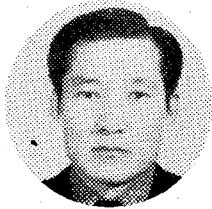


特許의 登錄과 權利保護와의 相關性(3)



李 華 植

<特許廳 登錄課 行政事務官>

③ 申請書 不受理要件

- 登錄을 申請한 事項이 登錄할 것이 아닌 境遇
- 申請書가 方式에 適合하지 아니한 境遇
- 申請書에 記載한 特許番號, 發明의 名稱 또는 登錄의 目的인 權利의 表示가 特許原簿와 符合하지 아니한 境遇
- 申請書에 記載한 登錄名義人의 表示가 特許原簿와 符合하지 아니한 境遇
- 申請人이 登錄名義人인 때는 그 表示가 特許原簿와 符合하지 아니한 境遇, 다만 登錄名義人의 表示의 變更 또는 更正을 申請하는 때는 除外한다.
- 特許管理人의 表示가 登錄原簿와 符合하지 아니한 境遇
- 申請書에 記載한 事項이 登錄의 原因을 證明하는 書類와 符合하지아니한 境遇
- 申請書에 必要한 書類를 添付하지 아니한 境遇
- 登錄稅 및 登錄料를 納付하지 아니한 境遇

以上 登錄申請書의 “不受理制度”는 特許出願書나 審判請求書의 “補正制度”와 相異하다.

補正은 特許를 出願한後 審査審判過程에서 內容의 欠缺을 補正할 수있는 制度이나 登錄申請書의 不受理制度는 申請書가 登錄公務員의 方式 審査에서 不受理要件에 該當하면 補正없이 不受

理되어 申請人에게 反送하는 制度이다.

特許出願書나 審判請求書는 最初부터 完全한 明細書 및 圖面이나 資料를 要求하기가 困難하다. 即 先出願主義下에서는 出願을 서두르다보면 記載의 表現, 請求의 範圍, 또는 先行技術의 調査등에 完全을 기하기가 어렵고 出願時에는 실사 完全한 것으로 생각하고 있었다 하더라도 審査官이 審査하는 過程에서 明細書나 圖面に 손을댈 必要가 적지 않기 때문이다. 이와 같은 補正制度는 發明保護의 立場에서는 必要하나 補正의 範圍는 많은 制限을 받고 있다.

登錄業務에 있어서는 登錄申請書가 接受되면 補正이나 訂正없이 受理아니면 不受理로 처리된다. 만일 이미 제출한 特許料納付書가 納期日에 임박하여 納付額不足에 의한 過誤納으로 不受理 通報되면 不足한 登錄料納付期限을 일실하게 되어 權利者에게 回復할 수 없는 不幸을 超來케 되므로 登錄關係申請時는 記載의 正確도 重要하지만 期間의 計算과 登錄의 效力面에도 關心을 가져야 할 것이다.

5. 登錄의 效力

① 特許權發生要件으로서의 效力

特許權은 設定登錄에 의하여 發生한다(特許法 第44條)라고 規定한 바와 같이 特許權은 登錄에 의하여 그 效力이 發生한다. 또한 登錄은 一種

의 行政行爲이기 때문에 行政法上의 效力도 發生한다.

特許權의 登錄原因에는 審査官에 의한 適法한 登錄査定과 所定の 登錄料를 納付하여야 하므로 이와 같은 登錄原因行爲가 없는 登錄은 無效이고 特許權이 發生하지 않는다.

② 效力發生要件으로서의 登錄

特許權의 變動中 相續과 一般承繼를 除外한 다음에 該當하는 事項은 登錄原簿에 登錄하지 않으면 그 權利 變動效力이 發生하지 않는다.

○ 特許權의 移轉, 拋棄에 의한 消滅 또는 處分の 制限

○ 專用實施權의 設定, 移轉, 變更, 消滅 또는 處分の 制限

○ 特許權 또는 專用實施權을 目的으로 하는 質權의 設定, 變更, 消滅 또는 處分の 制限

이것은 物權의 變動效力이 當事者의 意思만으로 發生하는 民法의 一般原則인 意思主義와는 달리 特許權은 當事者의 意思만으로는 特許權등의 變動效力은 發生하지 않고 登錄에 의해 비로소 그 效力이 發生하는 登錄主義를 採擇하고 있다. 意思主義는 登記·登錄이 權利變動의 對抗要件이므로 登記나 登錄이 없더라도 物權의 實質의 權利變動이 發生하나 이와는 달리 登錄主義下에서는 登錄이 效力發生要件이므로 항상 登錄과 權利의 實體가 一致하여야 한다.

이와 같이 登錄이 效力發生의 要件이라 할지라도 登錄만하면 반드시 權利變動의 效力이 發生하는 것은 아니고, 登錄以前에 有效한 契約等의 法律行爲가 있어야 有效하다. 만일 權利移轉에 있어 讓渡證이나 其他 申請書를 위조하여 登錄을 받았다면 이는 當然히 移轉의 效力은 發生하지 않는다.

이와 같이 特許關係法에 있어서는 登錄을 效力發生要件으로 規定하는 境遇도 있지만 相續과 一般承繼에 의한 特許關係의 權利移轉은 登錄이 없어도 事實上的 移轉의 效力이 發生한다. 即, 상속과 일반승계의 경우는 權利移轉을 登錄하지 않아도 當事者에게 別被害가 없기 때문이다. 다만 民法 第187條의 但書의 境遇와 같이 相續과 一般承繼에 의한 權利變動도 登錄하지 않으면 處分할 수 없다고 보아야 한다.

相續과 一般承繼에 의한 特許權의 移轉도 第3者에게 다시 移轉할 때는 登錄原簿에 相續과 一般承繼事項을 登錄한 후 第3者에게 移轉하는 節次를 取해야 한다. 그러므로 特許法에는 相續과 一般承繼의 境遇는 特許廳長에게 지체없이 申告토록 規定하였다(特許法 第56條 2項).

③ 對抗要件으로서의 登錄

通常實施權의 移轉, 變更, 消滅이나 處分の 制限 또는 通常實施權을 目的으로 하는 質權의 設定, 移轉, 變更, 消滅이나 處分の 制限은 登錄을 하지 아니하면 第3者에게 對抗할 수 없다(特許法 第62條).

特許權者의 許諾에 의한 通常實施權은 當事者의 意思表示만으로 效力이 發生하고 登錄은 단지 第3者에 對한 對抗要件에 不遇하다. 따라서 登錄하지 않은 通常實施權者는 當該特許權에 對하여 그 後에 設定된 餘他 通常實施權이나 專用實施權者에게 對抗할 수 없다.

例컨대 通常實施權者인 甲이 乙에게 通常實施權을 讓渡한 後 未登錄狀態에서 甲이 丙에게 二重으로 同一 內容을 讓渡한 境遇, 乙은 丙에게 通常實施權을 主張할 수 없지만 만일 丙이 먼저 通常實施權의 移轉登錄을 畢했을 때에는 丙이 通常實施權을 取得하고 乙은 通常實施權을 主張할 수 없게 된다. 이것은 不動產의 登記가 第3者에 對한 對抗要件임을 規定하고 있는 民法의 規定과 같다고 解釋된다.

④ 登錄의 推定力 發生效力으로서의 登錄

特許權이 登錄되면 그 原因의 有效無效와는 關係없이 登錄의 效力이 發生되지만 一般인으로 하여금 登錄된 內容이 事實이고 實體와 같다고 推定시키는 效力이 있는바 이를 登錄의 推定力이라 한다.

그러나 不動產登記와 같이 特許의 登錄에 있어서도 登錄의 公信力은 認定되지 않는다. 만일 登錄의 公信力이 認定되면 登錄事實을 믿고 去來하는 第3者를 保護하는 面에서는 妥當할지라도 特許權者의 保護에는 符合되지 않는다. 만일 特許權者의 意思에 反한 登錄(納期內 登錄料納付에도 불구하고 權利消滅登錄)이 있을 境遇 그 登錄의 公信力이 認定되어 實質적으로 確定(權

利消滅)되어 回復이 不可能하면 權利者에게 不測의 被害가 있기 때문이다.

特許의 登錄도 一種의 行政行爲이므로 權利關係의 實質的인 效力과 變動이 登錄과 같이 存在할 것이라는 蓋然性과 推定力을 부여하는데 지나지 않으므로 審判에서 反證을 들어 다투게 되고 만일 이 反證이 審判에서 認定되면 登錄內容이 반복된다.

⑤ 中間省略效力으로서의 登錄

特許權이 原簿에 登錄된 權利者(甲)로부터 中間讓受人(乙)에게, 또 中間讓受人으로부터 最終讓受人(丙)에게 移轉된 境遇, 移轉登錄時 登錄節次를 簡素化하고 手數料등 負擔을 덜기 위하여 中間讓受人 乙의 讓受關係를 省略하고 原簿에 登錄된 特許權者로부터 直接最終讓受人 丙에게 移轉하는 內容의 登錄이 申請되었을 때와 같은 境遇인데 이때 이를 受理할 것인가에 對하여 問題點이 있다.

不動產登記에서는 乙의 關係를 省略하는 中間省略登記가 많이 行해지고 있지만 登錄權移轉登錄制度에 있어서는 權利移轉은 登錄이 效力發生要件이므로 乙의 關係를 省略하기가 困難하다.

中間讓受人 乙은 移轉登錄을 받지 않는 限 特許權을 取得할 수 없고 丙에게 讓渡할 수도 없기 때문이다(民法 第187條). 이상 例示에서 登錄實務上 中間讓受를 省略하고 原簿에 登錄된 權利者 甲으로부터 直接 丙에게 讓渡하는 讓渡證이 登錄原因書類에 添付되면 丙에게로 移轉登錄은 可能하다.

例를 들면 登錄權者 丙과 登錄義務者 甲의 名義로 移轉登錄이 申請될 때 添付되는 原因書類에 甲과 乙間의 讓渡證과 乙과 丙間의 讓渡證이 添付될 때 乙의 關係를 省略하는 中間省略登錄은 不可하다. 왜냐하면 特許權의 移轉은 登錄이 效力發生要件이 될뿐만 아니라 特許權의 權利變動을 登錄原簿에 事實대로 登錄하여 一般에게 公示하므로써 去來의 安全을 圖謀하는데 特許登錄制度의 意義가 있으므로 이를 沮害하는 中間省略登錄은 認定할 수 없기 때문이다.

이런 類似한 境遇는 特許權者(被相續人)가 死亡한 後 相續에 의한 移轉登錄을 畢하지 않은채 相續人과 他讓受人과의 特許權移轉關係도 마찬가지로

가지이다.

特許의 登錄關係에서 中間省略登錄이 認定되는 境遇는 權利의 變動關係가 아닌 住所地變更登錄등에서 찾아볼 수 있다. 即 原簿에 登錄된 住所地로부터 移轉登錄하지 않고 數次 他住所地로 移轉한 後 中間住所의 移轉登錄關係를 省略하고 最終住所로 登錄하는 境遇이다.

⑥ 登錄의 有效要件

登錄이 有效하기 위하여는 登錄과 符合하는 有效한 登錄原因(契約書) 및 登錄原因과 一致하는 權利의 變動이 存在하는 한편 登錄이 그 節次에 適合하여야 한다. 登錄의 有效 無效는 審判에서 判斷되는 것이 原則이지만 大體로 登錄의 有效要件을 다음과 같이 列擧할 수 있다.

○ 特許權이 登錄時에 有效하게 存在하여야 한다.

登錄 當時 特許料不納, 存續期間의 滿了等에 의해 이미 消滅된 特許權에 對하여 移轉登錄이 되어도 移轉의 效力은 發生되지 않는다.

○ 特許關係法令에 適合하여야 한다. 即 專用實施權을 設定登錄한 後 그 設定登錄된 範圍에 저촉되는 他專用實施權의 設定이나 通常實施權의 設定登錄은 無效이다.

○ 登錄이 有效한 登錄原因乃至는 權利의 實體와 符合되어야 한다.

登錄과 登錄原因이 實質的으로 同質性이 維持되어야 有效고 그렇지 못할 때의 登錄은 無效이다.

例컨대 特許權의 移轉에 있어 一部 移轉讓渡契約이 締結되었으나 全部移轉申請이 있어 錯誤登錄되었다면 有效한 登錄原因으로 볼 수 없는 特許權의 一部는 無效가 된다고 보아야 할 것이다.

○ 登錄名義人이 實在하여야 한다.

登錄名義人이 實在하지 않는 가공의 명의로된 登錄은 無效이다. 또한 豫告登錄의 境遇 登錄의 原因인 審判의 請求등 訴의 提起가 없는 豫告登錄도 無效이다.

○ 有效한 登錄節次에 의한 登錄일 것

特許關係法令에서 規定하는 登錄節次의 有效要件을 갖추어야하고 登錄原簿上에 登錄이 이루어져야 한다.

有效한 登錄原因을 隨伴하는 實質的인 權利變動이 있고 申請節次에 充足되었다 하더라도 登錄原簿上에 登錄되지 않으면 登錄의 效力은 發生되지 않는다.

6. 特許登錄制度 運用改善方向

特許의 登錄業務는 產業의 發展과 더불어 每年 增加趨勢에 있다. 이는 國際競爭이 熾烈한 產業社會에서 特許가 企業經營上의 戰略的 手段으로 그 價値가 높아짐에 따라 特許에 對한 一般의 關心이 提高되어가고 있기 때문이다.

特許登錄業務의 基礎가 되는 特許登錄制度가 恒常 產業發展과 國民의 興望에 符合되는 것만은 아니다. 그것은 法制의 改正節次가 複雜하고 多少의 改正期間이 所要되기 때문이다.

그러나 特許登錄制度의 運用은 產業發展을 促進하고 特許를 保護하는 本來의 目的이 具現되도록 制度와 現實間의 矛盾을 最少化하기 위한 效果的인 運用이 必要하다.

따라서 現行登錄制度의 運用은 一部 不合理한 內容이 改正될 때까지 民願人의 便易 圖謀와 浪費를 抑制하는 立場에서 다음 몇가지 制度運用 改善策을 提示코자 한다.

① 印鑑證明添付制度(特許登錄令 第26條 12項)

特許權의 移轉, 實施權 및 質權設定, 假登錄權利消滅 및 回復등 權利變動時 登錄申請書에 添付할 具備書類中 登錄原因을 證明하는 書類로서 “登錄義務者의 印鑑證明書”를 添付하여야 하고 만일 登錄義務者가 인감제도가 없는 外國人인 境遇에는 이에 準하는 證明書를 印鑑證明代身添付토록 規定하고 있다.

이 規定에 따라 印鑑制度가 있는 日本人이 登錄義務者인 때에도 印鑑證明提出이 不可避하다.

實例로 登錄義務者인 日本人과 印鑑制度가 없는 다른 外國人과의 사이에 作成된 特許權 讓渡 契約書에 記名捺印代身 署名(Sign)을 하고 이를 立證하기 위하여 公證人의 公證書를 提出하였을 境遇에 特許登錄令 第26條12項5號의 規定을 適用하여 不受理할 것인가의 問題가 發生한다.

이 때에는 日本 公證人의 公證으로서 登錄原

因書類에 對한 登錄義務者의 眞意가 確認될 뿐만 아니라 印鑑證明書를 提出받어도 아무런 意味가 없으며, 또한 登錄義務者의 印鑑證明書添付未備로 不受理하게 되면 이미 作成한 原初의 契約書에 印鑑을 使用하여 再作成하라는 뜻이 되므로 이렇게 되면 登錄業務의 硬直性和 國際間에 不信風潮를 가져올 優慮가 있으므로 이때 印鑑證明未備를 理由로 한 불수리는 妥當치 못한 것으로 生覺된다.

그러므로 이런 境遇에 印鑑制度가 있는 一方當事者와 다른 外國人當事者間에 서명으로 登錄原因書類인 契約書가 作成되고 이에 對한 公證이 있는 境遇에는 이 公證을 登錄義務者의 印鑑提出에 가름하여 正當한 登錄原因書類로 受理하여야 할 것이다.

② 登錄申請書 不受理制度(特許登錄令 第34條)

特許料納付書의 記載事項中 住所等 輕微한 內容이 登錄原簿과 符合하지 않을 때 受理與否에 關한 問題가 있다.

이때는 同納付書를 不受理하는 것이 特許登錄令 第34條 1項 7號에 適合하다고 볼 수 있으나 만일 最初로 納付하는 設定登錄料를 錯誤로 銀行에 不足納付하고 不足된 納付領收證이 添付된 登錄料納付書를 納期가 임박하여 提出되었을 때 위와 같은 輕微한 記載錯誤를 理由로 不受理反送된다면 納期經過(納付拋棄看做)로 權利者에게 不測의 損害를 줄뿐만 아니라 登錄業務의 繁雜을 가져온다.

그러므로 住所 등 輕微한 事項이 錯誤記載된 登錄料納付書가 提出되더라도 登錄料納付書上의 權利者와 出願書 또는 登錄原簿에 記載된 內容과 對比하여 同一人(姓名과 住民登錄番號 同一)이 確認되면 于先受理하고 住所相異에 對하여는 登錄權者 또는 그 代理人에게 住所表示變更申請書를 提出토록 通報함이 妥當하다.

③ 登錄名義人表示(住所) 更正登錄制度(特許登錄令 第17條)

登錄原簿에 記載된 權利者의 住所를 是正登錄하는 方法으로는 表示更正登錄과 表示變更登錄이 있는데 “表示更正登錄은 最初登錄原簿에 登

登錄된 住所가 錯誤 또는 一部漏落이 있어 實在住所와 不一致가 있는 경우에 登錄原簿의 잘못된 登錄을 是正하기 위한 登錄을 말하고 “變更登錄”은 登錄原簿에 正當한 住所로 登錄을 畢한後 移徙等 後發의으로 일어나는 住所變動이 있을 때 登錄原簿의 住所를 變動된 住所로 是正하는 登錄을 말한다.

그런데 登錄名義人表示變更中 住所地變更 登錄申請의 境遇 申請書上 記載된 申請人(登錄名義人)의 變更前 正當한 住所가 登錄原簿와 相異할 때 特許登錄令 第34條 5號의 규정에 의거 同申請書를 不受理하므로 登錄原簿의 잘못된 住所를 實在와 一致시키기 위한 更正登錄節次를 先行하여 왔으나 이런 境遇 同時에 申請된 關聯權利變動登錄申請書類도 不受理하여야하는 繁雜性을 超來하므로 다음의 경우는 表示(住所, 更正登錄節次를 省略하는 것이 登錄業務의 節次簡素化나 對民便益의 立場에서 妥當한 措置라고 생각한다.

○ 登錄名義人 表示(住所) 變更登錄申請書에 添付된 書類(住民登錄表, 法人登記簿登·抄本, 國籍證明書등)로서 登錄原簿上의 錯誤 또는 漏落된 住所가 確認된 경우

○ 個人的 경우에는 登錄原因證明書類로서 同一(姓名, 住民登錄番號同一)임이 確認된 境遇

以上 列擧한 例示와 같이 特許登錄制度의 運用은 法制本然의 目的에 明白히 反하지 않는 限

民願人便易爲主로 伸縮性있게 運用하여야 하기 때문에 特許廳에서는 登錄節次의 簡素化등 制度改善이 끊임없이 推進되고 있다.

우리나라 特許登錄制度는 先進外國에 비해 그 歷史가 日淺하고 登錄業務量增加에 따른 擔當機構나 施設 및 人力이 絶對的으로 不足한 實情에서도 發展的인 登錄業務改善을 推進하고 對民奉仕에 最大의 努力을 기울이고 있다.

此際에 特許事務所를 包含하여 特許關係人에 한가지 當부하고 싶은 것은 特許廳에 申請하는 登錄關係書類나 出願書는 可及의 午後 5時前으로 提出하여 줄 것을 當부하고 싶다.

每日 午後 5時前後가 되면 退勤時까지 登錄課나 出願課 窓口에는 約 10餘名이 항시 물려있어 書類提出에 혼잡함을 볼 수 있다.

登錄關係書類의 約 80%以上이 이때 접수되므로 處理에 時限을 要하는 民願書類의 신속처리가 困難할뿐만 아니라 申請하기 위하여 窓口에서 기다리는 民願人의 不便도 적지 않으므로 이點 特히 留意하여 能率向上을 沮害하는 不必要한 浪費를 없애야 할 것으로 생각된다. ☞

<84年 11月號 訂正>

- ◎ 11面 2行 意匠欄 “26,000”을 삭제
- ◎ 11面 3行 實用欄 “150,000”은 “98,000”임
- ◎ 11面 3行 意匠欄 “150,000”은 “59,000”임

<끝>

(案) 月刊「發明特許」原稿募集 (內)

本誌는 讀者여러분과 함께 만드는 工業工有權 專門誌입니다. 本誌는 製作에 讀者여러분의 幅넓은 參與을 기다리고 있습니다.

工業所有權에 관한 內容이면 무엇이든 歡迎하며 採擇된 原稿는 本誌 所定의 稿料도 드립니다. 많은 投稿바랍니다.

- ◎ 論文: 200字 原稿紙 20~50枚 (번역문포함)
- ◎ 우리社의 特許管理: 30枚 내외
- ◎ 發明成功事例(職務發明 우대): 30枚 내외 (추후 단행본으로도 製作됨)
- ◎ 나의 提言: 10枚 내외 (工業所有權法 改善 사항에 한함)
- ◎ 工業所有權 수필: 10枚 내외 (外國視察記 포함)
- ◎ 기타(社內消息·新製品 紹介·만화등)
- ◎ 接受期限: 수시접수
- ◎ 接受處: 韓國發明特許協會 調查部 「月刊發明特許」編輯室