

산업재산권 등록업무 편람(6)

본 내용은 특허청 등록과에서 발간한 「등록업무 편람 1998」의

제3장 <등록유형별 등록절차>를 연재하는 것임 <편집자 주>

신탁등록(특등령 51-63)

(1) 신탁등록

신탁이라 함은 자신의 재산권의 이전처분을 위하여 위탁자인 자신과 수탁자와의 신뢰관계를 기반으로 수탁자로 하여금 일정한 목적의 범위내에서 재산을 관리·처분하는 것으로 특허권이 재산권의 하나이므로 신탁행위의 목적이 될 수 있다. 신탁행위는 등록을 함으로써 그 효력이 발생되며 제3자에 대한 대항권이 부여된다.

▶ 신탁법의 관련규정

제19조(물상대위성) 신탁재산의 관리, 처분, 멸실, 훼손 기타의 사유로 위탁자가 얻은 재산은 신탁재산에 속한다.

제38조(수탁자의 손해배상의무) 수탁자가 관리를 적절히 하지 못하여 신탁재산의 멸실, 감소 기타의 손해를 발생하게 한 경우 또는 신탁의 본지에 위반하여 신탁재산을 처분한 때에는 위탁자, 그 상속인, 수익자 및 다른 수탁자는 그 수탁자에 대하여 손해배상 또는 신탁재산의 회복을 청구할 수 있다.

(2) 등록신청자

① 등록권리자 및 등록의무자(특등령51)

특허권 또는 그 특허에 관한 권리의 신탁의 등록에

있어서는 수탁자를 등록권리자로 하고 위탁자를 등록의무자로 한다.

② 신탁의 특례(특등령52)

신탁법 제19조와 제38조의 규정에 의하여 신탁재산에 속하는 특허권 또는 그 특허에 관한 권리의 신탁 등록을 신청하는 경우와 신탁재산의 회복을 청구하는 경우에는 수탁자만으로 신청할 수 있다.

③ 대위신청(특등령54)

○ 수익자 또는 위탁자 대위

수익자 또는 위탁자는 수탁자에 대위하여 신탁등록 신청가능

○ 채권자의 대위

채권자가 수탁자를 대위하는 경우에는 신청서에 등록의 목적인 특허권 또는 그 특허에 관한 권리가 신탁재산임을 증명하는 서류를 첨부하여야 함.

(3) 신탁등록신청의 구분

① 동시신청(특등령55)

○ 신탁의 등록은 신탁에 의한 특허권의 이전 또는 특허권 이외의 권리의 설정이나 이전의 등록의 신청과 동일한 신청으로 신청하여야 함. 다만 수익자 또는 위탁자

가수탁자에 대위하여 신탁의 등록을 신청하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 위 규정은 신탁법 제19조의 규정에 의하여 신탁재산에 속하는 특허권 또는 그 특허에 관한 권리의 신탁의 등록을 신청하거나 신탁법 제38조의 규정에 의하여 신탁재산의 회복을 청구하는 경우에 준용한다.

② 신탁등록의 말소신청(특등령56)

- 신탁재산에 속하는 특허권 또는 그 특허에 관한 권리가 이전에 의하여 신탁재산에 속하지 아니하게 된 경우의 신탁등록의 말소는 특허권 기타 특허에 관한 권리의 이전등록의 신청과 동일한 신청서로 하여야 함.
- 위 규정은 신탁의 종료에 의하여 신탁재산에 속하는 특허권 기타 특허에 관한 권리가 이전된 경우에 준용한다.

(4) 등록원인 증명서류

- ① 신탁계약서
- ② 제3자의 허가·인가·동의 등이 필요한 경우 그 증명서류등

(5) 등록절차(특등령53)

- ① 접수
 - 접수일부인 날인
 - 접수번호부여 및 대장등재
- ② 등록원부출력
- ③ 방식심사
 - 신청서에 첨부할 서류의 기재사항

- 위탁자·수탁자 및 수익자의 성명·주민등록번호 및 주소나 영업소

- 신탁관리인이 있는 경우 그 성명·주민등록번호 및 주소나 영업소

- 신탁의 목적

- 신탁재산의 관리의 방법

- 신탁의 종료의 사유

- 기타 신탁의 조항

- 신청자의 적정여부

- 신청의 원인증명서류의 적정여부

- 수수료 납부여부

※ 보정지시, 불수리 및 과오납 결정(통지)

④ 전산입력 및 출력

등록원부에 신탁의 등록을 할 경우는 신탁번호 기재(특등칙20)

⑤ 결재안 대사·확인

⑥ 신탁원부작성

- 직권에 의한 특허신탁 원부예의 등록(특등령53②)

특허청장은 신탁의 등록을 한 경우에는 특허등령 제53조제1항의 신청서에 첨부된 신탁에 관한 사항을 직권으로 신탁원부에 등록하여야 한다.

- 특허신탁원부의 특허신탁번호란에는 최초의 등록한 순위에 의하여 특허신탁번호 기재

- 신탁관리란중의 표시란에는 신탁재산에 속하는 특허권 기타 특허에 관한 권리의 표시를 하며, 그 변경 및 소멸과 권리의 신탁의 종류를 기재하고 표시번호에는 표시란에 기재한 등록사항의 순위를 기재

- 신탁원부의 사항부중 사항란에는 신청서에 첨부한 신탁에 관한 사항(특등령53①) 및 그 변경을 기재하고 순위번호란에는

사항란에 기재한 등록사항의 순위 기재

- ⑦ 등록사항 등록필 통지
- ⑧ 등록관련서류 정리 및 보관

소멸에 의한 직권등록

(1) 말소등록의 의의

이미 등록되어 있는 등록의 실체가 소멸된 경우 또는 당사자의 의사에 의하여 특허권, 실시권등을 법률적으로 소멸시키고자 하는 경우 그 등록상태의 말소를 목적으로 하여 행하는 등록을 말한다.

(2) 말소등록의 종류

① 특허권등의 소멸원인에 의한 말소등록(직권 등록사항)

특허권등의 소멸원인으로는 존속기간의 만료, 연차분 특허료의 불납, 상속인의 부존재, 특허무효심결의 확정, 특허불실시에 의한 취소등이 있다.

② 당사자의 신청에 의한 말소등록

이밖에 당사자의 의사표시에 의한 말소등록, 포기·계약해제·채무변제등

* 특허권등의 소멸원인

- 존속기간의 만료(특88, 실22, 의40, 상42)
- 등록료의 불납(특81③, 실20, 의33③)
특허권·실용신안권·의장권의 연차분 특허(등록)료를 납부하지 않으며 그 권리는 소멸
- 상속인의 부존재(특124, 실29, 의59, 상64)
· 일반적으로 소유권은 상속인이 존재하지 않을 경우 국가에 귀속되나 특허권등은 이를 소멸시켜 누구나 자유로이 사용할 수 있도록 하고 있음.

· 특허권·실용신안권·의장권은 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 소멸하고, 상표권의 경우 상표권자가 사망한 날부터 3년이내에 상속인이 그 상표권을 이전등록하지 아니한 경우에는 상표권자가 사망한 날부터 3년이 되는 날의 다음 날에 상표권이 소멸됨.

- 이의신청취소결정·취소·취소심결(특74, 116, 실15, 29, 의29의5, 상73)
- 특허권·실용신안권에 대한 통상실시권 설정의 재정이 있는 날로부터 계속하여 2년이상 국내에서 실시되지 않을 경우에는 이해관계인의 신청이나 직권에 의하여 취소 가능하며, 특허권의 취소가 있을 때 특허권은 소멸됨
- 특허이의신청·실용신안이의신청·의장무심사등록 이의신청에 따라 취소결정에 있으면 그 의장권은 처음부터 없던 것으로 봄
- 상표등록의 취소심판청구에 따라 취소심결이 확정되면 그 상표권은 그때부터 소멸됨
- 무효심결·판결(특133, 134, 실32, 의68, 상71, 72)
특허등록등을 무효로 한다는 심결 또는 판결이 확정되면 그 특허권 등은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 봄
- 당사자의 포기등
당사자의 포기, 계약해제·채무변제등

(3) 직권등록절차

① 존속기간 만료 및 특허(등록)료 불납
전산담당과의 협의하여 매년 1-2회 일괄 소멸 등록하되, 특허(등록)료 불납으로 인한 권리소멸은 소멸등록을 한 후 이 사실을 자료과에 공고의 회하여 공고함(출원규정20)

② 상속인의 부존재

이해관계인의 신청등 상속인의 부존재 사실이 확인될 경우 직권으로 소멸등록

③ 이의신청취소결정·취소·심판 및 판결
심사국 또는 심판원의 통지에 따라 직권등록

- 통지서 접수(심사국:이의신청취소결정, 심

판원: 확정심결)

- 등록원부 출력
- 통지서와 등록원부의 기재사항 확인(예고등록사항 등)
- 전산입력 및 결재안 출력
 - ※ 말소의 등록방법(특등칙15)
 - 말소원인·연월일 및 말소등록의 취지를 기재한 후 말소할 등록을 음영으로 말소
 - 말소 대상권리를 목적으로 하는 제3자의 권리에 관한 등록이 있는 때에는 등록원부중 해당부분의 사항란에 그 권리의 등록을 말소함으로써 제3자의 권리에 관한 등록이 말소된다는 취지를 기재한 후 그 등록을 음영으로 말소
- 결재안 출력 및 확인 대사
- 반환할 특허(등록)료 산정 및 과오납(불수리)통지서 작성
- 결재
- 등록사항 및 과오납 통지
- 등록관계서류 정리

특허(특허권) 포기 등 신청에 의한 등록

(1) 특허권 포기의 등록

특허권의 포기란 특허권자의 자유로운 의사에 의하여 특허권을 포기하는 것을 말한다. 다만, 포기대상인 특허권에 전용실시권자등 이해관계인이 있는 경우에는 전용실시권자등의 동의가 있어야 하는등 일정한 제한이 따른다. 특허권등의 포기는 등록함으로써 효력이 발생되며(특101①), 포기의 효과는 포기가 있는 때 그때부터 소멸된다(특120).

① 포기의 형태

- 공유자의 특허권등의 지분 포기
 - ※ 공유자의 지분포기는 다른 공유자에게 귀속, 상속인이 없는 권리는 소멸(특124)
 - 특허권등의 권리 전부 포기
 - 2이상의 특허청구항의 경우 각 청구항별 포기(특215)
 - ※ 등록사정 후 설정등록시까지는 특허권의 2이상의 청구항중 일부항의 포기는 할 수 없음(이때의 포기는 실질적인 보정행위로 특허법제51조 제1항의 규정에 위반됨)
- ② 포기의 제한(특119)
- 특허권자는 전용실시권자·질권자 또는 통상실시권자의 동의없이 그 특허권을 포기할 수 없다.
 - 전용실시권자는 통상실시권자의 동의없이 포기 불가
 - 통상실시권자는 질권자의 동의없이 포기 불가
- ③ 등록원인 증명서류
- 권리포기서(인감증명서첨부)
 - 공유나 전용실시권등이 설정된 경우 이해관계인등 동의자의 동의서(동의자의 인감증명서 첨부)
- ④ 신청자
- 권리를 포기하고자 하는 자(등록명의인)
- ⑤ 등록절차
- 신청서 접수
 - 접수일부인 날인(영수증 날인)
 - 접수번호 부여(년도별 일련번호)
 - 접수대장 등재
 - 등록원부 출력
 - 방식심사
 - 신청서상의 권리번호와 출력한 등록원부와 권리 동일 여부

- 신청자 적격 확인
- 신청서의 기재사항 확인
- 원인증명서류의 확인
- 수수료 납부여부등
- * 보정, 불수리, 과오납 결정 및 통지

- 전산입력 및 결재안 출력
- 결재안 출력 및 확인 대사
- 결재
- 등록사항 통지
- 등록관계서류 정리

(2) 가등록의 등록말소

- 가등록의 말소는 가등록명의인만이 신청할 수 있으며, 신청서에 가등록명의인의 송낙서 또는 재판의 등본 또는 주문증명을 첨부한 경우에는 등록상 이해관계가 있는자 만으로 신청가능(특등령48)

(3) 예고등록의 말소(특등령49)

- 등록의 말소 또는 회복의 소(訴)로 법원의 촉탁에 의해 예고등록된 사건에 대하여 각하·확정·취하·청구포기·화해가 있는 경우 법원은 예고등록의 말소를 특허청장에게 촉탁
- 촉탁서에 재판의 등본 또는 소의 취하·청구의 포기 또는 화해를 증명하는 서류를 첨부
- 특허청장은 이의신청·심판청구·소의 제기·상고 등의 예고등록된 사건이 이의 결정·취하·심결·판결등이 확정된 경우 직권으로 그 예고등록을 말소하여야 함.

- 특허청장은 그외에도 등록의 원인의 무효나 취소로 인한 등록의 말소 또는 회복을 한 경우 기타 예고등록의 원인으로 된 사실이 소멸된 경우에는 직권으로 예고등록을 말소하여야 함.

(4) 사망으로 인한 등록의 말소(특등령46)

특허권 이외의 권리(실사권·질권 등)가 그 권리의 사망으로 인하여 소멸한 경우에 신청서에 그 사망을 증명하는 호적등본이나 초본 기타 당해 사실을 증명할 수 있는 서류를 첨부한 때에는 등록권리자만으로 등록의 말소를 신청할 수 있음

(5) 등록의무자의 소재가 불명한 경우의 등록의 말소(특등령47)

- 등록권리자는 등록의무자의 소재가 불명하여 등록의 말소를 신청할 수 없는 경우에는 민사소송법의 규정에 의하여 공시최고의 신청을 할 수 있고 공시최고의 신청을 한 경우에 제권판결이 있는 때에는 신청서에 그 등본 또는 주문증명을 첨부하여 등록권리자만으로 등록의 말소를 신청할 수 있음
- 또한 신청서에 채권증서 또는 원본의 영수증 및 등록된 채권의 변제증서를 첨부한 때에도 등록권리자만으로 등록의 말소를 신청할 수 있음
- * 등록의 말소를 신청하는 경우에는 등록상의 이해관계가 있는 제3자가 있는 때에는 신청서에 그 송낙서 또는 그에 대항할 수 있는 재판의 등본 또는 그 주문증명을 첨부하여야 함(특등령50)