

[별첨1]

**2021년 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업
특허보호전략 과업 지시서**

2021. 2.

한국지식재산보호원

목 차

I. 사업목적 및 과업 개요	1
II. 세부 과업내용	2
III. 사업보고 및 컨설팅 산출물	18

□ 사업 목적

- 해외진출 중소·중견기업에 대한 특허보호전략을 제공함으로써 기업 경쟁력 강화 및 수출 활로 모색

□ 과업 개요

- 과업명 : 2021년 국제 지재권분쟁 대응전략 지원사업 특허보호전략
- 과업기간 : 계약일로부터 최대 4개월 이내
- 계약방식 : 한국지식재산보호원·지원기업·수행기관 3자간 협약
 - * 사업신청에 대해 지원결정(선정)된 지원기업 및 수행기관과 협약
- 과제비 : 수행기관 제안금액(사업비)에 대해 평가 후 결정
 - * 사업비 = 정부지원금 + 기업부담금(현금,현물)
 - ** 과제비 = 정부지원금 + 기업부담 현금

□ 신청 자격

- 과제에 신청하고자 하는 기관은 다음의 요건을 만족하여야 함
 - 한국지식재산보호원의 전문기관으로 등록된 기관
 - 과제신청 시 국세 및 지방세 체납 사실이 없는 기관
 - 기업이 지정과제 요건*에 해당되고, 사업신청서에서 희망 수행기관으로 지정한 기관
 - * 상표·디자인보호전략 소유형, 사전조사리포트(or IP 보호 사전진단 의견서)를 제출한 특허보호전략 모듈형 유형 신청 시 해당
 - ※ 제안서 제출 후 기업 및 수행기관 선정심사를 통해 선정여부 결정
- 기관 간 컨소시엄 구성 불가

II

세부 과업내용

기업이 신청한 세부사업 및 유형에 따라 과업 내용을 각각 적용

가. 모듈형 전략

※ 유의사항

- 모듈형 전략은 기업의 분쟁상황에 맞게 필요한 전략을 직접 선택토록 지원하는 유형임

< 기본 과제-과제공통 : 위험분석 >

□ 수출환경 분석

- 지원기업 제품 분석
 - 대상제품 및 공정, 관련 시장 조사 분석
- 경쟁사 분쟁성향 조사
 - 기업이 수출하고자 하는 지역의 경쟁사를 특정

□ 유사특허 선별 및 문제특허 분석

- 유사특허 검색 및 선별
 - 대상제품의 기술요소별 및 경쟁사별 검색식 작성
 - IPC · CPC · F-Term 등 검색식 다양화 및 검색식 조합방법 제시
- 문제특허 선별 및 분석
 - 지원기업 제품과 유사한 기술의 문제특허 선별
(수행기관 필터링(수작업) ⇒ 기업 연구원 선별(현물참여))
 - 지원기업 제품과 문제특허의 침해가능성 유무 구분

□ 분쟁위험특허 심층분석

- 분쟁위험특허 선별 및 심층분석(claim chart)
 - 선별된 분쟁위험특허에 대한 클레임 차트 분석
 - * 구성요소를 모두 비교하되 특허에 명백한 부가구성 존재시 전체 비교 불요
 - 분쟁위험특허의 심사이력, 패밀리 현황, 대응전략 기재

< 심화대응전략 : 과제타입에 따라 선택 >

□ 무효분석(선택 1)

- 선행기술 검색식 작성
 - 위험특허의 무효화를 위한 선행기술 검색식 작성
- 무효화 가능성 검토
 - 선행기술과 위험특허를 대비하여 무효화 가능성 검토
- 무효분석을 활용한 특허 무효화 논리 개발

□ 회피설계(선택 2)

- 분쟁위험특허, 지원기업의 양산 가능성 및 경제성 등을 고려한 구체적인 회피설계방안 제시
 - ※ **유의사항** : 단순한 구성요소 제거 또는 대체 의견 제시 수준의 회피설계안을 배제하고 현재 설비로 양산가능성 또는 경제성 등에 대한 기업의 검토를 거쳐 제출
- 회피설계안의 타 특허 침해가능성 조사·분석

□ 역공격특허 발굴 및 활용(선택 3)

- 경쟁사의 제품분석 및 판매현황
 - 경쟁사 제품 기술요소 분석, 경쟁사 판매현황 조사
- 지원기업 보유특허 침해여부 판단
 - 경쟁사 제품의 지원기업 보유특허 침해가능성 검토
 - ※ **유의사항** : 지원기업의 해외특허 보유 시 지원기업 보유특허 침해여부 판단 추진
- 외부특허 침해여부 판단
 - 외부특허 선별을 위한 검색식 작성
 - 경쟁사 제품의 선별된 외부특허 침해가능성 검토
 - 외부특허 매입가능성 및 활용전략(필요시)
 - ※ **유의사항** : ①지원기업의 해외특허 미보유 시 외부특허 침해여부 판단 추진, ② 지원기업 보유특허 또는 외부특허 침해여부 판단 중 택1 필수 진행
- 침해의견서 작성(필요시)
 - 침해가능성 검토결과를 토대로 수행기관 내 책임연구원(변리사) 의견서(서명)를 보고서에 붙임으로 첨부

□ 최종전략 도출(기본)

- 각 조사·분석결과 및 기업현황에 따른 최종전략
 - 분쟁위험특허 및 선택 과업 결과를 고려한 종합 의견 제시
 - 기업의 제품의 수출현황을 고려한 종합 전략 제시

□ 기타 추진사항(기본)

- 지원사업 관련 기업방문회의 1회(결과보고 제외) 필수 추진
 - 협약 후 기술미팅(TM)을 실시하고, 기업 니즈, 제품특징 및 과업 범위를 세부적으로 한정된 기술미팅 리포트를 온라인으로 제출
 - * 기술미팅(TM) 리포트 내용은 기초·중간평가 등 과업달성도 평가 기준으로 활용
 - * 정산 시 기업 미팅 관련 자료(회의록, 사진, 이메일, 교육자료 등) 제출
- 방문회의 외 기업과의 지원사업 관련 업무연락시 이메일 활용 및 보호원의 자료요청시 해당 이메일 제출
- 보호원 요청 시 수시보고
- 중간·최종 보고서 및 발표자료 작성·제출

나. 종합형 전략

※ 유의사항

- 종합형 전략은 수출초기기업이 해외에서 발생할 수 있는 분쟁상황을 해결하기 위해 지원하는 유형임

□ 수출환경 분석

- 지원기업 제품 분석
 - 대상제품 및 공정, 관련 시장 조사 분석
 - 경쟁사 분쟁성향 조사
 - 기업이 수출하고자 하는 지역의 경쟁사를 특정하지 못하는 경우 현지 시장환경 조사 등 경쟁사 도출 방안을 제시하고 특정
- ※경쟁사 특정기준 기재

□ 유사특허 선별 및 문제특허 분석 [‘모듈형 전략’ 참조]

- 유사특허 검색 및 선별
- 문제특허 선별 및 분석

□ 분쟁위험특허 심층분석 [‘모듈형 전략’ 참조]

- 분쟁위험특허 선별 및 심층분석(claim chart)

□ 무효분석 [‘모듈형 전략’ 참조]

- 선행기술 검색식 작성
- 무효화 가능성 검토
- 무효분석을 활용한 특허 무효화 논리 개발

□ 회피설계 [‘모듈형 전략’ 참조]

- 분쟁위험특허, 지원기업의 양산 가능성 및 경제성 등을 고려한 구체적인 회피설계방안 제시
- 회피설계안의 타 특허 침해가능성 조사·분석

□ 역공격 특허 발굴 및 활용

- 경쟁사의 제품분석 및 판매현황
 - 경쟁사 제품 기술요소 분석, 경쟁사 판매현황 조사
- 역공격 특허 조사 및 분석
 - 역공격 특허 검색식 및 선별
 - 역공격 특허와 경쟁사 제품의 기술요소 비교분석
- 매입 가능성(필요시 추진) 및 활용전략
 - 역공격 특허의 매입 가능성(필요시 추진) 검토, 활용전략 제시

□ IP권리화 전략

- 청구범위 작성
 - 분쟁위험특허 조사를 종합한 기업보유 기술의 청구범위 작성
- 실시사례 작성
 - 청구범위를 고려한 발명의 상세한 설명의 세부내용 작성

□ 최종전략 도출

- 각 조사·분석결과 및 기업현황에 따른 최종전략
 - 분쟁위험특허 및 선택 과업 결과를 고려한 종합 의견 제시
 - 기업의 제품의 수출현황을 고려한 종합 전략 제시

□ 기타 추진사항 [‘모듈형 전략’ 참조]

다. 권리보호 전략

※ 유의사항

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

□ 분쟁 환경 조사 및 분석

- 지원기업 분석
 - 지원기업 보유 IP를 포함하는 현황 분석
 - 대상제품 및 공정, 관련 시장 조사 분석
- 경쟁사 분석
 - 경쟁사(무효심판 또는 이의신청 청구인) 보유 IP를 포함하는 경쟁사 현황 분석
 - 경쟁사 소송이력 등 경쟁사 분쟁성향분석

□ 분쟁 현안분석

- 심판(이의신청) 청구서 분석
 - 청구서 내용 분석
 - 분쟁특허 심층분석
 - * 분쟁특허현황 및 증거(인용문헌 등) 심층분석을 통한 무효화 가능성 검토
- 해당 국가의 소송/심판 제도 및 특허침해 이론과 판례조사 여부

□ 방어전략

- 심판(이의신청) 청구에 대한 대응전략 제시
- 심판(이의신청) 청구서에 대한 답변서 작성(필요시 추진)
 - ※ 유의사항 : 과제 수행과정에서 PM 판단에 의해 청구 답변서 작성 요청 가능

□ 선택적 추가업무

※ 유의사항

선택적 추가업무는 기업현황에 따라 하나 또는 둘 이상 선택적으로 추가할 수 있는 업무항목으로서 추가시 반드시 '추가업무가 필요한 사유'를 제안서에 기재하여야 하며 지원사업 비용 평가 시 기본비용에 추가업무에 따른 비용을 더하여 평가함

○ 해외대리인 검토의견서

- 무효심판(이의신청), 라이선스 관련 검토 의견 제시

○ 방어/항변

- 답변서 제출 이후 추가 의견서 검토 및 전략 제시
- 심판(이의신청) 단계별 주장·항변, 증거자료수집 및 제출

○ 침해분석

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

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

○ 역공격 특허 발굴

- 자사의 특허 포트폴리오를 활용하여 상대기업을 역공격할 수 있는 특허 분석 및 검토

□ 최종전략 도출(기본)

○ 각 조사·분석결과 및 기업현황에 따른 최종전략

- 무효가능성에 따른 기업에게 유리한 조건의 종합의견 제시 (협상, 라이선스, 상대기업 제품에 대한 역공격(경고장 발송 등), 상대기업 무효논리를 회피할 수 있는 정정청구 전략 등)

□ 기타 추진사항 ['모듈형 전략' 참조]

라. 경고장 대응전략

※ 유의사항

경고장이 지원기업을 특정하여 공격할 목적이 아닌 동종업계에 배포된 성격이 높은 경우 또는 경고장에 근거 특허를 특정하지 않고 권리자의 보유특허가 과도하게 많은 경우에는 본 경고장 전략이 아닌 '모듈형' 또는 '종합형'의 유형으로 지원하여야 하며 단가도 이에 따름

□ 분쟁현안 분석

○ 지원기업 분석

- 기업 보유 IP를 포함하는 지원기업 현황분석, 대상제품 및 공정분석, 관련 시장조사 분석

○ 경쟁사 분석

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

○ 경고장 분석

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

□ 대응수단 분석

○ 분쟁특허 심층분석

- 클레임차트 분석, 패밀리 특허 분석, 심사 이력 분석 등 청구항 검토
- 분쟁특허 실시시점 확인
- 비침해 논리개발

○ 무효분석

- 분쟁특허 무효자료조사(선행기술 검색, 검색 방법, 분쟁특허와 선행기술 청구항 대비하여 무효화 가능성 검토 등)

※ **유의사항** : 둘 이상의 문헌으로 진보성 판단시 반드시 엄격한 기준으로 적용 필요 (미국특허인 경우 TSM 테스트 및 KSR판례 기준 적용 필요)

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

□ 선택적 추가업무

※ 유의사항

선택적 추가업무는 기업현황에 따라 하나 또는 둘 이상 선택적으로 추가할 수 있는 업무 항목으로서 추가시 반드시 '추가업무가 필요한 사유'를 제안서에 기재하여야 하며 지원사업 비용평가 시 기본비용에 추가업무에 따른 비용을 더하여 평가함

○ 회피설계

- 분쟁특허, 지원기업의 양산 가능성 및 경제성 등을 고려한 구체적인 회피설계방안 제시

※ **유의사항** : 향후 과업완료 단계에서 단순한 구성요소 제거 또는 대체 의견 제시 수준 이상의 회피설계안을 작성하고 기업의 검토 및 확인 완료하여 제출 필요

- 회피설계안의 타 특허의 침해가능성을 조사·분석하여 제출

○ 해외대리인 검토의견서

- 기존 제품 비침해의견, 무효의견, 회피설계 제품 비침해의견 등

○ 선행특허검색 및 분석(claim chart)

- 추가 경고장에 의해 침해주장특허의 추가 가능성 검토

○ 역공격 특허발굴/분석

- 지원기업 보유 특허 조사·분석 후 상대기업 제품 분석 또는 상대기업 제품 분석 후 외부(대학 및 연구소 등)특허 조사·분석
- 외부의 역공격 특허 발견시 매입 가능성 조사(필요시 추진)

○ 기타 추가업무

- 제시된 선택적 추가업무 이외에 필요한 업무의 세부사항을 기재
- 추가업무에 대한 별도 비용 및 해당 비용을 제시하게 된 필요인력수, 투입비율, 기간 별도 기재

□ 최종전략 도출

○ 각 조사·분석결과 및 기업현황에 따른 최종전략

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

□ 기타 추진사항 [‘모듈형 전략’ 참조]

마. 소송 전략

※ 유의사항

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

□ 분쟁현안 분석

○ 지원기업 분석

- 기업 보유 IP를 포함하는 지원기업 현황분석, 대상제품 분석

○ 경쟁사 분석

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

○ 소장 분석

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

□ 대응수단 분석

○ 분쟁특허 심층분석

- 클레임차트 분석, 패밀리 특허 분석, 심사 이력 분석 등 청구항 검토
- 분쟁특허 실시시점 확인
- 분쟁대상 외 다른 특허 조사(필요시 추진)

○ 선행특허검색 및 분석[‘경고장 전략’ 참조]

○ 무효분석 [‘경고장 전략’ 참조]

○ 소송주장/항변

- 소송단계별 소송주장, 항변, 증거제출 등 필요사항

□ 선택적 추가업무 (유의사항의 경우 ‘경고장 전략’ 참조)

○ 해외대리인 검토의견서

- 기존 제품 비침해의견, 무효의견, 회피설계 제품 비침해의견 또는 소송진행 관련 의견, 라이선스 관련 의견 등

○ 회피설계 ['경고장 전략' 참조]

○ 라이선스 협상

- 제안서 작성 시점에서 제안 가능한 협상전략 제시
 - * 협상안 제시(로열티 기간 등),
 - * 계약 초기확인사항 제시(서류상 명의, 권리공유여부, 재 실시 가능성, 특허 출원 또는 등록 여부, 심사청구여부, 심사의견 등)

○ 무효심판(이의신청) 대응전략 마련

- 무효 주장을 위한 증거제출 등 필요사항 검토
- 무효심판(이의신청) 청구서 작성(제출)
 - ※ **유의사항** : 이의신청은 해외사건 한정
- 무효 주장/항변(필요시)
 - * 추가 의견서 검토, 심판 단계별 주장·항변 전략 제시 등

○ 역공격특허 발굴/분석 ['경고장 전략' 참조]

○ 기타 추가업무 ['경고장 전략' 참조]

□ 최종전략 도출

○ 각 조사·분석결과 및 기업현황에 따른 최종전략

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

□ 기타 추진사항 ['경고장 전략' 참조]

바. 라이선스 전략

□ 라이선스 계약서 분석

○ 계약서 분석

- 기존 또는 갱신 요청 라이선스 계약서 분석 방향
 - ※ 계약서 기초분석, 핵심조항 근거분석, 초기 계약서 작성의 체크포인트 제시, 법제도조사 등
- 필요시 외부전문가(변호사, 해외대리인) 활용 가능

○ 지원기업 분석

- 기업 보유 IP를 포함하는 지원기업 현황분석, 대상제품 분석

○ 경쟁사 분석

- 경쟁사 보유 IP를 포함하는 경쟁사 현황분석
- 과거 계약사례 분석

□ 대응수단 분석

○ 라이선스 대상특허 심층분석 [‘경고장 전략’ 참조]

○ 무효분석 [‘경고장 전략’ 참조]

○ 라이선스 협상

- 갱신할 라이선스 대상특허 재선정
- 라이선스 대상특허 건수, 권리범위 등을 고려한 라이선스 회피전략
- 시장 동향, 기술 수명 등을 고려한 라이선스 기간 제시
- 최선의 대안(BATNA) 마련, 관계 회복 및 유지 방안 검토(필요시 추진)

□ 선택적 추가업무 (유의사항의 경우 ‘경고장 전략’ 참조)

○ 해외대리인 검토의견서

- 기존 제품 비침해의견, 무효의견, 회피설계 제품 비침해의견 등

○ 회피설계 [‘경고장 전략’ 참조]

○ 역공격특허 발굴/분석 [‘경고장 전략’ 참조]

○ 기타 추가업무 [‘경고장 전략’ 참조]

□ 최종전략 도출

○ 각 조사·분석결과 및 기업현황에 따른 최종전략

- 침해소송·무효심판 등 추가분쟁시 승소가능성 의견 제시
- 기존 라이선스 조건의 수용여부 등 종합의견 제시

□ 기타 추진사항 [‘경고장 전략’ 참조]

사 권리행사 전략

□ 분쟁현안 분석

○ 상대기업 제품분석

- 상대기업 제품이 지원기업 특허를 침해했을 가능성이 높다는 수행기관 내 변리사 의견(서명)을 제안서에 붙임으로 첨부하여야 함
- 필요시 기업은 현물부담으로 상대기업 제품을 수행기관에 제공(고가인 경우 대여)하여야 함

○ 상대기업 현황 조사

○ 지원기업 분석

- 기업 보유 IP를 포함하는 지원기업 현황분석

□ 대응수단 분석

○ 특허침해 심층분석

- 상대기업 제품과의 비교를 통한 침해여부 분석 등

○ 라이선스 협상 [‘경고장 전략’ 참조]

○ 권리행사 실행

- 경고장 작성, 답변서 검토, 무효심판 청구, 권리범위확인심판청구, ADR 이용, 미 ITC 이용 등(필요시 선택)

□ 선택적 추가업무 (유의사항의 경우 ‘경고장 전략’ 참조)

○ 해외대리인 검토의견서 등

- 침해여부 검토, 현지대리인에 의한 경고장 발송 등

○ 소송주장/항변

- 권리행사를 위해 이미 소송을 제기한 경우, 상대기업이 먼저 무효심판을 제기한 경우에만 추가 가능(과업진행 중 실제 소제기 진행시 변경계약으로 추가 및 비용 증액 가능)

○ 지원기업 특허의 유효성 검토

○ 기타 추가업무 [‘경고장 전략’ 참조]

□ 최종전략 도출

- 각 조사·분석결과 및 기업현황에 따른 최종전략

□ 기타 추진사항 [‘모듈형 전략’ 참조]

아. 나고야 지재권보호 전략

아-1) 사전진단

IP확보를 위한 사전진단 단계에서는 지원기업이 이용하고자하는 유전자원의 나고야의정서 적용 여부 확인에서부터 해당 유전자원을 이용한 IP 확보 단계까지에 대한 지재권 보호 전략을 제공

□ 효능 중심의 특허 검색 및 유효물질 확정

- 지원기업이 필요한 효능을 대상으로 국내외 특허 검색
- 검색을 통해 도출된 유효물질이 나고야의정서 적용 범위*인지 확인
 - ※ 생물다양성협약 제15조 적용범위 내의 유전자원인지 확인하고 적용대상 제외* 여부 확인
 - * 인간의 유전자원, 유엔식량농업기구의 ‘식량 및 농업을 위한 식물유전자원에 관한 조약’에서의 대상 등은 제외되며, 유전자원을 국내법(또는 행정조치)으로 제한하는 국가의 경우에는 해당 국가의 법률이 적용
 - * 세포, 항체는 나고야의정서 적용대상이 아니며, 추출물이거나 화합물이지만 추출물 유래인 경우에는 나고야의정서 적용대상에 해당함
- 각 유효물질의 제품화 가능 여부, 분쟁 리스크* 등을 검토하여 가장 적합한 물질 선택
 - * 원산국의 나고야의정서 이행법률, 이행절차의 복잡성 등
 - ※ 가장 적합한 물질을 특정함에 있어서 기업의 판단이 가장 중요

□ 분쟁가능성 검토

- 유전자원의 제공국 특정
 - ※ 접근/이용하고자하는 유전자원의 제공국*/원산국** 확인
 - * 야생 또는 사육된 생물종을 포함하여 현지 내(in-situ)에서 수집하였거나, 그 국가가 원산국인지 여부에 관계없이 현지 외(ex-situ)로부터 취득한 유전자원을 제공하는 국가(생물다양성협약 제2조)
 - ** 유전자원을 현지 내(in-situ) 상태에서 보유하고 있는 국가(생물다양성협약 제2조)
 - ※ 해외 유전자원 DB를 이용하여 검색

- 지원기업의 현재 자원 수입경로와 사전통보승인(PIC) 취득 및 상호합의조건(MAT) 체결 여부 확인

□ 제공국 법률 조사

- 제공국의 나고야 의정서 비준 여부 및 관련 국내법 조사
- 이행절차 조사
 - ※ 국가연락기관, 국가책임기관, 이해당사자 등에 대한 정보 조사
 - ※ 이익공유를 포함한 사전통보승인 취득 및 상호합의조건 체결 절차 조사

□ 사전통보승인(PIC) 획득

- 사전통보승인 발행주체 확인
 - ※ 중앙정부 또는 지방정부 등 어느 수준의 정부기관에서 승인을 얻어야 하는지 확인 필요
 - ※ 토착지역공동체 등 이해관계자에 대한 사전통보승인 의무 유무 조사
- 승인요건 조사
 - ※ 사전통보승인을 받기 위한 요건 및 상호합의조건 설정 요건 조사
- 신청서 작성에 필요한 정보 조사
 - ※ 신청서 양식 유무 조사, 이용목적, 이용기간 등 신청서 기재항목 확인, 필요서류 확인

□ 상호합의조건(MAT) 설정

- 제공국의 관련 법률 조사
 - ※ 유전자원의 접근에 관한 제공국의 국내법, 행정조치* 조사
 - * 상호합의조건 관련 규칙, 절차 등을 국가가 별도로 규정하고 있는지 확인 필요
 - ※ 거래에 관한 국내법, 상관습 조사
- 상호합의조건 체결 사례 조사
 - ※ 계약상대국(제공국) 또는 계약상대방과의 상호합의조건 체결 사례 조사를 통해 교섭에서의 유의점 도출
- 이익공유 범위 및 방법 검토
 - ※ 계약상대국의 법률이 유전자원의 이용으로부터 발생하는 이익공유 방법에 대해 별도로 규정하고 있는지 여부 조사
 - ※ 금전적 이익(로열티, 특허료, 연구지원금) 및 비금전적 이익(논문, 인력교육)의 범위 확인
 - ※ 지원기업의 산업분야 특성에 맞는 이익공유 방법 검토

○ 표준계약조항* 확인 및 계약서 검토

* 나고야의정서 제19조(표준계약조항) 제1항은 각 당사국이 적절한 경우 상호합의조건을 위한 부문별 및 부문 간 표준계약조항의 구성, 갱신 및 이용을 권장해야 한다고 명시

○ 물질이전계약(MTA) 검토

- ※ 이전 시키는 유전자원의 종류, 양, 이전 시기, 목적 등 조건 검토
- ※ 계약대상국의 물질이전계약 모델 유무 확인

□ IP 확보를 위한 출원국 법률 조사

- 출원국의 특허요건 및 유전자원 출처 표시방법 조사
- 출원 대상물질(기술)에 대한 특허 검색
- 특허 확보전략 제시

□ 선택적 추가업무

※ 유의사항

선택적 추가업무는 기업현황에 따라 하나 이상 선택적으로 추가할 수 있는 업무항목

1) 분쟁예방을 위한 계약서 검토

- 분쟁 발생 시의 재판 관할 검토
- 계약서 해석에 대한 준거법 검토

2) 대체전략 검토

- 해외 유전자원의 대체가능한 국내 자원(원료) 확보 방안 조사 및 검토

아-2) IP확보 전략

유전자원 출처 미표시 등 요건 불충족으로 IP 확보가 곤란 국내 기업을 위한 대응 전략을 제공

□ 분쟁 현안 분석

- 특허 거절 사유 분석
- 특허 무효 사유 분석

□ 분쟁발생국 법률 조사

○ 출원국의 특허요건 확인

※ 특허법 등 국내법에서 특허요건으로 유전자원의 출처 표시를 두고 있는지 조사

○ 특허 출원절차 및 심판절차 조사

※ 유전자원 출처 미표시로 인한 특허 거절/취소 결정에 대한 재심사 청구
가능여부 등을 관련 법률에서 확인

※ 특허 무효결정에 대한 심결취소소송 절차 조사

□ 사례 조사

○ 출원국(분쟁발생국) 내에서 발생한 유사 사례 조사

○ 유사분쟁에 대한 대응사례 조사

□ 대응수단 분석

○ 보정/거절결정불복심판*

* 출처 표시 보정 후 동일한 특허에 대한 재심사 또는 거절결정불복심판
청구가 가능한 경우에 진행

※ 유전자원 출처 표시방법 조사

○ 심결취소소송

※ 승소 가능성 검토

□ 최종전략 도출

○ 각 조사·분석결과 및 기업현황에 따른 최종전략 제시

□ 기타 추진사항 [‘모듈형 전략’ 참조]

□ 사업보고

※ 유의사항

사업보고는 IP-NAVI 사업신청시스템에 전자파일로 업로드하여 제출할 것(별도 요청시 이메일로 제출)

- 착수보고 : 기술상담(TM) 리포트 및 착수계 제출
- 중간보고 : 중간보고서 및 발표자료 제출, 보호원에서 요청시 지정된 장소·일시에 지원기업과 함께 중간보고회 참석 및 중간보고
- 수시보고 : 보호원에서 요청시 자료와 함께 별도 추진보고 제출 또는 보호원의 현장점검 시 대면보고
- 최종보고 : 최종보고서 및 발표자료 제출, 보호원에서 요청시 지정된 장소·일시에 지원기업과 함께 최종보고회 참석 및 최종보고

□ 지원사업 산출물

- 최종보고서 : 다음 내용을 포함한 전자문서 제출을 원칙으로 하며 기업에서 인쇄물 요청시 수행기관 부담으로 인쇄물 제공
 - 세부업무별 조사·분석과정, 조사·분석결과물 및 최종결론
 - 지원사업을 통해 진행된 액션(ACTION)의 결과물(경고장 응신, 소송 제기·답변, 협상)
 - 과업내용으로 진행된 경우 (해외대리인) 검토의견서
- 요약데이터 : 핵심 분석특허별 침해분석, 무효분석 데이터 등