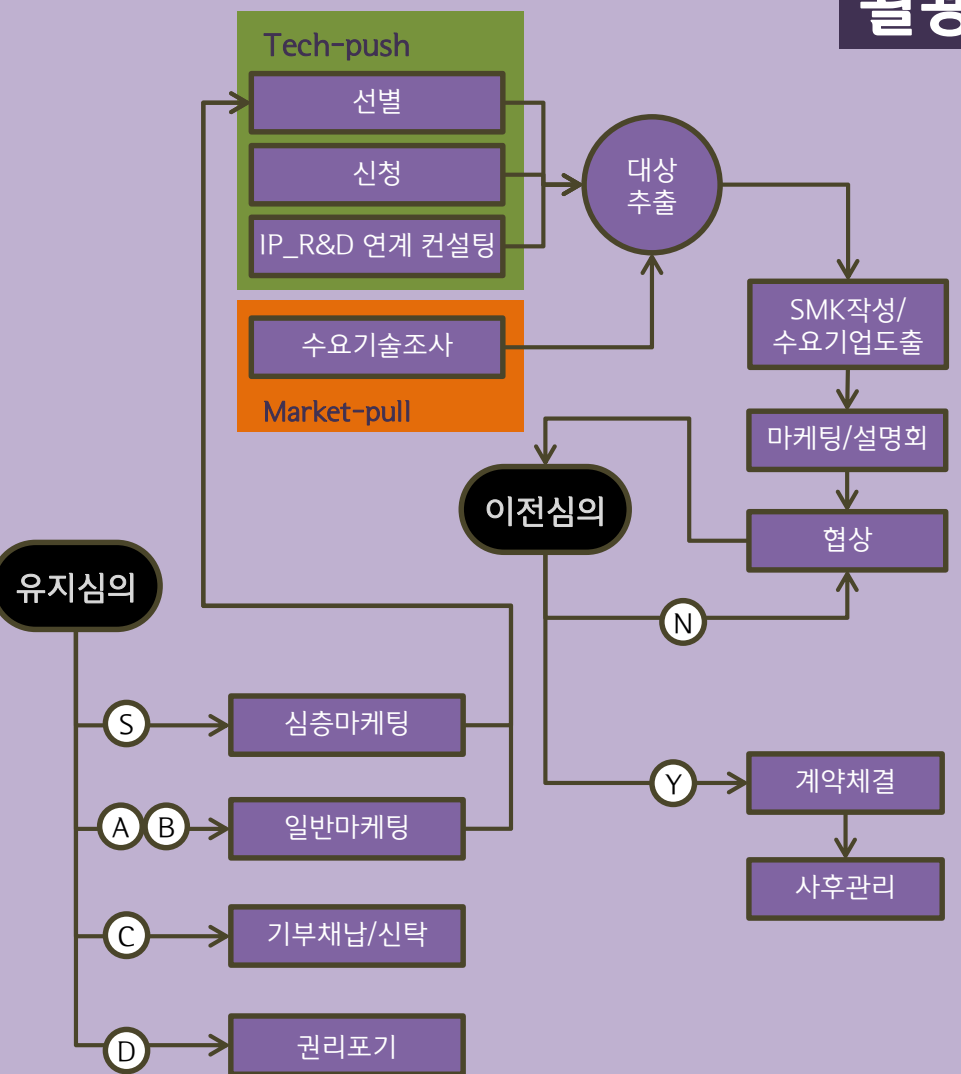
# 17. R&D-IP-Biz. 체계 구축의 필요

## 프로세스

### 창출



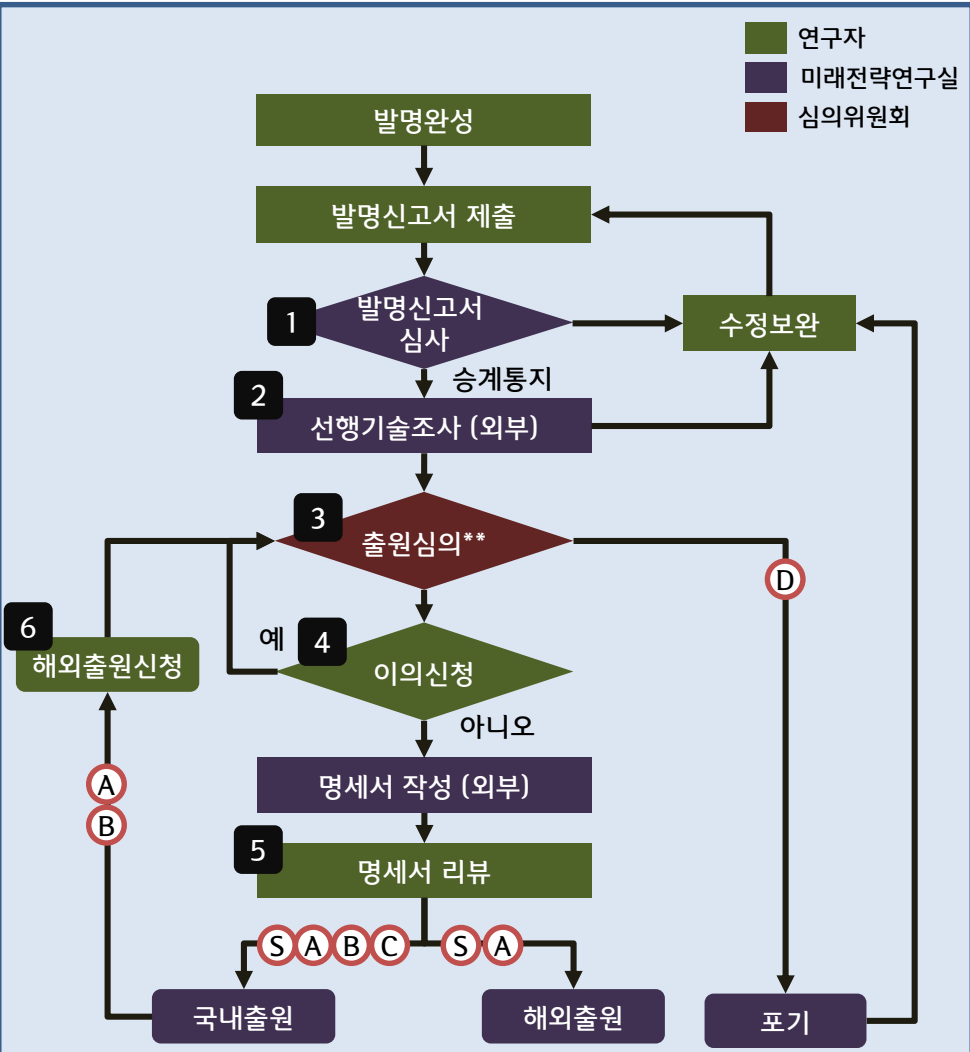
### 활용



## 보호

# 18. 발명에 대한 객관적인 평가의 필요

## 프로세스(출원심의)

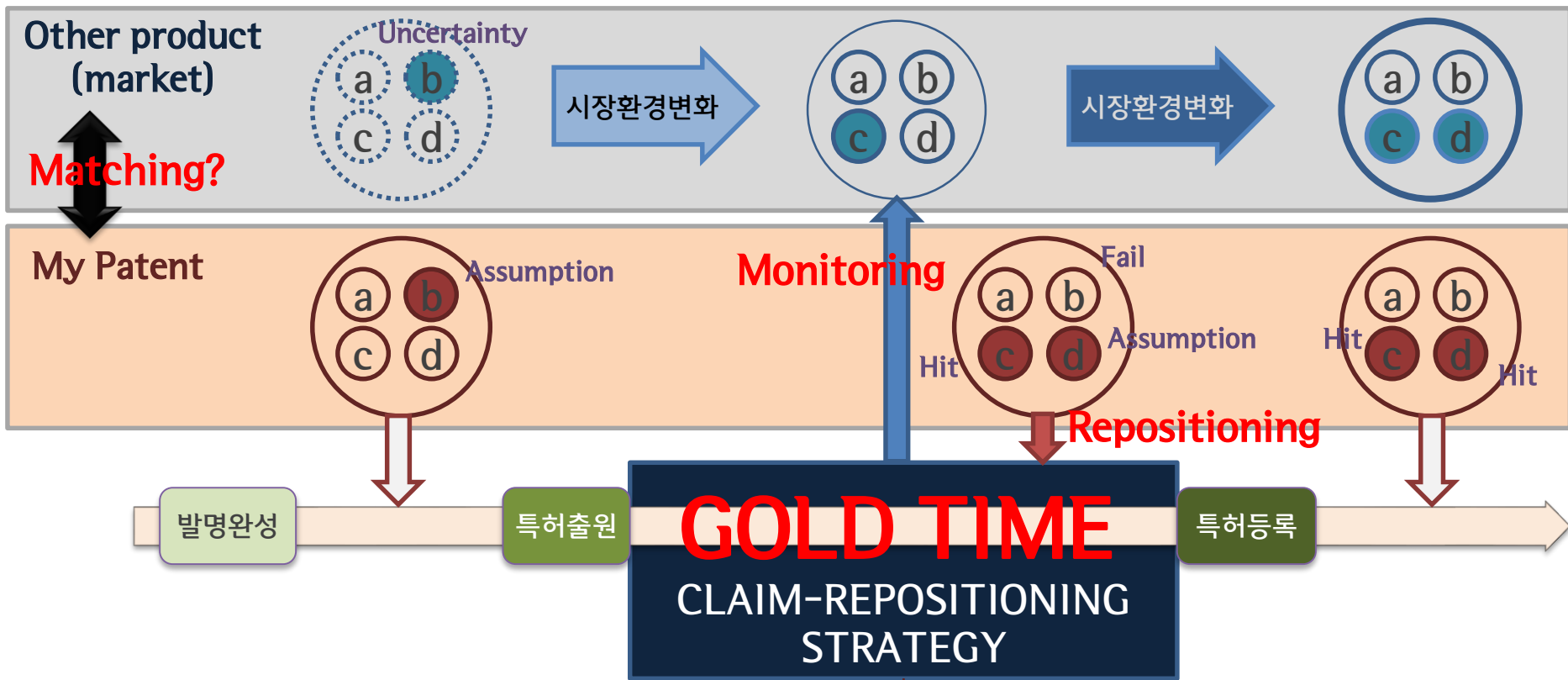


No.	주요내용
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>연구자에게 발명에 대한 승계여부통지를 하여 승계시점을 명확히 하는 한편, 발명진흥법을 준수</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>출원심의 전 외부에 선행기술조사를 의뢰하여 등록가능성을 검토하는 한편, 권리범위 설정 가능한 범위를 검토</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>발명에 대한 객관적 평가를 통해 평가에 따른 활용전략을 수립</b></li> <li>평가자의 임의적 판단을 배제하기 위한 발명 평가 기준을 제공</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>심의결과에 대한 이의신청 기회를 부여하여 평가의 정확성 부여</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>양질의 특허를 획득하기 위해 명세서 리뷰를 수행</b></li> <li>명세서 리뷰 포인트를 명확히 하기 위한 리뷰 기준을 제시하고 리뷰 방법에 대한 교육을 수행</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>발명의 가치는 시장의 상황에 따라 달라지기 때문에 해외출원의 필요성이 있는 A, B 발명에 대해서는 해외출원의 재심의 기회를 부여</li> <li>우선권주장을 할 수 있는 기회를 확보하기 위해 국내출원 후 1년 이내 기회를 부여</li> </ul>

\*\* 기술성/권리성/수익성/사업화용이성/이전유통성 평가



# 19. Patent Watching과 Reposition을 위한 노력의 필요



**심사청구시기 조절\***

출원일로부터 5년의 심사청구시기를 최대한 활용하여 시장의 변화 상황에 대응함

**보정**

심사관의 OA 대응시 등록가능성 뿐만 아니라 시장의 변화 상황에 따른 전략적인 보정 수행

**분할출원**

시장이 확정되지 않았는데 원출원이 등록되는 경우 분할출원을 활용하여 보정 가능성 염두

**우선권주장출원**

선출원에 포함되지 아니한 실시예 또는 상위 개념의 출원이 필요한 경우 우선권주장을 적극 활용

**계속심사\*\***

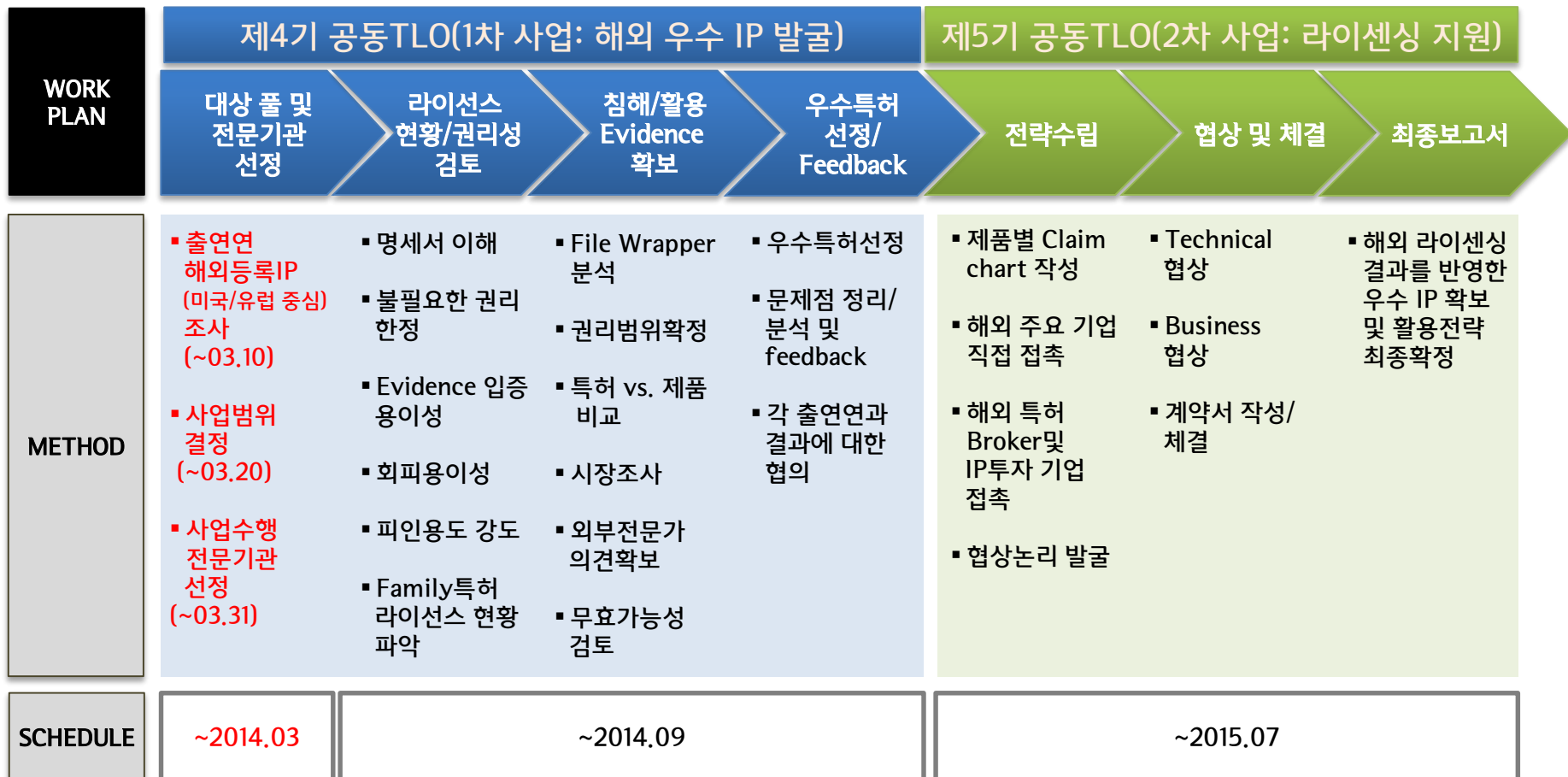
특허결정후에도 계속 심사를 청구하여 보호 범위 재설정할 수 있는 기회의 확보

\* 한국, 일본 및 중국

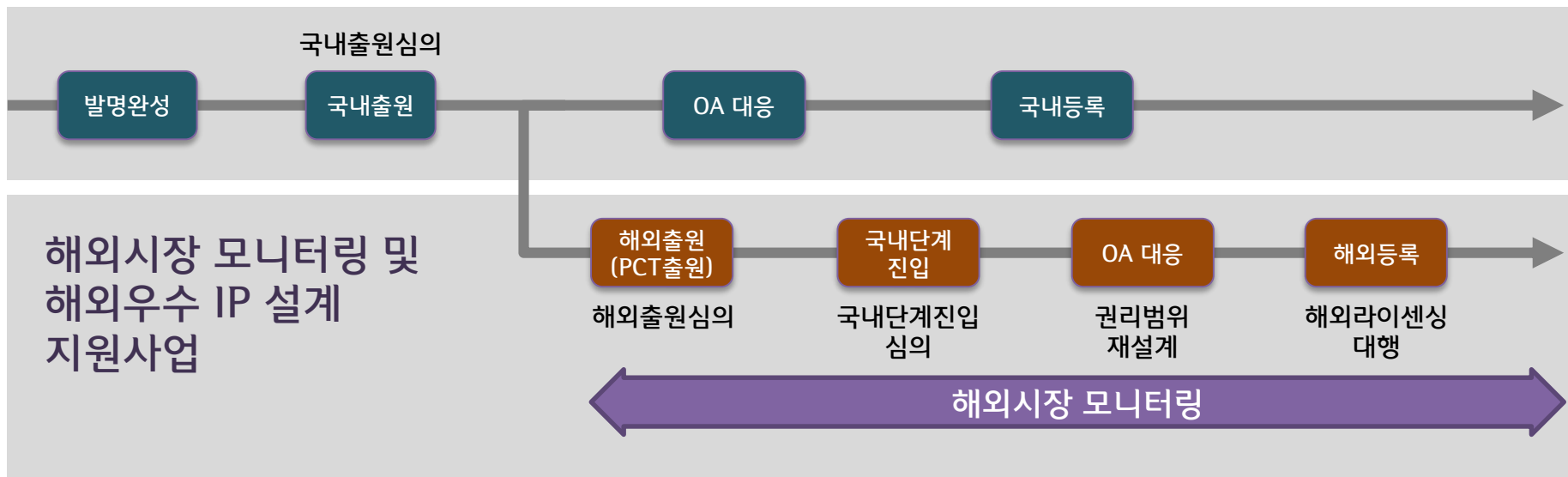
\*\* 미국

## 20. 해외IP에 대한 전략적인 관리의 필요

- 출연연이 보유한 해외 IP 중 시장이 형성되어 활용 가능한 우수 IP를 발굴하고, 이를 바탕으로 침해 모니터링 실시 및 특허 라이선싱을 지원
- 이를 통해 도출된 문제점을 반영하여 해외 우수 IP 확보 및 활용전략(안)을 수립



## 21. 해외IP에 대한 전략적인 관리의 필요



구분	내용
해외출원심의 지원	- 심의위원회에 전문가를 파견하여 해외출원의 타당성(권리성, 시장성, 사업성, 라이선싱 가능성 등) 평가, 해외출원의 루트 및 해외출원 국가 선택, 병합출원 가능성 검토의 지원
국내단계진입심의 지원	- 심의위원회에 전문가를 파견하여 개별 국가 진입의 타당성(권리성, 시장성, 사업성, 라이선싱 가능성 등) 검토의 지원
권리범위재설계 지원	- 해외 OA가 나왔을 때 연구자 인터뷰와 해외시장 모니터링을 진행하여 등록가능성 검토 뿐만 아니라 권리범위 재설계를 지원
해외라이센싱 대행	- 적극적인 해외 IP 라이선싱 업무를 대행하여 라이선싱 가능성 제고
해외시장 모니터링	- 해외시장을 모니터링하여 시장의 변화에 따른 권리범위 재설계를 지원하고, 잠재적인 LICENSEE를 추적 조사하여 해외등록후 해외 라이선싱 지원함

## 22. 강력한 포트폴리오 구축의 필요

“XXXXX XX 기술” 관련 23건의 기술 패키징의 거래 성공  
 - 기술매매계약, 거래금액 약 8억7천5백만 원 -

기술이전 계약

- 상호 간의 거래조건을 정확히 파악하고 합리적인 합의점(비즈니스 모델) 제시

✓ “XXXXX XX 기술”의 매매계약 체결

기술 마케팅

- 대상 기술에 대한 Needs와 효용성이 가장 큰 최적의 수요기업을 도출  
 - 대상 기술의 시장성, 기술성, 권리성을 분석하고, 이를 바탕으로 사업성 보강

✓ 2개 수요기업과 기술 미팅  
 ✓ 4개 수요기업과 NDA 계약  
 ✓ 4개의 기술 패키징 완성

포트폴리오 보강

- 특허포트폴리오를 보강하여 총 23건 출원 및 패키징

✓ 23건의 포트폴리오 구축

기술 발굴

- 시장의 trend에 부합하여 현재 또는 가까운 미래에 필요로 하는 기술을 도출

✓ “XXXXX XX 기술” 외 총 4개의 기술 발굴

## 23. 연구자들의 인식 전환을 위한 노력의 필요

작성된 명세서를 review할 때는 기술적 표현의 적절성보다는 예상되는 침해형태를 가정하고 명세서를 작성하였는지의 관점에서 바라봐야 한다.

검토항목		검토 세부 내용	검토 결과
상세한 설명	1. 배경(명칭, 기술분야, 배경기술) - 간결한 기재 권고	- 2페이지 미만으로 작성하였는가?	(Yes/No)
		- 배경기술의 공개여부를 확인하였는가?	
	2. 해결과제, 과제해결수단	- 청구항의 내용이 과제해결수단에 포함되었는가?	
	3. 구성, 동작, 효과	- 선행특허검색자료를 활용하였는가?	
		- 발명신고서 내용을 빠짐없이 충실하게 기술하였는가?	
		- 기술적 효과, 예측가능한 효과를 기재하였는가?	
도면	1. 도면 작성	- 실시예 별로 도면을 작성하였는가?	
	2. 구성요소, 부호	- 도면의 모든 구성요소에 도면 부호를 부여하였는가?	
		- 도면 부호에 오류는 없는가?	
특허청구범위	1. 용어의 일관성	- 명확하고 일관성 있는 용어를 사용하였는가?	
		- 청구항/용어 인용관계, 카테고리 일치 여부를 확인하였는가?	
	2. 다양한 scope의 적정 청구항 작성	- 발명의 가장 넓은 concept을 반영하였는가?	
		- 독립항에 불필요한 한정사항은 없는가?	
		- 유효성을 확보할 수 있는 최소한의 한정을 하였는가? (공지기술과 구별되게 청구항을 작성하였는가?)	
		- 여러 형태로 다양한 scope을 가지도록 작성하였는가?	
3. 권리 행사 용이성	- 침해 예상 대상을 가정하고 청구항을 작성하였는가?		
	- 침해 입증이 용이하도록 청구항을 작성하였는가?		
기타의견			

# Q & A