[별첨1]

2022년 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업

특허보호전략 과업 지시서

2022. 2.

한국지식재산보호원

목 차

Ⅰ. 사업목적 및 과업 개요 1

Ⅱ. 세부 과업내용 2

Ⅲ. 사업보고 및 컨설팅 산출물 17

Ⅰ 사업목적 및 과업개요

□ 사업 목적

○ 중소·중견기업이나 협의체에 대한 특허보호전략을 제공함으로써 기업 경쟁력 강화 및 수출 활로 모색

□ 과업 개요

○ 과 업 명 : 2022년 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업 특허보호전략

○ 과업기간 : 계약일로부터 최대 4개월 이내

*** 7차공고 모집 건의 과업기간은 모두 2개월로 협약**

○ 계약방식 : 한국지식재산보호원·지원기업·수행기관 3자간 협약

* 사업신청에 대해 지원결정(선정)된 지원(간사)기업 및 수행기관과 협약

○ 과 제 비 : 수행기관 제안금액(사업비)에 대해 평가 후 결정

* 사업비 = 정부지원금 + 기업부담금(현금,현물)

* 과제비 = 정부지원금 + 기업부담 현금

□ 신청 자격

○ 과제에 신청하고자 하는 기관은 다음의 요건을 만족하여야 함

- 한국지식재산보호원의 전문기관으로 등록된 기관
- 과제신청 시 국세 및 지방세 체납 사실이 없는 기관
- 기업이나 협의체가 지정과제 요건에 해당되고, 사업신청 시 희망 수행기관으로 지정한 기관

* 제안서 제출 후 기업(협의체) 및 수행기관 선정심사를 통해 선정여부 결정

Ⅱ 세부 과업내용

- **기업이나 협의체가 신청한 세부사업 및 유형에 따라 과업 내용을 각각 적용**
- **과업수행시 변리사/변호사 업무영역을 반영**

※ IP서비스 기관의 경우, 산업재산권 등에 대한 침해여부판단, 권리 유·무효 등 법률 감정은 반드시 법적 자격이 있는 기관에서 수행

가. 특허침해분석 (FTO분석)

※ 유의사항

- 특허침해분석은 기업의 제품이 대기업 또는 해외기업의 특허에 대한 침해 여부를 분석하는 유형임

□ 환경 분석

○ 지원·참여기업 제품 분석

- 대상제품 및 공정, 관련 시장 조사 분석

○ 경쟁사 분쟁성향 조사

- 기업이 수출·판매하고자 하는 지역의 경쟁사를 특정
- 경쟁사의 분쟁·소송 정보 분석을 통한 분쟁성향 검토

□ 유사특허 선별 및 문제특허 분석

○ 유사특허 검색 및 선별

- 대상제품의 기술요소별 및 경쟁사별 검색식 작성
- IPC・CPC・F-Term 등 검색식 다양화 및 검색식 조합방법 제시

○ 문제특허 선별 및 분석

- 지원·참여기업 제품과 유사한 기술의 문제특허 선별
  (수행기관 필터링(수작업) ⇒ 기업 연구원 선별(현물참여))
- 지원·참여기업 제품의 문제특허 침해가능성 유무 구분

□ 분쟁위험특허 심층분석

○ 분쟁위험특허 선별 및 심층분석(claim chart)

- 선별된 분쟁위험특허에 대한 클레임 차트 분석

  * 구성요소를 모두 비교하되, 특허에 명백한 부가구성 존재시 전체 비교 불요

- 분쟁위험특허의 심사이력, 패밀리 현황, 대응전략 기재

□ 최종전략 도출

○ 각 조사·분석결과에 따른 최종전략

- 분쟁위험특허를 고려한 종합 의견 제시
- 기업의 제품 수출·판매 현황을 고려한 종합 전략 제시

□ 기타 추진사항(기본)

○ 지원사업 관련 기업방문회의 1회(결과보고 제외) 필수 추진

- 협약 후 기술미팅(TM)을 실시하고, 기업 니즈, 제품특정 및 과업 범위를 세부적으로 한정한 기술미팅 리포트를 온라인으로 제출

  * 기술미팅(TM) 리포트 내용은 과업달성도 평가 기준으로 활용

  * 정산 시 기업 미팅 관련 자료(회의록, 사진, 이메일, 교육자료 등) 제출

○ 방문회의 외 기업과 지원사업 관련 업무 연락시 이메일 또는 화상회의 활용 및 보호원 요청시 해당 자료 제출

○ 보호원 요청 시 수시보고

○ 최종 보고서 작성·제출

나. 분쟁위험 사전대비 전략

※ 유의사항

- 분쟁위험 사전대비 전략은 기업의 분쟁상황에 맞게, 필요한 전략을 직접 선택토록 지원하는 유형임

〈 기본 과제-과제공통 : 위험분석 〉

□ 환경 분석 ['특허침해분석(FTO분석)' 참조]

○ 지원·참여기업 제품 분석

○ 경쟁사 분쟁성향 조사

□ 유사특허 선별 및 문제특허 분석 ['특허침해분석(FTO분석)' 참조]

○ 유사특허 검색 및 선별

○ 문제특허 선별 및 분석

□ 분쟁위험특허 심층분석 ['특허침해분석(FTO분석)' 참조]

○ 분쟁위험특허 선별 및 심층분석(claim chart)

〈 심화대응전략_필수선택 : 과제타입에 따라 선택 〉

□ 무효분석(선택 1)

○ 선행기술 검색식 작성

- 분쟁위험특허의 무효화를 위한 선행기술 검색식 작성

○ 무효화 가능성 검토

- 선행기술과 분쟁위험특허를 대비하여 무효화 가능성 검토

○ 무효분석을 활용한 특허 무효화 논리 개발

* 독립항 뿐 아니라 종속항에 대해서도 침해 가능성 검토가 필요하며, 침해 가능성이 확인된 모든 청구항에 대한 무효분석

□ 회피설계(선택 2)

○ 분쟁위험특허, 지원·참여기업의 양산 가능성 및 경제성 등을 고려한 구체적인 회피설계방안 제시

* 단순한 구성요소 제거 또는 대체 의견 제시 수준의 회피설계안을 배제하고 현재 설비로 양산가능성 또는 경제성 등에 대한 기업의 검토를 거쳐 제출

○ 회피설계안의 타 특허 침해가능성 조사·분석

□ 역공격특허 발굴 및 활용(선택 3)

※ **유의사항** : **지원·참여기업 보유특허 침해여부 판단 또는 외부특허 침해여부 판단 중 택1 필수 진행**

○ 경쟁사의 제품분석 및 판매현황

- 경쟁사 제품 기술요소 분석, 경쟁사 제품 판매현황 조사

※ **유의사항** : **분쟁위험특허의 특허권자를 경쟁사로 한정하며, 국내 국적 경쟁사 제외**

○ 지원·참여기업 보유특허 침해여부 판단

- 경쟁사 제품의 지원·참여기업 보유특허 침해가능성 검토

* 보유특허는 분석시점 권리가 유효한 지원·참여기업의 등록특허로 선별

※ **유의사항** : **경쟁사 제품 판매 지역에서의 지원·참여기업 해외특허 보유 시, 지원·참여기업 보유 해외특허 침해여부 분석**

○ 외부특허 침해여부 판단

- 외부특허 선별을 위한 검색식 작성
- 경쟁사 제품의 선별된 외부특허 침해가능성 검토

* 외부특허는 분석시점 권리가 유효한 제3자의 등록특허로 선별

- 외부특허 매입가능성 및 활용전략

* 매입이 불가능한 외부특허의 단순 제시 배제

※ **유의사항** : **① 경쟁사 제품 판매 지역에서 지원·참여기업의 해외특허 미 보유 시 또는 ② 지원·참여기업 보유 특허를 이용한 역공격이 불가능하다고 판단되는 경우, 외부특허 침해여부 판단 추진**(지원·참여기업 보유 특허를 이용한 역공격 불가 이유 제시)

○ 역공격 가능성 검토

- 지원·참여기업 보유특허에 의한 역공격 가능성 검토
- 외부특허 매입가능성을 고려한 역공격 가능성 검토
- 지원·참여기업 보유특허 또는 외부특허의 침해여부 분석 결과에 근거하여 검토의견 작성

○ 침해의견서 작성(필요시)

- 침해가능성 검토결과를 토대로 변리사 의견서(서명)를 보고서에 붙임으로 첨부

〈 추가선택 : 과제타입외 추가 선택가능 〉

□ IP 권리화 전략(추가선택 1)

○ 청구범위 작성

- 분쟁위험특허 심층분석 및 심화대응전략 도출 결과가 반영된 기업 보유 기술의 신규 IP 청구범위 작성

* 개발 및 양산 가능성, 사업성 또는 경제성 등에 대한 기업의 검토를 거쳐 제출

○ 실시사례 작성

- 청구범위를 고려한 발명의 상세한 설명 및 세부내용 작성

○ 청구범위의 등록 가능성 조사・분석

- 청구범위 내 구성요소에 대한 선행기술 검색식 작성 및 결과 분석
- 선행 기술과 청구범위를 대비하여 등록 가능성 검토

□ 해외 IP포지션 분석(추가선택 2)

○ 新제조국에서의 지원·참여기업 IP SWOT 분석

- 지원·참여기업의 전반적인 분석을 통해 IP보호(대응력) 강화를 위한 포지션 분석 결과 도출

□ 新시장(제조국) 특허대응전략 수립(추가선택 3)

○ 新제조국 내 특허 보유 기업과의 특허권 실시 계약 체결 가능성 검토

- 지원·참여기업 보유 유사 특허권 또는 제3자(타사)보유 유사 특허권 활용을 고려한 사업 전략 수립

□ 최종전략 도출(기본)

○ 각 조사·분석결과 및 기업현황에 따른 최종전략

- 분쟁위험특허 및 선택 과업 결과를 고려한 종합 의견 제시
- 기업 제품의 수출현황을 고려한 종합 전략 제시

□ 기타 추진사항(기본)

○ 지원사업 관련 기업방문회의 1회(결과보고 제외) 필수 추진

- 협약 후 기술미팅(TM)을 실시하고, 기업 니즈, 제품특정 및 과업범위를 세부적으로 한정한 기술미팅 리포트를 온라인으로 제출

* 기술미팅(TM) 리포트 내용은 기초·중간평가 등 과업달성도 평가 기준으로 활용

* 정산 시 기업 미팅 관련 자료(회의록, 사진, 이메일, 교육자료 등) 제출

○ 방문회의 외 기업과의 지원사업 관련 업무연락시 이메일 활용 및 보호원의 자료 요청시 해당 이메일 제출

○ 보호원 요청 시 수시보고

○ 중간·최종 보고서 및 발표자료 작성·제출

다. 경고장 대응 전략

※ 유의사항

경고장이 지원·참여기업을 특정하여 공격할 목적이 아닌 동종업계에 배포된 성격이 높은 경우, 또는 경고장에 특허를 특정하지 않고 권리자 보유특허가 과도하게 많은 경우, 경고장 대응 전략이 아닌 '분쟁위험 사전대비 전략' 유형으로 지원하여야 하며, 단가도 이에 따름. **단, 표준특허(SEP), NPE 라이선스 요구 대응은 동 유형에 해당**

〈 경고장 대응 일반 〉

□ 분쟁현안 분석

○ 지원·참여기업 분석

- 기업 보유 IP를 포함하는 지원·참여기업 현황분석, 대상제품 및 공정분석, 관련 시장조사 분석

○ 경쟁사 분석

- 경쟁사 보유 IP를 포함하는 경쟁사 현황분석
- 경쟁사 소송이력 등 경쟁사 분쟁성향분석
- 경쟁사 판매제품 분석(필요시 추진)

○ 경고장 분석

- 경고장 발송 목적 및 경고장 내용 분석
- 경고장에 기재된 특허 상태 확인
- 분쟁 관할 분석 여부, 해당 국가의 소송/심판 제도 및 특허침해 이론과 판례 조사 여부(필요시 추진)

□ 대응수단 분석

○ 분쟁특허 심층분석

- 클레임차트, 패밀리 특허, 심사 이력 등 특허 분석
- 지원·참여기업의 분쟁특허 실시시점 확인
- 침해여부 분석 및 비침해 논리개발

○ 무효분석

- 분쟁특허 무효자료조사(선행기술 검색, 검색 방법, 분쟁특허와 선행기술을 대비한 무효화 가능성 검토 등)

  * 둘 이상의 문헌으로 진보성 판단시 반드시 엄격한 기준으로 적용 필요(미국 특허인 경우 TSM 테스트 및 KSR판례 기준 적용 필요)

- 예상 보정안 검토 및 보정 후 청구항에 따른 권리침해 가능성 검토(필요시 추진)

□ 최종전략 도출

○ 각 조사·분석결과 및 기업현황에 따른 최종전략

- 침해소송·무효심판 등 추가 분쟁시 승소가능성 의견 제시
- 기업의 기존 제품 판매·수출 중단필요성에 대한 종합의견 제시

□ 선택적 추가업무

※ 유의사항

선택적 추가업무는 기업현황에 따라 선택적으로 추가할 수 있는 업무항목으로서, 추가시 반드시 '추가업무가 필요한 사유'를 제안서에 기재하여야 하며, 지원사업 비용 평가시 기본비용에 추가업무에 따른 비용을 더하여 평가함

○ 회피설계 **['분쟁위험 사전대비 전략' 참조]**

○ 해외대리인 검토의견서
- 기존 제품 비침해의견, 무효의견, 회피설계 제품 비침해의견 등

○ 경쟁사 선행 특허검색 및 분석(claim chart)
- 추가 경고장에 의한 침해주장특허 추가 가능성 검토
- 추가 특허에 대한 대응 수단 분석

○ 역공격특허 발굴 및 활용 **['분쟁위험 사전대비 전략' 참조]**

○ 기타 추가업무
- 제시된 선택적 추가업무 이외 필요한 업무의 세부사항을 기재
- 추가업무에 대한 비용 및 해당 비용의 산출 근거(필요 인력수, 투입비율, 기간 등) 기재

□ **기타 추진사항 ['분쟁위험 사전대비 전략' 참조]**

〈 표준특허, NPE 경고장 공동대응 등〉

□ **분쟁현안 분석**

○ 지원·참여기업 분석
- 기업 보유 IP를 포함하는 지원·참여기업 현황분석, 대상제품 및 공정분석, 관련 시장조사 분석

○ 경쟁사 분석
- 경쟁사 보유 IP를 포함하는 경쟁사 현황분석
- 경쟁사 소송이력 등 경쟁사 분쟁성향분석
- 경쟁사 판매제품 분석(필요시 추진)

○ 경고장 분석
- 경고장 발송 목적 및 경고장 내용 분석
- 경고장에 기재된 특허 상태 확인
- 분쟁 관할 분석 여부, 해당 국가의 소송/심판 제도 및 특허침해 이론과 판례 조사 여부(필요시 추진)

□ 최종전략 도출

○ 각 조사·분석결과 및 기업현황에 따른 최종전략

- 침해소송·무효심판 등 추가 분쟁시 승소가능성 의견 제시
- 기업의 기존 제품 판매·수출 중단필요성에 대한 종합의견 제시

□ 선택적 추가업무

※ 유의사항

선택적 추가업무는 기업현황에 따라 선택적으로 추가할 수 있는 업무항목으로서, 추가시 반드시 '추가업무가 필요한 사유'를 제안서에 기재하여야 하며, 지원사업 비용 평가시 기본비용에 추가업무에 따른 비용을 더하여 평가함

○ 해외대리인 검토의견서

- 기존 제품 비침해의견, 무효의견, 회피설계 제품 비침해의견 등

○ 무효분석

- 분쟁특허 무효자료조사(선행기술 검색, 검색 방법, 분쟁특허와 선행기술을 대비한 무효화 가능성 검토 등)

  * 둘 이상의 문헌으로 진보성 판단시 반드시 엄격한 기준으로 적용 필요(미국 특허인 경우 TSM 테스트 및 KSR판례 기준 적용 필요)

- 예상 보정안 검토 및 보정 후 청구항에 따른 권리침해 가능성 검토(필요시 추진)

○ 라이선스 협상

- 제안 가능한 라이선스 협상전략 제시

  * 협상안 제시(로열티, 기간, 지역 등)
  * 라이선스 협상시 논의 항목 제시(계약 당사자, 독점/비독점 실시, 갱신, 라이선스 대상 특허 및 상태, 감사, 관할권 등)

○ 계약서 분석

- 기존 또는 갱신 요청 라이선스 계약서 분석 방향

  * 계약서 기초분석, 핵심조항 근거분석, 계약서 검토시 체크포인트 제시, 법제도 등

- 필요시 외부전문가(변호사, 해외대리인) 활용

○ 회피설계 **['분쟁위험 사전대비 전략' 참조]**

○ 분쟁특허 심층분석

- 클레임차트, 패밀리 특허, 심사 이력 등 특허 분석
- 지원·참여기업의 분쟁특허 실시시점 확인
- 침해여부 분석 및 비침해 논리개발

○ 역공격특허 발굴 및 활용 **['분쟁위험 사전대비 전략' 참조]**

○ 표준특허 필수성 검증 및 판정

□ 기타 추진사항 ['분쟁위험 사전대비 전략' 참조]

라. 소송 전략

※ 유의사항

- 소송 전략 1회차 신청의 경우, 아래와 같이 기본 및 선택업무로 구성
- 소송 전략 다회차 신청의 경우, 기본 및 선택업무로 구분하지 않고 모든 업무 내용을 선택업무로 선택 가능(다만, 이전 지원에서 지원된 중복 내용을 제외하고 신청 가능)

□ 분쟁현안 분석

○ 지원·참여기업 분석

- 기업 보유 IP를 포함하는 지원·참여기업 현황분석, 대상제품 분석

○ 경쟁사 분석

- 경쟁사 보유 IP를 포함하는 경쟁사 현황분석
- 경쟁사 소송이력 등 경쟁사 분쟁성향분석
- 경쟁사 판매제품 분석(필요시 추진)

○ 소장 분석

- 소장 발송 목적 및 소장 내용 분석
- 소장에 기재된 특허 상태 확인
- 분쟁 관할 분석 여부, 해당 국가의 소송/심판 제도 및 특허침해 이론과 판례 조사 여부(필요시 추진)

□ **대응수단 분석 ['경고장 대응 전략' 참조]**

○ 분쟁특허 심층분석

○ 경쟁사 특허 검색 및 분석

○ 무효분석

□ **선택적 추가업무 [유의사항의 경우 '경고장 대응 전략' 참조]**

○ 해외대리인 검토의견서

- 기존 제품 비침해의견, 무효의견, 회피설계 제품 비침해의견, 소송 진행 관련 의견, 라이선스 관련 의견 등

○ 회피설계 **['분쟁위험 사전대비 전략' 참조]**

○ 라이선스 협상

- 제안 가능한 라이선스 협상전략 제시

* 협상안 제시(로열티, 기간, 지역 등)

* 라이선스 협상시 논의 항목 제시(계약 당사자, 독점/비독점 실시, 갱신, 라이선스 대상 특허 및 상태, 감사, 관할권 등)

○ 무효심판(이의신청) 대응전략 마련

- 무효 주장을 위한 증거제출 등 필요사항 검토
- 무효심판(이의신청) 청구서 작성(제출)

※ **유의사항** : 이의신청은 해외사건 한정

- 무효 주장/항변(필요시)

※ 추가 의견서 검토, 심판 단계별 주장·항변 전략 제시 등

○ 소송주장/항변

- 추가 의견서 검토, 소송 단계별 주장, 항변, 증거자료 수집 및 제출 등 소송 대응 전략 제시

※ **유의사항** : 소송 전략 다회차 신청시 가능

○ 역공격특허 발굴 및 활용 **['분쟁위험 사전대비 전략' 참조]**

○ 기타 추가업무 **['경고장 대응 전략' 참조]**

□ **최종전략 도출**

○ 소송 대응

- 소송 단계별 소송주장, 항변, 증거제출 등 필요사항

○ 각 조사·분석결과 및 기업현황에 따른 최종전략

- 침해소송·무효심판 등 승소가능성 의견 제시
- 기업의 기존 제품 판매·수출 중단필요성에 대한 종합의견 제시

□ **기타 추진사항 [‘분쟁위험 사전대비 전략’ 참조]**

마. 라이선스협상 전략

□ **분쟁현안 분석**

○ 계약서 분석

- 기존 또는 갱신 요청 라이선스 계약서 분석 방향

  * 계약서 기초분석, 핵심조항 근거분석, 계약서 검토시 체크포인트 제시, 법제도 등

- 필요시 외부전문가(변호사, 해외대리인) 활용

○ 지원·참여기업 분석

- 기업 보유 IP를 포함하는 지원·참여기업 현황분석, 대상제품 분석

○ 경쟁사 분석

- 경쟁사 보유 IP를 포함하는 경쟁사 현황분석
- 과거 계약사례, 타업체 계약사례 등 분석

□ **대응수단 분석**

○ 라이선스 대상 특허 심층분석

- 계약 대상 특허 유효성 검토, 추가 가능 대상 특허 검토
- 클레임차트, 패밀리 특허, 심사 이력 등 라이선스 대상 특허 분석
- 지원·참여기업의 분쟁특허 실시시점 확인
- 침해여부 분석 및 비침해 논리개발

○ 무효분석 **['경고장 대응 전략' 참조]**

○ 라이선스 협상
- 갱신 라이선스 대상 특허 선별
- 라이선스 대상 특허 수, 권리범위, 특허 유효기간 등을 고려한 라이선스 회피전략
- 시장 동향, 기술 수명 등을 고려한 라이선스 기간 제시
- 최선의 대안(BATNA) 마련, 관계 회복 및 유지 방안 검토(필요시 추진)

□ **선택적 추가업무 [유의사항의 경우 '경고장 대응 전략' 참조]**

○ 해외대리인 검토의견서
- 기존 제품 비침해의견, 무효의견, 회피설계 제품 비침해의견, 라이선스 협상 방안 의견 등

○ 회피설계 **['분쟁위험 사전대비 전략' 참조]**

○ 역공격특허 발굴 및 활용 **['분쟁위험 사전대비 전략' 참조]**

○ 기타 추가업무 **['경고장 대응 전략' 참조]**

□ **최종전략 도출**

○ 각 조사·분석결과 및 기업현황에 따른 최종전략
- 침해소송·무효심판 등 추가 분쟁시 승소가능성 의견 제시
- 갱신 라이선스 조건 등 종합의견 제시

□ **기타 추진사항 ['분쟁위험 사전대비 전략' 참조]**

바. 특허 피침해분석

※ 유의사항
- 특허 피침해분석은 기업이 보유하고 있는 특허에 대한 대기업 또는 해외기업 제품의 침해 여부를 분석하는 유형임

□ **분쟁현안 분석**

○ 지원기업 분석

- 기업 보유 IP를 포함하는 지원기업 현황분석

○ 상대기업 제품분석

- 상대기업 제품 판매 지역 등 제품 현황분석
- 상대기업 제품이 지원기업 특허를 침해했을 가능성이 있다는 권리침해 입증 자료를 첨부하여야 함
- 필요시 기업은 현물부담으로 상대기업 제품을 수행기관에 제공(고가인 경우 대여)하여야 함

○ 상대기업 현황 조사

□ **특허침해 심층분석**

○ 침해특허 선별 및 심층분석(claim chart)

- 선별된 침해특허와 상대기업 제품과의 비교를 통한 침해여부 분석

  * 침해특허 구성요소 모두 비교

- 상대기업 제품 실시 시점 확인 및 침해특허 출원일 비교

□ **선택적 추가업무 [유의사항의 경우 '경고장 대응 전략' 참조]**

○ 해외대리인 검토의견서 등

- 상대기업 제품의 침해여부 검토 의견 등

□ **최종전략 도출**

○ 각 조사·분석결과 및 기업현황에 따른 최종전략

□ **기타 추진사항 ['특허침해분석(FTO분석)' 참조]**

사. 특허권행사 전략

□ **분쟁현안 분석 ['특허피침해분석' 참조]**

○ 지원기업 분석

○ 상대기업 제품분석

- 상대기업 제품이 지원기업 특허를 침해했을 가능성이 높다는 변리사 의견(서명)을 첨부하여야 함

○ 상대기업 현황 조사

□ 대응수단 분석

○ 특허침해 심층분석 **['특허피침해분석' 참조]**

○ 라이선스 협상 **['소송 전략' 참조]**

- 제안 가능한 협상전략 제시

* 협상안 제시(로열티, 기간, 지역 등)

* 라이선스 협상시 논의 항목 제시(계약 당사자, 독점/비독점 실시, 갱신, 라이선스 대상 특허 및 상태, 감사, 관할권 등)

○ 권리행사 실행

- 경고장 작성, 경고장 발송, 답변서 검토, 권리범위확인심판청구, ADR 이용, 미 ITC 이용, 판매금지 신청 등

□ 선택적 추가업무 [유의사항의 경우 '경고장 대응 전략' 참조]

○ 해외대리인 검토의견서 등

- 침해여부 검토, 현지대리인에 의한 경고장 발송 등

○ 소송주장/항변

※ **유의사항** : **권리행사를 위해 이미 소송을 제기한 경우, 상대기업이 먼저 무효심판을 제기한 경우에만 추가 가능**

○ 지원기업 특허 유효성 검토

○ 기타 추가업무 **['경고장 대응 전략' 참조]**

□ 최종전략 도출

○ 각 조사·분석결과 및 기업현황에 따른 최종전략

□ 기타 추진사항 [‘분쟁위험 사전대비 전략’ 참조]

아. 특허권보호 전략

※ 유의사항
- 권리보호전략은 무효심판(국내외) 및 이의신청(국외) 발생 시 이를 방어하기 위해 지원하는 유형임

□ 분쟁 환경 조사 및 분석

○ 지원기업 분석
- 지원기업 보유 IP를 포함하는 현황 분석
- 대상제품 및 공정, 관련 시장 조사 분석

○ 경쟁사 분석
- 경쟁사(무효심판 또는 이의신청 청구인) 보유 IP를 포함하는 경쟁사 현황 분석
- 경쟁사 소송이력 등 경쟁사 분쟁성향분석
- 경쟁사 제품 및 시장 조사 분석

□ 분쟁 현안분석

○ 심판(이의신청) 청구서 분석
- 청구서 내용 분석
- 분쟁특허 심층 분석

* 분쟁특허현황 및 증거(인용문헌 등) 심층 분석을 통한 무효화 가능성 검토

○ 해당 국가의 소송/심판 제도, 특허침해 이론 및 판례 조사

□ 방어전략

○ 심판(이의신청) 청구에 대한 대응전략 제시
- 심판(이의신청) 단계별 주장, 항변, 증거자료 수집 및 제출 등

○ 심판(이의신청) 청구서에 대한 답변서 작성(필요시 추진)

※ **유의사항** : 과제 수행과정에서 PM 판단에 의해 청구 답변서 작성 요청 가능

□ **선택적 추가업무 [유의사항의 경우 '경고장 대응 전략' 참조]**

○ 해외대리인 검토의견서

- 무효심판(이의신청), 라이센스 관련 검토 의견 등

○ 침해분석

※ **유의사항** : 상대기업이 분쟁특허와 연관된 제품 보유 시 수행

- 상대기업 제품 분석 및 판매현황조사
- 경쟁사 제품과 분쟁특허 간 침해여부 분석(claim chart)
- 침해가능성 검토 결과를 토대로 침해의견서 작성 또는 경고장 작성/발송(필요시 추진)

○ 역공격 특허 발굴

- 상대기업을 역공격하기 위한 지원기업의 특허 포트폴리오 분석 및 역공격 전략 검토

□ **최종전략 도출(기본)**

○ 각 조사·분석결과 및 기업현황에 따른 최종전략

- 무효 가능성 검토 결과를 반영하여, 지원기업에 유리한 조건의 종합의견 제시(협상, 상대기업 제품에 대한 역공격, 상대기업 무효논리를 회피할 수 있는 정정청구 전략 등)

□ **기타 추진사항 ['분쟁위험 사전대비 전략' 참조]**

Ⅲ 사업보고 및 지원사업 산출물

□ 사업보고

※ 유의사항
사업보고는 'IP-NAVI 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업 전문기관 서비스 시스템'에 전자파일로 업로드하여 제출할 것(별도 요청시 이메일로 제출)

○ 착수보고 : 기술상담(TM) 리포트 및 착수계 제출

○ 중간보고 : 중간보고서 및 발표자료 제출, 보호원에서 요청시 지정한 장소·일시에 지원·참여기업과 함께 중간보고회 참석 및 중간보고

○ 수시보고 : 보호원에서 요청시 자료와 함께 별도 추진보고 제출 또는 보호원의 현장점검 시 대면보고

○ 최종보고 : 최종보고서 및 발표자료 제출, 보호원에서 요청시 지정한 장소·일시에 지원·참여기업과 함께 최종보고회 참석 및 최종보고

□ 지원사업 산출물

○ 최종보고서 : 다음 내용을 포함한 전자문서 제출을 원칙으로 하며 기업에서 인쇄물 요청시 수행기관 부담으로 인쇄물 제공

- 세부업무별 조사·분석과정, 조사·분석결과물 및 최종결론
- 지원사업을 통해 진행된 액션(ACTION)의 결과물(경고장 응신, 소송 제기·답변, 협상)
- 과업내용으로 진행된 경우 (해외대리인) 검토의견서
- 컨설팅 결과물 데이터 입력 양식 (excel 파일)

○ 요약데이터 : 핵심 분석특허별 침해분석, 무효분석 데이터 등