

벤처기업 기술의 사업성평가에서의

# 기술의 권리분석

통신심사담당관실 심사관 전종성

## 1. 기술의 권리분석 개요

### (1) 의의

기술의 권리분석은 사업타당성 평가에 있어서 사업기술이 가진 기술적 범위, 사업기술과 타 지적재산권과의 권리관계를 검토하여 사업실시의 가능여부, 타인의 권리를 침해하고 있는 경우 그에 대한 우회방안 등을 살펴봄으로 신기술창업 기업의 사업타당성을 평가하는데 있어서 핵심적인 역할을 담당하고 있다.

### (2) 현황 및 문제점

기술의 사업성 평가는 크게 사업의 가능여부를 판단하는 정성적 또는 법적 평가와 사업의 경제적 가치 등을 평가하는 정량적 경제적 평가로 구분해 볼 수 있겠다. 일반적으로 기술의 가치평가의 방법론으로서 이익접근법, 시장사례접근법, 원가접근법, 옵션가치 평가법 등은 경제적 가치평가이론의 대표적인 것으로서 관련 업계에 많은 연구가 이루어져 있는 부분이나 상대적으로 기술적 권리관계를 평가하는 기술의 권리성에 대한 평가는 상대적으로 적게 이루어져 있을 뿐 아니라 구체적인 방법론 및 절차에 대한 모법적인 사례를 찾아보기 어려운 형편이다.

최근 창업기업의 육성을 위한 신기술타당성 평가, 벤처기업의 코스닥 등록을 위한 평가 등 다양한 기술성 및 사업성 평가가 이루어지고 있으나, 기술성 및 사업성에 대한 가장 큰 전제가 되는 기술의 실시가능여부, 타 지적재산권에 대한 침해여부에 대한 검토 및 평가가 형식적이고 피상적으로 이루어지는 경우가 다수 있고, 실제로 제대로 된 권리분석도 없이 단순히 창업기업의 사업계획서에 나타난 내용을 그대로 인용하여 해당기업이 독창적이고 기술적 권리가 우수한 것으로 성급히 결론을 내고 있는 경우에 해당기업은 사업성 평가와는 달리 제품을 생산할 수 없는 상황이 발생할 수 있으며, 또는 타인의 특허권 등을 침해하여 민사적 손해배상, 형사적 범죄의 문제를 일으킬 수도 있는 것이다.

따라서 기술창업기업의 사업타당성 평가에 있어서 기술의 권리분석이 갖는 위치는 단순히 기술성분석의 한 항목으로서의 위치가 아니라 사업의 가능 또는 불가능을 판단하는 중핵적인 위치를 차지할 수밖에 없으며, 여기에서 권리분석의 오류는 시장성분석에서 해당사업의 시장전망의 오류와 마찬가지로

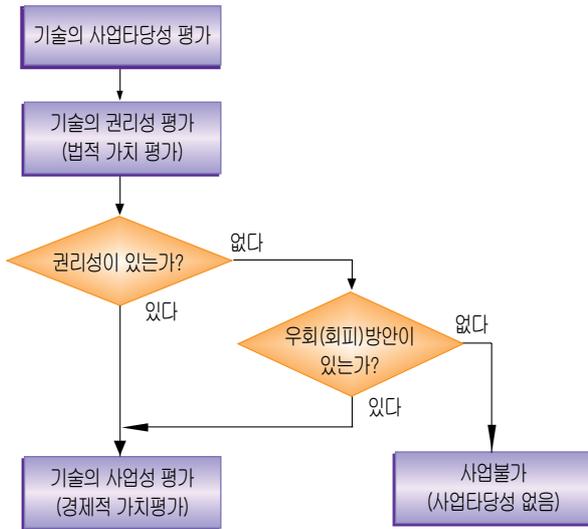
가지로 평가보고서를 전혀 다른 결론을 냄으로써 평가보고서의 신뢰성에 치명적인 손상을 입힐 수밖에 없는 것이므로 그 작성에 신중을 기하여 권리분석이 양적으로나 질적으로 적정을 유지할 수 있는 분석의 틀이 제공되어야 할 것이다.

### (3) 사업성평가 체계에서의 기술의 권리분석의 위치

표1의 일반적인 사업의 타당성 평가표에 나타난 바와 같이 기술성 및 시장성, 사업성 평가의 여타항목은 기술 그 자체 및 기술의 경제성 또는 사업기술과 관련한 시장환경, 사업주체의 역량 등 사업기술이 사업화 되는 경우에 시장에서 창출할 수 있는 경제적 가치를 가능해보기 위한 지표로 볼 수 있으나, 기술의 권리분석은 이와는 달리 해당 기술이 제품을 생산해서 시장에 출시하는 것이 가능한지 또는 법적인 권리관계에 장애가 있어 타사의 특허권 등 법적인 장벽에 의하여 사업 자체가 불가능한지를 가능해보는 중대한 요소를 차지하는 것이어서 기타의 특정항목에서의 하자는 사업성의 가치를 일부 떨어뜨리는 요소 또는 다른 항목의 우수성으로 보완할 수 있는 것이나, 기술의 권리분석에서의 중대한 하자는 사업자체를 포기하여야 하는 것이어서 양적으로 평가보고서의 상당부분을 할애하고, 질적으로도 심층적으로 분석하여 그 완결성, 평가의 타당성을 높여야 전체 사업타당성보고서의 타당성 및 신뢰성을 높일 수 있을 것이다.

### (4) 기술가치평가의 체계 및 순서

기술의 가치평가라하면 기술의 경제적 가치를 평가하는 것으로 생각하는 것이 일반적이거나, 경제적 가치평가에 앞서서 기술의 법적 권리평가가 선행되어야 할 것이며, 정확한 권리분석에 따라 사업주체가 그 기술을 실시하는데 장애가 없는 경우에 비로소 그 기술의 경제적 가치를 평가하는 것이 타당할 것이다. 기술의 법적평가, 즉 권리분석이 제대로 선행되지 못하고 한 사업성평가 또는 경제적 평가는 자칫 그 평가의 결과 전체를 무의미하게 만들어버릴 수 있는 것이어서, 신기술의 사업타당성 평가에 있어서 체계적인 권리분석이 필히 선행되어야 할 것이며, 권리분석에서 사업이 불가능한 것으로 판단되는 경우에는 그 이후의 경제적 가치평가는 큰 의미가 없다고 할 것이다.



**(5) 기술의 권리분석의 주제**

기술의 권리분석은 사업분석에 능한 경영학적 전문가 또는 당해 분야의 기술에 정통한 기술전문가로는 부족하고 당해분야의 기술에 능통함과 동시에 특허의 권리범위에 능통한 심사관 또는 변리사가 적당할 것이다.

**(6) 본 보고서의 전개방향**

본 연구보고서의 전개방법은 기술의 권리분석을 위하여 통상적으로 사용되어야 하는 목차를 살펴보고, 각 구체적 목차에 필수적으로 연구 또는 검토하여야 할 사항을 살펴보고, 구체적인 적성사례를 통하여 실제 평가보고서에 적용할 수 있는 실제적인 작성기법을 “무선 광 중계기”의 작성 사례를 통하여 예시하고 연구하는 것으로 한다.

평가항목	평가 세부항목	비고
기술성	기술의 개요	
	기술의 동향	
	기술의 개발환경	
	<b>기술의 권리분석</b>	
	기술의 경쟁력	
	실험가능성	
시장성	시장규모	
	시장동향	
	시장특성	
	시장분석	
	수요예측	
사업성	사업계획의 분석	
	사업화주체의 역량	
	인적자원	
	생산효율성 분석	
	마케팅 분석	
	경제성 분석	
종합		

표1 사업타당성 평가표에서의 기술의 권리분석의 위치

**2. 기술의 권리분석의 내용**

**2.1 선행기술(특허)의 분석**

**(1) 의의 및 필요성**

신기술 창업기업이 사업을 실시하기 위해서는 해당기업이 가진 기술이 타 기업의 선행 특허권 등을 침해하는 여부를 살펴봄으로써 기업이 시장에서 자유로이 제품을 생산하고 마케팅할 수 있는지 또한 해외특허를 살펴봄으로써 해외시장을 자유롭게 개척할 수 있는지 여부를 알 수 있다. 선행특허의 분석이 기술의 권리분석에 있어서 핵심적인 위치를 차지하는 것으로서 국내외특허에 대한 심층적인 검토가 이루어지고 해당기업의 기술과 비교하여 침해여부 또는 위회방안 등을 살펴보는 부분이다.

**(2) 분석의 목차(예시)**

- ◆ 특허분석의 기본방향 및 분석방법
- ◆ 해당 사업기술의 확정
- ◆ 무선중계기 기술의 분류
- ◆ 관련분야 국내의 출원동향
- ◆ 주요 특허기술의 분석

**(3) 분석의 내용 및 작성사례**

**가. 해당 사업기술의 확정**

기술의 권리분석을 위해서는 해당 사업기술의 실체를 명확히 하는 것이 필수적인 전제가 되는 것으로서 사업계획서에 나타난 기술적 범위, 도면 및 필요하다면 현장 실사 등을 통한 조사를 통하여 해당 사업기술의 목적은 무엇이고, 어떠한 구성요소로 이루어져 있으며 각 구성요소의 기능은 어떤 것이고, 구성요소간의 관계는 어떻게 되는지 명확히 하여야 하며, 사업기술만의 특징은 어떤 부분인지를 명확히 하여 후술하는 사업기술과 관련특허와의 대비 및 침해여부분석을 정확히 하기 위한 준비를 한다.

**《작성사례》**

● 사업기술의 목적

본 사업기술은 이동통신환경에서 전파의 진행경로에 산, 고층건물, 숲 등 장애물이 있기 마련이고 이러한 다양한 환경에서의 전파 음영 지역을 없애고 용이하게 통신 서비스를 이용할 수 있기 위해서 광 분배기를 이용하여 노드확장이 가능한 마스터-슬레이브 형상의 광중계기를 제안하고 있다.

● 사업기술의 구성

본 제안 장치는 그림 1와 같이 구성되어 있으며 구성 요소를 보면

- 1) 기지국과 무선으로 신호를 주고받는 주 유닛용 안테나 접속부

- 2) 입력 RF신호를 광 신호로 변환하는 Master Unit
- 3) 주 유닛으로부터 수신한 광 신호를 다시 RF 신호로 변환하는 Slave Unit
- 4) 단말기와 신호를 주고받기 위한 부 유닛용 안테나 접속부로 구성되며

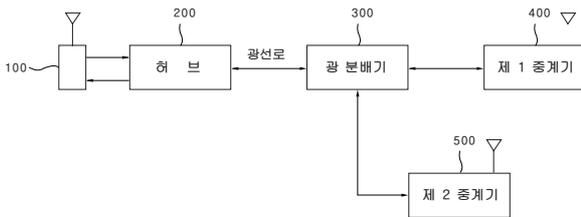


그림1. 사업기술 대표도-광 중계기(예시)

● 사업기술의 특징

- 특징1 - 본 사업기술은 무선중계기중 마스터와 슬레이브가 광케이블에 의해 분리된 형태의 중계기, 즉 기술분류1-3-2(표2 기술분류표 참조)에 해당한다.
- 특징2 - 본 사업기술은 광분배기를 사용하여 슬레이브 노드확장이 가능한 구조로 되어 있는 점에 특징이 있다.
- 특징3 - 본 사업기술은 수신한 R/F신호를 70MHz의 중간주파수로 변환하여 증폭하는 중간주파변환 방식에 특징이 있다.

나. 특허검색의 기본방향 및 방법

이 항목에서는 가항에서 확정된 기술의 내용에 따라 그와 대비할 그와 대비할 특허기술 등의 검색을 위한 DB 등을 정하며, 예시한 키워드 검색표와 같이 구체적인 검색 Key Word 등을 확정한다. 또한 국내특허와 국외특허의 키워드 검색의 구분여부, 실용신안과 특허의 구분여부, 출원종인 특허와 등록된 특허와의 구분여부 등도 밝혀두어야 할 것이다.

《작성사례》

구분	키워드	IPC	검색건수
국 내	(광 & 중계기)	H04*	37
국 외	(radio or wireless) & optical & (repeat* or relay*) & electr* & conver*	H04*	32

표2. 키워드 검색

다. 사업기술이 속한 기술분야의 기술분류체계

사업기술이 속한 기술분야의 기술분류체계를 조사하여 사업기술이 당해분야 기술분류상에서 차지하는 위치를 명확히 하여 구체적인 특허검색의 범위를 확정하고, 주변 인접기술

《작성사례》

대분류	중분류	소분류	비고	
무선 중계기 (1)	송수신주파수의 동일여부(1)	• 동일주파수 사용방식(1) • 주파수 변환 방식(2)		
	검파여부(2)	• 직접 중계방식(1) • 검파 중계방식(2)		
	주-부중계국의 분리여부(3)	일체형(1)		
		광케이블분리형(2)		
		동축케이블분리형(3) R/F분리형(4)		
	Diversity(4)	• 공간 Diversity(1) • 시간 Diversity(2)		
	다중접속방식(5)	• CDMA(1) • FDMA(2) • TDMA(3) • CSMA/CA, CD 등(4)		
사용주파수대역에 의한 분류(6)	• 준 마이크로파(1) • 준 밀리파(2) • 적외선(3)	(1-3GHz) (20GHz)		
사용목적에 의한 분류(7)	• 이동통신용(1) • LAN용(2)			

표3. 무선중계기 기술분류표

과의 관련성을 명확히 하여 차후 진행할 본격적인 선행기술의 검색을 위한 사전 검토작업을 마무리한다.

라. 특허검색

앞에서 정한 검색 키워드에 따라 국내외 특허검색 DB를 이용하여 선행 특허를 검색한다. 검색결과에 따라 키워드의 수를 증감하거나 변경하여 결과의 양이 과소 또는 과다하지 않도록 하여야 한다. 경험적으로는 특정기술분야에 대한 특허로서 국내외 각각 100건 정도의 특허는 되어야 해당 기술분야의 주요기술은 파악될 수 있을 것이다.

검색사이트로는 특허청 산하기관인 한국특허정보원(www.kipi.or.kr)에서는 무료 특허정보검색서비스를 운영하고 있으며, 미국의 www.delphion.com(유료), www.uspto.gov(미국특허청, 무료), http://ep.espacenet.com/(유럽특허청, 무료), www.jpo.go.jp(일본특허청, 무료)이 유용하게 사용될 수 있다.

마. 관련분야 국내외 특허의 출원동향(정량분석)

특허검색을 통하여 나타난 결과를 통하여 해당분야의 특허의 출원동향을 정량적으로 살펴봄으로써 해당산업의 성장성, 기업의 해당기술에 대한 관심도, 해당분야의 주요특허권 소유기업, 국내외 특허의 소유현황, 해당산업에 대한 참여기업의 규모 등을 살펴봄으로써 해당 산업에 대한 전반적인 성장성, 경쟁구조 등을 살펴봄으로써 해당사업기술이 시장에 진입가능여부, 주요경쟁기업 등을 간접적으로 살펴보는 부분이다. 구체적으로 국내외 출원동향, 출원인별 출원동향,

국가별 출원동향 등을 그래프를 통하여 가시적으로 보여주어야 할 것이며 단순히 출원건수의 숫자의 나열이 되어서는 안되고 그 숫자를 통한 트렌드를 파악하고 해당기술과의 관계속에서 그 이면에 숨겨진 의미를 해석하여 해당 산업의 기술적 동향이 파악되어야 할 것이다.

《작성사례》

● 전반적 출원동향

광 중계기 관련 국내외 특허출원의 동향은 아래 그림2과 같다. 국외출원의 경우 90년 이전부터 꾸준히 특허가 출원되고 있는 것을 알 수 있으며, 국내의 경우 1996년 이후 출원이 급격히 증가하여 2000년에 13건으로 최고에 이르는 것을 알 수 있다. 이는 우리나라가 90년대 후반기로 접어들면서 이동통신의 보급이 급격히 증가하고 관련 시장이 급팽창함에 따라 관련 업계의 연구개발의 본격화에 따라 특허출원이 급증한 것으로 파악될 수 있으며, 또한 상대적으로 국외의 특허출원이 우리나라보다 5년 이상 앞선 것으로 보아 관련 핵심적인 기본특허를 외국기업이 선점하고 있음을 볼 수 있다. 유의할 점은 국내특허의 경우 2001년, 2002년 공개이전의 출원동향도 파악될 수 있으나 국외의 경우 출원 후 18개월이 경과하기 전의 특허출원동향은 파악되지 않는 것이어서 2001, 2002년의 국내와 국외의 출원건수를 단순 상호 비교하는 것은 의미가 없거나 추세를 살펴보아 외국 역시 2000년 이후 출원이 급증한 것으로 추측할 수 있다. 따라서 광 중계기 관련 특허출원은 국내외를 막론하고 급증하고 있다고 볼 수 있다.

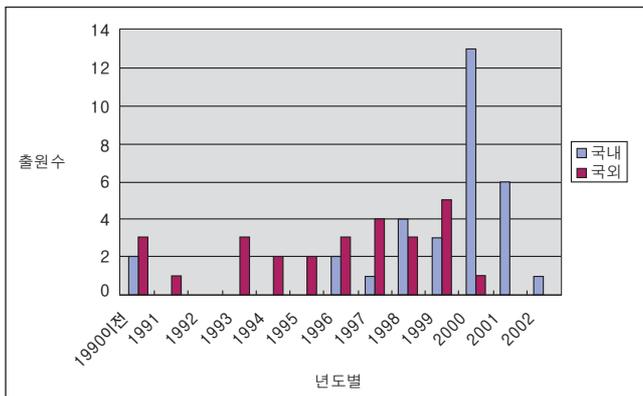


그림2. 연도별 국내외 출원동향

바. 주요특허기술의 분석(정성분석)

검색된 특허의 명세서를 출력하고 그의 기술요지, 특허청구범위를 해당기술과 대비하여 그 관련성이 높은 국내외 주요 특허리스트를 작성한다. 그리고 주요 특허의 특허청구범위, 도면 등으로 구성된 특허의 요지리스트를 작성하여 대비하고 자하는 선행특허를 명확히 하여 다음 장에서 살펴볼 해기술의 선행기술과의 대비 및 침해여부 판단을 위한 준비를 한다.

번호	공고번호	출원일	출원인	발명의 명칭
1	JP01314443	19880614	KOKUSAI	Signal synthesizing system
2	JP04157932	19901022	NTT	Relay ststem for radio
3	JP05063644	19910829	MATSUSHITA	Optical repeater
4	US5349463	19930528	VICTOR	Optical radio repeater
5	JP07030493	19930624	SUMITOMO	Mobile communication Equipment
6	JP07240710	19940301	NTTIDOUTSU	Radio repeating system
7	JP08102713	19941003	KPKUSAI	Repeating device using optical
8	JP09083448	19950916	AKAGAWA	Optical signal repeater
9	JP09130322	19951102	KOKUSAI	Radio amlication system
10	JP09233050	19960222	KOKUSAI	Radio network system
11	JP09261146	19960326	VICTOR	Radio relay system
12	JP09284233	19960411	KOKUSAI	Communication system
13	JP10233724	19970220	KOKUSAI	Radio repeating system
14	FR2747867	19970421	MITSUBISHI	Optical fiber underground
15	JP11088265	19970902	BROTHER	Radio system adopting optical
16	JP11122157	19971016	KOKUSAI	Radio base station
17	US6337754	19981117	KOKUSAI	Optical conversion relay
18	JP12196652	19981225	TOSHIBA	Network system
19	JP12278196	19990323	KOKUSAI	Radio relay system
20	JP12333240	19990514	KOKUSAI	Optical transmission system
21	JP12324044	19990514	KOKUSAI	Mobile communication sysem
22	JP13144668	19991111	HITACHI-KOKUSAI	Wireless relay amplifier
23	JP14051025	20000807	NHKITEC	Broadcast radio wave relay

표4. 주요 특허목록(예시)

1:1 접속형 CDMA시스템을 1:N 다중접속으로 변환하여 주는 -특허2(국내)			
공개번호	10-2001-0000905	공개일	2001.01.05
출원번호	10-2000-0063291	출원일	2000.10.26
출원인	(주)인오시스템	진행현황	출원중(심사청구)
요약 및 대표도면			
<p>본 발명은 전파음영지역을 해소하기 위하여 이미 설치되어 있는 아나로그 광 중계기 네트워크 구성에 있어서 기지국과 각 중계기간을 상호 연결하는 CDMA신호전송용 광케이블의 이용효율을 극대화하기 위한 것이다.</p> <p>본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여, N개의 아나로그 광 중계기를 1본의 광케이블에 다중접속하여 광케이블의 회선이용효율을 극대화하는 목적의 1:N다중접속용 중심노드 및 광 중계기의 변환 방법에 관한 것이다.</p>			

표5. 주요 특허 요약 및 도면

## 2.2 선행기술과의 관련성 및 특허침해여부 평가

### (1) 의의 및 필요성

이 항목에서는 전절에서 조사한 선행기술과 해당기업의 기술을 구체적으로 대비함으로써 구체적으로 어떤 주요특허가 해당기술의 사업실시에 제한적 요소 또는 기술적 장벽으로 작용할 수 있는지 검토하여 해당 신기술사업의 실시 가능 여부를 평가하는 것으로서 사업타당성 평가에서 기술적 권리분석의 가장 핵심적인 부분이다. 이 절에서는 사업기술의 구성요소와 유사 주요특허의 구성요소를 동일한 부분, 차이가 나는 부분으로 대비함으로써 권리의 침해여부, 사업기술에 대한 장애여부를 판단한다. 모든 구성요소가 동일한 경우에는 당연히 특허의 침해를 구성하는 것이고, 모든 구성요소가 동일하지 않는 경우에도 이용관계, 간접침해이론, 균등론 등에 의하여 침해를 구성할 수 있는 것이므로 그 가능성에 대하여 심층적이고 구체적인 판단이 필요하다. 이 부분은 단순히 해당분야의 기술전문가라 하여 판단하기 어려운 부분으로서 그 분야의 기술전문가인 동시에 특허의 권리범위에 정통한 심사관, 변리사의 도움이 필요한 부분이다.

### (2) 법적 근거

특허법 제126조 (권리침해에 대한 금지청구권등)

- ① 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.
- ② 특허권자 또는 전용실시권자가 제1항의 규정에 의한 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

### (3) 내용 및 작성사례

내용은 국내특허와의 대비, 국외특허와의 대비로 구성되며 사업기술과 주개별특허를 구체적으로 대비한다. 국내외를 구분하는 것은 특허권의 배타적 범위가 기본적으로 국내에 한정되므로 사업기술이 국내에서 제한 받지 않고 사업을 실시하기 위해서는 국내의 타인의 특허권을 침해해서는 안되며, 사업기술이 타기업이 종래에 사용하지 않던 독창적인 기술인 경우가 가장 바람직하다고 하겠으나, 적어도 해당기술이 누구나 사용할 수 있는 기술(일명 "자유기술"이라 칭한다)에 해당하여 국내생산 및 판매에 아무런 장애가 없어야 할 것이다.

국외특허와의 대비는 당해사업이 수출 등 해외진출의 경우에 해당국가의 입가능성여부를 판단하기 위해 필수적이다. 오늘날 세계화된 경제에서 특허장벽 등에 의하여 국내에

서만 사업이 가능하다면 그 기술의 사업성은 크게 떨어질 수밖에 없는 것으로서 미국, 일본, 유럽(EU) 등 주요 3개 권역은 필히 특허권에 의한 수출장벽의 여부가 판단되어야 한다.

### 《작성사례》

<특허1과의 대비>

국내1특허는 광중계기에 관한 것으로 그 구성에 있어서 RF신호를 광신호로 변환하고 광분배기를 통하여 다수의 중계기에 전송하는 데 그 특징이 있는 것으로서, 제안기술과는 송신부와 수신부가 광 전송장치에 의해서 분리된(이하 "특징1"이라 한다) 것과 광분배기를 통하여 다수의 원격 중계국으로 송수신하는(이하 "특징2"라 한다)이 동일하며, 그 목적에 있어서도 동일하다. 아직 출원중이어서 특허여부는 알 수 없으나 특허등록이 되면 특허출원일이 2000.4.27로 제안기술보다 선행하므로 특허의 침해를 구성할 수 있고 따라서 사업실시의 제한을 받을 수 있다.

## 2.3 특허침해에 대한 대응방안

### (1) 의의 및 필요성

전절의 침해여부판단에서 침해가능성이 높은 특허가 있는 경우 그 우회 또는 회피방안을 제시한다. 단순히 침해가능성이 높다고 하여 전망이 좋은 사업기술을 포기할 수는 없는 것이므로 그에 대한 대응방안을 제시한다.

### (2) 내용

타기업이 소유한 특허를 사업기술이 침해할 가능성이 높은 경우에는 당해 특허기술전문가에게 자문을 의뢰하거나 보다 본격적으로 특허심판원에 특허권리범위 확인심판을 청구하여 그 권리관계를 명확히 확인하는 것이 필요하다. 그러한 절차를 통하여 사업기술이 타기업이 소유한 특허권을 침해하는 것이 명확한 경우에는 그 대응방안으로서 사업기술을 변경하는 회피설계에 의한 방법이 있고, 회피설계가 불가능한 경우에는 해당특허의 소유자와의 협상을 통하여 라이선싱 또는 기술도입의 방법이 있고, 보다 적극적으로는 선행기술의 조사를 통하여 해당특허가 출원중이고 거절가능성이 높으면 특허정보제공제도를 통하여 해당특허출원의 거절결정을 유도하고, 이미 특허등록을 받은 경우에는 무효심판을 통하여 해당특허를 무효화하는 방법을 택할 수 있다. 구체적으로는 상기 여러 가지 방법 중에서 해당사업기술과 침해가능성이 높은 특허와의 관계를 살펴 가장 가능성이 높고, 가장 경제적인 방법을 선택하는 것이 바람직하다.

### (3) 작성사례

- 제안기술의 변경에 의한 방법(방법1)

국내특허의 경우 제안기술에 출원된 선행기술에 비하여 매우 세부적인 기술(예를 들어 사업계획서에 기재한 바와 같이 중계기의 상태파악기술 및 그 상태제어기술 또는 2.3GHz 용 LAN구조에 국내외 특허와 차별성을 가지는 특징적 구조)을 더 부가하여 전부침해를 회피할 수 있으나, 그 경우에도 이용관계가 성립되므로 선행 기본기술의 특허권자로부터 통상실시권을 받아야 실시를 할 수 있는 것이어서 그 실효성이 크지 않다고 본다.

● 특허가 거절결정되도록 하는 방법(방법2)

국내 출원된 기술이 선행의 외국특허문헌에 나타난 기술과 매우 유사하므로 외국특허문헌을 심사관에게 제공(이를 "출원정보제공"이라 한다)하여 출원된 특허가 거절결정되어 등록되는 것을 미연에 방지하는 것으로서 시간지연 및 비용부담을 줄일 수 있는 매우 효과적인 방법이라 하겠다.

● 등록된 특허를 무효화하는 방법(방법3)

국내 출원된 기술이 선행의 외국특허문헌에 나타난 기술과 매우 유사하나 혹 특허등록을 받는 경우에는 해당 국외특허문헌을 이용하여 특허이의신청 또는 특허무효심판을 청구하여 관련 특허를 무효로 만들 수 있는 방법이 있으며 등록된 특허를 무효화할 수 있는 유효한 방법이나, 사후적인 것이고 비용부담 및 시간의 지연은 피할 수 없다고 하겠다.

● 기술도입 또는 라이선싱에 의한 방법(방법4)

방법1 내지 3으로도 상대 특허를 거절결정 또는 무효화할 수 없고, 해당 기술이 사업실시에 필수적인 경우 Royalty를 주고 라이선싱을 하거나 해당 특허를 매입하는 방법을 생각해 볼 수 있으나, 비용부담이 크고 시간의 지연을 피할 수 없을 뿐 아니라, 외국선행기술과 국내출원과의 유사성이 매우 크므로 방법4가 사용될 가능성은 적다고 본다.

2.4 해당기업의 특허현황 및 특허권 확보방안

(1) 의의 및 필요성

해당기업이 관련 특허권을 가지고 있다면 해당 특허권을 표 등을 통하여 목록화하고 특허의 청구항에 나타난 구체적인 권리범위를 살펴보고 사업기술과의 관련성을 살펴봄으로써 사업기술의 독점 배타적 실시가능성과 향후 특허권 등의 확보가능성을 평가한다.

(2) 내용

등록된 특허의 청구항이 해당기업의 사업기술의 핵심부를 완전히 Cover하고 있다면 사업기술의 독점적 실시가 가능할 뿐 아니라 타기업의 사업실시를 배척할 수 있는 배타적 권리

도 가지는 것이어서 진입장벽으로도 작용할 수 있는 것이어서 타기업에 대하여 매우 강력하고 우월한 지위를 누릴 수 있다. 출원중인 특허의 경우 역시 사업기술의 핵심부를 Cover하는지 살펴보고 핵심부를 Cover한다면 선행기술의 조사 등을 통하여 특허의 등록가능성을 타진한다. 미출원 기술인 경우에는 특허출원시 등록가능성을 선행기술조사를 통하여 파악하고 Know-How 등 영업비밀로 유지하는 것이 바람직한지 여부도 함께 검토한다. 해외선행기술 조사를 통하여 해외에서 특허가능성이 매우 높고, 해외의 대상 시장의 규모가 매우 크다면 해외출원 또는 국제출원("PCT출원"이라 칭함)의 여부도 검토될 수 있을 것이다.

번호	종류	발명의 명칭	출원번호	출원일	출원인	심사청구
		직접 시퀀스 대역 확산				
1	등록	방법을 이용한	10-2000-00xxxx	2000.xx.xx	홍길동	청구
		무선 중계기의...				
2	출원중	다중노드 광중계기의...	10-2001-00xxxx	2001.4.15	홍길동	공개
3	출원중	주파수변환형...	10-2002-00xxxx	2002.4.23	홍길동	미공개
4	미출원	응용지역 해소를 위한 광중계기의...		2002.xx.xx	홍길동	해당없음

표6. 해당기업의 특허현황

<특허권 확보방안>

● 특허맵의 활용

광중계기는 본 보고서에 첨부한 주요 특허리스트, 요지리스트를 참고하면 되겠으나, 무선LAN관련 특허를 출원하고자 하는 경우에는 관련 특허맵을 참고하는 것이 제안기업이 관련 선행기술의 조사 및 출원동향의 파악에 앞서 수고를 덜 수 있는 방법이다. 특허맵을 통하여 틈새기술을 미리 파악하고 해당 기술을 개발하여 특허권을 취득하는 것이 기술개발 및 특허권취득에 있어서 시행착오를 줄이는 효과적인 방법이라 하겠다.

● 선행기술의 조사

제안기업이 광중계기관련 또는 무선LAN관련 특허를 취득하기 위해서는 관련분야 선행기술의 검색이 선행되어야 하고 또한 출원동향 조사를 할 필요가 있다. 그러기 위해서는 광중계기관련 특허는 본 보고서에 첨부한 주요특허리스트, 요지리스트를 참고하여 검색을 추가해보는 방법이 있겠고, 무선LAN관련 특허는 특허검색사이트를 통하여 검색해볼 필요가 있다.

● 특허풀(POOL)의 활용

특허풀은 보통 관련분야 원천특허를 보유한 외국기업들이 주도해서 공동으로 특허권을 행사하기 위해 결성한 단체이

므로 원천기술이 부족한 국내 중소기업이 만들기는 여의치 않은 것이 사실이다. 그러나 국내중소기업의 경우에도 관련 업계의 중소기업이 특허권문제에 공동으로 대처할 수 있는 특허풀을 결성함으로써 외국기업과 지재권문제에 있어서 비용절감효과 및 협상능력제고의 효과를 거둘 수 있다.

● 기술도입 또는 라이선싱

해당특허를 무효화할 수 있는 방법이 없고, 해당기술이 제안기업의 사업실시에 필수적인 경우에는 국내외 특허권자로부터 특허권을 매입하거나, 로열티를 주고 실시권을 매입하는 방법이 있다고 하겠다. 그러나 제안기업이 단독으로 하기에는 비용부담이 크다고 본다.

3. 결어

이상은 본격적인 기술권리분석의 체계를 설명한 것이나, 사업타당성평가의 목적상 또는 기술평가의 목적상 일부 간략화한 보고서의 형태도 가능할 것이다.

현재 여러 기술평가절차에 있어 기술평가가 이루어지고 있고, 기술이 자체로 재산권화하고 그것을 사업화하는 데는 그 기술이 가진 가치를 정확히 평가해야 하는 데는 관련분야의 전문가가 모두 동의하고 있으나 그 평가된 가치와 실제 그 기술이 가진 사업가치는 불일치하는 것을 흔히알게 볼 수 있는 것도 현실이다. 기술의 실제 현실적 가치와 평가상의 가치의 불일치를 해소하기 위한 현실적인 절차, 기준의 제시를 위하여 관련 업계의 전문가의 노력이 경주되어야 할 것이다. 



Patent 21 2003년 9월호

(통권 제51호)

등록번호 : 서울 라09257  
 발행 행 : 한국특허정보원  
 발행 및 편집인 : 민 경 탁  
 주 소 : 서울시 강남구 역삼동 647-9 한국지식재산센터  
 편집위원 : 이재정, 강치운, 노성열  
 기 획 : 최 승 중  
 광고문의 : 기획팀 (02-3452-8144)  
 디 자 인 : IDO (02-3445-9849)  
 인 쇄 : 삼원정판사

특허기술정보서비스 : [www.kipris.or.kr](http://www.kipris.or.kr)

선행기술조사서비스 : [www.forx.org](http://www.forx.org)



전화 : (02)3452-8144 FAX : (02)3453-5951