

23 지식재산권 유지

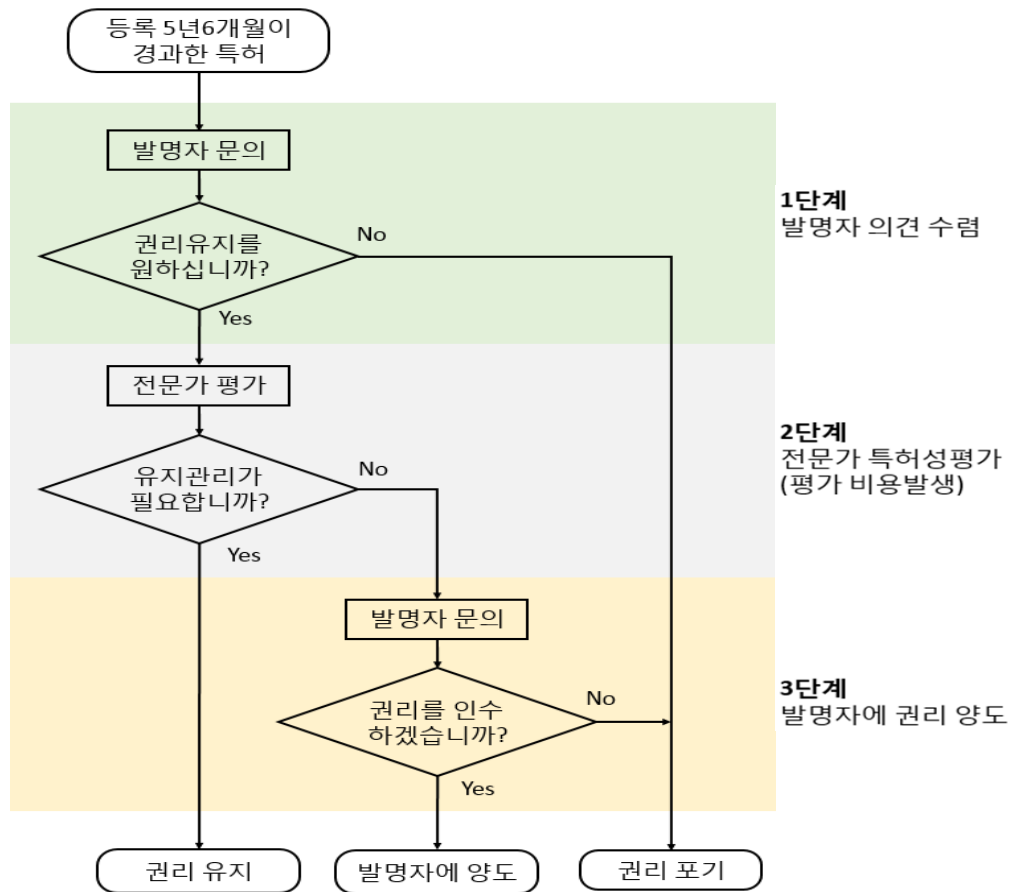
□ 소관 : 산학협력단
□ 주무 : 특허기술팀

1. 업무개요

- 목적 : 한국교통대학교 보유 특허를 효율적으로 관리하여 유망특허 발굴 및 지원 확대를 통한 기술이전 수익을 증대하고자 함
- 시기 : 연중
- 관련법령 또는 근거
 - 한국교통대학교 지식재산권에 관한 규정(이하 ‘지식재산권 규정’ 이라 함)
 - 한국교통대학교 지식재산권에 관한 시행지침(이하 ‘시행지침’ 이라 함)
- 관련부서 : 전 부서

2. 업무흐름도

■ 보유특허 유지 업무



특허 유지관리 프로세스

3. 주요내용

■ 업무 관리 세부절차

1) 발명자 의견 수렴

- (산학협력단) 6년차 연차등록료 납부 대상특허 발명자에게 유지 및 포기의사에 대한 안내 메일 발송
- (발명자) 유지 및 포기의사에 대한 의견서를 산학협력단에 제출
- 제출서류 : 보유특허 유지 의견서

2) 전문가 특허성 평가

- (산학협력단) 전담특허사무소 특허 평가시스템을 통해 발명자 유지 의견에 대한 객관적 평가 진행

| 특허 등급 (Patent Rate) | 특허 점수 (Patent Score) | 관리기준 | |
|------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| | | 평가항목 | 평가결과 |
| S | > 85 | 권리성, 기술성, 사업성 | 매우 우수 |
| | | 모든 청구항 | 계속 유지 |
| | | 유지여부 | 12년차 도래 시 재평가 |
| A | > 70 | 권리성, 기술성, 사업성 | 전반적 우수 |
| | | 모든 청구항 | 계속 유지 |
| | | 유지여부 | 10년차 도래 시 재평가 |
| B | > 55 | 권리성, 기술성, 사업성 | 보통 |
| | | 모든 청구항 | 계속 유지 또는 독립항만 유지 |
| | | 유지여부 | 8년차 도래 시 재평가 |
| C | 55 ≤ | 권리성, 기술성, 사업성 | 보통수준 이하 |
| | | 모든 청구항 | 유지 포기 |
| | | 유지여부 | 유지 포기 |

- (심의위원회) 특허 평가시스템 결과를 토대로 심의 안건으로 상정, 심의 결과 유지 건은 연차료 납부, 포기 건은 발명자에게 통보하여 발명자 양수 또는 포기

3) 발명자 권리 양도

- 산학협력단에서 포기한 해당 특허는 발명자에게 권리 양도 가능
- 해당특허 권리 양도 비용은 발명자가 부담(20~30만원 소요)

4. 업무처리 유의사항

■ 기업이 공동명의로 출원하는 경우 유지관리 소요 경비 부담

- 기업과 공동명의로 출원하는 경우에는 특허취득 및 유지관리에 소요되는 제 경비를 기업에서 부담하는 것을 원칙으로 하며, 기업이 소유권을 포기하는 경우에는 보유특허 유지 절차를 거쳐 지원여부를 결정

[참고 1]

〈관련 규정〉

(지식재산권에 관한 규정)

제13조(특허취득 및 유지관리)

⑥ 제2항 내지 제5항의 규정에도 불구하고 기업과 공동명의로 출원하는 경우에는 특허취득 및 유지관리에 소요되는 제 경비를 기업에서 부담하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 기업이 소유권을 포기하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(지식재산권에 관한 규정 시행지침)

제5조(계속보유의 포기) ① 등록 후 5년 6개월이 경과하였으나 기술이전이

이루어지지 않은 지식재산권은 계속보유를 포기하는 것을 원칙으로 한다.

② 산학협력단은 포기한 지식재산권의 권리를 발명자에게 양도할 수 있다.

③ 발명자에게 양도된 특허를 실시, 기타 이용하여 수익을 얻은 경우 발명자에게 분배하는 실시료의 비율은 규정 다음과 같다.

1. 수익금이 2천만원 이하인 경우에는 전액을 지급한다.

2. 수익금이 2천만원을 초과하는 경우에는 2천만원과 이를 초과하는 금액의 100분의 95를 지급한다.

를 거쳐 지원을 결정한다.