

#22. 특허 마이닝(Patent Mining) – (3) 체크 포인트

안녕하세요. 길세영 변리사입니다.

지난 연구자료에서 소개해 드린 다양한 방법론들이 모든 기업에 똑같이 유용한 것은 아닙니다. 기업 상황을 체크해서 적절한 특허 마이닝 전략을 세울 필요가 있습니다. 이번 연구자료에서는 특허 마이닝을 위한 체크 포인트를 소개해 드리고자 합니다.

기업이 속한 시장(기술)의 상황



시장 상황(단계)에 따라 특허 전략은 달라질 수 있고, 반드시 달라져야 합니다. 이제 막 시장이 만들어지고 있거나 새로운 기술이 개발되고 있는 상황(태동기)에서는 간단하고 추상적인 아이디어라도 적극적으로 출원하여 특허권을 선점하는 전략이 효과적입니다. 반면에, 시장이 이미 성숙하거나 기술 발전의 여지가 적은 상황(성숙기)에서는 이미 존재하는 수많은 선행기술과 차별화될 수 있는 아이디어를 선별해 출원하는 전략이 필요합니다.

해당 분야에서 기업이 추구하는 포지션도 중요한 요소입니다. 예를 들어, 시장(기술)을 선도하는 포지션에 있는 기업은 이미 보유하고 있는 특허기술을 토대로 삼아 개량발명을 적극적으로 하여 특허 포트폴리오를 강화함으로써 기술 우위를 강화할 수 있습니다. 반면에, 후발주자로서 선도기업을 추격하는 포지션에 있는 기업은 선도기업이 이미 보유하고 있는 특허를 회피하는 방식으로 우회하여 아이디어를 내고 권리화하는 전략이 요구됩니다.

연구개발(R&D) 단계

R&D 를 기획하는 초기 단계에서는 기술의 구체적인 내용이 정해지지 않으므로, 특정 제품이나 개별 기능에 국한되지 않고 다양한 가능성(실시예)을 아우르는 발명을 하여 폭넓은 권리화를 시도하는 전략이 적합합니다. 그리고 나서, R&D 가 진행됨에 따라 구체화하는 기술요소를 단위로 하여 발명을 특정하고 특허출원을 시도할 수 있습니다. 만약 R&D 가 꽤 진행되어서 이미 제품이 완성되었거나 제품의 기능을 업데이트하는 단계에 있다면, 업데이트되는 혹은 업데이트될 가능성이 높은 기술요소에 집중해서 특허를 확보하는 전략이 적합합니다.

한편, 기술은 국가의 정책이나 당국의 허가 와 무관하지 않습니다. 만약 기술이 정책이나 허가 와 연계된 발명이라면, 정책이나 허가 와 동떨어진 방향으로 특허가 나오지 않도록 유의해야 합니다. 아무리 넓은 권리범위를 받는 특허라고 하더라도 정책이나 규제로 인해 특허기술을 실시할 수 없다면 그 가치를 인정하기 어렵기 때문입니다.

발명은 누구나 할 수 있습니다.



많은 사람들이 발명이나 특허는 연구원이나 개발자의 전유물이라고 생각합니다. 하지만, 그렇지 않습니다. 디자이너, 마케터, C 레벨 임원 등 다양한 직군에서도 발명자가 될 수 있습니다.

기업이 처한 시장(기술) 환경과 기술 개발 상황에 관심이 있는 사람이라면 누구든지 발명자가 될 수 있으며, 모든 구성원이 특허 마이닝에 참여할 때 진정으로 가치 있는 특허 포트폴리오를 만들 수 있습니다.

맺음말

이어지는 연구자료에서는 특허 마이닝의 실제 사례를 소개해 드리도록 하겠습니다.

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 특허법인 세움의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright ©2024 SEUMIP

길세영 변리사

Patent Attorney / Partner

sygil@seumip.com