

지식재산권관리 및 기술이전에 관한 규정

2004. 12. 16. 제정

2018. 3. 8. 개정

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 이화여자대학교(이하 “본교”라 한다)에 근무하는 교직원 및 교직원의 지도 또는 통솔을 받아 연구활동에 종사하는 자(이하 “교직원 등”이라 한다)의 직무발명 장려, 지식재산권관리 및 기술이전에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다. (개정 2009.10.12)

제2조 (용어의 정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “발명”이라 함은 「특허법」, 「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말하며, 컴퓨터프로그램, 반도체집적회로의 배치설계, 기술이 집약된 자본재, 노하우 및 기술정보 등의 지식재산을 포함한다. (개정 2018.3.8.)
2. “직무발명”이라 함은 교직원 등이 그 직무와 관련하여 발명한 것으로, 그 성질상 본교의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 교직원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것을 말하며, 본교 또는 정부 기타 기관으로부터 연구비를 지원받거나 본교의 시설이나 인력을 활용하여 이루어진 발명 및 기타 지식재산을 포함한다. (개정 2018.3.8.)
3. “자유발명”이라 함은 제2호의 규정에서 정한 발명 이외의 것이거나, 제2호의 규정에서 정한 발명 중 본교가 승계하지 않기로 결정한 발명 및 해당 기간 내에 승계여부를 통지하지 않은 발명을 말한다. (개정 2007.11.7)
4. “발명자”라 함은 발명을 한 교직원 등을 말한다.
5. “외부발명자”라 함은 교직원 등과 공동으로 발명을 한 외부인을 말한다. (개정 2018.3.8.)
6. “기술이전”이라 함은 「특허법」 등 관련 법률에 의하여 출원 또는 등록된 특허·실용신안·디자인·반도체배치설계·창작, 기술정보 등 기타의 기술, 기술이 집적된 자본재·소프트웨어 또는 기타 노하우 등(이하 “기술”이라 한다)이 양도·실시권허가·기술지도 등의 방법을 통하여 기술보유자(당해 기술을 처분할 권한이 있는 자를 포함한다)로부터 그 외의 자에게 이전되는 것을 말한다. (개정 2007.11.7., 2018.3.8.)
7. “실시료”라 함은 기술료, 실시료, 기술이전료 등 그 명칭을 불문하고 기술이전계약을 통한 기술의 실시권허가 또는 기타의 기술이전의 대가로 받게 되는 금액을 말한다.
8. “지식재산권”이라 함은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등 산업재산권 및 저작권과 컴퓨터프로그램저작권 기타 신지식재산권 및 이와 관련하여 연구수행 중 획득한

기술을 포함하는 의미의 통칭을 말한다. (개정 2007.11.7)

제3조 (직무발명에 의한 권리의 승계) ① 산학협력단은 이 규정이 정하는 바에 따라 발명자의 직무발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계한다.

② 직무발명이 외부발명자와 공동으로 이루어진 경우 산학협력단은 교직원 등이 가지는 권리의 지분만 승계한다.

③ 산학협력단이 권리를 승계하는 것이 부적당하다고 인정되는 경우에는 이를 승계하지 아니할 수 있다.

④ 자유발명의 경우 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 산학협력단에 양도한다는 의사표시가 있을 때에는 그 권리를 승계할 수 있다.

제 2 장 지식재산권심의위원회 (개정 2009.10.12., 2018.3.8.)

제4조 (삭제 2009.10.12)

제5조 (삭제 2009.10.12)

제6조(지식재산권심의위원회) ① 산학협력단은 지식재산권관리 및 기술이전과 관련된 중요한 사항을 심의하기 위하여 지식재산권심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회는 산학협력단장(이하 “단장”이라 한다) 및 산학협력단부단장(이하 “부단장”이라 한다)을 당연직으로 하고, 단장의 제청으로 총장이 임명하는 교내 기술 분야별 8인 이내의 위원으로 구성하며, 단장은 위원장이 된다. 다만, 필요한 경우 외부 전문가를 자문위원으로 위촉할 수 있다.

③ 당연직 위원의 임기는 보직 재임기간으로 하고, 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

④ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 지식재산권의 승계에 관한 사항

2. 지식재산권의 유지 또는 포기에 관한 사항

3. 지식재산권의 국외경비지원에 관한 사항

4. 기타 지식재산권 및 기술이전에 관하여 필요한 사항

⑤ 위원장은 필요하다고 인정하는 경우 또는 위원회 재적위원 과반수의 소집 요구가 있을 때 위원회를 소집할 수 있으며, 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 필요한 경우 서면으로 심의할 수 있다.

⑥ 위원장은 직무발명과 관련하여 필요에 따라 발명자 또는 관계자, 관련분야 전문가의 의견을 청취할 수 있다.

⑦ 위원회 위원은 위원회 활동을 통하여 알게 된 기밀 사항에 대하여 비밀을 유지하여야 한다.

[전조개정 2018.3.8.]

제 3 장 신고 및 출원

제7조(발명의 신고) ① 교직원 등이 직무와 관련된 발명을 완성한 때에는 다음 각 호의 서류를 지체없이 단장에게 제출함으로써 발명신고를 하여야 한다. 다만, 하나의 직무발명에 대하여 발명에 기여한 자가 2인 이상인 경우에는 발명자의 지분을 정하고 대표발명자를 선정하여 대표발명자가 신고하는 것으로 한다. (개정 2007.11.7., 2018.3.8.)

1. 발명신고서

2. 양도증

3. 명세서

② 직무발명에 관한 출원 등의 절차는 산학협력단이 정하는 바에 따른다.

③ 자유발명한 교직원 등은 제1항 각 호의 서류를 제출함으로써 발명신고를 할 수 있다.

④ 제1항의 신고는 원칙적으로 직무발명을 공표하기 전에 하여야 한다. 다만 학회발표, 논문게재 등이 예정되어 있는 경우 그러한 취지를 단장에게 보고한 때에는 그러하지 아니하다. (신설 2007.11.7)

제8조(권리의 승계) ① 단장은 제7조 제1항의 규정에 의한 신고가 있는 경우에는 그 발명이 직무발명에 해당하는지 여부 및 그 직무발명에 대한 권리의 승계여부를 결정한다. 다만, 단장은 필요한 경우 위원회로 하여금 해당 발명에 관한 사항을 심의하게 하고, 심의결과를 토대로 그 발명이 직무발명에 해당하는지 여부 및 그 발명에 대한 권리의 승계여부를 결정할 수 있다. (개정 2018.3.8.)

② 삭제 (2018.3.8.)

③ 단장은 제1항의 규정에 의하여 권리의 승계결정을 할 때에는 그 결정의 내용을 제7조의 신고를 받은 날로부터 4월 이내에 발명자에게 문서(전자문서 포함)로 통지하여야 한다. (개정 2018.3.8.)

④ 발명자는 제3항의 규정에 의하여 승계결정을 통지받은 경우에는 산학협력단에 당해 권리를 지체없이 이전하여야 한다.

⑤ 단장이 제3항의 규정에 의한 기간 내에 직무발명에 대한 권리의 승계 의사를 통지한 때에는 그 때부터 그 직무발명에 대한 권리는 산학협력단에 승계된 것으로 본다.

⑥ 단장이 제3항의 규정에 의한 기간 내에 승계 여부를 통지하지 아니한 경우에는 그 직무발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 산학협력단은 그 발명을 한 교직원 등의 동의를 얻지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.

⑦ 단장은 제7조제3항의 규정에 의한 신고가 있는 경우에는 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 결정하고 발명자에게 통지하여야 한다. (본조신설 2018.3.8.)

[전조개정 2007.11.7.]

제8조의2(교직원 등의 출원 제한) 직무발명을 행한 교직원 등은 단장으로부터 직무발명으로 승계하지 아니한다는 통지를 받기 전에 출원 등을 하거나 직무발명에 관한 지식재산권을 제3자에게 양도할 수 없다.

[본조신설 2007.11.7.]

제9조(출원) 단장은 제8조의 규정에 의하여 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 직무발명에 대해서는 권리 승계를 받은 즉시 산학협력단을 출원인으로 하여 특허출원을 하여야 하며, 그 사실을 발명자에게 문서(전자문서 포함)로 통지하여야 한다. (개정 2007.11.7., 2018.3.8.)

제10조(경비 부담) ① 발명자는 정부 기타 기관으로부터 지식재산권의 출원, 등록 및 유지 등에 대한 경비를 지원받을 수 있는 과제를 수행하는 경우 적정한 금액을 해당 지식재산권의 출원, 등록 및 유지 등의 경비로 활용하여야 한다. (개정 2018.3.8.)

② 산학협력단은 권리를 승계받은 지식재산권에 대하여 발생한 출원, 등록 및 유지 등의 경비를 부담할 수 있다. (개정 2007.11.7., 2018.3.8.)

③ 발명자의 출원절차가 진행 중인 지식재산권을 산학협력단이 승계하는 경우에는 승계시점까지 소요된 경비는 발명자의 부담으로 한다. (개정 2018.3.8.)

④ 외부발명자 또는 외부발명자의 소속기관과 공동으로 출원한 경우에는 그 공동출원인에게 제 경비를 부담하게 할 수 있다.

제11조(출원 등의 제한) 직무발명의 경우 발명자는 산학협력단으로부터 지식재산권을 받을 수 있는 권리를 승계하지 아니하겠다는 통지를 받은 이후가 아니면 본인 명의로 지식재산권을 출원·등록하거나 이를 취득할 수 권리를 제3자에게 양도할 수 없다. (개정 2018.3.8.)

제12조(특허권의 승계) 산학협력단이 발명자가 취득한 특허권을 승계하는 경우에는 제7조 및 제8조의 규정을 준용한다.

제 4 장 기술이전계약

제13조(사전협의) 산학협력단이 단독 혹은 타 기관과 공동으로 소유하고 있거나 사용할 권리를 보유하는 기술 등에 대하여 제3자(이하 “실시자”라 한다)가 이를 사용, 활용 및 기업화하고자 요청하는 경우에는 단장은 당해 발명자 및 공동권리자 등과 함께 동 기술이전 대상자와 접촉하여 실용화 가능성에 대하여 사전 조사하고 의견을 청취한다. 다만, 법령 등이 기술이전에 대하여 별도로 정하는 경우에는 이에 따른다.

제14조(계약체결) 단장은 발명자 및 실시자와 협의하고 협의 결과에 따라 기술이전계약을 체결한다. (개정 2007.11.7., 2018.3.8.)

제15조(계약조건) 기술이전에 필요한 계약조건은 다음 각 호의 내용을 포함한다.

1. 기술이전은 기술에 대한 통상실시권을 원칙으로 하며 기술수요, 시장규모, 실시조건, 투자 연구비의 상환 가능성을 검토하여 필요에 따라 전용실시권을 설정할 수 있다.
2. 실시료는 계약체결에 따른 정액실시료, 선급실시료와 경상실시료로 구분하며 실시하는 기술의 특성과 실시업체의 조건 등을 고려한 적정액을 산정한다. (개정 2018.3.8.)
3. 기술이전기간은 법령 등의 규정, 제품 또는 기술의 수명, 기술수준, 시장성, 외국기술

비교결과 등을 검토하여 정한다. (개정 2018.3.8.)

제16조(특례) 실시자의 자금 영세 등의 이유로 계약이행이 불가능하거나 성공적인 실용화가 불가능하다고 인정되는 경우에는 산학협력단은 실시자와 동 사업계획을 검토하고 경영능력, 사업의 폭, 시장성 등을 판단하여 단장의 승인을 얻어 실시료를 일부 인하 조정하여 재계약을 체결할 수 있으며 필요한 경우에는 재계약 체결 전에 관련 위원회에 관련 사항을 상정하여 의견을 청취할 수 있다.

제17조(계약의 해지) ① 실시자가 이전기술이 기업화 또는 실용화에 부적격 또는 미흡하다고 판단하여 계약해지를 요청하는 경우에는 단장은 실시자의 요구 및 발명자의 의견을 검토한 후 계약을 해지할 수 있다. (개정 2007.11.7., 2018.3.8.)

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

1. 실시자가 생산을 포기한 것으로 인정하는 경우
2. 실시자가 조업을 중단하여 기술이전을 계속할 수 없다고 인정되는 경우
3. 실시자가 정당한 이유 없이 실시료를 납부하지 아니하거나 기타 본 계약상의 의무를 위반한 경우

③ 제2항의 규정에 의하여 계약이 해지된 경우에는 산학협력단은 실시자에게 계약 해지로 인하여 산학협력단에 발생한 손해의 배상을 청구할 수 있다.

④ 계약이 해지된 경우에는 실시자는 연구결과에 대한 비밀유지 등의 보안조치를 철저히 하고 단장의 사전승인 없이는 실시자 및 그 승계인을 제외한 제3자로 하여금 동 연구결과를 사용하지 않도록 할 의무가 있다.

⑤ 실시자 및 그 승계인이 제4항의 의무를 위반한 경우에는 산학협력단은 실시자 및 그 승계인에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

제18조(기술보증 및 배상) 기술이전계약을 함에 있어 발명자 또는 산학협력단은 기술이전으로 인하여 생산된 제품의 실용화나 성공적인 활용 및 상품화와 관련하여 어떠한 경우에도 산학협력단의 기술 평가 수준 이상으로 보증할 수 없으며 손해배상의 예정에 관한 조항을 둘 수 없다.

제 5 장 보 상

제19조(보상의 시행) ① 다음 각 호의 경우 단장은 발명자 및 해당 교직원 등에게 보상을 시행할 수 있다. (개정 2018.3.8.)

1. 산학협력단이 직무발명을 출원 또는 등록한 때
2. 산학협력단이 교직원 등으로부터 승계하거나 양수하여 소유하고 있는 지식재산권의 실시 또는 처분에 의하여 수익을 얻은 때
3. 교직원 등 또는 연구기관이 제2호의 실시 또는 처분을 통한 수익 창출에 실질적으로 기여하였을 때
4. 산학협력단이 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 비밀유지 필요성 때문에 출원하지 아

니하거나 출원을 포기 또는 취하할 때. 다만, 국내우선권 주장 출원에 의해 선출원이 취하되는 경우 및 특허성 결여로 출원이 포기되는 경우는 제외한다.

② 제1항의 적용을 받는 교직원 등이 2인 이상인 경우 각자의 지분에 따라 지급하며, 지분이 명확하지 않은 경우 각자의 지분은 동일한 것으로 본다. 다만 교직원 등에 교직원의 지도 또는 통솔을 받아 연구 활동에 종사한 자가 포함되어 있는 경우에는 그들 사이에 별도의 약정이 없는 한 위원회가 보상금의 지급방법을 결정한다.

③ 제1항에 의한 보상금을 지급함에 있어 보상금에 상당하는 승진, 승급 및 연수 등의 비금전적 보상을 고려할 수 있다.

[전조개정 2007.11.7.]

제19조의2(보상의 방법) ① 발명, 특허권 등에 관한 기술이전으로 인하여 수익이 발생한 경우에는 산학협력단은 기술이전의 대상이 되는 지식재산권의 관리 및 기술이전에 소요된 제경비를 공제한 액(이하 “순수익”이라 한다)에 대하여 발명자 70% 비율로 보상금을 배분한다. (개정 2009.10.12)

② 제19조 제1항 제3호에 따른 보상은 순수익의 10%내에서 보상하되 구체적인 사항은 별도로 정한다. (개정 2018.3.8.)

③ 정부 기타 외부기관과 별도의 계약을 체결하는 경우에는 발생한 수익에 대한 보상금의 배분은 그 계약의 지급기준에 따른다.

④ 발명자가 보상금을 연구비로 재투자하겠다고 요청하는 경우에는 이에 따른다.

[본조신설 2007.11.7.]

제20조(기술이전보상금의 지분) ① 발명자가 2인 이상일 경우 발명자는 발명을 신고할 때 각각의 보상금의 지분을 정하여 단장에게 제출하여야 한다.

② 발명자가 연구결과에 대한 기여도 및 참여율을 반영하여 보상금 지분 조정을 요청하는 경우에는 공동발명자의 동의를 거쳐 조정된 지분에 따라 지급할 수 있다.

③ 발명자가 지분 신고를 잘못함으로써 인하여 산학협력단에 손해가 발생하는 경우에는 발명자는 그 손해를 배상하여야 한다.

제21조(보상금 지급시기) ① 산학협력단은 실시료를 입금받은 날로부터 1월 이내에 발명자에게 보상금을 지급하는 것을 원칙으로 한다.

② 단장은 특별한 사정이 있는 경우에는 보상금 지급시기를 달리 정할 수 있다.

제22조(퇴직·사망 후의 보상) ① 발명자의 보상금 지급청구권은 발명자의 퇴직 또는 사망 후에도 존속한다.

② 발명자가 재직 중 또는 퇴직 후 사망한 경우에는 제1항의 권리는 상속인이 승계한다.

③ 발명자에 관한 정보가 변경된 경우 발명자 또는 상속인은 정보 변경일로부터 6월 이내에 변경 사실을 산학협력단에 통보하여야 한다.

제23조(보상금 등의 반환) 특허가 모인(모방으로 인한 발명)에 의하거나 기타 발명자의 책임 있는 사유로 인하여 무효로 된 경우에는 발명자, 외부발명자 또는 그 상속인이 지급받은 보상금 및 특허 출원·등록 및 유지에 소요된 제 비용을 산학협력단에 반환하여야 한다.

제23조의2(이의 신청) ① 발명자인 교직원 등은 제19조 내지 제22조에서 결정되는 보상에 대하여 이의가 있는 경우 보상의 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 산학협력단에 이의를 신청하여야 한다.

② 제1항의 이의 신청을 접수한 경우 단장은 위원회를 소집하여 당해 이의 신청의 타당성 여부를 심의하여야 한다.

③ 위원회의 심의가 이루어진 경우 단장은 그 결정내용을 당해 교직원 등에게 문서(전자문서 포함)로 통지하여야 한다. (개정 2018.3.8.)

[본조신설 2007.11.7.]

제 6 장 보 칙

제24조(발명자의 의무) 발명자는 특허출원, 심사, 심판 및 소송 기타 처분 또는 기술 실시를 위하여 산학협력단이 필요로 하는 경우에는 이에 협력할 의무가 있다.

제25조(비밀유지) 발명자 및 관련 교직원 등은 발명과 관련된 직무상의 비밀을 누설하여서는 아니된다.

제26조(특허권의 포기 등) 단장은 이 규정에 의하여 산학협력단 명의로 등록된 특허권에 관하여 등록 후 3년이 경과한 시점부터 위원회의 심의를 거친 후 당해 권리의 포기 또는 양도를 결정할 수 있다. (개정 2007.11.7)

제27조(적용범위) 이 규정은 법령이나 기타 계약서 등에서 따로 정하는 경우를 제외하고 특허권 이외의 기타 지식재산권에 관하여 적용한다. (개정 2007.11.7)

제28조 삭제 (2007.11.7)

제29조(기타) 이 규정의 시행을 위하여 필요한 세부사항은 단장이 따로 정할 수 있다.

부 칙(2004. 12. 16 제정)

① (시행일) 이 규정은 2004년 3월 1일부터 시행한다.

② (경과조치) 이 규정 시행 전에 출원 또는 등록된 발명에 대하여는 이 규정을 적용한다.

③ (폐지규정) 이 규정의 시행과 동시에 직무발명보상 규정은 이를 폐지한다.

부 칙(2007. 11. 7 개정)

이 규정은 2007년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙(2009. 10. 12 개정)

이 규정은 2009년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙(2018. 3. 8. 개정)

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.