

(ISBN 979-11-91116-62-5 13500)

발간등록번호

11-1430000-001800-01



IP 투자 실사 가이드 개발 정책연구 결과보고서



목차

제1장 IP 투자 실사의 개요	4
제1절 IP 투자 실사의 정의	4
1. IP 실사의 정의	4
2. IP 투자 실사의 정의	6
제2절 IP 투자 실사의 필요성	8
1. IP 금융투자 시장의 현황	8
2. IP 투자 실사의 필요성	8
제3절 IP 투자 실사의 제한 사항	10
1. IP 투자 실사의 비용 제약	10
2. IP 투자 실사의 시간 제약	10
제4절 IP 투자의 프로세스	11
1. IP 직접투자 상품의 최근 동향	11
2. IP 직접투자 상품에 대한 투자 프로세스	12
제5절 IP 투자 실사 가이드 활용 절차 및 방법	13
제2장 IP 투자 실사의 절차	14
제1절 IP 투자 실사의 절차	14
1. 킥오프 미팅	15
2. IP 투자 실사를 위한 자료 공개 목록 작성	15
3. 서면 질문(Q&A 시트)과 답변	16
4. IP 투자 실사의 실사 분석 내용	16
5. 보고서 작성	17
제2절 기타 목적(IP 거래, 소송, 담보대출 등) IP 실사의 특이점	19
1. IP 거래	19
2. IP 현물 출자	19
3. IP 라이선싱	20
4. IP 담보대출	20
5. IP 소송	20

3장 IP 투자 실사의 실사 분석 내용	21
제1절 IP 식별	21
1. IP 리스트 작성	22
2. IP 리스트의 정확성 확인	25
3. 핵심 IP의 선정	28
제2절 IP 기초 정보 분석	30
1. 권리상태의 확인	30
2. 발명자 관련 사항 확인	34
3. 출원 경과 또는 심사 경과의 확인	37
4. (미국특허) 정보공개서(IDS) 제출 여부 확인	39
5. 특허사무소(특허법인) 및 담당 변리사 확인	40
제3절 IP 사용에 대한 제한 사항 분석	42
1. 실시권 계약 및 실시권 설정	42
2. 담보권 계약 및 담보권 설정	44
3. 권리 공유 등	45
4. 법률 규정에 의해 특허권 효력 제한 및 권리행사 제한	46
5. 계약상 부제소 특약에 의한 권리행사 제한	47
6. 기술의 해외 유출 규제 확인	48
7. 특허심판 또는 특허소송에 의한 권리 행사 제한	49
제4절 IP의 무효 분석	50
1. 실체적 요건 위반의 무효사유	50
2. 무효 자료 검색	51
3. 무효 여부 검토	52
4. 무효분석보고서의 존재 여부 확인	55
제5절 IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선시 조사	56
1. IP를 침해하는 제품 조사	56
2. IP의 잠재적인 라이선시 조사	60
제6절 종합-리스크 분석	62

제4장 부록	66
제1절 IP 투자 실사 Checklist	66
제2절 서면 질문 샘플	69
제3절 IP 실사	70
1. IP 실사의 일반적인 절차	70
2. IP 실사의 실사 분석 내용	72
제5장 참고문헌	80
용어집	81

표 목차

[표 1] IP 실사의 목적과 용도	5
[표 2] IP 직접투자펀드의 약정액 등	8
[표 3] 과거 주요 IP 직접투자 상품 개요	12
[표 4] 자료 공개 목록의 예시	16
[표 5] IP 투자 실사의 실사 분석 내용	17
[표 6] 목적별 IP 실사의 특징	20
[표 7] IP 식별의 주요 내용	21
[표 8] IP 리스트의 예시	22
[표 9] 대상특허의 서지정보	23
[표 10] 대상특허의 특허청구범위	24
[표 11] 등록원부의 각 란의 구성	26
[표 12] IP 기초 정보 분석 사항	30
[표 13] 주요 확인 사항	31
[표 14] 등록원부와 출원사실증명원의 비교	32
[표 15] 대상특허(한국특허)의 심사 경과	38
[표 16] 대상특허(미국특허)의 심사 경과	38
[표 17] IP 사용에 대한 제한 사항 분석 사항	42
[표 18] 전용실시권란의 주요 내용	43
[표 19] 특허권자란 중 담보권 관련 주요 내용	45
[표 20] 국가핵심기술 여부 사전판단 신청서 양식	48
[표 21] IP의 무효 분석의 주요 내용	50
[표 22] 특허 검색 사이트들의 예시	51
[표 23] 각국의 특허 검색 방법의 예시	52
[표 24] IP 무효분석 결과의 예시	54
[표 25] IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선시 조사의 주요 내용	56
[표 26] 대상특허와 침해제품의 클레임차트	57
[표 27] 대상특허와 대상제품의 적용 여부 예시	58
[표 28] 리스크 분석의 결과(등급 예시)	62
[표 29] 리스크 분석의 결과(숫자화 및 등급 병행 예시)	62
[표 30] 종합-리스크에 따른 대응책의 예시	63
[표 31] IP 실사의 실사 분석 내용	71
[표 32] IP 투자 실사의 실사 분석 내용	72
[표 33] IP의 제품 적용 여부의 주요 내용	73
[표 34] 대상특허와 대상제품의 클레임차트	74
[표 35] 대상특허와 대상제품의 적용 여부 예시	75
[표 36] 비침해 분석(FTO 분석)의 주요 내용	78

그림 목차

[그림 1] IP 실사의 정의	4
[그림 2] 특허청이 제시하는 IP 직접투자 상품의 사례	6
[그림 3] IP 투자 실사의 정의	7
[그림 4] 지식재산금융 투자 기반 신금융시장 체계도	11
[그림 5] IP 직접투자 상품에 대한 투자 프로세스	12
[그림 6] IP 투자 실사를 위한 논리 체계도(Logic Diagram)	13
[그림 7] IP 투자 실사의 절차	14
[그림 8] 등록사항과 행정처리상황	25
[그림 9] 행정처리상황	26
[그림 10] 등록원부의 전용실시권란의 예시	27
[그림 11] 핵심 IP의 선정 절차 예시	28
[그림 12] 등록원부상 등록료 불납에 따른 특허권 소멸 예시	33
[그림 13] 미국특허의 특허공보(특허권자: Apple, 발명자: steven P. Jobs)	35
[그림 14] 등록원부상 전용실시권란의 예시	43
[그림 15] 등록원부상 특허권자란의 담보권 관련 사항의 예시	45
[그림 16] 대상특허와 제품제품의 구성요소별 비교	56
[그림 17] 대상특허와 대상제품의 구성요소별 비교	73

요 약 문 (국 문)

이 정책연구는 미래 잠재가치가 높고, 권리의 안정성이 확보된 IP 투자를 위해 일부 특허관리전문회사 등이 자체 노하우의 영역으로 활용 중에 있는 ‘IP 투자 실사’에 대한 가이드를 개발 및 제공하여, 투자기관이 IP 투자 리스크를 정밀 실사할 수 있는 능력을 배양하기 위함이며, 최종적으로 지식재산에 대한 투자 활성화를 지원하기 위해 작성되었다.

본 보고서는 제1장 IP 투자 실사의 개요, 제2장 IP 투자 실사의 절차, 제 3장 IP 투자 실사의 실사 분석 내용, 제4장 IP 투자 실사 사례 등으로 구성되었다.

제1장에서는 IP 투자 실사의 정의 및 필요성에 대해 언급하였으며, 시간 및 비용 등과 같은 제약 사항에 따라 합리적인 IP 투자 실사에 범위 설정과 IP 투자 상품의 투자 프로세스에서의 IP 투자 실사 가이드 활용 방법 등을 제시하여 IP 투자 실사에 대한 개념을 확립하였다. 제2장에서는 IP 투자 실사, 기타 목적(IP 거래, 소송, 담보대출 등)의 IP 실사, IP 투자 실사의 절차상의 차이점 등을 제시하여, IP 투자 실사의 특징을 이해할 수 있도록 작성하였다.

제3장에서는 IP 투자 실사를 수행하기 위해 각 분석 내용에 따른 구체적인 수행 방법이 제시되어 있으며, 독자로 하여금 IP 투자 실사를 수행하면서 시행착오를 최대한 줄이기 위해 각 분석 카테고리 별로 사례연구를 추가하였다.

IP에 익숙하지 않은 IP 투자자나 투자기관 종사자는 ‘제2장 제1절 IP 투자 실사의 절차’와 ‘제3장 IP 투자 실사의 실사 분석 내용’을 중심으로 읽어볼 것으로 권한다. 또한, ‘제4장 부록 제1절 IP 투자 실사 Checklist’는 본 보고서의 체크 포인트들을 압축 요약하였다. IP 투자자나 투자기관 종사자는 이 IP 투자 실사 Checklist만이라도 확인한다면 IP 투자 실사에서 체크 포인트들을 놓치지 않고 관련 미팅을 진행할 수 있다.

본 보고서가 추구하는 목표는 현재 노하우의 개념으로 통용되고 있는 IP 투자 실사 방법을 가이드화 하여, 레퍼런스로써 활용될 수 있도록 하는 것이다. 즉, IP 투자 기관들이 투자 위험 관리 측면에서 IP 투자 실사를 도입하여 미래 잠재가치가 높고, 권리 안전성이 확보된 IP를 파악하여 IP에 대한 불확실성을 해소하기 위한 이정표를 제공하는데 있다.

본 보고서를 통해 IP 투자 실사에 대한 활발한 후속 연구가 진행되길 바라며, 초기 형성 단계인 국내 IP 실사 시장이 괄목할 만한 성장을 거듭하여 타 국(IP 실사가 보급화 되어 있는 국가 예) 미국, 일본 등)에 뒤처지지 않는 IP 실사 강국이 되기를 제안한다.

S U M M A R Y(영 문 요 약 문)

This policy study develops and provides a guide on 'IP investment due diligence', which some patent management companies are using as their own know-how for IP investment with high potential value and security of rights. It was created to cultivate the ability of the institution to precisely due diligence on IP investment risks, and ultimately to stimulate investment in intellectual property.

This report is composed of Chapter 1 Overview of IP Investment Due Diligence, Chapter 2 IP Investment Due Diligence Procedures, Chapter 3 IP Investment Due Diligence Analysis Contents, and Chapter 4 IP Investment Due Diligence Cases.

Chapter 1 mentions the definition and necessity of IP investment due diligence, and publishes how to set the scope for reasonable IP investment due diligence according to restrictions such as time and cost, and how to use the IP investment due diligence guide in the investment process of IP investment products. Thus, the concept of IP investment due diligence was established.

In Chapter 2, general IP due diligence, IP due diligence for other purposes (IP transactions, lawsuits, mortgage loans, etc.), differences in procedures of IP investment due diligence, etc., are posted so that the characteristics of IP investment due diligence can be understood.

In Chapter 3, detailed execution methods according to each analysis are posted to perform IP investment due diligence, and case studies for each analysis category have been added to minimize trial and error while allowing readers to conduct IP investment due diligence.

It is recommended that IP investors or employees of investment institutions who are not familiar with IP should read 'Chapter 2, Section 1 IP Investment Due Diligence', and 'Chapter 3 IP Investment due diligence analysis'. In addition, 'Chapter 4 Appendix Section 1 IP Investment Due Diligence Checklist' is a condensed summary of the check points in this report. If you check only this section in this report, you can conduct a related meeting without missing out on the IP investment due diligence.

The performance goal proposed by this report is to guide the IP investment due diligence method, which is currently used as a concept of know-how, so that it can be used as a reference. In other words, IP investment institutions introduce IP investment due diligence in terms of investment risk management to provide a milestone for solving uncertainty about IP by identifying IPs with high future potential value and secured rights security.

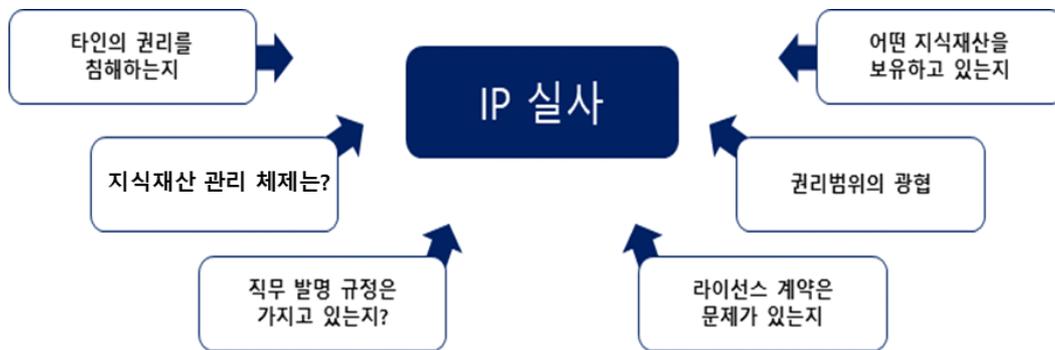
We hope that this report will lead to active follow-up research on IP investment due diligence, and suggest that the domestic IP due diligence market, which is in its early form, will continue to grow remarkably to become an IP due diligence powerhouse that does not lag behind other countries (such as the U.S., Japan, etc.)

제1장 IP 투자 실사의 개요

제1절 IP 투자 실사의 정의

1. IP 실사의 정의

- 지식재산 실사(Intellectual Property Due Diligence, 이하, “IP 실사”라 함)란 지식재산 관련 다양한 행위, 예를 들어 IP 거래나 IP 현물출자, IP 라이선싱, IP 투자, IP 담보대출, IP 소송 등의 목적에 따라 대상 IP에 대한 정보의 수집 및 문제점을 발견하기 위한 조사를 의미함¹⁾²⁾.



[그림 1] IP 실사의 정의

- 지식재산 기본법 제3조에서 “지식재산”과 “신지식재산”, “지식재산권”에 대해 다음과 같이 정의하고 있음.

- “지식재산”이란 인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원(遺傳資源), 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것을 말함.
- “신지식재산”이란 경제·사회 또는 문화의 변화나 과학기술의 발전에 따라 새로운 분야에서 출현하는 지식 재산을 말함.
- “지식재산권”이란 법령 또는 조약 등에 따라 인정되거나 보호되는 지식재산에 관한 권리를 말함.

- 1) M&A에서 실사(due diligence)란 M&A에서 매수자가 매수를 최종 결정하기 위하여 매도자 및 대상 회사의 협력 하에서 대상 회사에 대한 정보의 수집 및 문제점을 발견하기 위한 조사를 의미함. M&A에서 실사는 비즈니스 실사와 법무 실사, IT 실사, 회계 실사, 세무 실사, 인사 실사와 함께 지식재산 실사(IP 실사)를 포함함.
- 2) 「지식재산권용어 사전」, 특허청, 한국지식재산연구원, 2019.06에는 IP 실사(IP due diligence)를 “IP투자나 기술 거래 이전에 해당 지식재산을 특정하고 가치를 평가하는 일련의 절차. 권리 유무 및 유효성, 실시계약의 유무 및 그 내용, 담보설정 등 제한사유 존부 파악, 가치평가 등의 작업 결과는 해당 IP를 활용한 투자나 거래에 있어서의 판단기준이 됨”이라고 규정하고 있음. 본 가이드에서 사용하는 IP 실사는 「지식재산권용어 사전」보다 넓은 의미로 IP 실사를 사용함.

● 지식재산권은 지식재산 기본법 제3조에서 정의한 지식재산에 관한 권리로, 보호 목적을 기준으로 일반적으로 다음과 같이 분류함.

- 산업재산권: 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권
- 저작권
- 신지식재산권: 반도체 배치설계나 온라인 디지털콘텐츠 등

● 본 IP 투자 실사 가이드에서 "IP 실사"는 특허권/실용신안권을 대상으로 한정하여 다양한 목적에 따라 IP에 대한 정보를 수집하고, 법적 리스크 등 문제점을 발견하기 위한 조사를 의미함. 다른 지식재산도 유사한 방식으로 해당 지식재산의 특성에 맞게 IP 실사를 진행할 수 있음.

● IP 실사는 아래 표와 같이 IP 거래, IP 현물출자, IP 라이선싱, IP 투자, IP 담보대출, IP 소송 등의 목적으로 활용되고 있음.

[표 1] IP 실사의 목적과 용도

목적	용도
IP 거래	• IP의 매매나 교환
IP 현물출자	• IP의 현물 출자
IP 라이선싱	• IP를 활용한 라이선스 협상
IP 투자	• IP를 보유한 기업에 대한 투자, IP에 대한 직접투자 등 IP 관련 투자
IP 담보대출	• IP의 담보권 설정
IP 소송	• IP의 손해배상청구소송 등의 소송수행

2. IP 투자 실사의 정의

- 본 IP 투자 실사 가이드는 실사의 다양한 용도 중 'IP 투자' 목적으로 활용하기 위한 실사 방법론을 제공하고자 함. 본 IP 투자 실사 가이드에서 다루게 될 IP 투자 실사는 IP 투자 중에서도 직접투자의 대상인 IP에 대한 정보 수집 및 법적 리스크 분석을 위한 조사를 의미함
- IP 투자에는 IP를 보유한 기업에 대한 투자와 IP 자체에 투자하는 직접투자 등을 포함하며, 이 중 본 IP 투자 실사 가이드에서 집중적으로 다루고자 하는 IP 직접투자의 의미는 아래와 같음.

■ IP 직접투자 상품의 의미

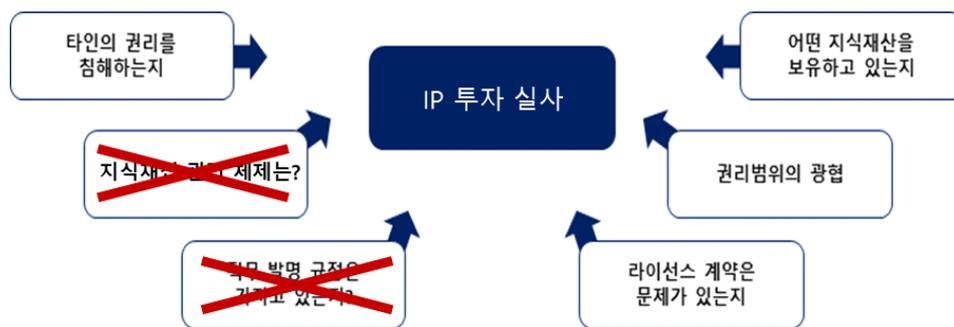
- IP 투자에는 IP를 보유한 기업에 대한 투자와 IP 자체에 투자하는 직접투자 등이 포함됨.
- IP 직접투자 상품이란 특허권 등 IP 자체에 직접투자하여 로열티, 매매, 소송 등으로 수익을 추구하는 금융 상품으로, IP 투자 상품이라고도 함. 본 IP 투자 실사 가이드는 "IP 직접투자 상품"으로 통칭함.

- 현재 특허청은, IP 직접투자 상품의 예로, IP유동화 펀드 사례와 특허소송 수익 기반 IP 직접투자 상품을 예시하고 있음.



[그림 2] 특허청이 제시하는 IP 직접투자 상품의 사례

- (표준필수특허폴 실시료 활용) IP 유동화 펀드는, 특허관리 전문회사가 IP 펀드를 조성하여 대상 표준필수특허를 보유한 특허권자에게 투자하고 특허권자로부터 신탁 받은 대상 표준필수특허를 실시하는 실시기업들로부터 로열티를 받아 투자수익을 투자자들에게 배당하는 펀드임.
- (특허소송 수익 기반) IP (직접)투자 상품은, 특허관리 전문회사가 투자기관(또는 투자자)로부터 투자를 받아 대상특허를 매입한 후 대상특허를 침해하는 기업들에게 침해소송을 제기하여 손해배상을 받으면 투자수익을 투자기관(또는 투자자)에게 지급하는 금융상품임.
- IP 직접투자 상품을 포함하는 IP 금융투자 시장의 현황은 “1. IP 금융투자 시장의 현황(14쪽)”을 참조하고, IP 직접투자 상품의 최근 동향은 “1. IP 직접투자 상품의 최근 동향(17쪽)”을 참조하길 바람.
- 본 IP 투자 실사 가이드는 실사의 다양한 용도 중 ‘IP 직접투자 상품에 대한 투자’ 목적으로 활용하기 위한 실사 방법론을 제공하고자 하며, **본 실사 가이드에서 다루게 실사에서는 특허권/실용신안권 자체에 대한 정보의 수집 및 문제점을 발견하기 위한 조사에만 초점을 맞춰 진행하고 특허권자의 능력이나 역량 등 IP 외적인 요소에 대한 조사를 포함하지 않음.**



[그림 3] IP 투자 실사의 정의

- 또한, 본 IP 투자 실사 가이드는 IP 실사 중 IP 직접투자 상품의 투자를 위한 IP 실사를 나타내기 위해 “**IP 투자 실사**”라는 용어를 사용하고, IP를 소유한 대상 회사와 분리된 IP³⁾만에 대한 정보의 수집 및 문제점을 발견하기 위해 IP 투자 실사를 수행하는 절차 및 내용을 안내함.

3) IP를 소유한 대상 회사와 연계된 IP를 실사하는 것은 IP 자체뿐만 아니라 IP를 소유한 대상 회사가 가지고 있는 기술경영 및 연구개발능력(인적 및 인프라), 보유한 핵심기술의 기술성, 시장성, 사업성 등을 고려하여 실사를 진행하는 것임. 출처 : 경희대학교 이철훈교수의 ifs post “뿌리 깊은 IP 금융은 바람에 흔들리지 않아(4)-기술평가가 IP 금융의 핵심이다“(https://ifs.or.kr/bbs/board.php?bo_table=News&wr_id=328).

제2절 IP 투자 실사의 필요성

1. IP 금융투자 시장의 현황

- 특허청은 '06년 모태펀드에 특허계정을 조성하여 출자금 약 2,200억 원을 바탕으로 '19년까지 총 1조 5천억 규모의 55개 투자펀드를 결정하여 751개 기업에 투자하였고, 앞으로 IP 직접투자 상품의 직접투자, 해외 IP 확보 및 수익화 등 IP 자체로 수익을 창출하고 IP 금융투자 시장을 형성하여 IP 투자 확대를 위해 다각적인 노력을 계속하고 있음⁴⁾.
- 특허청은 약 2,200억 원의 모태펀드 중 약 410억 원의 IP 직접투자 펀드를 결성하였으며, 민간 공모형 IP 투자펀드(240억 원)와 IP 클라우드 펀드(170억 원) 등 투자자 성향에 따른 IP 직접투자펀드 조성을 지원함⁵⁾.

[표 2] IP 직접투자펀드의 약정액 등

펀드명	약정액(억 원)		주요특징
IP 직접투자	410	모태 240(6) 민간 170(4)	• 민간에서 설계한 IP 프로젝트 투자 및 IP S&LB 방식 투자 등 IP에 대한 직접투자

- 또한, 인텔렉추얼 디스커버리 등 민간기업들이 IP 직접투자 상품의 직접투자, 해외 IP 확보 및 수익화 사업을 진행하여 일부 성과를 내고 있음.

2. IP 투자 실사의 필요성

- IP 금융투자 시장을 활성화하기 위한 전제조건으로 민간기업 등 투자자나 모태펀드 운영사, VC 등이 IP 직접투자 상품의 직접투자 시 대상 IP의 법적 리스크를 면밀하게 검토하는 IP 투자 실사의 필요성이 대두되었음.
- 미래 잠재가치가 높고, 권리의 안정성이 확보된 IP에 대한 투자를 위해서는 IP 투자 과정에서의 실사가 필수적⁶⁾이나 국내 실사 시장은 초기 형성단계임
 *일부 국내외 특허관리금융회사(NPE) 등의 자체 노하우로 활용되고 있을 뿐임

4) 특허청, 「2019년 백서 지식재산」, 특허청, 제5편 우수 지식재산의 기반 금융 및 사업화 촉진, 2019

5) 특허청, 「2020년도 업무계획」, 2020

6) 다수 벤처 투자자(VC)들의 요청사항(IP 투자기관 간담회, 20. 1.)

- 특허청이 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체 회의에 제출한 “업무 현황(2020.6)”에서 “IP 금융 투자 조기 정착을 위한 ‘IP금융서비스 인프라 구축, ”을 위해 “잠재가치가 높은 특허 기반의 IP 투·용자가 본격화될 수 있도록 가치평가 지원을 확대하고, IP 실사 등 평가모델 다양화”할 것을 제안함.
- 특허청은 IP 직접투자 상품의 직접투자 활성화를 위한 IP 투자 실사 가이드를 제공하게 되었음.

산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 (업무현황 2020. 6.)

- IP금융투자 조기 정착을 위한 ‘IP 금융서비스 인프라 구축,
 - 잠재가치가 높은 특허 기반의 IP 투·용자가 본격화될 수 있도록 가치평가 지원을 확대하고, IP 실사* 등 평가모델 다양화
 - (IP 실사) 잠재적 법률리스크 집중조사 vs (IP 가치평가) 경제적 가치 중심 평가
 - 민간 IP 업계의 효율적 IP 투자상품 설계를 지원하기 위해 특허심사·정부사업 등에서 시장성 높은 IP를 발굴하여 민간에 제공

제3절 IP 투자 실사의 제한 사항

- IP 투자 실사 시 기본적으로 몇 가지 제한 사항이 있음을 인지하고, 관계자에게도 적절히 고지하여 IP 투자 실사의 한계를 공유하여야 함.

1. IP 투자 실사의 비용 제약

- IP 투자 실사의 첫 번째 제한 사항으로, **IP 투자 실사에 비용 제약조건이 있음.**
- 대상 회사의 협조를 받아 대상 IP에 대한 자료를 받거나 경영자나 특히 팀원, 발명자의 인터뷰 등이 필요함. 그러나 IP 투자 실사의 결과로 투자자 등과 IP 직접투자 상품의 직접투자를 하지 않을 수 있기 때문에 대상 회사는 자료를 무제한으로 공개하는 것은 꺼려하는 경향이 있음.
- 실제 IP 투자 실사에서는 공개되는 자료를 볼 수 있는 자를 투자자 등이 고용한 외부 변리사나 변호사 등 전문가로 한정하고 투자자 등은 IP 투자 실사 보고서만을 받는 경우가 대부분임.
- 이 경우에, **조사해야 할 사항을 확대하는 것은, 외부의 전문가에게 지불하는 비용의 증가로 연결됨.** IP 투자의 규모가 큰 경우라면, 고액의 비용을 들여 제3자에 의한 조사를 진행할 필요성이 있지만, 소액의 자본 참가와 같은 경우에는, 조사 범위와 소요되는 비용을 한정할 필요가 있음.

2. IP 투자 실사의 시간 제약

- IP 투자 실사의 두 번째 제한 사항으로, **IP 투자 실사에 시간 제약조건이 있음.**
- 예를 들어, 현재 협상 중인 투자자 등과의 협상이 진행되지 않으면 다른 투자자 등과 협상을 진행해야 하는 상황이 발생할 수 있음. 따라서 **1~2개월의 짧은 기간이 IP 투자 실사의 이행 기간으로 설정된 경우가 많음.**
- 단기간에 IP 투자 실사를 수행하기 위해서는 외부 전문가를 활용하고 동시에 조사 범위를 특정해야 하는 것으로 제한해야 함.
- 이러한 상황에 따라 IP 투자 실사의 범위를 합리적으로 좁힐 필요가 있음.

제4절 IP 투자의 프로세스

1. IP 직접투자 상품의 최근 동향

- IP 직접투자 상품은 특허권 등 지식재산에 직접투자해 로열티·매매·소송 등으로 수익을 내는 투자 금융상품임. IP는 미국 등 선진국에서 이미 유망한 투자 대상으로 자리 잡았지만, 우리나라의 경우 아직 IP 투자 시장 형성의 초기 단계에 머물러 있음.
- 현재, 투자자 성향에 맞는 다양한 지식재산 투자 상품이 출시된 상태임.
 - √ 다양한 형태의 민간 지식재산 투자 상품 조성(안정형 / 수익형 펀드)
 - √ 일반 개인투자자가 투자할 수 있는 지식재산 투자 상품 출시(클라우드펀딩)



[그림 4] 지식재산금융 투자 기반 신금융시장 체계도

- IP 직접투자 상품의 경우, 홍콩증권이 신종 대체투자 상품인 IP 투자 금융상품(사모펀드)에 총 113억 원 규모의 투자를 유치한 바 있음.
- 지식재산권 전문 투자회사 인텔렉추얼 디스커버리(주)의 자회사가 미국 기업 상대 특허침해 소송 1심 배심원 재판에서 승소해 최소 750만 달러(약 93억 원)의 배상액을 인정받는 사례가 있었음.

[표 3] 과거 주요 IP 직접투자 상품 개요

기업명	연도	투자대상	투자금액
인텔렉추얼 디스커버리	2016	• HEVC 동영상 특허 수익화	• 26억 원
	2019	• USB 특허 수익화	• 15억 원
아이디허브	2017	• IoT 특허 수익화	• 35억 원
	2018	• 동영상 스트리밍 IP 수익화	• 15억 원
	2019	• HEVC & Cloud 특허 라이선싱	• 32억 원
한국특허투자	2017	• IoT 특허 수익화	• 34억 원
	2018	• HEVC 스트리밍 특허	• 25억 원
	2019	• MPEC-2 말레이시아 특허	• 33억 원
한국전자통신연구원	2017	• ETRI 통신 표준 특허(LTE, WI-FI)	• 20억 원
이오플로우	2018	• 이오플로우 특허 수익화	• 30억 원
프론티어 아이피	2016	• 프론티어아이피 특허(6건)	• 40억 원
에셀티	2018	• 에셀티 특허(액션캠)	• 24억 원
에스바이오메딕스	2018	• 에스바이오메딕스 특허(줄기세포 등)	• 20억 원

- 개인투자자가 IP에 직접투자할 수 있는 클라우드펀딩형 지식재산 투자 상품도 출시됨. 미국 기업 상대로 특허소송 쟁거를 거둔 인텔렉추얼디스커버리(주)가 보유한 표준필수특허를 기반으로 클라우드펀딩형 지식재산 투자 상품을 처음 선보임.

2. IP 직접투자 상품에 대한 투자 프로세스

- IP 직접투자 상품의 기획은 대상 기술 분야 선정, 대상 IP 선정, 대상 IP에 대한 실사, IP 직접투자 상품의 진행 여부 최종 결정으로 이루어짐. IP 직접투자 상품은 IP를 통해 로열티, 매매 또는 소송으로 수익을 내는 금융상품이므로 해당 IP가 투자 대상으로 적합한지 판단하기 위하여 IP의 무효분석, IP를 침해하는 제품 조사 등이 핵심이 됨.

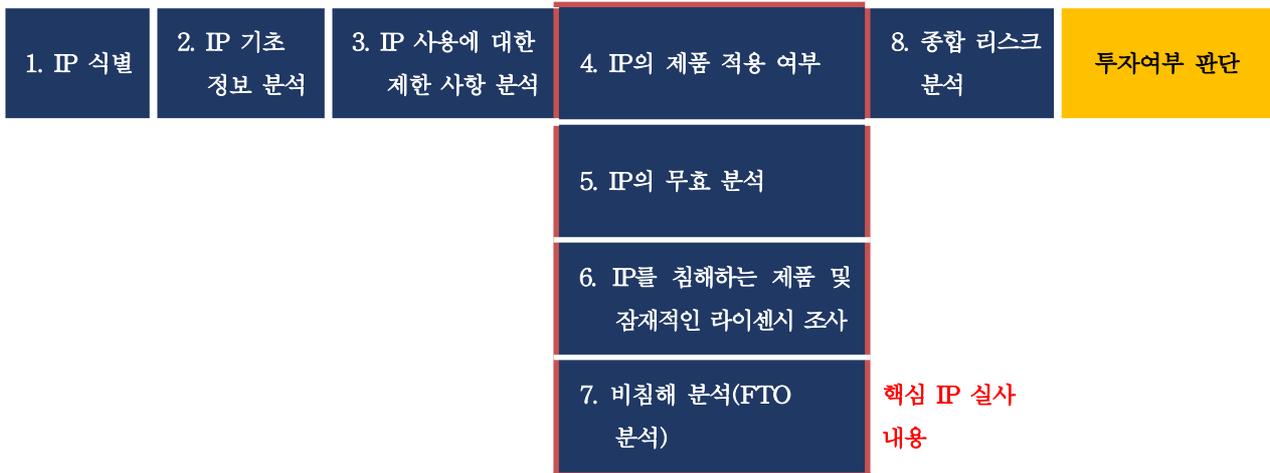


[그림 5] IP 직접투자 상품에 대한 투자 프로세스

- 기술 분야의 선정에는 시장 규모, 시장의 성장률, 분쟁 활성화도 등이 고려됨. 대상 IP 선정은 다양한 루트를 통해 소싱될 수 있으며, 소싱된 대상 IP에 대하여 후술할 IP 투자 실사가 수행됨.

제5절 IP 투자 실사 가이드 활용 절차 및 방법

- 그림 6은 IP 투자 실사를 위한 논리 체계도(Logic Diagram)로, IP 투자 실사의 절차 및 방법에 대한 이해를 돕기 위해 개략적으로 도식화한 것임. 전반적인 절차와 방법은 대상 회사 및 투자자 등 관계자와 협의하여 달리할 수 있음.



[그림 6] IP 투자 실사를 위한 논리 체계도(Logic Diagram)

- IP 투자 실사에서 대상 회사가 제공한 특허들이 많은 경우, "III. IP 투자 실사의 실사 내용 1. IP 식별 3)핵심 IP 선정"(34쪽)에서 언급한 바와 같이 다양한 방법으로 핵심 IP들을 선정하고, 선정된 핵심 IP들을 대상으로 IP 투자 실사를 진행함.
- IP 투자 실사는 "III. IP 투자 실사의 실사 내용"에서 구체적으로 언급한 바와 같이 "1. IP 식별", "2. IP 기초 정보 분석", "3. IP 사용에 대한 제한 사항 분석" 등을 기본적으로 진행한 후 투자 여부를 판단하는 데 있어 핵심 실사 내용으로 볼 수 있는 "5. IP의 무효 분석", "6. IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선스 조사" 등을 진행함.
- IP 투자 실사에서는 IP 자체가 상품에 해당하므로 일반적인 IP 실사에 포함되는 "4. IP의 제품 적용 여부" 및 "7. 비침해 분석(FTO 분석)"을 실시하지 않음⁷⁾

7) 후술하는 비침해 분석 항목(p.83)을 참고. 자사의 대상제품이 제 3자의 특허를 침해하여 자사의 대상 제품을 생산 및 판매할 수 없는지 분석하는 비침해 분석 특성상 IP 자체가 상품에 해당하는 IP 직접투자 상품은 자사의 대상제품을 생산 및 판매할 여지가 없으므로, 비침해 분석이 필요 없음.

제2장 IP 투자 실사의 절차

제1절 IP 투자 실사의 절차

- IP 투자 실사의 절차는 일반적으로 다음과 같이 수행됨.



[그림 7] IP 투자 실사의 절차

- 위 [그림 7]에서 ‘① 키포프 미팅’에서 ‘⑧ IP 투자 실사 보고서’까지 IP 투자 실사의 절차라고 할 수 있고, ‘⑦ 실사 분석’에서 후술하는 바와 같이 IP에 대한 구체적인 조사 및 분석을 진행하고 그 내용을 IP 투자 실사 보고서로 작성함.
- 해당 IP 투자 실사의 절차(① ~ ⑧)에서 ‘⑦ 실사 분석’ 절차 진행 도중 추가 사항에 대해 조사가 필요하다고 판단되면 위 절차 중 일부를 반복적으로 진행함. 또한, IP 투자 실사의 진행 순서나 조사 사항(인터뷰 시의 질문 사항 등)의 내용은, 키포프 미팅 후, 초기적 검토에서의 방향성을 근거로 해 구체화함.

1. 키포프 미팅

- IP 투자 실사 신청서 또는 신청 메일 등에서 제시된 IP 투자 실사의 목적과 IP 투자 실사의 대상 IP, IP 투자 실사 보고서의 요청 시점, 비용 등을 근거로 관계자들, 즉 IP 투자 실사 의뢰인과 대상 회사로부터 IP 투자 실사의 목적 및 절차, 일정, 비용을 확인함.

2. IP 투자 실사를 위한 자료 공개 목록 작성

- IP 투자 실사를 위해 실무상 많이 활용되는 자료 공개 목록은 다음과 같음.

- 국내외 특허나 실용신안 목록, 출원되거나 등록된 경우에는 공보나 등록원부(또는 등록증 포함)
- 회사가 소유하고 있거나 사용하고 있는 특허, 실용신안과 관련한 라이선스 계약서 (회사가 라이선스를 허여한 것 또는 받은 것 모두 포함)
- 현재 회사에서 생산, 판매하고 있는 각 제품 또는 서비스에 각각 대응하거나 관련되는 특허, 실용신안의 목록과 대조표
- 회사가 소유하고 있거나 사용하고 있는 특허나 실용신안에 관한 분쟁이나 소송 진행 내역 (공식 또는 비공식의 경고장 포함)
- 종업원의 직무발명에 관한 계약 및 규정
- 직무발명과 관련하여 회사가 그 종업원에게 정당한 보상을 해왔는지를 확인할 수 있는 자료(종업원 직무발명 보상 규정 등)
- 종업원과 체결한 비밀유지계약이나 서약서(근로 계약서에 해당 내용이 포함된 경우 근로 계약서)
- 국가핵심기술이나 전략기술, 국가연구개발과제를 통해 개발된 기술 내역
- 대상 IP 관련 분석 자료나 감정서, 특허청 과제 보고서 등

- 회신 시점을 특정하고 IP 투자 실사를 위해 자료 공개 목록을 대상 회사에 전달함. 만약 자료 공개 목록에서 자료 공개가 불가능한 경우를 대비하여 자료 공개가 불가능한 이유를 기재할 수 있도록 자료 공개 여부 항목을 포함해서 자료 공개 목록을 대상 회사에 전달함.

[표 4] 자료 공개 목록의 예시

자료 공개 목록	공개 가능 여부(O/X)	불가능한 이유
IP 목록		
각 IP 공보나 등록원부		
라이선스 계약서		
대상 IP에 대응하는 제품 설명서		
분쟁/소송 진행 내역		
종업원의 직무발명에 관한 계약 및 규정		
종업원 직무발명 보상규정		
근로계약서		
국가핵심기술 등 기술내역		
분석 자료 또는 감정서, 특허청 과제 보고서 등		

3. 서면 질문(Q&A 시트)과 답변

- 제5장 제3절 ‘서면 질문 샘플’을 참조하여 해당 IP 투자 실사에 맞는 서면 질문 양식을 준비함
- 대상 회사는 보안이 요구되는 경우 질문 사항에 대해 인터뷰나 전화 통화 등을 통해 구두로 답변할 수 있음. IP 투자 실사 보고서는 구두로 확인한 사항을 특정하고, 이를 전제로 IP 투자 실사를 진행하였으므로 IP 투자 실사 보고서를 참조할 때 유의하여야 한다는 점을 명시할 필요가 있음.

4. IP 투자 실사의 실사 분석 내용

- IP 투자 실사의 절차에서 최종적으로 실시할 IP 실사의 실사 분석 내용은, IP 식별과 IP 기초 정보 분석, IP 사용에 대한 제한 사항 감지, IP의 무효 분석, IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선스 조사, 종합(리스크 분석)으로 크게 나눌 수 있음.
- 실사 분석 내용을 기반으로 IP 투자 실사 보고서를 작성하고, 필요에 따라 IP 투자 실사 보고서 자체 또는 이 보고서를 요약한 자료를 발표하고 의견을 청취한 후 IP 투자 실사 보고서를 최종 완성함.

[표 5] IP 투자 실사의 실사 분석 내용

구분	분석 내용	필요 자료
① IP 식별	<ul style="list-style-type: none"> IP 리스트 작성(대상 회사에 IP 리스트 및 요지 리스트 요청), IP 리스트 및 IP 요지 리스트 정확성 확인, 핵심 IP 선정 	<ul style="list-style-type: none"> IP리스트, 등록원부, 계약서 등
② IP 기초 정보 분석	<ul style="list-style-type: none"> 권리상태 확인, 발명자 관련 사항 확인, 출원 경과 또는 심사 경과의 확인, 대상특허 담당자(변리사 확인) 	<ul style="list-style-type: none"> IP리스트, 등록원부, 계약서, 인터뷰 자료 등
③ IP 사용에 대한 제한 사항 분석	<ul style="list-style-type: none"> 실시권 계약 및 실시권 설정 확인, 담보권 계약 및 담보권 설정 확인, 권리 공유에 대한 사실 확인, 기술의 해외 유출 규제 확인 	<ul style="list-style-type: none"> IP리스트, 등록원부, 소송 기록, 계약서 등
④ IP의 무효 분석	<ul style="list-style-type: none"> 신규성 및 진보성, 선출원주의 위반 위주의 IP 무효 분석(선행기술조사) 	<ul style="list-style-type: none"> 무효조사보고서, OA 등
⑤ IP를 침해하는 제품 조사 및 잠재적인 라이선스 조사	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허를 침해하는 침해제품 조사 및 대상특허와 대비하는 Claim chart 작성(제품 적용 여부 확인) 대상특허를 활용할 가능성이 높은 잠재적인 라이선스를 조사 	<ul style="list-style-type: none"> 경쟁사 분석 자료, 시장 분석보고서, 클레임차트 등
⑥ 종합-리스크 분석	<ul style="list-style-type: none"> 리스크 분석 	-

● IP 실사의 목적에 따라 IP 실사 내용은 IP 식별과 IP 기초 정보 분석, IP 사용에 대한 제한 사항 감지를 기본적으로 포함하되, IP의 제품 적용 여부, IP의 무효 분석, IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선스 조사에 대해서는 선택적으로 포함하거나 순차적으로 포함할 수 있음.

● 다만, IP 직접투자 상품은 특허권 등 지식재산에 직접 투자해 로열티·매매·소송 등으로 수익을 내는 투자 금융상품이므로, 특허소송 등을 대비해 “IP의 무효 분석”이나 “IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선스 조사”가 IP 투자 실사의 핵심 사항이 됨.

5. 보고서 작성

● IP 투자 실사 보고서는 다음과 같은 기본 사항을 포함해야 함.

- (i) IP 투자 실사의 목적
- (ii) 대상 IP
- (iii) IP 투자 실사 시점
- (iv) IP 투자 실사의 실사 분석 내용
- (v) IP 투자 실사에 반영된 공개 자료의 리스트
- (vi) Q&A 시트
- (vii) 인터뷰 회의록

- IP 실사 보고서를 서면이나 전자 문서로 제공하고, 후속 결과 미팅에서 IP 실사 보고서의 내용을 전달할 수 있으며, 이 과정에서 IP 실사 보고서의 내용 전체를 수정하거나, IP 실사 보고서의 말미에 “주의 사항”으로 IP 실사 보고서를 참조할 때 유의해야 할 점을 명시할 수도 있음.
- “주의 사항”으로 IP 실사에서 제공받지 못하거나 확보하지 못한 자료의 존재, 킥오프 미팅에서 결정한 IP 실사의 목적이나 절차, 일정, 비용에 따른 IP 실사의 한계, IP 실사 분석 시 주요 쟁점에 대한 결론의 한계점, 제공받은 자료들의 정확성이나 진실성에 대한 검증의 한계 등 IP 실사 보고서를 읽을 때 참고할 점들을 간단히 나열할 수 있음.

제2절 기타 목적(IP 거래, 소송, 담보대출 등) IP 실사의 특이점

- IP 거래나 IP 현물 출자, IP 라이선싱, IP 담보대출, IP 소송 등에서 IP 실사를 진행하여 대상 IP에 대한 정보의 수집 및 문제점을 발견하기 위한 조사를 할 수 있음.
- 모든 IP 실사는 전술한 IP 실사의 일반적 절차로 진행할 수 있지만, 거래의 목적에 따라 IP 실사의 실사 내용 중 특이한 점들을 간단히 정리함.

1. IP 거래

- IP 거래는 매수인이 IP를 매입하는 목적이 다양하므로 이 목적에 맞는 IP 실사가 필요함. 따라서, 킥오프 미팅에서 IP 거래의 목적을 특정하고 이 목적에 맞게 IP 실사의 절차 및 IP 실사의 실사 내용을 결정해야 함.
- 예를 들어, 매수인의 IP 매입 목적이 IP를 매입하여 매수인이 생산 및 판매하는 제품의 판매에 독점적 권리를 확보하기 위하는 것인 경우 **IP의 제품 적용 여부에 초점을 맞추어 IP 실사를 진행**해야 함.

2. IP 현물 출자

- IP 현물 출자⁸⁾는 특허나 실용신안 등 무형의 가치를 가치 평가 금액만큼 무형자산으로 회사에 현물 출자 형태로 유상증자하는 것을 의미함.
- IP 현물 출자 시 IP의 가치평가를 진행하여야 하므로, IP의 가치평가를 전제로 IP 실사를 진행하여야 함. IP의 가치평가는 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 따라 감정평가법인이 수행하거나, 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제35조 제1항이나 발명진흥법 제28조 1항 등 관련 법령에 따라 지정된 기술평가기관에 의해 수행할 수 있음.
- IP 현물 출자는 주로 대표이사나 임원, 주주 등 회사의 주요 관계인들의 IP를 회사에 현물 출자하는 경우가 많기 때문에, 과도한 IP의 가치평가액에 따라 이후 세무조사의 위험성이 있음. 따라서, IP 현물 출자를 목적으로 IP 실사를 진행할 경우 **기본적인 IP의 실시와 함께 합리적인 IP의 가치평가액을 산정하는데 필요한 IP의 기술성이나 권리성 평가 등을 추가할 필요가 있음.**

8) IP 현물 출자의 법적 근거는 예를 들어 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제6조(산업재산권 등의 출자 특례)이다. 구체적으로 1)현물출자 대상에는 특허권 실용신안권 디자인권 그 밖에 이에 준하는 기술과 그 사용에 관한 권리를 포함한다. 2)대통령령으로 정하는 기술평가기관이 산업재산권 등의 가격을 평가한 경우 그 평가내용은 [상법] 제299조의 2와 제422조에 따라 공인된 감정인이 감정한 것으로 본다.

3. IP 라이선싱

- 라이선서가 IP 실사를 의뢰하느냐와 라이선시가 IP 실사를 의뢰하느냐에 따라 IP 실사의 실사 내용이 달라질 수 있음.
- 라이선서가 IP 실사를 의뢰하는 경우 IP 실사는 주로 IP의 라이선싱에 따른 실시료를 산정하기 위해 진행되므로 IP의 가치평가를 위한 IP 실사를 수행함.
- 라이선시가 IP 실사를 의뢰하는 경우 IP 실사는 주로 IP의 무효 분석이나 IP의 제품 적용 여부에 초점을 맞추어 IP 실사를 수행함.

4. IP 담보대출

- IP 담보대출을 위한 IP 실사는 IP의 담보성에 대한 실사가 진행되어야 하며, 가액평가에 있어서는 특허청의 'IP가치평가 실무가이드'를 참조할 필요성이 있음.

5. IP 소송

- IP 소송을 위한 IP 실사에 ②IP 기초 정보(예: 특허권 양도 이력 등 권리 상태, 발명자, 출원 경과, 출원 담당 변리사 등) 및 ③IP 사용에 대한 제한 사항(예: 실시권 계약, 부제소 특약 등)도 우선적으로 검토해야 하며, IP의 무효 분석과 IP의 침해 분석에 초점을 맞추어 IP 실사를 진행해야 함.

[표 6] 목적별 IP 실사의 특징

목적	IP 실사의 특징
IP 거래	<ul style="list-style-type: none"> • 매수인의 IP 매입 목적이 IP를 매입하여 매수인이 생산 및 판매하는 제품의 판매에 독점적 권리를 확보하기 위한 것인 경우 IP의 제품 적용 여부에 초점을 맞추어 IP 실사를 진행해야 함
IP 현물출자	<ul style="list-style-type: none"> • IP 현물 출자 시 IP의 가치평가를 진행하여야 하므로, IP의 가치평가를 전제로 IP 실사를 진행하여야 함.
IP 라이선싱	<ul style="list-style-type: none"> • 라이선서가 IP 실사를 의뢰하는 경우 IP 실사는 주로 IP의 라이선싱에 따른 실시료를 산정하기 위해 진행되므로 IP의 가치평가를 위한 IP 실사를 수행함. • 라이선시가 IP 실사를 의뢰하는 경우 IP 실사는 주로 IP의 무효 분석이나 IP의 제품 적용 여부에 초점을 맞추어 IP 실사를 수행함.
IP 담보대출	<ul style="list-style-type: none"> • IP 담보대출을 위한 IP는 IP의 담보성에 대한 실사가 진행되어야 하며, 특허청의 'IP 가치평가 실무가이드'를 참조할 필요성 존재함
IP 소송	<ul style="list-style-type: none"> • IP의 무효 분석과 IP의 침해 분석에 초점을 맞추어 IP 실사를 진행함.

제3장 IP 투자 실사의 실사 분석 내용

제1절 IP 식별

- 실사의 대상인 IP를 식별하고 대상특허를 특정해야 함. 대상특허가 잘못 특정되어 IP 투자 실사 작업을 다시 진행하거나, 실사의 결과가 잘못되는 것을 방지하기 위해 실사의 대상을 정확하게 특정하는 것이 중요하게 작용함.

[표 7] IP 식별의 주요 내용

IP 식별	분석 내용	분석 자료
IP 리스트 작성	<ul style="list-style-type: none"> • IP 투자 실사의 대상이 되는 IP 자산을 식별하고 IP 리스트를 작성함 	<ul style="list-style-type: none"> • 대상 회사로부터 제공받은 IP 리스트 및 IP 요지 리스트, Q&A 시트, 인터뷰
IP 리스트 및 IP 요지 리스트의 정확성 확인	<ul style="list-style-type: none"> • 대상 회사로부터 제공받은 IP 리스트 및 IP 요지 리스트의 정확성을 확인함. 	<ul style="list-style-type: none"> • 등록원부, 등록공보 및 특허검색사이트 등
핵심 IP의 선정	<ul style="list-style-type: none"> • 의뢰인과 협의하여 대상 회사의 특허 중 대표적으로 IP 투자 실사가 필요한 대상특허들을 선정함 	<ul style="list-style-type: none"> • 대상제품과 대응 여부, 실사의 여부, 특허데이터 등

1. IP 리스트 작성

- IP 투자 실사에서 가장 선행해야 할 것은 IP 투자 실사의 대상이 되는 IP 자산을 식별하고 IP 리스트를 작성하는 것임.

[표 8] IP 리스트의 예시

패밀리	국가	출원번호	등록번호	출원인	기술분야
1	PCT	PCT/KR2019/00000	-	△△/■■■	AoD
1	KR	10-2018-0000000	10-0000000	△△/■■■	AoD
2	PCT	PCT/KR2019/00000	-	△△/■■■	AoD
2	KR	10-2018-0000000		△△/■■■	AoD
3	PCT	PCT/KR2019/00000		△△/■■■	AoD
3	KR	10-2018-0000000	10-0000000	△△/■■■	AoD
4	PCT	PCT/KR2019/00000		△△/■■■	AoD
4	KR	10-2017-0000000	10-0000000	△△/■■■	AoD
4	KR	10-2017-0000000	10-0000000	△△/■■■	AoD
5	PCT	PCT/KR2019/00000		△△/■■■	AoD
5	KR	10-2018-0000000	삼사미청구	△△/■■■	AoD

가. IP 리스트 제공 요청

- 대상 회사에 대상 회사가 보유하고 있는 IP에 대해 최대한 상세하게 작성된 IP 리스트 요청하여야 함
- 대상 회사가 전용 특허 관리 프로그램을 이용하거나 대리하는 특허사무소가 있는 경우보다 쉽고 간단히 IP 리스트를 작성할 수 있음.
- 대상 회사가 보유하고 있다고 주장하는 IP가 다음과 같은 사유로 공개된 특허 검색시스템만을 이용하여 검색되지 않는 경우가 있기 때문에 대상 회사에 반드시 IP 리스트 요청이 필요함.

- 대상 회사의 대표자나 관계인 명으로 특허 등록된 경우.
- 대상 회사의 자회사나 모회사, 관계사의 명으로 특허 등록되었거나 명의 이전 변경되지 않은 경우.
- 대상 회사의 특허를 양도하였으나 아직 권리 이전을 등록하지 않았거나, 제3자의 특허를 양도받았으나 아직 권리 이전 등록을 하지 않은 경우
- 미국이나 일본, 중국, 유럽 등 유료 검색시스템에서 검색이 가능한 이외의 국가에 특허 출원 또는 특허 등록된 경우.

- 대상 회사의 IP 리스트는 이후 분석의 기초가 되는 정보이므로, 분석을 위해서 편집/가공할 경우가 많기 때문에 PDF 형식이나 인쇄물로 제공되기 보다는 EXCEL 형식 등 편집/가공할 수 있는 전자 파일로 제공받는 것이 바람직함.

나. IP 요지 리스트 제공 요청

- IP 리스트를 작성할 때, 이후에 구체적으로 분석하게 될 IP 기초 정보들 중 일부를 포함하여 IP 요지 리스트도 함께 요청하는 것이 바람직함.(예를 들어, IP 요지 리스트는 일련번호와 함께, 권리자의 명칭, 특허출원일 및 출원번호, 특허공개일자, 특허공개번호, 특허등록일, 특허등록번호, 발명의 명칭을 포함할 수 있음)
- 또한, IP 요지 리스트는 IP의 서지정보 및 특허청구범위, 대표도 등을 포함할 수 있으며, 해외 특허를 포함하는 경우, 해외특허 패밀리특허번호, 우선권 주장 시 우선일과 우선권번호, 특허 공유 시 특허공유자, 특허 청구항들의 개수 등을 포함할 수도 있음.

[표 9] 대상특허의 서지정보

발명의 명칭		
출원번호		출원일
등록번호		등록일
특허권자		존속기간
특허사무소		담당 변리사
심사경과		
해외출원		
청구항(독립항)		
주요 내용		
대표도면 (도 1)		

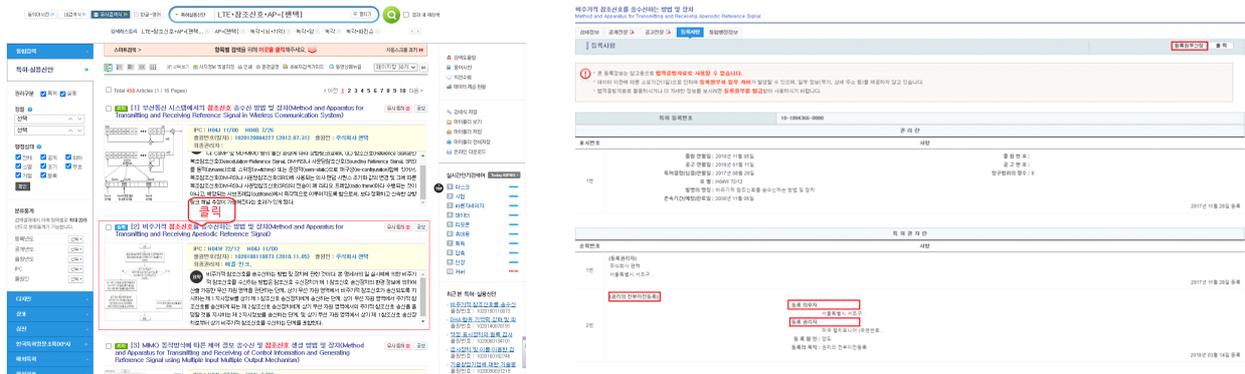
[표 10] 대상특허의 특허청구범위

청구항 수	독립항	종속항	청구대상 유형

구성 분류	내 용	핵심 여부
구성 1		여
구성 2		부
구성 3		부
구성 4		부

2. IP 리스트의 정확성 확인

- 대상 회사로부터 IP 리스트 및 IP 요지 리스트를 제공받은 경우에도, 제공받은 IP 리스트 및 IP 요지 리스트가 부정확할 수 있기 때문에 독자적으로 공개정보를 활용하여 제공받은 IP 리스트 및 IP 요지 리스트의 정확성을 검증해야 함
- 특허출원이나 특허 공개, 특허 등록 시 권리자와 현재 권리자가 다를 수 있고, 권리 이전 중이지만 공개정보에서 이 상황을 반영하지 못할 수 있으므로 공개정보와 함께 현재 진행서류들도 같이 참조할 필요가 있음.
- 키프리스(www.kipris.or.kr)에서 대상특허를 검색한 후 아래 그림과 같이 대상특허를 클릭하고 상세정보, 공개전문, 공고전문, 등록사항, 통합행정정보의 탭 중 등록사항과 통합행정정보를 각각 클릭해서 등록사항과 행정처리상황을 볼 수 있음.



[그림 8] 등록사항과 행정처리상황

- 권리 이전 시 권리 이전 절차가 완료되었다면 등록사항 탭에서 “권리의 전부이전등록”에서 양도인으로부터 양수인으로 특허권이 이전된 것을 확인할 수 있음.
- 다만, 권리 이전 절차를 신청했으나 권리 이전 절차가 완료되지 않은 경우 등록사항에 권리 이전이 기록되지 않지만, 행정처리상황에는 특허이전등록신청서를 제출한 것으로 확인할 수 있음.

비수기적 잠소신호를 증수신하는 방법 및 장치
Method and Apparatus for Transmitting and Receiving Aperiodic Reference Signal

상세정보	공개전문	공고전문	등록사항	통합행정정보
12	서류반려통지서 (Notice for Return of Document)	2015.12.07		발송처리완료 (Completion of Transmission)
13	[출원인변경]관리관계변경신고서 ([Change of Applicant] Report on Change of Proprietary Status)	2016.08.01		수리 (Accepted)
14	[대리인선임]대리인(대표자)에 관한 신고서 ([Appointment of Agent] Report on Agent (Representative))	2016.09.05		수리 (Accepted)
15	의견제출통지서 원본보기 (Notification of reason for refusal)	2017.01.10		발송처리완료 (Completion of Transmission)
16	[대리인선임]대리인(대표자)에 관한 신고서 ([Appointment of Agent] Report on Agent (Representative))	2017.01.19		수리 (Accepted)
17	[지정기간연장]기간연장(단축, 경과구제)신청서 ([Designated Period Extension] Application of Period Extension(Reduction, Progress relief))	2017.03.09		수리 (Accepted)
18	[거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서 원본보기 ([Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation))	2017.04.07		수리 (Accepted)
19	[명세서 등 보정]보정서 원본보기 ([Amendment to Description, etc.] Amendment)	2017.04.07		보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment)
20	출원인정보변경(경정)신고서 (Notification of change of applicant's information)	2017.06.30		수리 (Accepted)
21	등록결정서 원본보기 (Decision to grant)	2017.08.28		발송처리완료 (Completion of Transmission)
22	[설정 특허 등록료]납부서 ([Patent Registration Fee] Payment Form)	2017.11.28		수리 (Accepted)
23	[특허(등록)권][전부이전]관리이전등록신청서 ([Patent Right] [Full Transfer] Transfer of Right)	2018.03.14		수리 (Accepted)
24	출원인정보변경(경정)신고서 (Notification of change of applicant's information)	2019.01.30		수리 (Accepted)
25	출원인정보변경(경정)신고서 (Notification of change of applicant's information)	2019.03.12		수리 (Accepted)

[그림 9] 행정처리상황

[표 11] 등록원부의 각 란의 구성

란의 명칭	내용
특허 등록번호	<ul style="list-style-type: none"> 특허 등록번호가 기재됨(예: 10-0123456-0000)
권리란	<ul style="list-style-type: none"> 권리의 전체적인 내용을 기재함. 각종 심판사항이나 소멸등록 사항도 기재됨
특허권자란	<ul style="list-style-type: none"> 특허등록시점의 등록권자와 이후 권리의 전부 또는 일부이전등록, 가압류등록, 질권(근질권) 설정, 등록권자의 말소등록 사항이 기재됨.
전용실시권자란	<ul style="list-style-type: none"> 전용실시권의 설정등록, 전용실시권의 일부이전등록, 전용실시권자의 말소등록 등의 사항이 기재됨.
통상실시권자란	<ul style="list-style-type: none"> 통상실시권의 설정등록, 통상실시권의 일부이전등록, 통상실시권의 말소등록 등의 사항이 기재됨.
등록료란	<ul style="list-style-type: none"> 설정등록 시 설정등록료인 1-3년분의 등록료 및 매년 분 등록료 압부 사항이 기재됨.

- 등록원부에서 각 란(예: 전용실시권자란)에는 등록 시간 순서(아래 도면 예시에서 2006년 05월 30일->2008년 02월 18일->2008년 03월 26일)에 따라 표시번호(1번->2번-3번)가 부여되고 등록일과 등록내용이 기재됨.

특허 등록번호		전용 실시권자란	
순위번호	사항		
1번	(전용실시권의 설정등록)	전용실시권자: 등록 원 인: 설계계약 전용실시권의 범위 기간: 2006년 05월 01일부터 2010년 05월 01일까지 지역: 대한민국 전역 실시내용: 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 양도의 청약(양도를 위한 전시를 포함), 대여의 청약(대여를 위한 전시를 포함) 2006년 05월 30일 등록	
2번	(전용실시권의 일부이전등록)	등록 의무자: 등록 권리자: 등록 원 인: 일부양도 등록의 목적: 전용실시권의 일부이전등록 2008년 02월 18일 등록	
3번	(전용실시권자의 말소등록)	등록 원 인: 지분표기 말소권 자: 2008년 03월 26일 등록	

[그림 10] 등록원부의 전용실시권란의 예시

사례연구 1

사례: 기획단계에서 대상특허에 직접투자하기로 계약서를 작성하고 그 계약서에 날인한 이후에 IP 직접투자 상품을 투자자들에게 설명하는 과정에서 그 대상특허가 제3자에게 이전된 사실을 확인함.

시사점: IP 직접투자 계약서에 날인함과 동시에 대상특허를 이전받을 필요가 있고, 이전되지 않은 경우 대상특허의 권리관계를 지속적으로 모니터링할 필요가 있음.

3. 핵심 IP의 선정

- 대상 회사의 IP 리스트에 포함된 특허의 개수가 많은 경우, IP 투자 실사의 **핵심 IP들을 선정**해야 함.



[그림 11] 핵심 IP의 선정 절차 예시

- IP 투자 실사의 시간 및 비용을 고려할 때 대상 회사의 특허 건수가 IP 투자 실사의 범위를 벗어나는 경우, 의뢰인과 협의하여 대상 회사의 특허 중 대표적으로 IP 투자 실사가 필요한 대상특허들을 선정하고 IP 투자 실사 보고서에는 대상특허들만을 IP 투자 실사의 대상으로 삼는다고 특정해야 함.
- 핵심 IP의 선정 방법으로 주요 제품과의 대응 여부, 실시되고 있는지 여부 분석 및 이에 대한 대상 회사로부터의 확인이 필요하며, 특허 데이터 분석 등을 활용할 수 있음.⁹⁾

9) M&A、ベンチャー投資における知的財産デュー・デリジェンス、崎地 康文, 2018에서 309-310쪽 참조

■ 핵심 IP의 선정 방법

- 대상제품과 대응 여부 : 대상제품과 특허의 대응 여부를 고려
- 대상 회사로부터 확인 : 대상 회사에 중요 특허들의 특징을 요청 후 검토
- 실시의 유무 : 특허들 중 제품의 실시예에 이용되는 특허들로 대상특허 특정
- 특허데이터의 분석 : 출원일/우선일의 빠름, 청구범위의 광협, 피인용문헌수 및 인용문헌수를 활용한 인용분석, 무효심판이나 특허소송 제기 여부 등

IP 투자 실사 Checklist 예시

1. IP 식별의 주요 내용			
IP 식별	분석 내용	분석 자료	Check
IP 리스트 작성	<ul style="list-style-type: none"> • IP 투자 실사의 대상이 되는 IP 자산을 식별하고 IP 리스트를 작성함 	<ul style="list-style-type: none"> • 대상 회사로부터 제공받은 IP 리스트 및 IP 요지 리스트, Q&A 시트, 인터뷰 	<input checked="" type="checkbox"/>
IP 리스트 및 IP 요지 리스트의 정확성 확인	<ul style="list-style-type: none"> • 대상 회사로부터 제공받은 IP 리스트 및 IP 요지 리스트의 정확성을 확인함. 	<ul style="list-style-type: none"> • 등록원부, 등록공보 및 특허검색사이트 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
핵심 IP의 선정	<ul style="list-style-type: none"> • 의뢰인과 협의하여 대상 회사의 특허 중 대표적으로 IP 투자 실사가 필요한 대상 특허들을 선정함 	<ul style="list-style-type: none"> • 대상제품과 대응 여부, 실시의 유무, 특허데이터 등 	<input checked="" type="checkbox"/>

제2절 IP 기초 정보 분석

- 권리상태 및 발명자 관련 사항, 출원경과 및 심사경과, 담당 변리사 등 IP에 관한 기초 정보들을 확인하여야 함

[표 12] IP 기초 정보 분석 사항

IP 기초 정보 분석 사항	분석 내용	분석 자료
권리상태의 확인	<ul style="list-style-type: none"> • 권리자, 존속기간, 특허료 납부, 심판 관련 사항 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 등록원부, 등록공보, 특허검색 결과, Q&A 시트, 인터뷰 등
발명자 관련 사항 확인	<ul style="list-style-type: none"> • 진정한 발명자 여부 및 직무발명 관련 사항 	<ul style="list-style-type: none"> • 등록원부, 등록공보, 직무발명 규정, Q&A 시트, 인터뷰 등
출원 경과 또는 심사 경과의 확인	<ul style="list-style-type: none"> • 대상특허 및 패밀리특허들이 특허청에서 심사받은 심사과정을 시간순서대로 나열하고, 이후 분석에 필요한 사항들을 체크함 	<ul style="list-style-type: none"> • 등록공보, 특허검색 결과 등
정보공개서(IDS) 제출 여부 확인	<ul style="list-style-type: none"> • 미국특허에 대해 IDS를 제출했는지 확인 	<ul style="list-style-type: none"> • 미국특허청의 출원 경과 확인하는 웹페이지
특허사무소(특허법인) 및 담당 변리사 확인	<ul style="list-style-type: none"> • 대상 회사의 특허담당자, 특허출원 및 심사경과 및 전반적인 특허컨설팅을 진행하는 특허사무소(특허법인) 및 담당 변리사 확인 	<ul style="list-style-type: none"> • 등록공보

1. 권리상태의 확인

- 대상특허의 적법한 권리자, 존속 여부 등 IP의 기초 정보들을 확인하고, 대상 회사가 특허권자나 특허출원인이 아니거나 라이선스 계약을 체결하지 않는 경우(대상 회사가 진정으로 권리자인지), 적법한 권리자가 아닌지 확인하여야 함. 또한, 특허가 특허료 미납이나 존속기간 만료로 특허가 존속하지 않는 경우, 심판 관련 사항 등을 확인하여야 함.
- IP 리스트에 있는 특허에 관하여 확인해야 할 주요 사항은 아래 표와 같음

[표 13] 주요 확인 사항

권리자	분석 내용	분석 자료
적법한 특허권자 또는 특허출원인	<ul style="list-style-type: none"> 대상 회사에 적법하게 귀속되어 있는 여부에 대한 현황을 파악하는 것 	<ul style="list-style-type: none"> 등록원부, 각국 특허검색사이트 등
존속기간	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허의 존속기간이 만료해서 특허권이 소멸했는지 확인 필요 특허는 출원일로부터 20년. 단 특허존속기간은 국가마다 다르고, 특허법 개정으로 존속기간이 변경되므로, 해당 국가의 해당 특허출원 시 특허법에서 규정한 존속기간 확인 필요. 국가마다 특정 기간의 특허법에서 존속기간을 연장할 수 있는 제도가 있기 때문에 존속기간 연장 여부 등 세심하게 파악 필요. 특히 의약품 등은 존속기간연장등록을 대부분 진행하므로 필수적으로 확인 필요 	
특허료 납부	<ul style="list-style-type: none"> 특허설정료 및 특허유지료 납부 여부 확인 필요 	
무효심판 및 정정심판, 권리범위 심판	<ul style="list-style-type: none"> 각종 심판 및 관련 소송의 제기 여부 및 그 결과 확인 필요 등 	

가. 적법한 특허권자 또는 특허출원인

- IP 투자 실사에서 가장 기본적으로 확인해야 할 IP 기초 정보는 IP가 대상 회사에 적법하게 귀속되어 있는 여부에 대한 현황을 파악하는 것임.
- IP가 한국 특허인 경우, **IP가 등록된 경우에는 등록원부를 통해** 한국 특허가 대상 회사에 적법하게 귀속되어 있는지 확인하고, **IP가 출원 중인 경우** 등록원부가 존재하지 않기 때문에 **출원사실 증명원을 통해** 한국 특허출원이 대상 회사에 적법하게 귀속되어 있는지 확인함.

[표 14] 등록원부와 출원사실증명원의 비교

등록원부		출원사실증명원																																				
<p>특허 등록번호</p> <p>출원번호</p> <p>1번</p> <p>출원 연월일: 2017년 06월 13일 공고 연월일: 2019년 07월 05일 특허출원심판연월일: 2019년 05월 31일 우 영: C100-104 발명의 명칭: 연속기간(예)발명료: 2017년 06월 13일</p> <p>출원 번호: 공고 번호: 양구번호의 횟수: 5</p> <p>특허권 재관</p> <p>순서번호 (등록권지자)</p> <p>1번</p>		<p>출원사실증명원 샘플</p> <p>출원사실증명원 CERTIFICATE OF APPLICATION</p> <table border="1"> <tr> <td>출원인 Applicant</td> <td>성명 Name 주 소 Address</td> <td>출원인 Applicant 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란동 2-11-1</td> <td>주 주민 번호 Residence No. 전화 번호 Telephone No.</td> <td>*****-***** 02-000-0000</td> </tr> <tr> <td>발명자 Inventor</td> <td>성명 Name 주 소 Address</td> <td>발명자 Inventor 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란동 2-11-1</td> <td>주 주민 번호 Residence No. 전화 번호 Telephone No.</td> <td>*****-***** 9-0000-00000-0</td> </tr> <tr> <td>대리인 Agent</td> <td>성명 Name 주 소 Address</td> <td>대리인 Agent 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란동 2-11-1</td> <td>대리인 번호 Agent No.</td> <td>9-0000-00000-0</td> </tr> <tr> <td>출원 번호 Application Number</td> <td>출원 연월일 Filing Date</td> <td>출원 번호 Application Number PATENT-2014-000000</td> <td>출원 연월일 Filing Date</td> <td>2014년 09월 30일 SEP 30, 2014</td> </tr> <tr> <td>발명(고안)의 명칭, 디자인을 표현할 중, 또는 상품(서비스)류 구분 Title of Invention, Product(s) Embodied in Design, or Classification of Mark</td> <td colspan="4">발명(고안)의 명칭 Title of Invention, Product(s)</td> </tr> <tr> <td>용도 Use</td> <td>IPC 분류 IPC Class.</td> <td>대한민국 Korea</td> <td>IPC 분류 IPC Class.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>최종 처분 상태 Final Status</td> <td colspan="4">최종 처분일 Final Status Date</td> </tr> </table> <p>이 사실을 증명함 This is to certify that the above applicant has filed as stated in this certificate at the Korean Intellectual Property Office 2014년 11월 03일 특허청 COMMISSIONER</p>		출원인 Applicant	성명 Name 주 소 Address	출원인 Applicant 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란동 2-11-1	주 주민 번호 Residence No. 전화 번호 Telephone No.	*****-***** 02-000-0000	발명자 Inventor	성명 Name 주 소 Address	발명자 Inventor 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란동 2-11-1	주 주민 번호 Residence No. 전화 번호 Telephone No.	*****-***** 9-0000-00000-0	대리인 Agent	성명 Name 주 소 Address	대리인 Agent 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란동 2-11-1	대리인 번호 Agent No.	9-0000-00000-0	출원 번호 Application Number	출원 연월일 Filing Date	출원 번호 Application Number PATENT-2014-000000	출원 연월일 Filing Date	2014년 09월 30일 SEP 30, 2014	발명(고안)의 명칭, 디자인을 표현할 중, 또는 상품(서비스)류 구분 Title of Invention, Product(s) Embodied in Design, or Classification of Mark	발명(고안)의 명칭 Title of Invention, Product(s)				용도 Use	IPC 분류 IPC Class.	대한민국 Korea	IPC 분류 IPC Class.		최종 처분 상태 Final Status	최종 처분일 Final Status Date			
출원인 Applicant	성명 Name 주 소 Address	출원인 Applicant 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란동 2-11-1	주 주민 번호 Residence No. 전화 번호 Telephone No.	*****-***** 02-000-0000																																		
발명자 Inventor	성명 Name 주 소 Address	발명자 Inventor 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란동 2-11-1	주 주민 번호 Residence No. 전화 번호 Telephone No.	*****-***** 9-0000-00000-0																																		
대리인 Agent	성명 Name 주 소 Address	대리인 Agent 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란동 2-11-1	대리인 번호 Agent No.	9-0000-00000-0																																		
출원 번호 Application Number	출원 연월일 Filing Date	출원 번호 Application Number PATENT-2014-000000	출원 연월일 Filing Date	2014년 09월 30일 SEP 30, 2014																																		
발명(고안)의 명칭, 디자인을 표현할 중, 또는 상품(서비스)류 구분 Title of Invention, Product(s) Embodied in Design, or Classification of Mark	발명(고안)의 명칭 Title of Invention, Product(s)																																					
용도 Use	IPC 분류 IPC Class.	대한민국 Korea	IPC 분류 IPC Class.																																			
최종 처분 상태 Final Status	최종 처분일 Final Status Date																																					

● IP가 해외 특허인 경우, 해당 국가의 특허청 홈페이지나 해당 국가의 특허청이 관리하는 특허검색 사이트를 통해¹⁰⁾ 확인할 수 있음. 다만, 각국 특허청 홈페이지나 해당 특허검색사이트는 영어나 일본어, 중국어 등 외국어를 사용하고 웹사이트의 구성이 동일하지 않아 익숙하지 않은 사람에게 접근이 어려움.

● 따라서, 실사 대상이 되는 IP가 해외 특허인 경우, 한국의 유료 특허검색사이트(KEWERT, WIPSON 등)를 활용하거나, 해당 국가의 특허대리인을 통하여 해당 국가에서 해당 해외 특허의 특허권자 또는 특허출원인을 확인하는 것이 바람직함.

나. 특허료 및 특허존속기간 등 납부 여부 확인

● 한국 특허뿐 아니라 각국 특허는 특허 등록 시 특허설정등록료를 납부해야 특허 등록되고 특허 등록된 후 일정 기간마다 특허 등록 유지료를 납부해야 특허권이 유지됨. 특허료의 납부 여부도 전술한 적법한 특허권자 등을 확인하는 방법과 동일한 방법으로 확인할 수 있음.

10) 미국 특허청(<http://www.uspto.gov>), 일본 특허청(<http://www.jpo.go.jp>), 유럽 특허청(<http://www.epo.org/>), 중국 특허청(<http://www.sipo.gov.cn/>)

■ 미국특허 존속기간 제도

- 미국특허 존속기간은 1995년 6월 7일 이전의 특허등록일로부터 17년이었고, 1995년 6월 8일(기준일) 이후의 경우 출원일로부터 20년임. 다만, 경과규정을 두어 기준일에 유효하게 출원 계속 중이거나, 특허권 존속 중인 미국특허에 대해서 출원인의 선택에 의해 양 기준 중 장기간을 선택할 수 있음.
- 계속출원(Continuation Application)이나 일부계속출원(Continuation In Part), 분할출원(Divisional Application)의 경우 미국특허 존속기간은 그 출원이 기준일보다 앞서 출원된 경우에는 선출원 일로부터 20년 또는 후출원 일로부터 17년 중 긴 기간이고, 기준일 이후 출원된 경우에는 선출원일로부터 20년임.
- 재발행특허(Reissue patent)의 미국특허 존속기간은 원 특허의 존속기간의 잔존기간.
- 미국특허청의 책임 때문에 출원일로부터 3년 이내에 등록되지 않은 경우 미국특허 존속기간이 일부 연장될 수 있으므로 특별히 확인이 필요함.

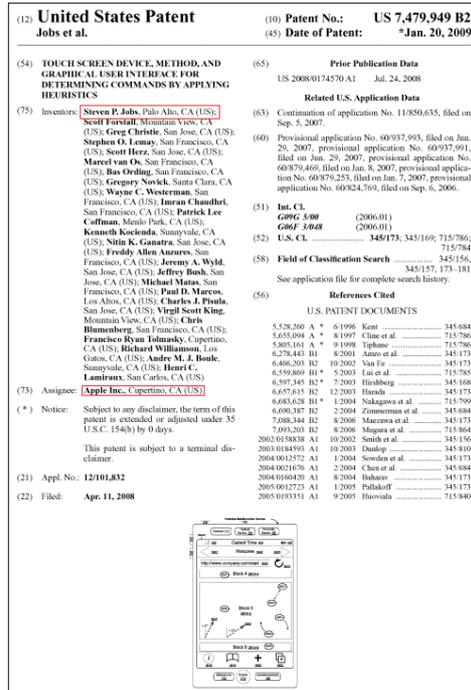
2. 발명자 관련 사항 확인

가. 진정한 발명자 여부 확인

- 권리자인 특허권자나 특허출원인의 확인하는 작업과 별도로 발명자를 확인하고 특허권자 또는 특허출원인과 발명자 사이 권리 귀속 관계를 확인할 필요가 있음.
- 진정한 발명자¹¹⁾만이 발명자가 될 수 있으므로, 특허공보나 특허등록 원부 등에 기재된 발명자가 진정한 발명자에 해당하는지 여부를 확인할 필요가 있음. **진정한 발명자가 아닌 자가 발명자로 기재하여 특허출원되었다면 무권리자의 특허로 특허의 무효 사유에 해당함¹²⁾.**
- 미국특허소송에서는 미국법정에서 발명자 등의 심문을 통해 진정한 발명자인지를 확인하는 절차를 진행하므로 진정한 발명자가 아닌 자(예를 들어 기업의 대표자)가 발명자로 기재된 경우 무효가 될 가능성이 높음.
- 등록공보에 기재된 발명자 중 대표발명자와 인터뷰를 진행하며 발명 과정에서 발명자들의 역할을 확인하므로 진정한 발명자 여부 확인함. 만약 발명자 중 대상 회사의 대표자가 포함된 경우에는 대표발명자 이외에 다른 참여 발명자와 인터뷰를 진행하여 대표자가 실제로 발명 과정에 참여했는지 확인할 필요가 있음.

11) 발명 과정은 크게 착상과 구체화로 2단계로 구분하거나, 문제의 인식과 착상, 구체화로 3단계로 구분할 수 있음. 예를 들어, 3단계로 발명 과정을 구분할 때 문제의 인식이나 착상, 구체화에 실질적으로 기여한 자만 발명자로 인정됨.

12) 출원서에 발명자를 착오로 기재한 경우에 출원서의 보정을 통해 발명자를 정정할 수 있지만 특허등록된 이후에는 발명자 정정이 불가능함.



[그림 13] 미국특허의 특허공보(특허권자: Apple, 발명자: steven P. Jobs)

- 대표자와 인터뷰 결과, 대표자의 전공, 이력¹³⁾, 참여 발명자들과의 인터뷰 결과 등을 종합해서 대표자가 진정한 발명자인지 결론을 내리고, 이에 따른 조치를 IP 투자 실사 보고서에 간략히 설명함.

사례연구 2

사례 : A회사의 대상특허들(한국특허 1건, 미국특허 1건, 중국특허 1건)의 발명자를 확인한 결과, A 회사의 전대표인 B 씨인 것으로 확인됨. B 씨의 전공은 경영학으로 통신표준 기술을 대상으로 하는 대상특허의 실질적인 발명자일 가능성이 낮다고 판단됨. B 씨와 인터뷰를 통해 발명 과정을 질문하였으나 대답하지 못하여 B 씨가 진정한 발명자가 아니라는 사실을 확인함. 한국과 미국, 중국 변리사들에게 각각 발명자의 변경 방법을 문의함. 미국은 재등록출원(reissue application)으로 발명자를 변경할 수 있으나, 한국과 중국은 특허등록 후 발명자 변경이 불가능하다는 것으로 확인함. 미국특허는 재등록출원(reissue application)을 신청해서 B 씨를 발명자에서 제외하고, 한국특허와 중국특허는 미국특허의 청구항들과 다르므로 다른 청구항의 발명자에 해당한다는 취지로 대응한 것을 권고함.

시사점 : IP 투자 실사 과정에서 발명자와 인터뷰가 특별히 중요한 경우가 많기 때문에 키포프 미팅에서 발명자와 인터뷰할 수 있다는 사실을 미리 통지하고 발명자와 인터뷰를 위해 발명자를 미리 섭외할 것을 주문할 필요가 있음.

13) 발명자 이력사항에 대한 조사 및 분석이 필요할 수도 있음. 해당 발명자가 발명한 특허들이 기술이전이나 기술사업화, IP 상품화된 이력이 많은 경우 IP 투자자나 투자기관을 설명하기가 용이할 수 있음.

나. 직무발명 관련 사항 확인

- 발명자가 특정 기업의 종업원인 경우 종업원의 발명을 직무발명이라고 하고, 종업원과 회사 사이의 권리귀속 여부를 특허법과 발명진흥법 등 관련 법률에서 규정하고 있음. 기본적으로 발명자는 특허받을 권리를 가지고 기업은 특허를 무상으로 실시할 권리만을 가지지만, 별도의 계약이나 근무 규정으로 직무발명을 기업에 양도할 수도 있음.
 - 한국은, 기업이 종업원인 발명자로부터 직무발명의 완성 사실을 통지받은 날로부터 4개월 이내에 승계 의사를 통지하면 발명진흥법 제13조에 따라 직무발명이 기업에 승계된 것으로 봄. 반대로 기업이 이 기간 내에 승계 의사를 통지하지 않으면 종업원이 특허받을 권리를 여전히 유지하고 기업은 무상으로 특허를 실시할 수 있는 무상실시권만을 가짐.
 - 직무발명에 대해서 종업원에게 정당한 직무발명보상금을 지급하도록 특허법 및 발명진흥법이 규정하고 있음.
 - IP 투자 실사에서 i) 진정한 발명자 여부, ii) 직무발명에 대해서는 승계에 대한 별도의 계약이나 근무 규정이 있는지에 대한 직무발명의 적법한 승계 여부, iii) 기업이 종업원인 발명자로부터 직무발명의 완성 사실을 통지받은 날로부터 4개월 이내에 승계 의사를 통지하였는지에 대한 적법한 기간 내 승계 의사의 통지 여부, iv) 정당한 직무발명보상금의 지급 여부를 확인할 필요가 있음.
- √ i) 진정한 발명자 여부를 확인하지 않은 경우 대상특허 자체가 무효 될 수 있고, ii) 직무발명의 적법한 승계 여부 및 iii) 적법한 기간 내 승계 의사의 통지 여부를 확인하지 않은 경우, 대상 특허 자체가 무효가 되거나 특허권자가 특허권을 상실할 수 있음. iv) 정당한 직무발명보상금의 지급 여부를 확인하지 않은 경우, 발명자인 종업원으로부터 정당한 직무발명보상금을 청구하는 소송을 당할 수 있음.
- √ 직무발명 관련 사항에서 무효 사유를 확인하거나 특허권자의 특허권을 상실한 가능성을 확인하거나, 정당한 직무발명보상금 청구 소송을 당할 가능성을 확인할 경우, IP 투자 실사보고서에 확인된 사항들을 명시하고, 발명자와 대상특허의 특허권자와 계약상의 문제로 대상특허를 IP 직접 투자상품에 활용할지를 고려할 때 이 사항들을 참고해야 한다는 내용을 IP 투자 실사보고서에 언급하는 것이 중요함.

3. 출원 경과 또는 심사 경과의 확인

- 특허는, 출원인이 특허청에 출원서 및 명세서 등 출원서류를 제출한 후 특허청의 심사를 통과하면 특허등록료를 납부함에 따라 새롭게 발생하는 무형의 권리임. 따라서, 대상특허 및 패밀리특허들의 출원 경과 또는 심사 경과를 확인하여 특허의 발생 과정 및 심사 과정에서 특허를 제한하는 사항들을 확인하므로 대상특허 및 패밀리특허들의 탄생 과정과 권리의 실체를 확인할 필요가 있음.
- √ 특허청의 심사 시 심사관으로부터 거절이유를 반복해서 통지받았거나, 주요한 거절이유에서 언급한 선행문헌이 대상특허 및 패밀리특허의 무효에 영향을 가능성이 존재하거나, 심사 과정에서 특허청구범위를 지나치게 좁게 한정하여 등록받아 특허권 행사에 제한될 수 있음.
- √ 출원 경과 또는 심사 경과를 확인하지 않는 경우, 대상특허 및 패밀리특허들의 탄생 과정에서 한계나 문제점을 확인하지 못할 위험성이 있음.
- √ 특허는 무형의 권리로 실체를 확인하기 위해 출원 경과 또는 심사 경과를 기본적으로 확인한 후 현재 대상특허 및 패밀리특허들의 무효 여부 및 침해 여부 등 확인하므로 권리의 실체를 구체화할 수 있음.
- 대상특허 및 패밀리특허들이 특허청에서 심사받은 심사과정을 시간 순서대로 나열하고, 이후 분석에 필요한 사항들을 체크함.
- 심사관으로부터 거절이유를 통지받은 횟수와 주요한 거절이유, 그 거절이유에 대하여 제출한 의견서 및 보정서를 확인함.
- 특히 보정서에서 특허청구범위를 수정한 경우 수정 전후를 대조할 수 있는 대조표를 작성하여 어떤 구성요소가 수정되었고 어떤 내용이 수정되었는지 확인함.

[표 15] 대상특허(한국특허)의 심사 경과

등록번호	10-xxxxxxx	등록일	200x.y.z
특허권자	A사	존속기간	2028.12.31
특허사무소	특허법인 B	담당자(변리사)	C
심사경과	<ul style="list-style-type: none"> • 2015.01.01. 특허출원 • 2016.0101. 1차 의견제출통지서 접수 (신규성 위반, 진보성 위반) • 2016.03.01. 의견서 및 보정서 제출 • 2016.07.01. 2차 의견제출통지서 접수 (진보성 위반) • 2016.08.30. 의견서 및 보정서 제출 • 2016.08.31. 분할출원(특허출원 10-2016-xxxxxxx) • 2017.10.30. 특허등록 결정서 접수 • 2017.12.30. 특허등록료 납부 		
특허청구범위 대조표			
	수정전	수정후	
	청구항 1	청구항 1(수정)	
	청구항 2	청구항 2(삭제)	
	
	청구항 N	청구항 N(유지)	

- 한국 특허청과 각국 특허청은 심사 경과를 홈페이지 또는 특허청 지정 특허 검색사이트에서 확인 및 다운받도록 함.
- 대상특허가 해외특허인 경우 해외특허에 대해 심사 경과를 정리하는 것과 별도로 한국특허와 해외 특허의 청구항들을 비교해서 특허받은 청구항들의 관계 및 권리범위의 광협, 청구항 수 등을 확인 함.

[표 16] 대상특허(미국특허)의 심사 경과

등록번호	US 제xxxxxxx호	등록일	200x.y.z
특허권자	A사	존속기간	2028.12.31
특허사무소	미국 로펌 B	담당자(변리사)	C
심사경과			
한국특허와 미국특허의 특허청구범위 대조표			
	한국특허의 특허청구범위(한국어)		미국특허의 특허청구범위(영어)
	청구항 1		청구항 1(수정)
	청구항 2		청구항 2(삭제)

	청구항 N		청구항 N(유지)

4. (미국특허) 정보공개서(IDS) 제출 여부 확인

- IP 투자 실사 시, 미국특허에 대해서는 정보공개서(Information Disclosure Statement, IDS)의 제출 여부를 확인하여야 함. IDS의 제출 여부는 넓은 의미에서 출원 과정에서 확인해야 할 사항이지만 중요성이 높아 별도로 설명함.
- 미국 특허법은 특허출원시 관련 선행기술들이나 특허성에 영향을 미치는 자료들을 명시하도록 IDS의 제출을 의무화함. **IDS의 제출 의무를 위반할 경우 미국특허는 무효가 되거나 특허권이 실효될 수 있음.**
- IDS의 제출 의무는 특허출원시부터 특허등록되기 전까지 유지됨.
 - √ 미국특허에 대해서 특허출원시만 IDS를 제출해야 하는 것이 아니라 특허출원 이후에도 제출 사유(예: 각국 특허청으로부터 의견제출통지서를 받음)가 발생할 때마다 IDS를 제출함.
 - √ IDS를 제출할 때마다 미국 특허대리인의 비용(예: 300달러 정도)과 관납료가 발생하므로 대기업의 미국특허에 대해서는 IDS를 잘 제출하지만, 개인이나 중소기업의 미국특허에 대해서는 IDS를 잘 제출하지 않는 경우가 많음.
- IDS의 제출 의무를 위반한 것을 특허등록 후에 알게 되더라도 재등록출원(reissue application)으로 IDS를 제출할 수 있음.

사례연구 3

사례 : B 회사의 미국특허의 IP 직접투자 상품을 개발하던 중 해당 미국특허에 대해 IDS를 전혀 제출하지 않은 것을 확인하였음. B 회사에 미국특허의 IDS 제출 상황을 문의한 바 미국특허에 대해 IDS 제출 의무가 있는 것을 알지 못했고, 변리사로부터 관련해서 통지를 받지 않았다고 함. 다른 이유도 있었지만, IDS의 제출 의무를 해소하는 것이 쉽지 않거나 비용이 많이 들 가능성이 높다고 판단하여 IP 직접투자 상품의 개발을 중단함.

시사점 : 미국특허에 대한 IDS의 제출 여부는 매우 중요한 사항이므로 IP 투자 실사의 초기에 신속하게 확인하여 IP 투자 실사의 지속 여부를 중간에 결정할 필요가 있음.

- 인도¹⁴⁾도 정보공개서를 제출해야 하는데, 정보공개서를 제출하지 않은 것으로 판단된 경우 인도 특허 대리인에게 정보공개서를 제출하지 않은 것에 따른 문제점을 확인할 것을 보고서에 기재할 것.

14) 일본과 한국 등은 정보공개서 제출 의무에 해당하지 않지만 명세서에 선행기술문헌정보를 개시하는 선행기술문헌정보개시제도를 도입하였음.

5. 특허사무소(특허법인) 및 담당 변리사 확인

- IP의 품질은 특허컨설팅을 진행하는 특허사무소(특허법인) 및 담당 변리사의 역량에 의해서도 영향을 받음
 - √ IP 투자 실사에서 발명자와 경영진, 대상 회사의 특허담당자를 확인할 필요성 및 확인하는 것은 일반적으로 알려졌으나, 대상특허를 대리했던 특허사무소(특허법인) 및 그 담당 변리사를 확인하는 것을 간과하는 경우가 많음.
 - √ 특허사무소(특허법인)의 담당 변리사의 경우, 회사로 직무발명신고서와 같은 서면을 받은 후 발명자와 인터뷰 등을 통해 발명 내용을 확인하고, 그 발명 내용을 명세서 및 도면으로 설명하고 특허청구범위에 보호받고자 하는 기술 사상을 특정하는 역할을 수행함. 따라서, 특허사무소(특허법인)의 담당 변리사의 발명 내용을 이해하는 능력이나 명세서 및 도면에 발명 내용을 설명하는 능력, 특허청구범위에 보호받고자 하는 기술 사상을 특정하는 능력 등에 따라 명세서의 품질이 달라질 수 있음.
 - √ 즉, 담당 변리사의 역량이 뛰어날 경우, 특허명세서상 권리범위 설정이 적정하고, 발명의 해결과제가 논리적으로 기술되어 있고, 실시 예가 구체적이고 다양하게 기재된 출원품질을 기대할 수 있으며, 특허청구항의 권리범위를 넓은 범위로 작성하여 포괄적인 권리 행사가 가능해져, 높은 품질의 IP를 얻을 수 있음.
 - √ 따라서, 대상 회사의 특허담당자를 통해 특허사무소(특허법인)뿐만 아니라 담당 변리사도 반드시 확인하고 담당 변리사의 이력이나 경력을 IP 투자 실사 보고서에 간단히 반영하는 것이 바람직함.
- 대상특허의 출원과정에서 선행기술의 조사 여부, 제품에 대한 고려 여부, 출원과정 중에 소요된 비용도 확인할 수 있음.

사례연구 4

사례 : 대상특허의 IP 직접투자 상품을 개발하던 중 대상특허의 특허출원을 담당했던 특허사무소를 확인한 바 대형 특허사무소에 해당하는 것을 확인함. 대형 특허사무소에서 대상특허의 특허출원을 진행하였으므로 대상특허의 명세서 및 청구항들이 잘 작성되었을 것으로 생각되었음. IP 투자 실사를 진행한 결과, 대상특허의 명세서 및 청구항들의 매우 부실하여 이후 특허소송 중에 명세서 및 특허청구범위의 기재불비로 무효가능성도 존재한다는 사실을 확인함. 해당 대형 특허사무소에서 담당 변리사를 확인한 바, 담당 변리사가 경력이 짧은 변리사인 것으로 확인되었음.

시사점 : 특허사무소의 규모보다 중요한 것은 해당 특허를 담당하는 변리사가 중요하므로 특허출원 과정에서 담당 변리사를 특정해서 특허출원을 진행할 것을 요구하고, 담당 변리사와 특허출원 과정에서 진행이 매끄럽지 않거나 기술내용에 대한 이해도가 너무 낮다고 판단되는 경우 변리사의 교체를 요구할 필요가 있음. 이런 측면에서 대상특허를 담당했던 특허사무소(특허법인)뿐만 아니라 담당 변리사도 확인할 필요가 있음.

IP 투자 실사 Checklist 예시

2. IP 기초 정보 분석			
IP 기초 정보 분석 사항	분석 내용	분석 자료	Check
권리상태의 확인	<ul style="list-style-type: none"> 권리자, 존속기간, 특허료 납부, 심판 관련 사항 등 	<ul style="list-style-type: none"> 등록원부, 등록공보, 특허 검색 결과, Q&A 시트, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
발명자 관련 사항 확인	<ul style="list-style-type: none"> 진정한 발명자 여부 및 직무발명 관련 사항 	<ul style="list-style-type: none"> 등록원부, 등록공보, 직무발명 규정, Q&A 시트, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
출원 경과 또는 심사 경과의 확인	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허 및 패밀리특허들이 특허청에서 심사받은 심사과정을 시간순서대로 나열하고, 이후 분석에 필요한 사항들을 체크함 	<ul style="list-style-type: none"> 등록공보, 특허검색 결과 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
정보공개서(IDS) 제출 여부 확인	<ul style="list-style-type: none"> 미국특허에 대해 IDS를 제출했는지 확인 	<ul style="list-style-type: none"> 미국특허청의 출원 경과 확인하는 웹페이지 	<input checked="" type="checkbox"/>
특허사무소(특허법인) 및 담당 변리사 확인	<ul style="list-style-type: none"> 대상 회사의 특허담당자, 특허출원 및 심사경과 및 전반적인 특허컨설팅을 진행하는 특허사무소(특허법인) 및 대상특허 담당자(변리사) 확인 	<ul style="list-style-type: none"> 등록공보 	<input checked="" type="checkbox"/>

제3절 IP 사용에 대한 제한 사항 분석

● IP 기초 정보를 근거로 실시권 설정이나 담보권 설정 등 IP 사용에 대한 제한 사항을 분석함.

[표 17] IP 사용에 대한 제한 사항 분석 사항

IP 사용에 대한 제한 사항 분석 사항	분석 내용	분석 자료
실시권 설정 및 실시권 계약	<ul style="list-style-type: none"> 실시권 설정 및 실시권 계약 여부를 확인함 	<ul style="list-style-type: none"> 등록원부, 실시권 계약서, 직무 발명 규정, Q&A 시트, 인터뷰 등
담보권 설정 및 담보권 계약	<ul style="list-style-type: none"> 담보권 설정 및 담보권 계약 여부를 확인함 	<ul style="list-style-type: none"> 등록원부, 담보권 계약서, Q&A 시트, 인터뷰 등
권리 공유 등	<ul style="list-style-type: none"> 특허권이나 실시권 공유 여부 확인 	<ul style="list-style-type: none"> 등록원부, 관련 계약서, Q&A 시트, 인터뷰 등
부제소 특약	<ul style="list-style-type: none"> 특허권에 대해 부제소 특약을 체결한 계약서 또는 계약서의 특정 조항이 있는지 확인. 	<ul style="list-style-type: none"> 각종 계약서, 인터뷰 등
기술의 해외 유출 규제 확인	<ul style="list-style-type: none"> 국가핵심기술이나 전략물자 또는 전략기술에 해당하는지 여부를 확인 	<ul style="list-style-type: none"> 국가핵심 기술 등 신청서, Q&A 시트, 인터뷰 등
특허심판 또는 특허소송에 의한 권리 행사 제한	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허의 권리 행사가 제한될 여지가 있는지 확인 	<ul style="list-style-type: none"> 심결문이나 판결문 등 소송 기록

1. 실시권 계약 및 실시권 설정

● 대상특허에 대한 실시권 계약이 체결되었는지와 대상특허의 실시권이 설정 등록되었는지 확인함.

● 대상특허에 대한 실시권 계약이 체결되었는지는 대상 회사에 실시권 계약서를 요청하여 확인할 필요가 있음. 상장기업인 경우 유가증권보고서 등의 개시서류에 중요한 계약으로 실시권 계약이 기재되어 있을 수 있음.

● 대상특허의 실시권 계약에서 확인할 주요 사항은 실시권 계약의 승계 여부와 실시권의 설정등록 여부, 계약의 내용임. 대상특허의 실시권 계약과 관련하여, 대상특허의 취득 방법으로 주식취득인지 포괄승계, 특별승계인지에 따라 실시권 계약의 귀속 여부가 달라질 수 있음.

● 대상특허의 실시권 설정 등록되었는지는 등록원부를 통해 확인함.

● 등록원부의 확인 사항은 실시권의 종류(전용실시권 또는 통상실시권), 실시권자, 등록원인, 실시권의 범위를 확인해야 함. 실시권의 범위는 실시권의 기간, 실시권의 지역, 실시권의 실시내용임.

[표 18] 전용실시권란의 주요 내용

전용실시권란	주요 내용	
등록의 종류	• 실시권의 종류, 실시권의 설정등록, 이전등록(또는 일부이전등록), 말소등록 등 전용실시권의 권리의 변동에 관련된 사항이 기재됨.	
실시권자의 명칭	• 실시권자인 자연인 또는 법인의 명칭이 기재됨.	
등록원인	• 실시권의 설정등록 시 회사 합병이나 상속 등 포괄승계인지 설정계약과 관련 특별승계인지 등록원인이 기재됨.	
전용실시권의 범위	기간	• 존속기간 내 존속기간 전부 또는 일부의 기간이 기재됨.
	지역	• 대한민국 전역 또는 특정 지역이 기재됨.
	실시내용	• 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 양도의 청약(양도를 위한 전시 포함 등 특허법에서 규정한 실시태양들 중 적어도 하나가 기재됨.

전용 실시권자란	
순위번호	사항
1번	<p>(전용실시권의 설정등록)</p> <p>전용실시권자 :</p> <p>등록원인 : 설정계약</p> <p>전용실시권의 범위</p> <p>기간 : 2006년 05월 01일부터 2010년 05월 01일까지</p> <p>지역 : 대한민국 전역</p> <p>실시내용 : 생산,사용,양도,대여,수입,양도의 청약(양도를 위한 전시를 포함),대여의 청약 (대여를 위한 전시를 포함)</p> <p style="text-align: right;">2006년 05월 30일 등록</p>

[그림 14] 등록원부상 전용실시권란의 예시

● 대상특허의 실시권 설정 등록 시 일반적인 실시권 계약서를 그대로 제출할 수 없고, 특허청에서 요구하는 소정의 계약서 양식을 사용하는 경우가 많기 때문에, 실시권 계약서와 등록원부의 실시권의 범위가 다른 경우가 있으므로, IP 투자 실사에서 반드시 양자를 확인할 필요가 있음.

사례연구 5

사례 : 한국의 C 회사는 미국의 D 회사의 전 세계 특허들 중 일부에 대해 포괄적인 라이선스 계약을 체결하였음. 한국의 C 회사는 이 포괄적인 라이선스 계약서만으로 대상특허들의 실시권자로 보호받는다고 생각함. IP 투자 실사 과정에서 포괄적인 라이선스 계약서만으로 대상특허의 실시권자로 보호되는 국가(예: 미국)도 있고 그렇지 않은 국가(예: 한국)도 있는 것을 확인함. 일단 IP 투자 실사를 정지하고 대상특허들에 대해 모든 국가들에 실시권 설정등록을 완료한 후 재개하기로 함.

시사점 : 특허의 실시권으로 보호받기 위해서는 실시권 설정 등록이 필요한 국가도 있으므로, 모든 국가에 실시권 설정 등록을 하는 것이 안전함. 따라서, 라이선스 계약 시 실시권 설정 등록을 전제로 잔금을 지급하는 것이 바람직함.

- 실시권 계약서의 확인 사항은 등록원부의 확인 사항과 일치함. 특별히 실시권 계약서에서 불공정 행위나 부정경쟁행위에 해당하는 규정들이 포함될 수 있음¹⁵⁾. 예를 들어, 실시권 계약서에 특허권이 무효되더라도 실시료를 지급하기로 한 규정이나 특허에 대해 무효심판을 제기하지 않기로 한 규정이 있다면 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 해당할 수 있으므로 이 사항들을 확인할 필요가 있음.

2. 담보권 계약 및 담보권 설정

- 대상특허에 대해 질권 또는 근질권의 계약이 체결되었는지와 대상특허에 대한 담보권이 설정 등록되었는지 확인함.
- 대상특허에 대한 실시권 계약과 동일하게 담보권 계약서를 확인하고 등록원부에서 담보권 설정 내용을 비교 확인함. 등록원부의 “특허권자란”에 질권 또는 질권의 설정등록 및 말소등록이 표시됨.
- 등록원부의 확인 사항은 등록 의무자와 등록권리자, 채권액, 등록원인, 존속기간, 특약사항 등임.

15) 특허권자가 실시권 계약 시 우월적 지위를 남용하여 실시권 계약서에 불공정행위나 부정경쟁행위에 해당하는 규정들을 포함할 것을 강요하는 경우가 있었음. 특허소송 중에 이런 규정은 부정경쟁방지법상 무효라는 판결을 받기도 하지만, 실시권 계약서에 전술한 독소 조항들을 여전히 포함하는 경우가 많음.

[표 19] 특허권자란 중 담보권 관련 주요 내용

특허권자란 중 담보권 관련	주요 내용
등록의 종류	• 담보권의 설정등록, 말소등록 등 담보권의 권리 변동에 관련된 사항을 기재함
담보권자와 등록 의무자의 명칭	• 담보권자와 등록 의무자인 자연인 또는 법인의 명칭을 기재함.
채권액	• 등록의무자의 담보권을 금액을 기재함.
등록원인	• 설정계약 등 등록원인을 기재함.
특약사항	• 특약사항이 있다면 그 특약사항의 내용을 기재함.

특 허 권 자 란	
순위번호	사항
1번	(등록권리자) 2007년 12월 06일 등록
2번	(근질권설정등록) 등록 의무자 : 등록 권리자 : 채 권 액 : 3,900,000,000원 변 제 기 : 등록 원 인 : 설정계약 존 속 기 간 : 특 약 사 항 : (3건의 특허는 근질권설정등록의 공동 담보임) 2008년 08월 08일 등록
3번	(근질권등록의 말소등록) 등록원인 2012년 05월 25일 등록

[그림 15] 등록원부상 특허권자란의 담보권 관련 사항의 예시

3. 권리 공유 등

- 특허권이 공유인 경우 권리행사시 타공유자의 허락을 받아야 하므로, 특허권 등의 공유 여부 및 공유자들간 특허권과 관련된 계약이 있다면 계약서 등을 별도로 확인해야 함.
- 실시권이 공유인 경우 권리행사나 다른 실시권 설정 시 타공유자의 허락을 받아야 하므로, 실시권 등의 공유 여부 및 공유자들 간 관련된 계약이 있다면 계약서 등을 별도로 확인해야 함.

4. 법률 규정에 의해 특허권 효력 제한 및 권리행사 제한¹⁶⁾

- 한국 특허법은 특정한 경우에 특허권의 효력을 제한하고 있으므로, 대상 IP가 특정한 경우에 해당 하는지 확인함.

■ 한국 특허법에 의해 특허권 효력이 제한되는 경우

- i) 특허법 제96조 규정에 따른 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 해당하는 경우
- ii) 특허법 제98조에 의한 타인의 특허발명 등과의 관계에 따른 효력 제한
- iii) 특허법 제181조의 재심에 의하여 회복된 특허권의 효력이 제한되는 경우

- 한국 특허법은 특허권의 효력 자체를 제한하지 않지만 강제실시권과 법정실시권을 부여할 수 있도록 규정하고 있음.

- 특허법에서는 규정하고 있지 않지만, 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있는 권리남용 금지의 원칙에 의한 권리행사의 제한이나, 대상특허의 전부 또는 일부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 등 유무와 관계없이 권리 행사를 제한하기도 함

■ 공지기술의 항변

- 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리 범위를 인정할 수 없음(대법원 1983.7.26. 선고81후56 전원합의체 판결)

■ 기재불비 흠결

- 특허출원 당시 발명의 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없음(대법원 2002.6.14. 선고 2000후235 판결)

■ 진보성 흠결에 따른 권리남용의 항변

- 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효될 것임 명백한 경우에는 권리남용에 해당함(대법원 2012.1.19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결)

■ 자유기술의 항변

- 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 함(대법원 2017.11.14. 선고 2016후366 판결)

■ 권리소진항변

- 물건의 발명에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 한국에서 그 발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진됨(대법원 2019.1.31. 선고 2017다289903 판결)

16) 「IP 실사평가 가이드 개발」, 대한변리사회, 이봉진, 주대원, 김병주, 2020.07.03. 35쪽 참조

- 해외특허의 경우에는 각국 특허법에서 규정한 특허권 효력을 제한하는 경우를 확인할 필요가 있음. 일본 특허법이나 중국 특허법은 한국 특허법과 동일하게 특허권 효력에 제한되는 경우를 특허법에서 규정하고 있으나, 미국 특허법은 특허권의 효력을 제한하는 경우를 특허법에서 규정하고 있지 않지만, 특허소송상 특허권의 권리행사를 무력화하는(unenforceable) 다양한 항변이나 반소를 인정함.

5. 계약상 부제소 특약에 의한 권리행사 제한

- 양 당사자 간의 합의에 의해 민형사상 소송을 제기하지 않겠다는 계약을 부제소 특약 또는 부제소 합의라 함.
- 특허권에 대해 양 당사자 간의 합의에 따라 부제소 특약을 한 경우에 특허권의 권리행사에 제한될 수 있으므로 확인이 필요함.
- 별도의 계약서로 부제소 특약을 체결하기보다 특허권 양도나 실시권 계약 시 부제소 특약 조항을 포함할 수 있으므로 IP 투자 실사 중 받은 계약서에서 부제소 특약 조항이 없는지 꼼꼼하게 확인이 필요함.

사례연구 6

사례 : E 회사의 표준필수특허를 IP 직접투자 상품으로 투자 여부를 결정하기 위해 IP 투자 실사를 진행하던 중 E 회사가 미국과 유럽의 단말기 회사들과 상호 라이선스(Cross-license) 계약을 체결한 것으로 확인함. 상호 라이선스 계약서를 현장에서 서면으로 확인한 바 계약서에 E 회사의 특허들에 대해 민형사상 소송을 제기하지 않기로 하고, 그 특허들이 제3자에게 양도되어도 이 특허들에 대해 민형사상 소송을 제기하지 않기로 하는 계약상 부제소 특약을 포함한 것을 확인함. E 회사와 상호 라이선스 계약을 체결하지 않은 회사들만을 대상으로 이 표준필수특허를 활용할 수 있는지 여부를 확인하였으나, 이 회사들에 대상 표준필수특허를 활용하는 것이 용이하지 않다고 판단하여 투자를 하지 않기로 함

시사점 : 계약서상 부제소 특약의 포함 여부를 반드시 확인해야 하고, 부제소 특약의 적용 범위가 어디까지인지 정확하게 확인하여야 함. 만약, 전술한 사례에서 상호 라이선스 계약서를 현장에서 서면으로만 확인할 수 있는 경우 부제소 특약 조항만 별도로 전자파일로 보내줄 것을 요청할 필요가 있음.

6. 기술의 해외 유출 규제 확인¹⁷⁾

- “산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률을 국가핵심기술에 대하여 기술 이전시 일정한 제한을 두고 있고, 외무역법은 전략물자 및 전략기술에 대하여 기술 이전시 일정한 제한을 두고 있는바, 대상 회사가 보유하는 기술이 국가핵심기술이나 전략물자 또는 전략기술에 해당하는지 여부를 확인하고, IP 직접투자 상품화가 가능하거나 관련 절차를 사전에 진행하였거나 사후에 진행할 수 있는지 확인이 필요함.

[표 20] 국가핵심기술 여부 사전판단 신청서 양식

국가핵심기술 여부 사전판정신청서			
			(앞쪽)
접수번호	접수일자	처리기간	15일
신청인	업체명		사업자등록번호
	성명(대표자)		생년월일
	소재지	본사	본사 전화번호
		공장	공장 전화번호
신청내용	기술명칭		
	기술형태		
	기술특성		
신청사유			
<p>「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제9조제6항, 같은 법 시행령 제13조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제1조의2에 따라 위와 같이 국가핵심기술의 사전판정을 신청합니다.</p>			
신청인			년 월 일 (서명 또는 인)
산업통상자원부장관			귀하

17) 자세한 내용은 남문기, 이재엽, “국제 M&A 거래에 있어 지식재산권과 관련한 실무상의 주요 쟁점”, 國際去來法 研究 第 23 輯 第 2 號, 2014.12.26, 291 내지 296 참조

7. 특허심판 또는 특허소송에 의한 권리 행사 제한

- 특허심판이나 특허소송에 의해 대상특허의 권리 행사가 제한될 수 있음. 특허심판이나 특허소송 관련 소송 기록인 심결문이나 판결문을 확인하여 대상특허의 권리 행사가 제한될 여지가 있는지 확인할 필요가 있음.
- 예를 들어, 권리범위확인심판에 따른 심결문에 의해 특정 제품이 대상특허의 권리범위에 포함되지 않는다고 판단한 경우, 대상특허의 특허권은 특정 제품에 미치지 않는다는 것을 알 수 있음.

IP 투자 실사 Checklist 예시

3. IP 사용에 대한 제한 사항 분석			
IP 사용에 대한 제한 사항 분석 사항	분석 내용	분석 자료	Check
실시권 설정 및 실시권 계약	<ul style="list-style-type: none"> 실시권 설정 및 실시권 계약 여부를 확인함 	<ul style="list-style-type: none"> 등록원부, 실시권 계약서, 직무발명 규정, Q&A 시트, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
담보권 설정 및 담보권 계약	<ul style="list-style-type: none"> 담보권 설정 및 담보권 계약 여부를 확인함 	<ul style="list-style-type: none"> 등록원부, 담보권 계약서, Q&A 시트, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
권리 공유 등	<ul style="list-style-type: none"> 특허권이나 실시권 공유 여부 확인 	<ul style="list-style-type: none"> 등록원부, 관련 계약서, Q&A 시트, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
부제소 특약	<ul style="list-style-type: none"> 특허권에 대해 부제소 특약을 체결한 계약서 또는 계약서의 특정 조항이 있는지 확인. 	<ul style="list-style-type: none"> 각종 계약서, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
기술의 해외 유출 규제 확인	<ul style="list-style-type: none"> 국가핵심기술이나 전략물자 또는 전략기술에 해당하는지 여부를 확인 	<ul style="list-style-type: none"> 국가핵심 기술 등 신청서, Q&A 시트, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
특허심판 또는 특허소송에 의한 권리 행사 제한	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허의 권리 행사가 제한될 여지가 있는지 확인 	<ul style="list-style-type: none"> 심결문이나 판결문 등 소송 기록 	<input checked="" type="checkbox"/>

제4절 IP의 무효 분석

- 대상특허의 무효자료를 검색한 후 무효 여부를 분석함. **대상특허의 무효 여부를 분석하는 것은 가장 중요한 IP 투자 실사 내용**이므로 IP 실사의 시작단계부터 진행하거나 일정한 기간 집중적으로 무효자료를 검색하고 그 검색한 무효자료에 기초하여 무효 여부를 신중하게 분석해야 함.

[표 21] IP의 무효 분석의 주요 내용

IP의 무효 분석	분석 내용	분석 자료
무효 자료 검색	<ul style="list-style-type: none"> 특허나 논문 등의 무효 자료의 검색 	<ul style="list-style-type: none"> 특허공보, 검색된 무효자료들, 무효분석 보고서(무효 감정서), Q&A 시트, 인터뷰 등
무효 여부 검토	<ul style="list-style-type: none"> 무효 자료에 근거하여 무효 가능성 검토 	
무효분석보고서의 존재 여부 확인	<ul style="list-style-type: none"> 무효분석보고서의 존재 여부 및 그 결론 	<ul style="list-style-type: none"> 무효분석보고서(무효 감정서)

- 한국에서 IP 거래가 활발하지 못한 이유로 상대적으로 높은 특허무효 인용률과 특허침해소송에서 침해자가 침해사실을 입증하기 어려운 증거 조사 절차를 예로 들 수 있음.

- IP 직접투자 상품의 투자를 목적으로 IP 투자 실사를 실시할 경우, 대상특허의 무효 여부는 IP 투자 실사의 핵심 사항들 중 하나라고 볼 수 있음.
- IP의 무효사유들 중 신규성 및 진보성, 선출원주의 위반(확대된 선원 포함)을 위주로 IP의 무효 분석을 진행하고, 공개된 자료나 인터뷰 과정에서 새로 인식된 무효사유가 있는 경우 이 무효사유에 대해서도 IP 투자 실사를 진행할 필요가 있음.

1. 실체적 요건 위반의 무효사유¹⁸⁾

- 신규성 및 진보성, 선출원주의 위반(확대된 선원 포함)을 위주로 IP의 무효 분석은 대상특허의 출원일 또는 우선일 전에 발명이 공개된 자료에서 게시된 내용과 동일 또는 그 공개된 자료에서 게시된 내용으로부터 용이하게 발명할 수 있거나, 제3자에 의해 이미 출원되었는지를 분석하는 것임.

18) 「IP 실사평가 가이드 개발」, 대한변리사회, 이봉진, 주대원, 김병주, 2020.07.03. 27쪽 참조. 가장 흔한 특허 무효사유로는 신규성, 진보성, 확대된 선원주의 위반(특허법 제29조)과 같은 실체적 요건함결이며, 그 이외에는 외국인의 권리능력 위반(특허법 제25조), 특허받을 수 없는 발명 위반(특허법 제32조), 특허를 받을 수 있는 자 위반(특허법 제33조), 선출원 위반(특허법 제36조), 명세서 또는 청구항 기재요건 함결(특허법 제42조), 공동출원 위반(특허법 제44조), 보정범위 위반(특허법 제47조), 분할출원 범위 위반(특허법 제52조), 변경출원 범위 위반(특허법 제53조) 등과 같은 형식적 요건함결임. 특허 등록공고일 후 6개월 이내 취소신청이 가능하며, 그 사유로 신규성, 진보성, 확대된 선출원 위반, 선출원 주의 위반 등으로 취소신청 사유를 제한하고 있음.

2. 무효 자료 검색

- 공개된 자료는 특허문헌 뿐만 아니라 논문 등 간행물이나 전자 문서를 모두 포함함. 따라서, 특허 검색사이트에서 대상특허의 출원일 또는 우선일보다 이전에 공개되었거나 특허출원된 선행기술들을 검색하거나, 일반적인 검색사이트(예: 구글)에서 논문 검색을 진행하는 것이 일반적임. 필요에 따라 전자화되지 않은 도서들이나 잡지들을 검색하는 경우가 있으나 매우 제한적임.
- 특허문헌이나 논문 등 선행기술조사 시 IP 투자 실사 보고서에는 선행기술조사 범위 및 조사결과를 특정하고, 선행기술과 대상특허의 특허청구범위의 청구항들 각각을 비교하여 신규성 및 진보성, 선출원주의 위반(확대된 선원 포함) 등 무효 여부를 판단함.
- 특허를 무효로 하려면, 대상특허의 신규성과 진보성을 부정할 만한 선행 기술문헌을 찾아서 제시하는 것이 가장 효과적이고 적절한 방법임.
- 위 선행 기술문헌으로 쓸 수 있는 자료의 검색 범위는 상대방 특허의 우선일 전에 공개되거나 공연히 실시된 자료(논문 등)이면 되기 때문에 검색 범위의 제한이 없으며, 대부분의 선행 기술문헌은 한국, 미국, 일본 또는 유럽 특허청에 공개된 특허 또는 공개된 논문이 주를 이루는 것이 특징임
- 인터넷 과거 자료 검색을 위해서는 아키브(<http://www.archive.com>)를 활용하고, 화합물을 검색하는 특수한 경우 화학식 검색을 위해서는 ‘SciFinder’나 ‘STN’ 검색을 활용하기도 함.

[표 22] 특허 검색 사이트들의 예시

■ 주요 국가 특허 검색 사이트

- <http://www.kipo.go.kr> 대한민국 특허청
- <http://www.kipris.or.kr> 특허정보원
- <http://ep.espacenet.com> Europe특허 검색
- <http://www.uspto.gov> 미국 특허상표국
- <http://www.jpo.go.jp/indexj.htm> 일본특허청
- <http://www.delphion.com> IBM 특허검색
- <http://www.wips.co.kr> WIPS

■ 인터넷 과거 자료 검색 사이트

- <http://www.archive.com> 아키브

■ 기타 논문 등 비특허문헌 검색 데이터 베이스

- Thomson
- Innovation
- IEEE,
- ACM,

- Micropat,
- Questel Orbit,
- ScienceDirect,
- Springerlink,
- 화합물 검색
- SciFinder
- STN
- PubMed,
- PubChem,
- Google Scholar, and JournalSeek

[표 23] 각국의 특허 검색 방법의 예시

- 미국 특허상표국 특허 검색
 - 1) 미국 특허상표국: <http://www.uspto.gov>
 - 2) 화면에서 Search 클릭
 - 3) Quick Search, Advanced Search 선택
 - 4) 키워드 검색, 공보 검색, 인용 검색, 출원경과 등 검색
- 유럽 특허청 특허 검색
 - 1) 유럽 특허청: <http://ep.espacenet.com>
 - 2) 화면에서 Quick Search, Advanced Search, Number Search 선택
 - 3) 키워드 검색, 공보 검색, 출원경과 등 검색
- 일본 특허청 특허 검색
 - 1) 일본 특허청: <http://www.jpo.go.jp/index.htm>
 - 2) 화면에서 특허공보의 검색, 특허실용신안 검색, No 선택
 - 3) 키워드 검색, 공보 검색, 출원경과 등 검색

3. 무효 여부 검토

- 대상특허와 무효자료들을 구성요소별로 대비하여 신규성 및 진보성, 선출원주의 위반(확대된 선원 포함) 등 실체적 요건 위반의 사유에 해당하는지 판단함. 실체적 요건 위반의 사유 중 신규성이나 선출원주의 위반(확대된 선원 포함)은 상대적으로 판단하기 용이하나, 진보성은 두 개의 선행 기술 문헌들의 단순 결합 등에 해당하는지 판단하는 고도의 전문성이 요구되며, 변리사 등 전문가의 검토가 반드시 필요한 부분임
- 무효 여부를 검토하는 것은 특허청 심사지침서¹⁹⁾에서 신규성 및 진보성, 선출원주의 위반(확대된 선원 포함) 등 실체적 요건 위반의 사유에 대한 판단방법을 참조할 수 있음.

19) 특허청 홈페이지 심사지침서(https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3073&catmenu=m06_01_04) 참조

■ 심사지침서

• 제3장 진보성

(중략)

• 5.1 진보성 판단 절차

✓ 발명의 진보성은 다음과 같은 절차에 따라서 판단한다.

- (1) **청구항에 기재된 발명을 특정한다.** 이 경우에 청구항에 기재된 발명의 특정방법은 제2장의 신규성 판단과 동일하다.
- (2) **인용발명을 특정한다.** 이 경우에 인용발명의 특정방법은 제2장의 신규성과 동일하며, 복수의 인용발명을 특정하는 것도 가능하다. 인용발명을 특정할 때에는 청구항에 기재된 발명과 공통되는 기술분야 및 기술적 과제를 전제로 통상의 기술자의 시각에서 특정하여 한다.
- (3) **청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 인용발명을 선택하고 양자를 대비한다.** 그 차이점을 명확히 한다. 차이점을 확인할 때에는 발명의 구성요소 간의 유기적 결합성을 감안하여야 한다. 좀더 구체적으로는, 발명을 이루는 구성요소 중 유기적으로 결합되어 있는 것끼리는 구성요소를 분해하지 않고 결합된 일체로서 인용발명의 대응하는 구성요소와 대비한다.
- (4) **청구항에 기재된 발명이 가장 가까운 인용발명과 차이가 있음에도 불구하고 가장 가까운 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르는 것이 통상의 기술자에게 용이한가, 용이하지 아니한가를 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 판단한다.**

사례연구 7

사례 : F 회사의 대상특허를 IP 직접투자 상품으로 투자 여부를 결정하기 위해 IP 투자 실사를 진행하던 중 F 회사의 대상특허의 무효 여부를 F 회사 자체를 검토한바 무효 가능성이 낮다고 판단함. 투자자들의 투자를 받아 수익화를 진행하기 위해 대상 제품을 생산 및 판매하는 회사들에 경고장을 보내자 그 회사들 중 일부로부터 자체 검색한 선행 기술문헌들을 근거로 무효 가능성이 높다는 회신을 받음. 선행 기술문헌들은 자체 무효 분석 시 검색되지 않은 자료들로 변리사에게 무효 감정을 의뢰한바 무효 가능성이 높다고 판단하여 이후 수익화를 중단함.

시사점 : 무효 분석이나 침해 분석은 관련 자료를 검색하는 과정과 검색된 자료를 분석하는 과정에서 고도의 전문성을 요구하므로 자체 분석하였더라도 변리사의 외부 감정을 받을 필요가 있음. 미국특허나 중국특허에 대해 해당 국가의 변리사나 변호사의 감정도 필요하지만, 한국의 변리사의 감정도 받을 필요가 있음.

[표 24] IP 무효분석 결과의 예시

3.1. 검색 개요	
항목	내용
가. 검색국가	• 미국, 한국 일본, 유럽(4개국)
나. 검색 DB	• KIPRIS 검색 시스템, 미국 특허청 검색 서비스, 일본 특허청 검색 서비스
다. 검색 키워드	• ((유전체+dielectric+materia+dielectric+Insulation)*(투명전극+transparent+conducting+oxide)*(커플링+디커플링+coupling+decoupling)*(투명격리요소+directional+coupler)*(메탈릭 엘리먼트+metallic+element)) *AD=[19900101~20180116]
라. 검색 대상	• 조사일 이전에 국내외에서 출원/공개/등록된 특허/실용신안
마. 검색과정	• 위의 검색어들로 검색(초록)을 수행하고, 검색된 결과로부터 제목을 통해 1차 필터링을 수행하고, 1차 필터링한 결과 중에서 요약서를 참조하여 2차 필터링 수행 • 2차 필터링된 대상에 대해서는 전문을 검토하여 최종 대상을 선정

3.2. 주요 선행기술 목록				
번호	문헌번호	권리자(출원인)	명칭	관련도
1	10-2019-0000000	▲▲	• ○○○	Y
2	10-2010-0000000	△△	• ○○○	Y

관련도의 기호 설명
X : 신규성을 부정할 수 있음 / 권리범위에 포함될 가능성이 높음
Y : 다른 참증과 결합하여 발명의 진보성을 부정할 수 있음 / 권리범위에 포함될 가능성 다소 있음
A : 발명과 기술적 연관성은 있으나, 진보성을 부정할 정도는 아님 / 권리범위에 포함되지 않음

3.3. 무효가능성			
구성	청구항 1항	선행 1, 2	비교
구성 1	유전층	X축 안테나 패턴(111)을 절연성 재질로 피복(S1)하고, 그 위에 Y축 안테나 패턴(112)을 스크린 인쇄 등에 의해 형성하고, 형성된 패턴을 다시 절연성 재질로 피복(S2)함으로써 전자펜 감지 영역을 형성한 구조(선행 2)	• 연관성 있음
구성 2	상기 유전층 상에 배치되며 방사 전극을 포함하는 상부 전극층	하부금속방사패치부(33)에 일체를 이루며 상부로 절곡된 쇼팅금속판(37)과, 상기 쇼팅금속판(37)에 일체를 이루며 상기 하부금속방사패치부(33)와 상부로 절곡 연장되는 상부금속방사패치부(선행 1)	• 연관성 있음
구성 3	상기 유전층 상에 배치되는 하부 전극층	대상물의 표면에 면접 고정되며 그 상면 일측에 칩을 고정시킬 수 있는 하부금속방사패치부(33)(선행 1)	• 연관성 있음
구성 4	상기 유전층 상에서 상기 상부 전극층 및 상기 하부 전극층과 일체로 연결된 굴곡 연결부를 포함하는, 필름 안테나	상기 상부금속방사패치부(35)에 일체를 이루며 하부금속방사패치부(33) 측으로 절곡 연차되어 상기 칩의 범프에 전기적으로 접속하는 금전선로를 포함하여 구성(선행 1)	• 연관성 있음

- 무효 분석은 변리사의 무효 감정을 받을 필요가 있음. 각국마다 특허 무효 여부를 판단하는 방법이 다르므로 해외특허에 대해서는 해당 국가의 변리사의 무효 감정을 받을 필요가 있음.

4. 무효분석보고서의 존재 여부 확인

- 무효 분석에 시간과 비용을 단축하기 위해, 특허권자가 이미 특허에 대한 무효 분석을 진행하여 무효분석보고서 또는 무효감정서 등 자체 분석 자료가 있으면 제공받아 이를 보완 및 검토할 수도 있음.

√ “보고서”나 “감정서”라는 이름에 관계없이 그 분석내용이 무효분석에 해당하면 무효분석보고서에 해당함.

√ 예를 들어, 담당 변리사가 메일로 무효조사 결과 및 그 분석 내용을 포함하고 있는 경우 이 메일 자체가 무효분석보고서에 해당할 수 있음.

√ 외부에 의뢰한 경우뿐만 아니라 대상 회사 자체에서 분석한 내용도 당연히 무효분석보고서에 해당함.

IP 투자 실사 Checklist 예시

5. IP의 무효 분석			
IP의 무효 분석	분석 내용	분석 자료	Check
무효 자료 검색	<ul style="list-style-type: none"> • 대상특허의 신규성과 진보성을 부정할 만한 선행 기술문헌(특허나 논문)의 검색 	<ul style="list-style-type: none"> • 특허공보, 검색된 무효자료들, 무효분석보고서(무효 감정서), Q&A 시트, 인터뷰 등 	☑
무효 여부 검토	<ul style="list-style-type: none"> • 대상특허와 무효자료들을 구성요소별로 대비하여 신규성 및 진보성, 선출원주의 위반 등 객관적 무효 사유에 해당하는지 판단 		
무효분석보고서의 존재 여부 확인	<ul style="list-style-type: none"> • 특허권자가 이미 특허에 대한 무효분석을 진행하였으면, 이를 제공받아 보완 및 검토를 진행 	<ul style="list-style-type: none"> • 무효분석보고서(무효 감정서) 	☑

제5절 IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선스 조사

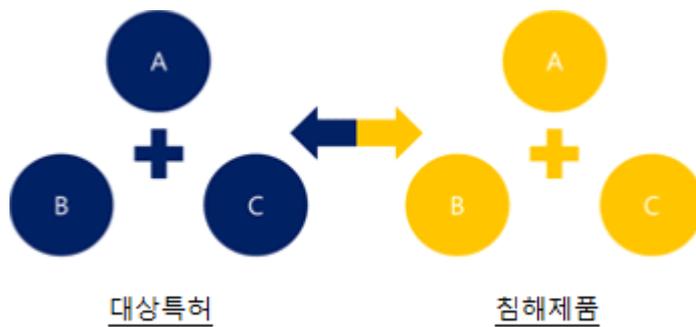
- 대상특허를 침해하는 IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선스를 조사²⁰⁾함. 대상특허의 청구항의 구성요소와 침해제품을 도식화하여 대비하는 클레임 차트를 작성하여 제품 적용 여부를 제시하여야 함. 또한, 대상특허를 활용할 가능성이 높은 잠재적인 라이선스를 조사함.

[표 25] IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선스 조사의 주요 내용

IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선스 조사	분석 내용	분석 자료
침해제품 조사	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허를 침해하는 침해제품을 조사하고 대상특허의 청구항의 구성요소와 침해제품을 분석하여 침해 여부 판단 	<ul style="list-style-type: none"> 특허공보, 검색된 침해제품 자료들, 침해분석 보고서(침해 감정서), Q&A 시트, 인터뷰 등
침해 여부 검토		
침해분석 보고서의 존재 여부 확인	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허를 침해하는 IP를 침해하는 제품을 조사하고, 침해제품이 대상특허의 권리범위에 포함되는지를 판단한 침해분석보고서가 존재하는지 확인함. 	<ul style="list-style-type: none"> 침해분석보고서
잠재적인 라이선스 조사	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허를 활용할 가능성이 높은 잠재적인 라이선스를 조사함. 	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허의 시장자료 등

1. IP를 침해하는 제품²¹⁾ 조사

- 대상특허의 특허청구범위의 청구항들에 대비할 수 있도록 침해제품의 구성요소들을 구체적으로 특정해야 함.



[그림 16] 대상특허와 제품제품의 구성요소별 비교

20) IP를 침해하는 제품의 경우, 제품 자체의 조사도 중요하지만 그 제품과 관련된 시장의 규모, 선두 기업, 선두 기업들의 매출, 라이선스/분쟁 사례 등에 대한 조사도 필요할 수 있음.

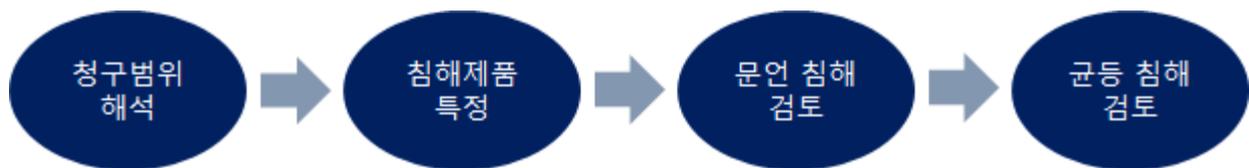
21) IP를 침해하는 제품은, 대상특허를 침해하는 것으로 판단되거나 분석되는 제품으로 이하 침해제품이라고 함.

- IP를 침해하는 제품 조사는, 조사한 침해제품과 대상특허의 각 구성요소를 대비하여, 침해제품이 대상특허의 권리범위에 포함되는지 확인하는 것임. 필요에 따라 청구항의 구성요소와 실제 침해제품을 도식화하여 대비하는 클레임 차트를 작성하여 IP를 침해하는 제품을 분석하여야 함.

[표 26] 대상특허와 침해제품의 클레임차트

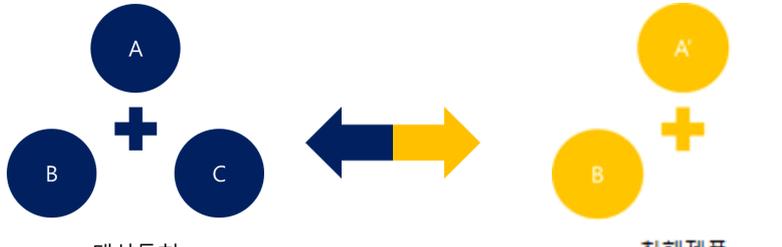
대상특허 청구항 1항		침해제품	비교
구성 A	사각형의 바닥판;	원형의 바닥판; 및	상이/균등물 판단 필요
구성 B	상기 바닥판에 아래로 연장되어 상기 바닥판을 지면에 지지하는 네 개의 다리들; 및	상기 바닥판에 연결된 세개의 다리들을 포함하는 등받이 없는 의자.;	상이/균등물 판단 필요
구성 C	상기 바닥판의 일면에서 위로 연장된 등받이를 포함하는 의자.	(없음)	상이

- 침해제품의 구성요소들이 대상특허의 구성요소들과 동일하거나 균등범위에 속하는지 판단해야 함. 전자는 문언적 침해 또는 문언 침해라고 하고 후자를 균등적 침해 또는 균등 침해²²⁾라고 함.



22) 균등 침해는 미국법원에서 문언 침해와 함께 침해 유형으로 인정하던 것을 한국의 대법원도 2000년도에 최초 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결에서는, 침해제품에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소 중 변경된 부분이 있는 경우 3가지의 적극적 요건(① 특허발명과 과제의 해결원리가 동일할 것, ② 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 것, ③ 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도일 것) 및 2가지의 소극적 요건(④ 침해제품이 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술 내지 그로부터 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하지 않을 것, ⑤ 특허발명의 출원절차를 통해 침해제품의 변경된 구성요소가 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하지 않을 것)에 따라 균등침해가 성립할 수 있다고 최초 판시

[표 27] 대상특허와 대상제품의 적용 여부 예시

유형	구성요소별 관계	IP의 제품 적용 여부
구성요소들의 일대일 대응	 <p>대상특허</p> <p>침해제품</p>	적용
구성요소들 중 일부 치환	 <p>대상특허</p> <p>침해제품</p>	적용 또는 비적용
구성요소들 중 일부결여	 <p>대상특허</p> <p>침해제품</p>	비적용
구성요소들 중 일부추가	 <p>대상특허</p> <p>침해제품</p>	적용

● 특허침해 유형으로 문헌 침해 및 균등 침해 이외에도 이용침해 등 다양한 형태가 존재하며 이 유형들이 혼재된 경우도 있음.

■ 특허침해유형

- 문헌침해 $A+B+C \Rightarrow A+B+C$
- 균등침해 $\Rightarrow A+B+C'$
- 이용침해1 $\Rightarrow A+B+C+D$
- 이용침해2 $\Rightarrow A+B+C'+D$
- 생략침해2 $\Rightarrow A+B+C'+D$ (비침해)

● 침해 분석은 특허소송이나 특허심판원의 권리범위확인심판에서 특허 침해 여부를 판단하는 방법과 동일한 방법으로 판단하여야 하며 변리사의 침해 감정을 받을 필요가 있음. 각국마다 특허 침해 여부를 판단하는 방법이 다르므로 해외특허에 대해서는 해당 국가의 변리사의 침해 감정을 받을 필요가 있음.

● 또한 대상특허가 침해제품 전체에서 차지하는 비중을 파악하여 침해제품 전체에서 대상특허가 차지하는 비중을 파악할 필요가 있음.

• 대상특허가 차지하는 비중 = (대상특허의 건수/침해 특허의 총건수)*대상특허의 가중치(중요도)

● IP를 침해하는 제품 조사에 시간과 비용을 단축하기 위해, 특허권자가 이미 IP를 침해하는 제품 조사를 진행하여 관련 분석 자료가 있으면 제공받아 이를 보완 및 검토할 수도 있음.

√ “보고서”나 “감정서”라는 이름에 관계없이 그 분석내용이 IP를 침해하는 제품 조사에 해당하면 관련 분석 자료에 해당함.

√ 예를 들어, 담당 변리사가 메일로 대상특허와 침해제품을 비교하고 대상특허와 침해제품의 각 구성요소를 대비하여, 침해제품이 대상특허의 권리범위에 포함되는지 확인한 내용을 포함하고 있는 경우 이 메일 자체가 관련 분석 자료에 해당할 수 있음.

√ 외부에 의뢰한 경우뿐만 아니라 대상 회사 자체에서 분석한 내용도 당연히 관련 분석 자료에 해당함.

● 특히, IP 직접투자 상품의 대상특허가 미국 특허인 경우, 미국의 특허소송에서 증거개시절차 (Discovery)에서 자체 분석한 관련 분석 자료가 미국 법정에 제출될 가능성이 높음.

● 특히, 미국의 특허소송 뿐만 아니라 대부분 주요 국가의 민사소송법에서 증거개시절차를 도입하고 있는 추세임.

● IP 투자 실사에서는 자체 분석한 관련 분석자의 존재 여부를 확인하고 그 결론을 직접 확인할 필요가 있음.

사례연구 8

사례 : G회사의 표준필수특허를 IP 직접투자 상품으로 투자 여부를 결정하기 위해 IP 투자 실사를 진행하던 중 G회사의 표준필수특허가 표준문서에 매핑되는지 분석을 진행하였음. 표준필수특허는 침해제품과 매핑하지 않고 표준문서와 일차적으로 매핑여부를 분석하였음. 분석 결과, 조사한 표준문서의 표준 내용과 대상특허의 각 구성요소를 대비하여, 대상특허의 권리범위에 표준 내용이 포함되는 것으로 결론을 내림. 이 표준문서의 표준 내용을 적용한다고 판단되는 단말기 제조회사 및 무선통신 회사와 라이선스 협상을 진행하였으나, 이 회사들로부터 해당 표준문서의 표준 내용을 단말기 및 기지국에 적용하지 않는다는 회신을 받음.

시사점 : 표준필수특허로 라이선스 협상을 진행하기 위해서는 대상특허의 권리범위에 표준 내용이 포함되는 것을 일차적으로 분석한 후, 이차적으로 이 표준문서의 표준 내용을 대상 회사들의 대상 제품이 적용하고 있는지 분석할 필요가 있음.

2. IP의 잠재적인 라이선스 조사

- IP 직접투자 상품을 활용하여 수익화하는 관점에서 대상특허를 직접적으로 또는 간접적으로 활용 가능한 잠재적인 라이선스들을 조사함.

■ 잠재적인 라이선스

- 대상특허를 미리 확보하여 잠재적인 특허침해소송을 방지하려는 기업(예: NPE 방어 목적)
- 대상특허를 활용하여 제품 마케팅에 활용하려는 기업(예: 제품광고나 기업광고에 대상 특허를 활용)
- 대상특허를 활용하여 대상특허를 활용하여 제품화하려는 기업(예: 특허의 기술을 활용하여 제품 출시)
- 대상특허를 당장 활용하기 어렵지만 기업의 특허포트폴리오를 강화하려는 기업 등

- 잠재적인 라이선스는 대상특허를 직접적으로 또는 간접적으로 활용 가능한 기업들이므로, 잠재적인 라이선스를 조사하는 것은 과거의 유사사례, 관련 기술 분야의 시장조사 자료, 관련 기업들로부터 수신한 수요조사서, 유사 특허출원인들의 리스트 등을 활용하여 잠재적인 라이선스를 조사함.

✓ 예를 들어, 대상특허의 기술 분야가 널리 알려진 경우 자체 시장조사를 통해 잠재적인 라이선스를 조사함. 더 자세한 시장조사가 필요한 경우 시장조사전문기업이나 기술사업화 전문가의 도움을 받을 필요가 있음.

- 대상특허의 기술 분야가 널리 알려지지 않았거나 특수한 기술 분야에 해당하여 일반적인 시장조사로 잠재적인 라이선스를 조사하기 힘들 경우, 일차적으로 대상특허의 발명자 및 그 관련자들에서 잠재적인 라이선스를 문의하거나 외부 전문가를 활용하여 잠재적인 라이선스를 조사함.

IP 투자 실사 Checklist 예시

6. IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선스 조사			
IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선스 조사	분석 내용	분석 자료	Check
침해제품 조사	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허를 침해하는 침해제품을 조사하고 대상특허의 청구항의 구성요소와 침해제품을 분석하여 침해 여부 판단 	<ul style="list-style-type: none"> 특허공보, 검색된 침해제품 자료들, 침해분석 보고서(침해 감정서), Q&A 시트, 인터뷰 등 	☑
침해 여부 검토			
침해분석 보고서의 존재 여부 확인	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허를 침해하는 IP를 침해하는 제품을 조사하고, 침해제품이 대상특허의 권리 범위에 포함되는지를 판단한 침해분석보고서가 존재하는지 확인함. 	<ul style="list-style-type: none"> 침해분석보고서 	☑
잠재적인 라이선스 조사	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허를 활용한 가능성이 높은 잠재적인 라이선스를 조사함. 	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허의 시장자료 등 	☑

제6절 종합-리스크 분석

- IP 투자 실사의 목적은 IP 직접투자 상품에 대한 투자 검토를 목적으로 하고 있고, 투자는 IP를 통한 수익 창출 전략을 수행할 수 있는지에 대한 여부가 중요하게 적용하기 때문에, 각 IP 투자 실사의 분석 내용들을 종합하여 리스크 분석시, 수익 창출을 위한 해당 특허의 무효 가능성 및 침해 제품 출현 여부가 큰 요소로 적용되어야 함.
- 대상 회사가 보유하고 있는 대상특허가 무효될 경우, IP 직접투자 상품의 가치는 현저히 감소하며, 이는 투자 관점에서 큰 영향을 미치게 되기 때문에 리스크 분석시 IP의 무효 분석에 가중치를 부여하여 반영함.
- IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선스 조사시, 특허법에서 규정하고 있는 특허권자의 손해액 산정 방법에 따라 손해액을 산정하고 손해배상 청구 절차를 진행해야 하는데, 이 과정에서 특허 분쟁으로 인한 시간과 자산을 많이 투입해야 함.
- 리스크 분석 결과를 최종적으로 숫자화하거나 등급(리스크 높음, 중간, 낮음)으로 표시할 수도 있음. 다만, 숫자화하거나 등급으로 표시하는 것은, 이후 IP 직접투자 상품의 직접투자를 결정하는데 정도될 수 있으므로, 리스크 분석 결과만을 나열하는 것으로 대신할 수도 있음.

[표 28] 리스크 분석의 결과(등급 예시)

리스크	IP 투자 실사 결과
높음	0
중간	
낮음	

[표 29] 리스크 분석의 결과(숫자화 및 등급 병행 예시)

구분	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	C
백분율	4%	7%	12%	17%	20%	17%	12%	7%	4%
누적비율	4%	11%	23%	40%	60%	77%	89%	96%	100%
투자 위험	안전			보통			위험		

▲백분율에 따른 평가 등급

평가대상특허	유효 가능성	침해제품 비출현 가능성	시장성	기술성	총점	등급	
특허 1	안테나가 *** 화상 ** **	35	22.9	35	30	122.9	BBB
특허 2	** 안테나 * ** **** *****	21	25.6			111.6	BB
특허 3	** 안테나 * ** **** ****장치	28	25.6			118.6	BB
특허 4	*** ** 및 ** 이용한 ***	28	22.9			115.9	BB
특허 5	수직 ** ***	28	25.6			118.6	BB
평균		28	24.5	35	30	117.5	BB

▲총점 200점 만점을 기준으로 등급을 환산함

- 실무적으로는 IP 투자 실사에서 발견된 리스크별로 어떤 대응책을 취해야 할지를 결정하게 됨. 리스크의 정도에 따른 구체적인 대응책의 예는, 아래 표와 같이 정리할 수 있음.

[표 30] 종합-리스크에 따른 대응책의 예시

리스크	대응책의 예 ²³⁾		
높음	투자 자체의 중단		
	주요 투자 계약 조건의 변경	거래 가격 감소	
투자 계약 방법의 변화 ²⁴⁾			
중간	투자 계약서에 리스크 회피 조항 추가	투자 계약의 전제 조건 변경 또는 추가	투자 계약 전에 의무의 변경 또는 추가 ²⁵⁾
			표명 보증 조항
		투자 계약 후 의무 변경 또는 추가	
낮음	투자 계약 후 대응해야 할 사항의 검토		
	표명 보증 조항		

- 리스크의 정도가 “낮음”에 해당하는 경우 투자 후 대응해야 할 사항을 검토하거나, 표면 보증 (Representation & Warranty) 조항을 전제로 IP 직접투자 상품에 투자할 수 있음. 리스크의 정도가 “중간”에 해당하는 경우 계약서에 리스크 회피 조항을 추가하거나 계약의 전제 조건, 계약 전후의 의무 변경 및 추가, 표면 보증 조항을 추가할 수 있음. 리스크의 정도가 “높음”에 해당하는 경우 투자 자체의 중단 및 주요 투자 계약 조건의 변경, 투자 계약 방법의 변화를 결정할 수 있음.
- 표면 보증 조항은 IP 투자 실사 과정에서 투자자 등이 요청한 정보가 모두 공개되고 또한 공개된 정보가 정확하다는 것 등을 표명하고 보증하는 것을 정하는 조항으로, 표면 보증에 위반이 있는 경우에 투자자 등의 손해를 보상할 의무(Indemnification)를 정하는 방법을 생각할 수 있음.

● 실무상, 투자자 등에서 기간이나 비용상의 제약으로 완전한 IP 투자 실사가 어려웠던 사항에 대해서 표면 보증 및 보상 조항으로 대상 회사에 리스크를 전가하는 것은 대상 회사가 대기업인 경우는 타당한 일도 있지만, 스타트업 기업에서는 가혹한 경우도 많음.

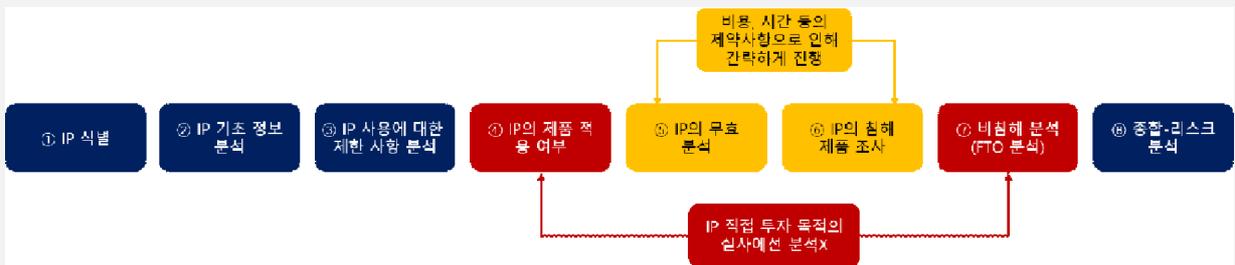
23) 「知的財産デューデリジェンス」, JPO, 2018.03 참조

24) 예를 들어 대상 회사의 주식 전부를 취득함(완전 자회사화함)와 대상 회사의 문제가 있는 높은 경우 업까지 인수해 버리는 것이 밝혀졌을 때, 사업 양도의 방법으로 장래성 높은 사업을 꺼내 매입하는 것 등이 있을 수 있음.

25) 실행의 전제 조건에는, 대상 회사 이외의 제3자 나름의 내용(특허의 등록 사정등)이 포함되지만, 실행전의 의무는 대상 회사(또는 매도인등)의 의무만을 가리킴.

IP 투자 실사보고서 사례(결론 부분만 포함)26)

- 해당 영역은 크OO(주) 기업이 보유한 IP(AoD 분야)에 대한 IP 실사를 진행하고 직접투자의 리스크를 판단함.
- 일반적인 IP 실사 절차에서 IP의 제품 적용 여부 및 IP의 비침해 분석(FTO 분석)을 제외한 IP 직접투자용 실사 과정을 수행하였으며, 비용 및 수행기간 등의 제한 사항으로 인해 나머지 실사 내용에 대해 간략하게 실사를 진행함.



- IP 주체자가 보유한 특허 리스트를 작성하고, 핵심 특허를 선정하여 실사를 진행하였으며, 핵심 특허에 대한 기초 정보(권리상태 확인, 발명자 관련 사항, 출원 경과 또는 심사 경과, 대상특허 담당자 등) 및 IP 사용에 대한 제한 사항 등을 분석함.

① IP 식별

미분리	구분	종원번호	등록번호	종원인	기술분야
1	특	10-2017-0000000	10-2017-0000000	OOO	AoD
1	특	10-2017-0000000	10-2017-0000000	OOO	AoD
2	특	10-2017-0000000	10-2017-0000000	OOO	AoD
2	특	10-2017-0000000	10-2017-0000000	OOO	AoD
3	특	10-2017-0000000	10-2017-0000000	OOO	AoD
3	특	10-2017-0000000	10-2017-0000000	OOO	AoD
4	특	10-2017-0000000	10-2017-0000000	OOO	AoD
4	특	10-2017-0000000	10-2017-0000000	OOO	AoD
4	특	10-2017-0000000	10-2017-0000000	OOO	AoD
4	특	10-2017-0000000	10-2017-0000000	OOO	AoD
⋮					
18	특	10-2017-0000000	10-2017-0000000	OOO	AIP
19	특	10-2017-0000000	10-2017-0000000	OOO	AIP
19	특	10-2017-0000000	10-2017-0000000	OOO	AIP
20	특	10-2017-0000000	10-2017-0000000	OOO	AIP
20	특	10-2017-0000000	10-2017-0000000	OOO	AIP

핵심특허 추출 → ② IP 기초 정보 분석, ③ IP 사용에 대한 제한 사항 분석

- 이후, IP의 무효 분석, IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선시 조사 등의 평가를 진행하여, 각 항목별 점수 책정(上上~下下)후 통합하여 최종 특허의 리스크 판정을 실시함.

26) IP 투자 실사 보고서는 고객과 비밀유지의무 때문에 전문을 공개하기 어려워 본 IP투자 실사 가이드에서는 IP 투자 실사 보고서의 사례 중 결론부분만 요약해서 공개함.

평가대상 특허			무효 가능성	유효 가능성	구분	평가대상 특허	침해 가능성
특허 1	간접특허가 실질적인 재산 표시 및 권리 표시 능력이 있는가	中下 (15)	中上 (25)	특허 1	간접특허가 실질적인 재산 표시 및 권리 표시 능력이 있는가	中中 (20)	
특허 2	발명 간접특허 및 이익 포함하는 디스플레이 장치	中上 (25)	中下 (15)	특허 2	발명 간접특허 및 이익 포함하는 디스플레이 장치	中上 (25)	
특허 3	발명 간접특허 및 이익 포함하는 디스플레이 장치	中中 (20)	中中 (20)	특허 3	발명 간접특허 및 이익 포함하는 디스플레이 장치	中上 (25)	
특허 4	간접특허 및 이익 포함하는 모바일 디바이스	中中 (20)	中中 (20)	특허 4	간접특허 및 이익 포함하는 모바일 디바이스	中下 (15)	
특허 5	수직 편광 간접특허	中中 (20)	中中 (20)	특허 5	수직 편광 간접특허	中上 (25)	
평균		中中 (20)	中中 (20)	평균		中中 (22)	

- 직접투자 리스크를 판단하는 데 있어, 해당 특허의 무효 가능성 및 침해제품 출현 여부는 IP 투자자의 수익창출에 있어 밀접한 연관을 지니고 있기 때문에, 중요한 요소로 간주하여, 가중치를 반영하여 판정하였으며, 실사 최종 등급 결과에 따라 투자 위험 리스크를 판별함.

제4장 부록

제1절 IP 투자 실사 Checklist

IP 투자 실사 Checklist 예시

1. IP 식별의 주요 내용			
IP 식별	분석 내용	분석 자료	Check
IP 리스트 작성	<ul style="list-style-type: none"> IP 투자 실사의 대상이 되는 IP 자산을 식별하고 IP 리스트를 작성함. 	<ul style="list-style-type: none"> 대상 회사로부터 제공받은 IP 리스트 및 IP 요지 리스트, Q&A 시트, 인터뷰 	<input checked="" type="checkbox"/>
IP 리스트 및 IP 요지 리스트의 정확성 확인	<ul style="list-style-type: none"> 대상 회사로부터 제공받은 IP 리스트 및 IP 요지 리스트의 정확성을 확인함. 	<ul style="list-style-type: none"> 등록원부, 등록공보 및 특허검색사이트 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
핵심 IP의 선정	<ul style="list-style-type: none"> 의뢰인과 협의하여 대상 회사의 특허들 중 대표적으로 IP 투자 실사가 필요한 대상특허들을 선정함 	<ul style="list-style-type: none"> 등록원부, 등록공보 및 특허검색사이트 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
2. IP 기초 정보 분석			
IP 기초 정보 분석 사항	분석 내용	분석 자료	Check
권리상태의 확인	<ul style="list-style-type: none"> 권리자, 존속기간, 특허료 납부, 심판 관련 사항 등 	<ul style="list-style-type: none"> 등록원부, 등록공보, 특허검색 결과, Q&A 시트, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
발명자 관련 사항 확인	<ul style="list-style-type: none"> 진정한 발명자 여부 및 직무발명 관련 사항 	<ul style="list-style-type: none"> 등록원부, 등록공보, 직무발명 규정, Q&A 시트, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
출원 경과 또는 심사 경과의 확인	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허 및 패밀리특허들이 특허청에서 심사받은 심사과정을 시간순서대로 나열하고, 이후 분석에 필요한 사항들을 체크함 	<ul style="list-style-type: none"> 등록공보, 특허검색 결과 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
정보공개서(IDS) 제출 여부 확인	<ul style="list-style-type: none"> 미국특허에 대해 IDS를 제출했는지 확인 	<ul style="list-style-type: none"> 미국특허청의 출원 경과 확인하는 웹페이지 	<input checked="" type="checkbox"/>
특허사무소(특허법인) 및 담당 변리사 확인	<ul style="list-style-type: none"> 대상 회사의 특허담당자, 특허출원 및 심사경과 및 전반적인 특허컨설팅을 진행하는 특허사무소(특허법인) 및 대상특허 담당자(변리사) 확인 	<ul style="list-style-type: none"> 등록공보 	<input checked="" type="checkbox"/>

3. IP 사용에 대한 제한 사항 분석			
IP 사용에 대한 제한 사항 분석 사항	분석 내용	분석 자료	Check
실시권 설정 및 실시권 계약	<ul style="list-style-type: none"> 실시권 설정 및 실시권 계약 여부를 확인함 	<ul style="list-style-type: none"> 등록원부, 실시권 계약서, 직무발명 규정, Q&A 시트, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
담보권 설정 및 담보권 계약	<ul style="list-style-type: none"> 담보권 설정 및 담보권 계약 여부를 확인함 	<ul style="list-style-type: none"> 등록원부, 담보권 계약서, Q&A 시트, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
권리 공유 등	<ul style="list-style-type: none"> 특허권이나 실시권 공유 여부 확인 	<ul style="list-style-type: none"> 등록원부, 관련 계약서, Q&A 시트, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
부제소 특약	<ul style="list-style-type: none"> 특허권에 대해 부제소 특약을 체결한 계약서 또는 계약서의 특정 조항이 있는지 확인 	<ul style="list-style-type: none"> 각종 계약서, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
기술의 해외 유출 규제 확인	<ul style="list-style-type: none"> 국가핵심기술이나 전략물자 또는 전략기술에 해당하는지 여부를 확인 	<ul style="list-style-type: none"> 국가핵심 기술 등 신청서, Q&A 시트, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
특허심판 또는 특허소송에 의한 권리 행사 제한	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허의 권리 행사가 제한될 여지가 있는지 확인 	<ul style="list-style-type: none"> 심결문이나 판결문 등 소송 기록 	<input checked="" type="checkbox"/>

4. IP의 제품 적용 여부			
IP의 제품 적용 여부	분석 내용	분석 자료	Check
대상제품의 특정	<ul style="list-style-type: none"> 특허의 특허청구범위의 청구항들에 대비할 수 있도록 대상기술의 대상제품의 구성요소들을 구체적으로 특정해야 함 	<ul style="list-style-type: none"> 제품 카탈로그, 제품설명서, 제품사진, Q&A 시트, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
대상특허와 대상제품의 대비	<ul style="list-style-type: none"> 대상 회사로부터 제공받은 IP 리스트 및 IP 요지 리스트의 정확성을 확인함 	<ul style="list-style-type: none"> 특허공보, 클레임 차트, Q&A 시트, 인터뷰, 자체 분석 자료 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
침해분석 보고서의 존재 여부 확인	<ul style="list-style-type: none"> 대상 제품이 대상특허의 권리범위에 포함되는지를 판단한 침해분석보고서가 존재하는지 확인함 	<ul style="list-style-type: none"> 침해분석보고서 	<input checked="" type="checkbox"/>

5. IP의 무효 분석			
IP의 무효 분석	분석 내용	분석 자료	Check
무효 자료 검색	<ul style="list-style-type: none"> 특허나 논문 등의 무효 자료의 검색 	<ul style="list-style-type: none"> 특허공보, 검색된 무효자료들, 무효 분석보고서(무효 감정서), Q&A 시트, 인터뷰 등 	☑
무효 여부 검토	<ul style="list-style-type: none"> 무효 자료에 근거하여 무효 가능성 검토 		
무효분석보고서의 존재 여부 확인	<ul style="list-style-type: none"> 무효분석보고서의 존재 여부 및 그 결론 	<ul style="list-style-type: none"> 무효 분석 보고서 (무효 감정서) 	☑

6. IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선스 조사			
IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선스 조사	분석 내용	분석 자료	Check
침해제품 조사	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허를 침해하는 침해제품을 조사하고 대상특허의 청구항의 구성요소와 침해 제품을 분석하여 침해 여부 판단 	<ul style="list-style-type: none"> 특허공보, 검색된 침해제품 자료들, 침해분석 보고서(침해 감정서), Q&A 시트, 인터뷰 등 	☑
침해 여부 검토			
침해분석 보고서의 존재 여부 확인	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허를 침해하는 IP를 침해하는 제품을 조사하고, 침해제품이 대상특허의 권리 범위에 포함되는지를 판단한 침해분석보고서가 존재하는지 확인함. 	<ul style="list-style-type: none"> 침해분석보고서 	☑
잠재적인 라이선스 조사	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허를 활용한 가능성이 높은 잠재적인 라이선스를 조사함. 	<ul style="list-style-type: none"> 대상특허의 시장 자료 등 	☑

7. 비침해 분석(FTO 분석)			
비침해 분석(FTO 분석)	분석 내용	분석 자료	Check
대상제품의 특정	<ul style="list-style-type: none"> 특허의 특허청구범위의 청구항들에 대비할 수 있도록 대상기술의 대상제품의 구성요소들을 구체적으로 특정해야 함 	<ul style="list-style-type: none"> 제품 카탈로그, 제품설명서, 제품 사진, Q&A 시트, 인터뷰 등 	☑
위험특허의 조사	<ul style="list-style-type: none"> 대상제품과 침해 여부가 문제가 될 수 있는 제3자의 위험특허를 조사한 후 침해 여부를 판단함 	<ul style="list-style-type: none"> 특허공보, 클레임 차트, 비침해분석 보고서(비침해 감정서), Q&A 시트, 인터뷰 등 	☑
침해 여부 검토			☑

제2절 서면 질문 샘플

서면 질문

질의 목적 및 배경
<ul style="list-style-type: none"> • 객관적이고 타당한 IP 검증을 위해 본 서면 질문에 대한 답변을 요청하는 바입니다. • 질의 사항에 대해 알고 계시는 범위 내에서 성심성의껏 대답해주시어, 본 IP 투자 실사에 긍정적인 결과를 얻을 수 있도록 지원해주시면 감사하겠습니다. • 단, 모든 질의에는 타당성 있고 객관적인 자료가 뒷받침 돼야합니다. 참고할 만한 자료를 같이 제시해주시고, 이에 따른 부연 설명도 구체적으로 제시해 주세요.

구분	제품 관련 질의 내용(예시)												
질문 1-1	<p>● 대상특허의 청구항 1항과 대상제품을 비교한 바, 아래 표1과 같음.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>대상특허 청구항 1항</th> <th>대상제품</th> <th>비교</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>구성 A 단면이 <u>육각형</u>인 몸체</td> <td>단면이 <u>삼각형</u>인 몸체</td> <td>실질적 동일</td> </tr> <tr> <td>구성 B 몸체의 내부에 삽입된 <u>흑연</u></td> <td>몸체의 내부에 삽입된 <u>물질(미확인)</u></td> <td>동일</td> </tr> <tr> <td>구성 C 몸체의 일단에 결합된 지우개를 포함하는 연필</td> <td>(없음)</td> <td>상이</td> </tr> </tbody> </table> <p>● 대상특허 청구항 1항에서 구성 B는 “몸체의 내부에 삽입된 흑연”으로 구성되었는데, 대상제품에서 “몸체의 내부에 삽입된 물질”에서 제공하지 제품사진이나 제품 설명서에서 이 물질을 확인할 수 없음.</p> <p>● 표 1을 확인하고 의견을 주시고, 특히 이 물질이 흑연에 해당하는지 확인해 주시기 바람.</p>	대상특허 청구항 1항	대상제품	비교	구성 A 단면이 <u>육각형</u> 인 몸체	단면이 <u>삼각형</u> 인 몸체	실질적 동일	구성 B 몸체의 내부에 삽입된 <u>흑연</u>	몸체의 내부에 삽입된 <u>물질(미확인)</u>	동일	구성 C 몸체의 일단에 결합된 지우개를 포함하는 연필	(없음)	상이
대상특허 청구항 1항	대상제품	비교											
구성 A 단면이 <u>육각형</u> 인 몸체	단면이 <u>삼각형</u> 인 몸체	실질적 동일											
구성 B 몸체의 내부에 삽입된 <u>흑연</u>	몸체의 내부에 삽입된 <u>물질(미확인)</u>	동일											
구성 C 몸체의 일단에 결합된 지우개를 포함하는 연필	(없음)	상이											
답변 1-1	<p>답변1) 대상특허와 대상제품을 비교한 표 1은 전체적으로 맞음. 다만, 제품 사진과 제품 설명서에 포함되어 있지 않지만, <u>당사의 제품은 체결 부재를 이용하여 지우개를 연필에 부착할 수 있음(추가 자료 첨부함).</u></p> <p>답변2) 당사의 제품에서 “몸체의 내부에 삽입된” 물질은 <u>흑연</u>에 해당함.</p>												

제3절 IP 실사

● IP 실사의 일반적인 절차 및 IP 실사의 실사 분석 내용을 추가로 설명함.

1. IP 실사의 일반적인 절차

● 일반적인 IP 실사의 일반적인 절차는 IP 투자 실사의 절차와 전체적으로 동일함.



[그림 16] IP 실사의 일반적인 절차

- 킥오프 미팅에서 IP 투자의 목적을 명확하게 하여 이후 IP 투자 실사의 내용들 중 핵심 실사 내용을 특정할 필요가 있음.
- IP 실사의 일반적인 절차에서 최종적으로 진행할 IP 실사의 실사 분석 내용은, IP 식별과 IP 기초 정보 분석, IP 사용에 대한 제한 사항 감지, IP의 제품 적용 여부, IP의 무효 분석, IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선스 조사, 비침해 분석(FTO 분석), 종합(리스크 분석)으로 크게 나눌 수 있음.
- 일반적인 IP 투자 목적의 실사는 IP 직접투자를 위한 IP 투자 실사와 전반적으로 유사하지만, 실질적으로 제품을 생산할 경우 발생 가능한 이슈에 대한 검토에 해당하는 IP의 제품 적용 여부 및 비침해 분석²⁷⁾(FTO 분석)을 추가로 진행할 필요가 있음.

[표 31] IP 실사의 실사 분석 내용

구분	분석 내용	필요 자료
① IP 식별	<ul style="list-style-type: none"> • IP 리스트 작성(대상 회사에 IP 리스트 및 요지 리스트 요청), IP 리스트 및 IP 요지 리스트 정확성 확인, 핵심 IP 선정 	<ul style="list-style-type: none"> • IP리스트, 등록원부, 계약서 등
② IP 기초 정보 분석	<ul style="list-style-type: none"> • 권리상태 확인, 발명자 관련 사항 확인, 출원 경과 또는 심사 경과의 확인, 대상특허 담당자(변리사 확인) 	<ul style="list-style-type: none"> • IP리스트, 등록원부, 계약서, 인터뷰 자료 등
③ IP 사용에 대한 제한 사항 분석	<ul style="list-style-type: none"> • 실시권 계약 및 실시권 설정 확인, 담보권 계약 및 담보권 설정 확인, 권리 공유에 대한 사실 확인, 기술의 해외 유출 규제 확인 	<ul style="list-style-type: none"> • IP리스트, 등록원부, 소송기록, 계약서 등
④ IP의 제품 적용 여부	<ul style="list-style-type: none"> • 대상 제품의 특정 및 대상특허와 대상 제품의 대비 (Claim chart) 	<ul style="list-style-type: none"> • 제품설명서, 특허공보, 인터뷰자료 등
⑤ IP의 무효 분석	<ul style="list-style-type: none"> • 신규성 및 진보성, 선출원주의 위반 위주의 IP 무효 분석(선행기술조사) 	<ul style="list-style-type: none"> • 무효조사보고서, • OA 등
⑥ IP를 침해하는 제품 조사 및 잠재적인 라이선스 조사	<ul style="list-style-type: none"> • 대상특허를 침해하는 침해제품 조사 및 대상특허와 대비하는 Claim chart 작성(제품 적용 여부 확인) • 대상특허를 활용할 가능성이 높은 잠재적인 라이선스를 조사 	<ul style="list-style-type: none"> • 경쟁사 분석 자료, 시장 분석보고서, 클레임차트 등
⑦ 비침해 분석(FTO 분석)	<ul style="list-style-type: none"> • 대상 회사의 대상제품 또는 대상기술을 특정하고 선행 특허들을 조사하여 • 제 3특허를 침해하는지에 대해 법률적 판단 진행 	<ul style="list-style-type: none"> • 특허분석 자료, 시장 분석 자료, 소송기록 등
⑧ 종합-리스크 분석	<ul style="list-style-type: none"> • 리스크 분석 	-

27) 비침해 분석이란 실시 자유 분석(Freedom To Operate, FTO)으로 불리며, 어떠한 기술사상을 실시하는 것이 누군가의 특허를 침해하는지 또는 자사가 보유한 특허와 제 3자의 특허간의 이용 및 저축 관계가 있는지를 파악하는 것을 말한다.

- 다만, IP 실사의 목적에 따라 IP 실사 내용은 IP 식별과 IP 기초 정보 분석, IP 사용에 대한 제한 사항 감지를 기본적으로 포함하되, IP의 제품 적용 여부, IP의 무효 분석, IP를 침해하는 제품 및 잠재적인 라이선스 조사, 비침해 분석(FTO 분석)에 대해서는 선택적으로 포함하거나 순차적으로 포함할 수 있음.

2. IP 실사의 실사 분석 내용

- IP 직접투자를 위한 실사는 일반적인 IP 투자 목적의 실사와 전반적으로 유사하지만, **실질적으로 제품을 생산하지 않기 때문에 제품을 생산할 때 발생 가능한 이슈에 대한 검토에 해당하는 IP의 제품 적용 여부 및 비침해 분석²⁸⁾(FTO 분석)을 진행할 필요가 없음.**

[표 32] IP 투자 실사의 실사 분석 내용

구분	분석 내용	필요 자료
① IP 식별	<ul style="list-style-type: none"> • IP 리스트 작성(대상 회사에 IP 리스트 및 요지 리스트 요청), IP 리스트 및 IP 요지 리스트 정확성 확인, 핵심 IP 선정 	<ul style="list-style-type: none"> • IP리스트, 등록원부, 계약서 등
② IP 기초 정보 분석	<ul style="list-style-type: none"> • 권리상태 확인, 발명자 관련 사항 확인, 출원 경과 또는 심사 경과의 확인, 대상특허 담당자(변리사 확인) 	<ul style="list-style-type: none"> • IP리스트, 등록원부, 계약서, 인터뷰 자료 등
③ IP 사용에 대한 제한 사항 분석	<ul style="list-style-type: none"> • 실시권 계약 및 실시권 설정 확인, 담보권 계약 및 담보권 설정 확인, 권리 공유에 대한 사실 확인, 기술의 해외 유출 규제 확인 	<ul style="list-style-type: none"> • IP리스트, 등록원부, 소송기록, 계약서 등
④ IP의 무효 분석	<ul style="list-style-type: none"> • 신규성 및 진보성, 선출원주의 위반 위주의 IP 무효 분석(선행기술조사) 	<ul style="list-style-type: none"> • 무효조사보고서, • OA 등
[Redacted Content]		
⑥ 종합-리스크 분석	<ul style="list-style-type: none"> • 리스크 분석 	-

- IP 투자 실사의 실사 분석 내용은 특허의 특허청구범위의 청구항에 기재된 구성요소들을 나열하고 이러한 구성요소가 대상제품에 적용되었는지를 정밀하게 대비/조사하여 해당 제품이 특허에 의해 보호되고 있는 제품인지를 판단하여야 함. 필요에 따라 청구항의 구성요소와 실제 대상제품을 도식화하여 대비하는 클레임 차트를 작성하여 제품 적용 여부를 제시하여야 함.

28) 비침해 분석이란 실시 자유 분석(Freedom To Operate, FTO)으로 불리며, 어떠한 기술사상을 실시하는 것이 누군가의 특허를 침해하는지 또는 자사가 보유한 특허와 제 3자의 특허간의 이용 및 저축 관계가 있는지를 파악하는 것을 말함.

가. IP의 제품 적용 여부

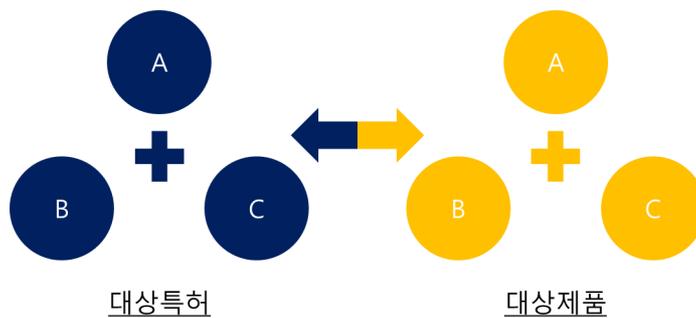
- 대상제품을 특정하고, 대상특허와 대상제품을 대비하여 대상특허의 대상제품의 적용 여부를 판단함. IP 직접투자 상품은 IP 자체에 직접투자하는 것이므로, IP 투자 실사에서 IP의 제품 적용 여부를 판단할 필요가 없으나 직접투자가 아닌 일반 IP 투자인 경우 확인이 필요한 사항이므로 함께 설명함

[표 33] IP의 제품 적용 여부의 주요 내용

IP의 제품 적용 여부	분석 내용	분석 자료
대상제품의 특정	<ul style="list-style-type: none"> 특허의 특허청구범위의 청구항들에 대비할 수 있도록 대상기술의 대상제품의 구성요소들을 구체적으로 특정해야 함 	<ul style="list-style-type: none"> 제품 카탈로그, 제품설명서, 제품사진, Q&A 시트, 인터뷰 등
대상특허와 대상제품의 대비	<ul style="list-style-type: none"> 특허의 특허청구범위의 청구항에 기재된 구성요소가 대상제품에 적용되었는지를 조사하여 해당 제품이 특허에 의해 보호되고 있는 제품인지를 판단함 	<ul style="list-style-type: none"> 특허공보, 클레임차트, Q&A 시트, 인터뷰, 자체 분석 자료 등
침해분석 보고서의 존재 여부 확인	<ul style="list-style-type: none"> 대상 제품이 대상특허의 권리범위에 포함되는지를 판단한 침해분석보고서가 존재하는지 확인함. 	<ul style="list-style-type: none"> 침해분석보고서

㉠ 대상제품의 특정

- 특허의 특허청구범위의 청구항들에 대비할 수 있도록 대상기술의 대상제품의 구성요소들을 구체적으로 특정해야 함.



[그림 17] 대상특허와 대상제품의 구성요소별 비교

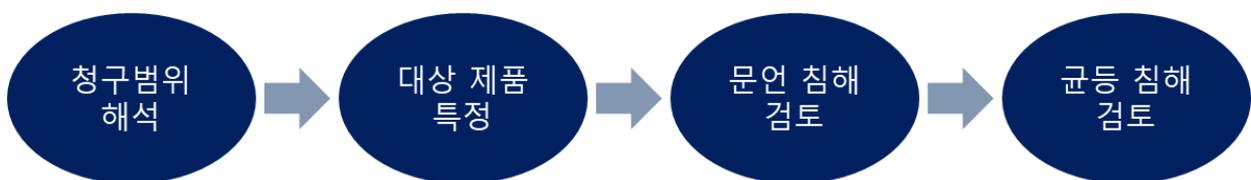
㉔ 대상특허와 대상제품의 대비

- 특허의 특허청구범위의 청구항에 기재된 구성요소들을 나열하고 이러한 구성요소가 대상제품에 적용되었는지를 정밀하게 대비/조사하여 해당 제품이 특허에 의해 보호되고 있는 제품인지를 판단하여야 함. 필요에 따라 청구항의 구성요소와 실제 대상제품을 도식화하여 대비하는 클레임 차트를 작성하여 제품 적용 여부를 제시하여야 함.

[표 34] 대상특허와 대상제품의 클레임차트

대상특허 청구항 1항		대상제품	비교
구성 A	단면이 <u>육각형</u> 인 몸체	단면이 <u>삼각형</u> 인 몸체	실질적 동일
구성 B	몸체의 내부에 삽입된 <u>흑연</u>	몸체의 내부에 삽입된 <u>흑연</u>	동일
구성 C	몸체의 일단에 결합된 <u>지우개</u> 를 포함하는 연필	(없음)	상이

- 대상제품과 대상특허의 구성요소들을 대비한 결과 위 표와 같은 경우 IP의 제품 적용 여부를 판단할 수 있음.
- IP의 제품 적용 여부는 대상 회사의 대상제품과 대상특허의 각 구성요소를 대비하여, 대상제품이 대상특허의 권리범위에 포함되는지 확인하는 것임.
- 대상제품의 구성요소들이 대상특허의 구성요소들과 동일하거나 균등범위에 속하는지 판단해야 함. 전자는 문언적 침해 또는 문언 침해라고 하고 후자를 균등 침해²⁹⁾라고 함.



29) 균등 침해는 미국법원에서 문언 침해와 함께 침해 유형으로 인정하던 것을 한국의 대법원도 2000년도에 최초 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결에서는, 침해제품에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소 중 변경된 부분이 있는 경우 3가지의 적극적 요건(① 특허발명과 과제의 해결원리가 동일할 것, ② 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서의 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 것, ③ 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도일 것) 및 2가지의 소극적 요건(④ 침해제품이 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술 내지 그로부터 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하지 않을 것, ⑤ 특허발명의 출원절차를 통해 침해제품의 변경된 구성요소가 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하지 않을 것)에 따라 균등침해가 성립할 수 있다고 최초 판시

[표 35] 대상특허와 대상제품의 적용 여부 예시

유형	구성요소별 관계	IP의 제품 적용 여부
구성요소들의 일대일 대응		적용
구성요소들 중 일부 치환		적용 또는 비적용
구성요소들 중 일부결여		비적용
구성요소들 중 일부추가		적용

● 특허침해 유형으로 문헌 침해 및 균등 침해 이외에도 이용침해 등 다양한 형태가 존재하며 이 유형들이 혼재된 경우도 있음.

■ 특허침해유형

- 문헌침해 $A+B+C \Rightarrow A+B+C$
- 균등침해 $\Rightarrow A+B+C'$
- 이용침해1 $\Rightarrow A+B+C+D$
- 이용침해2 $\Rightarrow A+B+C'+D$
- 생략침해2 $\Rightarrow A+B+C'+D$ (비침해)

- 대상특허의 제품 적용 여부는 특허소송이나 특허심판원의 권리범위확인심판에서 특허 침해 여부를 판단하는 방법과 동일한 방법으로 판단하여야 하며 변리사의 침해 감정을 받을 필요가 있음.
- 각국마다 특허 침해 여부를 판단하는 방법이 다르므로 해외특허에 대해서는 해당 국가의 변리사의 침해 감정을 받을 필요가 있음.
- 또한 대상특허가 대상제품 전체에서 차지하는 비중을 파악하여 제품 전체에서 특허가 차지하는 비중을 파악할 필요가 있음.

- 하나의 제품이 여러 개의 특허들과 관련된 경우, 대상특허가 대상제품 전체에서 차지하는 비중을 파악하여야 함.
- 예를 들어, 스마트폰은 다양한 기술들이 적용되므로 다양한 특허들이 존재하므로, 스마트폰과 관련된 대상특허가 스마트폰 전체에서 차지하는 비중을 파악할 필요가 있음.

㉔ 침해분석보고서의 존재 여부 확인

- IP의 제품 적용 여부 분석에 시간과 비용을 단축하기 위해, 특허권자가 이미 IP의 제품 적용 여부 분석을 진행하여 관련 분석 자료가 있으면 제공받아 이를 보완 및 검토할 수도 있음.
 - √ “보고서”나 “감정서”라는 이름에 관계없이 그 분석내용이 침해분석에 해당하면 침해분석보고서에 해당함.
 - √ 예를 들어, 담당 변리사가 메일로 대상제품과 대상특허를 비교하고 대상 회사의 대상제품과 대상특허의 각 구성요소를 대비하여, 대상제품이 대상특허의 권리범위에 포함되는지 확인한 내용을 포함하고 있는 경우 이 메일 자체가 침해분석보고서에 해당할 수 있음.
- √ 외부에 의뢰한 경우뿐만 아니라 대상 회사 자체에서 분석한 내용도 당연히 침해분석보고서에 해당함.
- 특히, IP 직접투자 상품의 대상특허가 미국 특허인 경우, 미국의 특허소송에서 증거개시절차 (Discovery)에서 자체 분석한 침해분석보고서가 미국 법정에 제출될 가능성이 높음.

- 특히, 미국의 특허소송뿐만 아니라 대부분 주요 국가의 민사소송법에서 증거개시절차를 도입하고 있는 추세임.
- IP 투자 실사에서는 자체 분석한 침해분석보고서의 존재 여부를 확인하고 침해분석보고서의 결론을 직접 확인할 필요가 있음.

IP 투자 실사 Checklist 예시

4. IP의 제품 적용 여부			
IP의 제품 적용 여부	분석 내용	분석 자료	Check
대상제품의 특정	<ul style="list-style-type: none"> 특허의 특허청구범위의 청구항들에 대비할 수 있도록 대상기술의 대상제품의 구성요소들을 구체적으로 특정해야 함 	<ul style="list-style-type: none"> 제품 카탈로그, 제품설명서, 제품사진, Q&A 시트, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
대상특허와 대상제품의 대비	<ul style="list-style-type: none"> 대상 회사로부터 제공받은 IP 리스트 및 IP 요지 리스트의 정확성을 확인함 	<ul style="list-style-type: none"> 특허공보, 클레임 차트, Q&A 시트, 인터뷰, 자체 분석 자료 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
침해분석 보고서의 존재 여부 확인	<ul style="list-style-type: none"> 대상 제품이 대상특허의 권리범위에 포함되는지를 판단한 침해분석보고서가 존재하는지 확인함 	<ul style="list-style-type: none"> 침해분석보고서 	<input checked="" type="checkbox"/>

나. 비침해 분석(FTO 분석)

- 비침해 분석은 일명 실시 자유 분석(Freedom To Operate, FTO)으로 불리기도 하고, 출시 전의 서비스 및 제품에 관련해서는 클리어런스 서치(Clearance Search)라고도 불림. 비침해 분석은 자사의 대상제품이 제3자의 특허를 침해하여 자사의 대상 제품을 생산 및 판매할 수 없는지 분석하는 것으로, 자사의 대상 제품을 분석대상으로 하는 점만 제외하고 기본적으로 앞서 설명한 특허침해 분석과 동일함³⁰⁾.
- IP 직접투자 상품은 IP 자체에 직접투자하는 것이므로, 자사의 대상제품을 생산 및 판매할 여지가 없으므로 비침해 분석(FTO 분석)이 필요 없지만, IP 투자 실사의 실사 분석 내용에 해당하여 참고로 설명함.

30) ‘①IP의 제품 적용 여부’는 자사의 대상특허와 자사의 대상제품을 비교하여 특허 침해여부를 분석하는 것이고, ‘제3장 IP 투자 실사의 실사 분석 내용 제5절 IP를 침해하는 제품 조사’는 자사의 대상특허와 제3자의 대상제품을 비교하여 특허 침해여부를 분석하는 것임. 본 절에서의 비침해 분석(FTO 분석)’은 제3자의 대상특허와 자사의 대상제품을 비교하여 특허 침해여부를 분석하는 것으로 특허와 제품의 소유자만 다를 뿐 특허 침해 분석 방법은 실질적으로 동일함.

[표 36] 비침해 분석(FTO 분석)의 주요 내용

비침해 분석(FTO 분석)	분석 내용	분석 자료
대상제품의 특정	<ul style="list-style-type: none"> 특허의 특허청구범위의 청구항들에 대비할 수 있도록 대상기술의 대상제품의 구성요소들을 구체적으로 특정해야 함 	<ul style="list-style-type: none"> 제품 카탈로그, 제품설명서, 제품 사진, Q&A 시트, 인터뷰 등
위험특허의 조사	<ul style="list-style-type: none"> 대상제품과 침해 여부가 문제가 될 수 있는 제3자의 특허를 조사한 후 침해 여부를 판단함 	<ul style="list-style-type: none"> 특허공보, 클레임차트, 비침해분석 보고서(비침해 감정서), Q&A 시트, 인터뷰 등
침해 여부 검토		

● 비침해 분석은 대상 회사의 대상제품 또는 대상기술을 특정하고 제3자의 위험특허들³¹⁾을 조사하여 대상제품이 위험특허들을 침해하는지를 파악함.

√ 대상 회사가 보유한 특허와 제3자의 위험특허 간에 이용 및 저축 관계가 있는지도 파악함.

● 비침해 분석은 대상 회사의 대상제품과 제3자의 위험특허의 각 구성요소를 대비하여, 대상제품이 제3자의 위험특허를 침해하는지 법률적 판단을 하는 것임.

√ 제3자 위험특허의 침해 여부는 중국적으로 특허심판원이나 법원에서 다투게 될 때 심판관이나 판사의 입장에서 대상제품의 구성요소들이 제3자의 위험특허의 구성요소들과 동일(문언 침해)하거나 균등범위에 속하는지(균등 침해³²⁾) 판단해야 함.

● 대상 회사가 특허사무소나 특허법인 등을 통해 비침해 분석을 진행한 침해분석 보고서 또는 침해 감정서를 보유하고 있는 경우, 침해분석 보고서 또는 침해 감정서를 일차적으로 검토하고, 필요에 따라 추가 위험특허들의 검색 및 침해 여부를 판단함.³³⁾

● 비침해 분석은 변리사의 침해 감정을 받을 필요가 있음. 각국마다 특허 침해 여부를 판단하는 방법이 다르므로 해외특허에 대해서는 해당 국가의 변리사의 침해 감정을 받을 필요가 있음.

31) 위험특허란 용어가 별도로 존재하는 것은 아니지만, 본 IP 투자 실사 가이드에서는 대상제품이 침해될 가능성이 있는 제3자의 특허를 위험특허라고 지칭하여 침해의 위험성을 강조함.

32) 전술한 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결(각주 15) 참조

33) 「IP 실사평가 가이드 개발」, 대한변리사회, 이봉진, 주대원, 김병주, 2020.07.03. 14쪽 참조

IP 투자 실사 Checklist 예시

7. 비침해 분석(FTO 분석)			
비침해 분석(FTO 분석)	분석 내용	분석 자료	Check
대상제품의 특정	<ul style="list-style-type: none"> 특허의 특허청구범위의 청구항들에 대비할 수 있도록 대상기술의 대상제품의 구성요소들을 구체적으로 특정해야 함 	<ul style="list-style-type: none"> 제품 카탈로그, 제품설명서, 제품사진, Q&A 시트, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
위험특허의 조사	<ul style="list-style-type: none"> 대상제품과 침해 여부가 문제가 될 수 있는 제3자의 위험특허를 조사한 후 침해 여부를 판단함 	<ul style="list-style-type: none"> 특허공보, 클레임차트, 비침해분석 보고서(비침해 감정서), Q&A 시트, 인터뷰 등 	<input checked="" type="checkbox"/>
침해 여부 검토			<input checked="" type="checkbox"/>

제5장 참고문헌

1. 연구 보고서 및 논문 등

- 1) 「知的財産デューデリジェンス」, JPO, 2018.03
- 2) 「知的財産デュー・デリジェンスの實態 に関する 調査研究報告書」, (주)NTT 데이터 경영 연구소, 2018.03
- 3) 「기술가치평가 실무가이드」, 산업통상자원부, 2017
- 4) 「감정평가의 실무기준, 국토교통부(고시 제2016-895호)」, 2016
- 5) 「IP담보대출에 있어서 IP가치평가 평가 항목 개선에 관한 연구」, 백인홍, 2019.08
- 6) 「IP금융을 위한 로열티공제 수정모형기반 IP 가치평가모형에 관한 연구」, 김용규, 2019.10
- 7) 「국제 M&A 거래에 있어 지식재산권과 관련한 실무상의 주요 쟁점」, 國際去來法研究 第 23 輯 第 2 號, 남문기, 이재엽, 2014.12.26.
- 8) 「IP 실사평가 가이드 개발」, 대한변리사회, 이봉진, 주대원, 김병주, 2020.07.03.
- 9) 「지식재산권용어 사전」, 특허청, 한국지식재산연구원, 2019.06

2. 도서

- 1) 「M&A를 성공에導く 知的財産デューデリジェンスの實務 <第3版>」, TMI總合法律事務所, 2016
- 2) 「M&A、ベンチャー投資における知的財産デュー・デリジェンス」, 崎地 康文, 2018
- 3) 「知的財産のデューデリがよ〜くわかる本」, 鈴木 公明
- 4) 「Intellectual Property Due Diligence in Corporate Transactions: Investment, Risk Assessment and Management, 2020 ed」, Lisa M. Brownlee, 2020
- 5) 「Intellectual Property and Technology Due Diligence」, Lacy Kolo
- 6) 「BVR's Guide to Intellectual Property Valuation」, Michael Pellegrino

3. 잡지 및 기사 등

- 1) 「M&Aにおける知的財産權の取り扱い」, アンダーソン・毛利・友常 法律事務所, 岩瀬吉和・山神理, 2006
- 2) 「事例に學ぶ M&Aの特許デュー・デリジェンス」, ビジネス法務 2006 年6月号 114-121頁, 鮫島 正洋, 2006
- 3) 「知的財産デューデリジェンスの最近の傾向と契約實務」, MAR 223号, 淵邊善彦, 2013年
- 4) 「Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner」, LLP · Patent Law : Strategic Due Diligence, Gerson S. Panitch, 2000
- 5) 「Demystifying IP Due Diligence」, Michele Bosch, 2006
- 6) 「IP Due Diligence」, Caroline Chen, 2014

용어집³⁴⁾

ㄱ.

감정

appraisal

특별한 학식·경험이 있는 제3자의 판단을 요구하는 증거조사(민사소송법 제334조). 특허권 또는 전용 실시권 침해소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 필요한 사항을 설명하여야 함(특허법 제128조의2).

감정서

written statement of Appraisal

감정인이 감정의 경과와 결과를 보고한 서면. 한국저작권위원회는 저작권 침해분쟁에 대한 전문가적 판단이 필요한 경우, 법원 또는 수사기관의 의뢰를 통해 저작물의 유사여부를 판단함. 이때 감정인은 저작권 감정전문위원회에 감정의 결과를 서면으로 작성하여 제출하여야 함.

강제실시권

compulsory license

공공의 이익보호와 특허권의 남용방지 등의 사유가 있는 경우에 특허권자의 동의 또는 허락 없이 정부가 특허를 타인에게 실시하게 할 수 있으며, 이때 정부의 허락으로 특허권을 실시할 수 있게 된 자의 권리를 의미함

경고장

warning letter

권리자가 특허권 등의 침해자에게 그 침해사실

을 통지하여 침해를 중지시키거나, 계속적인 침해행위 시 법적조치를 강구하겠다는 내용을 서면으로 통지하는 것.

실시료, 기술료 (경상 로열티)

running royalty

라이선스 된 기술에 대한 로열티를 지불하는 방식 중의 하나로 일정한 비율과 산정기준에 의한 금액을 주기적으로 지불하는 방법.

공개/공고번호

laid-open number/publication number

출원계속 중인 모든 출원의 내용을 일정기간이 경과하거나 출원인의 신청에 의해 공보에 게재하여 공중에게 공표하는 경우, 공표되는 출원에 부여되는 번호.

공개공보

laid-open gazette

지식재산권의 출원, 공개, 등록 등에 대한 사항을 기록한 특허청의 공식적인 문서.

공개일자

date of publication

특허 등 지식재산권이 공개공보에 실려 대중에게 공개된 날짜.

공동출원

joint application

2인 이상의 발명자나 2인 이상의 출원인이 1개의 지식재산권을 출원하는 것, 공동발명임에도 불구하고 1인이 단독으로 출원하는 경우에는 등록거절 사유, 정보제공 사유, 무효 사유가 됨

공유

34) 「지식재산권용어 사전」, 특허청, 한국지식재산연구원, 2019.06를 참조함

co-ownership

2인 이상이 하나의 권리를 공동으로 소유하는 것. 지재권의 경우 계약 또는 지재권의 양도에 의해 공유의 소유형태가 나타남. 권리를 공동으로 소유하는 경우에는 권리의 처분행위는 공동으로 하여야 하며, 보존 행위는 단독으로 할 수 있음.

구성요소

element

청구범위를 한정하는 기술적 특성을 정의하는 청구항의 개별요소. 발명을 구성하는 요소를 지칭하는 것으로 특정한 기능을 갖는 개개의 구체적인 부품, 수단 또는 공정 등을 의미함.

권리남용

abuse of right

법률에서 인정한 사회적 목적에 어긋나게 권리를 부당하게 행사하는 것을 권리남용이라 함. 지식재산권을 이용하여 기술의 이용과 새로운 기술 혁신을 부당하게 저해하는 행위는 지식재산 제도의 기본 목적에 반하는 권리남용에 해당함. 예를 들어, 특허침해가 성립하지 않는다는 사실(해당 특허가 무효라는 사실 등)을 특허권자가 알면서도 상대방에게 특허침해소송을 제기하는 행위, 부당하게 특허권 소멸 이후의 기간까지 포함하여 실시료를 부과하는 행위, 표준필수특허를 보유한 특허권자가 부당하게 실시조건을 차별하거나 비합리적인 수준의 실시료를 부과하는 행위 등이 있음.

권리능력

legal capacity

권리의 주체가 될 수 있는 지위 또는 자격. 권리능력의 주체에는 자연인과 법인(국가, 회사,

학교, 재단 법인 등)이 있음.

권리의 이전/양도

transfer of right

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권이나 특허 등에 관한 전용실시권, 통상실시권, 질권이 다른 사람에게 옮겨가거나, 그 지위가 승계되는 것을 말함. 권리의 이전은 등록원인의 발생형태에 따라 특정승계와 포괄승계 (일반승계), 권리의 이전형태에 따라 전부이전, 일부이전, 지분일부이전, 분할이전 등으로 나눌 수 있음.

균등침해의 요건

requirements of infringement by equivalents

특허권의 균등침해가 성립되기 위해서는 ① 특허발명과 침해품이 과제의 해결원리가 공통될 것, ② 다른 것으로 치환을 해도 특허발명과 같은 목적을 달성할 수 있는 치환가능성이 있을 것, ③ 그러한 치환이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 쉽게 치환할 수 있을 것, ④ 침해품이 특허발명 출원 시 공지된 기술에 해당할 것, ⑤ 특허발명의 출원 절차에서 침해품의 구성이 특허청구범위에서 제외되었을 것의 요건이 요구됨. ①~③을 균등침해의 적극적 요건이라 하고 특허권자가 입증해야 하며, ④, ⑤는 균등침해가 성립되지 않는 소극적 요건으로서 침해자가 입증하여야 함.

기재불비

deficiency in the description/lack of description

명세서의 기재가 특허법에서 규정하는 발명의 설명 또는 청구범위에 기재되어야 할 요건을 구비하고 있지 않은 것. 특허출원의 거절이유이

며, 일부 기재불비는 무효사유이기도 함.
(출처 : 특허청/지식재산권 용어사전)

ㄷ.

독립항

independent claim

다른 청구항을 인용하지 않는 독립형식으로 기재한 청구항

등록결정

decision of registration/allowance

심사관이 심사한 결과 등록요건에 적합하여 특허 등 지식재산권의 설정등록을 받을 수 있다는 내용의 행정처분.

등록광고

publication of registration

등록 확정된 지식재산권의 내용을 일반에게 공표하는 행위. 등록광고는 일반인에게 지재권을 침해하지 않도록 유도하는 한편, 일반인에게 일정 기간 이의 / 취소신청을 인정하여 심사의 완전성을 확보하기 위한 제도임.

등록료 불납

default of registration fee

지식재산권을 등록받기 위해서는 등록결정 후 등록료를 납부할 의무가 있지만 등록료를 납부하지 않는 경우 포기된 것으로 간주됨. 다만, 등록료의 납부 또는 보전에 의한 등록출원 등의 회복규정에 의하여 등록료를 납부하거나 보전한 경우에는 포기하지 않은 것으로 간주됨.

등록원부

register

특허권 등 지식재산권에 관한 권리의 설정, 이전, 소멸, 처분의 제한, 예고등록 또는 신탁 등 소정의 사항을 등록하여 지식재산권의 존재 및 권리관계의 변동을 공시하기 위해 특허청에 비치된 공부.

등록 유지료

maintenance fees

특허권 등 지재권을 유효하게 유지하기 위해 권리 부여 후 정해진 기간에 특허청에 내야하는 비용.(출처 : 특허청/지식재산권 용어사전)

ㄹ.

모태펀드

Fund of Funds

여러 투자자(출자자)로부터 출자금을 받아 하나의 '모펀드'를 조성하여 개별 투자펀드인 '자펀드'에 출자하는 펀드를 말함.

(출처 : 한국벤처투자)

무효심판

trial on invalidity

일단 유효하게 설정등록된 특허권 등을 법정무효사유를 이유로 심판에 의하여 그 효력을 소급적으로 또는 장래에 향하여 상실시키는 심판 (특허법 제133조, 실용신안법 제31조, 디자인보호법 제68조, 상표법 제71조).

문언적 침해

literal infringement

특허를 침해하는 물건이 특허청구범위의 문언에 의하여 특정된 특허발명의 구성요건과 결합관계를 모두 그대로 사용하는 것을 말함. 동일영역에서의 침해가 성립되려면 특허의 구성요건을 전부 이용하여야 함. 특허청구항의 구성요

소 중 하나라도 결여된 경우에는 문언적 침해는 성립하지 아니하며, 균등영역에서의 침해인지를 검토하게 됨.

너 .

부제소 특약(부제소 합의)

special contract not to file a lawsuit

부제소특약이란 소송을 제기하지 않기로 약정하는 것으로 부제소합의라고도 함. 한편 불상소 합의시 에는 서면에 의하여야 하며[1]그 서면의 문언에 의하여 당사자 쌍방이 상소하지 아니한다는 취지가 명백하게 표현되어 있을 것을 요함(출처 : 특허청/지식재산권 용어사전)

비교대상발명

cited invention

선행기술과 비교하여 출원발명의 특허성(신규성, 진보성 등)을 판단할 때, 그 판단 기준이 되는 발명(출처 : 특허청/지식재산권 용어사전)

비밀유지계약

confidentiality agreement

사용자와 근로자 간의 영업비밀, 노하우 등에 대한 정보를 누설하지 않을 것을 약속하는 계약. 비밀유지 의무를 위반하는 경우 전직금지 처분이나 손해배상의무를 부담할 수 있음.(출처 : 특허청/지식재산권 용어사전)

入 .

상표

trademark

자기의 상품(서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함)과 타인의 상품을 식별하기 위

하여 사용하는 표장. 여기서 표장은 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체형상, 홀로그램, 동작, 색채, 소리 등으로 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위해 사용하는 모든 표시를 말함.

서지정보

bibliographic data

출원번호, 공개번호, 발명의 명칭, 출원인 명칭 등의 정보로서 특허문헌의 검색을 위한 기초데이터로 활용됨.

선행기술조사

prior art search

기존의 공지 기술에 어떠한 것이 있는지를 미리 파악하는 것. 선행기술조사는 관련 기술 분야에서 기술 개발의 흐름을 파악할 수 있게 하며 특허출원 전 발명의 권리 획득 가능성을 파악할 수 있는 작업임. 불필요한 특허출원을 방지하고 특허의 기술적 범위를 확인할 수 있는

설정등록

registration for establishment of right

등록주의를 채택하고 있는 한국 등의 나라에서 특허권 등의 산업재산권은 등록에 의해 권리가 발생하며, 권리를 발생시키기 위한 등록을 설정등록이라 함.

승계

resumption

권리의 내용은 변동 없이 그 주체가 변경되는 것을 말함. 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 밋은 절차의 효력은 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에게 미침(특허법 제18조). 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수

있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있으며, 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허 출원인변경신고를 하여야만 승계의 효력이 발생함(특허법 제38조).

실시

working/practice/use

발명 또는 특허발명을 그 발명의 내용에 따라 사용하는 것. 특허법에서는 실시를 물건의 발명, 방법의 발명, 물건을 생산하는 방법의 발명으로 분류하여 규정함(특허법 제2조 제3호).

실시권 계약

license agreement / contract

특허권 등의 권리자가 타인에게 특허발명 또는 노하우의 실시를 허락하거나 저작권자 또는 상표권자가 타인에 대하여 저작물 또는 상표의 사용을 허락하는 계약.

실시권

license

특허권자가 타인에게 자신의 특허의 실시를 허락함으로써 발생하는 권리. 실시권에는 전용실시권과 통상실시권이 있음. 저작권법에서는 이용허락, 특허법에서는 실시허락이라는 용어가 사용됨. cf) 전용 실시권(exclusive license), 통상실시권(non-exclusive license)

실시권자

licensee

특허권 등의 권리자로부터 실시권 또는 사용권을 부여 받은 자.
(출처 : 특허청/지식재산권 용어사전)

실시료

license fee(유사어 : royalty)

지식재산권의 실시에 대하여 실시권을 받은 자가 실시권을 허락한 자에게 지급하는 대가.

심결

trial rulings / decision

심판사건을 해결하기 위해 심판관 합의체가 행하는 중국적 판단. cf) 심결의 효력(effect of trial decision)(출처 : 특허청/지식재산권 용어사전)

○.

우선권 주장

claim of priority

지식재산권을 최초 출원한 날(선출원일)로부터 1년 이내(상표, 디자인은 6개월 이내)에서 선출원 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 내용을 출원(후출원)하면서 선출원한 사실을 주장하면, 신규성, 진보성, 선후 출원 관계 등의 규정을 적용함에 있어 선출원일의 출원시에 후출원이 출원된 것으로 보는 제도.

우선일

priority date

우선권주장을 수반하는 경우에는 그 우선권주장의 기초가 되는 선출원의 출원일(2 이상의 우선권주장을 수반하는 경우에는 우선권이 주장된 최선출원의 출원일)이며, 우선권주장이 없는 경우에는 국제출원일을 의미.

이용관계

improvement / use relationship

후출원 권리자가 자기의 특허발명을 실시하면 선출원 권리를 침해하게 되나, 선출원 권리자가 자기의 특허발명을 실시하는 경우에는 후출원

권리의 침해로 되지 않는, 일방적 충돌관계를 말한다. (출처 : 특허청/지식재산권 용어사전)

인용

citation

적법하게 공중에게 제공된 저작물을 인용하는 것은 그것이 공정한 관행에 합치되고, 목적상 정당한 범위를 넘지 않는 경우에 허용됨.

인용문헌

reference cited

특허청구항에 특허성이 없는 경우 그 근거로서 심사관에 의하여 제출되는 선행기술과 관련된 문헌. 여기 에는 국내특허, 특허출원공고, 해외 특허, 비특허 문헌 등이 있음.

ㄱ.

재발행

reissue

전부 또는 일부가 실시 불가능하거나 무효인 특허를 정정하기 위하여, 또는 기만적인 의도 없이 착오에 의하여 특허권자가 그 발명을 적절하게 청구할 수 없었던 경우 특허를 보정할 수 있는 제도. 등록일로 부터 2년 이내의 재발행 신청은 최초 특허명세서 내용 내에서 권리 범위를 확장할 수도 있음.

저촉관계

conflicting relationship

두 개의 다른 종류의 권리(특허와 실용신안, 디자인과 상표권 등)가 존재하며 어느 한쪽의 권리를 실시하면 다른 쪽의 권리를 실시(침해)하

는 관계가 상호 간에 성립되어 권리가 충돌하게 되는 관계. 선출원된 디자인권의 창작의 대상이 일정한 형상·모양을 갖는 장난감에 관한 것일 경우에 후출원된 발명이 동일한 구성요소를 갖는 장난감에 관한 것일 경우 양자는 상호 저촉관계에 있음.

전용실시권/전용사용권

exclusive licence

지식재산권 권리자 이외의 자가 권리자와의 계약에 의해 내용·지역·기간을 정하여 그 범위 내에서 해당 지식재산권을 독점적으로 실시할 수 있는 권리를 말함(특허법 제100조, 상표법 95조, 디자인보호법 제97조).

정정심판

trial for corrections

특허권·실용신안권이 설정등록된 후 명세서 또는 도면에 잘못된 기재 또는 불명료한 점이 있거나 특허 청구범위가 너무 광범위하게 기재되어 있는 경우 이를 정정하기 위해 등록권자가 제기하는 심판을 말함 (특허법 제136조).

존속기간 만료

expiration of duration

권리를 법적으로 향유할 수 있는 기간이 종료된 것.

존속기간

term of protection

특허권을 적법하게 행사할 수 있는 법정기간을 말함.

종속항

dependent claim

청구발명의 내용이 다른 항에 종속된다는 의미로서 다른 항의 내용 변경에 따라 당해 청구항의 발명내용도 변경되는 청구항을 말함. 독립항(독립청구항)을 기재하고 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 것이 종속항(종속청구항)임. 종속항은 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항의 형태로도 기재할 수 있음.

종업원

employee

사용인의 반대개념으로 사용인과 근로계약을 체결한 자를 말하며, 발명진흥법상 직무발명의 주체임.

직무발명

employee invention

종업원이나 법인의 임원 또는 공무원이 소속기관에서 직무를 수행하는 과정에서 발명한 것을 직무발명 이라 함. 직무발명은 발명진흥법상의 개념으로서 특허법상 보호되는 발명에 국한하지 않고 실용신안법 으로 보호되는 고안과 디자인보호법으로 보호되는 창작을 포함하는 개념임.

직무발명보상

compensation for employee's invention

직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여 기여자에게 보상하는 것. 보상액의 결정기준이나 산정방법 등의 구체적인 내용은 종업원과 사용자 사이의 계약이나 근무규정을 통하여 정해지게 됨.

진보성

inventive step

발명의 창작수준이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지발명으로부터 용이하게 발명할 수 없을 정도로 창작성이 있는 것을 말함. 특허법상의 법률용어는 아니며 관용어임. 발명의 비자 명성, 발명의 비용이성이라고도 함.

질권

pledge

채권자가 채무자 또는 제3자가 담보로 제공한 동사·유가증권·채권 등을 수취하여 채무자가 변제를 할 때까지 이를 보관하고 변제를 하지 않은 때에는 그 물건으로부터 우선적으로 변제를 받을 수 있는 담보물권

六.

출원번호

application number

출원 시 출원서에 부여되는 고유번호로서 한국 특허청의 경우, 권리구분(2 digits) + 연도(4 digits) + 일련 번호(7 digits)를 연결하며 13자리 숫자로 사용하고 있음.

출원의 보정

amendment of application

출원의 절차상 또는 내용상의 흠결을 특허청장 또는 특허심판원장의 명령에 의하거나 출원인이 자진하여 법령에서 정하는 요건에 따라 요지변경에 해당되지 아니하거나 신규사항을 추가하지 않는 범위에서 일정한 기간 내에 정정하거나 출원인의 본래의 의도대로 내용을 바로 잡는 것. 출원의 보정은 출원의 명세서 또는 도면의 내용에 흠결 또는 불비한 사항이 있는 경우 이를 보충·정정하는 ‘실체보정’과 특허에 관

한 절차의 방식에 흠결 또는 불비한 사항이 있는 경우 이를 보충·정정하는 ‘절차보정’이 있음. 절차 보정을 방식보정이라고도 함.

출원일

application date / filing date of the application

등록출원서를 제출하는 일자. cf) 출원일 인정 (acknowledgement of application date)

침해소송

infringement lawsuit

특허권자 등 지식재산권자 또는 전용사용권자가 지재권의 침해행위에 대하여 침해자에게 제기하는 소송. 침해소송의 본안소송에는 금지청구 등의 소와 손해배상청구의 소가 있음.

침해

act of infringement

정당한 권한 없이 지식재산권을 사용하거나 이용하는 행위.

ㄷ.

통상실시권

non-exclusive license

특허발명을 실시하고자 하는 자가 특허권자와의 실시계약이나 법률의 규정에 의하거나 또는 행정청의 강제처분에 의하여 일정한 범위 내에서 특허발명을 실시할 수 있는 권리.

특허공보

patent gazette

특허청은 특허출원 및 특허권에 관하여 필요한 사항을 널리 일반공중에게 알리기 위하여 특허

공보를 발행하고 있음. 특허공보는 공개특허공보와 등록특허공보가 있음.

특허관리금융회사

NPE(non-practice entity)

생산활동을 하지 않은 채 확보한 특허를 바탕으로 특허소송, 라이선싱 등 방식으로 수익을 추구하는 단체.

특허등록원부

patent register

특허권 또는 그에 관한 권리관계가 기록된 공적 장부.

특허료

patent fee

특허료 납부는 특허권의 설정등록요건인 동시에 존속요건임. 특허료는 특허권의 설정등록을 받으려고 하는 자가 설정 등록일부터 3년분을 내야하고, 4년차부터는 매년 내야함.

특허문헌

patent document / documentation

특허출원이나 실용신안등록출원의 내용을 기재한 문헌. 공개특허공보, 등록특허공보, 공개실용신안공보, 등록실용신안공보 등이 있음.

특허분쟁

patent dispute

특허권에 대한 침해, 권리관계의 존부, 권리관계의 범위, 라이선스 조항 등 특허권과 관련하여 발생하는 법률적 다툼.

특허소송

patent litigation

일반적으로 특허권자가 침해자에 대하여 행하는 민사소송을 의미함. 우리나라는 2016년부터 특허소송에 대하여 관할집중제도를 시행하여 전국 고등법원 소재지의 5개 지방법원에 특허권침해소송을 제기하도록 하고 있음. 특허권, 실용신안권, 디자인권, 품종보호권의 침해에 따른 본안사건(특허권 등 침해를 원인으로 한 손해배상청구·침해금지청구 등) 소송에 대한 1심 관할은 전국 고등법원 소재지의 5개 지방법원임

특허심판

patent trial

특허, 상표 등 산업재산권의 발생·변경·소멸 및 그 권리범위에 관한 분쟁을 해결하기 위한 특별행정 심판을 말함. 거절결정 불복심판, 무효심판, 권리범위 확인심판 등이 있음.

특허청구범위

claim

특허발명으로 보호를 받고자 하는 범위가 기재된 부분으로 제3자의 침해로부터 보호받기 위하여 특허권의 효력이 미치는 영역을 말함. 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)이 하나 또는 둘 이상 있어야 함.

특허침해소송

patent infringement lawsuit

특허소송은 권리침해 여부를 지방법원에서 다루는 민사소송인 특허침해소송과 특허심판원에서 심결 등의 취소를 구하는 심결취소소송이 있음. 특허침해소송은 침해금지청구권의 행사에 의한 소송과 손해배상청구권에 의한 소송으로 대표됨.

교.

패밀리특허

patent family

한 개 이상의 국가에서 등록된 특허를 말함. 즉, 하나의 발명이 여러 국가에 출원되는 경우 기본출원에 대하여 각국의 출원들이 가족과 같은 형태를 이루고 있어 붙여진 이름임.

표준필수특허

SEP(Standard Essential Patent)

표준기술을 구현하기 위한 특허로서, 표준기술을 필요로 하는 상품을 생산하거나 서비스를 공급하기 위해서는 실시허락을 필수적으로 받아야 하는 특허를 말함.

중.

확인대상 발명

accused invention, challenged/challenging invention

권리범위확인심판이나 그에 대한 심결취소소송에서 특허발명과 대비되는 발명으로서 특허권자의 권리 범위에 속하거나(적극적 권리범위확인심판에서 challenged) 또는 속하지 않는다(소극적 권리범위확인 심판에서 challenging)고 특정한 청구인의 발명을 말함. 이에 비해 실시주장 발명은 적극적 권리범위확인 심판이나 그에 대한 심결취소소송에서 피청구인이 실제로 실시한다고 주장한 발명을 말함. cf) 비교대상 발명(cited invention)

흠결 / 무효사유 있는 특허

defective patent

명세서 및 도면에 결함이 있거나 특허권자가 청구할 수 있는 범위보다 넓게 청구하였다는 이유로 특허의 전부 또는 일부가 실시불능 또는 무효의 사유가 있는 특허를 말함.

항변

argument

소송에서 공격방어 방법의 하나로서 상대방의 신청이나 주장을 부인하는 데 그치지 아니하고 이것을 배제하기 위하여 별개의 주장을 하는 것을 의미함. 예를 들어 원고의 대금반환청구에 대하여 피고가 변제의 주장 또는 소멸시효의 완성을 주장하는 경우가 항변에 해당함.

기타.

IP 가치평가

IP valuation

특허 등 지식재산권을 금융거래의 대상으로 활용하기 위해 경제적 가치를 평가하는 작업
(출처 : 특허청/지식재산가치평가 실무가이드)

IP 금융

IP financing

지식재산권을 이용해 자금을 융통하는 일련의 금융활동. 기업이 보유한 IP에 대한 가치·등급을 평가기관들이 평가하고, 그 결과에 기반하여 보증·대출·투자를 실행하는 방식으로 활동이 이루어짐. 가장 많이 활용되는 예는 사업 초기단계의 중소·벤처기업이 부동산 등 유형자산이 부족한 경우에 보유한 IP의 가치를 인정받아 사업화 자금을 조달하는 형태임.

IP 투자 실사 가이드 개발

정책연구 결과보고서

발행일: 2020년 12월

발행처: 특허청 산업재산활용과
대전광역시 서구 청사로 189
정부대전청사 4동
TEL. (042) 481-5920

이용허락 유형	표시 마크	이용허락 범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지		- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

IP 투자 실사 가이드 개발 정책연구 결과보고서



대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 4동

Tel. 042-481-5920 <http://www.kipo.go.kr>

ISBN : 979-11-91116-62-5 13500

DOI : 10.8080/P9791191116625