

강한 특허를 위한 OA 대응방법

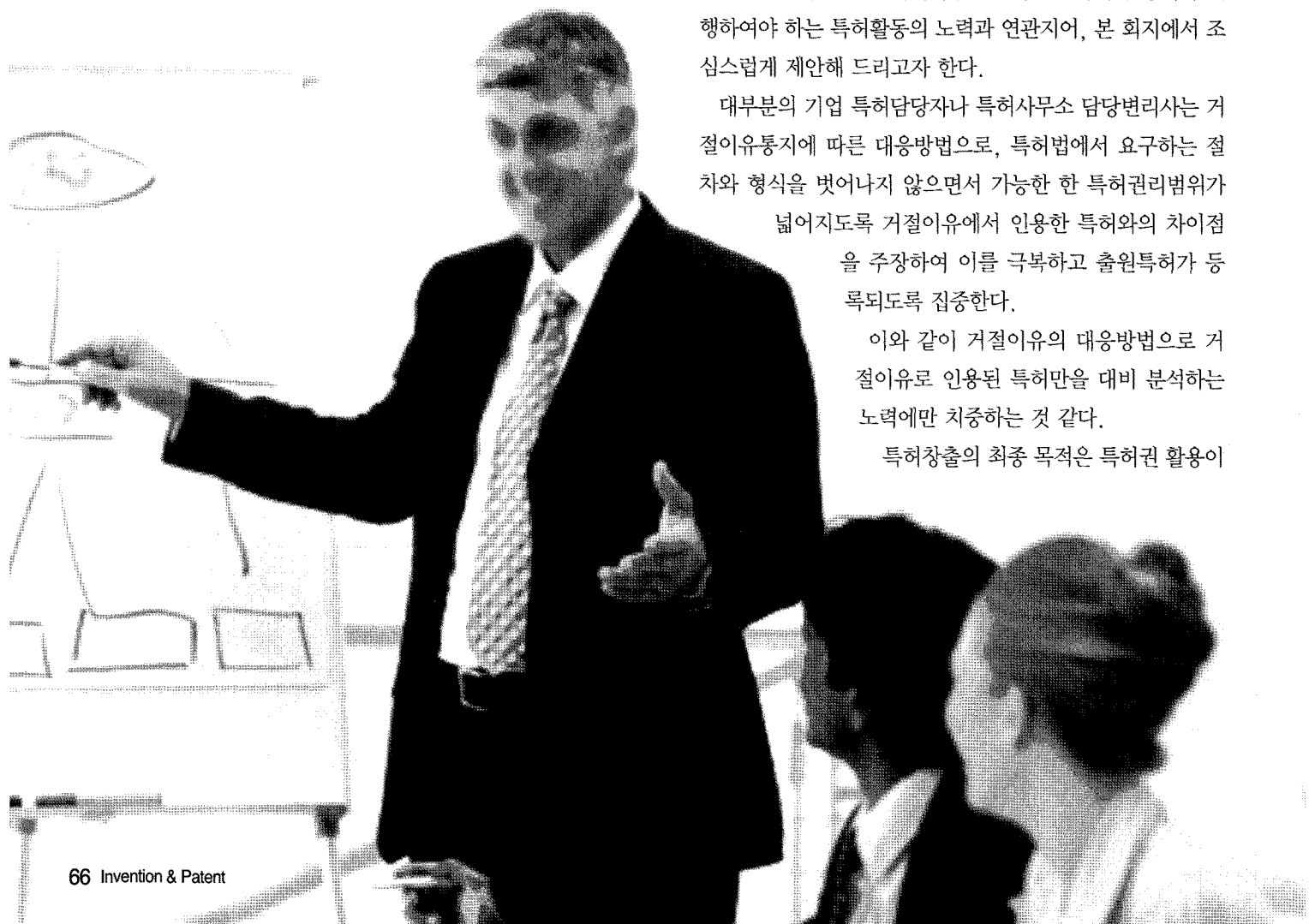
최 근에 기업에서 특허를 전담하고 있는 담당자들 사이에서 “강한 특허 만들기”란 주제가 많이 거론되고 있다. “강한 특허”에 관해 언급한 특허관련 책도 출판되고 있으며, 또 관련 특허세미나도 많이 개최되고 있는 것으로 알고 있다. 특허를 전담하고 있는 담당자로서는 매력적인 주제이면서도 한편으로는 그 해답을 누구도 제시 못하는 어려운 과제임이 분명한 것 또한 잘 알고 있을 것이다.

여러 요건 및 기회들 중에서 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간을 강한 특허 만들기를 위한 최고의 기회로 만들기 위한 하나의 방안을 기업에서 특허를 전담하고 있는 기업 특허담당자의 입장과, 특허업무를 대리하고 있는 특허사무소 담당변리사의 입장에서 실행하여야 하는 특허활동의 노력과 연관지어, 본 회지에서 조심스럽게 제안해 드리고자 한다.

대부분의 기업 특허담당자나 특허사무소 담당변리사는 거절이유통지에 따른 대응방법으로, 특허법에서 요구하는 절차와 형식을 벗어나지 않으면서 가능한 한 특허권리범위가 넓어지도록 거절이유에서 인용한 특허와의 차이점을 주장하여 이를 극복하고 출원특허가 등록되도록 집중한다.

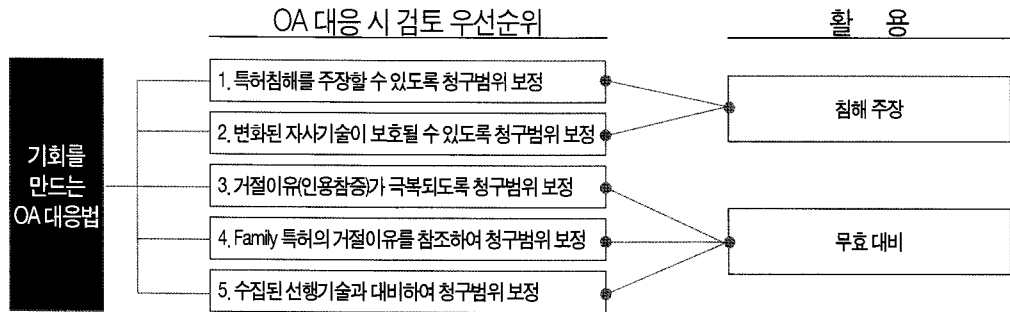
이와 같이 거절이유의 대응방법으로 거절이유로 인용된 특허만을 대비 분석하는 노력에만 치중하는 것 같다.

특허창출의 최종 목적은 특허권 활용이



므로 특허등록을 목적으로 치중한 거절이유의 극복노력보다는 훨씬 폭 넓은 관점에서 더 적극적인 노력으로 특허청의 거절이유에 대응하여야 할 것이다. 좀 더 강한 특허를 만들기 위하여 수행해야 하는 특허활동 등에 대하여 아래와 같이 더 구체적으로 제안 드리고자 한다.

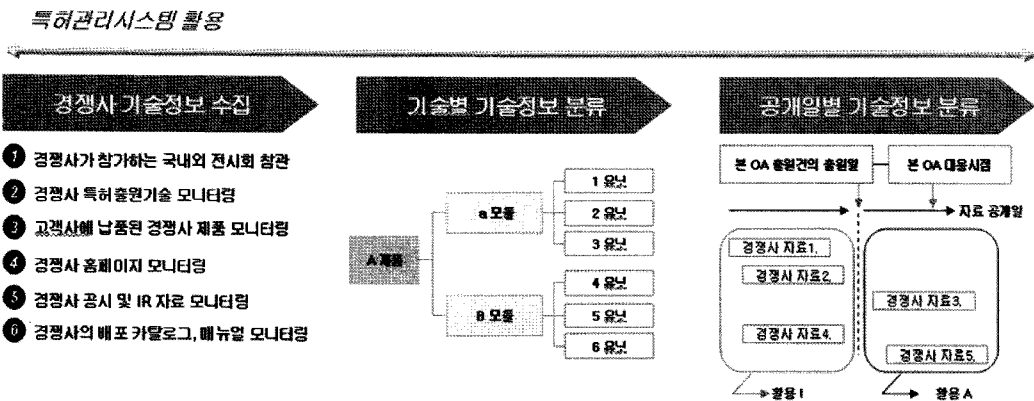
우선 특허심사과정에서 거절이유가 통지되면 아래와 같은 검토우선순위로 대응하여야 할 것을 제안한다. (거절이유 중에서 인용참증이 있는 거절이유대응에 한하여 설명하겠다.)



검토우선순위1. “특허침해를 주장할 수 있도록 청구범위 보정” : 특허권 활용이란 측면에서는 당연히 특허침해를 주장할 수 있는 청구범위가 만들어지는 것이 제일 우선일 것이다.

그렇기 때문에 거절이유를 극복하고 또한 경쟁사의 제품을 대상으로 침해주장 할 수 있게 청구범위가 만들어 질 수 있는 중요한 보정의 기회로 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간을 잘 활용하여야 할 것이다. 이런 기회를 만들기 위해서는 특허출원 이후에서부터 거절이유에 따른 의견서 제출기한 전까지 그 길지 않은 기간 내에 경쟁사의 제품에 특허발명을 채용해야 한다는 전제조건이 선행적으로 만족해야 한다는 어려움이 있겠으나, 상대적으로 개발기간이 짧고 상품 출시가 빠른 중소기업의 사업환경에서는 충분히 가능한 전제조건이 될 수 있을 것으로 생각된다.

이런 특허발명기술의 채용여부는 특허권자의 노력으로 할 수 없는 일이겠지만 특허권자는 자사의 특허발명기술이 경쟁사 제품에 채용하려고 하는지 또는 채용되었는지에 관한 정보 수집은 특허권자의 노력으로 충분히 할 수 있을 것이다. 특히 특허권자 측의 특허담당자는 채용가능성이 다소 낮다 하더라도 주기



[그림1. 경쟁사의 기술정보 수집 및 분류방법]

적으로, 다방면으로 경쟁사의 제품정보를 수집하고 분석하는 활동을 수행하여야 할 것이다.

여기서 어떻게 하면 경쟁사의 기술정보를 수집할 수 있는지, 그리고 어떻게 관리하면 더 효율적인지에 관하여 더 말씀 드리고자 한다.

경쟁사의 기술정보를 수집하는 채널은 여러 방법이 있겠지만, 대표적인 6가지 방법에 대하여 언급하고자 한다.

- (1) 경쟁사가 참가하는 국내외 전시회 참관
- (2) 경쟁사 특허출원기술 모니터링
- (3) 고객사에 납품된 경쟁사 제품 모니터링
- (4) 경쟁사 홈페이지 모니터링
- (5) 경쟁사 공시 및 IR 자료 모니터링
- (6) 경쟁사의 배포 카탈로그, 매뉴얼 모니터링

상대적으로 특허관리가 체계적으로 되어 있지 않은 중소기업에서는 전시회, 자사 홈페이지, 공시 및 IR 등에서 자사가 최초로 개발했다고 믿고 있는 개발기술을 적극적으로 홍보하고자 하는 경향이 크다. 특허권자 측의 특허담당자는 사전에 경쟁사의 특허권 분석이 선행되지 않고 행해지는 이런 홍보활동들을 이용하여 거절이유 답변단계에서 강한 특허를 만들 수 있는 초석의 기회로 만들어야 할 것이다.

특히 특허담당인원이 부족한 중소기업의 특허팀에서는 위와 같은 활동들을 모두 수행하기 위해서는 내부, 외부의 인력 활용이 필수적이며 그 운영은 다음과 같이 할 수 있다.

(1), (4), (5)의 활동은 특허팀에서 직접 수행하고 (2)의 활동은 외부의 특허사무소, 특허 분석 또는 조사업체로 Outsourcing을 하여 주기적으로 리포트를 받은 후 특허팀에서 2차 검토하는 방식으로 운영하고 (3), (6)의 활동은 자사의 기술엔지니어, 마케팅

인력 등을 활용하여 수행함으로써 경쟁사의 기술정보를 보다 전방위적으로 수집할 수 있는 모니터링 체계를 구축 운영하여야 할 것이다.

그림1.에서 언급된 “기술별 기술정보 분류”에서와 같이 수집된 경쟁사의 기술정보를 필요한 시점에 쉽게 검색할 수 있도록 사내 특허관리시스템을 활용하여 제품별, 기술별로 관리하는 것이 좋으며 특히 입수된 기술정보자료에 명확히 기재된 자료공개일자를 기준으로 분류하는 것이 더욱 필요할 것이다.

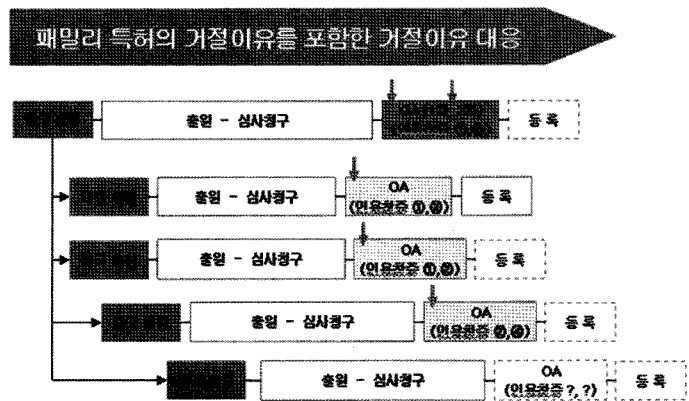
이는 거절이유 답변단계 등에서와 같은 청구범위 보정기회에서 매우 중요하게 활용될 수 있기 때문이다.

그림1.에서 언급된 “공개일별 기술정보 분류”에서, 입수된 경쟁사 기술정보의 공개일이 본 특허의 출원일 이전이라면 거절이유 답변단계인 청구범위 보정기회에서 거절이유로 제시된 인용문헌을 극복하기 위한 노력 뿐만 아니라 특허권을 활용할 때에 접하게 될 특허무효에 대비하여 입수된 경쟁사 기술정보까지도 극복될 수 있도록 기업의 특허담당자는 더욱 노력하여야 할 것이다.(활용)

또한 입수된 경쟁사 기술정보의 공개일이 본 특허의 출원일 이후라면 거절이유로 제시된 인용문헌을 극복함과 동시에 보정이 가능한 범위 내에서 향후 특허활용단계에서 특허침해를 더욱 명확히 주장할 수 있도록 입수된 경쟁사의 기술정보와 대비분석하여 청구범위가 보정되도록 더욱 집중하여야 할 것이다.(활용A)

검토우선순위4. : “패밀리 특허의 거절이유를 참조하여 청구범위 보정” 일반적으로는 특허무효심판과 같이 특허무효논리를 개발하기 위해 해당 특허의 패밀리 특허를 검색하고 이들의 심사이력을 분석한다.

이와 마찬가지로 방법으로 거절이유 답변단계에서 패밀리 특허의 심사이



[그림2. 패밀리 특허의 거절이유까지 포함한 거절이유 대응]

력을 활용하여 거절이유를 적극적으로 대응한다면 좀 더 강한 특허를 만들어 낼 수 있을 것으로 생각한다.

그림2.에서 보여주는 것 같이 최초 출원인 한국출원의 거절이유 답변을 예로 들어 간단히 설명해 드리겠다.

한국 거절이유에 관해 답변하는 단계에서 해당 특허건의 패밀리 특허(본 예에서는 대만, 미국, 중국, 일본 출원 건)를 검색하여 각각의 심사과정에서 제시된 인용참증을 함께 비교하여 한국의 거절이유에서 제시된 (1),(2)의 인용문헌 이외에 대만, 중국의 거절이유에서 새롭게 제시된 또 다른 (3),(4)의 인용문헌까지 극복될 수 있도록 한국에서의 거절이유 답변단계에서 적극적으로 대응하여야 할 것이다.

이와 같은 방법으로 거절이유를 대응하기 위해 해당 최초출원 건의 패밀리 특허를 검색하고 심사이력의 포대를 찾고 그 내용들을 비교하기에는 현실적으로 쉽지 않은 일이기 때문에 기업 특허담당자나 특허사무소 담당변리사는 해당 특허의 거절이유만을 극복하려고 한다. 앞서 설명 드린 거절이유 대응방법을 좀 더 쉽게 처리하기 위해서는 특허관리시스템의 활용이 필요할 것이다.

탑엔지니어링의 특허관리시스템에서 관리되는 "Family OA 현황비교표"의 기능을 그림3.에서 예로 들어보겠다.

상위단계		상위단계		상위단계	
관리번호	TOP-P05-0011	TOP-P05-0061	TOP-P05-0011TW		
출원번호	2005-00	2005-00	06		
발명의 명칭	Wafer	웨이퍼	APPARATUS		
국가	대한민국	대한민국	Taiwan		
현재처리상태	출원심사중	관리유지 지시	등록 완료 확인		
OA현황	1차	1차	1차		
참증번호	1019990048954 1020020085788	참증번호 JP20040134657A0 1020020085788	참증번호 CN200200118888AP US20020322703B2 TW000002518930_P		
당소의견	본 발명은 인용문헌1과는 차별화되며, 인용문헌2와 유사한 부분이 있으므로 청구 범위를 일층 좁히고 그에 대한 의견 출제하는 것이 바람직하다고 사료된다.	당소의견 본 발명은 미세 특 수광장치가 적인 대이 물의 유동 공간에 위치하게 되므로 공비가 강력하게 되고 이로 인하여 장비의 설치 공간이 작게되는 것으로 의견 제출	당소의견 첨부화일을 참조하십시오.		
	1차	1차	2차		
		참증번호	참증번호 TW200300999A0 CN1384033A0		
		당소의견	본 건은 1차 OA에서 심사권이 재시한 인 등발명을 좀 극복하였으나, 2차 OA에서 몇 가지 불리한 사항들을 지적하면서 최종 의견제출물지시가 발명된 것임. 따라		
		당소의견	참구항 2항의 특징 청구항 1항에 포함하고, 청구항 3항의 특징을 독립항 1항에 포함하여 독립항 2개로 보정할 것을 제안합니다.		

〔그림3. 특허관리시스템에서의 Family OA 비교〕

강한 특허를 만들기 위한 여러 노력 중에서도 거절이유의 답변단계를 기회로 삼아 좀 더 강한 특허를 만들기 위해서는 지금까지 제안 드린 방법으로 보다 적극적인 특허관리 운영이 필요하며 또한 기업 특허담당자는 경쟁사의 기술정보를 전방위적으로 수집할 수 있고 또 쉽게 관리될 수 있도록 특허관리가 시스템화될 수 있도록 노력하여야 할 것이며, 특허사무소의 담당변리사는 이러한 경쟁사의 기술정보는 당사무소에서는 알 수 없다는 이유를 들어 그 의무를 전가하지 말고 거절이유통지의 보고 및 답변단계에서 위 확인사항들을 출원인에게 적극적으로 알리는 자발적인 노력이 필요할 것이며, 또한 패밀리 특허의 거절이유까지 참조하여 해당 거절이유를 전략적으로 대응하는 특허 전문가다운 자세로 특허법률서비스를 제공하여야 할 것이다.

