工業所有權 相談解說

實施權의 設定登錄節次 등

問 **[1] 特許權에 對한 實施權의 設定登錄 節次를 알고 싶읍니다.**

[2] 特許權者와 同業으로 會社를 設立하고자 하는데 特許權의 出資方法과 比率은 어떻게 定하는지요?

[3] 外國特許를 技術導入하고자 하는데 그 節次를 알고 싶읍니다.

答 [1] 特許權이란 特許받은 發明(物件, 裝置方法)을 特許權者가 獨占排他的으로 實施할 수 있는 權利를 말하므로 特許權者는 自己의 權利를 他人에게 讓渡할수 있음은 물론 그 實施權을 他人에 許與할 수도 있읍니다. 그런데 特許權이나 이의 實施權은 객체가 無形의 것이므로 權利에 對한 공시는 權利關係에 關한 공부인 特許 登錄原簿에 依하는 수 밖에 없읍니다. 또한 專用 實施權의 設定 變更 消滅等에 關한 事項은 登錄을 하지 않으면 效力이 發生하지 않으나, 通常 實施權의 設定은 登錄을 하지 않아도 效力은 發生되나 登錄이 되지 아니하면 第3者에 對抗하지 못합니다.

即 專用 實施權에 關한 登錄은 效力發生 要件이고 通常 實施權에 關한 登錄은 對抗要件인 뿐입니다. 그러므로 專用 實施權이든 通常實施權이든 간에 登錄은 必要하게 되는 것입니다.

特許權에 對한 實施權의 設定을 登錄코자 하는 경우에는 먼저 特許權의 實施 範圍 即 實施地域, 實施期間, 實施權利內容 等을 決定하는 實施許與契約을 締結한 다음 登錄申請書를 作成하고 實施權設定契約書, 印鑑證明書, 外國人인 경우에는 國籍證明書, 第3者의 同意가 必要한 경우에는 그 證明書類 等을 添附하여 特許廳 登錄課에 申請하면 됩니다.

登錄課에서는 申請書類 內容의 諸般記載事項을 確認한 後에 하자가 없을時 特許登錄原簿에 登錄을 畢하고 申請書 副本에 登錄이 되었음을 記載하여 申請人에게 通知합니다.

[2] 一般的으로 特許權者와 同業하는 경우에는 特許權者가 技術을 提供하고 資本家가 資本과 經營을 맡는 것이 보통의 例입니다.

工業所有權도 하나의 財產權이므로 會社設立時 現物 出資의 대상이 됩니다.

出資의 比率은 모든 特許權을 一律的으로 定할 수는 없을 것이며 이는 當事者가 協議한 評價額에 따라 出資額이 定해질 것입니다.

特許權의 評價에 있어 參考할 事項을 말씀드리면 다음과 같습니다.

① 發明의 重要性(基本的 發明인지 改良發明인지)
② 發明의 開發程度(다시 硏究를 요하는 技術인지)
③ 發明實施의 所要經費
④ 需 要
⑤ 實施함으로 얻을 수 있는 利益金
⑥ 노우하우를 同伴하는지의 與否等

[3] 外國特許라 함은 우리나라 以外의 外國에서 特許된 것을 말하는 것으로서 우리나라에서 特許된 것이 아니므로 우리나라에서는 特許權의 效力이 없으며 外國特許를 導入하였다 하더라도 이를 獨占實施할 수 없을 뿐만아니라 他人이 이를 國內에서 實施하더라도 이를 制裁할 수 없어 技術導入에 대한 소기의 성과를 거두기가 어려울 것 같습니다. 그러나 資本財導入이나 다른 技術導入 때문에 外國特許를 技術導入하는 경우가 있으므로 이 경우 技術導入契約을 하고자 하는자는 技術導入에 대한 申告를 該當部處에 하여야 합니다. 〈金〉

(金永吉(辨理士·金永吉 國際特許法律事務所長))

新 刊 案 內

國際工業所有權法
〈韓·美·日·英·獨·佛·파리條約·PCT·EPC制度 총망라〉

辨理士 金 永 吉 編
4·6倍版 : 1,664面(부록포함)
價 格 : 74,000원
판매처 : 韓國發明特許協會資料販賣센터