



# 발명평가 통한 특허 관리 전략

2010년 1월 28일  
연세대학교 산학협력단 김 동 현  
(eastwise@yonsei.ac.kr)



## 대학에서 창출된 지재권

### 직무발명

- 관련규정: 발명진흥법상 직무발명
- 소유형태: 대학 산학협력단
- 실시 또는 처분: 대학 자체적 전략

### 산학간 연구결과물

- 관련규정: 산학간 연구과제 계약
- 소유형태: 기업소유, 공동소유, 대학소유 등
- 실시 또는 처분: 기업의 자체적 전략에 의존적

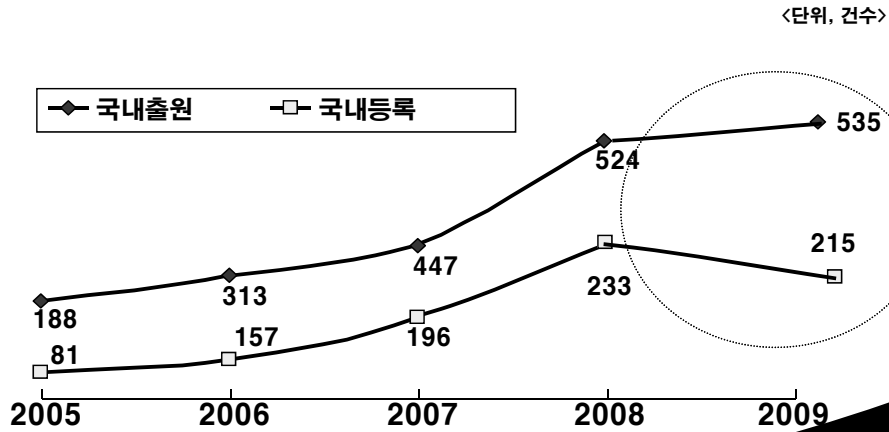
### 국가 연구과제 결과물

- 관련규정: 국가 연구개발사업의 관리 규정
- 소유형태: 주관기관(대학) 소유
- 실시 또는 처분: 실시권 허여는 대학 자율, 특허권 양도는 국가심의



## 연세대학교 특허 출원 및 등록

### 2006년 이후 특허 출원 급증



## 미국 주요대학 발명신고대비 특허출원 건수 ('07년)

	발명신고(건)	특허출원(건)	특허출원율(%)
Harvard	250	160	64.0
Columbia	272	160	58.8
MIT	487	314	64.5
미국대학평균	100.3	64.0	63.8
연세대학교 ('08년 기준)	530	524	98.9

※ 출처

- “CK 미국 우수대학 TLO 연수 보고서”, 연세대학교 산학협력단(2008년 1월)
- “2007 대학산학협력백서”, 한국학술진흥재단(2008년도판)



## 미국 주요대학 특허출원대비 기술이전('07년)

	특허출원 (건)	기술이전 수입료(백만\$)	특허 1건당 기술이전수입료 (백만\$)
Harvard	160	20.9	0.131
Columbia	160	160	1.000
MIT	314	136	0.433
연세대학교	447	1.3	0.003

※ 출처

· “CK 미국 우수대학 TLO 연수 보고서”, 연세대학교 산학협력단(2008년 1월)

## 지재권 전략의 당면 ISSUE는 ?



- 양적인 성장에서 질적인 성장으로
  - 우수한 기술을 초기에 발굴하는 시스템 구축의 필요
- 특허관리 역량의 증대
  - 특허 건수의 증가에 따른 비용 자원 및 관리
  - 효율적 특허관리의 필요성

## 발명평가 시스템 도입



### 발명 평가를 통한 우수기술 발굴

특허의 양보다 질 추구  
단기간 내 기술이전 가능성 높은 특허 발굴

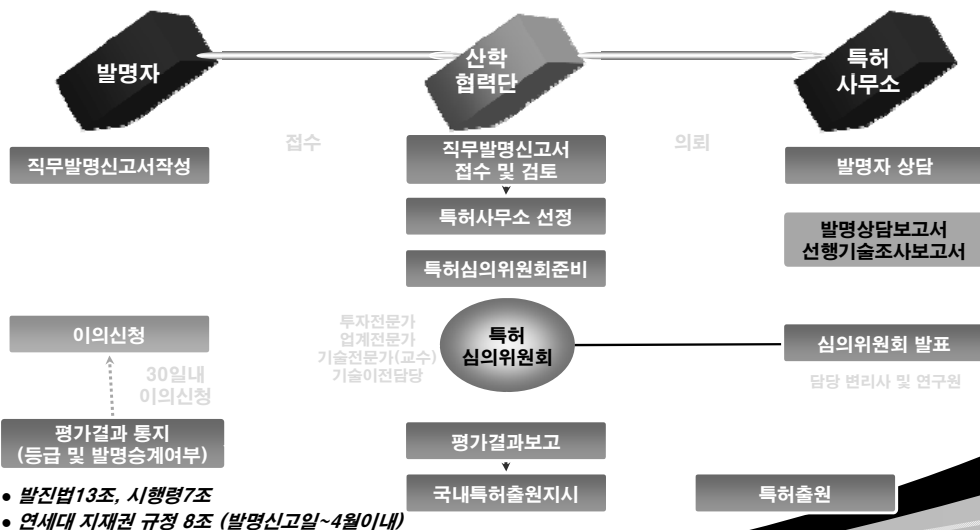
### 기술이전 마케팅 전략의 다양화

특허의 우수성에 따라 기술이전 마케팅 전략 다양화  
우수기술에 대해서는 마케팅 보고서, 수요기업조사 및 가치평가 등 각종 지원

### 효율적 특허 관리 및 특허비용 절감

발명 평가를 통한 전략적 특허관리  
→ 등급별 특허비용 차등 지원(국내/해외, 출원/등록 등)  
기술이전 가능성 낮은 특허의 학교 승계 지양

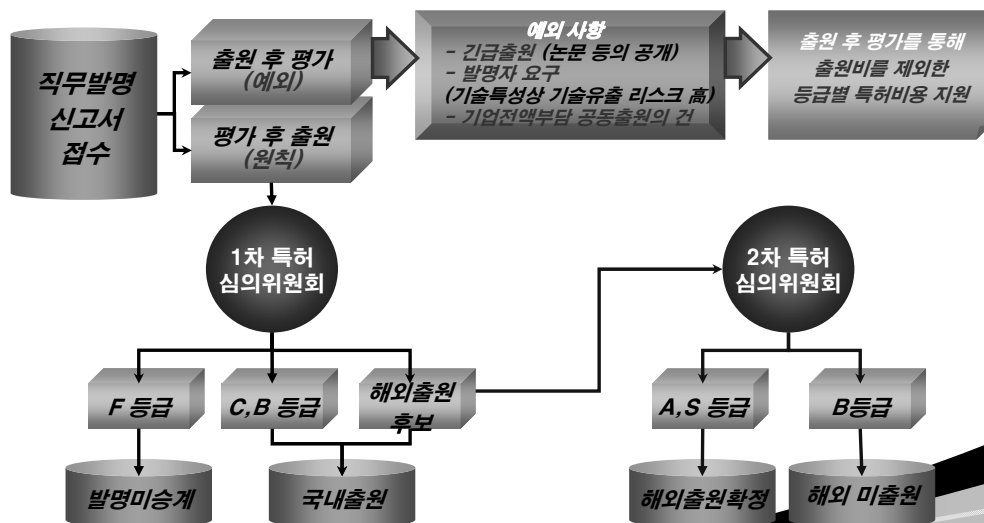
## 발명평가를 통한 특허출원 프로세스



## 발명평가 프로세스 개요 I

	평가내용	평가위원	평가방식	평가시기
1차 심의위원회 (국내평가)	발명승계여부 국내출원여부 해외출원 후보선정	투자전문가 기술전문가 기술이전담당	변리사 및 발명자 서면 기반 발표 평가	분야별 격주 (매월 2, 4주) 총 분야별 월 8회 실시
2차 심의위원회 (해외평가)	국내평가 결과 해외출원 후보건의 해외출원여부 결정	업계전문가 투자전문가 기술이전담당	책임 발명자 발표평가	분야별 분기 (매 2,5,8,11월)

## 발명평가 프로세스 개요 II



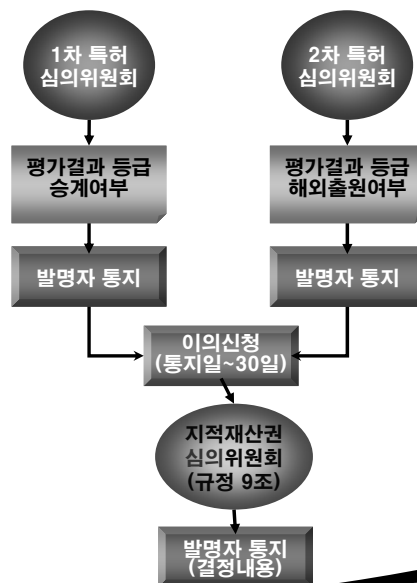
## 발명평가 프로세스 개요 III

### □ 등급별 지원 전략

	출원전략	기술이전전략
S	<ul style="list-style-type: none"> <li>국내: 출원/등록비 지원</li> <li>해외: PCT 및 3개국 출원/등록비 지원</li> <li>권리유지: 4년차부터 평가 후 지원</li> </ul>	최우선적 기술이전추진 마케팅보고서, 수요기업조사, 가치평가 지원
A	<ul style="list-style-type: none"> <li>국내: 출원/등록비 지원</li> <li>해외: PCT 출원 지원</li> <li>권리유지: 4년차부터 평가 후 지원</li> </ul>	우선적 기술이전추진 마케팅보고서, 수요기업조사, 가치평가 지원
B	<ul style="list-style-type: none"> <li>국내: 출원/등록비 지원</li> <li>해외: 지원 없음</li> <li>권리유지: 4년차부터 평가 후 지원</li> </ul>	적극적 기술이전 추진 수요기업조사 특허포트폴리오 구축
C	<ul style="list-style-type: none"> <li>국내: 출원만 지원 (중간사건 및 등록비 지원 없음)</li> <li>해외: 지원 없음</li> <li>권리유지: 지원 없음</li> </ul>	소극적 기술이전 추진 저가로 기술이전 최소수준의 특허지원
W	<ul style="list-style-type: none"> <li>지원하지 않음</li> </ul>	비용절감실현

## 발명평가 프로세스 개요 IV

### □ 이의신청 프로세스



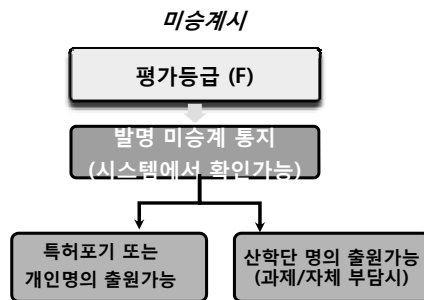
### □ 지적재산권 심의위원회의 구성

- 대학기술이전센터소장
- 산학협력단장 추천 각 1인
- 법과대학
- 상경대학
- 경영대학
- 이과대학
- 생명시스템대학
- 공과대학
- 생활과학대학
- 의과대학
- 보건과학대학
- 생명시스템대학\*
- 외부 전문가 1인

## 발명평가 프로세스 개요 V

### 발명평가 미승계건

- 평가결과 W등급은 산학단에서 발명을 승계하지 않음
  - : 발명미승계 통지서 발송
  - : 발명자는 특허포기 또는 개인명의로 특허출원 가능
- W 등급이더라도 과제연구비/자체비용 부담 시 산학단 명의로 특허출원가능 단, 이후 발생하는 모든 특허비용도 산학단 지원 없음



## 발명평가를 통한 우수기술발굴

### 우수기술 조기발굴

- 발명신고 전 건에 대한 선행기술, 상담보고서, 평가서류 확인
  - 발명에 대한 신뢰성 확보
  - 우수 기술에 대한 조기 선별, 조기 마케팅 착수
- 발명자의 평가자 발표자 등의 직접적인 참여로 지재권/기술이전 인식 전환 및 관심 유도, 커뮤니케이션 증대

### Lab 컨설팅

- 평가 등을 통해 분야별 우수 Lab 선정, 컨설팅 시행
- 맞춤형 Lab 특허 전략, 기술이전 전략 수행

### 분기별 평가회

- 전담특허사무소, 투자전문가 분석전문가가 분기당 1회 평가회 실시
- 우수기술에 대한 기술이전 전략 수립

### 투자, 업체 직접 연계

- 2차 심의위원회의 경우 책임발명자와 해당기술 업체 전문가의 자연스러운 미팅을 유도하여 기술이전 설명회 형식을 띠

## 발명평가 Q&A

Q	평가는 누가하나요?
A	투자전문가, 기술전문가, 업계전문가, 해당분야 기술이전 팀장으로 구성된 특허심의위원회에서 평가를 합니다.
Q	과제비로 특허출원을 하려고 하는데 이 경우에도 발명평가를 받아야 하나요?
A	네, 산학단 명의로 특허출원하고자 하는 경우 모두 평가를 받아야 합니다. 단, 기업체와 공동출원으로 기업체가 전액 특허비용을 부담하는 경우에는 기업체가 포기하는 시점에 발명평가를 진행합니다.
Q	논문 공개 일이 급박하여 긴급 출원해야 하는 경우 출원진행은 어떻게 되나요?
A	긴급한 경우 '평가전 출원신청서'를 작성하시면 평가없이 출원이 가능하나, 이경우 산학단의 출원비는 지원이 되지 않습니다. 다만, 출원 후 평가를 통해 출원비를 제외한 등급별 산학단 특허지원은 가능합니다.

## 발명평가 Q&A

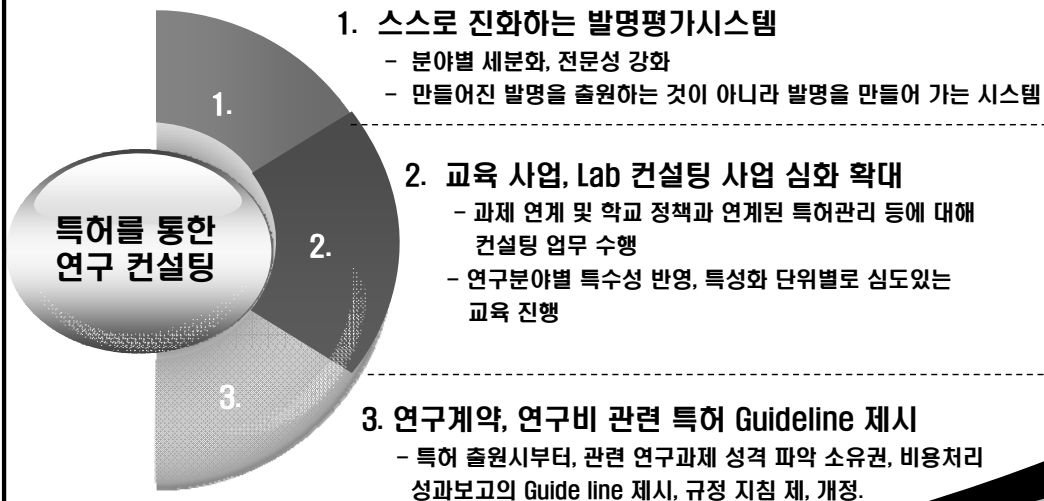
Q	해외출원후보로 선정되면 어떻게 되나요?
A	2차 특허심의위원회(분기별 개최)시 발명자의 발표평가를 통해 해외출원여부를 최종적으로 결정합니다. 물론 국내특허출원은 해외출원여부에 관계없이 진행되며, 해외출원 탈락 시에도 최소 B등급으로 관리됩니다.
Q	평가기준 및 평가항목은 어떻게 정한 건가요?
A	특허의 기술성, 시장성을 평가기준으로 하며 특히 '기술이전가능성'을 고려하였습니다. 평가항목은 공공연구기관의 특허에 대한 기술이전 가능성을 평가하기 위하여 오랜 기간 사용 및 보완해온 평가항목을 채택하였으며, 여기에 기술이전실적 및 간접비 기여도 등의 기술이전센터의 정책을 고려하여 평가 항목을 선정하였습니다.
Q	발명평가 등급에 대해 만족하지 못하는 경우 후속 절차는 어떻게 진행되나요?
A	발명자가 등급을 통지 받은 날로부터 30일내 기술이전센터에 이의신청을 하시면 됩니다. 그 후 분기별로 지재권심의위원회에서 이의신청에 대해 심의를 합니다.



## 발명평가 Q&A

Q	W등급의 경우 출원자체가 불가능한가요?
A	아닙니다. 개인명의로 특허출원이 가능합니다. 또한, 과제 또는 연구실 자체비용으로 특허비용을 계속해서 부담하는 경우 산학단 명의로도 특허출원이 가능합니다.
Q	S등급의 경우, PCT 출원 후 3개 국가는 정해져 있나요?
A	3개국가가 특별히 정해져 있는 것은 아니고, 특허가 가장 잘 사업이 될 만한 국가를 발명자와 상담하여 3개 국가를 정하게 됩니다.
Q	산학단 지원을 받고자 할 때 반드시 전담특허사무소만을 이용해야 하나요?
A	네, 전담특허사무소는 일정 조건을 거쳐 학교에서 지정한 특허사무소를 말합니다. 따라서, 학교에서는 발명평가를 위한 협조, 특허명세서의 질, 다양한 서비스 및 특허사무소 관리 등 여러가지 이유로 전담특허사무소 이용을 권장하고 있습니다.

## 2009년 발명평가 도입, 2010년 특허전략은?





.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# Thank You !



YONSEI  
UNIVERSITY