

2021. Aug / vol.3

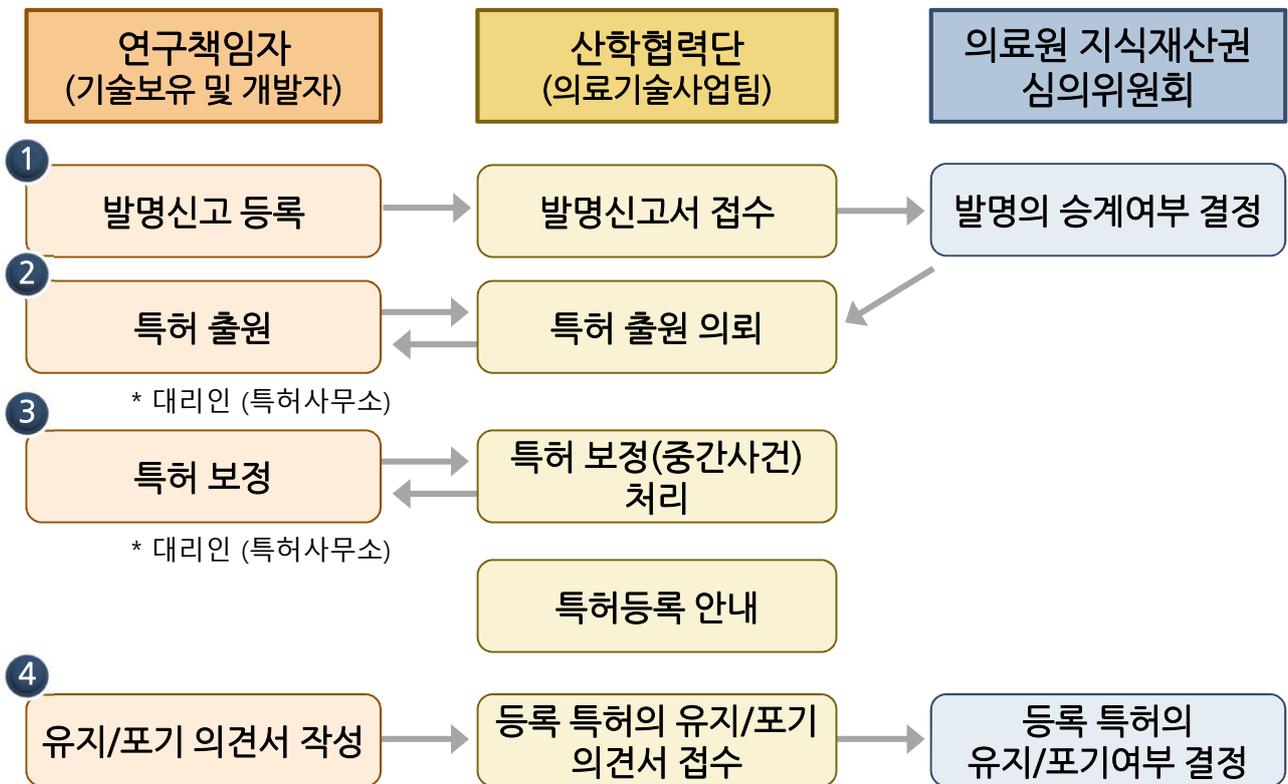


-  아주대학교의료원 지식재산권 신고-등록 절차
-  아주대학교의료원 기술이전 절차
-  신규성 및 공지에외적용
-  논문 공개로 인한 신규성 상실 관련 Q&A

아주대학교의료원 지식재산권 신고-등록 절차

❖ 직무발명

교직원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 본교의 업무범위에 속하며, 그 업무를 하게 된 행위가 당해 교직원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우를 말하며, 본교 교직원 등의 자격으로 재직기간 중 교비 또는 산학연 등의 연구계약 체결에 의해 연구비를 지급 받거나 본교 시설을 이용하여 이루어진 연구결과에 의한 것도 모두 직무발명으로 간주함



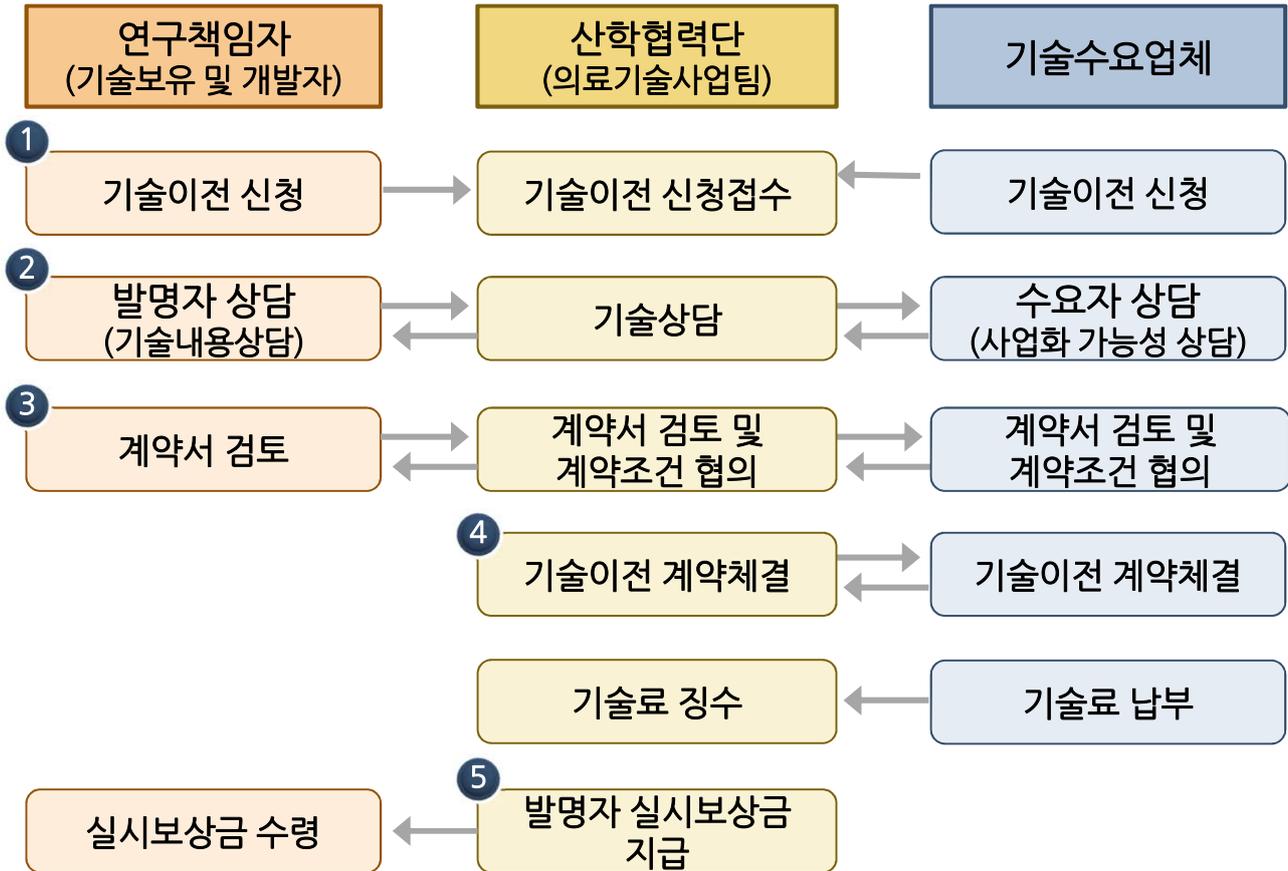
- 발명자가 발명신고서를 작성하여 본교 시스템(AIMS2)에 제출하면, 산학협력단(의료원)에서 발명신고서를 접수 후, 의료원 지식재산권 심의위원회를 통해 발명의 승계 여부가 결정됩니다.
- 발명자의 의견을 받아, 대리인(특허사무소)이 명세서를 작성하여 특허청에 제출함으로써 출원을 합니다.
- 출원된 명세서에 대해 특허청으로부터 심사를 받으며, 특허 거절 이유에 대한 의견제출통지가 발생될 시, 거절 이유를 해소한 보정서 및 의견서를 제출하여 재심사 후 등록이 결정됩니다.
- 발명자께서 등록된 특허에 대해 유지/포기 의견서를 작성하여 산학협력단(의료원)에 접수하시면 의료원 지식재산권 심의위원회를 통해 등록 특허의 유지/포기 여부가 결정됩니다.

※ 국내/해외 특허 출원 절차 : NEWS LETTER Vol.2 참고

아주대학교의료원 기술이전 절차

❖ 기술이전

기술이전은 교직원 등이 발명한 특허, 프로그램, 노하우 등을 기업에서 활용할 수 있도록 전수하는 과정이며, 보다 효과적인 기술이전을 위하여 전담인력을 통해 지원하고 있음



- ① 발명자께서 보유하신 우수 기술에 대해 산학협력단(의료원)에 기술이전신청을 합니다. 또한, 기술수요업체에서 수요를 원하는 기술에 대해 산학협력단(의료원)에 신청할 수 있습니다.
- ② 산학협력단(의료원)에서 발명자 상담(기술내용) 및 수요업체 상담(사업화 가능성)을 진행합니다.
- ③ 발명자, 산학협력단(의료원) 및 기술수요업체가 계약조건을 협의한 후, 작성된 계약서를 검토합니다.
- ④ 산학협력단(의료원)과 기술수요업체간 기술이전 계약을 체결합니다.
- ⑤ 기술수요업체에서 기술료를 납부하고, 산학협력단(의료원)에서는 발명자 실시보상금을 발명자께 지급합니다.

※ 발명자 보상금

- 기술이전 시 발명자에게 보상금 지급
- 기술료 입금액 중 지식재산권 출원, 등록 및 기술이전에 소요된 제경비 공제 후 순수입액의 65%를 지급

신규성(novelty)이란?

신규성이라 함은 출원된 발명이 그 출원 전에 일반인에게 알려져 있거나 이용가능하게 되지 않고 새로운 것이어야 한다는 특허 요건을 말합니다.

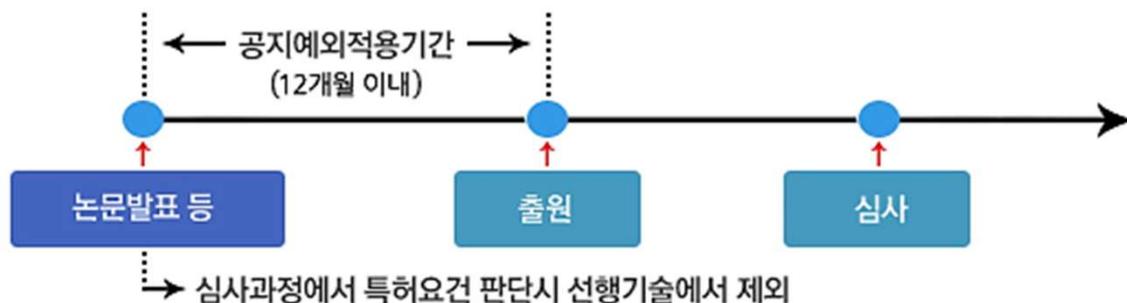
발명의 신규성에 대한 판단은 발명의 완성 시점이나 공개 시점이 아니라, **특허출원의 때를 기준으로 합니다.**

(예 : 오전에 학회에서 발표된 발명을 그날 오후에 특허출원한 경우에는 신규성이 상실됩니다.)

공지예외적용

발명에 대한 신규성 판단은 당해 특허출원 때를 기준으로 행하므로 발명이 공지된 이후에 특허출원을 할 때에는 원칙적으로 그 발명은 신규성을 상실하게 됩니다.

그러나, 출원 전 공지 행위를 한 자와 출원인 간에 동일성이 유지되고 그 출원 전의 공지 행위가 특허제도의 다른 목적달성에 기여할 수 있는 등 특별한 사유가 있는 경우, **공지 이후에 출원된 일정범위의 발명에 대하여는 신규성을 상실하지 아니한 것으로 인정해 주는 신규성 상실에 대한 사후적 구제 제도를 말합니다.**



→ “공지예외적용”을 받으려면

- 신규성 상실에 해당된 날로부터 12개월 이내에 특허출원을 해야 하고 출원서에 공지예외주장의 취지를 표시하여야 합니다.
- 특허출원일로부터 30일 이내에 이를 증명할 수 있는 서류를 특허청장에게 제출하여야 합니다(특허법 제30조 제2항, 특허법 시행규칙 제20조의2).
- 출원 시 출원서에 공지예외주장의 취지를 표시한 경우에는 출원서에 공지사실을 구체적으로 기재하고 있지 않더라도 출원일로부터 30일 이내에 공지를 증명할 수 있는 서류를 제출하면 그 공지에 대하여 공지예외를 인정받을 수 있습니다.

논문 공개로 인한 신규성 상실 관련 Q&A

Q1.

논문을 먼저 발표한 뒤 특허출원하면서 실수로 공지에외적용을 기재하지 않았습니다. 이러한 경우 특허출원서의 서지사항을 보정함으로써 공지에외주장적용을 받을 수는 없는지요?

출원 시 공지에외주장을 누락하면 특허 등록 받지 못하는 문제점 해소를 위해 2015년 7월 29일 이후 출원한 특허출원부터 출원 이후에도 명세서 보정 가능 기간 및 특허결정 후 설정등록 이전(최대 3개월)에는 이를 보완할 수 있도록 하는 공지에외주장 보완제도가 마련되었습니다.

따라서 명세서 보정 가능 기간 및 특허결정 후 설정등록 이전(최대 3개월)까지 특허법 시행규칙 별지 제9호 서식 ‘보정서[보정구분 : 출원서 등 보완]’를 통해 공지에외 주장 보완을 하고, 특허법 시행규칙 별지 제13호 서식 ‘서류제출서[제출구분 : 공지에외적용 보완 증명서류]’에 증명서류를 제출하시면 됩니다.

Q2.

논문으로 이미 발표된 발명도 출원이 가능한가요?

공지에외적용 대상 발명임을 주장하는 취지를 기재하여 공지된 날로부터 12개월 이내에 출원하고, 출원한 날로부터 30일 이내에 증명서류를 제출하면 공지에외적용을 인정받을 수 있습니다.

Q3.

특허출원 전에 발명내용을 박사학위 논문으로 발표한 경우, 공지에외적용을 받기 위한 공개일자는 언제로 보아야 합니까?

특허출원 전에 발명내용을 학위논문으로 발표한 경우에 그 논문심사 전후로 공개된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사실이 없는 한, 최종 논문심사를 거쳐서 공공도서관 또는 대학도서관에 입고되는 등 불특정 다수인이 열람할 수 있는 시점을 공지에외적용을 받기 위한 공지일로 보고 있습니다(1996. 6. 14. 95후19 참조).