

산업재산권 등록제도 크게 혁신된다.

특허청 등록서비스담당관실

I. 머리말

지식재산권 등록업무는 특허권·실용신안권·디자인권 및 상표권 등의 설정, 보존, 이전, 변경, 소멸, 사용권(전용·통상) 및 질권을 특허청장이 직권, 당사자의 신청 또는 법원 등 행정기관의 촉탁에 의하여 등록원부에 등재함으로써 권리에 대한 효력이 발생하는 형성적·확인적 행정행위이며, 등록원부의 등재 행위는 권리에 대한 소유권 등을 기재하는 기속재량적 행정 행위라 할 수 있다.

이러한 등록업무를 민원인 입장에서 보면 등록신청서 등에 대한 적법성 여부를 판단하는 과정에서 다소 물리적으로만 해석하는 것으로 보여져 다소 불편하고 어렵게 느껴짐으로써 불만의 소지가 있는 것도 사실이다.

따라서 본 고에서는 개략적인 등록업무 현황과 함께 특허고객들의 만족도 제고를 위하여 그동안 추진하여 금년 7월 1일부터 시행되는 혁신 내용을 중심으로 자세하게 설명하고 또한 앞으로 더욱 혁신되어야 할 부분에 대해서 생각해보기로 한다.

II. 등록업무 현황

1. 신규설정등록 현황

등록결정된 출원에 대하여 출원인이 설정특허(등록)료를 납부하면 특허청장의 설정등록(등록원부 생성)에 의하여 독점배타적인 권리가 발생되며 이는 매년 꾸준한 증가세를 보이고 있고, 특히 금년 5월말 기준으로는 15.5%라는 대폭적인 증가율을 보이고 있다.

〈설정등록현황〉

(단위 : 건, %)

구 분	2003년	2004년	1~5월		
			2004년	2005년	증감율
특 허	44,165	49,066	19,386	27,435	41.5
실용신안	37,272	34,182	14,507	13,805	-4.8
디 자 인	28,380	31,019	11,954	12,531	4.8
상 표	46,023	51,094	20,178	22,502	11.5
계	155,840	165,361	66,025	76,273	15.5

2. 연차등록 현황

설정등록된 특허권, 실용신안권, 디자인권을 존속시키고자 하는 경우에는 권리 존속기간 중에 매년분의 특허(등록)료를 당해 권리의 설정등록일을 기준으로 그 전년도에 납부해야 한다. 다만, 정상납부기간이 경과된 후에도 6월 이내에 등록료를 납부하면 그 권리는 권리존속기간 만료일로부터 소급하여 유지된다.

특허청에서는 권리의 존속의사가 있음에도 실수로 등록료 납부기일을 도과하여 권리가 소멸되는 것을 방지하기 위하여 정상납부기간 만료일로부터 2개월전, 추가납부기간 만료일로부터 3개월전에 소멸예고¹⁾를 통지하는 권리소멸 예고제도를 운영하고 있다.

〈연차등록현황〉

(단위 : 건, %)

구 분	2003년	2004년	1~5월		
			2004년	2005년	증감율
특 허	154,575	165,648	68,160	71,221	4.5
실용신안	85,776	92,952	39,007	40,190	3.0
디 자 인	40,725	43,741	17,736	21,057	18.7
계	281,076	302,341	124,903	132,468	6.1

1) 2004년 기준으로 통지된 건은 총 411,436건으로, 월 평균 35,000~40,000건임.

3. 변동등록 현황

특허권 등의 권리이전, 권리자의 명칭·주소 등의 변경, 전용실시권 및 질권의 설정 등 특허권 등에 대한 변동사항에 대하여 이해관계인(양수인, 양도인 등)의 신청으로 동 사실을 등록원부에 등재하고 있다.

법원 또는 세무서 등 행정기관의 촉탁에 의하여 특허권 등에 대한 가압류, 가처분 등의 재산권 제한 사항 등이 등록되며, 그 종류로는 가압류, 가처분, 회사정리개시 등 처분의 제한을 가하는 촉탁등록, 등록 원인의 무효나 취소로 인한 등록의 말소 또는 회복의 소가 제기된 경우의 예고등록의 촉탁, 특허신탁원부에의 등록촉탁, 신탁재산관리방법의 변경으로 인한 등록촉탁 등이 있다.

〈변동등록현황〉 (단위 : 건, %)

구 분	2003년	2004년	1~5월		
			2004년	2005년	증감율
특 허	19,864	27,326	8,724	9,529	9.2
실용신안	48,286	48,381	19,597	20,393	4.1
디자인	8,343	7,975	3,293	3,634	10.4
상 표	81,901	66,023	25,849	39,687	53.5
계	158,394	149,705	57,463	73,243	27.5

4. 마드리드 국제상표 등록 현황

마드리드 의정서에 의한 국제상표등록제도는 본국관청(한국특허청)에서의 상표등록 또는 상표출원을 기초로 해당 상표를 국제출원서 상에서 지정한 여러 국가에서 보호받을 수 있는 “다국가 1출원시스템”으로, 국제상표등록출원서를 WIPO에 제출하면 국제사무국은 국제등록부에 등재한 후 지정국 관청으로 통보하고 지정국 관청이 심사하여 등록하게 된다. 마드리드 국제상표출원에 관한 등록은 출원 단계에서 출원료와 등록료를 사전에 납부하며 별도의 국내등록번호를 부여하지 않고 마드리드 국제등록번호로 등록되며 권리기간은 국제등록부의 등록일로부터 10년간이다.

〈마드리드 등록업무 처리현황〉 (단위 : 건)

	2004년										2005년				
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	
설정등록	1	13	32	55	53	20	111	193	175	226	41	411	146	288	
계	1	14	46	101	154	174	285	478	653	879	920	1331	1477	1765	

5. 기타 등록 현황

가. 기술평가 등록

출원인의 기술평가청구서에 의한 기술평가예고, 심사관 요청에 의한 기술평가확정(등록유지결정, 등록취소결정, 일부취소·유지결정) 사실 등을 등록원부에 등록한다.

실용신안선등록제도는 실용신안 등록출원에 대하여 기초적요건 심사만으로 권리를 등록해주는 제도로서, 제3자에게 대항력을 가지기 위해서는 기술평가청구에 의한 등록유지결정을 받아야 한다.

나. 이의신청등록

특허청 심사국에서 이의신청 사실에 대한 예고등록 및 확정등록을 의뢰하면 등록원부에 등록한다.

이의신청 제도는 출원공고 또는 등록공고한 특허 등에 대하여 그 출원이 등록될 수 없는 사유가 있다고 생각하는 모든 사람은 공고일로부터 3월(상표는 30일)이내에 그 출원을 다시 심사하여 권리를 취소할 것을 요구하는 제도이다.

다. 심판·소송등록

심사관의 심사결과에 대한 거절불복, 무효사유 등을 이유로 등록무효 심판들이 제기된 경우 청구 사실과 경위 및 결과 등을 등록원부에 등록한다.

심판관련 등록사항은 예고등록(심판의 청구, 재심의 청구, 특허법원의 소, 대법원에의 상고 등), 심결확정등록(심판의 확정심결, 재심의 확정심결, 특허법원의 확정판결, 대법원의 판결), 취하등록 등이 있다.

III. 등록제도 혁신내용

1. 설정특허(등록)료 납부제도 개선

지금까지는 권리의 설정등록을 하려면 민원인이 설정특허(등록)료납부서를 작성하여 제출하고 특허(등록)료납부용지에 적정 특허(등록)료를 기재하여 금융기관에 특허(등록)료를 납부하게 되어 있어 설정특허(등록)료납부서에 흠결이 있거나 특허(등록)료의 오납이 발생할 경우 불수리되어 매우 불편하였다.

앞으로는 특허(등록)결정서를 송부할 때 납부자번호와 적

정특허(등록)료가 기재되어 있는 특허(등록)료납입고지서를 함께 송부하여 금융기관에서 특허(등록)료를 납부만 하면 별도로 특허(등록)료납부서를 제출하지 않아도 등록이 되도록 하였다.

다만, 특허(등록)료 면제·감면대상자이거나 일부지정상품 포기 등으로 특허(등록)료에 변동이 있는 경우에는 특허(등록)료납부서를 작성하여 특허청으로 제출하여야 한다.

2. 등록재신청 제도의 도입

지금까지는 등록신청서에 흠결이 있을 경우 신청을 한 날에만 이를 보정할 수 있고 불수리사유가 있는 등록신청서의 경우 불수리이유를 통지하면 신청인은 등록신청 서류의 반환을 요청하여 불수리통지서와 서류를 받아 불수리사유를 해소한 후 다시 신청해야 하는 번거로움이 있었으며, 긴급한 사정이 있는 경우에도 등록을 신속하게 받을 수 없는 문제가 있었다.

앞으로는 등록신청서에 대하여 불수리이유통지를 받으면 민원인은 등록재신청서에 미흡한 서류만을 보완하여 재신청할 수 있도록 하여 서류반환 및 수수료납부사항정정 절차를 생략하도록 하였으며, 따라서 등록처리 기간이 현재보다도 최소한 7일 이상 단축되는 효과가 있게 된다.

3. 이중출원된 권리 등록절차의 간소화

지금까지는 특허와 실용신안을 이중출원하고 실용신안이 선등록되고 그 이후에 특허등록결정이 된 경우 특허권의 설정등록을 위한 선등록된 실용신안권 말소 등록시 인감증명서를 제출하도록 되어 있었으나 재산권의 포기일지라도 동일·유사한 다른 권리를 취득하는 것이고 양 권리자가 동일인인 경우에도 본인 확인을 위한 절차를 거치도록 하여 그 절차가 번거로웠다.

앞으로는 동일인이 특허권의 설정등록신청과 동시에 실용신안등록권 포기신청을 하는 경우에는 인감증명서를 제출하지 아니하여도 실용신안권의 말소등록과 함께 특허등록이 되도록 하였다.

4. 이전등록절차의 간소화

지금까지는 권리이전등록 신청시 권리자의 주소가 다를 경우 출원인 정보변경 및 등록명의인의 표시변경은 신청에

의하여 사전에 주소표시변경절차를 거친 후에 이전등록 신청을 하게 되어 있어 권리 설정 후 주소지를 이전한 경우 이전등록절차가 번거로웠다.

앞으로는 권리이전 등록신청시 첨부된 서류에 의하여 현재의 주소가 확인될 경우 주소표시변경신청 절차를 생략하도록 하여 신속하게 권리이전등록이 되도록 하였다.

5. 등록세 통합징수 제도의 도입

지금까지는 상표권의 설정등록 또는 특허권, 실용신안권 및 디자인권 등의 권리이전등록 신청시 등록세를 관할 자치단체에 납부하고 그 영수증을 첨부하여 특허청에 제출하도록 하고 있어 민원인이 자치단체와 특허청, 금융기관 등을 이중방문해야 하는 불편함이 있었다.

앞으로는 지방세법의 개정으로 지방세(등록세)와 등록료·수수료를 일괄하여 특허청에 납부할 수 있게 되었다.

그러나, 지방세법의 규정에서 지방세(등록세)의 납부는 등록신청서 접수일에 납부토록 되어 있어 금융기관 영업시간(통상 16:30) 이후에 등록신청서를 접수한 경우 등록세를 접수 당일 금융기관에 낼 수 없는 문제가 있다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 금융기관 영업시간 이후에 등록신청서를 접수한 경우에는 그 등록신청서를 익일에 접수한 것으로 보아 익일에 납부가 가능하도록 하였다. 주의해야 할 것은 금융기관의 영업시간이 임박하여 등록신청서를 접수할 경우 당일에 등록세를 납부하지 못하여 등록이 되지 못하는 문제가 발생할 수 있으므로 이러한 경우에는 금융기관 영업시간 이후에 등록신청서를 접수하는 것이 안전하다 할 것이다.

또한 민원인의 사정에 따라 등록세와 등록료를 별도로 납부할 수 있도록 하여 등록신청서 접수 당일에 등록세를 납부하고 익일에 등록료를 납부하는 것이 가능하다.

6. 소멸권리 회복제도 도입

현재의 권리회복제도는 전쟁, 천재지변 등 본인이 책임질 수 없는 사유로 권리가 소멸된 경우에만 회복이 가능하도록 되어 있어 특허(등록)료의 납부 의사가 있음에도 불구하고 권리자의 부지(不知)나 실수로 이를 납부하지 않아 소멸된 권리가 소멸된 경우 이를 회복할 수 있는 제도가 사실상 없었다 하겠다.

2005. 9. 1. 시행 예정인 특허권 등의 권리회복 제도는 특허(등록)료 추가납부기간까지 특허(등록)료를 납부하지 못하여 권리가 소멸된 경우에도 실시중인 권리에 한하여 특허발명(등록고안, 등록의장)의 권리자가 추가납부기간만료일 또는 보전기간만료일로부터 3월이내에 권리의 회복을 신청하고 정상 특허(등록)료의 3배를 납부하면 소멸된 권리를 회복 등록하도록 하였다. 이는 특허권자 등의 사업 연속성 지원을 위한 것으로 특허권자의 경쟁력 향상에 크게 도움이 될 것으로 보인다.

IV. 앞으로 혁신해야 할 과제

금번 지식재산권 등록제도가 대폭적으로 혁신됨에 따라 그동안 다소 어려웠고 불편했던 점이 상당 부분 해소될 것으로 기대되어진다. 21세기 지식기반 사회에서는 재화의 가치 소재가 기술, 정보 등 무형의 지식재산으로 크게 옮겨가고 있어 대표적인 지식산업인 특허, 디자인, 상표 등의 보호와 육성 문제는 국가 경제의 지속적인 발전을 위한 핵심 과제가 되고 있다.

따라서 지식재산 등록제도를 보다 쉽고 편리하게 개선해 나가는 것이 매우 중요하다는 점에서 앞으로 혁신되어야 할 과제들을 살펴본다.

첫째, 출원인 또는 권리자 주소의 자동 등록 시스템의 도입이다. 현재는 출원인 또는 권리자가 주소를 이전할 경우 출원인 정보 변경 신청 및 주소표시변경신청에 의하여 주소를 변경하고 있다. 그러나 출원인 등이 주소를 이전한 후 주의를 기울여 특허청에 주소변경신청을 해야 하므로 주민등록상의 주소가 등록되어 있지 못한 경우가 상당히 많은 실정이다. 특허 등의 출원에 대한 의견제출 통지서, 심판 단계에서의 각종 관련 통지서, 권리소멸예고 통지서 등의 반송률이 약 30%에 이르고 있어 출원인 또는 권리자 등이 적기에 대응하지 못하여 권리소멸 등 불측의 손해를 입을 수 있는 소지가 많다.

따라서 행정자치부 주민등록운영시스템(G4C)과 특허청 출원인 정보시스템과 등록권리자 주소등록시스템을 연계하여 운영하는 방법의 연구가 필요하다. 이 시스템이 완성되면 면·동사무소에서 주민등록 전입신청을 하면 실시간으로 주민정보가 특허청 출원인 정보시스템 등에 연결되어 주소가 변경될 수 있을 것이다.

다만, 이 제도를 도입하려면 관련 부처(행정자치부)의 적극적인 협력도 필요하지만 사생활정보이용의 제한 문제,

구체적인 연계업무의 범위, 주민등록상의 주소와 실제 거주지가 다를 경우 예외적으로 주소를 관리하는 방법, 주민 정보 이용에 대한 법적근거 마련, 시스템의 구축을 위한 기술적 문제 등이 면밀하게 연구되어야 할 것이다.

둘째, 특허료 등을 보다 쉽게 납부할 수 있는 제도의 도입이다. 현재는 특허청(서울사무소 포함)을 방문하여 특허(등록)료납부서를 작성·제출하고 납부자번호를 부여받아 납부하는 방법, 온라인으로 납부하는 방법, 납부서와 함께 통상환증서를 특허청에 송부하는 방법 등이 있다. 이러한 특허료 등의 납부제도는 권리의 획득 또는 존속, 이전 등에 대한 권리자 또는 출원인 등의 의사결정이라는 점에 그 의미가 있다 하겠으나 출원인 또는 권리자의 의사에 반하여 권리가 소멸 또는 등록되지 못하는 문제를 해소하기에는 한계가 있다.

따라서 미국특허청, EPO 등에서 실시하고 있는 예치계좌를 이용한 수수료 납부방법의 도입을 검토해 볼 필요가 있다. 이는 일정한 금액을 입금한 계좌를 신고케하고 설정 또는 연차로 납부사유발생시 자동으로 출금되도록 하여 수수료 계산과 서류 제출이 불필요하게 되는 것이다.

다만, 이 제도의 경우 계좌관리가 사실상 어렵고, 잔고가 부족할 경우 어떤 권리를 선택적으로 해야 하는지를 결정해야 하는 문제, 재정경제부 등 관계기관과의 협력문제 등 많은 문제들이 있으므로 동 제도 도입에 따른 편리함과 문제점들을 검토하여 결정해야 할 것이다.

셋째, 출원 및 등록된 권리에 대한 대리인을 모두 알 수 있도록 통합된 대리인 등록시스템 구축이 필요하다. 현재로 외국인 권리에 대한 특허관리인 제도가 상표법 조약(Trademark Law Treaty)에 따라 폐지되어 있어 등록된 권리에 대한 대리인 표시 제도가 미비하여 권리의 관리·유지가 어렵고, 권리소멸예고 통지서가 정확하게 송부되지 못하여 권리가 소멸되는 경우가 있다.

따라서 대리인 통합관리 시스템을 마련하여 출원부터 등록이후까지 대리인 정보를 통합관리하고 이를 서비스함으로써 지식재산권 관리를 효율적으로 할 수 있도록 지원해 나가야 할 것이다. @