

특허분쟁대응컨설팅을 통한 우리ICT기업의 글로벌 기업 경쟁력 강화



KEA 특허지원센터 i-PAC의 ICT기업 특허분쟁대응 컨설팅

특허분쟁 발생, 혹은 발생 우려가 높은 ICT 중소·중견기업을 대상으로 한국전자정보통신산업진흥회(KEA) 특허지원센터(i-PAC)에서 사전예방부터 분쟁대응까지 특허 전반에 걸친 특허전략 컨설팅을 상시 지원하고 있다.

특허전략 컨설팅은 크게 일반부문과 심화부문 2개부문, 세부적으로는 지식재산·국제분쟁예방·국제분쟁대응·라이선스 컨설팅 4개 부문으로 진행되고 있다.

특허의 권리범위와 침해여부, 무효화 논리 및 특허역량 강화 방안 등을 자문해 우리 ICT 중소·중견기업이 글로벌 기업경쟁력이 강화되고, 특허경영 기반조성을 할 수 있도록 지원한다.

컨설팅 현황

미국·유럽·일본·중국 등 특허 강국들은 지속적인 특허제도 개선 및 법 집행 강화를 통한 자국의 이익추구에 정책의 중점을 두고 있고, 글로벌 ICT 기업들은 특허의 수익화를 주요 사업분야로 인식하고 있으며, 특히 NPE(특허괴물)들은 아시아 중소 ICT 기업 등으로 공격대상을 확대하고 핵심특허를 꾸준히 매입하는 등 입지를 넓혀가고 있다. 또 한편 개발도상국 시장에서는 국내 ICT 기술에 대한 침해가 여전히 만연하게 이루어지는 등 국내 ICT 기업은 중간에서 이리지도 저러지도 못하는 곤란한 국면에 처해있다.

4차 산업혁명 시대의 국가 성장 동력은 ITC 글로벌 특허 경쟁력에서 비롯되지만 최근 이러한 신고립주의 및 보호주의로 인해 국제 특허환경은 국내 ICT 기업에 좋지 않은 방향으로 흐르고 있다. 하지만 국내 ICT 중소기업은 글로벌 기업에 비해 부족한 자금과 인력, 인프라 등으로 인해 제대로 된 대응도 어려운 실정이다.

한국전자정보통신산업진흥회 특허지원센터(이하 i-PAC)의 특허분쟁대응 컨설팅은 국내 ICT 중소기업이 특허와 관련하여 겪고 있는 현실적인 어려움을 타개하고, 현실적인 경영개선 및 수출 전략 수립이 이뤄질 수 있도록 지원하고 있다. 2018년 167개사 201건의 컨설팅을 진행하여, 평균 96%가 넘는 만족도 및 약 500억원의 달하는 로열티 절감 등의 경제적 효과를 달성하였다.



컨설팅 구성



01 ● 일반컨설팅

- 지식재산전략 컨설팅과 국제분쟁예방 컨설팅으로 구분

구분	지원 내용	방식
일반	지식재산전략 컨설팅 선행기술조사 & 아이디어 구체화, 상품기획부터 R&D, 특허포트폴리오 구축 방안, IP 사업화 방안, IP 금융 안내 등 지식재산경영 전반에 관한 전략지원	· 전문가 현장파견 · 희망 컨설팅 보고서 작성/제공
	국제분쟁예방 컨설팅 IP분쟁 재발 리스크 평가, 분쟁예상 기업(해외)의 특허 동향 분석, 분쟁예상 기업(해외)의 특허 무효화 전략, 회피 설계 전략 등 분쟁예방에 관한 전략지원 (3년 이내 분쟁 이력이 있거나 해외진출 증빙이 있는 경우)	

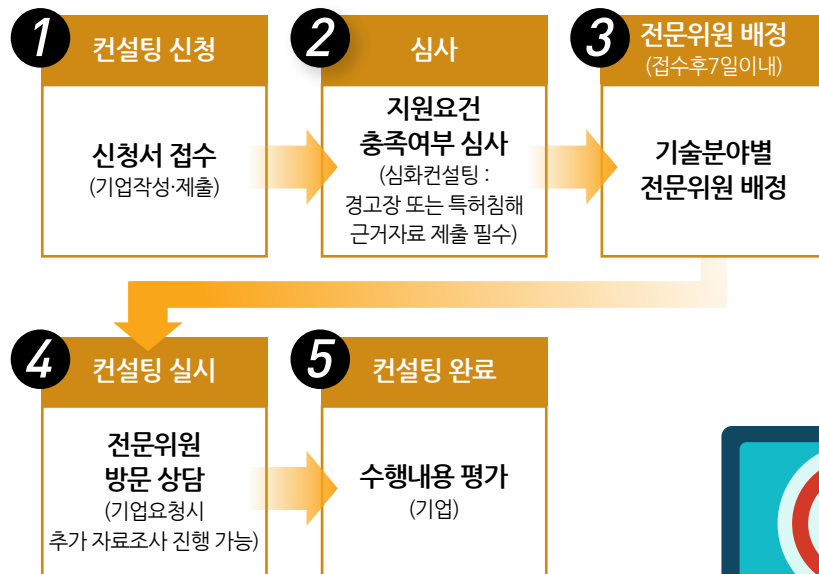
02 ● 심화컨설팅

- 국제분쟁대응과 라이선스 컨설팅으로 구분

구분	지원 내용	방식
일반	국제분쟁대응 컨설팅 분쟁 기업(해외)과의 분쟁 발생 시 침해분석, 무효조사, 회피설계방안, 협상 전략, 소송 대응전략 제공 등 분쟁대응에 관한 전략지원 (분쟁 기업으로부터 수신한 경고장 제출 必)	· 전문가 현장파견 · 맞춤형 대응전략 수립 보고서 제공 ※ 기업분담금(10%)
	라이선스 컨설팅 표준특허 등에 대한 라이선스 계약서 검토 및 불공정 관행개선 지원 (해외 기업 상대, 원천/표준특허 대상)	

03 ● 운영절차

- 지원대상 : 국내 ICT 중소·중견기업



2018 컨설팅 지원 사례



01 ● 지식재산전략 컨설팅

사례 국내 중소기업 A사는 가상현실(VR)을 통한 심리치료 기기 및 콘텐츠 개발을 계획 중으로 기술 및 IP에 대한 전문성이 부족하여 본 컨설팅을 요청했고, 이에 심리치유 VR 콘텐츠에 최적화된 물리적 안마 파형변환 기술 특허 확보 방안을 수립했다.

- 특허출원 준비 및 디바이스 기업과의 협력을 통한 제품 출시 준비
- 콘텐츠 기반 기업의 IP 확보전략을 통한 융합신산업 영역 개척 지원

02 ● 국제분쟁예방 컨설팅

사례 이동통신 중계장치업을 하는 국내기업 C사는 유럽 지하철 무선통신장비 공급사 선정사업에 참여했다. 하지만 유력 후보인 외국기업은 업계 선도기업으로 막강한 특허 포트폴리오를 기초로 특허소송을 활용하여 후보업체들을 견제했다. 이에 외국기업과의 분쟁을 대비하기 위해 대응전략을 수립했다.

- 외국기업 관련 제품의 특허 추출 및 심층분석 진행
- 분쟁 가능성이 높은 특허들에 대한 대응전략 수립

03 ● 국제분쟁대응 컨설팅

사례 의료기기를 수출하는 국내기업 C사는 외국기업으로부터 자사의 특허를 침해하였다고 ITC제소를 당했다. 이에 외국기업이 주장하는 침해특허에 대한 무효조사를 실시했고, 무효가능성이 높다는 분석결과를 확보해 ITC 대응자료로 활용했다.

- 경쟁업체에서 주장하는 침해특허의 무효조사를 실시하여 국내기업 제품의 침해가능성이 무효하다는 분석결과 확보

04 ● 라이선스 컨설팅

사례 복수의 국내기업은 표준 영상압축코덱 기술의 특허권자 난립으로 과도한 로열티를 요구받는 상황이었다. 다수의 특허풀 가입조건을 분석해 각 기업별로 가장 효율적인 로열티 납부가 가능하도록 분석자료를 제공했다.

- 표준특허를 활용한 특허 소송 판례와 표준특허 관련 논문 및 간행물 검토를 통해 국내 중견·중소 제조업체가 라이선스 협상에서 활용할 수 있는 논리와 로열티를 절감할 수 있는 대응 전략 도출