

지식재산권 관리 규정

개정 2017.12.5.

주무부서 : 산학연구기획팀

제1장 총칙

제1조(목적) 본 규정은 선문대학교(이하 “본교”라 한다)에 근무하는 교원, 직원, 학생 및 기타 연구업무에 종사하는 자(이하 “소속원”이라 한다)의 직무발명의 지식재산권 관리에 관한 기준을 규정함으로써 지식재산권의 보호·장려와 기술이전, 실시보상 등에 대한 합리적인 운영을 목적으로 한다.<개정 2010.2.1>

제2조(적용범위) 지식재산권(산업재산권, 저작권, 신지식재산권 등)의 기술이전 및 실시보상 등에 관하여는 법령이나 기타 따로 정한 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.<개정 2010.2.1>

제3조(용어의 정의) 본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “직무발명”이라 함은 소속원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 본교의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 발명자의 재직 시 또는 퇴직 후 3년 이내에 발생한 경우를 말한다.
2. “발명자”라 함은 직무발명을 한 소속원을 말한다.
3. “외부발명자”라 함은 소속원과 공동으로 직무발명을 한 소속원 이외의 자를 말한다.
4. “자유발명”이라 함은 제1호의 규정에 의한 발명 이외의 것으로서 소속원이 한 발명을 말하며, 직무발명에 대해 사용자 등이 당해 직무발명에 관한 권리를 승계한 후 대통령령이 정하는 기간 내<발명진흥법 시행령 제5조(직무발명의 출원기간) : 4월>에 출원을 하지 아니하는 경우 또는 서면으로 그 출원을 포기한 경우의 당해 직무발명은 자유발명으로 본다.<개정 2004.12.1>
5. “특허”라 함은 특허를 포함한 산업재산권, 저작권, 신지식재산권을 포함하는 의미의 통칭을 말한다.<개정 2010.2.1>
6. “Know How”라 함은 기술보호를 위하여 공개하지 않고 비밀상태로 유지·관리하는 기술적 사항을 말한다.
7. “기술실시”라 함은 본교의 보유기술에 대하여 전용실시, 통상실시 및 양도 등의 방법에 따라 기술을 이전하는 것을 말한다.
8. “실시보상”이라 함은 본교의 연구 활동의 성과로서 획득한 지식재산권 및 Know How 등의 기술이전으로 인하여 기술료가 발생하였을 때 이를 해당 소속원에 보상을 실시함을 말한다.<개정 2010.2.1>
9. “허여”라 함은 특허권자의 사용 권리를 제3자에게 허가함을 말한다.<신설 2004.12.1>
10. “통상실시권”이라 함은 설정 후에도 특허권자가 스스로 실시할 수 있고, 동시에 같은 내용의 통상 실시권을 2인 이상의 자에게 허여할 수도 있으며, 전용실시권을 설정할 수 있는 특허권의 허여형태를 말한다.<개정 2004.12.1>
11. “전용실시권”이라 함은 권리를 독점하는 실시권으로서 전용실시권자는 그 실시권을 제3자에게 양도하거나 또는 통상실시권을 허락하고자 할 경우에는 특허권자의 동의를 받아야 하지만 기타의 경우에는 특허권자 자신과 동일한 권리를 가지게 되는 특허권의 허여형태를 말한다.<신설 2004.12.1>

제4조(권리의 승계) ①본교는 이 규정이 정하는 바에 따라 발명자의 특허를 받을 수 있는

권리 또는 특허권을 승계한다. 다만, 외부발명자에 의한 직무발명의 경우에 외부 발명자의 지분은 그의 동의를 얻어 승계할 수 있다.

②본교가 권리를 승계하는 것이 부적당하다고 인정하는 경우에는 이를 승계하지 아니할 수 있다.

제2장 신고 및 출원

제5조(지식재산권 심의위원회) ①본교는 지식재산권 관련 각종 심의 및 평가를 위하여 산학협력단 산하에 지식재산권 심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)를 설치하여 운영한다.<신설 2013.7.1>

②제1항의 심의위원회 구성 및 기능을 포함한 기타 사항은 별도의 운영지침에 따른다.<신설 2013.7.1>

제5조의2(발명의 신고) ①소속원이 직무발명을 하였을 경우 소정의 발명신고서(별지 제 1호 서식)를 특허담당 부서장(산학협력단장)에게 제출하여야 한다.<개정 2004.12.1, 2013.7.1>

②제1항의 신고에 의해 제출된 발명신고서는 심의위원회의 심의를 거쳐 특허출원 여부를 정한다.<개정 2004.12.1, 2013.7.1>

③일반적인 국내출원인 경우 특허담당 부서장에 의하여 선 조치할 수 있다. 단, 그 처리 내용은 심의위원회에 반드시 보고하여야 한다.<개정 2013.7.1>

④출원 및 등록이 완료된 특허는 총장에게 보고한다.<신설 2013.7.1>

제6조(승계의 결정 및 통지) ①총장은 제5조 2항에서 정한 위원회 심의결과에 의하여 제4조에 의한 특허에 관한 권리의 승계여부를 결정한다.

②특허담당 부서장은 제1항의 결정을 지체 없이 서면으로 발명자에게 통지하여야 한다.

③발명자가 출원한 직무발명이 소속원 외의 제3자와 공동으로 등록한 것인 경우에는 본교는 그 발명자가 가진 권리의 지분만을 승계한다.<신설 2004.12.1>

제7조(권리의 양도) 발명자는 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 발명신고서(별지 제1호의 서식)에 의하여 본교에 제출하면, 본교는 소정의 절차를 거쳐 그 권리를 자동으로 승계한다. 다만, 본교가 발명자에게 권리를 승계하지 않겠다는 통지를 한 경우에는 그러하지 아니한다.

제8조(출원) 특허담당 부서장은 제7조에 의해 즉시 본교(산학협력단) 명의 또는 본교를 포함한 공동 명의로 특허 출원을 하고 그 사실을 발명자에게 통지하여야 한다.<개정 2004.12.1., 2010.8.1., 2017.12.5.>

제9조(출원 등의 제한) ①발명자는 제6조의 규정에 따라 본교가 특허를 받을 권리를 승계하지 아니하겠다는 통지를 받은 후가 아니면 자기 명의로 특허출원을 하거나 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도할 수 없다.

②직무발명으로 인한 특허와 관련된 일체의 권한을 본 규정에 의하지 않고 부적절하게 처리한 경우에 발생하는 법·소송상 일체의 비용은 관련 발명자가 부담한다.

제10조(특허출원 및 명의환원비용) ①본교가 제6조 1항에 따른 권리를 승계하였을 경우는 출원 및 명의환원비용을 다음의 호에 따라 지원한다.<개정 2006.5.1, 2009.11.1, 2010.8.1, 2012.11.14>

1. 국내 특허 출원인 경우 특허 출원 및 등록에 관한 비용과 연차료는 산학협력단이 100% 부담한다.<신설 2012.11.14>

2. 국외 특허 출원인 경우 심의위원회에서 심의하여 지원여부가 결정된 특허에 대하여 지원하며, 그 지원한도는 심의위원회 운영지침에 따른다.<신설 2012.11.14>

<개정 2013.7.1>

3. 연차료의 경우 산학협력단의 지원은 특허등록(연차료 3년분 포함)후 6년차까지 지원하고, 학생 지식재산권은 3년차까지만 지원한다. 다만, 심의위원회의(소멸, 유지, 이전) 결정이 있을 경우는 예외로 한다.<신설 2012.11.14.><개정 2017.12.5.>

②<삭제 2013.7.1>

③출원인이 개인 또는 산업체인 특허를 본교(산학협력단) 명으로 명의 환원시 발생 비용은 발명자 부담으로 한다. 다만, 학교가 원하는 경우는 예외로 한다.<신설 2010.8.1>

④권리승계가 된 직무발명에 대하여 등록시 직무발명보상금을 지급할 수 있다. 다만, 지급기준은 심의위원회 운영지침에 따른다.<신설 2013.7.1>

제3장 기술실시계약

제11조(사전협의) 본교가 단독 혹은 그 사용 권리를 보유하는 지식재산권 또는 타 기관과 공동으로 소유하고 있는 지식재산권 등에 대해 외부 제3자(이하 “실시에정자”라 한다)가 사용, 활용 및 기업화하고자 하는 요청이 있을 경우 특허담당 부서장은 당해 발명자와 함께 동 실시에정자와 접촉하여 실용화 가능성에 대해 사전 조사하고 의견을 청취한다.<개정 2010.2.1>

제12조(계약체결) 특허담당 부서에서는 실시에정자와 협의하여 기술료 계약조건을 설정하고 산학협력단장의 승인을 얻어 계약을 체결한다.<개정 2013.7.1>

제13조(기술료) 기술료 계약조건은 다음 각 호와 같이 설정한다.

1. 실시권의 종류 : 기술수요, 시장규모, 실시조건, 투자 연구비의 상환 가능성을 검토하여 전용실시권 또는 통상실시권을 설정할 수 있다.<개정 2017.12.5.>
2. 기술료는 계약체결에 따른 선금기술료와 경상기술료(매출액 대비 정율%) 또는 정액)로 구분한다.
3. 실시기간, 실시지역, 실시범위는 상호 협의 후 기술이전계약 조건을 따른다.<개정 2017.12.5.>

제14조(계약의 해지) ①실시자는 본교의 기술자체가 기업화 및 실용화에 부적격 또는 미흡하다고 판단하여 본교에 계약을 해지 요청하는 경우 실시자의 요구 및 주장사항과 동 건에 대한 발명자의 의견서를 첨부하여 총장의 승인을 받은 후 계약을 해지할 수 있다.

②본교는 다음 각 호의 경우 실시자에게 해약을 요구할 수 있다.

1. 실시자가 생산을 포기한 것으로 인정된 경우
2. 실시자가 조업을 중단하여 기술실시를 계속할 수 없다고 인정된 경우
3. 실시자가 정당한 이유 없이 실시료를 3개월 이상 납부하지 아니하거나 본 계약상의 의무를 위반할 경우

③계약해지의 경우 실시자는 사후 연구결과 비밀누설 방지 등 보안조치를 철저히 하고, 이후 실시자 및 그 승계인을 제외한 제3자가 본교의 허락 없이 동 연구결과를 사용하지 않도록 할 의무가 있다.

제15조(기술보증 및 배상) 발명자 또는 특허담당 부서는 어떠한 경우에도 기술실시 업체와 기술료 계약 시, 본교가 보유하고 있는 기술이전 대상의 범위 이상 기술 수준으로 동 제품의 실용화나 성공적인 활용 및 상품화에 대한 보증 내지 손해배상(본교의 귀책 해약 시 손해배상 포함)에 관한 약속이나 예정에 관한 조항을 설정하지 아니하여야 한다.

제4장 기술료 수입 및 사용

제16조(수입금의 구분) 기술료 수입금은 연구과제의 재원에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 정부주도 연구 사업과제 기술료 : 정부주도 연구 사업에 따라 참여기업에 기술을 이전 하고 이에 대한 기술료 일부 또는 전부를 연구비 지원기관에 납부하는 경우의 기술료
2. 일반 수탁연구 및 기타 연구 사업과제 기술료 : 산업계 수탁연구, 자체 연구 등 상기 1호의 과제와 관련이 없는 과제에 의한 기술료

제17조(사용기준) ①기술료 수입금은 연구과제의 재원에 따라 다음 각 호와 같이 사용한다.

1. 정부주도 연구 사업과제 : 사업주관 해당부처의 규정에 따라 사용한다. 단, 정부출연금 이상으로 징수된 기술료에 대한 특별한 규정이 없는 경우에는 일반수탁 및 기타과제에 준하여 사용한다.
2. 일반 수탁연구 및 기타 연구 사업과제 : 연구 성과금 지급, 교직원의 복리증진 또는 연구개발을 위한 재투자 등 총장이 정하는 기타 용도에 사용한다.

②연구비 재원이 혼합되어 발생한 기술료 수입은 각 참여 지분에 따라 사용한다.

제18조(사용절차) 수입이 발생하면 우선적으로 보상금 지급과 제17조에서 정하는 기준에 따라 산학협력단장의 승인을 받은 후 집행한다.<개정 2013.7.1>

제5장 보상

제19조(실시보상금의 처리) 본교는 연구 활동의 성과로서 획득한 특허의 실시양도, 전용실시권 및 통상실시권의 설정, 또는 그러한 연구수행 과정 중 획득한 노하우 등 기술 이전으로 인하여 기술료가 발생하였을 경우에, 다음 각 호에 의거하여 실시보상금을 발명자(외부 발명자 포함)에게 지급한다.<개정 2009.11.1., 2016.3.1.,2017.12.5.>

1. 산학협력단은 기술이전으로 인하여 기술료 수입이 발생한 경우 소요비용을 공제한 후 아래와 같이 분배한다.<개정 2009.11.1., 2010.2.1., 2016.3.1.,2017.12.5.>
[기술이전 기여자가 없는 경우]

| 구분 | | 기술료 | 발명자 | 산학협력단 |
|---------------------------------------|------|--------|-----|-------|
| 기술이전 | 특허이전 | 2억원 이하 | 70% | 30% |
| | | 2억원 초과 | 75% | 25% |
| 노하우, 기술자문, 산업자문, 저작료 및 기타 기술료와 유사한 수입 | | | 70% | 30% |

※발명자 요청 시 지정기관(소속학과 또는 연구소)에 기부 할 수 있음(단, 발명자분에서 5% 지급)

2. 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등 관련 법령에 따라 기술이전 기여자에게 기술료의 10% 이상을 인센티브로 지급한다. 다만, 10%를 상회하는 경우는 심의위원회의 결정에 따른다.<개정 2016.3.1.,2017.12.5.>

[기술이전 기여자가 있는 경우]

| 구분 | | 기술료 | 발명자 | 산학협력단 | 기술이전 기여자 |
|------|-------|--------|-----|-------|----------|
| 기술이전 | 특허이전 | 2억원 이하 | 60% | 30% | 10% |
| | | 2억원 초과 | 65% | 25% | 10% |
| | 노하우이전 | | | 60% | 30% |

2.<삭제 2009.11.1.>

3. 발명자 이외의 자가 직접 기술수요자를 발굴하여 기술이전중개활동을 주도하는 등 산학 협력단의 기술이전에 기여한 경우 제1항 제1호를 시행하기 전에 기술료 수익의 100분의 10에서 100분의 50의 범위 내에서 지식재산권심의위원회 심의를 거쳐 기술 이전 기여자에게 이를 보상금으로 지급할 수 있다.<신설 2015.8.1.>

②발명자가 제1항의 실시보상금을 연구재원으로 재투자하겠다는 요청이 있을 때에는 소정의 절차를 거쳐 본교의 연구재원으로 귀속한다.

제20조(발명자의 지분) ①발명자 및 외부발명자가 2인 이상인 경우 발명자 및 외부발명자는 각자의 지분을 정하여 특허담당 부서장에게 반드시 제출하여야 한다.

②발명자는 제1항에 의하여 신고한 지분에 따라 본교가 행한 일체의 행위에 관하여 본교에 이의를 제기할 수 없으며, 지분의 신고가 잘못됨으로써 본교가 경제적 지출이나 손실을 당한 경우에는 이를 보전 또는 배상하여야 한다.

제21조(지급시기) 보상금의 지급은 기술료 입금 후 1개월 이내에 지급하되 본교의 사정에 따라 조정할 수 있다.

제22조(퇴직 및 사망 시의 보상금) ①보상금의 지급을 받을 권리는 발명자가 정년퇴직한 후에도 존속한다.

②발명자가 재직 중 또는 정년퇴직 후 사망할 경우 제1항의 권리는 상속인이 승계한다.

제23조(보상금의 불반환) 발명자 또는 그 상속인이 지급 받은 보상금은 그 특허가 무효로 된 경우에 이를 반환하지 아니한다. 다만, 그 특허가 모방으로 인한 발명(모인)에 의하여 무효로 된 경우에는 그러하지 아니한다.

제6장 보칙

제24조(자유발명의 승계) ①본교는 자유발명에 대하여 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 본교에 양도한다는 신청이 있는 때에는 본 규정에서 정한 직무발명의 승계절차에 따라 승계여부를 결정할 수 있다.

②제1항의 규정에 의하여 본교에서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계한 경우에는 본 규정을 준용한다.

제25조(발명자의 의무) 발명자는 직무발명에 관한 특허출원, 심사, 심판 및 소송 기타 처분 또는 실시를 위하여 본교가 필요로 하는 경우에는 이에 협력하여야 한다.

제26조(비밀의 유지) 발명자 또는 직무발명에 관한 업무에 종사하는 자는 그 직무발명의 내용에 대한 비밀을 유지하여야 한다.

제27조(특허권의 권리존속여부) 본교는 본 규정 기타 개별계약에 의하여 본교(법인)명의로 등록된 특허권에 관하여 등록 5년(학생은 3년) 후에 위원회에서 당해 특허권에 대하여 심사하여 특허권을 계속 보유할 것인지 아니면 양도 또는 포기할 것인지를 결정할 수 있다.<개정 2017.12.5.>

제28조(준용) 본 규정에 명시되지 않은 사항은 관련 법령, 정관 및 제규정, 심의위원회 운영지침을 준용한다.<개정 2013.7.1>

부칙<2002.12.1>

제1조(시행일) 이 규정은 2002년 12월 1일부터 시행한다.
제2조(경과조치) 이 규정의 개정 시행일 이전의 직무발명 및 실시보상 등에 관한 규정은 이 규정으로 통합되므로 시행일 기준으로 폐지한다.

부칙<2004.12.1>

제1조(시행일) 이 개정규정은 2004년 12월 1일부터 시행한다.

부칙<2006.5.1>

제1조(시행일) 이 개정규정은 2006년 5월 1일부터 시행한다.

부칙<2009.11.1>

제1조(시행일) 이 개정규정은 2009년 11월 1일부터 시행한다.

부칙<2010.2.1>

제1조(시행일) 이 개정규정은 2010년 2월 1일부터 시행한다.

부칙<2010.8.1>

제1조(시행일) 이 개정규정은 2010년 8월 1일부터 시행한다.

부칙<2012.11.14>

제1조(시행일) 이 개정규정은 2012년 11월 14일부터 시행한다.

부칙<2013.7.1>

제1조(시행일) 이 개정규정은 2013년 7월 1일부터 시행한다.

부칙<2015.8.1>

제1조(시행일) 이 개정규정은 2015년 8월 1일부터 시행한다.

부칙<2016.3.1>

제1조(시행일) 이 개정규정은 2016년 3월 1일부터 시행한다.

부칙<2017.12.5.>

제1조(시행일) 이 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.