특허·실용신안

업무분야

법무법인(유한) 바른 IP그룹은, '변리사 경력을 갖춘 변호사들'을 중심으로, 출원 단계의 전략 수립부터 침해 대응에 이르기까지 특허, 실용신안 전 영역에 대한 올인원(All-in-one) 법률 서비스를 제공합니다. 특허권, 실용신안권의 확보·관리·행사 전 과정에 대한 원스톱 자문을 제공함으로써 고객의 권리가 안정적으로 보호되고 실질적인 사업 경쟁력으로 이어질 수 있도록 지원하고 있습니다.

바른 IP 그룹은 특허권·실용신안권의 권리범위 및 침해 여부 분석, 무효사유 검토, 침해 회피 설계 등 주요 쟁점에 대해 분쟁 예방 전략을 수립하고, 분쟁 발생 시 특허권·실용신안권침해금지가처분, 손해배상청구소송 등 본안소송, 형사 고소 등 전 분야에서의 '풍부한 승소 경험'을 바탕으로 고객의 특허권 등을 실효성 있게 보호합니다.

또한 바른 IP 그룹은, 효과적인 출원 전략, 라이선스 협상, 기술이전 등에 관하여 최적의 자문서비스를 제공하고, 다양한 직무발명보상금청구소송에서의 승소 경험을 바탕으로 사용자 측이나 근로자 측에 최적화된 법률 서비스를 제공하고 있습니다.

주요구성원

김태형

정영훈

김경연

심민선

이창민

남연정

김태상

주요업무분야

특허권/실용신안권 침해 관련 송무 및 자문

- 특허권·실용신안권 침해를 원인으로 한 금지청구 및 손해배상청구소송(본안소송), 가처분
- 특허권·실용신안권침해금지청구권 부존재확인청구소송
- 등록무효심판 및 심결취소소송
- 권리범위확인심판(적극·소극) 및 심결취소소송
- 특허권·실용신안권 침해 관련 형사 고소·고발 및 지식재산처 특별사법경찰 수사 대응
- 무역위원회 불공정무역행위조사 대응
- 특허권·실용신안권의 부당한 행사(권리남용)에 관한 공정거래위원회 조사 대응
- FTO(Freedom To Operation) 분석

강력한 특허권·실용신안권을 확보하기 위한 송무 및 자문

- 권리 행사가 용이한 특허권·실용신안권을 확보하기 위한 출원 전략에 관한 자문
- 효과적인 특허 포트폴리오 구축을 위한 자문
- 특허출원거절결정불복심판 및 심결취소소송
- 정정심판 및 심결취소소송

라이센싱, 실사, 사업화에 관한 송무 및 자문

- 기술이전계약, 공동개발계약 등 각종 기술 관련 계약에 관한 자문
- 거래 대상 특허권·실용신안권의 평가에 관한 자문
- 특허권·실용신안권 실사(due diligence)
- 특허권·실용신안권 수익화 방안 자문
- 기술료등 지급청구소송

직무발명에 관한 송무 및 자문

- 직무발명보상제도 도입 및 운영 전반에 관한 자문
- 직무발명보상규정 제정 및 개정에 관한 자문
- 직무발명보상금청구소송
- 종업원의 보상금지급청구에 대한 대응 자문

대표사례

특허권·실용신안권 침해소송

- 복수 주체에 의한 특허권 침해 여부가 문제된 특허권 침해소송(이른바 유기발광재료 사건)
- 무선이어폰 갤럭시 버즈용 케이스 커버에 관한 실용신안권 침해소송
- 크레인 무인제어시스템에 관한 대기업 간 특허권 침해소송
- BC카드사의 페이북(paybooc) 서비스에 관한 특허권 침해소송
- 2차 전지용 전극 생산 시스템 관련 특허권 침해소송 등 다수

특허심판원 심판 및 심결취소소송

- 유명 비트코인 채굴방법(ASIC-Boost)에 관한 특허권에 대한 무효심판
- '엣지 스마트폰'용 '글라스 보호필름'에 관한 원천특허에 대한 등록무효 및 정정 사건 등 다수

특허권 침해에 관한 자문

- 배터리 양극재에 관한 특허권 침해 여부 자문
- 혈액 분석 기술 관련 FTO 분석 등 다수

라이센싱, 실사, 사업화에 관한 송무 및 자문

- 대기업 P사의 표준 공동개발계약서(JRA) 및 연구위탁계약서(RA) 작성
- 유명 사립대 산학협력단의 특허권 수익화에 관한 자문
- 한국한의학연구원과 의약품 원료 제조사 간 특허실시료 청구 사건 등 다수

직무발명보상금청구소송

- 저명한 다이어트 유산균 제품 B에 관한 직무발명보상금청구소송
- 페이북(paybooc) 기술에 관한 직무발명보상금청구소송
- 피부미용기기 관련 직무발명보상금청구소송 등 다수

최근업무사례

다이어트 유산균 제품 직무발명보상금 청구소송에서 1심보다 높은 보상금을 인정받아 항소심까지 승소를 이끌어 낸 사례

특허법 제44조의 공동출원 규정 위반을 이유로 한 특허무효심판에서 승소한 사례

해외에만 등록된 타인의 특허발명을 국내에서 사용하는 것은 부정경쟁행위에 해당할 수 없음을 확인받은 사건