

미국 특허 협력 제안사 선정공고

대한민국 내 비영리 연구기관인 한국지질자원연구원, 기초과학연구원, 한국기계연구원 및 재료연구소(한국기계연구원 부설) (이하 연구기관이라 함)은 연구개발 성과의 강한 특허권리 창출 및 보유 지식재산권의 미국 등에서의 기술이전·사업화 등의 업무에 관해 협력하기 위한 미국 특허법률사무소를 합동으로 선정하고자 하오니 관심 있는 특허법률사무소의 많은 지원 바랍니다.

- 아 래 -

I. 목적 및 기대효과

1. 미국특허 관리 효율화

- 미국 특허법에 대한 전문적 지식 및 연구기관의 연구분야에 대한 기술이해도가 높고 특허관리업무 수행경험이 충분한 전문인력을 보유한 미국 특허법률사무소와의 협력체계 구축을 통한 강한 IP 창출 기대
- 미국특허 관리 효율화를 위한 미국 특허법률사무소와의 협력 체계 구축
- 미국특허 출원, 중간사건, 심판·소송 업무수행 또는 자문

2. 미국특허 활용성 제고

- 연구기관이 보유한 해외 등록 특허를 활용한 기술사업화 등에 관한 자문 또는 기술마케팅 등 업무협력
- 국내·외 기관과의 기술실시계약 체결시 법률자문

3. 선정사와 국내 특허 전담대리인과의 업무 협력체계 구축

- 선정사무소가 연구기관의 미국특허 대리업무 수행을 위해서는 연구기관의 국내대리인과 선정과정에서 협의된 수가에 따라 별도의 협약 체결
- 미국특허 관리의 집중화를 통한 특허관리의 연속성 제고

※ 기존 특허출원, 타기관과 공동출원, 이해관계의 충돌, 기타 연구기관의 필요 등에 따라 선정사무소에 업무를 위임하지 않을 수 있음

II. 모집 개요

1. 선정 분야 및 자격

- 선정대상 미국 특허법률사무소 : 2개 내외
- 필수 전문분야(제안서상 전문성 입증에 관한 자료 제출 필요)
 - 필수 기술분야 I - 물리, 기계, 금속, 도목 분야
 - 필수 기술분야 II - 화학, 화공, 환경, 에너지, 소재 분야
- 지원자격
 - 특허전문 법률 사무소로 설립 3년 이상 경과
 - 미국특허청에 등록된 전문분야 관련 특허변호사 2인 이상 근무
 - 기타 우대자격: 한국어 의사소통 가능 파트너 또는 스텝 근무
 - ※ 상기 한국어 의사소통 가능자가 추후 컨택 포인트로 역할

2. 선정방법

- 서면평가(1차) 및 발표평가 (2차) 통해 선정
- 1차 평가(서면평가) : 제안서를 심사하여 3배수 내외로 적격자 선정
- 2차 평가(발표평가) : 제안 발표 평가(화상발표 가능) 를 통해 우선 협상 대상자 선정
 - 평가기준
 - (선정자격부합성) 특허법률사무소 기본현황, 담당인력 보유현황 등
 - (관리능력타당성) 지식재산권 출원과정 관리 계획 및 수준, 전산시스템 구비여부, 업무수행중 과실에 대한 대책, 기밀보안 관리 수준 등
 - (담당자수행능력) 담당 변호사의 업무수행 범위와 관리 수준, 수행인력의 근속여부, 전문기술분야의 업무수행 경험, 제안서 내용의 실현 가능성 등
 - (사업수행전문성) 최근 3년 수행실적, 주요 거래처, 한국고객거래실적 등
 - (제안가격적정성) 가격의 적정성
 - ※ 1차 및 2차 평가에서 선정된 자는 별도 통보함

<1차 평가표>

평가항목	제안서 제출자	평가기준					배점
		탁월	매우우수	우수	양호	보통	
선정자격 부합성 (10점)	A사					√	2
	B사				√		4
	C사			√			6
	D사		√				8
	E사	√					10

평가항목	제안서 제출자	평가기준					배점
		탁월	매우우수	우수	양호	보통	
관리능력타 당성 및 담당자수행 능력 (10점)	A사					√	2
	B사				√		4
	C사			√			6
	D사		√				8
	E사	√					10

평가항목	제안서 제출자	평가기준					배점
		탁월	매우우수	우수	양호	보통	
사업수행전 문성 (10점)	A사					√	2
	B사				√		4
	C사			√			6
	D사		√				8
	E사	√					10

<2차 평가표>

평가항목	제안서 제출자	평가기준					배점
		탁월	매우우수	우수	양호	보통	
1차 평가점수 (30점)		1차 평가표 참조					

평가항목	제안서 제출자	평가기준					배점
		탁월	매우우수	우수	양호	보통	
검증_ 선정자격 부합성 (10점)	A사					√	2
	B사				√		4
	C사			√			6
	D사		√				8
	E사	√					10

평가항목	제안서 제출자	평가기준					배점
		탁월	매우우수	우수	양호	보통	
검증_ 관리능력 타당성 (15점)	A사					√	3
	B사				√		6
	C사			√			9
	D사		√				12
	E사	√					15

평가항목	제안서 제출자	평가기준					배점
		탁월	매우우수	우수	양호	보통	
검증_ 담당자 수행능력 (15점)	A사					√	3
	B사				√		6
	C사			√			9
	D사		√				12
	E사	√					15

평가항목	제안서 제출자	평가기준					배점
		탁월	매우우수	우수	양호	보통	
검증_ 사업수행전 문성 (10점)	A사					√	2
	B사				√		4
	C사			√			6
	D사		√				8
	E사	√					10

평가항목	제안서 제출자	평가기준					배점
		탁월	매우우수	우수	양호	보통	
가격 평가점수 (20점)		“국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률” 참조					

3. 수행방법 및 수행기간

- 연구기관과 선정된 미국특허대리인간에 업무협력에 관한 MOU체결
 - 협력기간: 2017년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 (3년간)
 - 지식재산권 출원, 심사대응, 등록, 심판 업무에 대한 대가는 기준가를 참고하여 선정된 대리인이 제시한 수수료의 최저금액에 근거하여 정하며 MOU에서 법적 구속력을 가짐
- 연구기관이 지정하는 복수개의 한국 특허대리인과 연구기관의 지식재산권 사건 업무수행에 관한 계약을 별도로 체결하고 대리업무 수행

III. 추진일정

- 2016. 10. 24. ~ 2016. 12. 02. 제안서 접수
- 2016. 12. 06. 서면평가 결과발표
- 2016. 12. 08. 발표평가 실시(한국시간 오전10시 예정)
- 2016. 12. 12. 선정발표
- 2016. 12. 15. ~ MOU 체결

※ 상기 일정은 연구기관의 내부사정에 의해 변경될 수 있음

IV. 유의사항

- 제출기한 : 2016. 12. 02. (금) 18:00 까지 (한국시간 기준)
- 제출방법 : 이메일 제출(선정시 원본 우편제출 필요)
- 제출처 : ipkimm@kimm.re.kr 강선녕 (82-42-868-7912)
- 제출서류 :
 - ① 제안서
 - 영문 제안서 서식을 활용
 - A4 용지 30매 이하로 작성하여 pdf 파일로 제출
 - ② 불임 증빙서류
 - 자원분야 실적 증빙서류 1부 (첨부 서식 사용)
 - 사업자등록증 사본 1부
 - 전담변호사 자격증 사본 및 재직증명자료
 - 최근 3년간 재무제표 각 1부
 - 기타 참고자료 (예시:사무소 랭킹 자료 외)
- 추가자료 요청
 - 연구기관은 필요시 신청 특허법률사무소에 대하여 추가 제안이나 추가 증빙자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐
 - 한국 거래업체 또는 한국 특허사무소의 추천서를 제출할 수 있음

○ 제안서 제출 시 유의사항

- 제안서는 제출기한 내에 제출하여야 함
- 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안 특허법률사무소의 부담으로 함
- 연구기관은 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료요청을 할 수 있음
- 제안내용 및 제출서류가 허위임을 밝혀질 경우 평가대상에서 제외되며, 향후 계약 체결 후라도 이러한 사실이 발견될 시 계약을 파기할 수 있으며, 계약대상사무소는 이에 대한 책임 부담
- 제안 요청서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락으로 인한 책임은 제안 특허법률사무소가 책임 부담
- 계약 후 수행과정에서 취득 또는 작성하는 성과물 및 산출물에 대한 소유권은 연구기관에 있으며, 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보에 대하여 유출 또는 누설 하여서는 안 됨
- 본 제안서 양식을 따르되 필요에 따라서 추가할 수 있음

※ 선정공고 및 MOU는 한국어로 진행되고 영어 번역본이 제공될 수 있으나 국문본과 영문본이 충돌하는 경우 국문본이 우선함

※ 본 페이지를 포함하여 제안서(증빙서류는 제외)는 A4용지 30매 이내로 작성하여 pdf 파일로 제출

미국 특허 업무 제안서 선정공고에 관한

제안서

특허법률사무소명	
전문분야	

* 전문분야 복수 선택 가능함.

회 사 명		사업자등록번호 (법인등록번호)	
대 표 자		주민등록번호	
주 소			
전 화 / 팩 스		대표이메일	
회사설립년도			
해당부문 종사기간	년 월	~ 년 월 (년 개월)	
총 직원(명)		근무 특허변호사(명)	

본인 또는 본인이 소속한 회사의 임직원은 본 제안서 제출과 관련하여 대한민국 국가계약법시행령 제76조, 독점규제 및 공정거래에 관한법률 제19조에 규정되어 있는 불공정행위가 없었음을 확약합니다. 향후 이 확약서의 내용이 거짓된 사실을 기재한 허위임이 판명될 경우 관계법령이 정한 어떠한 처벌도 감수 할 것임을 확인합니다. 본인 또는 본인이 소속한 회사의 임직원은 선정평가, MOU체결 및 이행 등의 과정에서 청렴계약 조건을 준수할 것이며, 이를 위반할 때에는 선정을 취소하는 등의 불이익을 감수하고, 이에 민. 형사상 이익을 제기하지 않을 것임을 약정합니다.

본 기관은 연구기관 전담특허대리인 선정에 참가하고자 제안서를 붙임과 같이 제출하며, 제출한 수수료 단가표가 귀 기관에 의하여 수락되면 상응하는 조건으로 MOU를 체결하고 귀 연구원에 관한 대리 업무를 수행할 것을 확약합니다.

- 붙임서류 : 1. 제안서 인쇄본
 2. 붙임 증빙서류
 - 실적 증빙서류
 -사업자등록증
 -전담변호사/변리사 자격증 사본 및 재직증명서류
 -최근 3년간 재무제표
 -기타 참고자료 (예: 사무소랭킹 등)

2016. 10. .

업 체 명 :
 신청인(대표) : (인)

연구기관장 귀하

한국지질자원연구원, 기초과학연구원, 한국기계연구원 및 재료연구소(한국기계연구원 부설)

I. 업체개요

1. 특허법률사무소 연혁

2. 조직도

3. 전문인력 현황 (담당인원만 기재, 총 인원 아님)

가. 현황

○ 전담 US Patent Attorney (총 00 명)(전문분야 담당)

전문분야	세부전문분야	성명	직위	경력 (년/개월)	근속 (년/개월)	변리사 자격취득 연도	전공 및 최종학위				한국사건 담당여부
							학교	졸업 년도	전공	최종 학위	
금속	철강	김xx	변리사 (파트너)	10/3		(○년)	연세대	1996	기계공학	박사	
			변리사 (Counsel)								
금속	물리		변리사 (Associate)						제약학	박사	
평균				5/3	3/7						

○ 전담 US Patent Agent (총 00 명) (전문분야 담당)

전문분야	세부전문분야	성명	직위	경력 (년/개월)	근속 (년/개월)	자격취득 연도	전공 및 최종학위				한국사건 담당여부
							학교	졸업 년도	전공	최종 학위	
금속	전기	김xx	과장 (팀장)	10/3			연세대	1996	기계공학	박사	
표면	화공								제약학	박사	
평균				5/3	3/7						

○ 관리직원 인력 현황 (총 00 명)

전문 분야	세부 전문 분야	성명	직위	경력 (년/개월)	근속 (년/개월)	기타 자격취득	전공 및 최종학위				한국사건 담당여부
							학교	졸업년도	전공	최종학위	
관리직	출원등록	김xx	과장 (팀장)	10/3			연세대	1996	경영학	학사	
관리직	비용								제약학	학사	
평균				5/3	3/7						

※ 총괄변호사와 전담 인력간 업무수행 계획

나. 개인별 경력사항

성명					
소속	직위(직책)				
학 력 (대학교이상)	졸업년도	학 교	전 공	학 위	
해당분야 경력	19 . . . - 20 . . .		경력	00년 00개월	
전문분야	(전문분야의 세부항목 기재) 예) 화학분야->유기화학 (상세 항목을 기재할 수 있는 경우 기재)		업무내용	예) 특허출원, 심판, 소송프 로젝트 수행	
주요실적	(수행내역에 대해 상세 서술 요망) 예: - 줄기세포 관련 기술발굴(상당, 컨설팅) 및 특허출원 (주요 출원인 기재) - 비공개 사항인 경우 00전자와 같이 기재 -특징적 실적 사항 상세 기재 요망				
기타실적 및 경력사항					

- ※ 실제 대응 전담 US Patent Attorney 및 US Patent Agent에 대해서만 기입. 개인별 경력사항 기재
- ※ US Patent Attorney 및 US Patent Agent의 경력(중간사건, 심판 및 소송경력 등) 상세히 기재
- ※ 자문인력, 협력기관 등 외부인력은 제외
- ※ 직위는 소속기관의 해당직위를 기재

II. 특허법률사무소 실적

* 지원분야 상관없이 해당실적 모두를 기재

가. 특허법률사무소 최근 3년간 전체 특허출원/등록 실적

년도	내역	등록률(%)		등록(건)		출원(건)	
		US	US 중 한국고객건	US	US 중 한국고객건	US	US 중 한국고객건
2012							
2013							
2014							
2015							

* 등록률 = 특정년도 출원 건의 특허등록 비율

$$\text{(예시) 2012년도 등록률} = \frac{\text{2012년도 출원건 중 등록된 건수}}{\text{2012년도 출원건수}}$$

나. 특허법률사무소 최근 3년간 전문분야 특허출원/등록 실적

전문분야: 물리, 기계, 금속, 토목 분야

년도	내역	등록률(%)		등록(건)		출원(건)	
		US	US 중 한국고객건	US	US 중 한국고객건	US	US 중 한국고객건
2012							
2013							
2014							
2015							

전문분야: 화학, 화공, 환경, 에너지, 소재 분야

년도	내역	등록률(%)		등록(건)		출원(건)	
		US	US 중 한국고객건	US	US 중 한국고객건	US	US 중 한국고객건
2012							
2013							
2014							
2015							

다. 4개 연구기관 거래 최근 3년간 특허출원/등록 실적 (거래실적이 있는 경우만 작성)

년도	내역	등록률(%)		등록(건)		출원(건)	
		US	US 중 한국고객건	US	US 중 한국고객건	US	US 중 한국고객건
2012							
2013							
2014							
2015							

III. 업무추진 방안 및 특별제안 (※ 자유양식으로 작성)

예시.

- 출원과정의 관리 계획 및 수준
- 전산 시스템의 구비여부
- 업무 수행중 과실에 대한 대책, 기밀보안 관리수준
- 연구기관-한국대리인-미국 특허대리인간 업무 추진 계획
- 유사 고객 업무 경험
- 한국 연구기관의 미국특허청 대응 전략

IV. 수수료 단가표 제시안(연구기관 공고 예비가격-대리인 제시가격)

* 붙임의 단가표 양식 참조하여 작성