

01 알아두면 좋은 특허 제도

• 공지 예외 주장

원칙적으로 특허출원 전에 공지된 발명이면 신규성이 없는 것으로 특허가 될 수 없으나 발명이 출원전에 공지되었다 하더라도 일정 요건을 갖춘 경우 공지된 날로부터 12개월 내 특허 출원이 가능합니다.

그러나 해외출원 시 공지예외주장을 인정하는 국가가 제한적입니다. 따라서, 특허 출원은 논문(학위논문 포함) 학회 구두 및 포스터 발표 전에 완료하는 것이 좋습니다.

※ 특허등록요건 : 산업상 이용 가능성, 신규성, 진보성

• 국내우선권주장출원

국내 출원일로부터 1년 이내에 선출원에 포함된 기본 발명을 보다 구체화하거나 개량·추가하는 발명을 하였을 때 기본 발명과 개량발명을 하나의 특허로 출원 가능합니다.

우선권주장출원을 한 경우에 우선권주장출원에 포함된 선출원 발명은 선출원 시에 출원한 것으로 판단 시점이 소급됩니다. 우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일로부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 봅니다.

• PCT해외출원과 일반해외출원의 비교

구분	PCT 해외출원	일반해외출원
출원	하나의 방식으로 PCT 출원을 하면 세계 여러국가에 출원되는 효과발생(약 200국가)	각 국가의 국내법에서 정하는 방식 및 언어로 각 국가에 개별 출원
우선기간 이용	우선일로부터 1년 이내 PCT 출원	우선일로부터 1년 이내 각 국가에 모두 출원
국내 단계 진입 기간 확보	국내 단계 진입기간(30/31개월)의 확보로 무분별한 해외출원 방지 : 사업화 및 시장 국가 예측이 곤란한 경우 최종적인 결정의 연기 가능	-
비용	- 국내 단계 진입 시기를 달리하여 소요 되는 비용의 분산 - 국제출원료, 국제 조사료 등이 추가로 발생	소요 비용이 분산되지 않음
보고서 활용	- 국제 단계에서 국제조사 보고서, 국제예비 심사 보고서를 활용하여 국내 단계 진입 여부 결정 가능 - 등록 가능성이 없는 경우 국내 단계 진입을 포기하여 불필요한 비용의 절감 가능	국내 단계 진입 전에 특허성과 관련하여 참고할 수 있는 공적 보고서 없음
조기권리화	국내 단계 절차 진행이 지연되어 등록까지 오랜 시간 소요	PCT에 비해 상대적 조기 권리화
PCT가입	-	대만 등과 같이 PCT 가입국이 아닌 경우 일반해외출원만 가능

논문 제출 전에, 발명신고를 통해 특허 출원을 진행하여 공지 예외로 인한 불이익을 사전에 제거함으로써 국내 및 해외 특허 권리 확보에 어려움이 없이 질 높은 특허를 만들 수 있습니다.

11 기술이전사업화센터(기술지주회사 포함) 업무별 담당자 연락처

구분	담당업무	담당부서	담당자 전화번호	
기술이전 및 사업화	기술이전 (특허,노하우) 계약	기술지주회사	053)810-4326, 4327, 4328, 4329	
	기술지주회사 자회사 설립			
	기술이전 마케팅 (온라인/해외)			
	기술이전 마케팅 (기술이전 설명회 /기술이전 상담회)			
	연구소기업 설립			
	기술료 연구업적 반영			053)810-1467
	기술료 배분 및 집행			053)810-1467
지식재산권 창출 및 관리	TLO 관련 지원 사업 관리	기술이전 사업화센터	053)810-1428	
	지식재산권 창출 및 기획 (선행 및 동향조사 문의)		053)810-1465	
	지식재산권 창출 및 관리 지원		053)810-1465	
	발명상담 및 심화인터뷰 (우수기술발굴)		053)810-1428, 1465	
	지식재산권 연차 관리		053)810-1429	
	지식재산권 관련 연구업적 반영		053)810-1465	
	지식재산권 관련 비용 집행		053)810-1429	

영남대학교 기술이전사업화센터
주식회사 영남대학교 기술지주

영남대학교 기술이전사업화센터
경상북도 경산시 대학로 280 영남대학교 CRC건물 309호
TEL. 053-810-1428/1465 FAX. 053-810-2053

주식회사 영남대학교 기술지주
경상북도 경산시 대학로 280 영남대학교 CRC건물 306호
TEL. 053-810-4326~4329 FAX. 053-810-4790

http://connect.yu.ac.kr



연구자가 알아야 할 특허와 기술이전



영남대학교 기술이전사업화센터
주식회사 영남대학교 기술지주

직무발명이란?

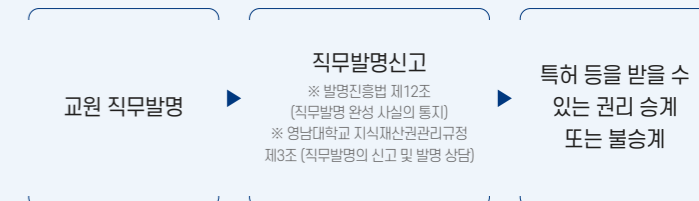
• 발명진흥법 제2조 제2호

"직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명"을 말한다.

• 영남대학교 지식재산관리규정 제2조 제2호

"직무발명"이라 함은 교직원 등이 우리 대학교 또는 교외로부터 연구비를 지원받거나 우리 대학교의 물적·인적 자원을 활용하여 이루어진 제1호의 지식재산권에 해당하는 발명으로써 그 발명을 하게 된 행위가 교직원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

직무발명신고 요약



※직무발명신고는 선택이 아닌 필수입니다.

직무발명신고 위반사례

• 직무발명을 개인 명의로 출원한 경우

공무원들의 국가예산으로 직무와 관련하여 개발한 발명은 직무발명에 해당하므로, 그 발명의 연구개발에 참여한 공무원이 개인적으로 특허권을 소유할 수 없으나, 이를 어기고 자신의 명의 등으로 특허 출원하여 국가로부터 파면 처분을 받은 사례가 있습니다. (서울지방법정법원 2001구 32119호 판결)

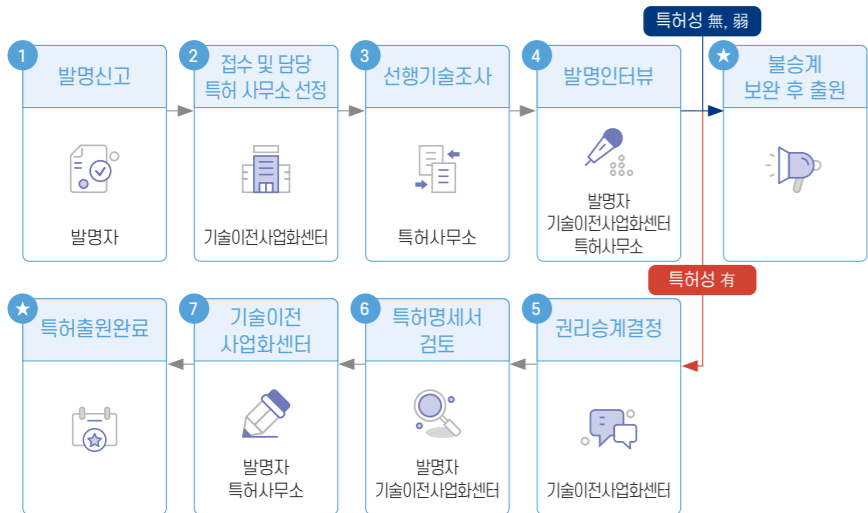
• 국가 R&D 성과를 개인 명의로 출원한 경우

정부 R&D 과제를 통하여 도출된 성과는 원칙상 연구기관의 이름으로 출원 등록해야 합니다. 부처·전문기관은 개인 명의 특허를 연구기관으로 환원하는 명령을 취할 수 있으며, 만약 이를 이행하지 않을 시 공동관리 규정 제27조 '참여 제한 기간 및 사업비 환수 기준'에 따라 제재 조치를 받을 수 있습니다. ※공동관리 규정 제27조 (참여 제한 기간 및 사업비 환수 기준)

제1항 법 제11조의 2 제1항에 따른 사유별 참여 제한 기간은 다음 각 호와 같다. 제6호 정당한 사유 없이 연구개발 성과인 지식재산권을 연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우 : 2년
※직무발명신고 위반은 현행법률인 발명진흥법 제58조(벌칙)에 의거하여 형사소추의 대상이 될 수 있습니다.

• 기업체와의 공동연구시 지식재산권의 소유권은 기업체, 발명자 명단에는 영남대학교 교직원이 포함된 경우

02 직무발명신고 절차



* 특허사무소는 영남대 전담 특허사무소(IT/NT/BT 약20개소)를 이용하여야 하며 예외적인 경우는 반드시 담당 부서와 협의 후 처리하시기 바랍니다.

03 직무발명신고 방법

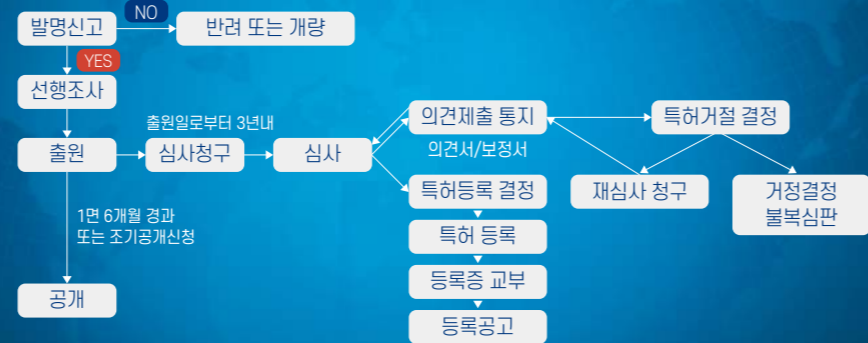
• URP를 통한 직무발명신고 접수

URP 경로 : URP ▶ 산학연구 ▶ 산학협력 ▶ 지식재산권관리 ▶ 발명신고서(발명자)

① 추가 버튼 클릭 ② 정보입력 1. 발명신고등록-기본정보, 1-2 발명자 정보 입력, 1-3 출원인 정보 입력, 1-4 관련 연구과제 정보 입력 ③ 저장 ④ 발명 신고서 출력 후 업로드 ⑤ 신고 버튼 클릭



04 특허출원절차



05 직무발명 비용 지원

• 직무발명 비용 지원 대상

산학협력단이 승계한 우리 대학교 및 산학협력단 교직원의 직무발명(특허, 실용신안, 디자인, 상표 등)

• 직무발명 관련 비용 지원범위

- 국내 지식 재산권 출원·등록비용에 대하여 산학협력단이 승계한 비율만큼 전액 지원
- 예외사항
 1. 특허 거절결정 불복심판 및 모든 소송 제기에 대한 법적인 비용에 대해 50% 발명자 부담
 2. 우선심사 신청(기술이전건을 제외) 100% 발명자 부담
 3. 특허 O대응 제출기간 연장료 : 100% 발명자 부담 (1회 20,000/2회 30,000/3회 60,000/4회 120,000)
- 해외 지식 재산권 : 지식 재산경영 위원회 심화인터뷰를 통해 선별적 지원

구분	산학협력단	발명자	최대 지원범위
S	100%	0%	PCT, 개별국 3개
A	70%	30%	PCT, 개별국 2개
B	50%	50%	PCT
C	25%	75%	PCT
D	5%	95%	PCT

- 개별국 지원을 받기 위해서는 반드시 심화인터뷰 개최시 PCT출원시나 PCT출원 이후 개별국을 별도로 신청하여야 함
- PCT출원시 개별국을 같이 신청할 수 있으며 PCT는 D등급까지 산학협력단 지원을 받을 수 있으나 개별국은 A등급 이상이어야 산학협력단 지원을 받을 수 있음
- 심화인터뷰 심의 시 PCT 나 개별국의 평가등급은 다르게 나올 수 있음
- 심화인터뷰 결과 발명자 부담분에 대한 지급계획을 기술이전사업화센터로 통보하여야 함 (예, 과제 연구비 또는 개인부담 등)
- 해외 출원 신청 관련 심화인터뷰 발표자료 작성 시 유의사항
 1. 해외출원이 필요한 사유
 2. 해외 수요 대상 기업이 있는지 여부와 접촉 및 진행사항, 사업성, 시장성 사전조사 분석내역 등
 3. 기술이전 관련 대상기업이 있는지 여부와 접촉 및 진행사항 등
 4. 해당 출원건에 대한 유사기술, 경쟁기술 서술 및 차별성 상세 기술

06 특허 소멸 처리 절차

- ① 특허등록 후 5년차까지 산학협력단에서 연차료 납부(공동지분은 지분율에 따라 납부)
- ② 6년차 이후부터 매년 심화인터뷰(매년 2,5,8,11월 개최)를 통해서 유지/소멸 여부 판단
- ③ 특허 유지/소멸 관련 기술이전사업화센터(1차), 발명자(2차) 검토 후 처리
- ④ 발명자 유지 관련 기술이전사업화센터에 의견 제출 시 세부적인 사유 기재 필요 (예, 기업과 기술이전 협상중이거나 연구과제 진행 예정으로 특허 유지 필요 등)
- ⑤ 심화인터뷰 소멸 확정 후 기술거래기관(기술보증기금, 테크노파크 등)에 소액 마케팅 시행 (예, 국내건 약500만원, 해외건 약1,000만원)
- ⑥ 소액 마케팅 성사건에 대해 발명자에 발명자 보상 실시
- ⑦ 소액 마케팅 이후 남은 특허건은 소멸처리 시행

07 교원업적 반영 기준

구분	산업재산권(등록기준)				기술이전료 (현금입금기준)	한도 (1년)	비고
	국제특허	국내특허	실용신안	디자인			
필수 연구 업적	200점	70점	-	-	인문,사회 예체능계열 10만원당 3점 자연,공학 의학계열 20만원당 2점	-	※ 기술이전료는 우리 대학교 명의로 등록된 산업재산권의 기술이전에 의한 기술이전 실적에 한하여 인정
일반연구 업적	200점	70점	40점	30점	10만원당 5점	3,000점	

- 영남대학교 교수업적평가규정(2021.02.18)
- 영남대학교 교수업적평가규정시행세칙(2021.04.07)

08 기술이전에 따른 발명자 보상금 배분

기술이전대상 권리형태	TLO 기여 여부	발명자 보상	기여자 보상	산학협력단
지식 재산권 (특허, 실용신안 등)	X	75	-	25
	O	60	10	30
지식 재산권 이외 (노하우, 자문 등)	X	85	-	15
	O	60	10	30

- 영남대학교 지식재산권관리규정 시행세칙 제8조(기술료 보상)

09 기술료 배분 관련 세무 안내

대상	소득구분	과세여부	필요경비	소득코드 구분	소득코드 설명	비고
학교 교직원	근로소득	비과세				500만원 이하 비과세 적용
		소득구간별 과세율 적용				500만원 초과 과세 적용
퇴직한 교직원 (영예교수회 소속)	기타소득	비과세	없음처리 (필요경비 계산 공제 80%, 적용대상 아님)	68	비과세 기타소득	500만원 이하 비과세 적용
		과세	없음처리 (필요경비 계산 공제 80%, 적용대상 아님)	65	퇴직한 근로자가 받는 직무발명 보상금	500만원 초과 과세 적용
외부인, 연구소 연구원 학생 등	기타소득	전액 과세	없음처리 (필요경비 계산 공제 80%, 적용대상 아님)	60	필요경비 없는 기타소득	학교 교직원 이외 지급 대상자 500만원 이하 비과세 적용대상 아님

10 기술료 배분 관련 추가사항 안내

• 발명자보상금 소득처리

산학협력단에서 학교로 발명자 보상금액을 지출하여 학교에서 근로소득 공제 후 지출처리 (발명자보상금 처리 시 소득구간에 따라 통상 30 - 40% 세율로 원천징수 후 국제세에 납부되며 최종 과세율 결정은 연말정산 시 반영됨)

• 노하우 기술이전을 하지 않고 개인 연구과제로 진행할 경우

- 담당 부서 : 산학연구 관리팀
- 연구비 총액(부가세 제외 금액) 중 18%는 간접비로 징수하며, 인건비는 통상 연구비 총액의 60% 초과할 수 없음
- 연구과제 인건비는 산학협력단에서 기타소득으로 처리

• 발명자보상금 500만원 비과세 처리관련

- 학교에서 발명자보상금 500만원 한도 비과세 처리 시 연중 일부 금액만 비과세 처리불가로 연중 건별 처리는 전액 과세로 처리하고 연말정산 시 500만원 한도 내에서 비과세로 환급처리함 (단, 특허 기술이전만 비과세 해당되며 노하우 기술이전은 해당사항 없음(노하우는 전액 과세 처리))