지식재산권관리규정 10-1-5

규정번호 10-1-5
제정일자 2013.3.4
최근개정 2024.7.24
개정차수 1차 개정
관리부서 산학협력단

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 명지전문대학(이하 “우리대학"이라 한다)에 재직하는 교수, 직원 및 교직원의 지도 또는 통솔을 받아 연구 활동에 종사하는 자(이하 "교직원 등"이라 한다)의 지식재산권 확보·관리·활용 및 기술이전보상 등에 관한 사항을 규정함으로써 이를 보호, 장려하며 그 발명자의 권익 보장을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “직무발명”이라 함은 교직원 등이 그 직무와 관련하여 발명한 것이 그 성질상 우리대학 및 우리대학 산학협력단(이하 “산학협력단”이라 한다)의 업무범위에 속하며 그 발명을 하게 된 행위가 당해 교직원 등의 재직 중에 이루어진 경우를 말한다.
2. “자유발명”이라 함은 제1호의 규정에서 정한 발명 이외의 것으로서 교직원 등이 한 발명을 말한다.
3. “발명자”라 함은 발명을 한 교직원 등을 말한다.
4. “지식재산권”이라 함은 특허, 실용신안, 디자인, 저작, 상표 등의 산업재산권과 그 외 신지식재산권을 비롯한 기타 지식재산 관련 법령에서 보호하고 있는 권리 및 연구수행 과정 중 획득한 Know-how 등을 포함하는 의미의 통칭을 말한다.
5. “기술이전보상”이라 함은 연구성과로 인한 지식재산권의 기술이전으로 기술료 수입이 발생하였을 때 수입액 중 일부를 해당 교직원 등에게 지급하는 것을 말한다.

제3조(적용범위) 지식재산권 및 기술이전보상 등 관리에 관여하는 법령이나 기타 계약서 등에서 따로 정한 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제4조(지식재산권의 승계) ① 제2조 제1호에서 규정한 직무발명에 대한 권리는 기술이전 전담조직인 산학협력단이 승계한다. 단, 산학협력단이 그 권리를 승계하는 것이 부적당하다고 인정하는 경우에는 이를 승계하지 아니할 수 있다.

② 교직원 등 외의 자와 공동으로 이루어진 직무발명의 경우에는 교직원 등이 가지는 권리와 지분만 승계한다.

③ 자유발명의 경우 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권에 대하여 산학협력단에 양도한다는 신청이 있을 때에는 이를 승계할 수 있다.

제 5 조 (발명자에 대한 보상) 산학협력단이 제4조의 규정에 따라 권리를 승계하여 기술이전으

로 인한 기술료가 발생하였을 때에는 본 규정에 따라 보상금을 지급한다.

제2장<삭제(2024.7.24.)>

제6조(지식재산권관리 운영) ① 우리대학의 지식재산권관리 운영과 관련된 중요한 사항은 산학협력단 운영위원회를 통해 심의·의결한다.(개정 2024.7.24.)

② 산학협력단 운영위원회 운영과 관련한 사항은 산학협력단 운영위원회 규정을 따른다.(개정 2024.7.24.)

제7조 <삭제(2024.7.24.)>

제8조 <삭제(2024.7.24.)>

제9조 <삭제(2024.7.24.)>

제10조 <삭제(2024.7.24.)>

제11조 <삭제(2024.7.24.)>

제3장 직무발명의 신고, 출원 및 등록

제12조(발명의 신고) ① 교직원 등이 직무발명 등을 완성하였을 경우 직무발명의 원활한 승계를 위하여 지체 없이 단장에게 다음과 같은 양식을 작성하여 산학협력단에 제출하여야 하며, 하나의 직무발명 등에 관한 해당 교직원 등이 2인 이상일 경우 그 대표자를 선정하여 그 대표자가 신고하는 것으로 한다.

1. 발명신고서
2. 발명의 내용설명서(명세서)
3. 선행기술자료 조사서(외국 출원의 경우에 한함)
4. 양도증

② 발명자는 상황에 따라 전항 제2호부터 제3호까지 관련 자료로 대체하여 제출할 수 있으며, 제1항의 양식 이외에 추가적인 자료가 필요할 경우 산학협력단은 발명자에게 추가 자료를 요청할 수 있으며, 해당 교직원 등은 이에 성실히 응해야 한다.(개정 2024.7.24.)

③ 제1항의 신고는 원칙적으로 직무발명 등을 공표하기 전에 하여야 한다. 다만 학회발표, 논문게재 등이 예정되어 있는 경우 그러한 취지를 단장에게 보고한 때에는 그러하지 아니한다.

제13조(승계 및 통지) ① 전조의 신고를 받으면 단장은 당해 안건을 위원회에 회부하여 안건을 심의하며, 그 결정내용을 당해 교직원 등에게 통지하여야 한다.

② 직무발명의 권리의 승계 여부는 제1항의 신고를 받은 날로부터 4개월 이내에 교직원 등에게 통지하여야 한다.

제14조(출원) ① 산학협력단은 제13조에 의하여 발명자로부터 제12조의 발명에 대한 권리를 승계한 경우에는 지체 없이 산학협력단 명의로 출원절차를 진행하고 그 사실을 발명자에게 통

지하여야 한다.

② 해외출원의 경우에는 위원회에서 비용 지원 여부를 결정한다.

③ 제1항에 따른 출원에 대해서는 등록 완료시 등록보상금을 지급하며, 등록보상금의 구체적인 내용은 산학협력단에서 별도로 정한다.

④ 외부지원연구에서 나온 지식재산권 등은 발명자 권익 보호 차원에서 원칙적으로 학교의 소유로 하나, 지원기관의 요청이 있을 경우 발명자와의 협의를 거쳐 소유권을 공동으로 할 수 있다.

제15조(출원등의 제한) ① 산학협력단은 보안상 또는 기밀누설로 인한 중대한 불이익이 발생할 우려가 있는 경우 위원회의 심의를 거쳐 출원을 일정기간 제한하거나 보류할 수 있다.

② 직무발명 등을 행한 교직원 등은 단장으로부터 학교가 특허를 받을 권리 등을 승계하지 아니한다는 통지를 받기 전에 출원 등을 하거나 직무발명 등에 관한 지식재산권을 제3자에게 양도할 수 없다.

제16조(제경비의 부담) ① 산학협력단이 권리를 승계한 직무발명에 대한 출원 및 등록유지에 소요되는 제경비 중 일부를 해당 교직원 등에게 부담시킬 수 있으며, 교직원 등이 부담하는 금액 및 요건은 위원회의 결정에 의하여 정한다.

② 해외출원의 경우에는 위원회의 결정에 의하여 그 부담비율을 정할 수 있다.

③ 공동명의로 출원할 경우에는 공동출원인과 제경비를 분담함을 원칙으로 한다.

④ 외부지원연구에 의한 발명의 지식재산권을 지원기관과 공동으로 소유할 때, 출원 등의 비용 부담 등은 다음의 사항을 준수하여 시행한다.

1. 지원기관이 영리기관일 경우 해당 지식재산권과 관련되어 발생되는 일체의 비용은 지원기관에서 부담하거나 또는 지원기관에서 지원받은 연구비에서 부담한다.
2. 지원기관이 비영리기관일 경우에는 지원기관에서 지원받은 연구비에서 부담하되 필요에 의해 산학협력단에서 일부를 지원할 수 있다.

⑤ 특허등록 후 등록유지 비용은 산학협력단에서 부담한다. 단, 전용실시권을 허여받은 기업이 있는 경우에는 실시기간 동안의 등록유지 비용은 당해 기업이 부담한다.

제17조(직무발명의 전환) ① 제12조의 규정에 따라 산학협력단이 특허를 받을 수 있는 권리의 승계를 포기한다는 통지를 받은 경우 발명자는 자기 명의로 특허출원을 하거나 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도할 수 있다.

② 제12조의 규정에 따라 산학협력단이 권리를 승계하기로 한 날로부터 특별한 이유 없이 4개월이 경과하도록 출원절차가 이행되지 아니한 경우 발명자는 자기 명의로 특허출원을 하거나 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도할 수 있다.

제18조(특허권의 승계) 교직원 등이 취득한 특허권을 산학협력단이 승계하는 경우 제12조 및 제13조의 규정을 준용한다.

제19조(특허권의 유지) ① 산학협력단은 특허권 등록 후 5년경과 시점에서 특허권의 계속 보유 여부를 재검토 결정하며, 이후에는 매 1년마다 권리의 포기 또는 양도를 결정할 수 있다.

② 산학협력단이 등록을 포기하기로 한 경우에는 발명자에게 통보하여 양도 받을 수 있는 기회를 주어야 한다.

제4장 지식재산권의 처분 및 실시

제20조(양도 또는 실시) 산학협력단이 단독 또는 공동으로 소유하고 있거나 또는 그 사용 권리를 보유하고 있는 지식재산권에 대하여 외부 제3자(이하 "실시예정자"라 한다)로부터 양도 또는 실시권 허여 요청을 받은 경우 단장은 이를 위원회에 보고하여야 한다.

제21조(계약체결) ① 단장은 실시예정자와 협의하여 양도 계약의 조건, 로열티 계약조건을 설정하고 위원회 심의를 거쳐 계약을 체결한다.

② 산학협력단은 전항의 계약조건을 정함에 있어서 다음 각 호를 참작하여 발명자 등과 협의하여야 한다.

1. 실시권의 종류 : 전용실시권을 원칙으로 하되, 기술수요, 시장규모, 실시조건, 투자연구비의 상환가능성 등을 검토하여 통상실시권을 설정할 수 있다.
2. 실시료 : 계약체결에 따른 선급실시료와 경상실시료(매출액 대비 정률 또는 정액)로 구분한다.
3. 실시기간 : 실시기간은 10년을 원칙으로 하되, 다른 법령 등의 규정, 제품 또는 기술의 수명, 기술수준, 시장성, 외국기술과의 비교결과 등을 검토하여 단축 또는 연장할 필요가 있다고 판단될 경우 이를 조정할 수 있다.

③ 산학협력단은 전조의 제3자(이하 "실시자"라 한다)가 자금영세 등의 이유로 계약 이행이 불가능하거나 성공적인 실용화가 불가능하다고 인정될 경우 실시자의 사업계획, 경영능력, 사업의 폭, 시장성 등을 검토하여 위원회의 심의를 거쳐 실시료를 조정할 수 있다.

제22조(계약의 해지) ① 실시자가 우리대학의 기술자체가 기업화 또는 실용화에 부적격 또는 미흡하다고 판단하여 산학협력단에 계약을 해지 요청하는 경우 실시자의 요구 및 주장사항과 동 건에 대한 발명자의 의견서를 첨부하여 단장의 승인을 받은 후 계약을 해지할 수 있다.

② 산학협력단은 다음 각 호의 경우 실시자에게 해약을 요구할 수 있다.

1. 실시자가 생산을 포기한 것으로 인정한 경우
2. 실시자가 조업을 중단하여 기술실시를 계속할 수 없다고 인정될 경우
3. 실시자가 정당한 이유 없이 기술료를 납부하지 아니하거나 본 계약상의 의무를 위반할 경우

③ 계약해지의 경우 실시자는 사후 연구결과 비밀누설 방지 등 보안조치를 철저히하고, 이후 실시자 및 그 승계인을 제외한 제3자가 산학협력단의 허락 없이 동 연구결과를 사용하지 않도록 할 의무가 있으며 이를 해태(懈怠)하여 의무를 위반하였을 경우 민, 형사상의 책임을 물어 손해배상을 청구할 수 있다.

제23조(기술보증 및 배상) 발명자 또는 산학협력단은 기술실시업체와 로열티 계약 체결시 기술이전을 위한 필수사항을 제외하고는 제품의 실용화나 성공적인 활용 및 상품화에 대한 보증

또는 손해배상에 관한 약속이나 예정에 관한 조항을 명시하지 아니하여야 한다.(개정 2024.7.24.)

제5장 보상금 및 유지비

제24조(보상금지급 및 유지비) ① 산학협력단은 지식재산권의 기술이전으로 인한 기술료가 발생하였을 때에는 기술이전 관련비용 및 기술이전 보전비를 순차적으로 공제한 후 다음 각 호와 같이 보상금을 지급한다.

1. 특허권 및 특허와 관련된 노하우와 양도, 전용 실시권의 설정 또는 통상 실시권의 허여로 기술료 수입이 발생하였을 경우 발명자 50%, 산학협력단 50%로 배분하는 것을 원칙으로 한다. 단, 기술이전 기여자가 발명자 본인인 경우에는 발명자 70%, 산학협력단 30%로 배분한다.
2. 특허권과 관련이 없는 노하우 및 소프트웨어의 양도 및 대여로 기술료 수입이 발생하였을 경우 발명자 70%, 산학협력단 30%로 배분한다.

② 정부주도연구과제 또는 발명자와의 별도계약에 의해 발생한 기술료의 보상금 지급은 정부의 지급기준이나 계약에 따른다.

③ 발명자가 제1항의 발명자 지분에 대한 기술이전보상금을 연구비로 재투자하겠다는 요청이 있을 때에는 이에 따른다.

제25조(발명자간 보상금의 지분) 발명자가 복수인 경우 각각의 연구결과에 대한 기여도 및 참여율을 반영하여 보상금 지분 조정을 요청할 경우에는 제12조 제1항에 의하여 신고한 지분에 따라 배분하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 신고서에 지분이 기재되어 있지 아니한 경우에는 지분은 균등한 것으로 보며, 발명자간 협의가 이루어지지 아니할 경우 위원회에서 조정할 수 있다.

제26조(지급시기) 보상금의 지급은 기술료 입금 후 1개월 이내에 지급하는 것을 원칙으로 하되 산학협력단의 사정에 따라 조정할 수 있다.

제27조(퇴직 및 사망 후의 보상) ① 보상금의 지급을 받을 권리는 발명자가 정년퇴직한 후에도 존속한다.

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

제6장 보 칙

제28조(발명자의 의무) 발명자는 특허출원, 심사, 심판 및 소송, 기타 처분 또는 기술 실시를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 산학협력단에 협력할 의무가 있다.

제29조(비밀의 유지) 발명자 또는 특허담당업무에 종사하는 자, 기타 이 규정이 정하는 사항의 업무를 처리하는 자는 그 발명의 내용에 대한 비밀을 유지하여야 한다.

제30조(의무 위반에 대한 책임) 발명자가 제2조 제1호에 해당하는 직무발명에 대한 제4조의 승

계 의무, 제12조의 발명 신고 의무, 제28조의 발명자의 의무, 제29조의 비밀의 유지 의무를 위반한 경우에는, 이로 인한 손해배상의 책임은 물론 인사위원회에의 회부 또는 연구비 배정 상의 불이익 및 학술활동지원 제한 등 우리대학이 정한 징계 조치를 받을 수 있다.

제31조(사무관장) 지식재산권 관리에 관한 업무는 산학협력단에서 관장한다.

부 칙

이 규정은 2013년 3월 4일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2024년 7월 24일부터 시행한다.(제2장, 제6조~제11조, 제12조제1항제3호, 제12조제2항, 제23조)