

특허권의 소멸 외

특허권의 소멸

Q 특허권은 어떤 경우에 그 권리가 소멸되니까?

A 특허권은 법령에서 정한 일정한 소멸사유가 발생하거나 특허청의 행정처분 또는 권리자의 포기에 의해서도 소멸될 수 있습니다. 즉, 법령에서 정한 소멸사유로는 특허권의 존속기간이 만료된 경우(법 제88조), 특허료를 기간내에 납부하지 않은 경우: 특허료를 납부할 기간이 경과한 때에 소급하여 소멸한 것으로 간주(법 제81조), 상속이 개시된 때에 상속인이 없는 경우(법 제124조) 등이 해당됩니다. 특허청의 행정처분에 의한 소멸로는 특허이의신청에 의한 취소결정, 무효심판청구에 의한 무효심결이 확정된 경우가 해당됩니다. 기타, 특허권은 사권이므로 권리자는 이를 포기할 수 있습니다. 다만, 특허권에 실시권, 질권이 설정된 경우에는 실시권자, 질권자 등의 동의를 얻어야 포기할 수 있습니다. (법 제119조)

특허권의 이전

Q 특허권은 이를 자유롭게 제3자에게 이전할 수 있습니까?

A 특허권은 개인의 재산권이므로 특허권자의 의사에 의하여 이를 이전하거나 법령에서 요건에 의하여 타인에게 이전될 수 있습니다. 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 않으면 그 지분을 양도할 수 없습니다.

특허권의 양도에는 특허권의 전부 또는 자신이 보유한 지분의 전체를 양도하는 '전부양도'와 그 일부를 양도하는 '일부양도'가 있습니다. 또한 특허권은 상속, 유증, 회사의 합병 등과 같은 일반승계, 질권행사 또는 강제집행, 법원의 이전판결, 특허권의 수용에 의하여 이전될 수 있습니다. 특허권의 이전을 특허청에 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않습니다. 다만, 상속 기타 일반승계의 경우에는 등록하지 않아도 효력이 발생하며 그와 같은 사실을 특허청장에게 즉시 신고해야 합니다. (특허법 제101조)

통상실시권의 설정등록

Q 통상실시권이란 무엇이며 통상실시권을 설정등록하려면 어떻게 하면 되나요?

A 통상실시권이란 타인의 특허발명을 일정조건하에서 업으로 실시할 수 있는 권리이며, 전용실시권과는 달리 독점력이 배제된 채권적인 권리로 봅니다. 따라서 동일장소(지역)에서는 서로 다른 사람에게 통상실시권

의 중복계약이 가능하며, 당해 권리범위내에서 당사자간의 계약에 의해 특정 제품에 대하여 각각의 통상실시권 계약도 가능합니다. 통상실시권 설정등록신청절차는 통상실시권 설정등록신청서를 작성하고, 그 첨부서류로는 등록원인을 증명하는 서류1통(허락서 또는 계약서)과 등록의무자(권리자)의 인감증명서 1통 등을 제출해야 합니다. 각기 상이한 2개의 통상실시권 설정계약을 등록하고자 하는 경우에는 각각 별개의 통상실시권 설정등록 신청서를 작성하여, 제출해야 하며 수수료도 각각에 대하여 납부해야 합니다.

우선권주장 가능여부

Q 상표출원시에 우선권주장을 할 수 있습니까?

A 상표법에는 국내우선권주장제도가 없으며, 조약에 의한 우선권주장을 할 수 있습니다. 상표법상 조약에 의한 우선권제도(상표법 제20조)란 조약에 의하여 우리나라에 상표등록출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 국가(제1국)에 상표등록출원(이하 '선출원')을 한 후 동일한 상표를 우리나라(제2국)에 상표등록출원(이하 '후출원')하여 우선권을 주장하는 경우, 후출원에 대하여 상표법상의 일정 법규(제8조 선출원의 적용시점을 선출원일로 보는 제도를 말합니다. 이 원칙은 위의 조약 당사국에 우리나라 국민이 선출원을 하고 동일상표를 우리나라에 후출원하여 우선권을 주장할 때에도 같이 적용됩니다. (상표법 제20조제1항)

우선권을 주장하고자 하는 자는 우선권주장의 기초가 되는 최초의 출원일로부터 6월 이내에 출원하지 아니하면 이를 주장할 수 없으며, 상표등록출원시 상표등록출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국명, 출원의 연월일 등을 기재해야 합니다.

우선권을 주장한 자는 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 상표등록출원의 연월일을 기재한 서면과 상표 및 지정상품의 등본을 상표등록출원일로부터 3월 이내에 특허청장에게 제출해야 하며, 기간 내에 위의 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권주장은 효력을 상실합니다.



김석현 변호사

한국특허법률사무소를 설립한 바 있고, 이 지국특허법률사무소에서 대표 변호사를 지냈으며 법무법인 충정에서 특허부를 총괄했다. 현재 청우국제특허법률사무소 대표 변호사를 맡고 있다.

문의 : (02)521-7671

e-mail : kimsh@chwpat.com