

문 의	특허심판원 심판7부	심판장 주영식 심판관 조명선	042-481-5979
	2015년 2월 27일(금) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 2월 26일(목) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.		

학위논문 제출시스템, 특허등록 발목 잡을 수도

- 학위논문 관리기관, 발명의 비밀유지 철저히 해줘야 -

□ 논문제출시스템에서 서지사항과 동시에 입력하는 초록도 비공개 대상으로 해야

○ 바야흐로 졸업 시즌이다. 예비 석·박사들은 그동안 공들인 연구결과물을 온라인 학위논문 제출시스템에 등재하여 논문 제출을 마무리하고 동시에 연구결과를 특허출원할 계획을 세우기도 할 것이다. 그런데, 졸업생들이 반드시 마쳐야 하는 학위논문 제출 과정이 자칫하면 자신의 연구결과물의 특허등록을 막을 수 있다는 사실이 최근 특허심판원 무효심판 사건에서 드러났다.

○ 박사학위 졸업예정자인 A씨는 학위논문 제출시스템(dCollection)에 논문을 제출하면서 1년간 비공개를 요청하고 이 기간 안에 특허출원을 마쳐 특허등록을 받았는데, B씨가 서지사항인 초록은 비공개 대상이 아니어서 특허출원 전에 발명이 공개된 것이라며 특허등록 무효심판을 청구한 것이다(별첨 도면 1).

○ 이 사건(2014당1581)에서는 초록이 실제로 비공개 요청기간인 특허출원 전에 공개된 것인지 여부, 만일 공개되었다면 발명자의 의사에 반한 공개라 볼 수 있는지 여부가 쟁점이 되었는데, 특허심판원(원장 제대식)은 제출된 증거자료만으로는 초록의 특허출원 전 공개 여부에 대한 입증이 부족하고, 발명자가 특허출원을 이유로 논문의 비공개를 요청한 이상 발명의 핵심적 내용을 기재한 초록을 공개하거나 공개를 용인할 의사가 있었다고 보기 어렵다며 특허권자의 손을 들어주었다.

□ 학위논문 관리기관이나 연구비 지급기관, 특허등록 발목잡지 않도록 주요 내용 철저히 비밀유지 해줘야

○ 논문초록의 공개는 공익적 입장에서는 새로운 지식을 공유하여 기술발전을 촉진하는 순기능을 수행하지만, 시스템 미비 내지 본인의 부주의 등으로 공개되는 경우 특허확보가 어려워 개인의 입장에서는 불리하게 작용할 수도 있다. 본인의 의사에 반하여 공지된 경우라도 그 사실을 입증하는 것은 실제로 쉽지 않아 자신의 논문에 의해 특허출원이 거절될 수도 있다.

○ 현행 학위논문 입력시스템이 발명의 핵심 내용을 기재한 초록 등을 필수 입력사항으로 설정하고 비공개 요청 시에도 이를 공개 대상으로 하고 있다면, 자칫 이로 인해 훌륭한 발명의 특허등록이 거절될 수 있으므로 시스템을 세밀히 점검할 필요가 있다(별첨도면 2).

□ 논문 등재 이전에 특허출원 서두르는 것이 최선

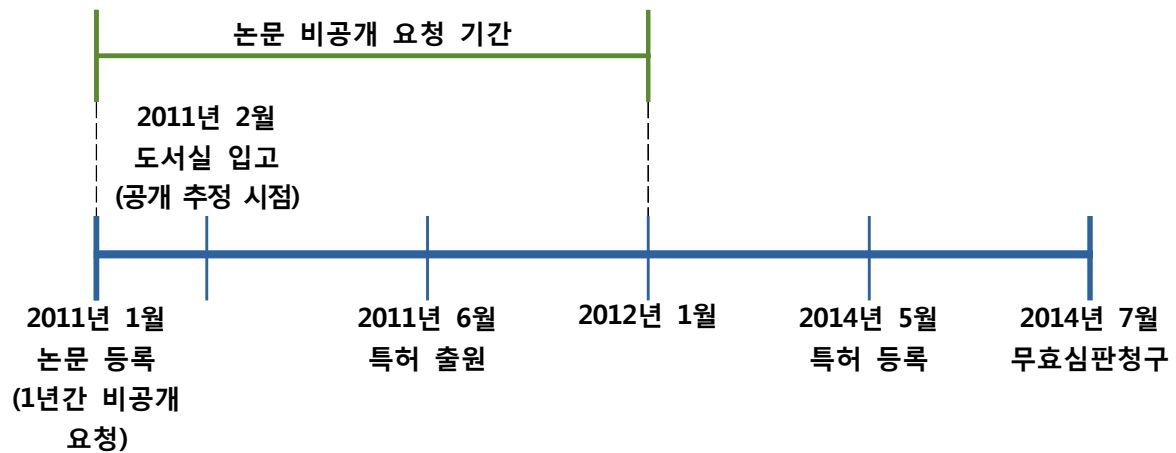
○ 특허심판원 주영식 심판장은 학위논문이나 연구결과물은 등재 시스템에 올리기 전에 특허출원을 먼저 하는 것이 가장 바람직하고 불가피하게 공개된 경우에는 공지에외제도*를 활용하여야 한다고 조언한다.

* 공지에외제도 : 발명이 비록 출원 전에 공지되었다고 하더라도 일정 요건을 갖춰 공지된 날로부터 1년 이내에 특허출원을 하면 공지된 것으로 보지 않는 규정 (특허법 제30조)

o 또한, 위 사례와 유사하게 자신이 연구비 신청 시스템에 등재한 내용 때문에 본인의 특허등록이 낭패를 보는 경우도 종종 발생하므로 연구비 지급 기관들도 연구내용을 출원 전 철저히 비밀유지해주는 시스템을 갖출 필요가 있고 연구자들도 이에 보다 세심한 주의를 기울여야 한다고 강조한다.

[별첨 1]

논문등록 및 무효심판청구 경과 모식도



[별첨 2]

학위논문 온라인 제출시스템(dCollection)의 논문제출 단계 모식도



- 매뉴얼에 따르면 논문초록은 메타정보 입력단계의 필수 입력사항이고, 저작권 동의 여부는 그 이후에 하도록 되어 있는데, 논문의 비공개를 요청하는 경우 ‘제출논문은 일반이용자에게는 서비스되지 않습니다’라고만 표시되어 있을 뿐이고 논문초록 등이 비공개 대상인지는 명확히 설명하고 있지 않다.
- 「학위논문 비공개요청서」 하단에는 ‘비공개를 선택한 경우에도 온라인 제출논문의 서지사항에 대한 검색은 제공된다’는 문구가 있다.