정책연구결과보고서

「지식재산권 관련 주요국(IP5)의 등록제도 비교연구」 에 관한 정책연구과제의 최종보고서를 별첨과 같이 제출합니다.

2016 년 12 월 21 일

주관연구책임자 이 훈 석 서명 또는 

주관연구기관장 박 장 원 서명 또는 

지식재산권 관련 주요국(IP5)의 등록제도 비교연구

2016. 12.



특허청
Korean Intellectual Property Office

제 출 문

특 허 청 장 귀 하

본 보고서를 “**지식재산권 관련 주요국(IP5)의 등록제도 비교연구에 관한 연구**”의 최종보고서로 제출합니다.

2016 년 12 월 13 일

○ 주관연구기관명 : 박장원특허법률사무소

○ 연 구 기 간 : 2016.06.22. - 2016.12.21.

○ 주관연구책임자 : 이 훈 석

○ 참여연구원

· 연 구 원 : 이 형 규

· 연 구 원 : 김 현 호

목 차

목 차

제 출 문

요 약 문 ····· 10

제1장 서 론

제1절 연구의 배경 ····· 11

제2절 연구의 범위 및 방향 ····· 13

제2장 우리나라의 산업재산권 등록제도

제1절 현행 산업재산권 등록제도 ····· 14

1. 서설 ····· 14

2. 산업재산권 등록의 필요성 ····· 14

3. 산업재산권 등록의 특수성 ····· 15

4. 등록원부의 기재사항 ····· 16

5. 등록 절차 ····· 16

6. 등록 효력 ····· 17

7. 등록의 공신력 인정 문제 ····· 19

제2절 우리나라 등록제도의 특수성 ····· 20

1. 등록제도의 이원화 ····· 20

2. 고객번호 ····· 22

3. 등록신청을 위한 제출서류 ····· 22

4. 소결 ····· 24

제3장 미국의 산업재산권 등록제도

제1절 미국 특허상표청 - USPTO ····· 25

1. USPTO의 역사 및 조직 ····· 25

2. 산업재산권의 발생 ····· 26
3. 공보 및 정보 관리 ····· 28
4. 등록원부 ····· 33
제2절 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성 ····· 35
1. 출원/특허에 관한 권리 ····· 35
2. 특허권 ····· 35
3. 양도 ····· 36
4. 1인 소유 및 공유 ····· 36
제3절 미국의 등록제도 ····· 37
1. 등록 대상 ····· 37
2. 등록 방식 ····· 37
3. 등록 목적 ····· 38
4. 등록서류 제출 ····· 38
5. 등록서류 제출수단 - 온라인 제출 가부 ····· 41
6. 등록서류에 대한 USPTO의 취급 ····· 42
7. 등록 효과 ····· 44
8. 등록된 등록서류에 있는 오류의 정정 ····· 46
9. 양수인의 특허절차를 밟을 수 있는 권리 ····· 48
10. 실시권에 대한 등록 ····· 48
제4절 미국 정부기관에서 발행되는 서류의 예 ····· 50
1. 시민권증서 ····· 50
2. 법인 존재 확인 ····· 51
3. 자연인 이름 변경 ····· 54
4. 법인 명칭 변경 ····· 55
5. 법인 합병 ····· 56
6. 양도 계약서 ····· 58
제5절 소결 ····· 59
1. 등록제도의 일원화 ····· 59
2. 의사주의 ····· 59

제4장 중국의 산업재산권 등록제도

제1절 중국 특허청 및 상표청 ····· 60
1. 중국의 특허제도 ····· 60

2. 산업재산권의 발생 ····· 61
3. 공보 및 정보 관리 ····· 62
4. 등록원부 ····· 63
제2절 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성 ····· 68
1. 출원/특허에 관한 권리 ····· 68
2. 등록과 관련된 규정 ····· 69
3. 등록서류 제출수단 - 온라인 제출 가부 ····· 69
제3절 서지사항 변경 ····· 71
1. 서지사항 변경의 대상 ····· 71
2. 서지사항 변경의 신청인 ····· 72
3. 서지사항 변경의 심사 ····· 72
4. 서지사항 변경시 제출서류 ····· 72
5. 서지사항 변경의 효과 ····· 73
제4절 실시허가 계약 ····· 73
1. 서지사항 변경의 대상 ····· 73
2. 제출서류 ····· 74
3. 등록서류에 대한 심사 ····· 75
4. 실시허가 계약의 등록 효력 ····· 76
제5절 질권 ····· 76
1. 질권의 신청 ····· 76
2. 제출서류 ····· 77
3. 등록서류에 대한 심사 ····· 77
4. 질권의 등록 효력 ····· 77
제6절 중국 정부기관에서 발행되는 서류의 예 ····· 78
1. 법인 명칭 변경 ····· 78
2. 영업집조 ····· 79
3. 대만의 상업등기 ····· 80
4. 홍콩의 상업등기 ····· 82
5. 홍콩의 법인 존재 확인 ····· 83
제7절 소결 ····· 84
1. 등록제도의 삼원화 ····· 84
2. 공증 ····· 84
3. 외국인 제한 ····· 84

제5장 유럽의 산업재산권 등록제도

제1절 유럽특허제도 ····· 86
1. 유럽특허조약 ····· 86
2. 출원의 제출 ····· 86
3. 특허권의 발생 ····· 87
4. 유럽 특허 등록부 ····· 88
5. 출원에 대한 권리 및 그 양도성 ····· 91
제2절 프랑스의 산업재산권 등록제도 ····· 92
1. 프랑스 산업재산권 국립연구소 - INPI ····· 92
2. 산업재산권의 발생 ····· 92
3. 국가 특허 등록부 ····· 93
4. 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성 ····· 96
5. 등록서류 ····· 96
6. 등록서류 제출수단 - 온라인 제출 가부 ····· 98
7. 등록서류에 대한 INPI의 취급 ····· 98
8. 등록 효과 ····· 98
9. 프랑스 정부기관에서 발행되는 서류의 예 ····· 100
제3절 독일의 산업재산권 등록제도 ····· 102
1. 독일 특허상표청 - DPMA ····· 102
2. 산업재산권의 발생 ····· 102
3. 특허등록원부 ····· 103
4. 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성 ····· 108
5. 특허등록원부의 변경 ····· 108
6. 등록서류 ····· 110
7. 등록서류 제출수단 - 온라인 제출 가부 ····· 112
8. 등록 효과 ····· 112
9. 전용실시권의 등록 ····· 113
10. 독일 정부기관에서 발행되는 서류의 예 ····· 115
제4절 영국의 산업재산권 등록제도 ····· 118
1. 영국 지식 재산청 - UKIPO ····· 118
2. 산업재산권의 발생 ····· 118
3. 특허등록원부 ····· 119

4. 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성 ····· 122
5. 등록서류 ····· 122
6. 등록서류 제출수단 - 온라인 제출 가부 ····· 124
7. 등록 효과 ····· 124
8. 영국 정부기관에서 발행되는 서류의 예 ····· 126
제5절 소결 ····· 130
1. 등록제도의 일원화 ····· 130
2. 의사주의 ····· 130

제6장 일본의 산업재산권 등록제도
제1절 일본 특허청의 공보 및 정보 관리 ····· 131
1. 산업재산권의 발생 ····· 131
2. 공보 및 정보관리 ····· 131
3. 등록원부 ····· 133
제2절 일본의 등록제도 ····· 136
1. 개요 ····· 136
2. 등록된 권리의 변동 ····· 136
3. 등록 종류 ····· 137
4. 등록 절차 ····· 138
5. 등록서류 ····· 139
6. 등록서류 제출수단 - 온라인 제출 가부 ····· 141
7. 등록서류에 대한 JPO의 취급 ····· 141
8. 등록 효력 ····· 141
9. 임시전용실시권 및 임시통상실시권 ····· 142
10. 공유인 특허권 ····· 143
11. 통상실시권의 당연 대항제도 ····· 143
제3절 일본 정부기관에서 발행되는 서류의 예 ····· 145
제4절 소결 ····· 147
1. 등록제도의 이원화 ····· 147
2. 본인 의사 확인 ····· 147
3. 공증 ····· 149
4. 국적증명서 ····· 149

제7장 산업재산권 등록제도 개선 방안

제1절 KIPO와 IP5의 등록제도 비교 ····· 150

1. 비교 기준 및 결과 ····· 150

2. 등록 효력 관점에서 비교 ····· 152

3. 등록 신청시 제출해야 하는 서류 관점에서 비교 ····· 153

4. 공문서 위조죄 비교 ····· 154

제2절 등록제도의 개선 방안 ····· 156

1. 서론 ····· 156

2. 현행 제도를 유지한 상태에서의 개선방안 ····· 157

가. 국적증명서에 대하여 다양한 증명서류를 인정하는 방안 ····· 157

나. 법인 대표자와 관련된 개선방안 ····· 161

다. 등록 신청자의 특허청 방문시 제출서류를 완화하는 방안 ····· 162

라. 특허청에 제출되는 공문서에 대한 위조죄의 양형기준을 강화하는 방안 ····· 163

3. 등록령 개선방안 ····· 163

가. 전자서명 활용 ····· 163

나. 스마트폰을 활용하는 방안 ····· 165

다. 통상실시권에 관한 등록시 제출서류 완화하는 방안 ····· 166

라. 등록령 제22조제1항제7호(인감증명서)를 삭제하는 방안 ····· 167

4. 법 개선방안 ····· 167

가. 서론 ····· 167

나. 형식주의의 장점 ····· 168

다. 형식주의의 문제점 ····· 168

라. 형식주의를 의사주의로 변경하는 방안 ····· 169

마. 형식주의를 취하고 있는 등록에 공신력을 인정하는 방안 ····· 170

5. 통상실시권의 당연 등록제도 ····· 172

제3절 공증과 관련된 개선 방안 ····· 173

제8장 결 론 ····· 176

참 고 문 헌 ····· 178

그 림 목 차

[그림 1] 등록신청 절차도 ····· 19
[그림 2] USPTO 조직도 ····· 26
[그림 3] 특허등록증 예시 ····· 30
[그림 4] 상표 등록 증명서 예시 ····· 31
[그림 5] PAIR 시스템 예시 ····· 34
[그림 6] 양도 서류 제출시의 표지(cover sheet) ····· 40
[그림 7] 등록일에 관한 사례 ····· 44
[그림 8] 등록의 효과에 관한 사례 ····· 45
[그림 9] 미국의 시민권증서 예시 ····· 50
[그림 10] 워싱턴 주의 법인 등기 증명 ····· 51
[그림 11] 오리건 주의 법인 등기 증명 ····· 52
[그림 12] 델러웨어 주의 법인 등기 증명 ····· 53
[그림 13] 메인주의 이름 변경 증명 ····· 54
[그림 14] 오리건주의 명칭 변경 증명 ····· 55
[그림 15] 오리건주의 합병 증명 ····· 56
[그림 16] 네바다주의 합병 증명 ····· 57
[그림 17] 미국의 양도 계약서 예시 ····· 58
[그림 18] 중국 특허 조회 시스템 메인 화면 ····· 64
[그림 19] 중국 등록원부 예시 ····· 67
[그림 20] 전자신청 화면 예시 ····· 70
[그림 21] 중국의 법인 명칭 변경 예시 ····· 78
[그림 22] 중국의 상업등기 예시 ····· 79
[그림 23] 대만의 상업등기 예시 ····· 80
[그림 24] 홍콩의 상업등기 예시 ····· 82
[그림 25] 홍콩의 법인존재확인서 예시 ····· 83
[그림 26] 유럽 특허 등록부 예시 ····· 90
[그림 27] 프랑스의 특허등록원부 예시 ····· 95
[그림 28] 프랑스의 등록신청서 ····· 97
[그림 29] 프랑스의 국적증명서 예시 ····· 100
[그림 30] 프랑스의 상업 등기부 등본 예시 ····· 101
[그림 31] 독일의 특허등록원부 예시 ····· 107

[그림 32] 독일의 등록신청서 예시 ····· 111
[그림 33] 독일의 국적증명서 예시 ····· 115
[그림 34] 독일의 상업 등기 예시 ····· 116
[그림 35] 독일의 연대순 상업 등기 예시 ····· 117
[그림 36] 영국의 특허등록원부 예시 ····· 121
[그림 37] 영국의 등록신청서 ····· 123
[그림 38] 영국의 시민권증서 예시 ····· 126
[그림 39] 영국의 자연인 이름 변경 증서 예시 ····· 127
[그림 40] 영국의 상업 등기 예시 ····· 128
[그림 41] 영국의 명칭 변경 예시 ····· 129
[그림 42] 일본의 특허등록원부 예시 ····· 135
[그림 43] 일본의 대표자 사항 증명서 예시 ····· 145
[그림 44] 일본의 양도증서 예시 ····· 146
[그림 45] 등록제도 국제비교 요약 ····· 154
[그림 46] 개선방안 요약 ····· 157
[그림 47] 미국의 인터넷 등기 확인 ····· 158
[그림 48] 중국의 인터넷 등기 확인 ····· 159
[그림 49] 영국의 인터넷 등기 확인 ····· 160
[그림 50] 신분증 스캐너 ····· 163
[그림 51] 전자서명 시스템 ····· 165
[그림 52] 스마트폰을 이용한 본인 확인 ····· 166

요 약 문

특허청은 2014년 ‘규제개혁 국민 배심원단 제도’를 도입하고 ‘규제개선제안 국민공보’를 실시하였으며 2016년 총 35개의 규제개혁 사례를 발표하였다. 지식재산 규제개혁의 첫 번째 사례로, 지식재산금융 활성화를 위한 은행의 ‘담보IP 처분절차 간소화’가 선정되었다. 기존에 은행은 담보가 설정된 특허권을 양도받기 위해서 신청일로부터 6개월 이내에 발급된 채무자의 인감증명서를 납부해야만 했다. 허나, 부실이 발생하면 채무자와 연락이 쉽게 닿지 않는 상황에서 은행 측이 채무자로부터 6개월 이내 인감증명서를 받아 내기가 쉽지 않아 담보 IP를 처분하기란 사실상 불가능했다. 특허청은 이런 문제를 규제개혁 대상으로 정해 질권설정단계에서 은행과 채무자가 공동으로 작성한 처분승낙서와 인감증명서를 제출하면, 질권실행단계에서 인감증명서 추가 제출 없이 은행 단독으로 권리이전 신청이 가능하도록 개선했다. 이번 개선으로, 은행의 담보 IP 처분 절차가 간소해졌기 때문에, IP금융 지원을 확대할 수 있는 기반이 마련되었다. 이렇듯, 지식재산 기반의 창조경제가 실현되기 위해서는 현장이 체감하는 지식재산 정책이 구현될 필요가 있다.

산업재산권의 경우 그 속성은 재산권이기 때문에, 근대 사법(私法)의 삼대 원칙이 적용되어야 할 것이나, 무체재산권이라는 특수성 때문에, 일정한 제한이 발생한다. 그 제한의 대표적인 예가 바로, 권리변동의 효력이 등록에 의해서 발생한다는 것이고, 그 등록이 이루어지기 위해서 제출해야하는 서류가 특허권 등의 시행령에 규정되어 있다는 것이다. 앞서 살펴본 바와 같이, 우리나라에서 산업재산권이 이전되기 위해서는 등록의무자의 인감증명서가 납부되어야 한다. 또한, 등록을 위해서 특허청에 제출해야 하는 서류는 법령이 정하는 일정한 양식에 의거하여 서면 또는 전자문서로 작성되어야 한다. 이러한 제한은 현장에서 규제로 작용될 우려가 있다.

IP 금융 등 지식재산의 활용이 대두됨에 따라 등록신청에 필요한 서류의 간소화 등 등록절차의 편리화에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있다. 이에, 본 연구보고서는 우리나라 등록제도를 IP5의 등록제도와 비교함으로써, 중요한 자료들을 수집하고, 규제로 작용할 수 있는 것들 탐색하며, 지식재산 정책의 방향을 다각적으로 모색하는 것을 목적으로 한다. 본 연구보고서가 우리나라 산업재산권의 등록제도 선진화를 위한 정책 개선의 자료로 이용되기를 기대한다.

제1장 서 론

제1절 연구의 배경

세계경제의 패러다임과 부의 원천이 유형의 산업시설에서 무형의 지식으로 옮겨가고 있다. 미래학자인 앨빈 토플러(Alvin Toffler) 박사는 미래의 부는 지식산업의 경쟁력에 달려 있다고 강조하고 있다. 이에 따라 세계 주요국가들은 지식산업의 경쟁력 확보를 위해 노력을 경주하고 있다. 이러한 지식산업 중 특허, 실용신안, 디자인 및 상표와 같은 산업재산권은 특히 중요성이 강조되는 분야이다.

경제가 고도로 발달하여 지식기반사회로 변천될수록, 산업기술은 국가경쟁력의 원천이 되며, 기업에 있어서는 기업 생존의 기반이 된다. 산업기술을 내용으로 하는 산업재산권의 거래나 분쟁 등이 빈번하게 발생하고 있으며, 권리의 사실 관계나 법적 상태 등에 대한 명확한 공시가 필요하다. 특히, 산업재산권은 무형의 재산이며, 독점·배타성을 가지고 있기 때문에, 권리의 존부, 내용, 특성 및 변동 등에 대해 공시하고 제3자의 불측의 손해를 미연에 방지할 필요가 있다.

이에 따라, 특허, 디자인, 상표를 포함하는 산업재산권 제도는 권리의 내용을 외부에 알리기 위하여 「등록」이라는 제도를 마련하여 운영하고 있다. 구체적으로, 권리의 발생·변경·소멸·기타 산업재산권에 대한 일정한 사항을 특허청장의 직권이나 당사자의 신청 또는 법원 등 국가기관의 촉탁에 의하여 특허청에 비치한 등록원부에 기재하고 있다. 즉, 국가가 비치하고 있는 공부(公簿)에 권리, 사실관계 및/또는 법률관계를 기재함으로써, 특정 권리를 둘러싼 법적·사실적 상태를 사회일반에 널리 공시하고 있다.

특히, 지식재산은 물건이나 일정한 급부가 아닌, 정신적 창조물을 독점적으로 이용하는 것을 내용으로 하는 권리로서 무체재산권에 해당하며, 무체재산권의 특성상 지색재산과 관련된 일정한 사항은 사인간의 계약과 관계없이 등록해야만 효력이 발생한다.[1] 등록이라는 행정행위에 의하여 권리변동의 효력이 발생하기 때문에, 특허청은 등록 신청시 제출되는 서류에 대한 형식적 요건을 심사해야 할 책임이 있다.

당사자의 신청에 의한 등록이 이루어지기 위해서는, 특허권 등의 등록령에서 규정하고 있는 절차에 따라 등록서류가 서면 또는 전자문서로 작성되어 제출되어야 한다.

---

1) 특허법 제101조

구체적으로, 당사자는 고객 번호를 부여받아야 하고,[2] 선청서와 첨부서류를 특허청에 제출하여야 한다. 첨부서류에는 (A) 등록의 원인을 증명하는 서류; (B) 제3자의 허가·인가·동의·승낙이 필요한 경우에는 그 증명서류; (C) 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류; 및 (D) 특약이 있는 경우에는 그 증명서면 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.

나아가, 등록에 의하여 불이익을 받는 등록 의무자 등은,[3] 진정한 신청의사를 담보하기 위하여 신청서에 인감으로 날인하고 인감증명서를 첨부하여야 한다. 서명을 한 것이라면 '본인서명사실확인서'를 첨부하여야 한다. 등록 의무자가 외국인인 경우에는, 국적증명서를 제출하여 국적과 권리능력에 관한 사항을 증명하여야 하고, 위임장이나 첨부서면에 한 서명에 관하여 본인이 직접 작성하였다는 취지의 본국관공서의 증명이나 이에 관한 공정증서를 제출하여야 한다.

이렇듯, 등록이 이루어지기 위해서는, 등록의 원인에 따라, 등록된 권리의 법적 상태에 따라, 당사자의 국적에 따라 서로 다른 서류가 제출되어야만 한다. 권리변동의 효력이 등록에 의해서 발생하기 때문에, 등록령에 규정된 서류가 제출되어야만 하며, 해당 서류가 제출되지 않으면 등록은 이루어지지 않는다.

최근, 등록제도의 효율성 제고와 이를 통한 국가경쟁력 강화가 끊임없이 요구되고 있으며, 등록신청에 필요한 제출서류의 간소화 및 등록절차의 편리화에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있다.

일 예로, 특허청은 2014년 '규제개혁 국민 배심원단 제도'를 도입하고 '규제개선제안 국민공보'를 실시하였으며 2016년 총 35개의 규제개혁 사례를 발표하였는데, 지식재산 규제개혁의 첫 번째 사례로, 지식재산금융 활성화를 위한 은행의 '담보IP 처분절차 간소화'가 선정되었다. 기존에 은행은 담보가 설정된 특허권을 양도받기 위해서 신청일로부터 6개월 이내에 발급된 채무자의 인감증명서를 납부해야만 했다. 허나, 부실이 발생하면 채무자와 연락이 쉽게 닿지 않는 상황에서 은행 측이 채무자로부터 6개월 이내 인감증명서를 받아 내기가 쉽지 않아 담보 IP를 처분하기란 사실상 불가능했다. 특허청은 이런 문제를 규제개혁 대상으로 정해 질권설정단계에서 은행과 채무자가 공동으로 작성한 처분승낙서와 인감증명서를 제출하면, 질권실행단계에서 인감증명서 추가 제출 없이 은행 단독으로 권리이전 신청이 가능하도록 개선했다. 이로써, 은행의 담보 IP 처분 절차

2) 특허법 제28조의2제1항
3) (A) 산업재산권 권리이전을 신청하는 경우 등록의무자; 협의분할에 의한 상속등록을 신청하는 경우 분할협의서에 날인한 상속인 전원; (C) 등록신청서에 제3자의 동의 또는 승낙을 증명하는 서면을 첨부하는 경우 그 서면에 날인한 동의 또는 승낙자; 및 (D) 말소등록을 신청하는 경우 말소등록명의인

를 간소화해 IP금융 지원을 확대할 수 있는 기반이 마련되었다.

이렇듯, 지식재산 기반의 창조경제가 실현되기 위해서는 현장이 체감하는 지식재산 정책이 구현될 필요가 있으나, 권리변동의 효력을 발생시키는데 책임이 있는 특허청은 등록절차를 무작정 간소화할 수도 없는 형편이다.

지피지기면 백전불태라고 하였다. 우리나라 등록제도를 다른나라 등록제도와 비교함으로써 우리나라 등록제도를 돌아보고, 다른나라의 등록제도를 벤치마킹함으로써 우리나라 등록제도의 개선방안을 도출할 수 있을 것이다.

제2절 연구의 범위 및 방향

선진적인 등록제도 구축을 위해 등록제도의 국제 비교를 수행한다. 상기 국제 비교의 대상이 되는 주요 국가로, 전 세계 특허 출원의 약 80% 이상을 차지하는 미국, 중국, 유럽의 프랑스, 독일, 영국 및 일본을 선정한다.

선정된 주요 국가의 등록제도를 한국의 등록제도와 비교·분석함에 있어서, 입법례와 심사기준, 그리고 운영현황에 대하여 상세하게 비교·분석한다. 수집되는 자료들을 체계적으로 정비해 나감으로써 지식재산 정책의 방향을 다각적으로 모색한다. 이를 근거로 각 제도의 장단점을 분석하고, 개선방안을 도출한다.

구체적인 비교 준거는 다음과 같다.

(1) 산업재산권의 양도성
(2) 등록의 효력 및 효력 발생 시기
(3) 등록원부의 기재사항
(4) 등록 신청시 본인 확인 및/또는 본인 의사 확인을 위해 제출하는 서류

제2장 우리나라의 산업재산권 등록제도[4)]

제1절 현행 산업재산권 등록제도

1. 서설

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등을 포함하는 산업재산권법은 그 객체의 무체성으로 인하여 그 권리의 내용을 외부에 공시하기 위하여 “등록”이라는 제도를 마련하고 하고 있다. 「등록」이란 국가가 비치하고 있는 공부(公簿)에 권리 또는 법률관계를 기재하는 것 또는 기재된 사항을 말한다. 산업재산권에서의 등록은 특허(실용신안·디자인·상표)에 관한 권리의 발생·변경·소멸·기타 특허권에 대한 일정한 사항을 특허청장의 직권이나 당사자의 신청 또는 법원 등 국가기관의 촉탁에 의하여 특허청에 비치한 특허(등록)원부에 기재하는 것 또는 기재된 사항을 총칭한다.

특허등록은 특허법령에 의하여 특허청장이 직권으로 하는 경우 이외에는 신청 또는 촉탁에 의하여 이루어지며, 특허권은 설정등록에 의하여 발생한다(특허법 제87조제1항). 그리고 특허권 또는 전용실시권의 권리변동 사항의 등록은 효력발생요건이며, 통상실시권의 권리변동 사항의 등록은 대항요건이다. 특허에 관한 등록이 있으면 특허법상의 효력 이외에 등록의 추정력과 형식적 확정력이 발생되나, 등록사항에 대하여 공신력까지 인정되지는 않는다. 이는 거래의 안전보다는 진정한 권리를 보호하기 위함이다.

2. 산업재산권 등록의 필요성

경제가 고도로 발달하여 지식산업 사회로 변천될수록 산업기술은 국가경쟁력의 원천이 되며, 기업에 있어서는 기업 생존의 기반이 되므로 이들 산업기술을 내용으로 하는 산업재산권의 거래나 분쟁 등이 빈번하게 발생하고 있다. 특히, 세계 경제의 패러다임과 부의 원천이 유형의 산업시설에서 무형의 지식재산으로옮겨가고 있는바, 무형적인 산업재산권에 대한 사실관계나 법적상태 등에 대한 명확한 공시가 필요하다. 산업재산권의 내용이나 실체가 명확하지 않을 경우 분쟁의 단초를 제공할 우려가 있기 때문이다.

이러한 필요에 의하여 산업재산권의 발생과 소멸, 등록 내용, 귀속 관계, 변동사항 등에 관한 모든 사항을 등록원부에 기재하여 공시함으로써 당해 권리를 둘러싼 법적·사실적 상태를 널리 사회일반에 공시하여 권리자는 물론이고 이해관계인에 대하여 사전에 불측의 손해를 방지하고 거래

4) 특허청, 고객중심의 지식재산 등록제도 발전 방안 연구, 2006.12.

의 안전을 도모하기 위하여 부동산등기제도와 같은 공시방법으로 “등록제도”를 채택하고 있다.

출원-심사-등록이라는 산업재산권 발생의 메카니즘에서 출원이 권리를 획득하기 위한 시발점이라면 등록은 최종적으로 권리를 부여하는 산업재산권 획득절차의 완결점으로 권리창설의 창구라는 점에서 제도적 의의를 가진다고 할 것이다. 그리고 등록된 권리라 하더라도 그 변동에 관하여 등록하지 않으면 그 변동의 효력이 완전히 발생하지 아니하는 경우가 많으므로 산업재산권의 변동에 있어서도 등록제도는 중요한 의의를 가진다.

3. 산업재산권 등록의 특수성

특허, 실용신안, 디자인 및 상표를 그 대상으로 하는 산업재산권의 등록제도는 부동산이나 입목 또는 자동차와 같은 유체물을 대상으로 하는 등기 또는 등록제도와는 그 대상이 갖는 근본적인 차이로 인하여 다음과 같은 차이점을 갖는다.

첫째, 산업재산권의 보호객체인 특허, 고안, 디자인, 표장 등은 목적물을 사실상 지배할 수 없는 무형적인(Intangible) 것으로서 유체물과 같은 권리의 특정이 어렵다. 부동산 등기의 경우 권리의 객체인 부동산의 경계가 비교적 명확하고 다툼이 있을 경우 지적법에 의한 측량 등을 통하여 경계를 확정할 수 있고, 입목이나 자동차의 경우에도 유형적인 목적물이 존재하여 보호객체의 불확정성에 의한 혼란은 없다. 따라서 이러한 점에서 산업재산권에 대한 공시수단의 중요성이 강조된다.

둘째, 산업재산권의 보호객체인 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등은 유한한 권리라는 점이다. 부동산이나 입목 또는 자동차 등은 목적물이 존재하는 한 영구적인 것이나, 산업재산권은 정책적인 목적에서 권리의 존속기간을 제한하고 있다. 즉, 특허권의 경우 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지이며(특§88①), 실용신안권의 경우에는 설정등록이 된 날부터 실용신안등록출원일후 10년이 되는 날까지(실§36), 디자인권의 경우에는 디자인권의 설정등록이 있는 날부터 15년간(디§40)이고 상표권의 경우에는 상표권의 설정등록이 있는 날부터 10년간(상§42) 존속한다. 그리고 위 각 권리의 존속기간이 만료되는 경우에는 공유(公有, public domain)의 재산이 되어 누구든지 자유로이 사용할 수 있다. 따라서 이러한 권리에 대한 존속기간에 대하여 명확히 공시할 수 있는 방법이 필요하다.

셋째, 독점배타성을 그 본질로 하는 산업재산권의 특성상 특허권 등은 경쟁에서 유리한 위치를 점하게 하는 툴(tool)로서 작용하여 독립된 재산권으로서의 기능이 강화되고 있는 실정이다. 따라서 산업재산권을 둘러싼 양도, 라이선스, 상품화권, 프랜차이즈 등이 일반적인 현상이 되고

있는 바, 이를 위하여 산업재산권의 내용에 대한 모든 정보의 제공이 필요하다. 그리고 산업재산권은 인간의 무형의 사상을 언어로 표현한 것이므로 등록사항은 정확하여야 하고 가능한 모든 정보를 포함하여야 한다.

4. 등록원부의 기재 사항

특허등록원부 등은 특허권의 설정에서부터 소멸까지의 모든 사항을 기재하는바, 특허청장이 비치·관리하는 문서로서 그 전부 또는 일부를 자기테이프 등으로 작성할 수 있다.

가. 특허법(제85조제1항)상의 등록사항

⑴ 특허권의 설정·이전·소멸·회복·처분의 제한 또는 존속기간의 연장

⑵ 전용실시권 또는 통상실시권의 설정·보존·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한

⑶ 특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한

나. 특허권 등의 등록령(제3조, 제6조, 제7조, 제8조)상의 등록사항

⑴ 특허권의 수용·실시

⑵ 통상실시권의 재정·재정의 취소·특허권의 취소

⑶ 심판의 확정심결

⑷ 재심의 확정심결

⑸ 특허법원의 확정판결

⑹ 대법원의 판결

⑺ 특허취소신청에 대한 결정 (시행일: 2017.3.1.)

⑻ 예고등록에 관한 사항

⑼ 부기등록에 관한 사항

⑽ 가등록에 관한 사항

5. 등록 절차

등록신청은 신청서라는 서면을 통해서 하는 요식행위이고, 그 신청에 기재할 사항과 첨부하여야 할 서류는 법령으로 정해져 있다. 등록신청은 등록당사자능력과 등록 신청능력을 가진 정당한 신청인 또는 그 대리인이 신청서 및 등록의 원인을 증명하는 서류를 특허청에 제출함으로써 그 절차가 시작된다.

구체적으로, 등록 신청인은 신청서에 필요한 기재사항과 등록원인을 증명하는 첨부서면 및 수

수료를 납부한 영수증을 첨부하여 신청하게 된다. 신청서에는 신청인이 기명날인 또는 기명서명하여야 한다.[5] 기명날인이나 서명은 문서의 작성자가 해당 문서의 성립의 진정을 인정하는 표시라는 점에서 별반 차이가 없고, 서명이 일반화된 거래 현실을 반영한 것이다. 권리이전 등 등록의 무자의 경우 진정한 신청의사를 담보하기 위하여 인감으로 날인하고 인감증명서를 첨부하여야 하고, 서명을 한 것이라면 본인서명사실확인서를 첨부하여야 한다.

허위등록의 방지와 등록의 진정성을 확보하기 위하여 등록의 신청은 원칙적으로 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 하여야 한다. 다만 등록의무자의 승낙, 법원의 판결, 상속 기타 일반승계, 가등록, 가처분명령에 의한 등록, 등록의무자의 소재 불명, 신탁에 의한 등록, 등록명의자표시변경 등의 경우에는 등록권자가 단독으로 할 수 있다.

심사관은 등록신청서 흠결이 없는 경우에는 등록을 하여야 하며, 흠결이 있는 경우 그 흠결이 보정될 수 있는 것은 보정안내서를 발송해야 하고, 보정할 수 없는 경우 경우에는 반려하여야 한다.[6] 신청인은 등록이 되기 전까지 등록 신청의 반려신청을 할 수 있다.[7]

신청에 의한 등록은 접수의 순위에 따르며, 직권에 의한 등록은 등록의 원인이 발생한 순서에 따른다. 다만, 특허권의 설정등록은 설정등록료의 납부순서에 따른다. 주등록의 순위는 법령에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고는 등록의 전후에 의하며, 부기등록의 순위는 주등록의 순위에 의한다. 가등록에 기한 본등록을 할 때는 가등록의 순위에 의한다.

6. 등록 효력

가. 권리의 창설적 효력

특허권(실용신안권, 디자인권, 상표권)은 설정등록에 의하여 발생한다(특§87①). 따라서 특허등록원부에 소정의 사항을 기재하는 설정등록은 권리의 창설적인 효력을 부여한다고 볼 수 있다. 다만, 설정등록에 의하여 이러한 창설적인 효력이 부여되기 위해서는 특허결정 또는 특허한다는 심결 및 특허료의 납부가 선행되어야 한다. 이들 특허결정이나 심결이 없음에도 불구하고 경료된 설정등록에 창설적 효력이 인정되지 않음은 물론이다.

나. 권리변동의 효력

특허권 등의 이전 또는 전용실시권의 설정 및 이전 등은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않는다. 이와 같이 등록을 하여야만 권리변동의 효력이 발생하게 되므로 등록은 권리변동의

5) 등록령 제20조제2항
6) 등록령 제29조
7) 등록령 제30조

효력발생요건이다. 물권변동의 효력발생을 당사자의 의사에 맡기는 의사주의 하에서는 등록은 제3자 대항요건에 불과하지만, 특허권과 같은 무체재산권의 경우 권리관계의 명확화를 기하고 공시제도의 기능을 강화하기 위하여 등록을 효력발생요건으로 하고 있는 것이다. 그러나 등록의 공신력까지 보장하는 것은 아니다.

다. 대항력

등록원부에 일정한 사항을 등록하면 제3자에 대하여 대항할 수 있는 효력이 인정된다. 통상실시권을 등록한 때에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이 생기고, 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한 등을 등록하게 되면 제3자에게 대항할 수 있다. 또한 법정통상실시권의 이전 등도 등록이 제3자 대항요건이다.

라. 추정적 효력

등록원부에 어떤 등록이 있으면 그 등록이 표상하는 실체적인 권리관계가 존재하는 것으로 추정케 하는 효력을 말한다. 등록은 절차상 그것이 진실한 권리관계에 합치될 개연성이 크다는 점과 민법 제200조 점유자가 점유물에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정한다.

민법에는 점유에 대하여 권리의 추정적 효력을 인정하고 있는데 그 보다 더 우수한 공시방법인 등록에 대하여 관하여는 당연히 인정된다는 점에 근거한다. 등록의 추정력이 미치는 범위는 ①등록된 권리는 '등록명의자'에게 귀속한 것으로 추정되고, ②등록절차상 등록은 등록원인을 증명하는 서면을 첨부하여야 하므로 '등록원인'에도 추정력이 인정된다. ③절차상으로 유효요건을 갖추어서 적법하게 이루어진 것으로 추정된다. 그러나 이러한 추정은 반증에 의하여 번복될 수 있으나 입증책임은 이를 주장하는 자에게 있다.



[그림 1] 등록신청 절차도

7. 등록의 공신력 인정 문제

등록의 공신력이란 등록의 내용과 실질적인 법률관계가 일치하지 않는 등록이라도 그 등록을 신뢰하여 거래한 자에게 권리의 취득을 인정하는 효력을 말한다. 따라서 등록에 공신력을 인정하게 되면 양도계약 등이 없음에도 불구하고 양도증을 위조하여 등록을 한 경우에도 이전의 효력은 발생하게 된다. 이처럼 등록에 공신력을 인정하게 되면 등록을 신뢰하여 거래한 제3자를 보호할 수 있다는 장점이 있지만 진정한 권리자는 피해를 입을 수밖에 없다. 우리나라 부동산등기법에 의한 등기나 특허법상의 등록에는 등기 또는 등록에 대한 공신력을 인정하고 있지 않다. 예를 들어 양도증이나 인감증명서의 위조 등이 있는 경우에는 진실한 권리자는 그 등록의 무효 또는 취소를 청구할 수 있다. 서울지법 1980.6.11. 선고 78가합1610 판결은 “실용신안권에 대한 등록증과 양도증 및 인장 등을 절취한 후 동 서류와 인장을 이용하여 실용신안권에 관하여 피고 명의로 권리이전등록 절차를 마쳤다면 피고 명의의 위 권리이전등록은 원인 없이 마쳐진 무효의 등록이므로 피고는 이를 말소할 의무가 있다.”라고 판시한 바 있다.

특허권의 등록에도 거래의 안전을 위하여 공신의 원칙을 채택할 필요가 있으나, 이것이 도입

되려면 먼저 그 등록의 진정성을 보장하는 장치가 선행되어야 한다. 그렇지 않으면 진정한 권리자의 희생이 너무 크기 때문이다. 그런데 현행 등록의 심사는 서류만을 가지고 하는 형식적 심사권만을 부여하고 있기 때문에 부실등록이 행해질 소지가 매우 많아 공신의 원칙의 도입은 아직 시기상조라고 판단된다.

제2절 우리나라 등록제도의 특수성

1. 등록제도의 이원화

가. 민법

민법에서는 유체물을 부동산과 동산으로 정의하고 있다.[8] 부동산의 경우, 부동산에 관한 법률행위로 인한 물권의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다고 규정하고 있다.[9] 이와 달리, 동산의 경우, 동산에 관한 물권의 양도는 그 동산을 인도하거나 양수인이 이미 그 동산을 점유한 때에는 당사자의 의사표시만으로 그 효력이 생긴다고 규정하고 있다.[10]

산업재산권인 무체물에 대한 취급은 민법에 규정되어 있지 않으며, 각각의 특별법(특허법, 상표법, 실용신안법 및 디자인보호법)에서 산업재산권의 득실변경을 규정하고 있다.

나. 특허권의 법적 성질

특허권의 본질에 대해서, (A) 특허권은 인격과 분리하여 존재할 수 없는 인격권이라는 「인격권설」; (B) 발명자의 정신적 노력의 결과 산출된 발명에 대하여 발명자에게 인정되는 소유권이라는 「소유권설」; 및 (C) 권리가 유한하고, 국가마다 별도의 권리를 획득하여야 하며 점유가 불가능하므로 소유권과는 다른 무체재산권이라는 「무체재산권설」 등의 논의가 있어 왔다.

인격권설은 특허권이 발명자만이 주체가 되어야 하는 일신전속적인 권리가 아니며 타인에게 승계될 수 있다는 재산권적인 성질을 가지고 있기 때문에 한계가 있으며, 소유권설은 특허권은 시간적으로 유한하다는 점, 각국에서 별개의 권리가 부여된다는 점, 외형상의 소재지를 갖지 아니한다는 점, 형체상의 존재가 없고 따라서 점유할 수 없다는 것을 설명하지 못하고 있다. 무체재산권설이, 독일, 일본 및 우리나라의 통설이다.[11]

---

8) 민법 제99조
9) 민법 제187조
10) 민법 제188조
11) insight+ 특허법, 임병웅

상표권은 다른 산업재산권과 달리 창작이 아닌 표장의 선택을 보호하고 있으며, 산업발전에의 이바지뿐만 아니라 수요자의 이익 보호를 목적으로 한다는 점에서 특징이 있다.

사유재산제도가 산업사회의 틀을 마련하였던 것처럼 산업재산제도는 지식사회의 기본적인 틀로서 작용할 것이다. 따라서, 산업재산제도는 사회를 구성하는 각 구성원이 어떻게 사회에 이바지할 수 있으며, 그 구성원이 이바지한 것이 어떠한 형태로 그에게 보상될 수 있는지를 고려하며, 이것이 궁극적으로 인류사회에 득이 될 것인지의 여부를 고려하여 제도가 만들어져가야 할 것이다.

다. 특허법

특허법에서는 산업재산권으로 특허권과 전용실시권, 그리고 통상실시권에 대하여 규정하고 있다.

특허법에서는, 특허권 등의 이전 또는 전용실시권의 설정 및 이전 등은 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않는다고 규정하고 있고,[12] 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다고 규정하고 있다.[13]

라. 등록제도의 이원화

우리나라에서 등록제도는 이원화되어 있다고 볼 수 있다. 하나는, 특허권과 전용실시권, 그리고 이들의 질권에 관해서는 형식주의를 취하고 있고, 다른 하나는 통상실시권, 그리고 그것의 질권에 관해서는 의사주의를 취하고 있다.

타인의 실시에 대한 배타적 효력을 가지는 특허권과 전용실시권에 대해서는, 진정한 권리자의 의사에 반하여 권리가 제3자로 이전되는 것을 방지하고, 특허권 등을 이전 받는 양수인과 대중을 법적으로 보호하기 위하여, 등록주의를 취하고 있다. 다만, 진정한 권리자를 보호하기 위하여, 등록에 대한 공신력은 인정하지 않고 있다. 통상실시권에 대해서는 의사주의를 취하고 있으나, 권리순위 확정을 위한 등록의 대항력을 인정하고 있다.

이하에서는 등록제도와 관련된 우리나라 특유의 절차에 대해서 살펴본다.

---

12) 특허법 제101조
13) 특허법 제118조

2. 고객번호

등록신청을 위한 사전준비로 당사자는 고유 번호인 고객번호를 부여받아야 한다. 특허법 시행규칙 제9조제1항에 따르면, 특허권자, 실시권자, 질권자는 자신의 고유번호의 부여를 신청하여야 하기 때문이다.[14]

고객번호는 특허 등에 관한 절차를 밟으려는 자가 본인의 인적정보를 미리 특허청에 등록하여 특허청 고유번호를 부여받아 특허행정의 효율화를 도모하는 한편, 지식재산권에 대한 기본정보를 효율적으로 관리하기 위해 출원인 등에게 부여하는 고유번호를 의미한다.

특허고객번호를 부여받은 자가, 성명, 주소, 서명, 인감, 전화번호 등 각종 인적사항을 변경 또는 경정하려는 경우, 특허고객번호를 이중으로 부여받거나 잘못 부여받아 이를 정정하려는 경우에는 특허고객번호 정보변경을 수행해야 한다.[15]

정보변경을 수행함에 있어서, 내국인과 외국인에서 차이가 발생한다.[16]

외국법인의 경우, 상업등기부등본 또는 공증이 되어 있는 명칭 또는 주소변경선언서가 제출될 수 있다. 상업등기부등본을 제출한 경우 변경 전후의 명칭과 주소 일치 여부의 확인은 물론 발행기관에 대한 확인이 있어야 한다. 공증이 되어 있는 명칭 또는 주소변경선언서는 법인의 대표자가 명칭 또는 주소변경을 선언하고 이를 공증인이 공증하거나, 공증인이 자국 내 상업등기부등본을 확인하여 명칭 또는 주소변경내역을 확인하였음을 공증한 경우에는 인정될 수 있다. 이 경우 신청서 접수일 기준으로 특정기간 이내에 공증된 서류만을 인정한다는 제한은 없으나, 특별히 공증서에 유효기간이 기재되어 있을 경우 동 유효기간을 경과한 서류는 불인정된다.

합병에 의한 명칭변경은 법인의 주체가 달라지므로 특허고객번호 정보변경으로 갱신된 경우 반려된다. 회사의 합병에 의하여 회사의 주체가 동일성을 유지하지 않고 새로운 법인으로 주체를 달리하는 경우에는 새로운 주체의 법인으로 이전되는 것이기 때문에, 권리이전등록대상으로 취급된다.

3. 등록신청을 위한 제출서류

가. 본인 확인 - 내국인: 생략 vs 외국인: 국적증명서

신청인과 권리자가 동일인인지에 대한 판단이 이루어진다. 동일인에 관한 판단은 '당사자의 동

14) 특허법 제28조의2
15) 특허법 시행규칙 제9조
16) 특허청 예규 제93호

일성 판단에 관한 등록심사지침'를 기준으로 이루어진다.

내국인의 경우 전자정부법 제36조제1항에 따라 자연인의 주민등록표 등본/초본과 법인의 법인등기사항증명서의 제출이 생략될 수 있다.

외국인의 경우, 신청인이 생존하고 있고 권리능력이 있는 자인지가 확인될 필요가 있는데, 국적증명서를 제출하여 국적과 권리능력에 관한 사항을 증명하여야 한다. 외국법인의 경우 법인국적증명서라는 서식에 외국의 국적과 법인에 관한 사항을 함께 증명하는 것이 통례로 되어 있다. 이러한 법인국적증명서는 법인의 국적과 법인에 관한 사항(권리능력, 대표권), 및 주소까지 모두 증명하고 있는 것으로 인정된다.

내국인의 경우, 성명 및 주민번호가 일치하면, 주소가 불일치하더라도 동일인인 것으로 취급되지만, 외국인의 경우, 주민번호가 기재될 수 없으므로 주소가 불일치하면 동일인이 아닌 것으로 취급된다.

나. 본인 의사 확인 - 내국인: 인감증명서 vs 외국인: 서명 공증

등록이 효력발생요건이기 때문에, 본인의 진정한 의사에 의한 권리관계 변동인지가 심사된다.

내국인의 경우, 권리이전 등 등록의무자의 경우 진정한 신청의사를 담보하기 위하여 인감으로 날인하고 인감증명서를 첨부하여야 하고, 서명을 한 것이라면 본인서명사실확인서를 첨부하여야 한다. 이때, 등록의무자는 사용용도를 지정해야 하고, 사용용도가 다른 경우에는 서류가 다시 준비되어야 한다.

인감증명제도가 있는 외국인의 경우에는 인감증명서가 제출되어야 하고, 인감증명제도가 없는 외국인의 경우에는 이에 준하는 증명서가 제출되어야 한다. 일반적으로, 계약서 등에 대한 서명이 당사자에 의하여 이루어졌음에 대한 공증서류가 제출되고 있다.

외국인의 경우, 계약서 등의 증명 서류에 기재된 성명 및 주소 중 적어도 하나가 고객번호로 등록된 성명 및 주소와 일치하지 않는 경우, 당사자의 동일성이 인정되지 않으므로, 당사자는 고객번호에 등록된 성명 및/또는 주소를 변경하거나 증명 서류를 다시 준비하여야 한다.

다. 등록의 원인을 증명하는 서류

등록원인 서류는 원본을 제출하여야 한다. 서류가 전자적 문서인 경우 원본을 컬러로 선명하

게 스캔하여 문서의 원본성을 확인할 수 있는 정도이어야 한다. 사본이더라도, 담당 공무원이 원본임을 확인한 관공서 발행문서나 공증인의 공증 또는 계약서 등에 날인한 인장으로 당사자 전원이 원본임을 확인한 사문서의 경우, 원본과 동일하게 취급된다.[17]

4. 소결

우리나라의 경우, 특허권과 전용실시권에 대해서는 등록이 효력발생요건이지만, 공신력은 인정되지 않고 있다. 이에 따라, 등록서류가 제출되면 상기 등록서류에 대한 실체심사는 이루어지지 않고, 본인 확인 및 본인 의사 확인을 포함하는 형식심사가 이루어지고 있다.

본인 확인과 본인 의사 확인에 있어서, 본인이 외국인인지 내국인인지에 따라 제출해야 하는 서류에 차이가 발생한다. 이러한 차이가 내외국인 평등의 원칙에 위배되지 않는지 문제가 있다.

여기서, 내외국인 평등의 원칙은 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)은 무형의 산업재산권을 국제적으로 보호하기 위한 3대 원칙 중 하나이다. 내외국인 평등의 원칙에 따르면, 동맹국의 국민은 모든 동맹국에서 공업소유권의 보호에 관하여 파리협약에서 특별히 정하는 권리를 침해하지 아니하고 각 동맹국의 법령이 내국민에 대하여 현재 부여하고 있거나 또한 장래 부여할 이익을 향유한다. 따라서 동맹국의 국민은 내국민에게 과하는 조건 및 절차에 따를 것을 조건으로 내국민과 동일한 보호를 받으며 또한 권리의 침해에 대하여 내국민과 동일한 법률상의 구제를 받을 수 있다.

본인 확인에 있어서, 내국인은 전자정부법에 따라 증명서류의 제출을 생략할 수 있으므로, 내국인에게 제공되는 이익이 외국인에게는 제공되지 않는 문제가 있다. 이와 달리, 본인 의사 확인에 있어서, 외국인은 공증이라는 절차를 이용할 수 있지만, 내국인은 반드시 인감증명서를 제출해야하기 때문에, 외국인에게 제공되는 이익이 내국인에게는 제공되지 않는 문제가 있다.

이하에서는, 미국, 중국, 유럽의 프랑스, 독일, 영국 및 일본의 등록제도에 대하여 구체적으로 살펴본다. 특히, 각 국가에서 등록에 어떤 효력이 인정되고 있는지 살펴보고, 본인 확인과 본인 의사 확인이 어떤 방법으로 이루어지는지에 대하여 구체적으로 살펴본다.

17) 등록심사 지침 제6호

제3장 미국의 산업재산권 등록제도

제1절 미국 특허상표청 - USPTO

1. USPTO의 역사 및 조직

가. USPTO

미국 특허상표청인 U.S.P.T.O. (United States Patents and Trademark Offce)는 상무성(Department of Commerce)에 설치되어 있는 연방 정부기관으로, 그 조직은 특허부분과 상표부분으로 이루어진다. USPTO의 임무는 과학과 유용한 기술의 진보를 도모하는 것으로, 특허 및 상표의 심사 및 등록을 수행한다. 그 외에도 지식재산 정책에서의 대통령에 조언 등을 하는 역할이 주어져 있다.[18)]

나. USPTO의 역사

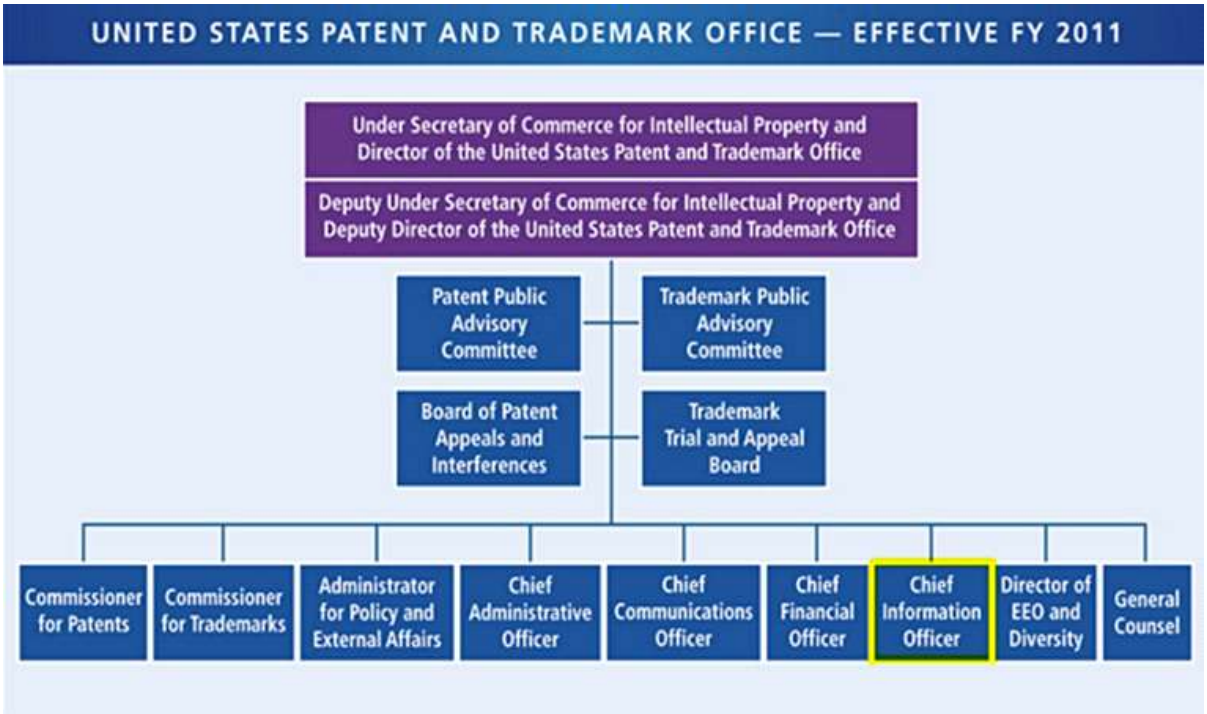
미국 산업재산권법이 처음 제정된 해는 1790년이지만 USPTO가 확립된 것은 1836년이다. 미국 산업재산권법이 제정되었을 때에는 별도의 USPTO가 존재하지 않았고, 특허 위원회가 심사를 하였다. 이후, 심사주의가 1793년에 무심사주의로 전환되면서, 특허 위원회는 3년만에 해체되었고 국무성(Department of State)이 산업재산권의 등록을 담당하였다. 1836년 심사주의가 다시 채용되면서 USPTO가 명문화되었으며, 현재의 명칭은 1975년에 이루어졌다.

다. USPTO의 조직

USPTO에는 청장(Director), 부청장(Deputy), 특허국장(Commissioner for Patents), 상표국장(Commissioner for Trademarks), 그리고 청장의 공적자문위원회(Public Advisory Committe)를 특허국과 상표국에 각각 두고 있다.[19)] USPTO의 조직도는 아래 [그림 2]와 같다.

---

18) 35 U.S.C. §2
19) USPTO, Performance and Accountability Report Fiscal Year 2015.



[그림 2] USPTO 조직도

2. 산업재산권의 발생

가. 특허권의 발생

출원된 특허 클레임이 허여 가능한 상태가 되면, 최종 점검사항으로서 심사관은 당해 출원발명의 분류(class)와 관련된 파일을 조사하여 저촉 검색(interference search)을 수행하여, 당해 출원에서 허여된 클레임과 실질적으로 동일한 주제를 클레임하고 있는 다른 출원이 있는지의 여부를 확인한다. 실질적으로 동일한 특허 가능한 발명이 둘 이상의 출원에서 다른 발명자에 의하여 클레임된 경우 그 중 하나에 대해서만 특허가 허여된다.

심사관이 저촉검색 결과 실질적으로 동일한 발명이 클레임된 출원을 찾으면 저촉심사(interference)가 시작되고, 그렇지 않으면 심사관은 그 특허의 분류분야를 표시하고 특허공보(Official Gazette)에 인쇄될 클레임 및 도면을 선택하며, 그 출원의 허여가능한 적절한 형태로 되어 있는지를 결정한다. 그러면, 출원은 등록과로 보내지며, 거기에서 등록 및 인쇄를 위한 준비를 한다.

출원의 심사 결과 법률적으로 특허 받을 자격이 있는 경우 허여통지서(Notice of Allowance)가 출원인에게 발송되며, 여기에는 등록료 금액이 표시되며, 통지일로부터 3개월 이내에 이를 납부하라는 안내가 부가된다.[20] 등록료(issue fee)는 정식 허여 통지서(Notice of Allowance)를 받은

후 3개월 이내에 납부하여야 한다. 등록료는 신용카드, electronic fund transfer(ETF), USPTO deposit account 등을 이용해서 납부가 가능하다.

출원인이 등록료를 납부하면 그 납부일로부터 약 5주내에 특허등록이 이루어진다. 특허번호 및 등록일이 지정되고, 등록통지서(Issue Notification)가 발생되며, 그로부터 약 3주 이내에 특허로서 등록된다.[21]

특허권은 출원일로부터 20년의 존속기간이며, 등록일로부터 3½, 7½, 11½ 년차에 3번에 걸쳐 연차료를 납부한다. 추가 납부 기한은 6개월이며, 추납기간 내에도 연차료를 납부하지 않은 경우 등록일로부터 4년, 8년 또는 12년 후에 특허의 출원일에 소멸한다.

나. 상표권의 발생

출원서 실사용상표견본, 상표견본 선등록이나 선출원 서치 등을 검토하여 통상 상표출원한 후 6개월 정도면 최초의 거절이유가 기재된 검토결과를 출원인에게 통지하고 필요시 추가적소명과 자료를 요구한다. 물론 최초심사후 특별한 결함사항이 없으면 30일간의 이의신청을 위한 출원공고를 결정하거나 보조등록출원의 경우에는 등록을 결정한다. 이의신청이 없는 경우에는 출원공고로부터 약 3개월 후에 사용에 근거한 출원인 경우에는 등록되며, 사용의사에 의한 출원인 경우에는 등록결정통지(Notice of Allowance)를 받기위해서는 사용진술서(Statement of Use)가 제출되어야 한다.

사용에 근거한 출원은 등록결정통지를 받으면 등록될 수 있으나, 사용의사에 근거한 출원은 사용진술서를 6개월 이내(6개월 기간연장가능) 사용진술서(Statement of Use)를 제출하여야 등록가능하다. 정당한 사유(Good cause)가 있는 경우 2년까지 (총 3년) 사용진술서를 제출하여야 한다. 사용진술서는 출원인의 상표가 영업상 사용되고 있다는 입증된 진술을 실사용 견본과 수수료를 첨부하여 제출하면, 심사관은 사용진술서를 심사하여 등록을 결정한다. 사용진술서가 제출되지 않으면 그 출원은 포기된 것으로 본다.

일반적으로 출원된 상표는 주등록부(Principal)에 등록되어 기재되나, 특별한 경우에는 즉 식별력이 없는 표장으로 미국특허청이 그 표장이 상표로서 기능을 가진다고 인정할 때만이 보조등록부(Supplemental registers)에 등록이 가능하다. 보조등록부에 등록된 상표는 이의신청을 위한 출원공고의 대상이 되지 않으며, 따라서 이의신청대상도 되지 않고, 사용의사에 근거한 상표출원은

20) 35 U.S.C. §151
21) MPEP 1309

보조등록부에 등록될 수 없다.

주등록부에 등록될 것인가 보조등록부에 등록될 것인가는 전적으로 출원인의 자유의사로 선택된다. 보조등록부에 기재된 상표에도 등록 사실을 표시할 수 있으며, 심사관의 인용참증으로 이용될 수 있다. 그러나 보조등록부에 등록된 상표에는 소유권을 주장하는 것을 통지(Constructive Notice)로는 추정(to collect damages)되지 않으며, 등록일로 부터 5년 이후라도 취소가 가능하다. 보조등록부에 기재된 상표는 현저성을 득한 후에는 주등록부에 기재될 수 있다

주등록부에 등록된 표장의 등록증(certificates of registration of marks)은 특허·상표청의 봉인을 받고 청장의 서명을 받아 미합중국의 명의로 발급되며 그 기록은 특허·상표청에 보관된다.[22] 등록증에서는 그 표장이 복사되고 그 표장이 이 법의 규정에 의하여 주등록부에 등록되어 있다는 사실, 그 표장의 최초사용일자, 그 표장에 대한 거래상 최초사용일자, 그 등록된 특정한 상품과 서비스, 등록번호와 등록일자, 등록기간, 등록출원서가 특허·상표청에 접수된 일자 및 등록에 부과될 수 있는 조건과 제한사항이 기재되어야 한다.

표장의 등록증은 출원인이 양수인에게 발급할 수 있지만 양도의 사실이 특허·상표청에 우선 기록되어야 한다. 청장은 소유권이 변경된 경우에 있어서 소유권자의 요청이 있고 적당한 증거를 제시하며 소정의 수수료를 납입한 때에는 원존속기간중의 잔존기간에 대하여 그 양수인에게 그 명의로 당해 표장의 등록증을 받급하여야 한다.

등록된 표장 또는 등록출원서가 제출된 표장은 그 표장이 사용되고 있는 기업의 영업권(the goodwill of the business)과 함께 또는 표장의 사용과 관련되고 그 표장에 의하여 상징되는 기업에 대한 영업권의 일부와 함께 이를 양도할 수 있다.[23]

3. 공보 및 정보 관리

35 U.S.C. §153 (How issued) 에서는, 특허가 USPTO에 등록된다고 기재하고 있다. 그리고, 35 U.S.C. §10 (Publications) 에서는, 특허/특허출원 사본, 상표 등록 증명서(certificates of trademark registrations), 공보(official gazette) 등을 발행한다고 규정하고 있다. 이하에서는, USPTO에서 발행하는 정보에 대해서 살펴본다.

가. 공보 (Official Gazette)[24]

22) 35 U.S.C. §1057
23) 35 U.S.C. §1060
24) MPEP 1703

USPTO의 공보 (Official Gazette)는 매주 화요일에 두 부분(Official Gazette - Patents & Official Gazette - Trademarks)으로 전자적으로 발행된다. Official Gazett - Patents (eOG:P)는 재심사 증명서, 재등록, 등록특허 및 SIR 등을 레포트하며, class/subclass 또는 특허권자의 이름 등으로 특정의 특허에 대한 링크를 제공한다.

특허공보(Official Gazett - Patents)에는 각 특허에 관하여 다음과 같은 정보를 제공한다: (A) 특허 번호(Patent number); (B) 발명의 명칭(Title of the invention); (C) 출원인 명칭(Applicant's name); (D) 출원인의 거주지(Applicant's city and state of residence) and, 출원인의 거주지가 할당되지 않은 경우 출원인의 메일주소(if unassigned, applicant's mailing address); (E) 대리인이 선임된 경우 대리인 명칭 및 거주지(Assignee's name, city and state of residence, if assigned); (F) 원출원 데이터(U.S. or PCT parent application data, if any); (G) 출원일(Filing date); (H) 출원 번호(Application number); (I) 우선권출원 데이터(Foreign priority application data, if any); (J) 국제 분류(International classification); (K) 미국 분류(U.S. classification by calss and subclass); (L) 청구항 수(Number of claims); (M) 대표 도면(Selected figure of the drawing, if any); (N) 청구항(A claim or claims); (O) 재발급된 특허에 대하여, 원 특허 번호와 발급일, 원 출원 번호 및 출원일(For reissue patents, the original patent number and issue date and the original application number and filing date); and (P) 특허 출원 공개 번호와 공개일(Patent Application Publication Number and Publication date, if any).

나. 특허 등록증



The United States of America

The Director of the United States Patent and Trademark Office

Has received an application for a patent for a new and useful invention. The title and description of the invention are enclosed. The requirements of law have been complied with, and it has been determined that a patent on the invention shall be granted under the law.

Therefore, this

United States Patent

Grants to the person(s) having title to this patent the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States of America or importing the invention into the United States of America for the term set forth below, subject to the payment of maintenance fees as provided by law.

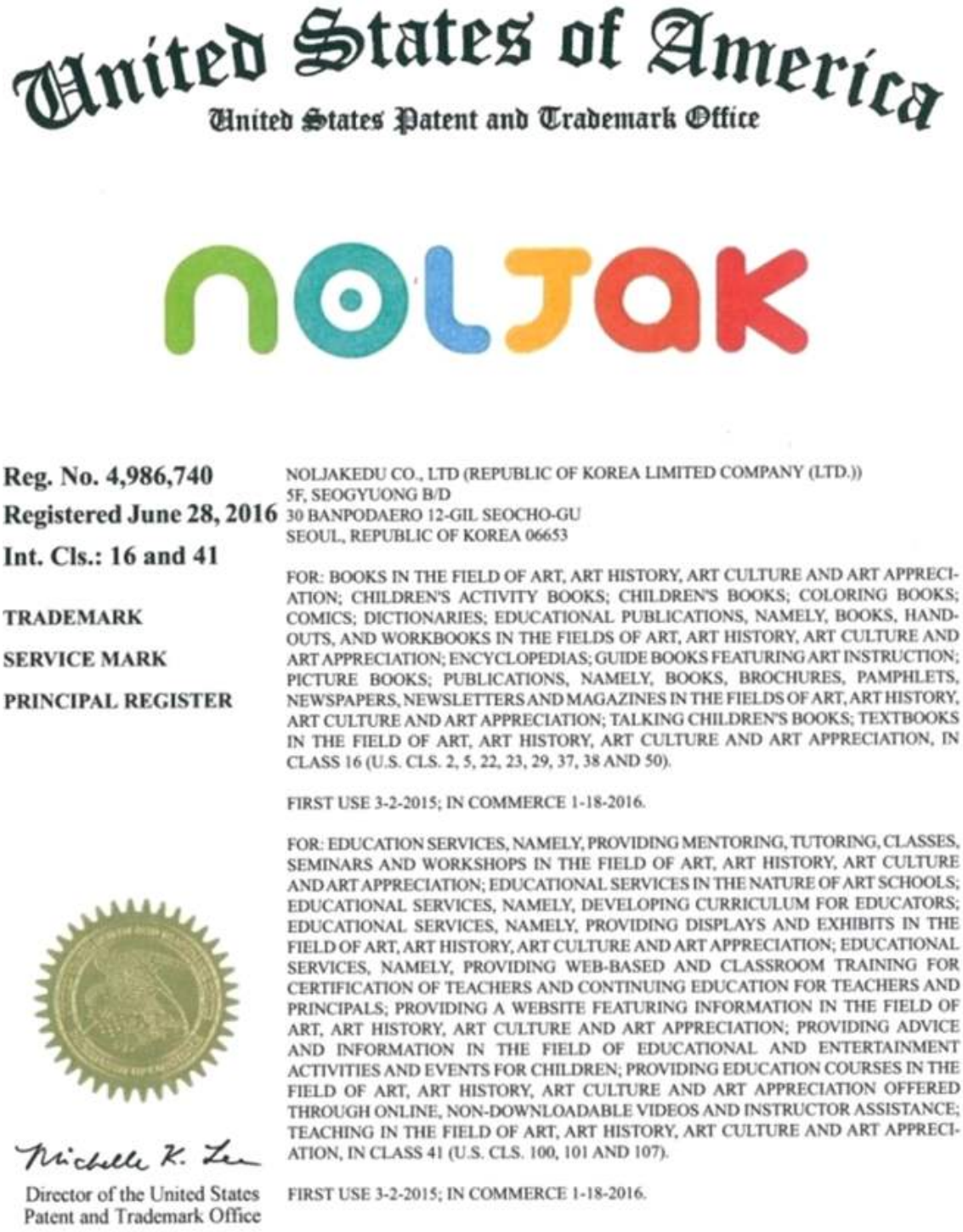
If this application was filed prior to June 8, 1995, the term of this patent is the longer of seventeen years from the date of grant of this patent or twenty years from the earliest effective U.S. filing date of the application, subject to any statutory extension.

If this application was filed on or after June 8, 1995, the term of this patent is twenty years from the U.S. filing date, subject to any statutory extension. If the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under 35 U.S.C. 120, 121 or 365(c), the term of the patent is twenty years from the date on which the earliest application was filed, subject to any statutory extensions.

Director of the United States Patent and Trademark Office

[그림 3] 특허 등록증 예시

다. 상표 등록 증명서



United States of America

United States Patent and Trademark Office

NOLJAK

Reg. No. 4,986,740

Registered June 28, 2016

Int. Cls.: 16 and 41

TRADEMARK

SERVICE MARK

PRINCIPAL REGISTER

NOLJAKEDU CO., LTD (REPUBLIC OF KOREA LIMITED COMPANY (LTD.))
5F, SEOGYUONG B/D
30 BANPODAERO 12-GIL SEOCHO-GU
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA 06653

FOR: BOOKS IN THE FIELD OF ART, ART HISTORY, ART CULTURE AND ART APPRECIATION; CHILDREN'S ACTIVITY BOOKS; CHILDREN'S BOOKS; COLORING BOOKS; COMICS; DICTIONARIES; EDUCATIONAL PUBLICATIONS, NAMELY, BOOKS, HANDOUTS, AND WORKBOOKS IN THE FIELDS OF ART, ART HISTORY, ART CULTURE AND ART APPRECIATION; ENCYCLOPEDIAS; GUIDE BOOKS FEATURING ART INSTRUCTION; PICTURE BOOKS; PUBLICATIONS, NAMELY, BOOKS, BROCHURES, PAMPHLETS, NEWSPAPERS, NEWSLETTERS AND MAGAZINES IN THE FIELDS OF ART, ART HISTORY, ART CULTURE AND ART APPRECIATION; TALKING CHILDREN'S BOOKS; TEXTBOOKS IN THE FIELD OF ART, ART HISTORY, ART CULTURE AND ART APPRECIATION, IN CLASS 16 (U.S. CLS. 2, 5, 22, 23, 29, 37, 38 AND 50).

FIRST USE 3-2-2015; IN COMMERCE 1-18-2016.

FOR: EDUCATION SERVICES, NAMELY, PROVIDING MENTORING, TUTORING, CLASSES, SEMINARS AND WORKSHOPS IN THE FIELD OF ART, ART HISTORY, ART CULTURE AND ART APPRECIATION; EDUCATIONAL SERVICES IN THE NATURE OF ART SCHOOLS; EDUCATIONAL SERVICES, NAMELY, DEVELOPING CURRICULUM FOR EDUCATORS; EDUCATIONAL SERVICES, NAMELY, PROVIDING DISPLAYS AND EXHIBITS IN THE FIELD OF ART, ART HISTORY, ART CULTURE AND ART APPRECIATION; EDUCATIONAL SERVICES, NAMELY, PROVIDING WEB-BASED AND CLASSROOM TRAINING FOR CERTIFICATION OF TEACHERS AND CONTINUING EDUCATION FOR TEACHERS AND PRINCIPALS; PROVIDING A WEBSITE FEATURING INFORMATION IN THE FIELD OF ART, ART HISTORY, ART CULTURE AND ART APPRECIATION; PROVIDING ADVICE AND INFORMATION IN THE FIELD OF EDUCATIONAL AND ENTERTAINMENT ACTIVITIES AND EVENTS FOR CHILDREN; PROVIDING EDUCATION COURSES IN THE FIELD OF ART, ART HISTORY, ART CULTURE AND ART APPRECIATION OFFERED THROUGH ONLINE, NON-DOWNLOADABLE VIDEOS AND INSTRUCTOR ASSISTANCE; TEACHING IN THE FIELD OF ART, ART HISTORY, ART CULTURE AND ART APPRECIATION, IN CLASS 41 (U.S. CLS. 100, 101 AND 107).

FIRST USE 3-2-2015; IN COMMERCE 1-18-2016.

Michelle K. Lee

Director of the United States Patent and Trademark Office

[그림 4] 상표 등록 증명서 예시

다. USPTO의 정보 관리 및 처리

(1) 출원 기록

Patent Application Locating and Monitoring (PALM) 시스템은 모든 특허출원의 컴퓨터 기록을 저장하고 온라인 업데이트하는 자동화된 데이터관리시스템이며, 심사관에 관한 기록도 보관한다.[25]

(2) USPTO의 데이터베이스[26]

(가) 등록특허

Patent Grants Database는 1976년 이래로 등록된 모든 미국특허의 전체 텍스트(full-text) 및 1790년 이래로 등록된 모든 미국특허의 전체 페이지의 이미지(full-page image)를 제공한다.[27]

(나) 공개출원

Patent Application Database는 2001년 3월 15일 이래로 공개된 모든 미국 특허출원의 full-text 및 full-page image를 제공한다.

(다) 상태정보

특허 및 특허출원에 관한 상태정보는 Patent Application Information Retrieval (PAIR) 시스템을 통하여 이용할 수 있다.[28] PAIR에서는 등록특허, 공개출원 및 등록특허나 공개출원에서 국내우선권을 주장한 출원에 관한 정보를 볼 수 있다. PAIR 시스템을 통하여 출원 또는 특허와 관련된 이력 및 그에 대한 파일을 온라인으로 열람할 수 있는데, 온라인 파일 열람(Image File Wrapper)은 2003년 6월 28일 이후에 출원된 건에 대해서 가능하고, 그 전에 출원된 건에 대해서는 직접 방문하여 복사신청이 가능하다. PAIR 시스템을 통해 출원인(또는 그 대리인)이 자신의 출원에 관한 진행상황을 추적할 수 있다.

(라) Image File Wrapper (IFW)

IFW 시스템은 이미지 기술을 이용하여 USPTO에서 출원에 관한 서류처리를 대신한다. 출원파일에 관한 서류들은 스캔되어 전자파일로 생성된다. IFW 파일은 공식적인 파일로서 그 원본 서류로의 접근은 허용되지 않는다. 모든 처리와 심사는 서면 서류 대신 전자이미지를 이용하여 수행된다.

---

25) MPEP 1704
26) MPEP 1730
27) http://patft.uspto.gov/
28) http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair

(마) Assignments on the Web (AOTW)

출원/특허에 관한 권리는 서면으로 양도할 수 있으며, 양도 정보는 USPTO에 등록(record)된다.[29] 등록특허 및 공개출원에 대한 양도 정보는 PAIR와 다른 별도의 데이터베이스로 취급된다. 양도정보는 시간 순서대로 기록되며, 인터넷을 통해 확인할 수 있다.[30]

AOTW 시스템에는 1980년 이래로 등록된 것이 저장되어 있다. 양도와 관련된 절차는 The Assignment Recordation Branch (571-272-3350)에서 처리된다.

(3) 전자적 처리

Eletronic Filling System-Web (EFS-Web)은 고객으로 하여금 인터넷을 통하여 출원서류를 전자적으로 제출할 수 있도록 한다.[31] 등록서류도 전자적으로 제출할 수 있다.[32] EFS-web 사용자는 USPTO의 가이드라인을 따라야 하며, 그렇지 않은 경우 제출물이 접수되지 않아 접수일을 부여받지 못할 수 있다.

4. 등록원부

USPTO는 등록원부를 발행하지 않으며, 등록특허의 데이터베이스를 제공할 뿐이다. 따라서, 공중은 PAIR 시스템을 이용하여 도면과 명세서가 포함된 특허의 사본, 그리고 특허에 관한 상태를 확인할 수 있다.

PAIR 시스템은, 아래 [그림 4]와 같이,

(A) 발명의 명칭을 포함한 서지적 사항 (Application Data);

(B) 처리 내역 (Transaction History);

(C) 이미지 파일 래퍼(IFW);

(D) 특허 기간 조정 (Patent Term Adjustment);

(E) 출원의 연속성 (Continuity Data);

(F) 우선권 정보 (Foregin Priority);

(G) 공개된 서류 (Published Document);

(H) 주소 및 대리인 정보;

(I) 양도(Assignments); 및

(J) 참조 (Display References)를 공개하고 있다.

---

29) MPEP 301

30) https://assignment.uspto.gov/patent/index.html#/patent/search

31) MPEP 502.05

32) 특허:http://epas.uspto.gov 상표:http://etas.uspto.gov



12/303,947 METHOD OF TRANSMITTING DATA IN A MOBILE COMMUNICATION SYSTEM 7836-4-PUS

Select New Case | Application Data | Transaction History | Image File Wrapper | Patent Term Adjustments | Continuity Data | Foreign Priority | Fees | Published Documents | Address & Attorney/Agent | Assignments | Display References

Bibliographic Data

Application Number:	12/303,947	Correspondence Address Customer Number:	62574
Filing or 371 (c) Date:	07-07-2010	Status:	Patented Case
Application Type:	Utility	Status Date:	06-20-2012
Examiner Name:	KHAJURIA, SHRIPAL K	Location:	ELECTRONIC
Group Art Unit:	2478	Location Date:	-
Confirmation Number:	1730	Earliest Publication No:	US 2010-0296436 A1
Attorney Docket Number:	7836-4-PUS	Earliest Publication Date:	11-25-2010
Class / Subclass:	370/328	Patent Number:	8,218,481
First Named Inventor:	Yeong Hyeon Kwon , Gyeonggi-do, (KR) all Inventors	Issue Date of Patent:	07-10-2012
First Named Applicant:	-	International Registration Number (Hague):	-
Entity Status:	Undiscounted	International Registration Publication Date:	-
AIA (First Inventor to File):	No		

Title of Invention: METHOD OF TRANSMITTING DATA IN A MOBILE COMMUNICATION SYSTEM

[그림 5] PAIR 시스템 예시

PAIR 시스템의 URL은 다음과 같고: http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair, AOTW의 URL은 다음과 같다: https://assignment.uspto.gov/patent/index.html#/patent/search.

제2절 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성

1. 출원/특허에 관한 권리

출원/특허에 관한 권리는 서면으로 양도할 수 있으며, 이를 USPTO에 등록(record)할 수 있다.[33] 양도와 관련된 증서 등이 USPTO에 제출되면, USPTO는 이를 AOTW에 기록하여 보관하고 있을뿐 해당 특허가 누구의 소유인지 등 권원의 상태에 대해서는 아무런 표시를 하지 않는다. 등록(recordation)은 양도와 관련된 서류가 AOTW에 기록되는 것을 의미하며, 특허를 창설적으로 발생시키는 등록과는 구분된다.

2. 특허권

가. 특허권의 발생

출원의 심사 결과 법률적으로 특허 받을 자격이 있는 경우, 허여통지서(Notice of Allowance; NOA)가 출원인에게 발송되며, 여기에는 등록료 금액이 표시되며, 통지일로부터 3개월 이내에 이를 납부하라는 안내가 부가된다.

등록료는 허여통지일로부터 3개월 이내 납부하여야 한다. “Notice of Allowance and Issue Fee Due”에는 통지서 발송일 당시에 유효한 등록료 금액이 표시되어 있는데, 통지서를 받은 후 등록료를 납부하기 전에 등록료 금액이 변경되었다면 등록료를 납부하는 당시의 금액을 납부하여야 한다. 출원인이 등록료를 납부하면, 그 납부일로부터 약 5주 내에 특허등록이 이루어진다. 특허번호 및 등록일이 지정되고, 등록통지서 (Issue Notification)가 발송되며, 그로부터 약 3주 이내에 특허로서 등록된다.[34]

특허권(ownership of a patent)은 특허권자에게 특허발명을 타인이 미국에서 생산, 사용, 판매 등의 실시를 배제할 수 있는 권리를 부여한다.[35] 특허권은 특허권자에게 특허 발명을 실시할 수 있는 권리를 부여하는 것이 아니라 배타적인 권리를 부여하는 것이다. 특허는 발명을 실시할 권리를 부여하는 것이 아니기 때문에, 특허권자가 특허발명을 실시함에 있어서는 타인의 권리 및 다른 일반 법률과의 관계에 따른다. 특허발명의 실시를 배제하는 다른 법적 사항이 있을 수 있기 때문이다.

나. 특허권의 성격

---

33) MPEP 301
34) MPEP 1309
35) 35 U.S.C. §154(a)(1)

미국 특허법 제261조는 “Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property.” 라고 규정하고 있다. 따라서, 특허는 사유재산의 특성을 가지는 동산으로 취급되는 것으로 판단된다.

3. 양도(Assignment)

특허 또는 출원에 관한 권리는 서면으로 양도할 수 있다. 양도란 특허권 등(right, title or interest)을 현 특허권 등의 소유자로부터 양수인에게 이전하는 행위를 말한다. 미국법상 발명의 소유권은 발명자에게 귀속되며, 발명자 또는 발명자로부터 권리를 이전 받은 자는 그 권리를 다시 제3자에게 양도할 수 있다. 양도가 가능한 특허 출원에 관한 권리는 미국 국내 출원뿐만 아니라 미국을 지정한 PCT 출원 및 가출원(provisional application) 도 포함된다.

양도는 일반적으로 자신의 권리를 타인에게 이전하는 행위를 말한다. 특허법상 양도는 특허나 출원의 권리 전부나 일부를 타인에게 이전하는 것이라고 정의된다.[36] 미국 심사기준은 등록서류와 더불어, 특허나 출원에 대한 권리에 영향을 미치는 서류도 USPTO에 등록시킬 수 있다고 규정하고 있다.[37] 등록이 허용되는 서류로는 실시권, 담보권, 이전 계약 등이 있으며, 미국에서의 양도는 실시권 설정, 담보설정 등을 포함한 포괄적 개념에 해당한다.

미국에서, 특허의 실시권은 특허권의 양도로 취급된다. 구체적으로, 특허의 실시권은 특허권의 전체가 아니라 그 일부를 이전하는 것으로, 기간, 지역이나, 사용분야 등을 제한하는 것이다. 실무상으로, 특허 실시권은 실시권자가 그 의무를 다하고 실시 계약에서 규정된 경계 내에서 실시한다면 특허권자가 그 실시권자에게 특허침해의 소송을 제기하지 않겠다는 계약에 해당한다. 특허권자는 배타적 실시권(exclusive license)을 부여할 수 있으며, 그 실시범위 내에서는 특허권자도 이를 실시할 수 없다. 배타적 실시권이라 하더라도 이는 특허권의 전부를 이전하는 양도가 아니다.

4. 1인 소유 및 공유

1인 소유(individual ownership)는 특허에 관한 전체 권리를 1인이 소유하는 것이며, 1인의 발명자만이 있고 권리를 양도하지 않은 경우, 또는 복수의 권리가 있었는데 그들의 모든 권리를 1인에게 양도한 경우이다.

공유(joint ownership)는 특허의 권리를 복수의 사람들이 함께 소유하는 것으로, 특허권의 지

36) 37 CFR 3.1
37) MPEP 313

분을 복수의 양수인이 나누어 가진 경우, 복수의 발명자로서 그 권리를 양도하지 않은 경우, 또는 자신의 권리를 양도하지 않은 발명자와 일부 지분을 가진 양수인이 있는 경우이다.

각 개별 발명자는 자신의 권리만을 양도할 수 있으며, 공동 발명자 중 1인의 양도가 있으면 그 양수인은 그 발명자의 지분만을 갖는 양수인으로 된다. 마찬가지로, 일부 지분을 가진 양수인은 자신의 권리만을 양수할 수 있다. 공유의 당사자들은 모두 USPTO에 대한 사항을 공동으로 함께 행동하여야 한다.

제3절 미국의 등록제도

1. 등록 대상

제2절에서 설명한 양도로서, 특허권의 일부 또는 전부가 타인에게 이전되는 경우뿐만 아니라, 권리에 영향을 미치는 서류도 등록 대상에 해당한다. 이는, 서류가 등록으로 공중에 공시함으로써, 제3자에게 불측의 손해가 발생하는 것을 방지하기 위함이다.

특허권자의 이름(또는, 명칭)이 변경된 경우, 특허권자의 이름은 등록 대상에 해당하지만, 주소는 등록 대상에 해당하지 않는다. 미국에서 주소는 권리에 영향을 미치지 않기 때문이다.

다만, 특허권에 대한 대리인의 유치권은 등록이 허용되지 않는다.[38]

2. 등록 방식

양도는 그 목적에 따라 두 가지 방식으로 USPTO에 등록될 수 있다.

첫 번째 방식은, USPTO의 양도등록서류(Assignment Records)에 등록하는 방식이다.[39] 양도에 관하여 등록하면 그 양도는 공중에게 공시된다. 양도의 등록은 단지 행정행위(ministerial act)에 불과한 것으로, 등록서류의 유효성이나 등록서류의 법적 효력에 관한 USPTO의 판단이 아니다.

두 번째 방식은, 출원, 특허, 또는 기타 절차(예: 재심사 절차)의 파일에 등록하는 방식이다. 이것은 37 CFR 3.73 & MPEP 324에서 제시된 조건에 따라 출원, 특허, 또는 기타 절차에서 양수인으로 하여금 절차를 밟을 수 있도록 하기 위하여 필요하다. USPTO의 양도 등록서류에의 양도

38) MPEP 313
39) 37 CFR 3.54 and MPEP 317.03

등록은 그 자체로는 양수인으로 하여금 그 출원에서 절차를 밟을 수 있도록 하는 것은 아니다. 특허가 양수인에게 등록되도록 하기 위해서는 37 CFR 3.11에 따라 그 양도가 등록되어야 한다.[40]

3. 등록 목적

특허권 등의 양도의 사실이 USPTO에 서류로 제출되는 경우는 다음의 두 가지 목적 때문이다.

첫째는, 특허권 등의 양도 사실을 USPTO 등록부에 기록을 하는 것으로, 이는 공중에게 양도의 사실을 법적으로 고지하는 행위이다. 양도의 사실을 법적으로 고지함으로써 추후 특허권 등을 이전 받는 양수인과 대중을 법적으로 보호하고자 함에 그 목적이 있다. 양도의 사실을 USPTO 등록부에 등록하는 행위는 단순한 행정적인 절차로서 USPTO는 양도에 관한 정보를 단순히 등록부에 기재할 뿐 등록되는 정보의 진위여부나 특허에 관한 권리의 양도 또는 이전 자체의 법적인 하자여부 등에 대해서는 확인을 하지 않는다.

둘째는 발명이 특허되기 전에, 즉 출원과정에서 특허출원에 관한 권리가 양도된 경우, 그 양도되었음을 주장하는 서류를 특허청에 제출하여 양수인이 출원에 관한 제반 절차를 수행할 수 있다. 출원 과정에서 특허 출원에 관한 권리가 양도된 경우, 그 양도의 사실을 USPTO 등록부에 등록하는 것만으로는 양수인이 출원에 관한 절차를 이행할 수 없으며, 양도관련 서류가 특허청에 제출되어 출원포대에 포함됨으로써 양수인이 이후 출원에 관한 절차를 이행할 수 있다.

4. 등록서류 제출

USPTO는 등록서류의 사본만을 등록한다.[41] 등록용으로 제출된 사본이 판독 불가능한 경우 그 등록서류도 판독 불가능할 것이며, 출원인이나 특허권자는 판독가능한 사본이 제출되도록 하여야 한다. 등록서류가 영어 이외의 언어로 작성된 경우 그 영어 번역본을 첨부하여야 등록될 수 있다.[42] 번역자의 사인이 포함된 영어 번역본이 첨부되지 않으면, 등록서류는 등록되지 않는다. 다만, 번역자에 대해서는 별도의 자격이 요구되지 않는다.

양도와 관련한 특허나 출원은 특허번호나 출원번호로서 확인되어야 한다.[43] 다만, 출원 전에 양도가 있은 경우에는, 발명자의 이름과 발명의 명칭으로 그 출원을 확인하여야 한다. 임시출원의

---

40) 37 CFR 3.81(a)
41) MPEP 302.01
42) MPEP 302.02
43) MPEP 302.03

양도가 그 출원 전에 서명된 경우에도 마찬가지이다.

특허권 등의 양도를 등록하기 위해서 필요한 서류 및 요건은 다음과 같다:

(A) 특허권 또는 출원에 관한 권리의 양도와 관련된 정보 - 양도에 관한 서류는 원본을 제출하지 않아도 됨- 통상 assignment form 을 작성 접수시킴;

(B) 별도의 cover sheet에 기재된 정보가 Electronic Patent Assignment System(EPAS)에 입력되며 등록사무소에서는 cover sheet에 기재된 정보와 양도관련 서류상에 기재된 정보가 서로 다른지의 여부 등은 판단하지 않는다. 따라서 cover sheet 상의 정보를 정확히 기재하는 것이 매우 중요하다.;

(C) 제출된 서류는 판독이 가능할 것; 그리고

(D) 수수료의 납부.

이하에서는, 양도를 등록하기 위해서 필요한 서류 및 요건에 대하여 보다 구체적으로 살펴본다.

가. 등록서류의 표지(Cover Sheet)

USPTO에 등록용으로 제출되는 등록서류는 다음과 같은 내용이 표시된 37 CFR 3.28 규정의 표지([그림 6 참조)를 첨부하여야 한다:

(A) 권리를 양도하는 당사자의 이름;

(B) 권리를 양수하는 당사자의 이름과 주소;

(C) 등록하고자 하는 양도 대상 권리의 내용;

(D) 등록서류가 등록될 출원번호 또는 특허번호;

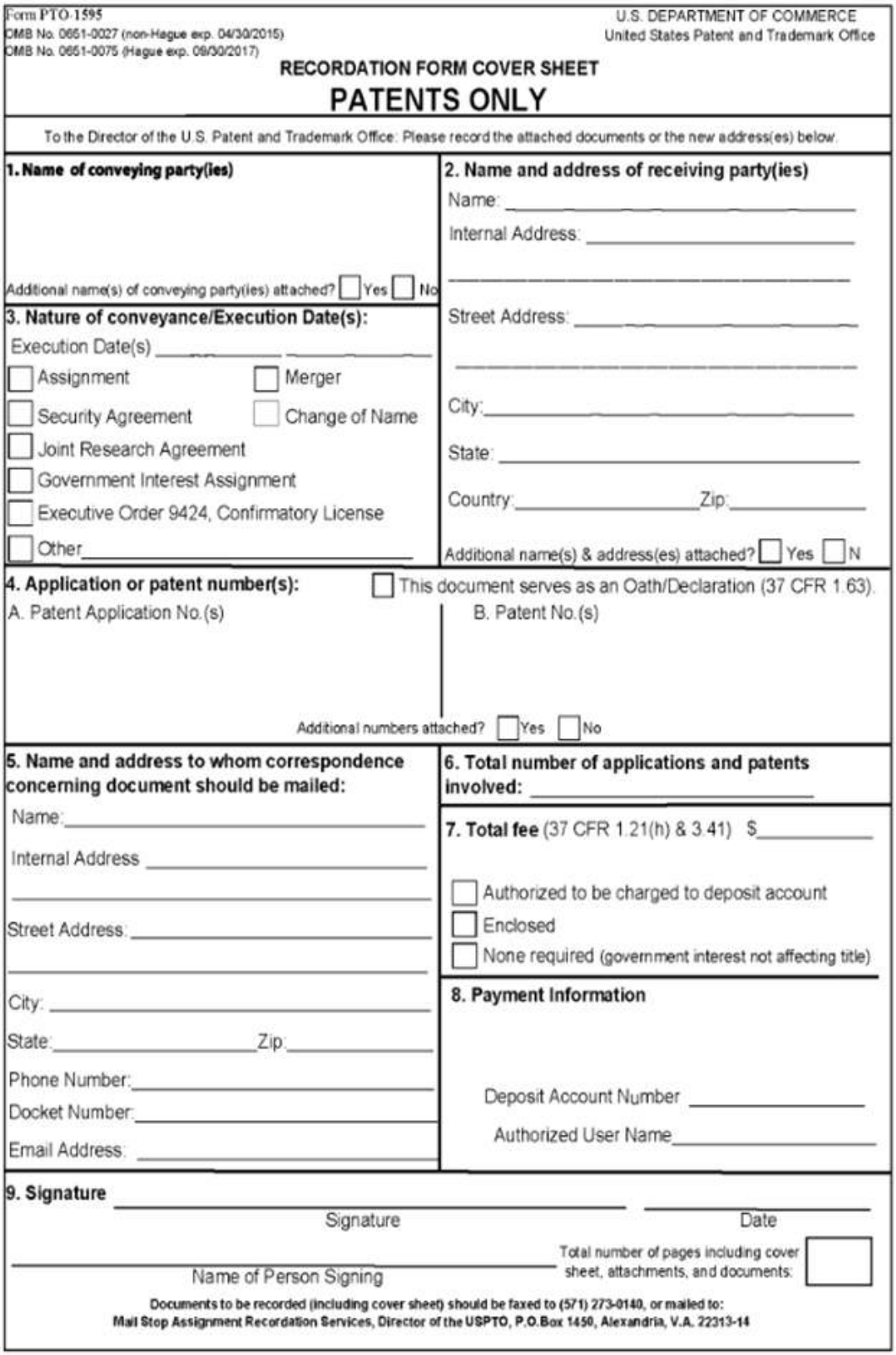
(E) 등록서류 등록 신청에 관한 송달이 발송될 자의 이름과 주소;

(F) 서명일자; 및

(G) 등록서류를 제출하는 당사자의 서명.[44]

양도 대상 권리의 내용, 즉 양도의 유형은 다음 중 어느 하나일 수 있다. (A) 이전 (assignment); (B) 담보부 거래 약정 (security agreement); (C) 합병 (merger); (D) 이름 변경 (change of name); (E) 실시권 (license); (F) 압류 (foreclosure); (G) 유치 (lien); (H) 계약 (contract); and (I) 공동 연구 계약 (joint research agreement).

44) MPEP 302.07



Form PTO-1595
OMB No. 0651-0027 (non-Hague exp. 04/30/2015)
OMB No. 0651-0075 (Hague exp. 09/30/2017)

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

RECORDATION FORM COVER SHEET

PATENTS ONLY

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office: Please record the attached documents or the new address(es) below.

1. Name of conveying party(ies)

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☐ No

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: _____

Internal Address: _____

_____

Street Address: _____

_____

City: _____

State: _____

Country: _____ Zip: _____

Additional name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☐ N

3. Nature of conveyance/Execution Date(s):

Execution Date(s) _____ _____

☐ Assignment ☐ Merger

☐ Security Agreement ☐ Change of Name

☐ Joint Research Agreement

☐ Government Interest Assignment

☐ Executive Order 9424, Confirmatory License

☐ Other _____

4. Application or patent number(s):

☐ This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).

A. Patent Application No.(s)

B. Patent No.(s)

Additional numbers attached? ☐ Yes ☐ No

5. Name and address to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: _____

Internal Address _____

_____

Street Address: _____

_____

City: _____

State: _____ Zip: _____

Phone Number: _____

Docket Number: _____

Email Address: _____

6. Total number of applications and patents involved: _____

7. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41) $_____

☐ Authorized to be charged to deposit account

☐ Enclosed

☐ None required (government interest not affecting title)

8. Payment Information

Deposit Account Number _____

Authorized User Name _____

9. Signature

_____ _____

Signature Date

_____

Name of Person Signing

Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents: ☐

Documents to be recorded (including cover sheet) should be faxed to (571) 273-0140, or mailed to:
Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O.Box 1450, Alexandria, V.A. 22313-14

[그림 6] 양도 서류 제출시의 표지(cover sheet)

나. 당사자의 서명

당사자의 동일성과 관련하여서는 서명의 효력을 중시한다. 2004년 개정된 내용[45]에 따르면 자필 서명과 전자서명(S-signature)을 정의하고 진실성에 대한 증거로 인정하고 있으며, 이러한 증명을 위반한 경우 제재를 할 수 있도록 하고 있다.

등록서류에는 검정색이나 그에 동등한 색으로 손으로 써진 서명(handwritten signature)이 포함되어야 한다.[46] 양수인이 회사/조합/대학/정부기관 등과 같은 단체인 경우, 임원(chief, executive officer, president, vice-president, secretary, or treasurer)은 단체를 대신하여 서명할 권한을 갖는 것으로 추정된다. 외국의 경우 “Manager” 또는 “Director” 직함을 갖는 자는 일반적으로 단체를 대신하여 서명할 권한을 갖는 것으로 추정된다.[47]

다. 양도를 증명하는 서류

이름의 변경이나 합병에 의한 증명서 제출은 MPEP 314에 규정되어 있으나. 그 외 다른 케이스에 대한 증명서는 규정되어 있지 않다. 일반적으로, 각 주 또는 각 국가의 적절한 기관이 발급한 인증서를 제출하는 것이 실무이며, 그 인증서가 진실이라고 입증될 필요는 없다.

양도를 증명하는 서류의 구체적인 예는 제4절에서 구체적으로 살펴본다.

라. 미국에 거주하지 않는 외국인의 경우

특허나 출원의 양수인 등(실시권자, 질권자 모두 포함)이 미국에 거주하지 않는 경우, 그 양수인에 의하여 서명된 서면으로 국내 대리인을 지정할 수 있다.[48] 국내 대리인의 지정 서면은 등록서류와 별도로 제출되어야 하며, 각 출원이나 특허별로 제출되어야 한다.

5. 등록서류 제출수단 - 온라인 제출 가부

등록서류는 기록을 위하여 반드시 제출되어야 한다. 등록서류는 직접 제출, 팩스 및 온라인으로 제출될 수 있다. 다만, 신규 출원과 동시에 등록서류를 제출하는 경우에는 팩스로 제출할 수 없다.[49] 일반적으로, 등록서류는 Electronic Patent Assignment System (EPAS)를 통하여 전자적으로 제출된다.[50] EPAS를 이용한 제출시, 별도의 회원가입 없이도 누구든지 등록서류를 제출할

---

45) Rule by Rule Summary of Final Rule for “Changes to Support Implementation of the United States Patent and Trademark Office 21stCentury Strategic Plan,” 69 FR 56481 (September 21, 2004); XX Off. Gaz. Pat. Office (October XX,2004)
46) MPEP 501
47) 37 CFR 3.73(b)(2)
48) MPEP 302.04
49) MPEP 302.09
50) MPEP 302.10

수 있다.[51]

USPTO는 온라인으로 등록서류를 제출할 수 있는 등록서류 제출 시스템을 제공하고 있다. 별도의 회원가입은 요구되지 않으며, 누구든지 인터넷을 이용하여 등록서류 제출 시스템에 접근한 후 등록서류를 제출할 수 있다. 전자제출의 경우, 원본 문서 또는 기록을 위해 제출할 수 있는 원본 문서의 추출물의 사본. 모든 서류는 태그가 지정된 이미지 파일 형식 (TIFF) 또는 전자서면으로 제출되어야 한다.

등록서류 제출 시스템의 URL은 다음과 같다: https://epas.uspto.gov/.

6. 등록서류에 대한 USPTO의 취급

등록용 서류의 표지(cover sheet)가 제출되면, 양도 부서(the Assignment Recordation Branch)에서 형식적 요건에 대한 심사가 이루어진다.[52] USPTO에 의하여 그 서류를 등록할 수 없는 것으로 결정되면 그 이유와 함께 그 서류는 제출자에게 반송된다.

가. 등록일 (recording date)

등록서류의 등록일은 등록요건을 만족하는 서류가 USPTO에 제출된 날로 된다.[53] 등록요건의 일부(예: 표지 부재나 수수료 불납 등)를 만족하지 않는 경우, 송달주소(correspondence address)가 있으면 제출자에게 이를 정정하도록 회신한다.

USPTO에 팩스로 전송된 등록서류에 대해 부여되는 접수 시간은 USPTO의 팩스기기에서 완전한 전송이 수신된 날로 된다.[54] 만일 팩스 전송이 토요일, 일요일 또는 연방공휴일에 완료되면 그에 이어지는 근무일이 접수일로 된다.

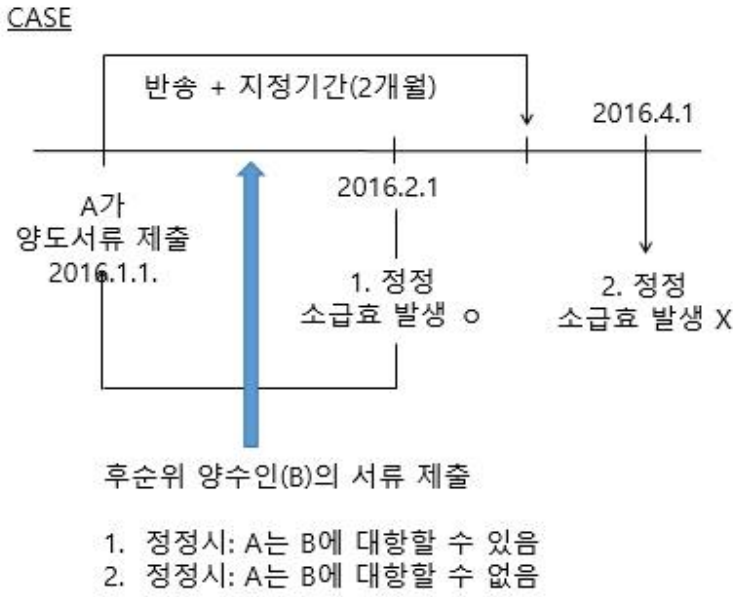
EPAS를 이용해서 접수된 양도에 관한 서류는 양도에 관한 서류가 USPTO server에 접수된 때 미국 동부시간을 기준으로 time stamp가 부여되며 이 time stamp가 양도 관련 서류의 공식적인 USPTO 접수 시간이 된다. 등록료는 신용카드, electronic fund transfer(ETF), USPTO deposit account 등을 이용해서 납부가 가능하다.

나. 반송된 서류의 정정

51) https://epas.uspto.gov/
52) MPEP 317
53) MPEP 317.01
54) MPEP 502.01

등록서류와 표지 또는 그 사본이 USPTO에 의하여 반송되는 경우, 그 서류에는 USPTO의 원래 접수일자가 찍히며, 그 반송서류를 정정하여 지정기간(연장 불가) 내에 USPTO로 다시 제출하면 원접수일을 등록일로 인정할 것이라는 서신이 첨부된다. 만일 정정된 서류가 지정기간 이후에 제출되면 그 정정된 서류의 접수일이 등록일로 된다.[55]

55) MPEP 317.02



[그림 7] 등록일에 관한 사례

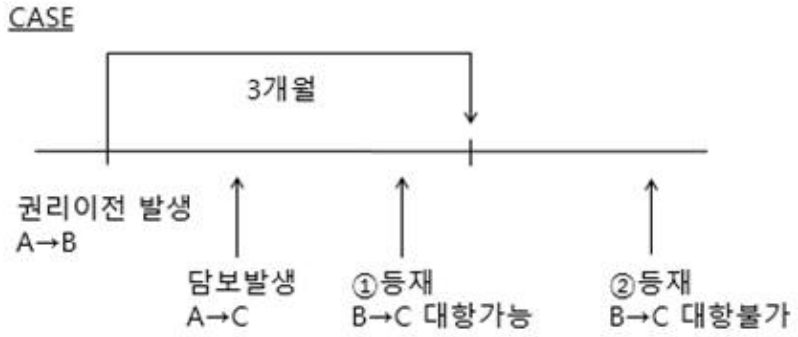
다. 등록 취소

등록이 이루어지면 취소가 불가능하다. 다만, 등록이 집행되는 데까지 2일이 소요되므로, 그 시간 내 취소하는 것은 가능하다는 것이 실무이다.

7. 등록 효과

특허에 관한 양도나 권리의 이전은 후속 양도나 담보권의 설정일 3개월 이내에 USPTO에 등록되지 아니하는 경우 후속 양수인이나 담보권자에 대항할 수 없다.[56] 3개월 조항은 다른 권리의 이전(예를 들어 부동산의 이전)과는 구별되는 독특한 조항으로서 특허권 등의 이전 당시에 등록부에 기재 되어 있지 않더라도 특허권 등의 이전 후 3개월 이내에만 등록을 하면 후속 양수인 또는 담보권자에 대항을 할 수 있다. 따라서 특허권 등을 이전 받는 경우 단순히 양도시점에서의 권리자를 확인하는 것만으로는 부족하며 양도 또는 담보권 설정일 3개월 이후까지 확인을 해야 할 필요가 있다.

56) 35 U.S.C. §261



[그림 8] 등록의 효과에 관한 사례

미국에서는 제3자 대항요건을, 후속 양수인이나 담보권자로 한정하고 있다는 점이 특이하다. 즉, 대항효력을 받는 자를 특허권자를 제외한 모든 사람으로 확장하는 것이 아니라, 후 순위 권리자로 제한하고 있다.

특허 출원 과정에서 출원에 관한 권리가 이전되고 그 이전의 사실이 등록이 된 경우에 "A request for issuance of the application in the name of the assignee"를 제출하면 양수인의 이름으로 특허 될 수도 있다. 이 request에 양도의 사실이 이미 USPTO에 등록되었음이 기재되어야 하고, 양도의 사실이 아직 USPTO에 등록되지 않은 경우에는 등록관련 서류가 이미 접수되었음을 기재해야 한다. 등록료를 납부한 이후에는 "a request for certificate of correction" 을 상기 request에 첨부해야 하며, USPTO에서 발명이 양수인에게 특허되었음을 기재한 certificate of correction을 발행하게 된다. 양수인이 다수인 경우에는 첫 양수인의 이름이 기재된다(발명자가 다수인 경우와 동일).

서류의 등록은 서류의 유효성 또는 출원/특허의 권리에 관한 효력에 관한 USPTO의 판단이 아니다.[57] USPTO는 필요하다면, USPTO에 계속 중인 사항에서 조치를 취할 권한을 갖는 자가 누구인지를 포함하여, 서류가 무슨 효력을 갖는지를 판단할 수 있다. 어떠한 조치나 행위(예: 금전의 지급)를 조건으로 하는 양도가 USPTO에 등록되는 경우 USPTO는 "조건이 없는 양도(absolute assignment)"인 것으로 본다.[58] 즉, USPTO는 그 조건이 만족되었는지를 판단하지 않는다. 권리를 이전하지 않는 담보권 계약은 조건부 양도가 아니다.

가. 양도등록서류의 공개

57) MPEP 317.03
58) 37 CFR 3.56

특허 및 공개된 출원에 관한 등록서류는 USPTO 인터넷 웹사이트를 통하여 공중에게 공개된다.[59] 등록서류는 그 일부만이 공개되지는 않는다. 가령 하나의 등록서류가 둘 이상의 출원에 관한 양도를 기록하고 있는 경우, 그들 출원이 모두 공개되지 않는 상태이면 그 등록서류는 공개되지 않지만, 그 출원들 중의 어느 하나가 공개되거나 특허등록되면 그 등록서류는 공개된다.

특허로 등록된 출원이 선출원의 DA/CA/CIP 출원인 경우, 그 선출원의 양도등록서류도 공개되며, 이는 선출원의 사본이 37 CFR 1.14에 따라 제공될 수 있기 때문이다. 재등록 출원은 37 CFR 1.11(b)에 따라 공개되므로 그에 관한 양도등록서류도 공개된다.

나. 양수인 명의의 특허등록

통상적으로, 양수인 명의로 특허등록이 되도록 하기 위해서는, 등록료 납부 전에 USPTO로 양수인 명의의 특허등록에 대한 신청을 하여야 한다. 그 신청에는 이미 USPTO에 양도 등록이 되었음을 표기하여야 한다.[60]

양수인 명의로의 특허등록에 관한 신청이 등록료를 납부한 후에 제출되면 그 신청에는 정정증명서(CoC) 신청을 포함하여야 하며, 그 등록서류가 특허등록 전에 제출되어야 한다.[61] 그러면 USPTO는 양수인에게 특허등록되었음을 반영하는 CoC를 발행하게 된다. 특허공보에 프린트된 양도 정보는 특허등록 후에는 갱신되지 않으며, 특허등록 후에 USPTO에 등록된 양도사항은 반영되지 않는다.

8. 등록된 등록서류에 있는 오류의 정정

등록된 등록서류에 있는 오류는 다음과 같은 사항을 포함하는 "정정용 서류(corrective document)가 제출되면 정정될 수 있다:[62] ① 정정사항을 그 내부에 표시한 원 등록서류의 사본(그 정정사항은 권리를 이전하는 자에 의하여 "initialed & dated" 되어야 함); 및 ② 새로운 표지(New Cover Sheet).

USPTO는 등록서류의 등록과 관련하여 그 권리관계에 관한 완전한 이력을 보존하며, 양도에 관한 서류가 등록된 이상 추후에 이를 등록서류에서 제거하지 않는다. 가령 등록된 등록서류가 무효라고 밝혀지더라도 이를 말소(expungement) 하지 않는다.[63]

---

59) MPEP 301.01
60) MPEP 307
61) 37 CFR 3.81(b)
62) MPEP 320
63) In re Ratny, 24 U.S.P.Q.2d 1713 (Comm'r Pat. 1992)

가. 등록된 표지에 오류가 있는 경우

등록된 표지는 그 오류가 등록된 등록서류에 비추어 명확한 경우에만 이를 정정할 수 있다.[64] 등록 과정에서 The Assignment Recordation Branch (ARB) 은 표지가 완전한지를 점검하고 그 표지에 나타나 있는 바대로 등록하며, 표지를 등록서류와 비교하지 않는다. 등록서류가 등록되면 USPTO는 등록공시 (Notice of Recordation)를 발행한다. 서류를 등록한 당사자는 등록공시를 주의 깊게 검토하여야 한다.

USPTO에 의한 철자 오류(typographical errors)는 서면신청으로 비용 부담 없이 즉시 정정될 수 있다. 다른 오류의 경우, 서류를 등록하는 당사자가 서류를 제출하고 수수료를 납부할 책임이 있다.

등록된 표지에 철자 오류가 있어 이를 정정하고자 하는 당사자는 다음을 ARB에 제출하여야 한다:[65] ① 원래 등록된 서류(또는 권리에 영향을 미치는 기타 서류)의 사본; ② 정정된 표지; 및 ③ 수수료.

만일 그 오류가 성질상 철자 오류이면 ARB는 정정된 표지를 등록하고 Assignment Historical Database를 정정한다. 원래의 표지에 철자상 오류가 있었지만 출원이나 특허에 대한 권리에 영향을 미치지 않는 경우, ARB는 Assignment Historical Database를 정정하고 원래의 등록일을 그대로 유지한다. 그러나 원래의 표지에 철자상 오류가 있었지만 출원이나 특허에 대한 권리에 영향을 미치는 경우, 원래의 등록일을 유지할 수 없으며, ARB는 등록일을 그 정정된 표지가 USPTO에 접수된 날로 변경한다.

나. 등록된 등록서류에 오류가 있는 경우

표지가 아니라 등록된 등록서류(또는 권리에 영향을 미치는 기타 서류)에 오류가 있는 경우 그 잘못된 서류에 책임이 있는 자(예: 양도인)는 새로운 서류를 만들어서 등록하거나 원 서류를 정정하여 재등록하여야 한다.[66] 양도인이 원 서류를 정정하거나 새로운 서류에 서명할 수 없으면 양수인이 그 오류를 확인하고 정정을 신청하는 선언서를 제출할 수 있다. 그 선언서에는 원래 등록된 서류의 사본, 표지, 및 수수료를 첨부하여야 한다.

다. 양도나 명의변경이 타인에 의하여 잘못 제출되어 등록된 경우

64) MPEP 323.01
65) MPEP 323.02(a)
66) MPEP 323.01(b)

출원이나 특허의 권리자가, 철자 오류로 인하여 자신의 출원이나 특허에 대하여 다른자가 양도나 명의변경을 잘못 등록한 것을 발견한 경우, 그 권리자는 정정된 표지를 ARB로 제출하여 그 오류를 정정하여야 한다.[67] 그 권리자는 잘못된 정보로 서류를 등록한 자와 접촉하여 그 자로 하여금 정정용 서류를 등록하도록 요청하여야 한다. 그러나 그 자의 소재를 알 수 없거나 정정용 서류를 제출하려고 하지 않으면, 진정한 권리자는 그 오류를 정정하기 위하여 다음과 같은 서류를 ARB로 제출하여 필요한 서류를 등록하여야 한다: ① 양도가 잘못 등록되었던 출원/특허를 확인하는 완전한 표시; ② 올바른 권리자를 확인하고, 종전에 등록된 서류는 잘못된 정보로 제출되었다고 진술하고, 종전에 등록된 서류의 reel& frame number를 표시한 선언서; 및 ③ 수수료.

9. 양수인의 특허절차를 밟을 수 있는 권리

특허에 관한 권리자나 양수인은 출원이나 특허에 관한 다양한 절차를 밟을 수 있다.[68] 권리자나 양수인은 OA에 대한 응신, TD, Fee Transmittal, 또는 출원상태의 신청서에 서명할 수 있다. 또한, 37 CFR 1.47(b)에 따른 출원을 제출할 수 있으며, 출원절차를 수행할 대리인을 선임할 수 있고, 출원의 명시적인 포기에 동의할 수 있다. 아울러, 재등록 출원 및 발명자의 정정에 동의할 수 있다.

10. 실시권에 대한 등록

미국 특허법에는 특허 실시권 등록제도가 없다. 미국 특허법 §261은 특허권의 양도 등록에 관하여는 규정하지만, 실시권에 대하여는 언급하지 않고 있으며, 판례와 실무 또한 이 규정이 실시권에 대하여는 적용되지 않는 것으로 해석한다. 실시권의 등록은 USPTO의 내부 규정에 의해 운영되고 있을 따름이며, 실시권을 등록하더라도 미등록 실시권에 비하여 특별한 법적 효력이 인정되는 것은 아니다. 이는 공익적 견지에서 제3자에게 당해 특허를 현실적으로 실시하고 있는 자가 누구인지 등의 정보를 제공하는 의미 이상을 부여받지 못한다. 또한, 특허권의 양도등록과는 달리, 실시권을 등록하였다고 하여 동일한 특허발명에 대한 후발 실시권자와의 관계에서 우선권을 인정받는 것도 아니다. 따라서 동일한 특허에 대하여 실시권이 경합하면 먼저 실시권을 설정 받은 자에게 우선권이 있다.

반면, 미국 판례법은 독점적 실시권이든 비 독점적 실시권이든, 실시권이 설정된 상태에서 특허권이 양수・양도되는 경우 실시권자는 등록여부와 관계없이 양수인에게도 그 실시권을 주장할 권리를 인정한다. 즉 특허권을 양수하려고 하는 자는 마땅히 당해 특허에 실시권이 설정되어 있는지 등을 스스로 확인하여 양수 여부를 결정해야 할 책무를 부담한다는 것이다. 그 결과 일단

67) MPEP 323.01(c)
68) MPEP 234

특허권을 양수한 이상 당해 특허에 실시권이 존재하면 이를 수용하여야 한다는 것이 판례이다.[69] 여기서 말하는 대항의 효과는 양수인이 실시권자에 특허권을 행사 할 수 없다는 소극적 의미를 뜻한다. 양도인과 실시권자의 계약상 지위가 양수인에게 승계되는 것이 아니며, 나머지 계약상 의무는 여전히 양도인이 부담한다.

69) Sanofi v. Med-Tech Veterinarian Prods., Inc., 565 F. Supp. 931, 940 (D.N.J. 1983).

제4절 미국 정부기관에서 발행되는 서류의 예

1. 시민권증서


THE UNITED STATES OF AMERICA

No.

CERTIFICATE OF NATURALIZATION

Personal description of holder as of date of naturalization:

Date of birth: MARCH 20, 1953

Sex: MALE

Height: 5 feet 07 inches

Marital status: MARRIED

Country of former nationality:

MEXICO

INS Registration No.

I certify that the description given is true, and that the photograph affixed hereto is a likeness of me.

Jose Guadalupe Reyes.
(Complete and true signature of holder)

Be it known that, pursuant to an application filed with the Attorney General

at: SAN ANTONIO, TX

The Attorney General having found that:

JOSE GUADALUPE REYES

then residing in the United States, intends to reside in the United States when so required by the Naturalization Laws of the United States, and had in all other respects complied with the applicable provisions of such naturalization laws and was entitled to be admitted to citizenship, such person having taken the oath of allegiance in a ceremony conducted by the

U.S. FEDERAL COURT
FOR THE WESTERN DISTRICT OF TEXAS

at: SAN ANTONIO, TX on: SEPTEMBER 16TH, 1999

that such person is admitted as a citizen of the United States of America.

Commissioner of Immigration and Naturalization

IT IS PUNISHABLE BY U. S. LAW TO COPY, PRINT OR PHOTOGRAPH THIS CERTIFICATE, WITHOUT LAWFUL AUTHORITY.

DEPARTMENT OF JUSTICE

[그림 9] 미국의 시민권증서 예시

2. 법인 존재 확인

가. State of Washington



UNITED STATES OF AMERICA

The State of Washington

Secretary of State

I, KIM WYMAN, Secretary of State of the State of Washington and custodian of its seal, hereby issue this

CERTIFICATE OF INCORPORATION

to

[redacted]

a/an WA Profit Corporation. Charter documents are effective on the date indicated below.

Date: 12/18/2014

UBI Number: [redacted]

THE SEAL OF THE STATE OF WASHINGTON 1889

Given under my hand and the Seal of the State of Washington at Olympia, the State Capital

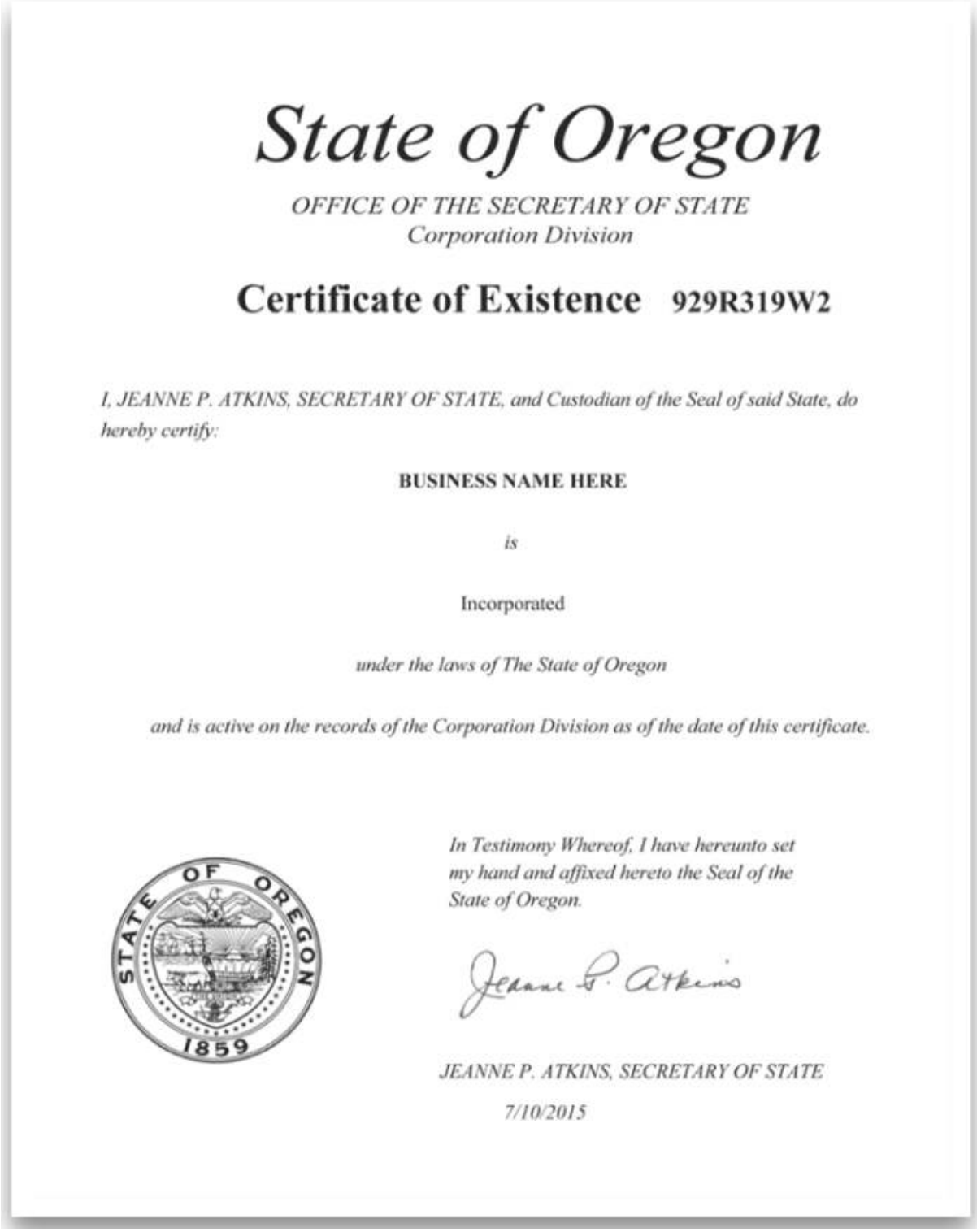
Kim Wyman

Kim Wyman, Secretary of State

Date Issued: 12/22/2014

[그림 10] 워싱턴 주의 법인 등기 증명

나. State of Oregon



State of Oregon

OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE
Corporation Division

Certificate of Existence 929R319W2

I, JEANNE P. ATKINS, SECRETARY OF STATE, and Custodian of the Seal of said State, do hereby certify:

BUSINESS NAME HERE

is

Incorporated

under the laws of The State of Oregon

and is active on the records of the Corporation Division as of the date of this certificate.

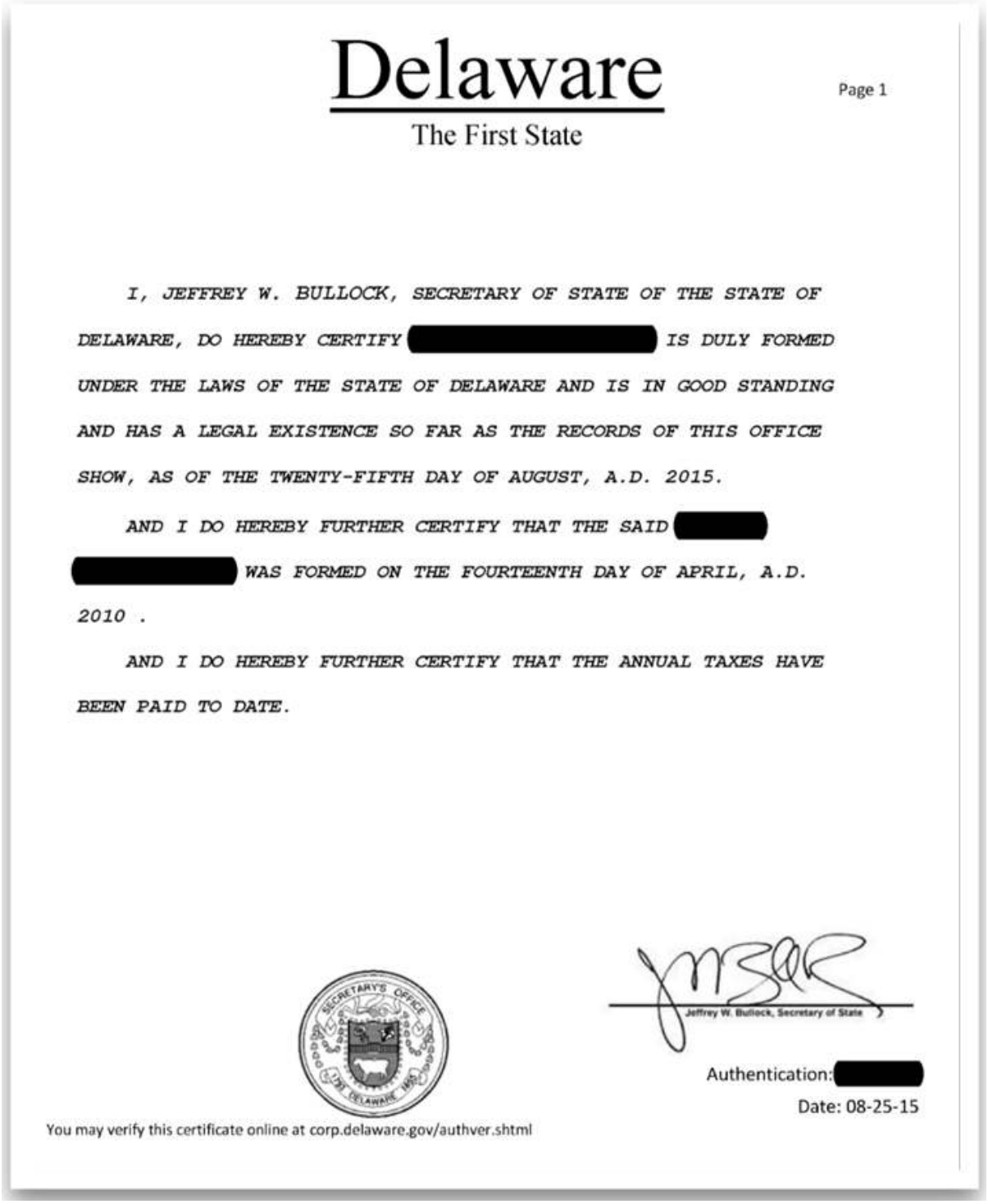
In Testimony Whereof, I have hereunto set my hand and affixed hereto the Seal of the State of Oregon.

JEANNE P. ATKINS, SECRETARY OF STATE

7/10/2015

[그림 11] 오리건 주의 법인 등기 증명

다. State of Delaware



Delaware

The First State

Page 1

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY [redacted] IS DULY FORMED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL EXISTENCE SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW, AS OF THE TWENTY-FIFTH DAY OF AUGUST, A.D. 2015.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE SAID [redacted] WAS FORMED ON THE FOURTEENTH DAY OF APRIL, A.D. 2010 .

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE ANNUAL TAXES HAVE BEEN PAID TO DATE.

Jeffrey W. Bullock, Secretary of State

Authentication: [redacted]

Date: 08-25-15

You may verify this certificate online at corp.delaware.gov/authver.shtml

[그림 12] 델러웨어 주의 법인 등기 증명

3. 자연인 이름 변경



CN-3
(Rev. 1-1-90)

STATE OF MAINE

YORK COUNTY PROBATE COURT

DOCKET NO. 2009-0119

CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME

I, Carol J. Lovejoy, Register of Probate for said County of York, hereby certify, that at a Probate Court held at Alfred in and for said County, on the first day of April, 2009 the name of Jan Kirsten Danley of Saco in said County was changed to Kirsten Uhler which shall hereafter be her legal name.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the official seal of said Court, this second day of April, 2009.

Carol J. Lovejoy
Register of Probate

A change of name is not a substitute for an adoption and does not grant parental rights and responsibilities to any person who is not already a legal parent of the person whose name is being changed. A change of name does not affect rights of inheritance.

YORPROB

[그림 13] 메인주의 이름 변경 증명

4. 법인 명칭 변경

가. State of Oregon

State of Oregon

OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE
Corporation Division

Certificate of Name Change 929R319W2

I, JEANNE P. ATKINS, SECRETARY OF STATE of Oregon, and Custodian of the Seal of said State, do hereby certify:

Original Business Name
was filed on
7/10/2015
Articles of Amendment
were filed on
7/9/2015
changing the name to
New Business Name

I further certify that
New Business Name
is active on the records of the Corporation Division as of the date of this certificate.

In Testimony Whereof, I have hereunto set my hand and affixed hereto the Seal of the State of Oregon.

Jeanne P. Atkins

JEANNE P. ATKINS, SECRETARY OF STATE

7/10/2015

[그림 14] 오리건주의 명칭 변경 증명

5. 법인 합병

가. State of Oregon



State of Oregon

OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE
Corporation Division

Certificate of Merger 929R319W2

I, JEANNE P. ATKINS, SECRETARY OF STATE of Oregon, and Custodian of the Seal of said State, do hereby certify:

Non-survivor Business Name
was filed on
7/10/2015
Articles of Merger
were filed on
7/9/2015
merging into
Survivor Business Name

I further certify that
Survivor Business Name
is active on the records of the Corporation Division as of the date of this certificate.

In Testimony Whereof, I have hereunto set my hand and affixed hereto the Seal of the State of Oregon.

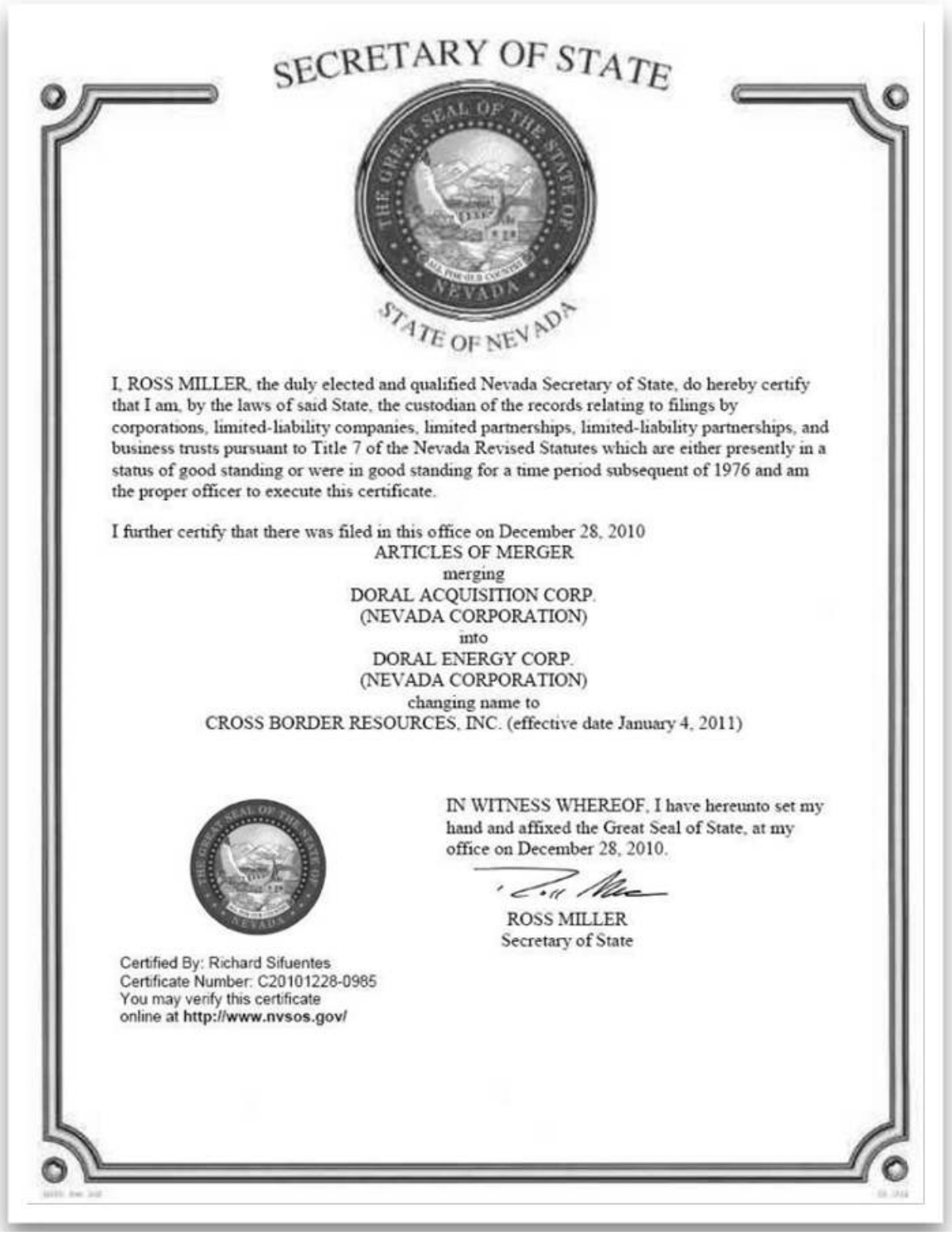
Jeanne P. Atkins

JEANNE P. ATKINS, SECRETARY OF STATE

7/10/2015

[그림 15] 오리건주의 합병 증명

나. State of Nevada



SECRETARY OF STATE

STATE OF NEVADA

I, ROSS MILLER, the duly elected and qualified Nevada Secretary of State, do hereby certify that I am, by the laws of said State, the custodian of the records relating to filings by corporations, limited-liability companies, limited partnerships, limited-liability partnerships, and business trusts pursuant to Title 7 of the Nevada Revised Statutes which are either presently in a status of good standing or were in good standing for a time period subsequent of 1976 and am the proper officer to execute this certificate.

I further certify that there was filed in this office on December 28, 2010

ARTICLES OF MERGER

merging

DORAL ACQUISITION CORP.

(NEVADA CORPORATION)

into

DORAL ENERGY CORP.

(NEVADA CORPORATION)

changing name to

CROSS BORDER RESOURCES, INC. (effective date January 4, 2011)

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed the Great Seal of State, at my office on December 28, 2010.

ROSS MILLER

Secretary of State

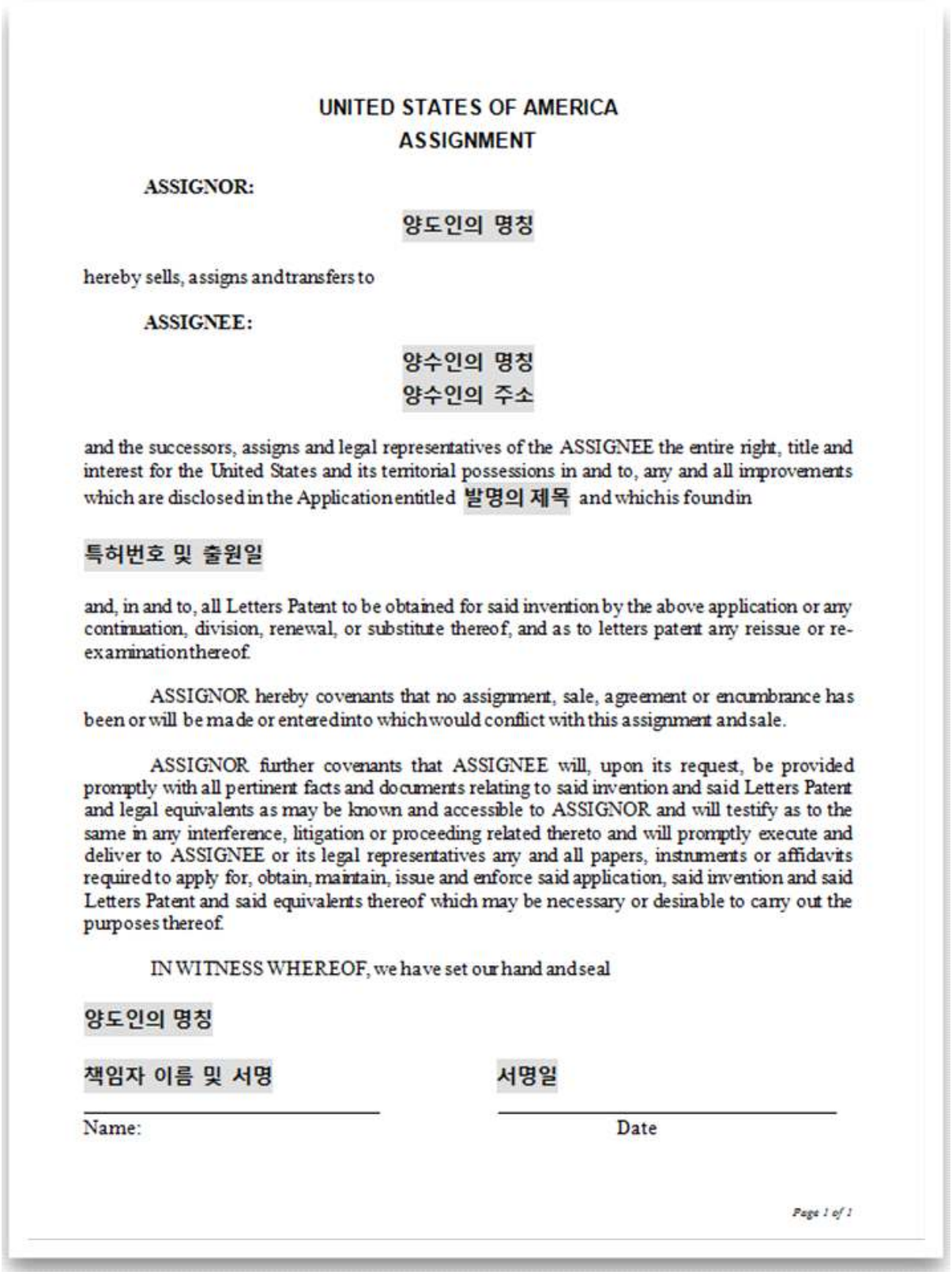
Certified By: Richard Sifuentes

Certificate Number: C20101228-0985

You may verify this certificate online at http://www.nvsos.gov/

[그림 16] 네바다주의 합병 증명

6. 양도 계약서



UNITED STATES OF AMERICA
ASSIGNMENT

ASSIGNOR:

양도인의 명칭

hereby sells, assigns and transfers to

ASSIGNEE:

양수인의 명칭
양수인의 주소

and the successors, assigns and legal representatives of the ASSIGNEE the entire right, title and interest for the United States and its territorial possessions in and to, any and all improvements which are disclosed in the Application entitled 발명의 제목 and which is found in

특허번호 및 출원일

and, in and to, all Letters Patent to be obtained for said invention by the above application or any continuation, division, renewal, or substitute thereof, and as to letters patent any reissue or re-examination thereof.

ASSIGNOR hereby covenants that no assignment, sale, agreement or encumbrance has been or will be made or entered into which would conflict with this assignment and sale.

ASSIGNOR further covenants that ASSIGNEE will, upon its request, be provided promptly with all pertinent facts and documents relating to said invention and said Letters Patent and legal equivalents as may be known and accessible to ASSIGNOR and will testify as to the same in any interference, litigation or proceeding related thereto and will promptly execute and deliver to ASSIGNEE or its legal representatives any and all papers, instruments or affidavits required to apply for, obtain, maintain, issue and enforce said application, said invention and said Letters Patent and said equivalents thereof which may be necessary or desirable to carry out the purposes thereof.

IN WITNESS WHEREOF, we have set our hand and seal

양도인의 명칭

책임자 이름 및 서명 _____ 서명일 _____

Name: Date

Page 1 of 1

[그림 17] 양도 계약서

제5절 소결

1. 등록제도의 일원화

USPTO는 양도를 특허에 관한 권리의 일부 또는 전부가 이전되는 행위로 규정하고 있으며, 권리자 변동, 실시권 설정, 각종 계약을 양도라는 하나의 카테고리로 규정하고 있다. 양도 신청시, 당사자는 등록서류와 상기 등록서류의 표지를 제출하여야 하며, 후순위 권리자에게 대항하기 위해서는 각종 계약사항을 공중에 공개하여야 한다. 상기 등록서류의 표지는 하나의 형식으로 통일되어 있으며, 등록 신청인은 EPAS에서 제공하는 웹 페이지를 이용하여 상기 등록서류의 표지를 전자적으로 작성할 수 있다.

2. 의사주의

양도는 계약과 증서의 교부에 의하여 성립되므로, 등록은 당사자 사이에 양도의 성립과는 아무런 관계가 없다. 예를 들어, 특허권자가 A이고 배타적 실시권자가 B라면, 배타적 실시권이 등록되지 않아도 B는 제3자의 실시에 대하여 손해배상 등의 책임을 물을 수 있다. B에게 책임을 물을 수 있는 권한이 있는지 여부는 법원에서 판단될 사항이며, 등록 여부와는 무관하다.

등록이 이루어지면, 후순위 권리자에 대한 대항효가 발생하므로, 제출된 서류가 서류에 기재된 내용대로 등록되는 것이 중요하다. 이에 따라, USPTO는 존재하지 않는 특허권에 대한 양도 서류가 제출되는 것과 같이 중대한 하자가 있는지 여부만을 심사한다. 즉, USPTO는 등록을 위한 형식적인 전제요건의 존부에 대한 심사만을 할 뿐, 권리자의 진정한 의사에 의하여 양도가 이루어졌는지 여부, 실체적 권리관계에 부합하는지 여부에 대한 심사를 하지 않는다.

본인은 성명 및 서명 일자 기재, 그리고 서명으로 확인되며, 본인의 의사는 표지(cover sheet)에 대한 서명으로 확인된다. 계약의 진정성을 강화하기 위하여 공증이 이용될 수는 있으나, USPTO는 등록서류에 대하여 공증을 요구하지 않는다.

등록 신청시 외국인과 내국인 간에 차이는 없으며, 등록 원인이 되는 서류가 영문 이외의 언어로 작성된 경우 번역문을 제출하여야 한다.

제4장 중국의 산업재산권 등록제도

제1절 중국 특허청 및 상표청 - SIPO

1. 중국의 특허제도

중국의 경우, 전리(특허, 실용신안,디자인)를 등록하는 기관과 상표를 등록하는 기관이 서로 다르다. 전리출원은 중국 국가지식산권국(State Intellectual Property Office; SIPO)에 하며, 상표출원은 국가공상행정관리총국 상표국에 한다. 중국 국가지식산권국은 중국의 중앙정부인 국무원 직속 부서이다. 또한 지식산권국이 중앙정부에만 있는 것이 아니라 각 지방정부에도 있다. 하지만 국가지식산권국과 각 성, 직할시, 자치구의 지식산권국이 하는 일은 전혀 다른다. 그 역할의 구분은 중국 특허법 제3조에 따라 국무원 전리행정부문은 전국 전리업무의 권리를 담당하며, 전리출원의 수리 및 심사를 총괄하며, 법에 따라 전리권을 수여하며 성, 자치구, 직할시 인민정부의 전리업무관리부문은 자기 행정구역 내에 전리관리업무를 담당한다고 규정하고 있다. 즉 “국무원 전리행정부문”은 곧 국가지식산권국을 말하는 것으로, 중국에 출원되는 모든 전리출원을 심사하고, 전리출원을 등록시킬지 말지를 결정하는 것은 국가지식산권국의 고유한 권한에 속한다. 그리고 “성, 자치구, 직할시 인민정부의 전리업무관리부문”은 각 성급의 지식산권국을 말하는 것으로 자기 행정구역 내에서 전리관리, 전리침해행위의 처리 및 조정, 전리위법행위를 조사 처리하는 전리관리업무를 담당한다.

중국의 등록의 경우 특허료 없이 특허결정 후 특허증 발급되며 존속기간은 출원일로부터 20년이며, 실용신안과 의장의 존속기간은 출원일로부터 10년, 출원공고 없이 등록결정을 받으면 공보에 공고되며 이의신청기간은 등록 공고일로부터 6개월이며, 등록비용은 등록시에 연차료 2년분을 납부하고 3년차부터는 매년 출원일에 납부한다.

발명전리권의 수여에 있어 전리출원에 대해 실체심사의 결과 거절이유가 발견되지 않은 경우에는 국무원 전리행정부문은 전리권을 수여하는 결정을 하고 전리증을 교부하며, 동시에 등록 및 공고를 실시한다.

발명전리권의 경우 공고일로부터 효력이 발생하고. 국무원 전리행정부문이 전리권 수여의 통지를 발송한 후 출원인은 통지를 수령한 날로부터 2개월 이내에 등록절차를 수행한다.

국무원 전리행정부문은 전리등록원부를 설치 (A) 전리권의 수여, (B) 전리출원권·전리권의 이

전, (C) 전리권의 질권설정·보전 및 그 해제, (D) 전리권 실시허가계약의 신청, (E) 전리권의 무효선고, (F) 전리권의 소멸, (G) 전리권의 회복, (H) 전리 실시의 강제허가, (I) 전리권자의 성명 또는 명칭·국적 및 주소의 변경 사항을 등록 하고 있으며, 중국특허법 실시세칙 제89조 제1항은 전리공보의 기재사항에 대하여 규정하고 있다.

실용신안·디자인 전리권의 수여에 있어 실용신안 및 디자인의 전리출원에 대해 초보심사의 결과 거절 이유가 발견되지 않은 경우는 국무원 전리행정부문은 실용신안 전리권 또는 디자인 전리권을 수여하는 결정을 하고 상응하는 전리증을 교부하며 동시에 등록 및 공고한다.

중국 상표의 국제등록출원과 상표의 국제등록은 중국이 가입한 관련 국제조약에 따라 실시하며, 구체적인 규칙은 국무원 공상행정관리부문이 제정하고. 이 규정에 의거하여 제정된 것이 '마드리드협정 및 그 의정서에 의거하는 상표국제등록실시규칙'이며, '표장의 국제등록에 관한 마드리드협정' 및 '표장의 국제등록에 관한 마드리드협정에 대한 의정서' 및 '표장의 국제등록에 관한 마드리드협정 및 이 협정의 의정서에 대한 공동실시세칙' 규정에 따라 실시하는 상표의 국제등록출원절차, 출원자격, 납부비용, 사용언어, 제출문서 방식, 이의제기, 영역지정, 출원거절 등에 대해 구체적인 규정이 마련되어 있다.

2. 산업재산권의 발생

실질심사를 통하여 특허출원에 대한 거절이유를 발견하지 못한 경우에는, 국무원 특허행정부서는 발명특허권을 수여하는 결정을 하고, 발명특허증을 발급하고, 동시에 등록과 공고를 한다. 발명특허권은 공고한 날로부터 효력이 발생된다.[70]

초보심사를 통하여 실용신안 및 디자인출원에 대한 거절이유를 발견하지 못한 경우에는, 국무원 특허행정부서는 실용신안권 또는 디자인권을 수여하는 결정을 하고, 상응하는 특허증을 발급하고 동시에 등록 및 공고를 한다. 실용신안권 및 디자인권은 공고한 날로부터 효력이 발생한다.[71]

국무원 특허행정부서에서 특허권 부여 통지서를 발송한 후 출원인은 통지를 받은 날로부터 2개월 내에 등록 수속을 하여야 한다. 출원인이 기한 내에 등록 수속을 하였을 시 국무원 특허행정부서는 특허권을 수여해야 하며 특허증을 발부하고 공고한다.[72]

등록 수속시 출원인은 특허등록료, 공고인쇄비 및 특허권 수여 당해년의 연차등록료를 납부해

70) 중국특허법 제39조
71) 중국특허법 제40조
72) 중국특허법 시행규칙 제54조

야 한다. 출원인은 직접 국무원 특허행정부서에 납부할 수 있고, 우체국 또는 은행을 통하여 납부하거나 또는 국무원 특허행정부서가 규정한 기타 방식으로 납부할 수 있다. 기한 내에 비용을 납부하지 아니하거나 또는 부족하게 납부한 경우 등록수속을 하지 아니한 것으로 간주한다.[73]

특허권 수여의 당해 연도이후의 연차등록료는 전년도의 기한만료 전에 납부해야 한다. 특허권자가 비용을 납부하지 아니하거나 또는 부족하게 납부한 경우 국무원 특허행정부서는 특허권자에게 연차등록료 납부 기한 만료일로부터 6개월 내에 추가 납부와 동시에 연체료를 납부하도록 통지하여야 한다. 연체료 금액은 규정을 초과한 비용납부기한 1개월 마다 그 연도 연차등록료의 5%를 가산하여 수납한다. 기한 내에 비용을 납부하지 아니한 경우 특허권은 연차등록료 납부기한 만료일로부터 종료한다.[74]

3. 공보 및 정보 관리

국무원 특허행정부서는 완전하고, 정확하며, 신속하게 특허정보(patent-related information)를 공표하고, 정기적으로 특허공보(patent gazettes)를 출판하고 있다.[75]

특허공보는 다음 내용을 포함한다:[76]

(A) 특허출원의 서지사항 및 요약서;

(B) 특허출원의 실질심사 청구 및 국무원 특허행정부서가 특허출원에 대하여 스스로 진행한 실질심사의 결정;

(C) 특허출원공개 후의 거절, 취하, 취하간주, 포기간주, 회복 및 이전;

(D) 특허권의 수여 및 특허권의 서지사항;

(E) 특허 또는 실용신안의 요약서, 디자인의 도면 또는 사진 1부;

(F) 국방특허, 비밀유지특허의 비밀 해제;

(G) 특허권의 무효선고;

(H) 특허권의 종료, 회복;

(I) 특허권의 이전;

(J) 특허실시허가계약의 비준;

(K) 특허권의 질권, 보전 및 그 해제;

(L) 특허실시 강제허가의 수여;

(M) 특허권자의 성명 또는 명칭, 주소의 변경;

---

73) 중국특허법 시행규칙 제97조
74) 중국특허법 시행규칙 제98조
75) 중국특허법 제21조
76) 중국특허법 시행규칙 제90조

(N) 서류의 공시송달;

(O) 국무원 특허행정부서가 실시한 보정; 및

(P) 기타 관련 사항.

특허복심위원회는 특허권 무효선고의 청구에 대하여 즉시 심사 및 결정을 하여야 하며, 청구인 및 특허권자에게 통지하여야 한다. 특허권 무효를 선고한 결정은, 국무원 특허행정부서가 등록 및 공고한다. 77)

국무원 특허행정부서가 실시강제허가를 부여한 결정은, 즉시 특허권자에게 통지해야 하고, 등록 및 공고해야 한다.78)

4. 등록원부

중국에서 등록원부는 '특허등기부'로 호칭된다. 등록원부에는 특허출원과 특허권에 관련된 다음의 사항을 포함한다:79)

(A) 특허권의 수여;

(B) 특허출원권, 특허권의 이전;

(C) 특허권의 질권, 보전 및 그 해제;

(D) 특허실시허가계약의 비준;

(E) 특허권의 무효선고;

(F) 특허권의 종료;

(G) 특허권의 회복;

(H) 특허실시의 강제허가; 및

(I) 특허권자의 성명 또는 명칭, 국적과 주소의 변경.

누구든지 다음의 중국 특허 조회 시스템에 접속하여 등록원부를 열람할 수 있다: http://cpquery.sipo.gov.cn/. 출원번호로 검색이 가능하며, 일반정보, 심사정보, 비용정보, 통지서의 송부정보, 특허등기부, 동족 파일(분할출원의 경우 모출원, 자출원)의 정보, 추가평론 등을 확인할 수 있다.

77) 중국특허법 제46조
78) 중국특허법 제55조
79) 중국특허법 시행규칙 제89조



[그림 18] 중국 특허 조회 시스템 메인 화면

中华人民共和国国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

专利登记簿副本

专利号:ZL200910135492.4　　证书号:1005405

I 著录项目

发明名称:	移动终端及其图像控制方法
申请日:	2009年04月30日
公开日:	2010年02月03日
授权日:	2012年07月18日
主分类号:	G06F 17/30(2006.01)
发明人:	张世允、金美荣

专利权人:奥普蒂斯蜂窝技术有限责任公司
专利权人地址:美国德克萨斯州
专利权人邮政编码:
国籍或注册的国家或地区:美国

II法律状态
专利权有效

III 其他登记事项

专利权授予
授权公告日:2012年07月18日

专利权的转移
专利权转移

中华人民共和国国家知识产权局
2015年12月12日
专利登记簿用章

中华人民共和国国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

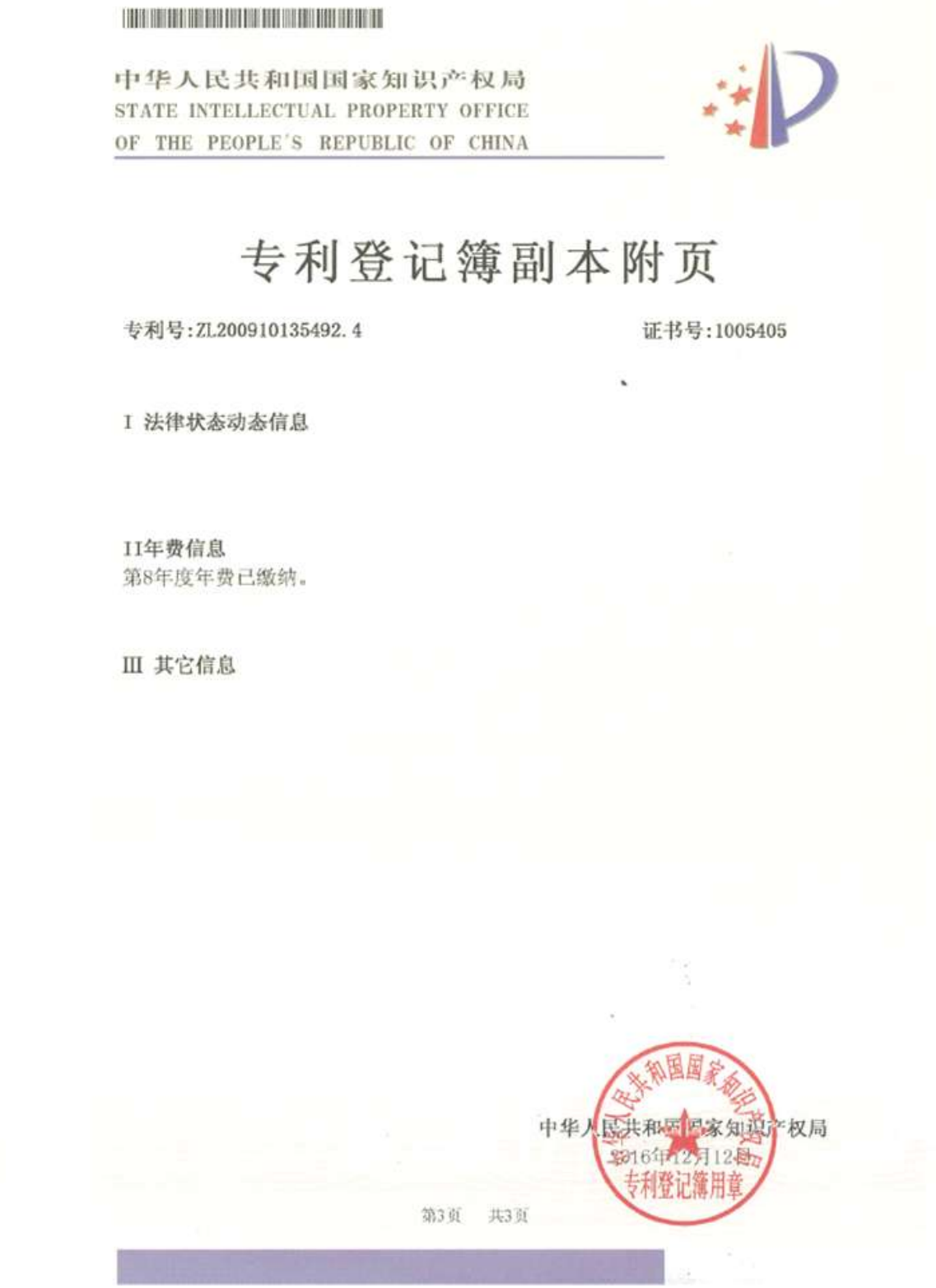
专利号:ZL200910135492.4　　证书号:1005405

原专利权人名称:LG电子株式会社
原专利权人地址、邮政编码:,韩国首尔
原专利权人国籍或注册的国家或地区:韩国

现专利权人名称:奥普蒂斯蜂窝技术有限责任公司
现专利权人地址、邮政编码:,美国德克萨斯州
现专利权人国籍或注册的国家或地区:美国

著录项目变更生效日:20151126

中华人民共和国国家知识产权局
2016年12月12日
专利登记簿用章



中华人民共和国国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

专利登记簿副本附页

专利号:ZL200910135492.4　　证书号:1005405

I 法律状态动态信息

II年费信息
第8年度年费已缴纳。

III 其它信息

中华人民共和国国家知识产权局
2016年12月12日
专利登记簿用章

第3页　共3页

[그림 19] 중국 등록원부 예시

제2절 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성

1. 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성

가. 특허권

SIPO는 발명특허출원이 실질심사를 통하여 거절이유를 발견하지 못한 경우에는, 국무원 특허행정부서는 발명특허권을 수여하는 결정을 하고, 발명특허증을 발급하고, 동시에 등록과 공고를 한다. 발명특허권은 공고한 날로부터 효력이 발생한다.[80]

나. 양도

특허출원권과 특허권은 양도할 수 있다.[81] 다만, 중국인이 외국인, 외국기업 또는 외국의 기타 조직에게 특허출원권 또는 특허권을 양도하는 경우에는, 관련 법률, 행정법규의 규정에 따라 절차를 밟아야 한다. 중국은 자국 산업의 보호를 위하여 전리권이 외국인에 의하여 소유되는 것을 엄격히 제한하고 있다.

특허출원권 또는 특허권을 양도할 경우에는, 당사자는 서면으로 계약을 체결하고, 국무원 특허행정부에 등록해야 하며, 국무원 특허행정부서는 공고한다. 특허출원권 또는 특허권의 양도는 등록한 날로부터 효력이 발생한다. 중국에서의 양도는 미국에서의 양도와 달리 권리의 전부 이전으로 정의되며, 등록이 효력발생요건에 해당한다.

계약에 의한 권리이전을 제외하고, 특허권이 기타 이유로 이전이 발생하는 경우, 당사자는 관련 증명서류 또는 법률서류에 근거하여 국무원 특허행정부서에 특허권자 이전절차를 밟아야 한다.[82]

다. 실시권[83]

특허권자는 실시허가계약, 즉 실시권을 설정할 수 있다. 법인 또는 개인이 타인의 특허를 실시하는 경우에는, 특허권자와 실시허가계약을 체결하고, 특허권자에게 특허사용료를 지급해야 한다. 허가를 받은 자는 계약 규정 이외의 어떠한 법인 또는 개인이 당해 특허를 실시하는 것을 허가할 권리가 없다.[84] 실시권자의 남용을 방지하기 위하여, 실시권자가 다시 제3자에게 실시권을 부여하는 것을 법으로 금지하고 있다.

---

80) 중국특허법 제39조
81) 중국특허법 제10조
82) 중국특허법 시행규칙 제14조제1항
83) 국가지식산권 국령 제62호
84) 중국특허법 제12조

라. 질권[85]

특허권자는 질권을 설정할 수 있다. 실시권과 달리, 질권은 등록된 날로부터 효력을 가진다. 특허권으로 질권을 설정할 경우, 피질권자와 질권자는 공동으로 국무원 특허행정 부서에 질권등록을 해야 한다.[86]

2. 등록과 관련된 규정

중국에서 등록과 관련된 규정은 '특허권 설정 등록', '서지사항 변경', '실시허가 계약', '질권'으로 구분된다.

서지사항 변경은 중국특허법 제10조에서 규정하고 있고, 그와 관련된 상세 내용은 시행규칙 제119조 및 심사기준에서 설명하고 있다. 구체적으로, 중국특허법 제10조는 '특허출원권 또는 특허권의 양도는 등록한 날로부터 효력이 발생한다.'고 규정하고 있고, 시행규칙 제119조제2항은 '발명자의 성명, 특허출원인 및 특허권자의 성명, 명칭, 국적 및 주소, 특허대리기구의 명칭, 주소 및 대리인의 성명에 대한 변경을 청구하는 경우, 국무원 특허행정부서에 서지사항 변경절차를 밟아야 하고 변경이유에 대한 증명자료를 구비하여 첨부해야 한다'고 규정하고 있으며, 심사기준은 '어떠한 경우라도 특허권이 이전되는 경우 서지사항 변경을 신청해야 한다'고 규정하고 있다.

실시허가 계약은 중국특허법 제14조제2항에서 '특허권자와 타인이 체결한 특허실시허가계약은 계약효력 발생일로부터 3개월 내에 국무원 특허행정부서에 등기해야 한다.'고 규정하고 있다. 실시허가계약에 관한 상세 내용은 국가지식산권 국령 제62호에서 규정하고 있다.

질권은 중국특허법 제14조제3항에서 '특허권으로 질권을 설정할 경우, 피질권자와 질권자는 공동으로 국무원 특허행정 부서에 질권등기를 해야 한다.'고 규정하고 있다. 질권에 관한 상세 내용은 국가지식산권 국령 제56에서 규정하고 있다.

나아가, 시행규칙 제118조제3항은, '포기, 전부 무효 및 종료된 특허권에 대한 서류는 그 특허권의 효력 상실일로부터 만 3년 후에는 보존하지 아니한다'고 규정하고 있다.

3. 등록서류의 제출수단 - 온라인 제출 가부

등록절차는 반드시 서면형식 또는 국무원 특허행정부서가 규정한 기타형식으로 처리한다.[87]

85) 국가지식산권 국령 제56호
86) 중국특허법 시행규칙 제14조제3항
87) 중국특허법 시행규칙 제2조

등록절차에 제출되는 서류는 반드시 중문을 사용해야 한다. 서류가 외국어로 작성된 경우, 국무원 특허행정부서가 필요하다고 간주할 때 당사자에게 지정기한 내에 중문 번역문의 제출을 요구할 수 있다.[88]

KIPO가 특허로에서 온라인제출을 위한 프로그램을 제공하는 것과 같이, SIPO는 CPC라는 전자신청 프로그램을 제공하고 있다. 출원인이 전자신청을 이용하는 경우, 사용자 등록을 하여야 하고, 발급된 아이디와 비밀번호로 전자출원 시스템에 로그인을 하여야 한다.

출원인이 전자신청을 하는 경우, 국무원 특허행정부서에서 발송되는 각종 통지서는 모두 전자파일 형식으로 해당 출원인의 전자신청 시스템에 접수되며, 출원인은 정기적/비정기적으로 로그인하여 통지서 수신여부를 확인하여야 한다. 전자신청 시스템으로는 xml, word, pdf 형태의 파일만 접수가 가능하다.



[그림 20] 전자신청 화면 예시

서지사항 변경 신청은 전자신청으로 가능하지만, 실시권 및 질권과 관련된 등록신청은 전자신청으로 이루어질 수 없다.

등록의 원인이 되는 서류는 원본이 제출되어야 한다. 다만, 서류가 사본인 경우, 공증되거나, 서류를 제공하는 관할 부서의 공식 인감이 부착되면 원본과 동일하게 취급된다. 서류가 외국에서 만들어진 사본인 경우, 공증되어야 한다.

88) 중국특허법 시행규칙 제3조

특허와 관련된 기타 서류가 다음과 같은 상황 중 하나라도 관련되면, 제출하지 않은 것으로 간주된다: (A) 규정된 양식을 사용하지 않았거나 규정에 부합되지 아니하게 기재된 경우; 및 (B) 규정에 따라서 증명 자료를 제출하지 않았을 경우.[89] 국무원 특허행정부서는 제출하지 않았다고 간주한다는 심사 의견 통지서를 통지한다.

제3절 서지사항 변경

1. 서지사항 변경의 대상

발명자의 성명, 특허출원인 및 특허권자의 성명, 명칭, 국적 및 주소, 특허대리기구의 명칭, 주소 및 대리인의 성명에 대한 변경을 청구하는 경우, 국무원 특허행정부서에 서지사항 변경절차(a request for a change in the bibliographic data)를 밟아야 하고 변경이유에 대한 증명자료를 구비하여 첨부해야 한다.[90]

나아가, 중국 심사기준에서는 어떠한 이유에서든 특허권이 이전되는 경우, 서지사항 변경을 신청해야 하는 것으로 규정하고 있다.[91]

또한, 서지사항 중 적어도 하나에 변경이 이루어지는 경우에도 서지사항 변경을 신청해야 하는 것으로 규정하고 있다. SIPO에서 규정하고 있는 서지사항은 다음과 같다: (A) 출원 번호 (the application number); (B) 출원일 (filing date); (C) 발명의 명칭 (title of invention-creation); (D) 분류 기호 (classification symbol); (E) 우선권 정보 (information relating to priority); (F) 출원인 또는 특허권자와 관련된 정보 - 이름, 국적, 거소와 우편번호, 등기 번호 또는 주민번호를 포함함 {information relating to the applicant or the patentee (including his/its name, nationality or country/region in which it is registered, address and postcode, organizational code or number of identification card)}; (G) 발명자 이름 (name of the inventor); (H) 특허 대리인 정보 (information relating to the patent agency); (I) 연락처 (information relating to the contact person); 및 (J) 대리인 (representative).

---

89) 중국특허법 시행규칙 제45조
90) 중국특허법 시행규칙 제119조
91) 중국특허법 제10조, 시행규칙 제119조제2항, 심사기준 6.7 - Where the patent application right (or patent right is assigned or is transferred for any other reason, the applicant or patentee shall register it with the Patent Office in the form of changes in the bibliographic data.

2. 서지사항 변경의 신청인

서지사항 변경은 대리인이 없을 경우 당사자 본인에 의하여 신청되어야 하고, 대리인이 있을 경우 대리인에 의하여 신청되어야 한다. 중국에 거소 또는 영업소가 없는 외국인의 경우, 특허대리기구에 위임하여 특허사무를 처리해야 한다.[92] 권리이전의 경우, 새로운 권리 소유자 또는 그의 대리인에 의하여 서지사항 변경이 신청되어야 한다.

3. 서지사항 변경의 심사

제출된 서류가 부적접한 경우, 처음부터 없었던 것으로 간주되며 SIPO는 해당 사실을 신청인에게 안내한다. 제출된 서류가 적법한 경우, 등록이 완료되기 전이라도 , Notification of Passing Examination on Formalities을 신청자에게 통지한다. 등록이 특허권 이전과 관련된 경우, 이전에 관련된 모든 당사자들에게 Notification of Passing Examination on Formalities을 통지한다.

신청서를 제출한 날로부터 한 달이내에 수수료가 납부되어야 하고, 납부기간 내에 납부되지 않으면 신청서가 처음부터 제출되지 않은 것으로 취급된다.

4. 서지사항 변경시 제출서류

(A) 이름/명칭의 변경인 경우, 주관부서에서 발행하는 증명서류를 제출해야 한다. 증명서류가 사본인 경우 상기 사본이 공증된 서류여야 한다.

(B) 이름/명칭 오류의 변경인 경우, 당사자의 서명 또는 날인이 포함된 선언서를 제출해야 한다.

(C) 국적 변경인 경우, 그의 신분을 증명할 수 있는 서류를 제출해야 한다. 예를 들어, 주민등록증이나 여권을 제출할 수 있다. 다만, 서류의 사본을 제출하는 경우, 상기 사본이 공증된 서류여야 한다.

(D) 계약/증여로 이전이 발생하는 경우, [계약서]가 제출되어야 한다. [계약서]에는 양수인의 이름과 주소가 기재되어야 한다. 특허권에 질권이 설정된 경우에는 질권자의 [동의서]가 추가적으로 제출되어야 한다. 등록의무자가 법인인 경우, 공식 인감이나 법인 도장에 의하여 날인되어야 하고, 자연인인 경우 서명 또는 날인되어야 한다. 당사자가 모두 외국인인 경우, 양쪽 당사자의 사인이나 날인이 포함된 [계약서]가 제출되어야 한다. 양도인이 중국인 양수인이 외국인인 경우, 관련부서의 [허가증] + 양쪽 당사자의 사인이나 날인이 포함된 [계약서]가 제출되어야 한다. 양도

92) 중국특허법 제19조

인이 외국인 양수인이 중국인인 경우, 양쪽 당사자의 사인이나 날인이 포함된 [계약서]가 제출되어야 한다.

(E) 합병, 파산, 청산, 조직 변경에 의한 이전의 경우, 관련기관의 [증명서]가 제출되어야 한다.

(F) 상속 등 일반승계에 의한 이전의 경우, 유일한 합법적인 후계자임을 증명하거나 모든 후계자들이 포함되어 있다는 [공증된 문서]가 제출되어야 한다.

(G) 경매에 의한 이전의 경우, 법적인 유효 [증명서]가 제출되어야 한다.

(H) 담보 계약에 의한 이전의 경우, 담보 계약의 양 당사자에 의한 [동의서] + 담보 계약 실현의 [증명서]가 제출되어야 한다.

(I) 결론적으로, 중국에서는 본인 확인이나 본인 의사 확인은 이루어지지 않는다. 원본이 원칙이나, 사본의 경우 원본에 대한 진실한 사본임을 증명하는 공증이 필요하다. 중국인에서 외국인으로 특허권이 이전되는 경우, 관련부서의 허가가 필요하다.

5. 서지사항 변경의 효과

서지사항 변경의 등록은 효력발생요건으로 해석되며, Notification of Passing Examination on Formalities이 배포(issuance)될 때부터 효과가 발생한 것으로 취급된다.

제4절 실시허가 계약

1. 실시허가 계약의 등록신청

국가지식산권국은 전국의 특허 실시허가 계약의 등록 작업을 책임진다. 특허권자와 타인이 체결한 특허실시허가계약은 계약효력 발생일로부터 3개월 내에 국무원 특허행정부서에 등기해야 한다.[93] 실시허가 계약은 '실시권'으로 호칭될 수 있다.

가. 주체적 요건

특허 실시 허가의 허가인은 합법적인 특허권자 또는 기타 권리인이어야 한다. 공유되는 특허

93) 중국특허법 실시세칙 제14조제2항

권으로 특허 실시 허가 계약을 체결하는 경우, 전체 공유자가 별도로 약정하거나 또는 기타 공유자의 동의를 얻어야 한다.

중국에 상주하는 거처 또는 영업소가 없는 외국인, 외국 기업 또는 외국 기타 조직이 등록 관련 수속을 하는 경우, 법에 의거하여 설립된 특허 대리기구에 위탁하여 처리하여야 한다. 중국 기관 또는 개인이 등록 관련 수속을 처리하는 경우, 법에 의거하여 설립된 특허 대리기구에 위탁하여 처리할 수 있다.

당사자가 모두 중국인인 경우, 특허국 지정 대행 사무소에서 수속이 가능하다. 당사자에 외국인이 포함된 경우, 외국인은 특허대행사무소에 위탁하여 대리인이 특허실시허가계약을 등록해야 한다. 나아가, 국가지식산권국 특허국 초심부 발문처에 한해서만 허가를 신청할 수 있다.

나. 시기적 요건

실시허가계약 체결 후 당사자(허가자 및 피허가자)는 계약 발효일부터 3개월 이내에 국가지식산권국이 지정한 부서에서 등록해야 한다. 이때 계약 체결일을 반드시 계약 발효일로 할 필요가 없으며, 계약서에 발효일로 명확히 정한 날을 기준으로 한다. 계약효력 발생일로부터 3개월이 경과한 경우, 당사자는 원 특허실시허가계약의 유효성에 관한 성명서를 제출하고, 기간 내에 허가등록을 하지 않은 상황에 관해 설명해야 한다.

다. 실시허가 계약의 유형

독점/배타/통상 3종류가 있으며, 어느 하나의 유형만 선택 가능하다. 실시권자가 제3자에게 실시권을 부여하는 것은 허용되지 않는다.[94]

라. 신청방식

당사자는 우편, 직접 송부 또는 국가지식산권국이 규정한 기타 방식을 통해 특허 실시 허가 계약 등록 관련 수속을 할 수 있다.

마. 수수료

수수료는 없으며, 국가지식산권국은 등록 신청을 받은 날로부터 7 업무일 내에 심사하고 등록 여부를 결정한다.

2. 제출서류

94) 중국특허법 제12조

(A) 허가인 또는 그가 위탁한 특허 대리기구가 서명 또는 날인한 특허 실시 허가 계약 등록 신청서;

(B) 특허 실시 허가 계약서 - 특허 실시 허가 계약서에는 이하 내용이 포함되어야 한다: (a) 당사자의 성명 또는 명칭, 주소; (b) 특허권 항목 수 및 매 항목의 특허권 명칭, 특허번호, 출원일, 수권공고일; 및 (3) 실시 허가의 종류와 기한;

(C) 양측 당사자의 신분증명서;

(D) 특허 대리기구에 위탁한 경우, 위탁권한을 명기한 위탁서; 및

(E) 기타 제공해야 할 자료.

신분 증명 이외에, 당사자가 제출하는 기타 각종 문건은 중국어를 사용하여야 한다. 신분 증명이 외국어인 경우, 당사자는 중국어 번역문을 첨부하여야 하며, 첨부하지 않은 경우 제출하지 않은 것으로 간주한다.

원본 제출이 원칙이나, 공증된 사본을 제출하면 원본과 동일하게 취급된다.

3. 등록서류에 대한 심사

등록 신청에 하기의 정황 중의 하나가 있는 경우 등록을 허가하지 않고, 당사자에게 '특허 실시 허가 계약 등록 불허 통지서'를 발송한다.

(A) 특허권이 이미 종료되었거나 또는 무효가 선고된 경우;

(B) 허가인이 특허 등기부에 기재된 특허권자가 또는 허가를 수여할 권리가 있는 기타 권리인이 아닌 경우;

(C) 특허 실시 허가 계약서에 (a) 당사자의 성명 또는 명칭, 주소; (b) 특허권 항목 수 및 매 항목의 특허권 명칭, 특허번호, 출원일, 수권공고일; 및 (c) 실시 허가의 종류와 기한 중 적어도 하나가 포함되지 않은 경우;

(D) 실시 허가 기한이 특허권 유효기간을 초과한 경우;

(E) 공유 특허권자가 법률 규정 또는 약정을 위반하여 특허 실시 허가 계약을 체결한 경우;

(F) 특허권이 연회비 납부 체납기한 내에 처한 경우;

(G) 특허권의 귀속에 분쟁이 발생하였거나 또는 인민법원이 특허권에 대해 보전 조치를 재정함으로 인해, 특허권의 유관 절차가 중지된 경우;

(H) 동일한 특허 실시 허가 계약 등록이 중복 신청된 경우;

(I) 특허권이 저당된 경우, 단 질권자의 동의를 거친 경우는 제외한다;

(J) 이미 등록된 특허 실시 허가 계약과 충돌하는 경우;

(K) 기타 등록을 허가해서는 안 되는 정황.

피허가자에 외국인이 포함된 경우, 기술 수출입 등록증 또는 기술 수출입 허가증의 제출이 필요하다. 즉, 유관부서의 허가가 필요하다.

등록 신청이 심사를 거쳐 통과된 경우, 국가지식산권국은 당사자에게 '특허 실시 허가 계약 등록 증명서'를 발급하여야 한다.

4. 실시허가 계약의 등록 효력

특허 실시 허가 계약 등록의 유관 내용은 국가지식산권국이 특허 등기부에 등기하고, 특허공보에 이하 내용을 공고한다: 허가인; 피허가인; 주분류번호; 특허번호; 출원일; 수권공고일; 실시허가의 종류와 기한; 그리고 등록일자. 실시허가계약 등록은 이미 계약하여 발효한 특허실시허가 계약을 유지하고 이를 대외적으로 공개하는 행위를 뜻한다. 즉, 실시허가 계약의 등록은 효력발생 요건이 아니며, 대항효로 볼 수 있다.

국가지식산권국은 특허 실시 허가 계약 등록 데이터베이스를 구축하고, 대중은 특허 실시 허가 계약 등록의 법률 상태를 조회할 수 있다.

제5절 질권

1. 질권의 신청

가. 주체적 요건

특허권자와 질권자는 서면으로 특허권에 대한 질권을 체결할 수 있다. 특허권이 공유인 경우, 모든 공유자의 동의가 있어야 한다.

중국에 상주하는 거처 또는 영업소가 없는 외국인, 외국 기업 또는 외국 기타 조직이 등록 관련 수속을 하는 경우, 법에 의거하여 설립된 특허 대리기구에 위탁하여 처리하여야 한다. 중국 기관 또는 개인이 등록 관련 수속을 처리하는 경우, 법에 의거하여 설립된 특허 대리기구에 위탁하여 처리할 수 있다.

나. 시기적 요건

실시허가 계약과 달리 시기적 제한이 없다.

다. 신청방식

당사자는 우편, 직접 송부 또는 국가지식산권국이 규정한 기타 방식을 통해 특허 실시 허가 계약 등록 관련 수속을 할 수 있다.

2. 제출서류

(A) 특허권자와 질권자가 서명 또는 날인한 특허 질권 등록 신청서;

(B) 특허 질권 계약서 - 특허 실시 허가 계약서에는 이하 내용이 포함되어야 한다: (a) 당사자의 성명 또는 명칭, 주소; (b) 담보 채권의 금액; (c) 채무 금액; 및 (d) 특허권 항목 수 및 매 항목의 특허권 명칭, 특허번호, 출원일, 수권공고일;

(C) 양측 당사자의 신분증명서;

(D) 특허 대리기구에 위탁한 경우, 위탁권한을 명기한 위탁서; 및

(E) 기타 제공해야 할 자료.

신분 증명 이외에, 당사자가 제출하는 기타 각종 문건은 중국어를 사용하여야 한다. 신분 증명이 외국어인 경우, 당사자는 중국어 번역문을 첨부하여야 하며, 첨부하지 않은 경우 제출하지 않은 것으로 간주한다.

3. 등록서류에 대한 심사

등록 신청에 하기의 정황 중의 하나가 있는 경우 등록을 허가하지 않고, 당사자에게 '특허 실시 질권 등록 불허 통지서'를 발송한다:

(A) 제출된 서류의 기재가 불일치하는 경우;

(B) 특허권이 이미 종료되었거나 또는 무효가 선고된 경우;

(C) 특허권이 아직 부여되지 않은 경우;

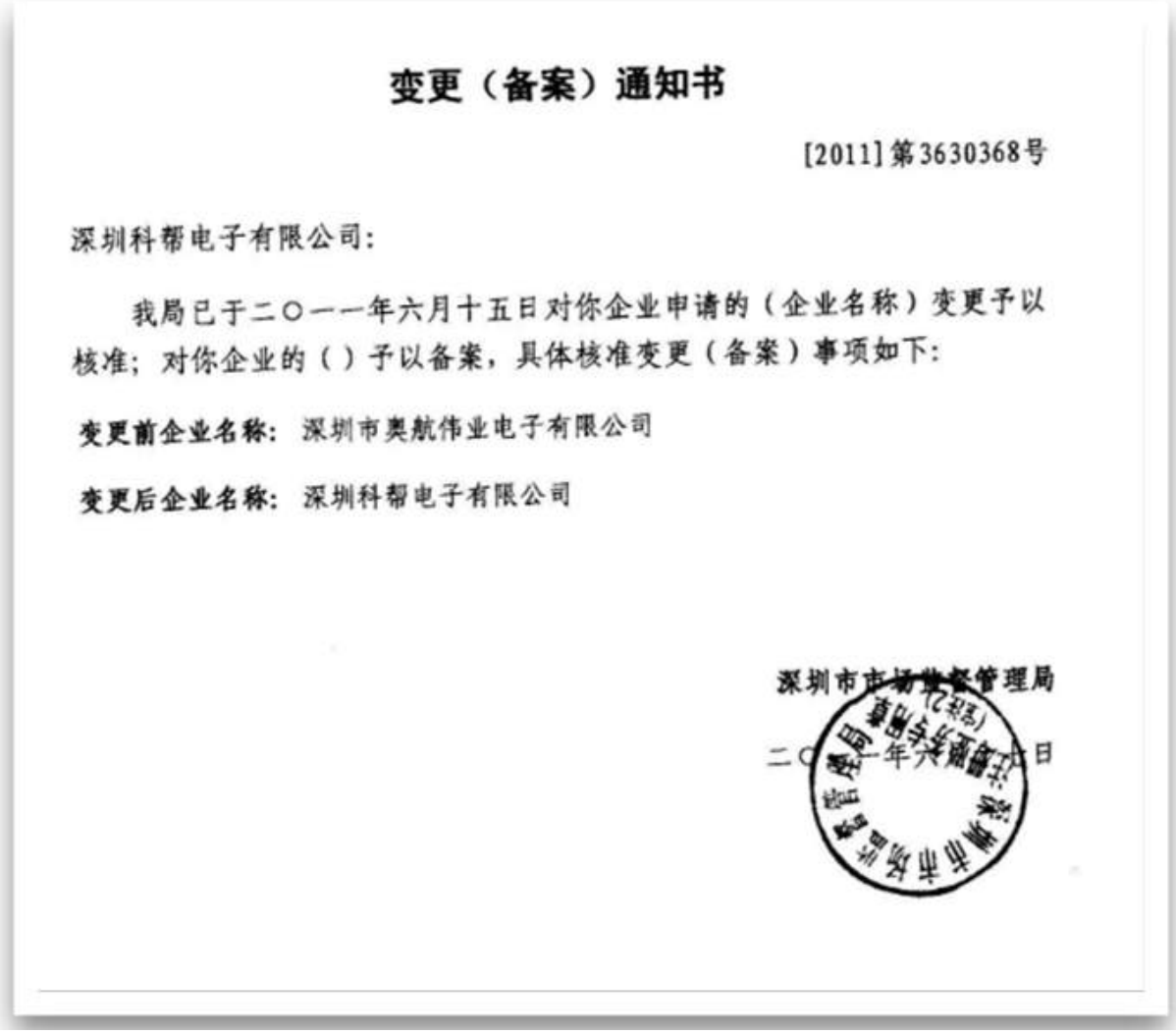
(D) 특허권이 연회비 납부 체납기한 내에 처한 경우.

4. 질권의 등록 효력

질권은 등록된 날로부터 효력을 가진다. 실시허가 계약과 달리 질권의 경우, 등록이 효력 발생 요건에 해당한다.

제6절 중국 정부기관에서 발행되는 서류의 예

1. 법인 명칭 변경



变更（备案）通知书

[2011]第3630368号

深圳科帮电子有限公司:

我局已于二〇一一年六月十五日对你企业申请的（企业名称）变更予以核准；对你企业的（ ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下:

变更前企业名称: 深圳市奥航伟业电子有限公司

变更后企业名称: 深圳科帮电子有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇一一年六月十五日

[그림 21] 중국의 법인 명칭 변경 예시

2. 영업집조

영업집조는 중국 정부에서 발행하는 상업등기의 호칭이다.



[그림 22] 중국의 상업등기 예시

3. 대만의 상업등기

가. 세로형



臺中市政府營利事業登記證

府經商字第88063527-4號

發文文號：0940605356　　營利事業統一編號：16737884

據賴格言　君　　申請營利事業　　變更　　登記

本府已予登記特發給登記證並摘錄事項如下：

一、營利事業名稱：敦華電子材料有限公司

二、資　　本　　額：新台幣 壹仟萬 元整

三、負　　責　　人：賴格言

四、組　　織：有限公司

五、所　　在　　地：臺中市西屯區潮洋里環河路18號1樓

六、核准設立登記日期：中華民國 88年2月1日

七、營　業　項　目：

一、F119010電子材料批發業
二、F219010電子材料零售業
三、F113020電器批發業
四、F213010電器零售業
五、F113030精密儀器批發業
六、F213040精密儀器零售業

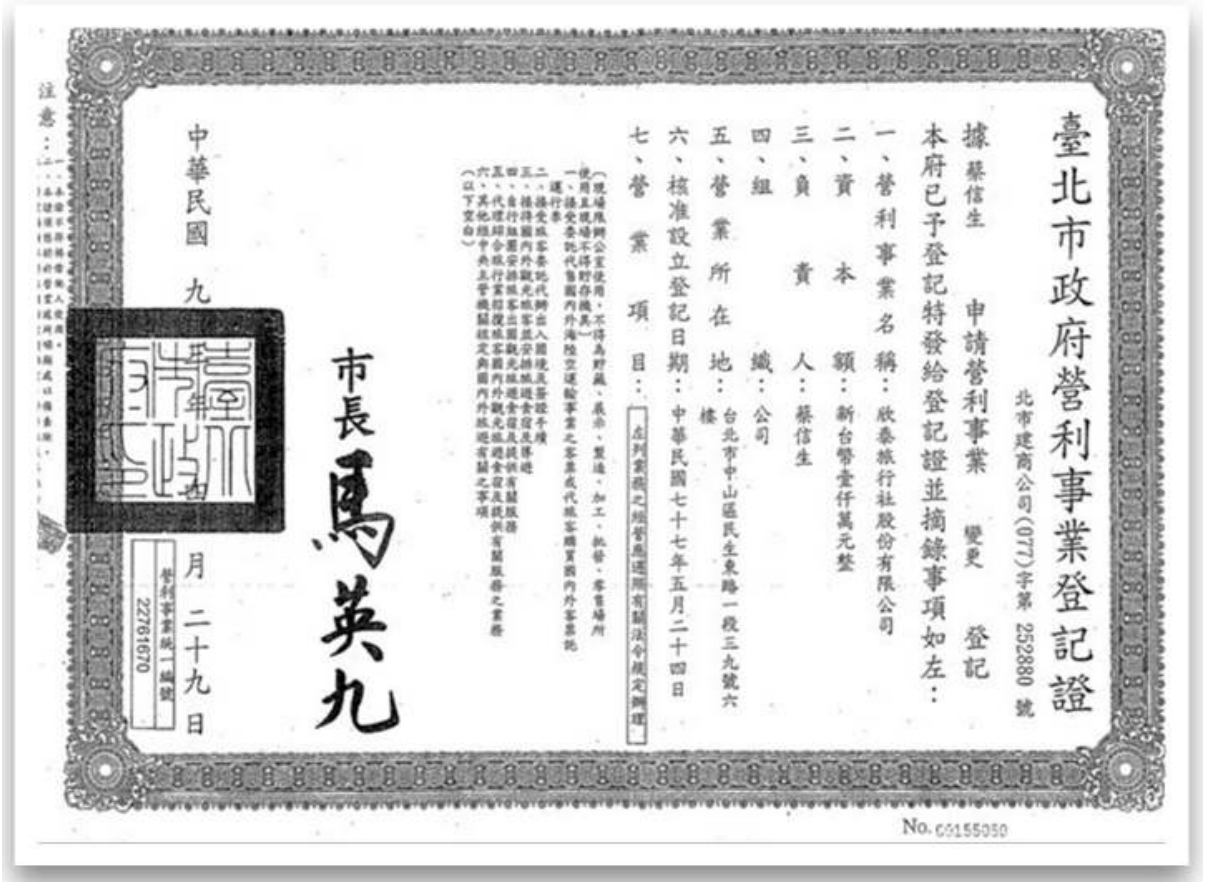
續下頁

市長 胡志強

中華民國 94 年 4 月 4 日

NO 007225

나. 가로형


臺北市政府營利事業登記證

北市建商公司(077)字第 252880 號

據 蔡信生 申請營利事業 變更 登記

本府已予登記特發給登記證並摘錄事項如左：

一、營利事業名稱：欣泰旅行社股份有限公司

二、資 本 額：新台幣壹仟萬元整

三、負 責 人：蔡信生

四、組 織：公司

五、營業所在地：台北市中山區民生東路一段三九號六樓

六、核准設立登記日期：中華民國七十七年五月二十四日

七、營業項目：

(限場所辦公室使用，不得為貯藏、展示、製造、加工、批發、零售場所使用且現場不得貯存商品，亦不得交予消費者)

一、接受旅客委託代售國內外海陸空運輸事業之客票或代旅客購買國內外客票或代辦出入國境及簽證手續

二、接受旅客委託代辦國內外觀光旅遊食宿及導遊

三、接待國內外觀光旅客並安排旅遊食宿及導遊

四、自行組團安排旅客出國觀光旅遊食宿及提供有關服務

五、代理同業或航空公司辦理國內外觀光旅遊食宿及提供有關服務之業務

六、其他經中央主管機關核定與國內外旅遊有關之事項

(以下空白)

中華民國 九 月 二十九 日

市長 馬英九

登記事業統一編號 22761670

No. 00155050

注意：

[그림 23] 대만의 상업등기 예시

4. 홍콩의 상업등기

홍콩에 설립된 모든 법인은, 사업자등록조례(Business Registration Ordinance, Cap 310)에 따라, 사업을 하고 있는지 여부와 상관없이, 폐업을 하기 전까지, 사업자등록증(Business Registration Certificate)을 갱신해야 한다. 사업자등록증은 유효기간이 명시되어 있고, 일반적으로 1년을 유효기간으로 하며, 필요시 3년까지 유효기간을 정할 수 있다.



[그림 24] 홍콩의 상업등기 예시

5. 홍콩의 법인 존재 확인



[그림 25] 홍콩의 법인존재확인서 예시

제7절 소결

1. 등록제도의 삼원화

중국은 등록제도를 삼원화 하고 있다. 실시 허가 계약 등록 방법과 질권 등록 방법을 각각 별도의 국가지식산권 국령으로 규정하고 있으며, 그 외 나머지 등록 사항은 서지사항 변경으로 심사기준에서 규정하고 있다.

실시권과 질권의 경우, 제출되어야 할 서류가 국령에 의하여 규정되어 있다. 일 예로, 당사자의 신분증명서가 제출되어야 하고, 신분증명서가 사본인 경우에 한하여 공증이 요구된다. 등록 의무자와 등록 권리자가 공동으로 신청해야 한다.

실시권 또는 질권 등록 시 제출해야 하는 서류는 거의 유사하지만, 실시권 등록은 제3자 대항요건이고, 질권 등록은 효력 발생 요건이라는 점에서 차이가 발생한다.

실시권과 질권을 제외하고 권리에 영향을 주는 나머지 등록 원인에 대해서는, 서지사항 변경으로 관리하고 있다. 권리자가 내국인에서 외국인으로 변경되는 경우 유관부서의 허가를 받아야 하는 제한이 있으나, 그 외에는 미국이나 유럽에서처럼 간단히 정보를 변경할 수 있다.

서지사항 변경은 등록이 되어야 그 효력이 발생하지만, 본인 의사 확인을 위해 제출해야 하는 서류는 없다. 합병과 권리 이전도 서지사항 변경에 해당하므로, 단독으로 신청이 가능하다.

중국의 삼원화된 등록제도는 그 법적 근거가 논리적으로 설명되지 못하는 문제가 있다. 자국 산업을 보호하기 위한 정책적인 선택인 것으로 판단된다.

2. 공증

원본 제출이 원칙이나, 공증된 사본(certified copy)을 제출하는 경우 원본과 동일하게 취급된다. 중국에서의 공증은 사본이 원본에 대한 진정한 사본임을 증명하는 것(원본대조필)이다. 따라서, 내국인과 외국인 모두 사본을 제출해야 하는 경우에는 공증을 받아야 하며, 내국인과 외국인 간에는 차이가 없다.

3. 외국인 제한

특허가 내국인에게 소유된 상태에서 외국인이 상기 특허를 사용할 수 있게 되는 경우, 유관부서의 허가가 있어야 한다. 예를 들어, 권리이전 등으로 중국인에게 속해있던 특허권이 외국인에게

넘어가거나, 실시허가 계약의 피허가인에 외국인이 포함되는 경우, 유관부서의 허가증이 제출되어야만 등록이 가능하다. 이는, 자국산업을 보호하기 위하여, 외국인에 의하여 특허가 사용되는 것을 제한하기 위한 조치로 해석된다.

제5장 유럽의 산업재산권 등록제도

제1절 유럽특허제도

1. 유럽특허조약

유럽특허제도는 유럽특허조약의 회원국 내에서 유효한 유럽특허(European Patent)를 부여하기 위한 것으로, 유럽특허조약(European Patent Convention)을 근간으로 운영된다. 각 회원국 법원의 판례는 유럽특허조약의 해석을 위한 근거로 사용된다. 유럽특허제도에 있어서, 유럽특허조약과 함께 심사가이드라인(Guidelines for Examination)이 실질적인 지침서 역할을 한다. 심사가이드라인은 유럽특허청(European Patent Office; EPO)의 기본업무를 기술하고 있는데, 유럽특허출원의 방식심사, 실체심사 및 조사를 담당하는 부서 등은 심사가이드라인을 기초로 업무를 수행한다.

유럽특허조약의 목적은 발명의 보호에 관해 유럽국가 사이의 협력을 강화하고, 발명의 보호가 이들 국가 사이에서 특허의 허여를 위한 통일된 절차와 허여된 특허를 규율하기 위한 표준 규칙을 통해 얻어질 수 있도록 하는 것이다.

유럽특허는 유럽특허조약하에서 허여된 특허를 말하며, 유럽특허가 허여된 각 회원국에서 다르게 규정하지 않는 한, 회원국에서 허여된 국가특허(national patent)와 같은 조건을 따르고 같은 효력을 가진다.[95] 유럽특허의 허여는 하나 또는 그 이상의 회원국에 대해 요청될 수 있다.

유럽특허의 존속기간은 출원일로부터 20년이다. 유럽특허에 의해 부여되는 권리는 유럽특허공보에 특허허여가 공고된 날로부터 효력이 발생된다. 유럽특허가 허여되면, 각 회원국에서 그 나라에서 허여된 국가특허에 의해 부여되는 것과 동일한 권리가 유럽특허에 대해 주어진다. 유럽특허에 대한 침해는 각각의 국가법에 의해 처리된다.

2. 출원의 제출

가. 직접 또는 우편에 의한 출원의 제출

유럽특허출원은 직접, 우편 또는 통신의 기술적 수단에 의해 뮌헨, 헤이그 또는 베를린에 있는 유럽특허청의 접수사무실에 서면으로 제출될 수 있다. 비엔나에 있는 유럽특허청의 지국은 접수사무실은 아니다. 유럽특허청의 접수사무실 중의 적어도 하나가 서류의 수령을 위해 업무를 하지 않는 날짜는 유럽특허청 관보에 정기적으로 공고된다.[96]

---

95) 유럽특허조약 제2조

나. 팩스에 의한 출원

유럽특허출원은 유럽특허청의 접수사무실 또는 허락된다면 회원국의 관할국가당국에 팩스에 의해서도 제출될 수 있다. 팩스에 의하여 제출된 서류가 판독불가능하거나 또는 불완전한 경우, 그 서류는 판독불가능한 범위 또는 시도된 전송이 실패된 범위까지 수령되지 않은 것으로 취급된다. 이는 송신자에게 가능한 한 빨리 통지되어야 한다.[97]

다. 전자적 형태의 출원

유럽특허출원과 PCT 출원은 온라인 또는 전자적 데이터 캐리어(electronic data carriers)의 전자적 형태로 유럽특허청에 제출될 수 있다.[98] 유럽특허출원 또는 PCT출원을 구성하는 전자적 형태의 서류는, 다른 소프트웨어의 사용이 허용되지 않는 한, epoline Online Filing 소프트웨어 또는 PaTrAs 소프트웨어를 사용하여 만들어져야만 한다. 다른 서류들도, 특허심사 절차에서 전자적으로 제출될 수 있다.

3, 특허권의 발생

심사부가 특허가 부여될 수 있다고 결정하면, 심사부는 출원인에 특허를 부여하려고 하는 기초가 되는 본문을 통지해야 한다. 이 본문은 유럽특허조약에 대한 시행 규칙 제71조제3항 하의 통지를 발송함에 의해 출원인에게 통지되는데, 출원인은 연장 불가능한 4개월의 기간 내에 진행언어 이외의 유럽특허청의 2개의 공식언어로 청구항 번역물을 제출하고 특허허여 및 인쇄를 위한 수수료를 납부할 것을 요청받는다.

출원인이 정해진 기간 내에, 특허허여 및 인쇄에 대한 수수료를 납부하고 청구항의 번역문을 제출하면, 특허허여를 위해 제시된 본문에 동의한 것으로 간주된다. 모든 요건이 만족되면, 유지료와 추가수수료를 이미 납부한 것을 조건으로, 유럽특허가 허여되는 것이 결정된다. 유지료가 납부될 때까지 유럽특허의 허여는 유럽특허공보에 공고되지 않는다. 유지료 또는 다른 추가수수료가 기한 내에 제출되지 않으면, 그 출원은 취하된 것으로 간주된다. 특허허여에 대한 결정은 특허허여가 유럽특허공보에 공고되는 날까지 효력을 발생하지 않는다.

특허허여에 대한 결정은 유럽특허허여의 공고일을 포함하고, 특허명세서의 인쇄를 위한 기술적 준비가 완성되었을 때, 출원인에게 보내진다. 유럽특허의 허여가 유럽특허공보에 공고됨과 동시에, 유럽특허청은 상세한 설명, 청구항 및 필요한 도면을 공고한다. 공고된 명세서의 첫 페이지

96) 유럽특허법, 박동식
97) 유럽특허청장의 결정, 유럽특허청 관보 2007, A3 특별판 No. 3.
98) 유럽특허청장의 결정, 유럽특허청 관보 2007, A4 특별판 No. 3.

에는 특별히 특허허여의 시점에서 지정된 회원국이 기재된다.

유럽특허조약 제97조에 따르면 유럽특허를 허여한다는 결정은 유럽특허공보에 특허허여결정의 공식적 공고가 된 날에 효력을 발휘한다. 또한, 유럽특허조약 제64조에 따르면, 유럽특허는 유럽특허공보에 그 특허허여 공고가 된 날로부터 그 소유자에게 부여되며, 특허허여된 것에 대해 각 회원국에서 그 나라에서 허여된 국가특허에 의해 부여되는 것과 같은 권리를 가진다.

유럽특허청은 유럽특허공보에 유럽특허 허여결정의 공식적 공고가 된 후에 가능한 한 빨리 유럽특허명세서를 공고해야 한다.[99] 유럽특허의 명세서가 공고되자마자, 유럽특허청은 유럽특허 등록증을 그 특허의 소유자에게 발행하여야 한다. 유럽특허청장은 등록증의 내용, 형식 및 통지의 수단을 정해야 하고 행정수수료가 납부될 수 있는 상황을 결정해야 한다.[100]

4. 유럽 특허 등록부

가. 유럽 특허 등록부(European Patent Register)의 기재사항

유럽특허청은 유럽 특허 등록부를 가져야 한다. 나아가, 유럽 특허 등록부는 공중의 열람을 위해 공개되어야 한다.[101]

유럽 특허 등록부는 다음의 사항을 포함하여야 한다:

(A) 유럽특허출원의 번호;

(B) 출원일;

(C) 발명의 명칭;

(D) 출원에 부여된 분류 기호;

(E) 지정국;

(F) 특허출원인 또는 특허의 소유자의 상세 사항;

(G) 발명자 게재권을 포기하지 않았다면, 특허출원인 또는 특허의 소유자에 의해 지정된 발명자의 성, 이름 및 주소;

(H) 특허출원인 또는 특허의 소유자의 대리인에 대한 상세 사항;

(I) 우선권주장에 기초가 된 선출원의 날짜, 국가 및 출원번호;

(J) 분할된 모든 분할출원의 번호;

(K) 원출원에 대한 정보;

(L) 출원의 공개일;

---

99) 유럽특허조약 제98조
100) 유럽특허조약에 대한 시행규칙 제74조
101) 유럽특허조약 제127조

(M) 심사청구일;

(N) 출원이 거절되거나, 취하되거나 또는 취하간주된 날짜;

(O) 유럽특허허여가 공고된 날짜;

(P) 이의기간;

(Q) 이의의 제출일;

(R) 이의에 대한 결정의 취지 및 날짜;

(S) 절차의 정지 및 재개의 날짜

(T) 절차의 중단 및 재개의 날짜;

(U) 권리가 재설정된 경우, 재설정된 날짜;

(V) 전환청구의 제출;

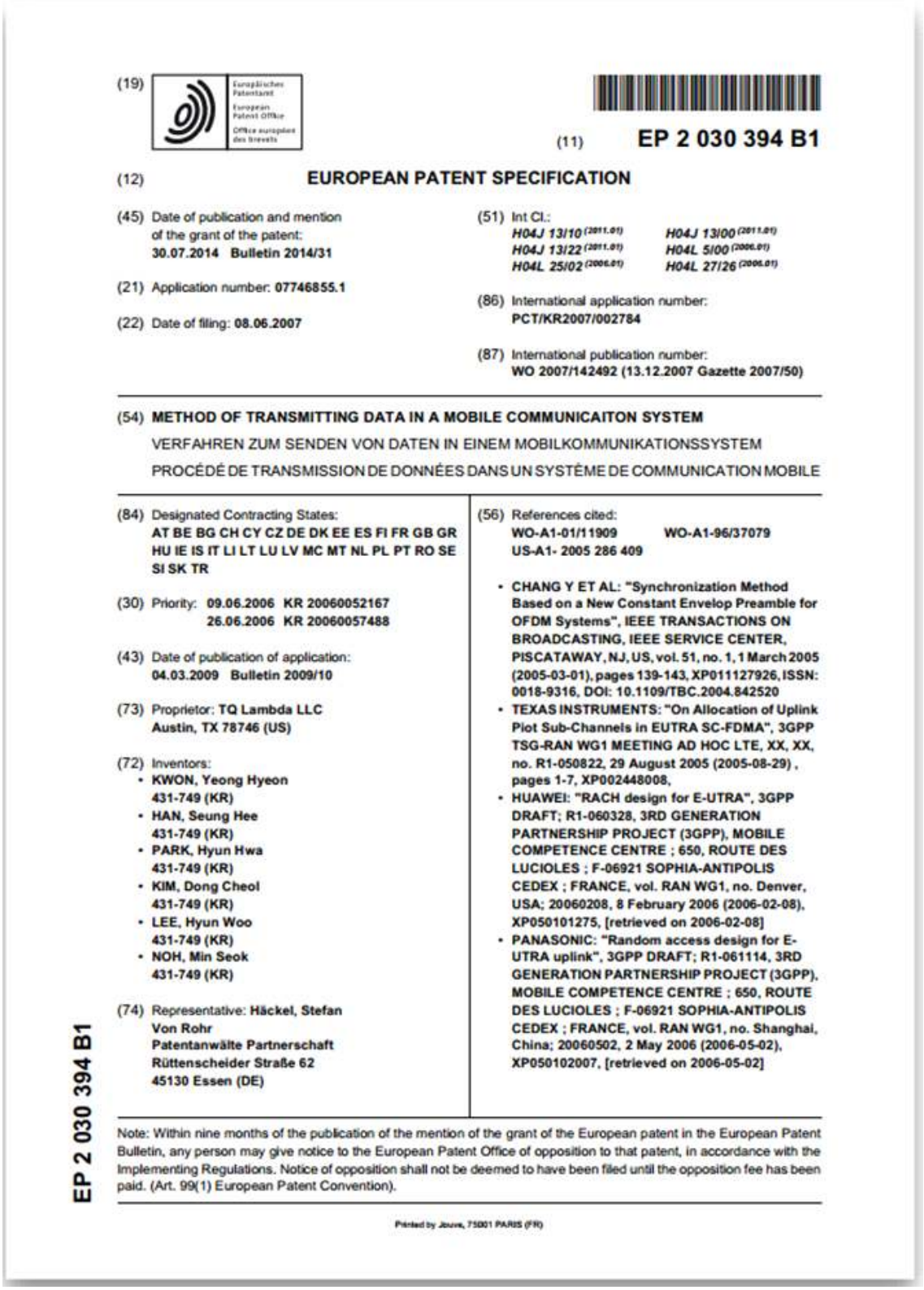
(W) 유럽특허조약에 대한 시행규칙이 기록되어야 한다고 규정한 경우 유럽특허출원 또는 유럽특허에 관한 권리 및 권리의 이전;

(X) 유럽특허의 한정 또는 취소청구에 대한 결정의 취지 및 날짜;

(Y) 재심리청구에 대한 확대심판소의 심결의 취지 및 날짜.[102] 유럽특허청장은 규정된 것 외의 다른 기재사항이 유럽 특허 등록부에 기재되는 것을 결정할 수 있다.

102) 유럽특허조약에 대한 시행규칙 제143조

나. 유럽 특허 등록부 예시



(19) Europäisches Patentamt / European Patent Office / Office européen des brevets

(11) **EP 2 030 394 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent:
30.07.2014 Bulletin 2014/31

(21) Application number: **07746855.1**

(22) Date of filing: **08.06.2007**

(51) Int Cl.:
H04J 13/10 *(2011.01)* ***H04J 13/00*** *(2011.01)*
H04J 13/22 *(2011.01)* ***H04L 5/00*** *(2006.01)*
H04L 25/02 *(2006.01)* ***H04L 27/26*** *(2006.01)*

(86) International application number:
PCT/KR2007/002784

(87) International publication number:
WO 2007/142492 (13.12.2007 Gazette 2007/50)

(54) **METHOD OF TRANSMITTING DATA IN A MOBILE COMMUNICAITON SYSTEM**
VERFAHREN ZUM SENDEN VON DATEN IN EINEM MOBILKOMMUNIKATIONSSYSTEM
PROCÉDÉ DE TRANSMISSION DE DONNÉES DANS UN SYSTÈME DE COMMUNICATION MOBILE

(84) Designated Contracting States:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR

(30) Priority: **09.06.2006 KR 20060052167**
26.06.2006 KR 20060057488

(43) Date of publication of application:
04.03.2009 Bulletin 2009/10

(73) Proprietor: **TQ Lambda LLC**
Austin, TX 78746 (US)

(72) Inventors:
- **KWON, Yeong Hyeon**
  431-749 (KR)
- **HAN, Seung Hee**
  431-749 (KR)
- **PARK, Hyun Hwa**
  431-749 (KR)
- **KIM, Dong Cheol**
  431-749 (KR)
- **LEE, Hyun Woo**
  431-749 (KR)
- **NOH, Min Seok**
  431-749 (KR)

(74) Representative: **Häckel, Stefan**
Von Rohr
Patentanwälte Partnerschaft
Rüttenscheider Straße 62
45130 Essen (DE)

(56) References cited:
WO-A1-01/11909 **WO-A1-96/37079**
US-A1- 2005 286 409

- **CHANG Y ET AL: "Synchronization Method Based on a New Constant Envelop Preamble for OFDM Systems", IEEE TRANSACTIONS ON BROADCASTING, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, vol. 51, no. 1, 1 March 2005 (2005-03-01), pages 139-143, XP011127926, ISSN: 0018-9316, DOI: 10.1109/TBC.2004.842520**
- **TEXAS INSTRUMENTS: "On Allocation of Uplink Piot Sub-Channels in EUTRA SC-FDMA", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING AD HOC LTE, XX, XX, no. R1-050822, 29 August 2005 (2005-08-29) , pages 1-7, XP002448008,**
- **HUAWEI: "RACH design for E-UTRA", 3GPP DRAFT; R1-060328, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Denver, USA; 20060208, 8 February 2006 (2006-02-08), XP050101275, [retrieved on 2006-02-08]**
- **PANASONIC: "Random access design for E-UTRA uplink", 3GPP DRAFT; R1-061114, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Shanghai, China; 20060502, 2 May 2006 (2006-05-02), XP050102007, [retrieved on 2006-05-02]**

EP 2 030 394 B1

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

[그림 26] 유럽 특허 등록부 예시

5. 출원에 대한 권리 및 그 양도성

가. 이전

유럽특허출원은 하나 또는 그 이상의 지정된 회원국에 대해 이전되거나 권리를 발생시킬 수 있다.[103] 유럽특허출원의 양도는 서면으로 행해져야 하고 계약당사자의 서명을 요구한다.[104]

유럽특허출원은 하나 또는 그 이상의 지정된 회원국에 대해 이전될 수 있다. 유럽특허조약 제72조에 위반함이 없이, 유럽특허출원은 이해관계인의 청구와 그 이전이 발생된 것에 대해 유럽특허청을 만족시키는 서류를 제출함에 의해 유럽특허출원의 양도가 유럽 특허 등록부에 기록된다. 유럽특허출원의 이전신청은 정해진 행정수수료가 납부된 때까지는 제출되지 않은 것으로 간주된다.

유럽특허출원의 이전을 증명하는 데 적합한 서류는 어떤 종류라도 허용될 수 있다. 양 당사자에 의해 서명된 선언서는 적절하지만, 양수인도 유럽특허청에 의해 특허등록부에의 기재를 통지받으므로, 양도인에 의해 서명된 이전의 선언서도 경우에 따라 충분할 수 있다. 양도증서 또는 그 이전을 증명하는 공식문서 또는 그 초본과 같은 정식 증거서류 등이 유럽특허출원의 이전을 증명할 수 있다.

제출된 증거가 부적당하다고 판명되면, 유럽특허청은 즉시, 그 이전을 신청하는 당사자에게 알리고 또 언급된 불비사항을 해소하도록 요청한다.

유럽특허출원의 이전 신청이 유럽특허조약에 대한 시행규칙 제22조제1항의 요건에 적합하면, 이전은 그 신청의 날, 또는 요구되는 증거 또는 수수료가 유럽특허청에 수령된 날 중, 늦은 날에 등록된다. 위의 날짜에, 그 이전은 유럽특허청에 대해 효력을 발생하는데, 즉, 그 날로부터 새롭게 등록된 출원인이 유럽특허청에 대한 절차에서 그 유럽특허출원에 대한 권리를 행사할 권한이 있다. 이전이 일부의 지정국에 대한 것이면, 유럽특허조약 제118조가 적용된다.

나. 실시권

유럽특허출원은 지정된 회원국의 전체 또는 일부 영토 내에서 전체 또는 부분적으로 실시허락될 수 있다.[105] 유럽특허출원은 권리를 발생시킬 수 있고, 실시허락될 수 있으며, 또 집행의 법적 수단의 대상이 될 수 있다. 유럽특허조약에 대한 시행규칙 제22조(권리의 이전에 관한 규정)는 그런 권리의 허여, 설정 또는 이전의 등록에도 준용된다.

---

103) 유럽특허조약 제71조
104) 유럽특허조약 제72조
105) 유럽특허조약 제73조

다. 이름 변경

유럽특허 출원인의 변경은 상업등기부 등본과 같은 이름의 변경을 입증하는 증거가 제출됨에 따라 유럽 특허 등록부에 기재되어야 한다.

제2절 프랑스의 산업재산권 등록제도

1. 프랑스 산업재산권 국립연구소 - INPI

지적 재산법(Code la propriété intellectuelle)은 저작, 특허, 실용신안, 디자인, 상표에 대한 규정을 포함하고 있으며, 공공기관으로서 산업재산권 국립연구소(Institut national de la propriété industrielle; INPI)를 규정하고 있다. 상기 산업재산권 국립연구소는 한국의 특허청에 해당하며, 산업부장관의 권한 하에 있다.

산업재산권 국립연구소는 산업재산의 보호 및 등록에 필요한 모든 정보를 중앙 집중화하고 공중에 보급한다. 산업재산에 대한 인식을 높이고 훈련을 제공하기 위한 활동을 수행하며, 산업재산을 등록하고, 유지 관리한다.[106] 나아가, 산업재산권 국립연구소는 산업재산권의 등록, 그리고 산업재산의 소유권에 영향을 주는 모든 등록을 유지할 책임이 있으며, 산업재산권과 관련된 법률문서를 공개하고, 공보를 관리해야 하는 책임이 있다.[107]

프랑스는 저작권과 산업재산권(디자인, 특허, 상표)을 포함하는 지식재산법을 규정하고 있다.[108] 각 권리는 입법 파트(Partie legislative)와 규제 파트(Partie réglementaire)로 이루어져 있다. 특허에 있어서, 권리의 양도는 입법 파트에서 규정되고 있고,[109] 국가의 특허 등록은 규제파트에서 규정되고 있다.[110]

2. 산업재산권의 발생

출원인은 출원인에게 부여된 제한 시간 내에 설정 등록과 명세서 인쇄를 위한 수수료를 납부해야 한다.[111] 프랑스는 특허권 효력의 유지를 위한 연차료를 출원일로부터 계산하여 2년차부터

106) Article L411-1
107) Article R411-1
108) Code de la propriété intellectuelle
109) Section 2 : Transmission et perte des droits (Articles L613-8 à L613-28)
110) Section 5 : Registre national des brevets (Articles R613-53 à R613-59)
111) Article R612-70

1년분씩 납부하면 된다. 최초 2년~5년까지의 연차료는 38유로로서 낮은 편이지만 6년차부터는 76유로로 급상승하고, 누진되는 체계로 되어 있다.

Year	EUR	Year	EUR
2nd	38	12th	300
3rd	38	13th	350
4th	38	14th	400
5th	38	15th	450
6th	76	16th	510
7th	96	17th	570
8th	136	18th	640
9th	180	19th	720
10th	220	20th	790
11th	260		

제한 시간 내에 수수료가 납부되지 않으면, 특허 등록 절차는 종료되어야 한다.[112]특허는 특허청장의 결정에 의하여 출원인의 이름으로 등록되며, 상기 결정은 출원인에게 통지되어야 한다. 만약, 출원이 양도되었다면, 수수료가 납부되기 전까지 특허청에 등록된 마지막 양수인의 이름으로 등록되어야 한다.[113] 산업재산권은 특허청장에 의하여 등록되며, 권리자 또는 그의 승계인에게 발명을 실시할 배타적 권리를 부여한다.[114]

특허(The patent)에는 조사 보고서, 출원일, 출원 공개일, 등록결정일, 등록 명세서(publication of the grant of the patent) 발행일, 우선권에 대한 정보, 분할출원에 대한 정보, 출원시 외국어로 작성된 경우 그에 대한 정보가 포함되어야 한다.[115]

상표의 소유권은 등록에 의하여 취득된다. 상표등록은 그 신청일로부터 10년 동안 효력을 가지며, 무기한으로 갱신이 가능하다.[116]

3. 국가 특허 등록부

특허출원 또는 특허에 속하는 권리를 양도하거나 변경하는 모든 행위는 제3자에게 대항할 수 있기 위하여, 산업재산권 국립연구소가 관리하고 있는 국가 특허 등록부(National Patent Register)라고 하는 특허원부에 이를 기록하여야 한다.[117] 상기 특허원부는 유럽 특허 등록부

112) Article R612-72
113) Article R612-71
114) Article L611-1, An industrial property title may be granted by the Director of the National Institute of Industrial Property to any invention, conferring on the holder or his successors in title an exclusive right to work the invention.
115) Article R612-71
116) L712-1
117) L613-9

(European Patent Register)에 대응하는 것으로 볼 수 있다.

국가 특허 등록부(National Patent Register)의 기재사항은 다음과 같다:[118]

(A) 출원인 정보, 특허 출원 또는 특허의 참조들, 권리의 존재와 범위에 영향을 주는 행위;

(B) 특허 출원 또는 특허의 소유권 또는 그로부터 파생되는 권리를 변경하는 행위, 등록 절차의 중단 및 재개와 그에 대응하는 명령; 및

(C) 성명, 법적 형태 또는 주소의 변동, 그리고 권리에 영향을 주는 오류의 정정.

특허 등록부는 INPI 및/또는 EPO를 통해 제공될 수 있다.

INPI에서 제공하는 URL은 http://bases-brevets.inpi.fr/en/home.html 이고, EPO에서 제공하는 URL은 https://register.epo.org/regviewer?lng=en 이다.

118) Article L613-53

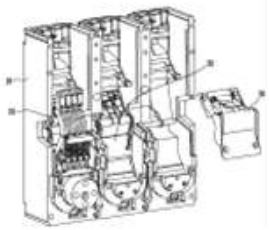
PATENT DATABASE

Disjoncteur

DESCRIPTION DOCUMENTS

Publication No. and date	EP2685481 - 2014-01-15
Kind	A1
Application No. and date of filing	EP13174611.7 - 2013-07-02
Priority No. and date	KR20120074703 - 2012-07-09
IPC classification	H01H 1/64 ; H01H 9/30 ; H01H 71/02
CPC classification	H01H 9/02 ; H01H 1/226 ; H01H 1/64 ; H01H 9/30 ; H01H 71/02 ; H01H2009/305
Patent family	CN103545147A; BR102013017087A2; EP2685481A1; US2014008190A1; KR101343244B1

FIG. 1



Abstract

Un coupe-circuit comprend: un boîtier, un stator logé dans le boîtier et relié à une unité terminale, un moteur mis sélectivement en contact avec le stator, une unité d'ouverture et de fermeture manipulant le moteur de telle sorte que le moteur est amené sélectivement en contact avec le stator, et un couvercle prévu dans le boîtier isolant et protégeant le moteur et le stator de l'extérieur du boîtier, dans lequel le boîtier ou le couvercle isolant sont réalisés par moulage d'un matériau isolant électrique.

PARTIES

Applicant(s) :

LSIS CO., LTD. - 1026-6, HOGYE-DONG - DONGAN-GU, ANYANG GYEONGGI-DO - KR

Proprietor(s) :

LSIS CO., LTD. - 1026-6, HOGYE-DONG - DONGAN-GU, ANYANG GYEONGGI-DO - KR

Inventor(s) :

SEO, JAE KWAN - C/O LSIS CO., LTD. 1026-6 HOGYE-DONG, DONGAN-GU - 431-080 ANYANG-SI, GYEONGGI-DO - KR

[그림 27] 프랑스 특허등록원부 예시

4. 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성

특허출원 또는 특허로부터 파생되는 권리는 그 전부 또는 일부를 양도할 수 있다.[119] 나아가, 특허출원 또는 특허에 대하여 전체적으로 또는 부분적으로 발명을 실시하기 위한 배타적 또는 비배타적 실시권을 설정할 수 있다. 실시권자가 약정된 범위를 벗어나는 실시를 하는 경우, 특허에 부여된 권리가 적용될 수 있다. 양도와 실시권 설정은 서면으로 이루어져야만 한다.

5. 등록서류

계약에 의한 이전, 신탁에 의한 이전 등으로 특허의 변동 또는 특허로부터 파생되는 권리의 소유가 변동되는 경우, 당사자들 또는 등록 신청시의 소유자 중 적어도 하나에 의하여 다음의 서류가 제출되어야 한다:

(A) 신청서;

(B) 소유의 변동을 등록하기 위한 증서의 사본 또는 요약서;

(C) 수수료(건당 27유로) 납부; 및

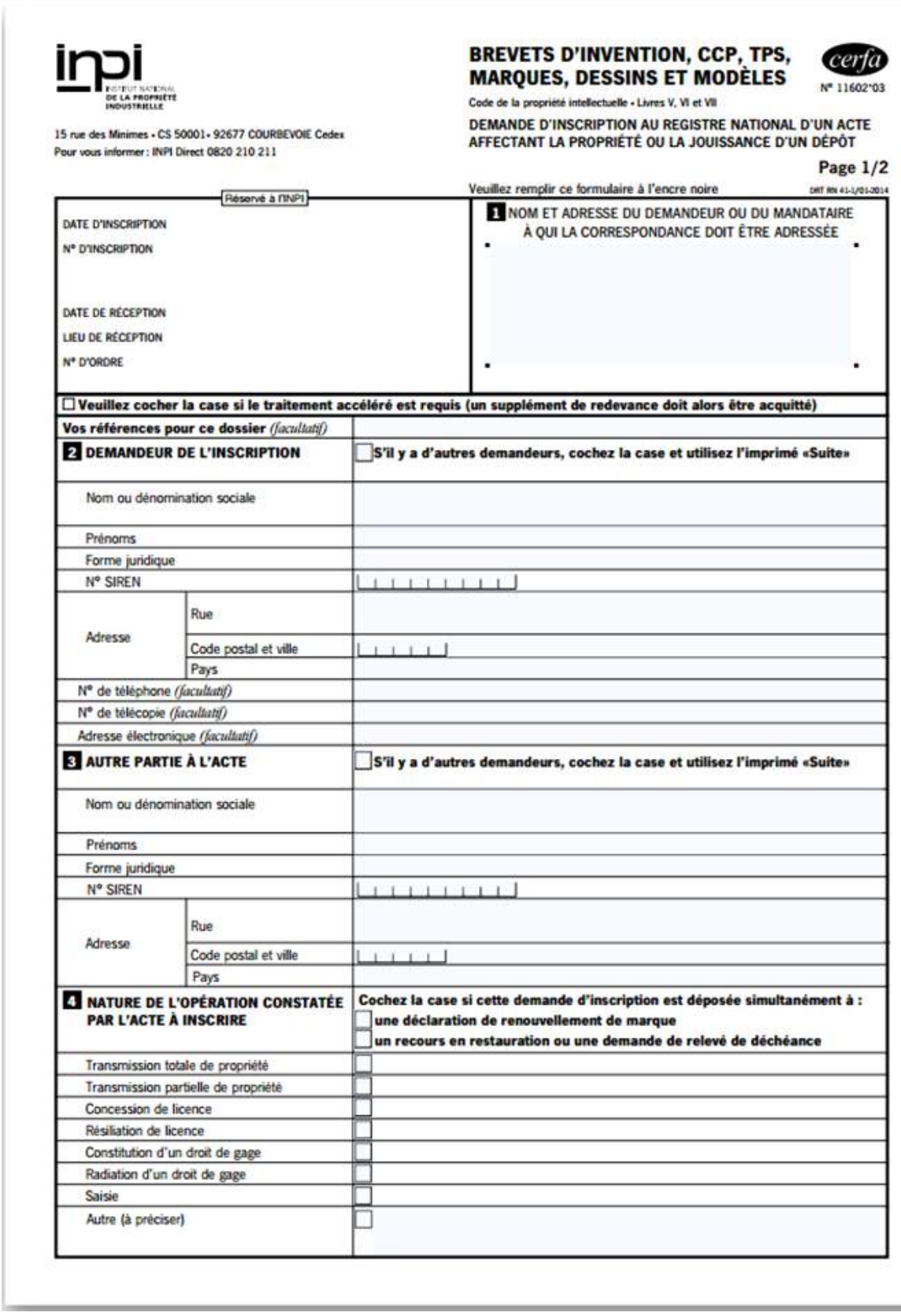
(D) 대리인 증명서.[120]

상속에 따른 이전의 경우, 상속인 또는 수증자에 의하여 등록 신청이 이루어질 수 있다.

서류는 특허청에 (A) 직접 제출, (B) 우편 제출 또는 (C) 전자 제출 중 적어도 하나의 방식으로 이루어질 수 있다. 단, 팩스 제출은 불가능하다.

등록신청인은 아래의 등록신청서를 작성하고, 그 증거를 제출해야 한다.

119) Article L613-8
120) Article R613-55



INPI
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

15 rue des Minimes - CS 50001 - 92677 COURBEVOIE Cedex
Pour vous informer : INPI Direct 0820 210 211

BREVETS D'INVENTION, CCP, TPS, MARQUES, DESSINS ET MODÈLES

cerfa N° 11602*03

Code de la propriété intellectuelle - Livres V, VI et VII

DEMANDE D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL D'UN ACTE AFFECTANT LA PROPRIÉTÉ OU LA JOUISSANCE D'UN DÉPÔT

Page 1/2

Veuillez remplir ce formulaire à l'encre noire

DIRT RN 41-1/01-2014

Réservé à l'INPI

DATE D'INSCRIPTION

N° D'INSCRIPTION

DATE DE RÉCEPTION

LIEU DE RÉCEPTION

N° D'ORDRE

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

☐ **Veuillez cocher la case si le traitement accéléré est requis (un supplément de redevance doit alors être acquitté)**

Vos références pour ce dossier *(facultatif)*		
2 DEMANDEUR DE L'INSCRIPTION		☐ **S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»**
Nom ou dénomination sociale		
Prénoms		
Forme juridique		
N° SIREN		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
	Pays	
N° de téléphone *(facultatif)*		
N° de télécopie *(facultatif)*		
Adresse électronique *(facultatif)*		
3 AUTRE PARTIE À L'ACTE		☐ **S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»**
Nom ou dénomination sociale		
Prénoms		
Forme juridique		
N° SIREN		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
	Pays	
4 NATURE DE L'OPÉRATION CONSTATÉE PAR L'ACTE À INSCRIRE		**Cochez la case si cette demande d'inscription est déposée simultanément à :** ☐ **une déclaration de renouvellement de marque** ☐ **un recours en restauration ou une demande de relevé de déchéance**
Transmission totale de propriété		☐
Transmission partielle de propriété		☐
Concession de licence		☐
Résiliation de licence		☐
Constitution d'un droit de gage		☐
Radiation d'un droit de gage		☐
Saisie		☐
Autre (à préciser)		☐

[그림 28] 프랑스의 등록신청서

합병의 경우, 상업 등기의 사본(a copy of an abstract of the Register of Commerce and Companies)을 제출하여야 한다. 사본을 제출할 수 없는 경우에는 변동을 증명할 수 있는 모든 종류의 서면을 제출할 수 있다.[121]

특허출원 또는 특허의 소유자 요청에 응답하여, 이름 변경, 법인 종류, 주소, 오류의 수정은 등록되어야 한다.[122] 이 경우, 신청서; 변경 사항이나 오류를 시정해야하는 증거서류; 및 대리인 증명서를 제출해야 한다. 수수료 오류의 수정인 경우에 한하여 납부되어야 한다.

6. 등록서류 제출수단 - 온라인 제출 가부

등록서류는 기록을 위하여 반드시 제출되어야 한다. 등록서류는 직접 제출, 팩스 및 온라인으로 제출될 수 있다.

INPI는 온라인으로 등록서류를 제출할 수 있는 등록서류 제출 시스템을 제공하고 있다. 인터넷을 이용하여 등록서류 제출 시스템에 접근하면 로그인 화면이 표시된다. 회원가입이 필요하며, 자신의 전자카드 또는 이메일과 비밀번호를 이용하여 등록서류 제출 시스템에 접근한 후 등록서류를 제출할 수 있다.

등록서류 제출 시스템의 URL은 다음과 같다:
https://eprocedures.inpi.fr/portail/web/login/loginIframe.

7. 등록서류에 대한 INPI의 취급

등록 신청에 대한 등록이 이루어질 수 없는 경우, 그 이유서 통지가 등록 신청자에게 이루어져야 한다. 등록 신청인은 보정을 할 수 있는 시간을 부여 받아야 하며, 보정이 이루어지지 않거나 보정이 실패하는 경우, 등록 신청을 거절된다. 상기 이유서 통지에는 제안서가 첨부될 수 있으며, 등록 신청인이 부여된 시간 내에 이의를 제기하지 않으면 제안서가 수락된 것으로 간주된다.[123]

8. 등록 효과

권리의 양도는 양도일 이전에 제3자가 취득한 권리를 침해하지 아니한다고 규정하고 있다.[124]

---

121) Article R613-56
122) Article R613-57
123) Article R613-58
124) L613-8 제4항

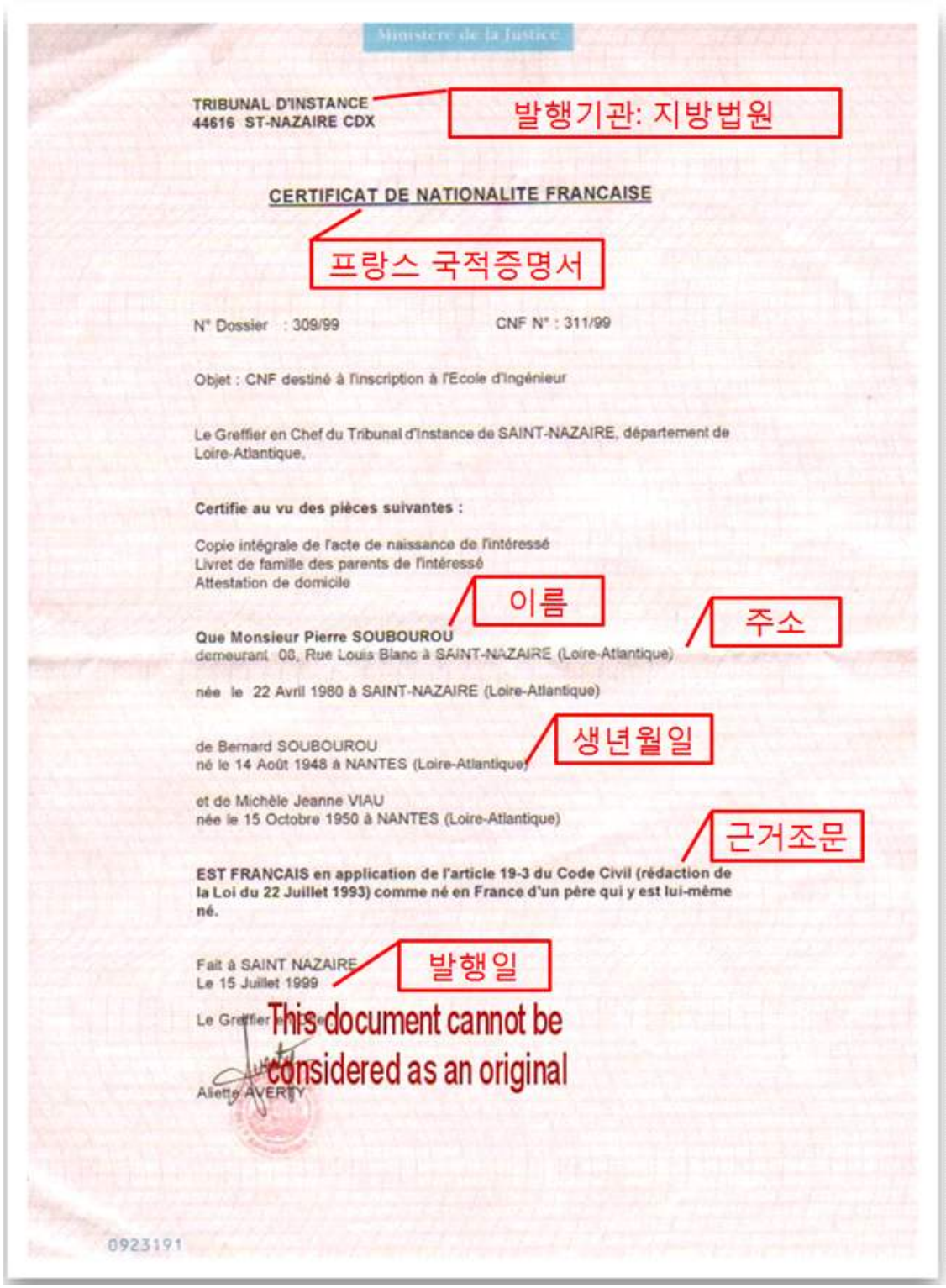
양도 이후에 제3자에게 대항하기 위해서는 산업재산권 국립연구소가 관리하고 있는 국가 특허 등록부에 기록되어야 한다. 제3자에 효력이 발생하기 위해서는, 양도 또는 권리 변동이 등록되어야만 한다.

다만, 양도 행위는 기록 전이라도 상기 양도 행위가 이루어진 날 이후에 권리를 획득하였으며, 상기 권리 획득시 상기 양도 행위를 알고 있던 제3자에 대하여 효력을 가질 수 있다. 선순위 권리가 등록되기 전에 후순위 권리자가 선순위 권리를 알고 있었다면, 선순위 권리의 효력이 후순위 권리자에게 귀속된다.[125] 즉, 권리의 존재 사실을 알고 있었던 제3자에 대하여만 대항이 가능하도록 하는 악의자 대항제도를 구비하고 있다.

125) Article L613-9

8. 프랑스 정부기관에서 발행되는 서류의 예

가. 국적증명서


Ministère de la Justice

TRIBUNAL D'INSTANCE
44616 ST-NAZAIRE CDX

발행기관: 지방법원

CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE

프랑스 국적증명서

N° Dossier : 309/99 CNF N° : 311/99

Objet : CNF destiné à l'inscription à l'Ecole d'Ingénieur

Le Greffier en Chef du Tribunal d'Instance de SAINT-NAZAIRE, département de Loire-Atlantique,

Certifie au vu des pièces suivantes :

Copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé
Livret de famille des parents de l'intéressé
Attestation de domicile

이름

주소

Que Monsieur Pierre SOUBOUROU
demeurant 00, Rue Louis Blanc à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique)

née le 22 Avril 1980 à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique)

생년월일

de Bernard SOUBOUROU
né le 14 Août 1948 à NANTES (Loire-Atlantique)

et de Michèle Jeanne VIAU
née le 15 Octobre 1950 à NANTES (Loire-Atlantique)

근거조문

EST FRANCAIS en application de l'article 19-3 du Code Civil (rédaction de la Loi du 22 Juillet 1993) comme né en France d'un père qui y est lui-même né.

Fait à SAINT NAZAIRE
Le 15 Juillet 1999

발행일

This document cannot be considered as an original

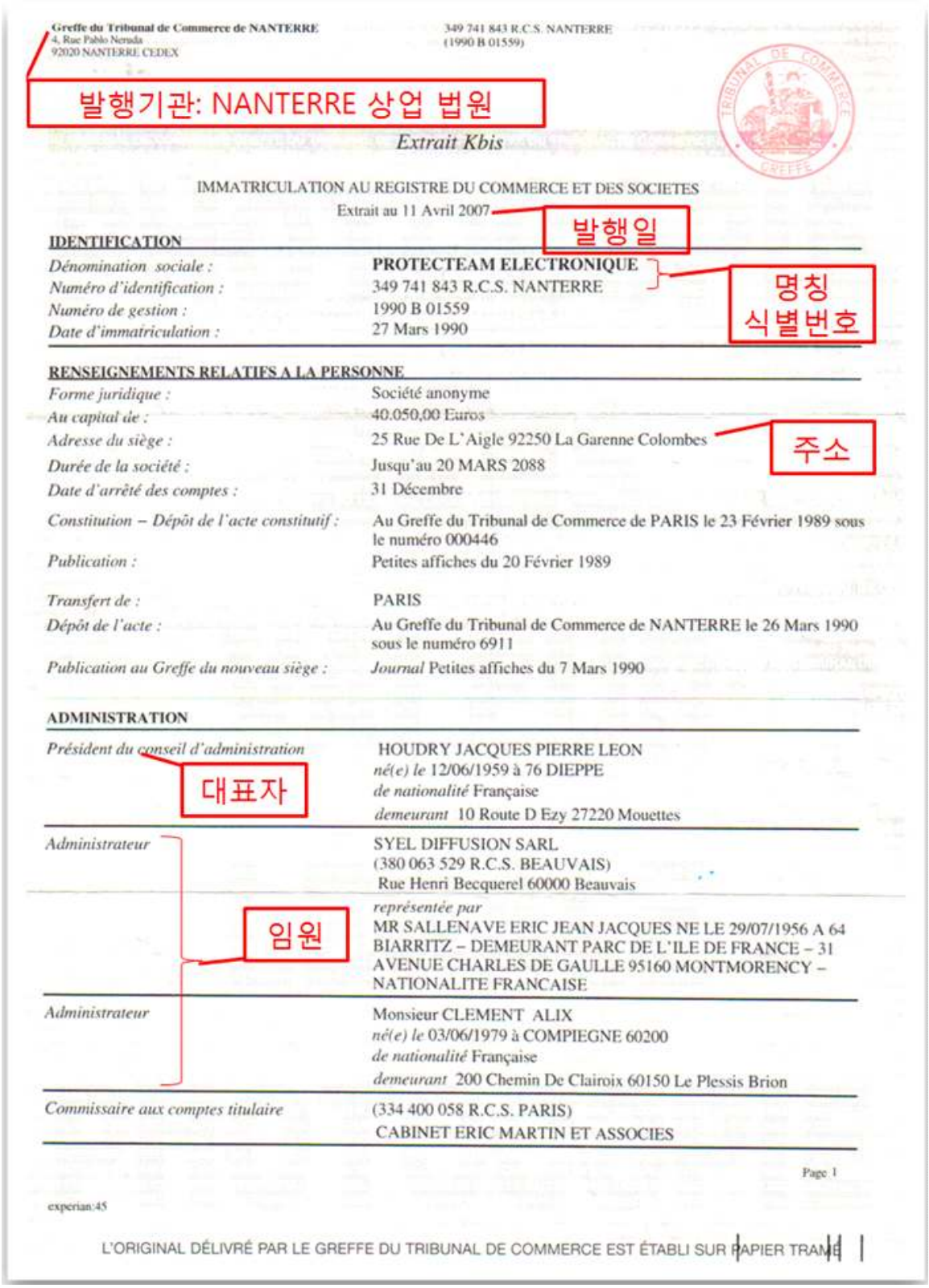
Le Greffier en Chef

Aliette AVERTY

0923191

[그림 29] 프랑스의 국적증명서 예시

나. 상업 등기부 등본



Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE
4, Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

349 741 843 R.C.S. NANTERRE
(1990 B 01559)

발행기관: NANTERRE 상업 법원

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait au 11 Avril 2007 — 발행일

IDENTIFICATION

Dénomination sociale :	**PROTECTEAM ELECTRONIQUE**
Numéro d'identification :	349 741 843 R.C.S. NANTERRE
Numéro de gestion :	1990 B 01559
Date d'immatriculation :	27 Mars 1990

명칭 식별번호

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE

Forme juridique :	Société anonyme
Au capital de :	40.050,00 Euros
Adresse du siège :	25 Rue De L'Aigle 92250 La Garenne Colombes
Durée de la société :	Jusqu'au 20 MARS 2088
Date d'arrêté des comptes :	31 Décembre
Constitution – Dépôt de l'acte constitutif :	Au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 23 Février 1989 sous le numéro 000446
Publication :	Petites affiches du 20 Février 1989
Transfert de :	PARIS
Dépôt de l'acte :	Au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 26 Mars 1990 sous le numéro 6911
Publication au Greffe du nouveau siège :	*Journal* Petites affiches du 7 Mars 1990

주소

ADMINISTRATION

Président du conseil d'administration	HOUDRY JACQUES PIERRE LEON *né(e) le* 12/06/1959 à 76 DIEPPE *de nationalité* Française *demeurant* 10 Route D Ezy 27220 Mouettes
Administrateur	SYEL DIFFUSION SARL (380 063 529 R.C.S. BEAUVAIS) Rue Henri Becquerel 60000 Beauvais *représentée par* MR SALLENAVE ERIC JEAN JACQUES NE LE 29/07/1956 A 64 BIARRITZ – DEMEURANT PARC DE L'ILE DE FRANCE – 31 AVENUE CHARLES DE GAULLE 95160 MONTMORENCY – NATIONALITE FRANCAISE
Administrateur	Monsieur CLEMENT ALIX *né(e) le* 03/06/1979 à COMPIEGNE 60200 *de nationalité* Française *demeurant* 200 Chemin De Clairoix 60150 Le Plessis Brion
Commissaire aux comptes titulaire	(334 400 058 R.C.S. PARIS) CABINET ERIC MARTIN ET ASSOCIES

대표자

임원

Page 1

experian:45

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAME

[그림 30] 프랑스의 상업 등기부 등본 예시

제2절 독일의 산업재산권 등록제도

1. 독일 특허상표청 - DPMA

독일 특허상표청(Deutsches Patent und Markenamt; DPMA)의 조직에 관한 사항에 근본적인 변화는 1961년에야 이루어졌다. 특허청의 항고부 및 무효부는 특허청으로부터 분리되어 새로이 설립된 연방특허법원에 귀속되었다. 그 이유는 국가기관의 모든 처분에 대해서는 독립된 법원에 의한 통제가 허용되어야 한다는 독일 헌법, 즉 기본법의 요청에 있었다. 그에 의하면 특허법원과 특허청을 완전히 분리할 것이 요구되었다.

특허권은 독일 상표법에 따라 뮌헨소재 독일 특허청의 결정에 따라 특허명부에 등록되고 특허관보에 공표되어야 한다. 특허취득은 반드시 독일 특허상표청에 수수료를 납부하는 특허 취득 절차를 밟아야 한다. 특허취득은 반드시 활용 목적이 뚜렷한 최초의 발명으로 제한된다. 외국인도 독일인과 동등한 조건 하에서 특허 출원을 할 수 있다.

독일 내에 거주지가 없거나 영주권을 취득하지 못한 외국인이 독일 내에서 특허 출원을 하고자 하는 경우에는 반드시 독일 변리사나 변호사를 통해서 특허 신청을 해야 하며, 특허권은 특허출원일로부터 20년간 보호된다. 독일어로 작성되지 않은 특허 등의 출원도 제출일을 출원일로 인정하고, 이 경우 출원인은 3개월 이내에 변호사에게 인증을 받거나 법원이 지정한 번역사에 의한 번역본을 제출해야 한다.

2. 산업재산권의 발생

심사의 결과 거절이유를 발견할 수 없거나, 거절이유를 발견하여 의견서 제출 기회를 허여한 후에 출원인이 제출한 의견서 또는 보정서에 의해 그 거절이유가 해소되고 새로운 거절이유를 발견할 수 없을 때, 심사관은 그 특허출원에 대하여 특허 허여의 결정을 한다. 이 경우 출원인은 허여 결정의 송달 시에 수수료표에 의한 수수료 납부의무가 발생하고, 납부의무 발생 후 2월 이내에 납부하지 않은 경우, 수수료표에 의한 할증수수료를 납부하여야 한다.

이 기간의 경과 후, 특허청은, 특허권자에 대하여 통지함으로써, 수수료와 할증수수료가 통지의 송달 후 1월 이내에 납부되지 않는 경우에는 특허 허여는 없었던 것으로 보며 출원은 취하된 것으로 보는 취지의 통지를 한다.

특허의 등록은 특허 공보(patent gazette)로 출판되어야 하고, 특허의 법적 효력은 특허 공보에 게재될 때 발생한다.[126)]

독일은 설정등록료가 따로 없으며, 제1년에서 제2년까지 권리유지에 드는 비용은 무료이다. 특허료와 관련하여서는 연차료는 매년 일정액이 누진되는 체계로 되어 있고 3년차부터 1년분씩 납부하면 된다. 연차료 3년분(예컨대 3년~5년)을 일시에 납부할 경우 일정금액의 감액혜택을 부여하고 있다.

Year	EUR	Year	EUR
3rd	70	12th	620
4th	70	13th	760
5th	90	14th	910
6th	130	15th	1060
7th	180	16th	1230
8th	240	17th	1410
9th	290	18th	1590
10th	350	19th	1760
11th	470	20th	1940

3. 특허등록원부

가. 등록원부(the Register)의 법적 근거

독일특허법 제30조에 등록원부에 관한 기재사항 등이 명시되어 있다. 동법 제30조 제1항에 의하면, 특허청은 특허출원과 등록이 허여된 특허권, 그리고 보충적 보호증서의 표시를 기재한 등록원부를 두도록 되어 있으며, 이 원부의 문서기록은 누구에게나 그 열람이 허용된다. 등록원부에는 출원인 또는 특허권자 그리고 동법 제25조에 따라 대리인 또는 송달수령인의 성명 및 거주지를 기재해야 한다. 이 때 대리인 또는 송달수령인 중 1인의 기재로 족하다. 또한 특허등록원부에는 특허권 및 보충적 보호증서의 시작, 분할, 경과, 소멸, 제한조치, 취소신청, 무효선언뿐만 아니라 이의신청의 제기와 무효소송의 제기에 대해서도 기입해야 한다.

또한 동조 제2항에 의하여 특허청장은 다른 부가적 사항들이 등록원부에 기재될 것인지에 대해 결정할 수 있고, 동조 제3항에 의하면 특허청은 인적사항의 변경, 즉 출원인 또는 특허권자 그리고 그 대리인 및 송달수령인의 성명 또는 주소의 변경이 특허청에 증명된 경우에 그 변경사항을 등록원부에 기재해야 한다. 변경이 등록원부에 기재되지 않은 한, 이전의 출원인 또는 특허권자 그리고 그 대리인 및 송달수령인이 이 법에 의해 권리와 의무를 가진다. 즉, 새로운 권리자가 등록되기 전까지 이전 권리자에게 권리와 책임이 유지된다.

126) 독일 특허법 제58조

마지막으로 동조 제4항에 의하면 특허청은 특허권자 또는 실시권자의 신청에 따라서 상대방의 동의가 특허청에 증명된 경우에 한하여 전용실시권의 허여를 등록원부에 기재한다. 실시권허락용의의 의사가 표시된 경우에는 상기 신청은 허용되지 않는다. 등록원부에의 기재는 특허권자 또는 실시권자의 신청에 의해 소멸된다. 특허권자의 소멸신청은 등록원부에 등록할 때 명시된 실시권자 또는 그의 법적 승계인의 동의가 있음을 증명해야 한다.

나. 등록원부의 기재사항

등록원부는 출원과 특허권 및 보호증서에 대한 정보를 제공해 준다. 독일의 등록원부는 대체적으로 등록된 권리에 대한 정보와 연차료 납부 시기 및 여부 그리고 특허권자 등 권리자에 대한 정보로 구성되어 있다. 특허등록원부에는 등록된 권리의 현재 상태와 출원에서 등록 그리고 등록 후의 과정이 자세히 기재되어 있다. 발명의 명칭과 요약 그리고 기술 분류를 기재함으로써 발명에 대한 정보를 제공하고 있다.

등록원부에는 발명의 상세한 설명과 실시례, 청구항 그리고 도면 등이 기재되어 있다. 연차료 납부 일시 또는 불납으로 인한 특허권의 소멸 등이 표시되어 있다. 출원인과 특허권자 및 발명자에 대한 인적 사항이 기재되어 있으며, 대리인의 존부도 명시되어 있다.

등록원부에의 기재(또는, 등록서류의 제출)는 특허청 직권으로 또는 신청에 의해 이루어진다. 신청할 수 있는 권리는 등록원부에의 등록에 의해 자신의 권리에 영향을 받는 사람들에게 주어진다. 따라서 등록원부에 등록된 특허권의 말소를 원하는 제3자의 신청은 허용되지 않는다.

(1). 독일특허법 제30조 제1항에 의한 등록원부 기재사항

(A) 동법 제34조 제3항 제2호에 따른 출원의 표시;
(B) 출원인 또는 특허권자의 성명 및 거주지;
(C) 대리인의 성명 및 거주지;
(D) 출원일로부터 기산되는 특허권의 시작;
(E) 특허권의 분할;
(F) 특허권의 경과;
(G) 동법 제20조에 의한 특허권의 소멸과 특허권에 대한 일부포기;
(H) 동법 제64조에 의한 제한조치;
(I) 동법 제21조에 의한 취소신청 또는 일부취소신청;
(J) 동법 제22조에 의한 무효선언 또는 일부무효선언;
(K) 동법 제59조에 의한 이의신청제기; 및

(L) 동법 제81조에 의한 무효소송제기.

(2). 독일특허법 제30조 제2항에 의한 기재사항

독일특허상표청장은 동법 제30조 제1항에 언급되어 있지 않은 사항도 동법 제2항에 의거하여 등록원부에 기재할 수 있다. 어떠한 사항이 기재되어야 할 필요가 있는지, 또는 합목적적인지를 판단하는 것은 청장의 재량사항이다. 왜냐하면 부가적인 사항의 기재는 일반 공중에의 정보제공에 기여할 뿐, 법적 효과가 있는 것이 아니기 때문이다. 동법 제30조 제2항에 의거하여 기재되는 사항은 다음과 같다:

(A) 특허출원 또는 특허권의 절차적 현황에 대한 모든 사항

예를 들면, 출원의 거절, 심사청구를 하지 않음으로 인한 출원의 철회간주, 심사절차에서의 거절결정, 거절결정의 법적 효력, 특허권 허여, 심사관에 의한 특허권 허여결정, 특허부(patent abteilung)에 의한 특허권 허여결정, 연방특허법원에 의한 특허권 허여결정, 발명자의 불기재로 인한 특허 소멸, 유럽특허권의 효력이 독일에서는 처음부터 발효되지 않았다는 사실, 출원료의 불납으로 인한 특허출원의 철회간주, 특허권설정료의 불납으로 인한 특허출원의 철회간주(특허권은 허여되지 않은 것으로 간주됨), 연차료 불납으로 인한 특허권의 소멸, 출원의 철회 또는 철회간주, 특허권의 포기, 특허권의 일부포기, 존속기간 만료로 인한 특허권의 소멸, 특허부의 결정에 의한 특허권의 취소, 연방특허법원의 판결에 의한 특허권의 취소, 특허권제한의 신청, 특허부에 의한 특허권제한 신청의 거절, 연방특허법원에 의한 특허권제한 신청의 거절, 특허부에 의한 특허권의 제한 결정, 연방특허법원에 의한 특허권의 제한 결정, 제3자에 의한 심사청구, 출원인에 의한 심사청구, 특허권의 일부무효 선언, 특허권의 전부무효 선언, 무효선언에 대한 소송 제기, 무효소송의 제기, 무효소송의 철회, 무효소송의 기각, 특허권 허여에 대한 이의신청의 제기, 이의신청의 기각 등;

(B) 서지사항, 예를 들면 출원번호 및 특허번호 그리고 기술 분류;

(C) 우선권 주장사항, 즉 우선일, 국가, 번호;

(D) 동법 제36조에 의한 요약; 및

(E) 동법 제43조에 의한 기술조사결과.

(3). 그 밖의 기재사항

(A) 보호증서

(B) 동법 제23조 제1항에 의한 실시권허락용의의 의사표시

출원인 또는 특허권자는 누구나 적절한 보상을 지불하고 자신의 발명을 사용할 수 있다는 허락의 의사를 미리 표시함으로써, 자신의 권리를 자발적으로 제한할 수 있다. 이를 통해 특허권자는 연차료를 절반으로 감액 받는 혜택을 누리게 된다. 그러나 다른 한편으로는 이로 인해 자신의

특허권에 전용실시권을 허여할 수 없기 때문에 자신의 권리의 가치가 절하될 수도 있다는 사실을 고려해야만 한다.

(C) 동법 제63조 제1항에 의한 발명자 표시.

발명자의 성명과 거주지(자세한 동과 번지는 생략).

발명자는 자신의 성명과 거주지가 기재되지 않을 것을 신청할 수 있다.

(D) 유럽특허권의 번역의 공개

(E) 유럽특허권의 번역의 교정

(F) 유럽특허권의 효력이 원시적으로 발생하지 않는다는 사실

(G) 전용실시권의 설정과 소멸

(H) 출원인, 특허권자, 대리인 그리고 송달수령인의 성명 또는 거주지의 변경

다. 등록원부 검색

특허 등록부는 DPMA 및/또는 EPO를 통해 제공될 수 있다.

DPMA에서 제공하는 URL은 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/uebersicht 이고, EPO에서 제공하는 URL은 https://register.epo.org/regviewer?lng=en 이다.

라. 특허등록원부의 예시



[그림 31] 독일의 특허등록원부 예시

4. 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성

독일특허법 제15조는 권리의 양도가 사적 자치에 해당함을 규정하고 있다.[127] 나아가, 특허권자는 배타적/비배타적 실시권을 설정할 수 있으며, 권리의 이전 또는 실시권의 설정은 이전에 설정된 실시권에 영향을 주지 않는다.

실체적 권리의 변동은 특허원부의 등록과 관계없이 당사자간의 계약에 의하여 성립된다. 특허등록원부에의 기재는 권리를 창설하거나 소멸시키지 않으며, 선언할 뿐이다. 즉 권리선언적인 효과를 가질 뿐이다. 권리의 발생과 존속 그리고 소멸은 실체적인 권리관계에 의거하는 것이지, 원부에의 등록 또는 등록하지 않음에 의거하지 않는다. 또한 원부에의 등록이 그 기재된 내용의 정확함을 보장해주지 않는다.

다만, 등록된 출원인, 특허권자, 대리인 또는 송달수령인에게 절차를 밟을 수 있는 적격이 부여된다. 예를 들면, 등록된 자만이 독일특허상표청(DPMA)의 결정의 송달 수령, 독일특허상표청에 대한 신청서 제출, 특허권의 포기, 출원의 철회, 기타 이의신청과 무효소송 등에서의 소송행위를 유효하게 할 수 있다.

적격의 변경 시점은 법적 안정성을 위해 변경신청서를 제출한 때가 아니라, 변경이 완료된 때이다. 등록된 자는 형식적 적격에 의거해서 선의/악의를 불문하고 타인의 권리에 대해 처분권을 가진다. 실체적 권리를 가진 자는 경우에 따라서 손해배상을 청구할 수 있을 뿐이다. 따라서, DPMA는 등록을 위한 형식적인 전제요건의 존부에 대한 심사만을 할 뿐, 실체적 권리관계에 부합하는지 여부에 대한 심사는 하지 않는다.

5. 특허등록원부의 변경

가. 직권에 의한 변경

동법 제30조는 DPMA의 직권에 의한 변경은 규정하고 있지 않다. 다만, DPMA는 다음과 같은 경우에 직권으로 변경할 수 있다.

- 명백한 오기의 정정
- 동법 제30조 제2항에 의한 청장 재량에 의한 등록사항의 경우, 특히 서지사항이나 절차현황에 대한 기재가 잘못되었을 경우
- 등록원부의 적격 효력이 타당하지 않은 경우
- 절차상의 심각한 하자가 잘못된 기재로 인한 경우

---

127) 독일 특허법 제15조제1항: The right to the patent, the entitlement to the grant of the patent and the right deriving from the patent shall devolve upon the heirs. Their rights may be transferred to others with or without limitation.

나. 신청에 의한 등록기재사항의 변경 (제30조 제3항)

제30조 제3항에 의한 변경을 위해서는 신청과 신청된 변경사항의 증명을 그 전제 요건으로 한다. 따라서 비록 DPMA가 기재의 불비를 인지했다하더라도, 직권으로 변경을 하거나 변경을 강제할 수는 없다. 출원인 또는 특허권자의 인적 변경이란 등록된 자로부터 제3자에게로 권리가 양도된 경우, 권리자의 변경 없이 회사의 명칭이나 개인의 성명이 변경된 경우를 의미한다. 또한 권리자가 불특정한 기간 동안 변경된 경우, 예를 들면 담보로 인해 일시적으로 권리가 양도된 경우도 이에 포함된다. 그러나 질권 또는 저당 등으로 출원이나 특허권에 제3자의 권리가 설정되었으나, 등록된 자들의 권리 자체가 변화되지 않은 경우에는 이에 속하지 않는다.

다. 절차

등록된 자 또는 그 법적 승계인의 서면에 의한 신청을 요한다. 등록 신청인은 DPMA에서 제공하는 신청서[128]를 작성하여 등록의 원인이 되는 서류와 함께 제출하여야 한다.

출원의 경우 심사기관에, 특허권의 경우 특허부에 제출한다. 제출된 신청의 심사 범위는 등록원부절차의 본질에 부합되게 제한되어 있다. DPMA는 변경신청과 변경승인을 자유 심증에 의거하여 심사한다.

라. 변경의 증명

제30조 제3항에 따른 신청의 경우 변경사항을 증명할 것이 요구되는 바, 원칙적으로 신청한 변경을 의심의 여지없이 보여주는 증서를 제출해야 한다. 보통의 경우 신청서 및 변경승인서(법적 승계인의 등록에 대한 동의서)를 제출하면 된다. 신청서 및 변경승인서는 공증을 받지 않고 제출해도 되므로, 팩스를 통한 제출도 가능하다. 일반적으로 공증 없이 제출해도 가능한 경우는 신청서, 변경승인서, 대리권 증명문서, 법인 대리권, 법률행위에 의한 양도계약 등이다.

권리양도의 등록에 필요한 사항은 재산권의 등록 번호, 등록된 소유자와 주소, 합법적인 양수인에 대한 정보, 양수인의 명칭과 주소가 필요하다. 소유자나 대리인 법정대리인에 의하여 서명이 되면 유효하게 양도된 것으로 본다. 또한 독일 특허청은 편의를 위하여 관련 서식을 작성하였고 서명의 효력을 인정하지만 만일 등록과정에서 합리적인 의심이 든다면 추가증거를 요구할 수 있다.[129]

---

128) Form P 3190; https://www.dpma.de/docs/service/formulare/patent/p3190.pdf
129) 독일 특허법 제28조

6. 등록서류

DPMA는, 증거가 제출되는 경우, 등록원부에 권리자의 변동, 권리자의 이름 변동 또는 거주지 변동, 대리인의 변동, 서비스를 받을 권한을 가진 자(또는, 권리적격자)의 변동을 기재하여야 한다. 등록이 이루어지기 전까지, 이전의 권리자, 대리인 또는 권리적격자가 권리와 의무의 적용을 받는다.[130]

DPMA는 특허권자 또는 실시권자의 요청에 응답하여 배타적 전용 실시권을 등록원부에 기재하여야 한다.[131] DPMA는 통상실시권에 대해서는 당연 대항제도를 두고 있다.

등록신청인은 아래 그림의 등록신청서를 작성하고 그 증거를 제출하여야 한다.

130) 독일 특허법 제30조제3항
131) 독일 특허법 제30조제4항

Absender
Sender
Expéditeur

Ort, Datum
Place, date
Lieu, date

An das
Deutsche Patent- und Markenamt
80297 München

Betr.: Antrag auf Umschreibung von Patenten / Patentanmeldungen

Ref.: Request to record the details of transfer of ownership of patents / patent applications
Concerne: Requête en enregistrement de transfert de brevets / demandes de brevets

Es wird beantragt, folgende(s) Patent(e) / Patentanmeldung(en)
It is hereby requested to record the transfer of ownership of the following patent(s) / patent application(s)
Par la présente, les soussignés requièrent l'enregistrement du transfert du (des) brevet(s) suivant(s) / de la (des) demande(s) de brevet suivante(s)

(Aktenzeichen) (file number/s) (numéro du dossier)

im Register des Deutschen Patent- und Markenamts umzuschreiben von
in the register of the German Patent and Trade Mark Office, from the
au registre de l'Office allemand des brevets et des marques de

(eingetragener Anmelder / Inhaber) (registered applicant / owner) (déposant / titulaire enregistré)

auf
to the
à l'acquéreur suivant

(Erwerber) (assignee) (nom de l'acquéreur)

Unterschrift des eingetragenen Anmelders / Inhabers oder Vertreters
Signature of the registered applicant / owner or representative
Signature du déposant / titulaire enregistré ou du mandataire

Unterschrift des Erwerbers oder Vertreters
Signature of the assignee or representative
Signature de l'acquéreur ou du mandataire

Bei den Unterschriften sind die Namen in Druckbuchstaben zu wiederholen.
Bei Firmen Bezeichnung laut Handelsregister mit zusätzlicher Funktionsbezeichnung des / der Unterzeichner/s.
Please indicate the name also in block capitals.
In case of companies, name of the company as registered in the commercial register and indication of the position/s of the undersigned.
Les noms des signataires doivent également être indiqués en caractères d'imprimerie.
S'il s'agit d'un établissement, il convient d'apporter le nom commercial selon le registre du commerce avec mention additionnelle de la position du (des) soussigné(s).

Hinweis:
Bei mehreren (künftigen) Anmeldern / Inhabern muss zusätzlich zum Umschreibungsantrag ein gemeinsamer Zustellungsbevollmächtigter von allen künftigen Anmeldern / Inhabern benannt werden.

Nur auszufüllen von Patent- und Rechtsanwälten – sofern zutreffend – :

☐ Wir vertreten die / den
- ☐ bisherige/n Patentanmelder/in / Patentinhaber/in
- ☐ künftige/n Patentanmelder/in / Patentinhaber/in

Name und Unterschrift des Patent- oder Rechtsanwalts

P 3190
8.02

[그림 32] 독일의 등록신청서

매매, 합병 등과 같은 계약에 의하여 특허권이 이전되는 경우, 특허권자 또는 그의 대리인에 의하여 서명된 증거가 제출되어야 한다.[132] 실무적으로, 양쪽 당사자의 서명이 들어간 계약서, 양도인의 서명이 기입된 선언서 또는 기타 증명 서류가 제출될 수 있다.

상속, 파산, 강제 실시권 설정의 경우, 그 원인을 증명할 수 있는 서류가 제출되어야 한다. 실시권 설정의 경우, 특허권자는 실시권 설정에 대한 서면 승인을 하여야 한다.[133]

독일에 주소 또는 거소가 없는 자는 독일의 변호사 또는 변리사를 대리인으로 지정한 경우에 한하여 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다.[134] 따라서, 등록 절차를 밟으려고 하는 자가 독일에 주소 또는 거소가 없는 경우에는 독일의 변호사 또는 변리사를 대리인으로 지정해야 한다.

서류가 외국어로 작성된 경우, 변호사/변리사/공식자격을 갖춘 번역자가 번역을 하여야 하고, 번역자에 의한 인증이 필요하다.[135]

7. 등록서류 제출수단 - 온라인 제출 가부

DPMA는 특허출원, 특허의 절차와 관련된 신청, 기타 요청을 전자신청 또는 전자 서신으로 제출하는 것을 허용하지 않는다. 절차상의 모든 행위는 서면이 우편 또는 팩스로 제출된 경우에 한하여 유효하다.

8. 등록 효과

독일 특허법 §15(3)은 “특허권의 양도나 특허권에 대한 새로운 실시권의 설정은 그 이전에 당해 특허에 관하여 허여된 실시권에 영향을 미치지 않는다”고 규정하고 있다. 이때 실시권은 독점적이든 비독점적이든 무방하며 등록의 유무도 묻지 않는다. 독일 연방대법원은 한때 비 독점적 통상실시권은 이후의 특허양수인에게 대항할 수 없다고 하였다. 그러나 이러한 판례의 태도는 실무계의 강한 비판을 받았고, 그 결과 1986년 독일은 특허법 §15(3)을 신설하여 비독점적 통상실시권에 대하여도 명확히 대항력을 인정하게 되었다. 또한 독점적 실시권은 등록이 가능하지만[136] 별도의 법적 효과는 없고, 비 독점적 실시권은 등록할 수 있는 방법이 없다. 여기서의 대항은 실시권자의 계약상 지위가 양수인에게 승계되는 것을 의미하지는 않는다.

---

132) 독일 특허규칙 제28조
133) 독일 특허법 제23조제1항
134) 독일 특허법 제25조
135) 독일 특허법 제14조
136) 독일 특허법 제30조제4항

특허등록원부에의 기재는 권리를 창설하거나 소멸시키지 않으며, 선언할 뿐이다. 즉 권리선언적인 효과를 가질 뿐이다. 권리의 발생과 존속 그리고 소멸은 실체적인 권리관계에 의거하는 것이지, 원부에의 등록 또는 등록하지 않음에 의거하지 않는다. 또한 원부에의 등록이 그 기재된 내용의 정확함을 보장해주지 않는다. 왜냐하면 등록원부에의 기재에 적극적인 또는 소극적인 공시의 효과가 주어지지 않기 때문이다.

원부에의 등록이 실체적인 권리관계를 공시하는 것은 아니지만, 등록된 출원인, 특허권자, 대리인 또는 송달수령인에게 적격을 부여한다. 등록은 등록된 자들에게 절차를 밟을 수 있는 적격을 부여한다. 예를 들면 등록된 자만이 독일특허상표청의 결정의 송달 수령, 독일특허상표청에 대한 신청서 제출, 특허권의 포기, 출원의 철회, 기타 이의신청과 무효소송 등에서의 소송행위를 유효하게 할 수 있다. 즉, 등록은 유효하게 특허에 관한 절차를 수행하기 위한 자격을 발생시킨다.

적격의 변경 시점은 법적 안정성을 위해 변경신청서를 제출한 때가 아니라, 변경이 완료된 때이다. 승계인에게 변경이 이루어질 때까지는 등록된 권리자만이 적극적 적격과 소극적 적격을 가진다. 형식적으로 등록되지 않았으나 실체적 권리를 가진 자의 소송행위는 원칙적으로 허용되지 않는다. 그러나 실체적 권리자는 등록된 자로부터 법률행위에 의해 소송수행권을 양도받을 수 있다.

상속의 경우 사망한 자가 더 이상 권리의무자가 될 수 없으므로, 동법 제30조 제3항은 등록된 자의 사망에는 적용되지 않는다. 상속인은 포괄승계인으로서 원부에의 사전 등록 없이도 적극적 및 소극적 적격을 가진다.

실체적 권리자와 등록명의인이 서로 상이한 경우, 등록된 자가 그 선의 또는 악의를 불문하고 변경이 이루어질 때까지 독일특허상표청, 연방특허법원, 침해소송법원 그리고 제3자에 대해 권한을 가진다. 등록된 자는 형식적 적격에 의거해서 타인의 권리에 대해 처분권을 가진다. 실체적 권리를 가진 자는 경우에 따라서 손해배상을 청구할 수 있을 뿐이다.

9. 전용실시권의 등록[137]

가. 등록의 전제요건

⑴ 신청

특허권자 또는 특허권자의 동의를 얻은 전용실시권자의 신청을 요한다. 동의는 원칙적으로 공증 받지 않고 서면으로 제출된 변경승인서에 의해 증명될 수 있다. 신청은 출원서의 제출 이후부

137) 독일 특허법 제15조제2항 및 제30조제4항

터 가능하나, 등록은 특허권이 부여된 후에야 비로소 이루어진다. 신청은 전용실시권에 한정되며, 전용실시권은 시간적, 공간적 그리고 인적으로 제한될 수 있다.

⑵ 비용납부

전용실시권설정의 등록 또는 소멸의 등록 시에 25유로의 비용이 발생하며, 이 비용은 신청서를 제출한 후 3개월 이내에 납부해야 한다. 그렇지 않은 경우 신청은 철회된 것으로 간주된다.

⑶ 실시권허락용의의 의사표시 부존재

전용실시권과 실시권허락용의는 상충적인 관계에 있다. 따라서 전용실시권의 등록 신청은 실시권허락용의 의사표시가 독일특허상표청에 이미 제출되어 있는 경우에는 허용되지 않는다. 다만, 실시권허락용의의 의사표시가 유효하게 철회되었거나 또는 거절되었을 경우 신청은 허용된다. 실시권허락용의의 의사표시의 등록신청에 관해 계속 중인 절차에 대한 결정이 이루어질 때까지 전용실시권 등록신청에 관한 절차는 중단될 수 있다.

나. 절차

독일특허상표청은 등록을 위한 형식적인 전제요건의 존부에 대한 심사만을 할 뿐, 실체적 권리관계에 부합하는지 여부에 대한 심사는 하지 않는다. 전용실시권의 허여 및 그 범위는 등록대상이나, 전용실시권자는 등록의 대상이 아니다.

다. 등록의 효과

등록은 전용실시권의 발생에 권리발생적 효력을 가지지 않는다. 단지 동법 제30조 제4항에 따른 신청서를 제출함으로써, 동법 제23조 제2항에 따른 실시권허락용의의 의사표시가 허용되지 않는다는 효력을 미칠 뿐이다. 이러한 차단효는 신청서에 표시된 특허권에 대해서만 미칠 뿐, 신청서 제출 이전에 이미 분할된 출원 등에까지 미치지는 않는다.

라. 소멸

전용실시권의 소멸은 동법 제30조 제4항에 의거하여 서면에 의한 신청을 요한다. 전용실시권자는 특허권자의 동의 없이 신청서를 제출할 수 있으나, 특허권자는 전용실시권자 또는 그 법적 승계인의 동의서를 함께 제출해야 한다. 이 때 동의서는 공증 등의 방식으로 증명되어야 한다. 특허비용법에 의한 25유로의 비용 납부를 요한다.

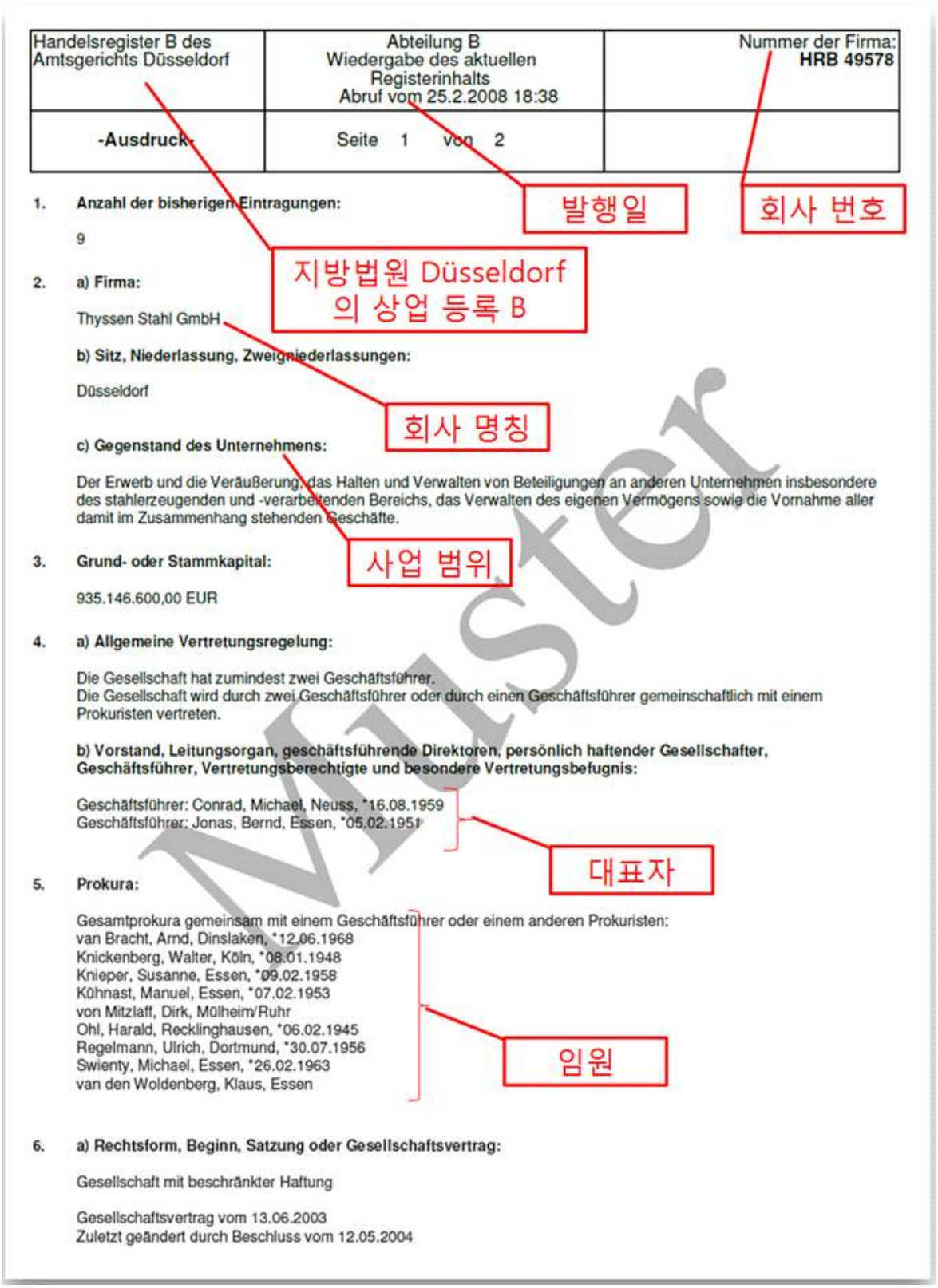
10. 독일 정부기관에서 발행되는 서류의 예

가. 국적증명서



[그림 33] 독일의 국적증명서 예시

나. 상업 등기 - Current Hard Copy



Handelsregister B des Amtsgerichts Düsseldorf	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 25.2.2008 18:38	Nummer der Firma: **HRB 49578**
-Ausdruck-	Seite 1 von 2	

1. **Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

   9

2. **a) Firma:**

   Thyssen Stahl GmbH

   b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen:

   Düsseldorf

   c) Gegenstand des Unternehmens:

   Der Erwerb und die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen insbesondere des stahlerzeugenden und -verarbeitenden Bereichs, das Verwalten des eigenen Vermögens sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

3. **Grund- oder Stammkapital:**

   935.146.600,00 EUR

4. **a) Allgemeine Vertretungsregelung:**

   Die Gesellschaft hat zumindest zwei Geschäftsführer.
   Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.

   b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

   Geschäftsführer: Conrad, Michael, Neuss, *16.08.1959
   Geschäftsführer: Jonas, Bernd, Essen, *05.02.1951

5. **Prokura:**

   Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:
   van Bracht, Arnd, Dinslaken, *12.06.1968
   Knickenberg, Walter, Köln, *08.01.1948
   Knieper, Susanne, Essen, *09.02.1958
   Kühnast, Manuel, Essen, *07.02.1953
   von Mitzlaff, Dirk, Mülheim/Ruhr
   Ohl, Harald, Recklinghausen, *06.02.1945
   Regelmann, Ulrich, Dortmund, *30.07.1956
   Swienty, Michael, Essen, *26.02.1963
   van den Woldenberg, Klaus, Essen

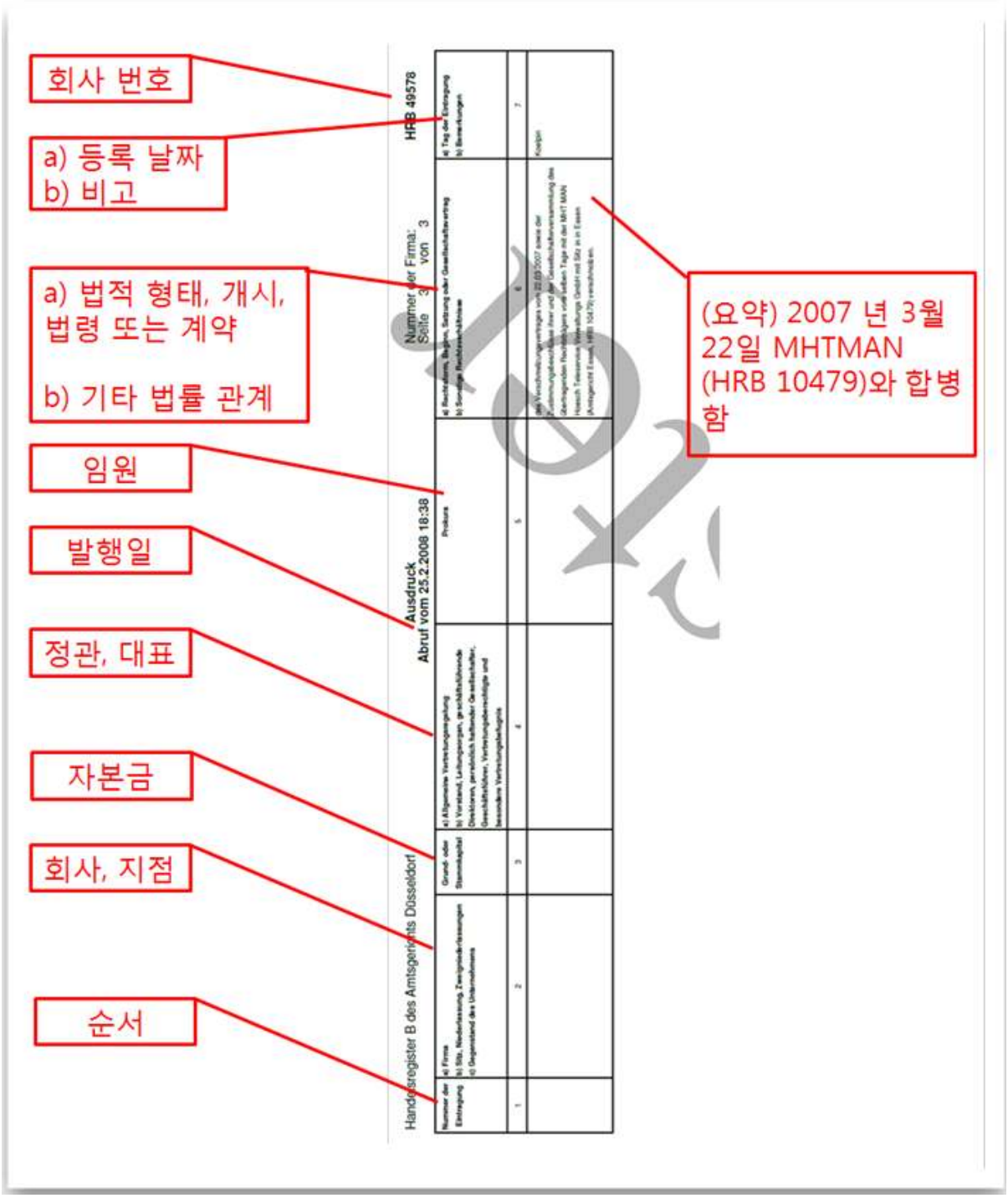
6. **a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:**

   Gesellschaft mit beschränkter Haftung

   Gesellschaftsvertrag vom 13.06.2003
   Zuletzt geändert durch Beschluss vom 12.05.2004

[그림 34] 독일의 상업 등기 예시

다. 연대순 상업 등기 - Chronological Hard Copy



[그림 35] 독일의 연대순 상업 등기예시

제3절 영국의 산업재산권 등록제도

1. 영국 지식 재산청 - UKIPO

영국에서는 엘리자베스시대부터 발명의 이용에 대한 독점적 권리가 부여되었다. 그러한 발명은 군주의 은총으로 간주되었고 개봉칙허장(Letters Patent)이 주어졌다.

독점권을 부여할 수 있는 국왕의 권리는 보통법상의 국왕대권에서 파생된 권리였다. 일찍부터 새로운 제조방법의 도입은 그 신기술을 도입한 자에게 독점적 제조권이 인정되었다. 이러한 독점권의 부여는 새로운 기술의 도입을 촉진하고 국가의 부를 증진시킨다는 이유로 정당화되었다. 그러나 튜더시대에 이르면 독점부여권의 남용 때문에 기존의 독점을 제한하고 장차 국왕대권을 행사할 수 있는 요건을 한정하기 위하여 독점에 관한 법률(the Statute of Monopolies 1623)이 제정되었다.

1853년에는 특허청이 설립되었고 일련의 입법들이 1949년 특허법에 의하여 통합되었다. 1977년 특허법(The Patents Act 1977)은 특허에 관한 법규를 통괄하는 특허법전으로서 새로이 제정된 것이고 이 법에 의하여 국제특허조약의 효력이 부여되었다. 이 법에 의하여 특허신청에 관하여는 이제 1949년 특허법의 규정이 적용되지 않고 다만 1978년 6월 1일 이전에 신청하거나 부여된 특허(기존특허)는 1949년 특허법의 적용을 받는다(1977년 특허법 제127조제1항). 1977년 특허법 부칙 4는 기존특허에 적용할 경과규정을 정하고 있고 그 부칙 2는 기존특허에 적용할 1977년 특허법의 규정을 특정하고 있다. 1968년 특허규칙의 일부규정은 계속하여 기존특허에 적용된다.

1949년 특허법의 일부규정은 여전히 시행되고 있지만 거의 실효성이 상실되었다. 1978년 6월 1일 이후에 신청한 특허는 1977년 특허법 및 같은 법 제123조의 규정에 의한 규칙의 적용을 받는다.

영국 내 특허 신청 및 지식재산권 관련 업무는 통상산업성(DTI)의 후신인 비즈니스/기업/규제개혁부(BERR: Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform) 산하 기관인 영국 지식재산청 (UK-IPO: UK Intellectual Property Office)에서 관장하고 있다.

2. 산업재산권의 발생

심사 결과 1977년 특허법 및 특허 2007년 시행규칙에 의한 등록 요건이 충족될 경우, 특허청은 등록을 허여하고 최종 명세서를 특허공보에 게재한다. 공고 후, 특허 등록증이 출원인에게 송부된다.[138] 별도의 등록료 납부는 없다.

등록료가 없기 때문에 허여된 특허는 특허공보가 발행된 날에 효과를 가지며, 특허 출원을 한 날로부터 20년의 기간이 만료되는 때까지 효력이 있다.[139]

영국의 수수료체계는 청구항이나 지정상품별 가산료나 기간해태에 대한 과징금이 거의 없어 비교적 단순한 구조로 되어 있다. 설정등록료가 없으며, 제1년부터 제4년까지 권리유지에 드는 비용도 무료이다. 다만, 5년차부터 등록 유지료는 누진적으로 증가한다.

Year	GBP	Year	GBP
5th	70	13th	250
6th	90	14th	290
7th	110	15th	350
8th	130	16th	410
9th	150	17th	460
10th	170	18th	510
11th	190	19th	560
12th	210	20th	600

3. 특허등록원부

특허청장(comptroller)은 특허등록원부(the register of patents)를 유지해야 한다.[140] 상기 특허등록원부에는 다음과 같은 사항이 등록되어야 한다:

(A) 특허와 공개된 출원;

(B) 특허/출원에 영향을 주는 계약, 투자 또는 이벤트;

(C) 등록에 제출된 모든 서류;

(D) 등록, 그리고 등록과 관련되어 제출된 서류의 오류에 대한 정정(correction); 및

(E) 기타 등록과 관련된 공지사항.

등록원부는 문서 형식으로 보관될 필요는 없으며, 공중은 어느 때나 등록원부에 접근할 수 있어야 한다. 특허청장은 직권으로 적합한 내용을 등록원부에 입력할 수 있다.

한편, 특허출원이 공개되는 경우, 특허청장은 다음의 사항을 특허등록원부에 입력하여야 한다:

(A) 출원인 이름;

(B) 발명자 이름 및 주소;

(C) 출원인 주소와 서비스를 제공받을 주소;

(D) 발명의 명칭;

---

138) 1977년 특허법 제24조
139) 1977년 특허법 제25조
140) 1977년 특허법 제32조제1항

(E) 출원일;

(F) 출원번호;

(G) 우선권주장의 선출원에 대한 정보;

(H) 출원 공개일;

(I) 심사청구일;

(J) 출원이 종료되거나 철회되는 경우 그 날짜;

(K) 특허등록일;

(L) 특허권자 이름;

(M) 특허권자 주소 또는 서비스를 제공받을 주소;

(N) 특허 유효성 논쟁이 있는 경우 그에 대한 정보;

(O) 특허 또는 특허출원에 대한 권리에 영향을 주는 거래 등.[141]

등록원부는 UKIPO 및/또는 EPO를 통해 제공될 수 있다.

UKIPO에서 제공하는 URL은 https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum.htm 이고, EPO에서 제공하는 URL은 https://register.epo.org/regviewer?lng=en 이다.

141) 영국 특허법 시행규칙 제44조



Intellectual Property Office

Ipsum - Online Patent Information and Document Inspection Service

New Search View on Espacenet

EP2685481 - Circuit breaker

Case Details

Application Number	EP13174611.7
Application Source	European
Publication Number	EP2685481
Publication Language	English
Status	Granted
Filing Date	02 July 2013
Publication Date	15 January 2014
Grant Date	Patent granted with effect from 26 October 2016 (Section 25(1))
Next Renewal Date	02 July 2017
Priority Claimed	09 July 2012 in Republic of Korea - Document: 20120074703
Designated States	AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Application Title	Circuit breaker
Grant Title	Circuit breaker
Address for Service	LSIS CO., LTD. 1026-6, Hogye-Dong Dongan-Gu, Anyang Gyeonggi-Do Republic of Korea [ADP Number 82345778001]
Applicant / Proprietor	LSIS CO., LTD. 1026-6, Hogye-Dong Dongan-Gu, Anyang Gyeonggi-Do Republic of Korea [ADP Number 82345778001]
Inventors	JAE KWAN SEO c/o LSIS CO., LTD. 1026-6 Hogye-dong, Dongan-gu 431-080 Anyang-si, Gyeonggi-do Republic of Korea [ADP Number 85148161001] SEONG YEOL CHO c/o LSIS CO., LTD. 1026-6 Hogye-dong, Dongan-gu Anyang-si, Gyeonggi-do 431-080 Republic of Korea [ADP Number 85148179001]

[그림 36] 영국의 특허등록원부 예시

4. 출원/특허에 관한 권리 및 그 양도성

1977년 특허법 제30조는 특허가 사적 자치에 해당함을 규정하고 있다.[142] 구체적으로, 특허나 특허출원은 개인의 재산이며, 이에 따라 특허 또는 특허출원 중 어느 하나에 대한 권리는 제30조 제2항 내지 제7항에 따라 양도, 생성 또는 허여될 수 있다. 특허 또는 특허출원은 이전되거나, 담보가 설정되거나, 실시권 및/또는 실시권에 대한 실시권이 설정될 수 있음을 법으로 규정하고 있다.

담보 설정에 대한 계약과 특허권 이전에 대한 계약은 양도인 또는 담보권 설정자가 서명한 서면으로 이루어지는 경우에 한하여 유효하다.[143]

5. 등록서류

신청인은 UKIPO에서 제공하는 Form 21을 작성하여 제출하여야 하며, 등록의 증거를 제출하여야 한다.[144] 등록의 증거가 되는 서류에 대하여 1977년 특허법 제35조가 규정하고 있었으나, 해당 규정이 삭제되었다. 이에 따라, 등록의 증거가 되는 서류에는 제한이 없는 것으로 판단된다.

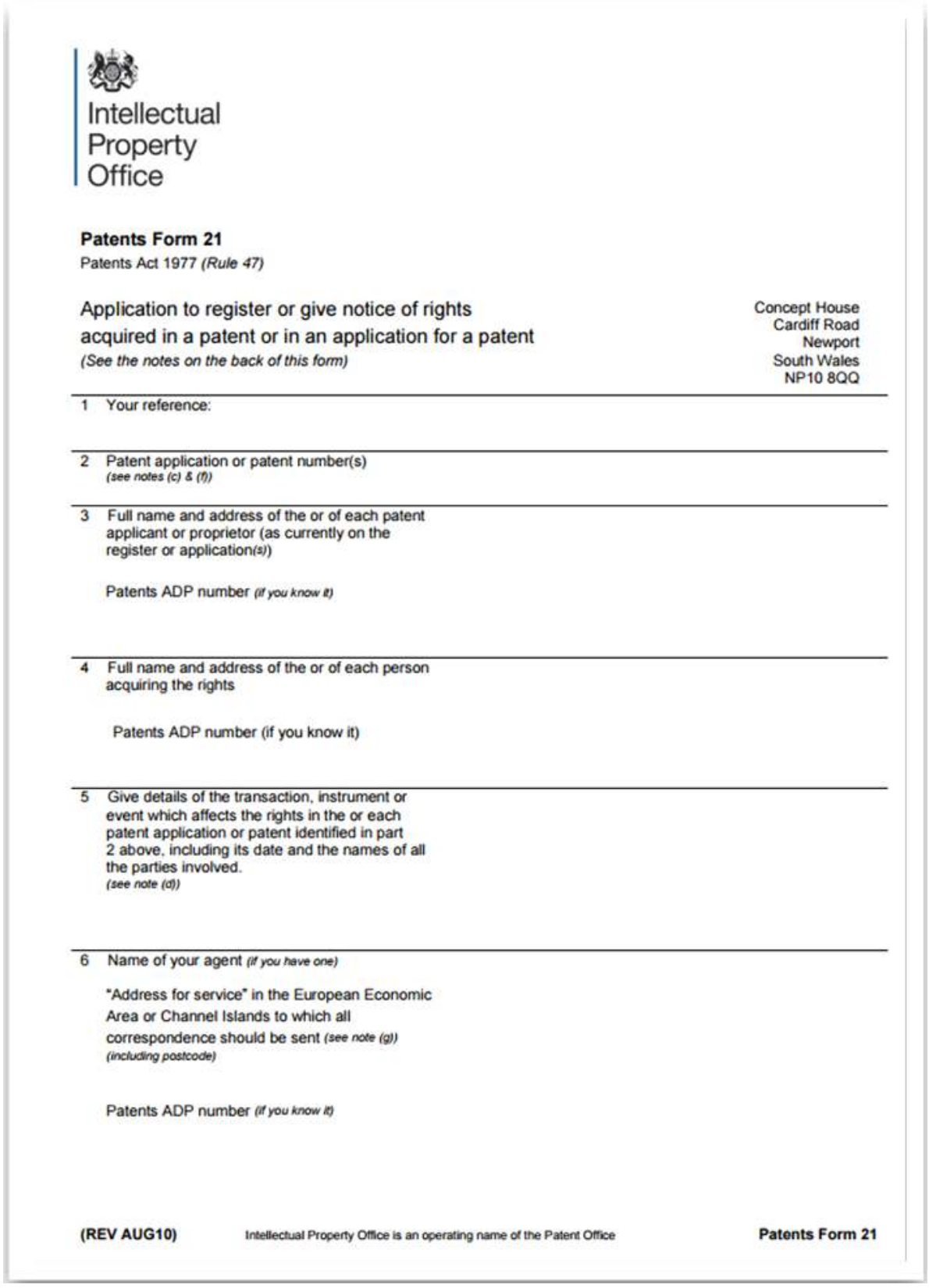
심사기준에서는, 신청서가 등록의무자에 의하여 서명된 경우에는 충분한 증거가 제출된 것으로 취급한다.[145] 신청서가 등록의무자에 의하여 서명되지 않은 경우에는, 신청인이 충분한 증거를 제출해야 한다.

또한, 누구든지 등록원부에 기재된 자신의 이름; 주소; 또는 서비스를 제공받을 주소의 정정을 신청할 수 있다.[146] 이러한 신청은 서면으로 이루어져야 하며, 정정에 합리적 의심이 있다면, 그 의심을 해결할 증거의 제출을 신청인에게 요청할 수 있다. 의심이 없다면, 특허청장은 등록원부를 수정한다.

영국 특허청은 등록을 위한 형식적인 전제요건의 존부에 대한 심사만을 할 뿐, 실체적 권리관계에 부합하는지 여부에 대한 심사를 하지 않는다. 영국 특허청은 등록 신청에 대하여 자유 심증에 의거하여 심사하며, 필요한 경우 증명서류 제출을 신청인에게 요구할 수 있다.

---

142) 1977년 특허법 제30조제1항: Any patent or application for a patent is personal property (without being a thing in action), and any patent or any such application and rights in or under it may be transferred, created or granted in accordance with subsections (2) to (7) below.
143) 1977년 특허법 제30조제6항
144) 2007년 시행규칙 제47조
145) 영국 심사기준 32.09, https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/sections-32-register-of-patents-etc
146) 2007년 시행규칙 제49조



Intellectual Property Office

Patents Form 21

Patents Act 1977 *(Rule 47)*

Application to register or give notice of rights acquired in a patent or in an application for a patent

(See the notes on the back of this form)

Concept House
Cardiff Road
Newport
South Wales
NP10 8QQ

1 Your reference:

2 Patent application or patent number(s)
(see notes (c) & (f))

3 Full name and address of the or of each patent applicant or proprietor (as currently on the register or application*(s)*)

Patents ADP number *(if you know it)*

4 Full name and address of the or of each person acquiring the rights

Patents ADP number (if you know it)

5 Give details of the transaction, instrument or event which affects the rights in the or each patent application or patent identified in part 2 above, including its date and the names of all the parties involved.
(see note (d))

6 Name of your agent *(if you have one)*

"Address for service" in the European Economic Area or Channel Islands to which all correspondence should be sent *(see note (g))*
(including postcode)

Patents ADP number *(if you know it)*

(REV AUG10) Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office **Patents Form 21**

[그림 37] 영국의 등록신청서

특허권자가 사망하였다면, 반드시 등록원부에 특허권자의 사망 사실을 기록해야 한다. 등록원부에 사망 기록이 등재되지 않을 경우, 고인의 특허권을 상속 받은 자는 추후 발생할 수 있는 특허 판매 또는 침해 발생에 대한 특허청의 통지를 받지 못함으로써 자산에 불이익을 당할 수 있으며 침해자에게 즉각적인 금지명령을 가할 수 있는 기회를 놓칠 수 있다. 또한, 미등록시에는 등록부에 사망이 등재된 날 이전에 발생된 침해에 대해서는 손해배상금을 청구 할 수 없다.

실무적으로, 등록원부에 특허권자의 사망 기록을 등재하려면 다음과 같은 서류가 필요하다:

(A) 고인의 유언집행인에 의해 해당 특허권이 수여되었음을 증명하는 'Grant of Representation' (또는 Grant of Probate) 1부;

(B) 해당 특허권을 상속받은 자의 이름과 주소;

(C) 양도증 (유언집행인으로부터 상속자 간의 특허권 양도를 내용으로 하는).

출원에 관한 절차를 진행하는 자는 반드시 서비스를 제공받기 위한 주소(an address for service)를 제출하여야 한다. 이와 달리, 특허권자 또는 권리를 등록한 자는 서비스를 제공받기 위한 주소를 제출할 수 있다. 다만, 상기 주소는 영국 내여야만 한다.[147]

독일은 특허 관리인의 선임이 의무적이나, 영국은 미국처럼 의무는 아닌 것으로 판단된다. 다만, 서비스를 위한 주소는 영국 내로 제한되기 때문에, 대리인을 선임하는 경우에는 반드시 영국에 주소를 가진 자를 대리인으로 선임해야 한다.

6. 등록서류 제출수단 - 온라인 제출 가부

등록서류는 기록을 위하여 반드시 제출되어야 한다. 등록서류는 직접 제출, 팩스 및 온라인으로 제출될 수 있다.

UKIPO는 온라인으로 등록서류를 제출할 수 있는 등록서류 제출 시스템을 제공하고 있다. 인터넷을 이용하여 등록서류 제출 시스템에 접근하면 로그인 화면이 표시된다. 회원가입이 필요하며, 아이디와 비밀번호를 이용하여 등록서류 제출 시스템에 접근한 후 등록서류를 제출할 수 있다.

7. 등록 효과

영국은 의사주의를 취하고 있으며, 등록은 선언적 효과를 가지고 있다.

---

147) 2007년 특허규칙 제103조

영국 특허법 33조는, “양수인이 선행권리의 존재에 대하여 선의인 경우에는 선행 권리자는 양수인에게 대항할 수 없지만, 양수인이 그러한 사정을 알고 있었거나 당해 선행권리가 등록되어 있던 경우에는 대항할 수 있다”고 규정한다. 여기의 선행권리에는 실시권이 포함된다. 영국에서 역시 “대항할 수 있다”는 것이 실시권자의 계약상 지위가 양수인에게 승계됨을 의미하지는 않는다고 한다.

등록에 이의가 있는 자는 법원에 소를 제기함으로써 등록된 사항을 변경하거나 삭제할 수 있다.[148]

다만, 등록을 하지 않으면, 침해에 대한 소송에서 불이익을 받을 수 있다. 구체적으로, 새로운 특허권자 또는 새로운 전용 실시권자는 침해 소송이 시작된 날로부터 6개월 이내에 특허등록원부에 등록된 경우에 한하여 침해에 대한 소송에서 비용에 대한 지급 판정을 받을 수 있다. 예를 들어, 계약에 의하여 새로운 특허권자가 되었으나, 소송이 시작된 날로부터 6개월이 지나도록 특허등록원부에 등록되지 않으면, 소송에서 비용에 대한 지급 판정을 받을 수 없다. [149]

148) 1977년 특허법 제34조제1항
149) 1977년 특허법 제68조

8. 영국 정부기관에서 발행되는 서류의 예

가. 시민권증서



British Nationality Act 1981

Certificate of naturalisation

as a

BRITISH CITIZEN

The Secretary of State, in exercise of the powers conferred by the British Nationality Act 1981, hereby grants this certificate of naturalisation to the person named below, who shall be a

BRITISH CITIZEN

from the date of this certificate

Full name

Name at birth if different

Date of birth 17 JULY 1971

Place and country of birth TORONTO, CANADA

Issued on the direction of the Secretary of State
HOME OFFICE LONDON

Certificate No. [redacted]

Reference No. [redacted]

Date 12th August 2011

Section 6(2)

BRITISH CITIZEN

This certificate does not certify the accuracy of the personal particulars, which are those supplied by the person who made the application.

Any unauthorised alteration may render this certificate invalid.

C [redacted]

[그림 38] 영국의 시민권증서 예시

나. 자연인 이름 변경 증서

UK Deed Poll Service
Deed of Change of Name (Deed Poll)

BY THIS DEED OF CHANGE OF NAME made by myself the undersigned Thomas Micheal of 3 Ray Road, Braintree, Essex, CM7 formerly known as Thomas Michael

HEREBY DECLARE AS FOLLOWS:

1. I ABSOLUTELY and entirely renounce, relinquish and abandon the use of my former name of Thomas Michael and assume, adopt and determine to take and use from the date hereof the name of Thomas Micheal in substitution for my former name of Thomas Michael

2. I SHALL at all times hereafter in all records, deeds, documents and other writings and in all actions and proceedings, as well as in all dealings and transactions and on all occasions whatsoever use and subscribe the said name of Thomas Micheal as my name, in substitution for my former name of Thomas WINSTANLEY so relinquished as aforesaid to the intent that I may hereafter be called, known or distinguished by the name of Thomas Micheal only and not by my former name of Thomas Michael

3. I AUTHORISE and require all persons at all times to designate, describe and address me by the adopted name of Thomas Micheal

IN WITNESS whereof I have hereunto subscribed my adopted and substituted forenames of Thomas Micheal and my surname of and also my said former name Thomas Michael

Dated this 26th day of November in the year 2015

SIGNED AS A DEED AND DELIVERED
by the above named
Thomas Micheal 1

Signed as Chung Yin Thomas Micheal WINSTANLEY

Formerly known as
Thomas Michael 2

Signed as Chung Yin Thomas Michael WINSTANLEY

In the presence of:

Name FRANK

Witness's signature

Address 3 LING RD
BRAINTREE
ESSEX CM7

Occupation A.O.C.

UK DEED POLL SERVICE DEED OF CHANGE OF NAME

1 Old name
2 New name

www.chinesevisas.co.uk

[그림 39] 영국의 자연인 이름 변경 증서 예시

다. 상업 등기



FILE COPY

CERTIFICATE OF INCORPORATION

ON CHANGE OF NAME

Company No. 4953316

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that

MARKET HOUSE INTERNATIONAL LIMITED

having by special resolution changed its name, is now incorporated

under the name of

STOCKHOLM NETWORK LIMITED

Given at Companies House, Cardiff, the 6th February 2006

C049533165

THE OFFICIAL SEAL OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

Companies House

for the record

HC006B

[그림 40] 영국의 상업 등기 예시

라. 법인 명칭 변경



CERTIFICATE OF INCORPORATION

ON CHANGE OF NAME

Company Number 6987564

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that under the Companies Act 2006:

TATTOOTODAYUK LIMITED

a company incorporated as private limited by shares, having its registered office situated in England and Wales, has changed its name to:

CDA PRODUCTS LIMITED

Given at Companies House on **2nd May 2012.**

Companies House — for the record —

REGISTRAR OF COMPANIES FOR ENGLAND AND WALES

THE OFFICIAL SEAL OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

The above information was communicated by electronic means and authenticated by the Registrar of Companies under section 1115 of the Companies Act 2006

[그림 41] 영국의 명칭 변경 예시

제4절 소결

1. 등록제도의 일원화

프랑스, 독일 및 영국은 모두 등록 신청서를 하나의 형식으로 통일시켜 놓았으며, 등록 신청인은 각 국가에 마련된 등록 신청서를 작성하여 제출해야 한다. 각 특허청은 자유심증에 근거하여 등록 신청의 가부를 판단하기 때문에, 등록 신청인은 등록의 원인이 되는 서류를 자유롭게 제출할 수 있다. 일반적으로, 공증은 이용되지 않는 것으로 파악된다.

2. 의사주의

특허권의 발생을 제외한 나머지 권리에 대한 등록은 효력 발생 요건이 아니다. 명문의 규정이 나라마다 조금씩 다르지만, 등록은 제3자에 대한 대항효인 것으로 판단된다. 예를 들어, 프랑스는 후순위 권리자에 대한 선순위 권리자의 대항효라고 규정하고 있는 반면, 영국은 제3자(any other person)에 대한 대항효라고 규정하고 있다. 다른 예를 들어, 독일은 유효하게 특허에 관한 절차를 밟을 수 있는 자격이라고 규정하고 있다.

제6장 일본의 산업재산권 등록제도

제1절 일본 특허청의 공보 및 정보 관리

1. 산업재산권의 발생

일본은 등록에 있어서 통상실시권을 제외한 대부분이 우리나라의 제도와 유사하다. 특허 결정일로부터 3개월 이내에 첫 3년차 특허료 납부하고, 특허료 납부 후 약 2~3개월 후 특허증이 발급되며, 특허권은 출원일로부터 20년의 존속기간으로 4년차 이후부터 매년 등록일에 연차료를 납부하며, 추가납부 기한은 6개월이며, 특허공보는 특허증 발급 후 약 1개월 이내에 발행되고 특허 공보 발행일로 부터 6개월 이내 이의신청 가능하다. 일본 특허법 제66조는 특허권은 설정등록에 의해 발생한다고 규정하여 형식주의를 선언하고 있다.

2. 공보 및 정보관리

가. 특허공보

특허청은 설정 등록이 있거나, 존속기간의 연장등록출원이 있는 경우 특허공보를 발행한다.[150] 공보의 발행은 산업재산권 제도와 큰 관계를 가지고 있으며, “기술 공개”와 “권리의 공시”라는 중요한 기능을 수행한다.

설정 등록이 있는 경우에는 다음의 사항이 특허공보에 게재된다:

(A) 특허권자의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거소;

(B) 특허출원의 번호 및 연원일;

(C) 발명자의 성명 및 주소 또는 거소;

(D) 최초 출원에 첨부한 명세서, 특허청구범위, 도면의 내용;

(E) 최초 출원에 첨부한 요약서에 기재한 사항;

(F) 특허번호 및 설정등록연원일; 및

(G) 그 외 필요한 사항.[151]

특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있는 때에는, 다음의 사항이 특허공보에 게재된다:

(A) 출원인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거소;

(B) 특허번호;

---

150) 일본 특허법 제193조

151) 일본 특허법 제66조제3항

(C) 연장을 원하는 기간(5년 이하의 기간에 한한다);

(D) 시행령으로 정하는 처분의 내용; 및

(E) 연장등록출원번호 및 연원일.[152]

나. 특허원부

특허원부는 특허등록원부, 특허임시실시권원부, 특허관계거절심결재심청구원부 및 특허신탁원부로 이루어진다.[153]

(1). 특허등록원부는 특허권의 객체 및 주체 등을 등록하는 기본적인 원부를 의미한다.

(2). 특허임시실시권원부는 임시 실시권의 등록 신청이 있는 경우, 그와 관련된 사항을 등록하는 원부이다.

(3). 거절심결재심청구원부는 거절심판의 심결이 확정된 출원에 대해 재심의 청구가 있는 경우에 예고등록을 하기 위한 원부이다. 거절심결이 확정되면 그 출원은 당연히 등록원부가 작성되어 있지 않기 때문에 원부를 만들어 놓은 것이다.

(4). 폐쇄원부는 소멸한 특허권 등에 대해서는 거의 새로운 등록은 하지 않기 때문에 그대로 특허등록원부에 남겨 놓는 것보다 그것을 열거하고 따로 원부에 옮기는 것이 적당하다. 이처럼 소멸한 특허권 등에 관하여 특허등록원부를 폐쇄하고 따로 폐쇄원부용의 자기원부에 옮긴 원부가 폐쇄원부이다. 폐쇄원부를 작성하는 이유는 과거의 권리관계에 대해서 문제가 발생할 경우에 그 이력을 조사할 필요가 있기 때문이다. 폐쇄원부는 폐쇄등록일로부터 20년간 보전하도록 하고 있다.

특허청장은 특허권의 소멸등록을 한 때에는 경제산업성령에서 정하는 바에 따라 특허등록원부에 해당 특허권에 관한 등록을 폐쇄특허원부로 옮겨야 한다. 특허청장은 임시전용실시권에 관한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 있는 때, 그 특허출원이 포기, 취하 또는 각하된 때, 또는 그 특허출원에 대하여 거절한다는 취지의 사정 또는 심결이 확정된 때에는 경제산업성령에서 정하는 바에 따라 특허임시실시권원부에 있어서의 당해 임시전용실시권에 관한 등록을 폐쇄특허원부로 옮겨야 한다.[154]

---

152) 일본 특허법 제67조의2제6항
153) 일본 등록령 제9조
154) 일본 등록령 제12조

(5). 신탁원부는 법령에 따른 신탁등록신청이 있는 경우 이를 등록하는 원부로서 위탁자가 수탁자에게 특정의 재산권을 이전하여 신탁자로 하여금 신탁 목적을 위하여 그 재산권을 관리·처분하게 하는 것으로서 신탁등록을 한 때에는 대상 권리는 수탁자에게로 이전등록이 된다.

(6). 다음의 사항은 원부의 일부로 간주된다.

(A) 발명의 명세서 및 도면 - 특허발명의 기술적 범위는 출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위의 기재에 기초로 하여 정해진 것이므로 특허권의 존재를 공시하는 특허등록원부에 그 명세서 및 도면을 겸해서 기록하는 것이 바람직하지만, 명세서와 도면을 기록하는 것은 현실상에 곤란하다. 여기서 특허를 받은 발명의 당해 명세서 및 도면을 특허등록원부의 일부로 간주하여 공시제도를 보완하고 있는 것이다.

(B) 심결의 원본 - 특허무효의 심판, 존속기간 연장등록의 무효심판 및 정정심판의 확정심판 등에 대해서는 위 (A)와 같은 이유로 그 요지를 특허등록원부 등에 기록하고 있다. 따라서 심결의 원본을 특허등록원부 등의 일부로 간주한 규정을 정하여 공시제도를 보완하고 있다.

3. 등록원부

특허등록원부는 특허권의 설정·존속기간의 연장·이전·소멸과 전용실시(사용)권의 설정·보존·이전·변경·소멸·심판의 청구 및 확정 심결 등을 등록하는 가장 기본적인 원부이다.

2011년에 개정된 일본특허법 제27조에서는 특허등록원부의 등록사항으로 다음을 규정하고 있다:

(A) 특허권의 설정, 존속기간의 연장, 이전, 신탁에 의한 변경, 소멸, 회복 또는 처분의 제한;

(B) 전용실시권~~ 또는 통상실시권~~의 설정, 보존, 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한;

(C) 특허권 또는 전용실시권~~ 통상실시권~~을 목적으로 하는 질권의 설정, 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한; 및

(D) 임시전용실시권~~ 또는 임시통상실시권~~의 설정, 보존, 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한.

통상실시권 및 임시통상실시권의 효력이 당연 대항효로 변경되면서, 통상실시권 및 임시통상실시권에 대한 등록사항이 삭제되었다.

나아가, 특허등록령에서는 특허원부의 등록사항으로 다음을 규정하고 있다:

(E) 특허이의신청에 관한 확정된 결정;

(F) 특허의 무효심판,연장등록의 무효,정정심판의 확정심결; 및

(G) 재심이 확정된 결정 또는 확정심결, 특허관리인의 선임 혹은 변경 또는 그 대리권 혹은 그 소멸. (E) 내지 (G)에 관련된 사항은 특허등록원부 또는 특허관계거절심결재심청구원부에 기재된다.

아래의 그림처럼, 일본의 특허등록원부는 특허에 관한 기본적인 정보를 제공하는 表示部(등록사항: 출원년월일, 출원번호, 사정년월일, 청구항수, 발명의 명칭, 등록년월일, 이의신청이나 심판에 관한 사항의 등록), 特許料記錄部(특허료 납부 현황), 甲區(특허권자, 이전, 가처분, 처분금지, 특정승계여부 등), 乙區(전용실시권에 관한 사항 등록), 丙區(통상사용권에 관한 사항 등록) 및 丁區(질권의 설정에 관한 사항)로 구성되어있다.

特

特許第３０００００１号

表示				
表示番号（付記）	登録事項			
１番	出願年月日	平成１０年１０月１０日	出願番号	１０－２７０００１
	査定年月日	平成１１年１０月２５日	請求項の数	２
	発明の名称	内燃機関		
			登録年月日	平成１１年１２月２０日
２番	【異議申立の予告登録】 異議申立年月日　平成１２年　２月　２日 異議番号　２０００－７１２３５　申立番号　０１ 異議申立に係る請求項　全請求項 登録年月日　平成１２年　３月１３日			
３番	【異議申立の確定登録】 異議番号　２０００－７１２３５ 申立番号　０１ 異議決定年月日　平成１２年１２月１２日　異議決定の確定年月日　平成１３年　２月１４日 異議決定の要旨　特許第３０００００１号の請求項１に係る特許を取り消す。 同請求項２に係る特許を維持する。 異議決定確定後の請求項の数　１ 登録年月日　平成１３年　２月２８日			
４番	【無効審判の予告登録】 審判請求年月日　平成１３年　８月１６日　審判番号　２００１－３５８８８ 請求の趣旨　特許第３０００００１号の登録を無効とする 登録年月日　平成１３年　９月２８日			

特許料記録部
特許料
１年分　金額 15200 円　納付日　平成１１年１１月２５日　２年分　金額 15200 円　納付日　平成１１年１１月２５日 ３年分　金額 15200 円　納付日　平成１１年１１月２５日　４年分　金額 21900 円　納付日　平成１４年　１月１０日 ５年分　金額 21900 円　納付日　平成１４年　１月１０日　６年分　金額 21900 円　納付日　平成１４年　１月１０日
国以外の者の持分の割合，軽減，免除，猶予又は返還に関する事項
返還の記事　平成１３年２月１４日取消決定確定後の返還請求により平成１３年６月１日請求項第１項第３年分金１１００円を返還

甲区			
順位番号（付記）	登録事項		
１番	東京都千代田区丸の内１丁目１番１号	××通産株式会社××	登録年月日　平成１１年１２月２０日
付記１号	【登録名義人の表示変更】 受付年月日　平成１２年　２月１０日 経済産業株式会社	受付番号　０００１１１	登録年月日　平成１２年　２月２５日
２番	【特定承継による本権の移転】 受付年月日　平成１２年　２月１０日 東京都千代田区霞が関１丁目１番５０号	受付番号　０００１１１ 特許有限会社	登録年月日　平成１２年　２月２５日
３番	【処分禁止の仮処分】（抹消） 受付年月日　平成１２年　３月　１日 債権者　東京都千代田区丸の内１丁目１番１号 嘱託人　東京地方裁判所第２９民事部裁判所書記官	受付番号　０００３３３ 経済産業株式会社	登録年月日　平成１２年　３月１６日
４番	【処分禁止の仮処分の登録の抹消】 受付年月日　平成１２年１２月１０日 嘱託人　東京地方裁判所第２９民事部裁判所書記官 順位第３番処分禁止の仮処分の登録の抹消	受付番号　０１２３４５	登録年月日　平成１２年１２月２６日

平成１４年　３月　１日　（注）　－１－　続葉有り

（注）特許登録原簿の欄外左下の年月日は、本特許登録原簿を出力した年月日である。

[그림 42] 일본의 특허등록원부 예시

제2절 일본의 등록제도

1. 개요

일본은 등록에 있어서 대부분이 우리나라의 제도와 유사하다. 특허 결정일로부터 3개월 이내에 첫 3년차 특허료 납부하고, 특허료 납부 후 약 2~3개월 후 특허증이 발급되며, 특허권은 출원일로부터 20년의 존속기간으로 4년차 이후부터 매년 등록일에 연차료를 납부하며, 추가납부 기한은 6개월이며, 특허공보는 특허증 발급 후 약 1개월 이내에 발행되고 특허 공보 발행일로 부터 6개월 이내 이의신청 가능하다. 또한, 일본 특허법 제66조 제1항은 “특허권은 설정등록에 의해 발생한다.”고 규정하여 등록주의를 선언하고 있다.

2. 등록된 권리의 변동

등록된 권리의 변동에는 일본특허법 제27조 제1항에 규정된 사항이다.[155] 본권에서는 그 설정·이전·소멸·회복 또는 처분의 제한, 기타 특허권에 대해서는 존속기간의 연장, 상표권에 대해서는 존속기간의 갱신·방호표장등록에 기초한 권리의 설정·그 존속기간의 갱신 등이 있다.

가. 설정 - 설정의 예로서 특허권·실용신안권·의장권·상표권(방호표장등록에 기초한 권리를 포함)·전용실시(사용)권·통상실시(사용)권 및 질권(근질권 포함)의 설정이 있다.

나. 이전 - 이전의 예로서는 상속·회사의 병합 그 외의 일반승계·유증·양도·지분포기·대물변제·판결·재판상의 화해 또는 조정, 민법상의 화해 등에 의한 재산분여가 있다.

다. 갱신 - 갱신이란 권리의 내용에 관한 변경을 말한다. 이것에는 전용실시(사용)권·통상실시(사용)권의 범위 또는 대가액의 변경 및 질권(근질권을 포함한다)의 채권액의 변경 또는 순위의 변경 등의 특약이 있다.

라. 소멸 - 소멸의 예로서는 등록된 권리의 존속기간의 만료 또는 포기에 의한 소멸·특허(등록)료 불납에 의한 소멸(특허권·실용신안권·의장권)·후기분의 상표등록료의 불납에 의한 소멸 그리고 전용실시(사용)권·통상실시(사용)권 또는 질권의 계약해제 또는 혼동에 의한 소멸이 있다.

마. 처분의 제한 - 넓은 의미에는 법령에 별도의 지정이 있는 경우의 당사자 계약에 의한 것도 포함되어 있지만, 일반적 의미에서는 민사집행법 및 민사보전법상의 처분(압류, 가압류, 가처

155) 일본 실용신안법 제49조, 의장법 제61조, 상표법 제72조

분), 국세징수법상의 체납처분 등을 가리킨다.

바. 보존 - 보존의 예로서는 직무발명의 통상실시권·선사용에 의한 통상실시권·무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권·의장권의 존속기간만료후의 통상실시권 및 재심에 의한 통상실시권의 보존 등이 있다. 그것은 법정의 통상실시권의 효력은 등록하지 않아도 등록된 통상실시권과 동일하나 법정의 통상실시권을 이전하는 경우는 그 전제로서 보존형식을 빌어 등록을 해야 하기 때문이다.

3. 등록 종류

가. 내용에 의한 분류

(1) 신규등록 - 새로운 등록원인의 발생에 기초로 한 법령에 정해진 등록사항을 새롭게 특허(등록)원부에 기재하는 등록으로서 특허권의 이전등록·전용(통상)실시권의 설정등록 및 질권의 설정등록 등을 들 수 있다.

(2) 변경등록 - 변경등록은 그 등록에 의해 새로운 권리관계를 특허(등록)원부에 창설하는 것이 아니라 기존(신규등록 되어 있는)등록의 일부를 변경하는 것을 목적으로 이루어지는 것으로 권리의 객체에 관한 것과 권리의 주체에 관한 것으로 나누어져 있다.

- 권리의 객체에 관한 변경등록

특허에 관한 권리의 내용을 변경하는 것을 목적으로 하는 등록으로서, 주요한 예를 들면 전용실시권의 범위 또는 대가의 변경 및 질권에서 변제기일의 변경 등을 들 수 있다. 전용실시권의 변경 및 질권의 변경등록은 효력발생요건(통상실시권을 목적으로 하는 질권의 변경등록은 대항요건)으로 되어 있다.

- 권리의 주체에 관한 변경등록

특허권자 및 특허에 관한 권리의 권리자를 특정하기 위한 사항에 변경사유가 발생한 경우(주소의 이전·개칭 등), 특허(등록)원부의 표시를 실체에 부합시키고자 하는 목적에서 행하여지는 것으로 등록 명의인의 표시의 변경 또는 전용(통상)실시권자 혹은 질권자의 등록명의인의 표시변경을 들 수 있다.

(3) 경정등록 - 등록과 실체관계의 불일치를 시정하는 것이라는 점에서 변경등록과 그 목적이 동일하지만, 불일치의 원인이 착오 혹은 누락에 의한 경우로 신청 및 직권에 의한 것으로 나

누어진다. 또한 이것은 권리의 객체에 관한 것과 권리의 주체에 관한 것이 있다.

(4) 소멸등록 - 등록을 소멸시킬 목적으로 이루어지는 등록이다. 여기에는 법정의 소멸원인에 의한 것(존속기간의 만료·특허료의 불납·특허무효의 심결확정·독점금지법 제100조에 의한 특허권의 취하)과 당사자의 의사표시에 의한 것(포기·계약해제·채무변제)이 있다.

(5) 회복등록 - 권리의 실체관계가 존재하고 있는 것에 관계없이 부당하게 그 등록이 멸실 또는 소멸된 경우에 그 등록을 회복시킬 것을 목적으로 행하는 등록이다. 여기에는 원부의 전부 또는 일부가 재해 등에 의해 멸실된 경우의 멸실회복등록과 기존등록의 전부 혹은 일부가 불법으로 소멸된 경우의 소멸회복등록의 2가지가 있다.

나. 형식에 의한 분류

등록형식에 의한 분류로서 순위(표시)번호란에 연속하는 독립된 번호가 붙는 것이 주등록이며, 주등록과 동일성을 유지하거나 주등록과 동일 순위를 유지하려는 목적으로 당해 주등록 다음으로 부기의 순서에 의해 부기등록사항을 기록하는 부기등록이 있다.

다. 효력에 의한 분류

본등록(종국등록)은 권리의 변동을 확정적으로 하고자 하는 목적에서 이루어지는 등록이며, 가등록은 종국등록인 본등록의 순위를 보전하기 위한 등록으로서 후일 가등록에 기하여 본등록을 한 때에는 가등록의 순위가 바로 본등록의 순위가 된다.

4. 등록 절차

일본 특허법 제27조는 특허법에 규정된 것 외에 등록에 관하여 필요한 사항은 등록령으로 정한다고 규정하고 있다.

신청 또는 촉탁에 의한 등록은 접수 순서에 따라 등록해야 하고, 직권에 의한 등록은 등록의 원인이 발생한 순서에 따라 등록을 하여야 한다. 등록의 전후에 임시 등록에 따른 본 등록의 순위는 가등록 순위에 의한다.

등록은 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 등록권리자 및 등록의무자가 공동으로 신청하여야 한다.[156]

156) 일본 특허 등록령 제18조

다만, 다음와 같은 예외적인 상황에서는 단독 신청이 가능하다:

(A) 등록의무자의 승낙에 의한 등록 신청;[157]

(B) 판결에 의한 등록 신청;[158]

(C) 상속 기타 일반 승계에 의한 등록 신청;[159]

(D) 가등록 가처분 명령에 의한 등록 신청;[160]

(E) 사망으로 인한 말소 등록 신청;[161]

(F) 등록 의무자의 소재가 불명한 경우의 말소 등록 신청;[162]

(G) 등록 명의인에 의한 등록 신청;[163]

(H) 신탁에 의한 등록 신청;[164]

(I) 상표권의 분할 등록 신청;[165] 및

(J) 일본 상표 등록령 제8조에 따라 특정 서면을 첨부한 경우.

5. 등록서류

가. 신청서

서면 주의에 따라, 신청인은 다음의 사항을 신청서에 기재하고, 기명하며 날인하여야 한다:

(A) 특허번호;

(B) 등록의 목적이 특허권 이외의 권리에 관한 때에는 그 권리의 표시;

(C) 신청인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거소;

(D) 대리인에 의하여 등록을 신청할 때에는 그 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거소;

(E) 등록권리자가 외국인일 때에는 그 국적; 및

(F) 등록의 목적.[166]

일본 특허청에서 제공하고 있는 신청서의 종류는 다음과 같다:

(A) 표시 변경 등록 신청서: a) 주소, b) 성명, 및 c) 서명 및 주소;

(B) 이전 등록 신청서: a) 전부 양도, b) 일부 양도, c) 지분 양도, d) 지분 포기, e) 합병, f) 상속, g) 회사 분할;

---

157) 일본 특허 등록령 제19조
158) 일본 특허 등록령 제20조
159) 일본 특허 등록령 제20조
160) 일본 특허 등록령 제23조
161) 일본 특허 등록령 제51조
162) 일본 특허 등록령 제52조
163) 일본 특허 등록령 제21조, 제50조, 제53조
164) 일본 특허 등록령 제57
165) 일본 상표 등록령 제9조
166) 일본 특허 등록령 제27조

(C) 전용 실시(사용)권 설정 등록 신청서;

(D) 임시 전용 실시권 설정 등록 신청서;

(E) 통상 사용권 설정 등록 신청서;

(F) 실시(사용)권 권한 변경 등록 신청서;

(G) 말소 등록 신청서: a) 전부 말소, 및 b)일부 말소; 및

(H) 기타: a) 단독 신청 승낙서, b) 표시 변경시 이전 신청 취하서, c) 표시 변경 이외의 이전 신청 취하서.[167]

등록권리자는 단독으로 등록 절차를 수행할 수 있다. 이 경우, 등록의 원인이 되는 서류에 등록권리자가 단독으로 수행하는 것을 동의하는 내용이 기재되어 있고 등록의무자가 서명 또는 날인하였다면, 등록의무자의 위임장은 요구되지 않는다.

나. 첨부서류

등록원인을 증명하는 서면, 그리고 등록원인에 대한 제3자의 허가, 인가, 동의 또는 승낙을 요하는 때에는 이를 증명하는 서면을 첨부서류로 제출하여야 한다.[168]

특허청장은 등록의 신청 절차에 대한 필요가 있다고 인정하는 때에는 상당한 기간을 지정하여 다음 서면의 제출을 명할 수 있다:

(A) 신청인이 외국인일 때에는 그 국적을 증명하는 서면;

(B) 신청인이 법인인 경우에는 법인임을 증명하는 서면; 및

(C) 호적 또는 초본 또는 등기사항증명서 또는 이에 준하는 서면.[169]

등록원인이 상속, 기타 일반승계이거나, 신청인이 등록권리자 또는 등록의무자의 상속인, 기타의 일반승계인인 경우, 신청인은, 신청서에 호적 또는 주민표등본 또는 초본, 등기사항증명서, 기타 일반승계를 증명할 수 있는 서면을 첨부하여야 한다.

법인의 경우, 법인을 대표하는 권한이 있는 자라면 누구나 양도증에 서명을 할 수 있다. 서명자의 직함을 표시할 필요는 없다.

다. 공증

일본은 등록서류의 원본 제출을 원칙으로 하고 있다. 다만, 원본에 대한 진정한 사본임을 공증

167) https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/touroku/touroku_yousiki.htm
168) 일본 특허 등록령 제29조
169) 일본 특허 등록령 제30조

받았다면, 공증된 사본(certified copy)의 제출이 가능하다.

라. 외국인

외국인은 일본 특허 등록령 제30조에 따라 그 국적을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

마. 대리인 및 번역문 제출

일본 국내에 주소 또는 거소(법인의 경우에는 영업소를 가지지 아니하는 재외자는 시행령으로 정하는 경우를 제외)가 없는 자는, 그 자의 특허에 대한 대리인으로서 일본 국내에 주소 또는 거소를 가지는 특허관리인에 의하지 아니하면 절차를 진행할 수 없다.[170] 재외자에게 특허관리인이 있는 때에는 그 특허관리인에게 송달하여야 한다.[171]

6. 등록서류 제출수단 - 온라인 제출 가부

JPO는 등록서류를 이미지로 제출하는 것을 허용하지 않는다. 따라서, 등록서류의 원본 또는 공증된 사본을 직접제출하거나 우편으로 제출하여야 한다.

7. 등록서류에 대한 JPO의 취급[172]

특허청장은 등록 신청의 불비가 보정할 수 있는 것이라고 인정될 때에는, 신청인에게 경제산업성령에서 정한 기간 내에 해당 신청에 대해서 보정을 할 것을 명하여야 한다. 상기 경제산업성령에서 정한 기간 내에 그 보정이 이루어지지 않을 때에는 신청을 각하할 수 있다. 또한, 특허청장은 등록 신청의 불비가 보정할 수 있는 것이라고 인정되지 않을 때에는, 그 신청을 각하하여야 한다.

8. 등록 효력

일본의 등록제도는, 특허권과 전용실시권에 대해서는 형식주의를 취하고 있는 반면, 통상실시권에 대해서는 의사주의를 취하고 있다. 다만, 최근 일본 특허법의 제99조가 개정됨에 따라, 일본에서 통상실시권은 등록과 관계없이 대항효가 인정된다.

일본에서는 다음의 사항은 등록을 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다:

(A) 특허권의 이전(상속 그 밖의 일반승계에 의한 것을 제외한다), 신탁에 의한 변경, 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한;

(B) 전용실시권의 설정, 이전(상속 그 밖의 일반승계에 의한 것을 제외한다), 변경, 소멸(혼동

170) 일본 특허법 제8조
171) 일본 특허법 제192조
172) 일본 특허 등록령 제38조

또는 특허권의 소멸에 의한 것을 제외한다) 또는 처분의 제한;

(C) 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정, 이전(상속 그 밖의 일반승계에 의한 것을 제외한다), 변경, 소멸(혼동 또는 담보하는 채권의 소멸에 의한 것을 제외한다) 또는 처분의 제한.[173] 다만, 위의 상속 기타 일반승계인 경우는 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하도록 하고 있다.

예전의 일본 특허법은 "통상실시권은 등록을 한 경우에는 특허권이나 전용실시권 또는 특허권에 대한 전용실시권을 그 후에 취득한 자에 대하여도 효력을 발생한다."고 규정하여 소위 등록대항제도를 취하고 있었다(동법 제99조).

이후 평성 23년 개정 일본 특허법은 통상실시권을 적절하게 보호하기 위하여 "통상실시권은 그 발생 후에 특허권이나 전용실시권 또는 특허권에 대한 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그 효력을 가진다."라고 개정함으로써, 등록할 필요없이 특허권의 양수인 등의 제3자에 대하여 통상실시권을 대항할 수 있는 당연 대항제도를 입법화 하였다.[174]

일본법에서도 등록에 대하여 특허권의 효력발생요건, 제3자에 대한 대항력 외에 등록의 확정력 및 형식적 확정력 등의 효력을 부여하고 있으나 공신력은 인정하고 있지 않다.

9. 임시전용실시권 및 임시통상실시권

일본에서 특허를 받을 권리를 가지는 자는 특허를 받을 권리에 근거하여 취득하여야 하는 특허권에 대하여 그 특허출원의 원서에 최초로 첨부한 명세서, 특허청구의 범위 또는 도면에 기재한 사항의 범위 내에서 임시전용실시권을 설정하거나, 임시통상실시권을 허락할 수 있다.[175]

가. 임시전용실시권

임시전용실시권의 설정, 이전(상속 그 밖의 일반승계에 의한 것을 제외한다), 변경, 소멸 또는 처분의 제한은 등록하지 아니하면 그 효력이 생기지 아니한다.[176]

임시전용실시권에 관련된 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 있은 때에는 그 특허권에 대하여 해당 임시전용실시권의 설정행위로 정한 범위 내에서 전용실시권이 설정된 것으로 간주된다.

---

173) 일본 특허법 제98조
174) 일본 특허법 제99조
175) 일본 특허법 제34조의2 및 제34조의3
176) 일본 특허법 제34조의4

나. 임시통상실시권

임시통상실시권제도에도 당연대항제도를 도입하여 통상실시권의 경우와 같이, 등록에 따른 권리변동의 대항요건 규정이 삭제되었다. 이에 따라, 임시통상실시권은 등록하지 않아도 대항효가 인정된다.[177]

임시통상실시권이 허락된 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 있은 때에는 해당 임시통상실시권을 가지는 자(해당 임시통상실시권을 허락한 자와 해당 특허권자가 다른 경우에는 등록한 임시통상실시권을 가지는 자에 한한다)에 대하여 그 특허권에 대하여 해당 임시통상실시권의 설정행위로 정한 범위 내에서 통상실시권이 허락된 것으로 본다.

10. 공유인 특허권

특허권이 공유인 때에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하여 질권을 설정할 수 없다. 나아가, 특허권이 공유인 때에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 타인에게 통상실시권을 허락할 수 없다.[178]

11. 통상실시권의 당연 대항제도

현행 특허법상 통상실시권자는 자신의 통상실시권을 등록할 수 있으며, 등록 후에는 특허권이 이전되더라도 특허권을 양수한 자에 대항하여 자신의 통상실시권을 주장할 수 있다. 그러나 우리나라와 마찬가지로 등록 대항제도를 취하고 있던 일본이 통상실시권자가 등록을 하지 않더라도 특허권자에게 대항할 수 있는 당연 대항제도를 2011년부터 도입하였다.

등록에는 시간과 비용이 소요된다는 점, 실시의 범위에 관한 상세한 조건을 전부 등록해야 한다는 점, 특허권자가 등록에 협력하지 않는다는 점 등을 이유로 통상실시권 등록제도는 거의 이용되고 있지 않고 있었다. 2006년 기준으로 일본의 통상실시권등록률은 약 1.3%로 추계되었다. 이러한 상황에서 등록 대항제도는 그 기능을 다할 수 없기 때문에 기업의 안정적인 사업운영 및 기술개발을 위해서 당연대항제도를 도입한 것이다.

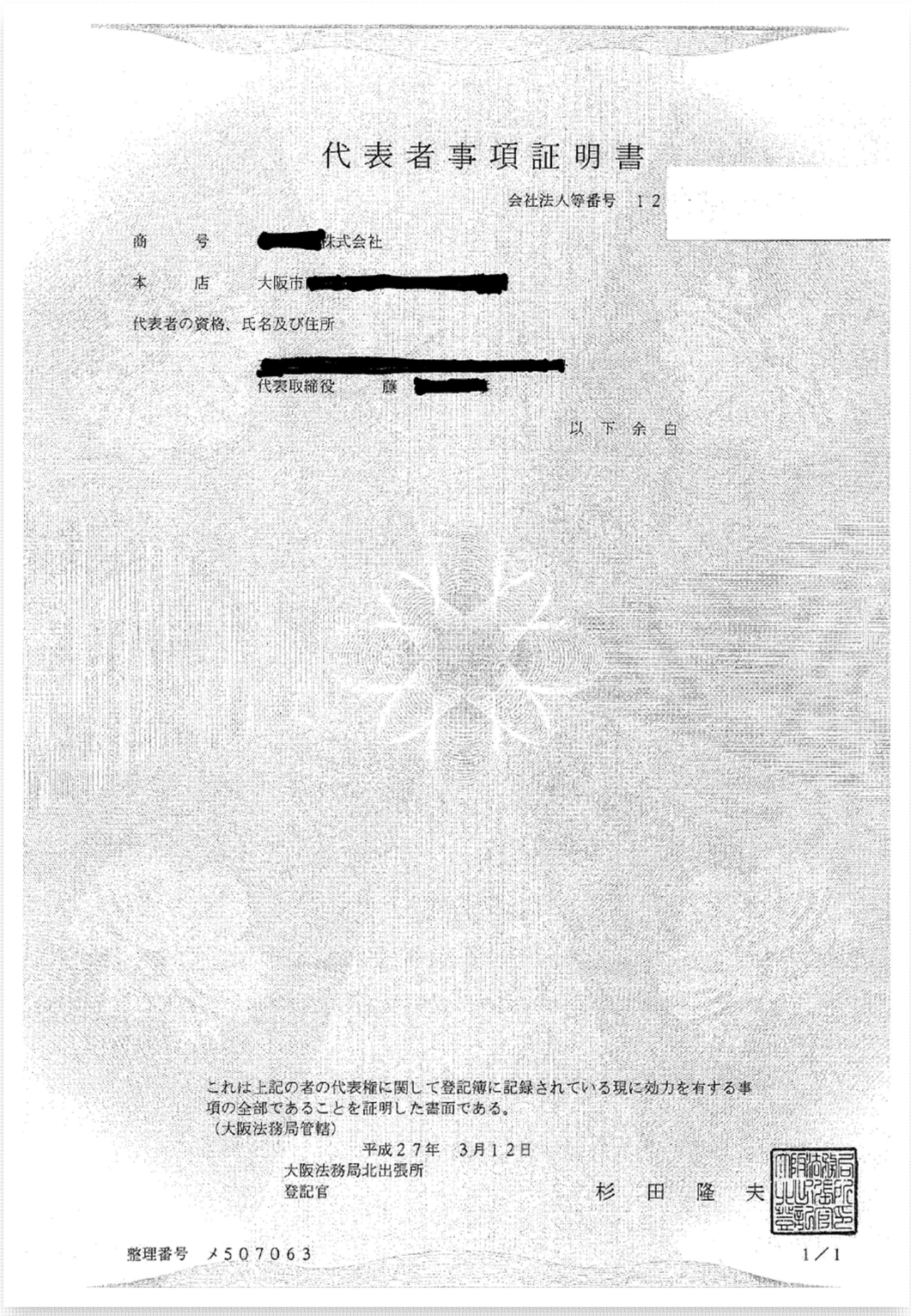
우리나라의 경우도 일본과 마찬가지로 통상실시권의 등록 건수가 매우 작아 통상실시권자의 대부분이 미등록상태로 있는 실정이며 등록대항제도는 통상실시권자의 보호에 매우 미흡하다. 따

177) 일본 특허법 제34조의5 삭제됨
178) 일본 특허법 제73조

라서 일본의 경우와 같이 등록대항제도를 폐지하고 당연대항제도의 도입을 검토할 필요성이 있다.

제3절 일본 정부기관에서 발행되는 서류의 예

1. 대표자 사항 증명서



代表者事項証明書

会社法人等番号　１２

商　　号　[redacted]株式会社

本　　店　大阪市[redacted]

代表者の資格、氏名及び住所

[redacted]

代表取締役　藤[redacted]

以　下　余　白

これは上記の者の代表権に関して登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。
（大阪法務局管轄）

平成２７年　３月１２日
大阪法務局北出張所
登記官　杉　田　隆　夫

整理番号　メ５０７０６３　　１／１

[그림 43] 일본의 대표자 사항 증명서 예시

2. 양도증서

Deed of Assignment

We, [redacted]
Seongbuk-Gu, Seoul 136-791, Korea hereby assign to [redacted] Gyeongsangbuk-do, Korea a part of our right for obtaining a patent in Japan with respect to Japanese Patent Application No. [redacted].

Dated this day of , 2013

Signature : (a) _____

(b) _____

(a) To be signed by the assignor
(b) Signatory's name in full in print

No legalization is necessary

[그림 44] 일본의 양도증서 예시

제4절 소결

1. 등록제도의 일원화

배타적 권리에 해당하는 특허권과 전용실시권의 등록에는 형식주의가 적용되는 반면, 통상실시권에는 의사주의가 적용된다.

2011년 일본 개정법 제99조제1항은 “통상실시권은 그 발생 후에 그 특허권 혹은 전용실시권 또는 특허권에 대하여 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력을 가진다“ 로 개정되었다.

통상실시권은 등록 등 어떠한 요건을 구비하지 않아도 발생 후, 특허권 또는 전용실시권의 양수인에게 대항하는 것이 가능하고, 파산관재인의 해제권도 제한된다. 다만, 통상실시권자는 민법의 일반원칙에 따라 ‘확정일자 있는 증서에 의한 통지’나 ‘확정일자 있는 증서에 의한 승낙’에 의해 대항요건을 갖추어야 한다고 해석된다.

이 제도의 도입으로 제3자 대항요건이 법정 통상실시권과 같게 되어, 일본 특허법 제99조제2항이 삭제되었고, 통상실시권에 관한 권리변동의 대항요건을 규정한 특허법 제99조제3항도 삭제되었다.

2. 본인 의사 확인

등록 신청시 신청서에 첨부하는 서면에 대하여 한국 등록령과 일본 등록령을 아래의 표와 같이 비교하였다. 제출해야 하는 대부분의 서류가 실질적으로 동일하지만, 한국 등록령에서만 인감증명서의 제출을 요구하는 것을 확인할 수 있다. 한국처럼 일본에도 인감제도가 있으나, 등록 신청시 등록 의무자나 허가자 등의 인감증명서 제출은 요구되지 않는다.

한국 등록령	일본 등록령
제22조 제1항 1. 등록의 원인을 증명하는 서류 (신청 대상 권리가 상표권인 경우에는 공증을 받은 상표사용권에 관한 계약서 발췌본 또는 공증은 받지 아니하였으나 「상표법에 관한 싱가포르 조약」에 따른 국제표준서식의 내용과 일치하고 권리자 및 사용권자 모두가 서명한 상표사용권에 관한 진술서 제출로 갈음할	제29조 제1항 1. 등록원인을 증명하는 서면

수 있다)	
제22조 제1항 2. 등록의 원인에 대하여 제3자의 허가·인가·동의 또는 승낙이 필요한 경우에는 그 허가·인가·동의 또는 승낙을 받았음을 증명하는 서류	제29조 제1항 2. 등록원인에 대한 제3자의 허가, 인가, 동의 또는 승낙을 요하는 때에는 이를 증명하는 서면
제22조 제1항 3. 등록의 원인이 상속이거나 일반승계인 경우 신청인이 등록권리자 또는 등록의무자의 상속인이나 일반승계인일 때에는 그 사실을 증명할 수 있는 서류	제35조 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 때에는 신청인은 신청서에 호적 또는 주민표 등본 또는 초본, 등기사항증명서, 기타 당해 사실을 증명할 수 있는 서면을 첨부하여야 한다. 1. 등록원인이 상속, 기타 일반승계일 때. 2. 신청인이 등록권리자 또는 등록의무자의 상속인, 기타의 일반승계인인 경우.
4. 대리인이 등록을 신청하는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류	제13조의2 제1항 등록신청을 하는 자의 대리권은 서면으로써 증명해야 한다.
5. 신청인(등록권리자, 등록의무자, 제2호에 따른 제3자 및 제3호에 따른 상속인이나 일반승계인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이 외국인인 경우에는 국적을 증명할 수 있는 서류(「출입국관리법」 제31조에 따른 외국인등록을 하지 아니한 경우만 해당한다)	특허청장은 등록의 신청 절차에 대한 필요가 있다고 인정하는 때에는 다음의 서면 제출을 명할 수 있다. 제30조 제1항 1. 신청인이 외국인일 때에는 그 국적을 증명하는 서면
6. 신청인이 외국법인인 경우에는 법인임을 증명하는 서류	제30조 제1항 3. 신청인이 법인인 경우에는 법인임을 증명하는 서면
7. 신청인의 인감증명서 또는 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 본인서명사실확인서(외국인인 경우에는 이에 준하는 증명서 또는 확인서를 말한다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 생략할 수 있다. 가. 둘 이상의 청구항, 디자인 또는 지정상품	없음

중 일부를 말소하려는 경우(이해관계가 있는 제3자가 없는 경우만 해당한다) 나. 「특허법」 제87조제2항에 따라 특허권의 설정등록을 위하여 동일한 신청인이 특허권의 등록 신청과 동시에 실용신안권의 포기를 원인으로 한 말소등록을 신청하는 경우	

3. 공증

공증을 해야 하는 서류에 있어서, 외국인과 내국인 사이에 차이는 없다. 내/외국인에 관계없이, 첨부 서류를 사본으로 제출하는 경우에는, 원본에 대한 진정한 사본임을 공증 받아야 한다. 서명한 자의 동일성을 확인하기 위한 공증은 요구되지 않는다.

4. 국적증명서

일본 특허청장은 등록의 신청 절차에 대한 필요가 있다고 인정하는 때에는 다음의 서면 제출을 명할 수 있다고 규정하고 있다.[179] 제출을 명할 수 있는 서면은 (A) 신청인이 외국인일 때 그 국적을 증명하는 서면, (B) 신청인이 법인인 경우에는 법인임을 증명하는 서면, 또는 (C) 호적 또는 주민표의 등본 또는 초본 또는 등기사항증명서 또는 이에 준하는 서면을 포함한다.

일본 특허청장은 합리적인 의심이 있는 경우에만 국적증명서, 법인등기부등본, 주민등록등본과 같은 권리 능력을 확인하기 위한 서면 제출을 명하고, 합리적인 의심이 없는 경우에는 상기 서면 제출이 없어도 등록신청의 심사를 유효하게 진행한다.

실무에서 변리사 대리인에 의하여 등록서류가 제출되는 경우, 일본 특허청장은 제30조제1항의 각 서면에 대한 제출을 명하지 않는다고 한다. 특허전문가에 의하여 등록서류가 제출되는 만큼, 신청인의 권리능력에 대한 증거가 충분히 제출된 것으로 취급된다.

179) 일본 등록령 제30조제1항

제7장 산업재산권 등록제도 개선 방안

제1절 KIPO와 IP5의 등록제도 비교

1. 비교 기준 및 결과

지금까지 한국뿐만 아니라 미국, 중국, 프랑스, 독일, 영국 및 일본의 등록제도에 대하여 살펴보았다. 등록제도를 구체적으로 비교하기 위한 비교 기준을 아래 표와 같이 설정하였다.

	창설효	성립요건	대항요건	본인의사 확인여부	국적증명서	공증
한국	○	1. 특허권 2. 전용실시권 3. 1, 2의 질권	1. 통상실시권 2. 1의 질권	인감증명 또는 서명공증	외 국 인 only	서명공증
일본	○	1. 특허권 2. 전용실시권 3. 1, 2의 질권	1. 통상실시권 2. 1의 질권	×	외 국 인 only	원본공증
미국	○	×	ALL 통상실시권은 당연 대항	×	×	×
프랑스	○	×	ALL 악의자 대항	×	×	×
독일	○	×	ALL 통상실시권은 당연 대항	×	×	×
영국	○	×	ALL 악의자 대항	×	×	×
중국	○	1. 서지사항 변경 2. 질권	실시권	실시권/질권 등록시 신분증/등록증	×	원본공증

가. 창설효 - 산업재산권이 설정등록에 의하여 발생하는지 여부를 의미한다. 한국을 비롯한 모든 국가에서 산업재산권은 설정등록에 의하여 발생하므로, 원부에 소정의 사항을 기재하는 설정등록은 권리의 창설적인 효력을 부여한다고 볼 수 있다.

나. 성립요건 - 등록이 효력을 발생시키기 위한 성립요건인지 여부를 의미한다. 미국, 프랑스, 독일 및 영국(이하, '유럽'으로 호칭)에서는 산업재산권의 설정등록을 제외하고, 성립요건에 해

당하는 등록이 규정되어 있지 않다. 이와 달리, 한국과 일본은 특허권, 전용실시권 및 그것의 질권에 대한 등록을 효력 발생 요건으로 규정하고 있다. 중국은, 서지사항 변경과 질권에 대한 등록을 효력 발생 요건으로 규정하고 있다.

다. 대항요건 - 등록이 제3자에 대한 대항요건인지 여부를 의미한다. 미국과 유럽은 산업재산권에 영향을 미치는 모든 사항들(any entries)에 대한 등록을 대항요건으로 규정하고 있다. 한국과 일본은 통상실시권 및 그 질권에 관한 사항의 등록을 대항요건으로 규정하고 있다. 중국은 실시권에 관한 사항의 등록을 대항요건으로 규정하고 있다.

라. 본인 의사 확인 여부 - 등록의무자가 있거나 이해관계가 있는 제3자의 승낙서가 제출되어야 하는 경우, 상기 등록의무자 또는 상기 제3자의 진정한 의사를 특허청이 확인하는지 여부를 의미한다. 신청서가 제출되는 것과 관계없이, 본인 의사를 확인하기 위한 별도의 증명서가 제출되어야 하는지 여부를 말한다.

한국의 경우, 인감증명서 또는 인감증명의 날인제도가 없는 외국인의 경우 위임장이나 서면에 한 서명에 관하여 본인이 직접 작성하였다는 취지의 본국관공서의 증명이나 이에 관한 공정증서를 제출하여야 한다. 일본은, 한국처럼 인감제도가 있지만, 등록 신청시 인감증명서 등의 제출을 요구하지 않는다. 미국과 유럽은 신청서와 등록 원인을 증명하는 서류 이외의 다른 서류를 요구하지 않는다. 중국은 실시권 또는 질권에 관한 등록시 당사자의 신분증 또는 등록증을 제출하여야 한다.

마. 국적증명서 - 신청인이 생존하고 있고 권리능력 있는 자인지를 확인하기 위하여 제출하는 서류를 의미한다. 한국 특허청은, 전자정부법에 의하여, 주민등록표등본 등을 열람할 수 있으므로, 내국인에 대해서는 별도의 증명서류 제출을 요구하지 않고 있으나, 외국인의 경우 외국인의 국적을 증명하는 국적증명서의 제출을 요구하고 있다. 일본 특허청도 외국인의 경우 국적을 증명하는 서류의 제출을 요구하고 있다. 미국, 유럽 및 중국에서는 국적증명서의 제출이 요구되지 않는다.

바. 공증 - 법규 및 심사기준 등에서 등록 신청시 제출하는 서류에 대한 공증을 요구하고 있는지 여부이다.

한국에서는, 예를 들어 “ooo국 법하에서 현재 적법하게 존립하고 있는 oo법인은....그 주소가 ooo이며, 첨부된 양도증에 서명한 자는 본 법인을 대표할 정당한 권한이 있는 자이다.. 공증인 앞

에서 선서하고 서명하였다 ”라는 문구로 작성된 법인국적증명서가 제출되면 법인의 국적과 법인에 관한 사항(권리능력, 대표권)이 증명되는 것으로 인정한다.

나아가, 한국에서는 인감증명제도가 없어 인감증명을 받을 수 없는 자는 위임장이나 서면에 한 서명에 관하여 본인이 직접 작성하였다는 취지의 본국관공서의 증명이나 이에 관한 공정증서를 제출하여야 한다.

즉, 한국 특허청은 (A) 국적증명서; (B) 등록 의무자의 서명; 및 (C) 이해관계를 가진 제3자의 서명에 대하여 공증, 즉 서명 공증을 요구하고 있다. (A) 국적증명서의 경우, 서명을 한 당사자가 해당 국가에서 발급된 신분 증명을 받았다는 것이 공증되며, (B 등록 의무자의 서명과 (C) 제3자의 서명의 경우, 실제 그 사람에 의하여 서명이 이루어졌다는 것이 공증된다.

이와 달리, 일본과 중국은 사본이 원본에 대한 진정한 사본임을 증명하는 사본 공증(또는, 원본대조필)을 요구하고 있다. 즉, 문서의 작성자가 진정한 본인인지 여부가 중요한 것이 아니라, 실제 원본과 동일한 사본인지가 중요하다.

미국과 유럽은 등록 신청시 제출하는 서류에 대한 공증을 요구하지 않는다.

2. 등록 효력 관점에서 비교

요약하자면, 미국과 유럽은 등록제도를 일원화해서 운영하고 있는 반면, 한국과 일본은 이원화해서 운영하고 있다.

미국과 유럽은, 산업재산을 사적자치의 원칙[180]에 따라 취급하기 때문에, 산업재산권의 발생을 제외한 나머지 권리에 대하여 의사주의를 취하고 있고, 등록이 제3자 대항효에 불과하기 때문에, 신청 서류의 형식적인 사항만 심사하고 있다.

특허권과 전용실시권은 무형의 재산이나 배타적인 효력을 가지므로, 한국과 일본은, 공중의 제3자에게 불측의 손해가 발생하는 것을 방지하기 위하여, 특허권과 전용실시권의 등록에 대해서는 형식주의를 취하고 있다. 이와달리, 불측의 손해가 발생할 우려가 없는 통상실시권에 대해서는 의사주의를 취하고 있다.

---

180) 사법상(私法上)의 법률관계는 개인의 자유로운 의사에 따라 자기책임하에서 규율하고, 국가는 이에 간섭하지 않는다는 근대 사법의 원칙

형식주의를 취하고 있는바, 등록은 효력 발생 요건에 해당하며, 그 효력을 발생시키는데 책임이 있는 한국 특허청과 일본 특허청은 등록 신청의 서류에 대하여 보다 엄격한 심사를 수행하고 있다. 권리 능력, 대리인 적격을 확인하고 있으며, 한국은 본인의 진정한 의사도 확인하고 있다.

중국은, 산업재산권 활용을 활성화시키기 위하여, 실시허가 계약에 대해서는 의사주의를 취하고 있다. 다만, 외국인을 실시권자로 하는 실시허가 계약의 등록에 대해서는, 외국인의 산업재산권 사용으로부터 자국 산업을 보호하기 위하여, 유관부서에서 정한 엄격한 기준에 따른 허가를 요구하고 있다. 산업재산법이 아닌 유관부서의 허가가 있어야만, 외국인은 중국에서 산업재산을 사용할 수 있게 된다.

권리의 변동, 질권에 대해서 등록을 효력 발생 요건으로 규정하여, 국가가 권리 변동 등을 엄격히 관리하려고 하는 것으로 판단된다. 질권에 관한 등록시 제출해야 할 서류를 법률로 규정하고 있는 반면, 서지사항에 관한 등록시 제출해야 할 서류를 심사기준으로 규정하고 있다. 서지사항에 대해서는 실무상 편의를 고려한 것으로 생각되나, 그 법적 근거가 정확하지 않은 문제가 있다.

3. 등록 신청시 제출해야 하는 서류 관점에서 비교

등록에 어떠한 효과를 인정할 것인지에 따라, 등록 심사의 복잡성이 달라지는 것으로 판단된다.

등록이 대항요건이라면, 우선순위를 정하는 효과가 발생하는 것에 불과하기 때문에, 서류에 대한 법적 책임은 서류 제출자에게 있으며, 특허청에 제출해야 하는 서류는 간소화된다. 서류 등이 위조되어 우선순위에 문제가 발생하더라도, 진정한 권리자는 자신이 가지고 있는 서류를 이용하여 자신의 권리를 지킬 수 있다.

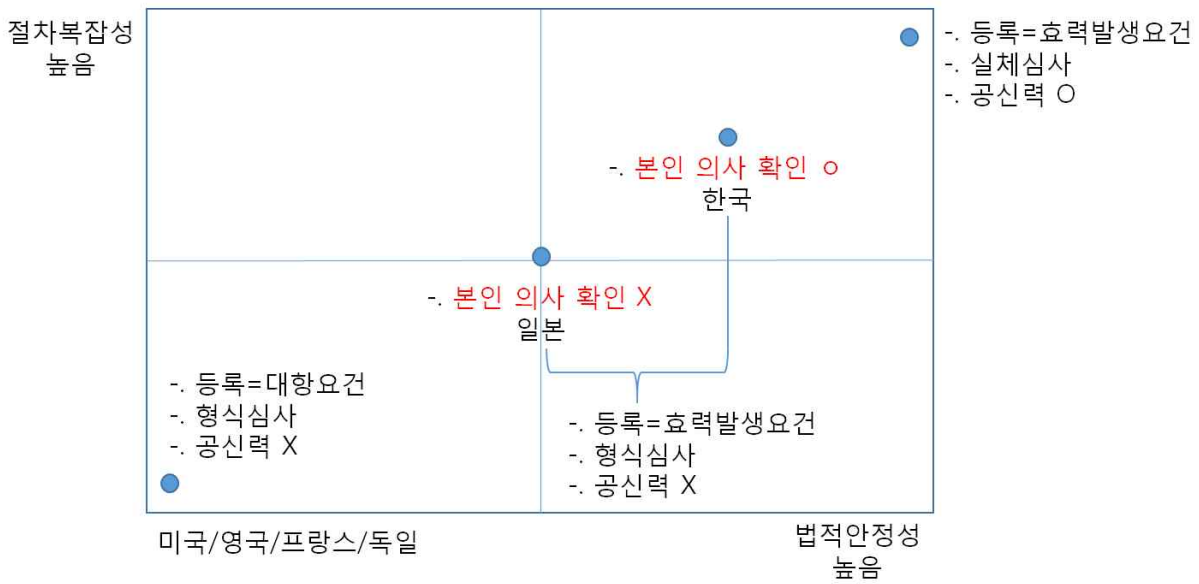
다만, 실체적 권리와 일치하지 않는 등록들이 계속해서 증가하게 될 우려가 있으며, 이는 원부의 신뢰성을 떨어뜨리는 주요 원인이 된다. 특허 등의 통계는 원부에 기재된 사항으로 이루어지는데, 잘못된 등록은 통계의 오차를 증가시키게 된다. 그에 따라, 공중에 불측의 손해가 발생할 수 있다.

등록이 성립요건이라면, 특허청은 권리를 발생시키는 것에 대한 책임이 있다. 따라서, 특허청은 권리 능력, 절차 능력 등을 엄격히 심사하여야만 한다. 즉, 특허청은 잘못된 권리가 발생하는 것을 방지해야 하는 책임이 있다고 할 것이다. 이에 따라, 권리 능력 등을 확인하기 위한 국적 증

명서 등의 서류가 더 제출되어야 하며, 등록 신청을 준비하는 절차가 상대적으로 복잡해진다. 다만, 실체적 권리와 일치하지 않는 등록이 사전에 차단되기 때문에, 원부의 법적 안정성이 강화되는 장점이 있다.

한편, 등록의무자의 권리가 그 의사에 반하여 제3자에게 이전되는 것을 사전에 차단하기 위하여, 한국 특허청은 본인 의사 확인을 위한 인감증명서의 제출 또는 서명공증서를 요구하고 있다. 등록의 절차가 복잡해지지만, 그 만큼 등록된 권리의 법적 안정성을 증가된다.

등록에 공신력을 인정한다면, 등록 신청에 대한 실체적 심사가 이루어져야 하며, 그만큼 절차의 복잡성과 법적 안정성은 증가된다. 이 경우, 등록의 주체인 행정청에 사법적 권한을 인정하게 되는바, 현실적으로는 적용될 수 없다.



[그림 45] 등록제도 국제비교 요약

4. 공문서 위조죄 비교

「정부공문서규정」에 따르면, 공문서는 국가나 지방자치단체의 내부 또는 상호간이나 대외적으로 공무상 작성 또는 시행되는 문서(도면·사진·테이프·필름 및 슬라이드를 포함) 및 행정기관에 접수된 모든 문서를 말한다. 그 작성이나 시행이 반드시 합법적이어야 할 필요는 없을 뿐더러 그 문서의 소유권이나 관리권이 누구에게 있든지 상관없다. 즉, 행정기관이 아닌 개인이나 법인이 작성한 문서도 공공기관에 접수되면 공문서로서 처리, 보관된다.

위조는 정당한 작성권한이 없는 자가 타인명의의 문서를 작성하는 것을 말한다. 이를 유형위조(有形僞造)라고 하고, 이에 대하여 문서의 내용을 허위로 작성하는 것을 무형위조(無形僞造)라고 하는데, 형법은 유형위조를 원칙으로 하고, 무형위조는 예외적으로 허위공문서작성죄의 규정이 있는 경우에 한하여 처벌하고 있다. 변조는 권한 없이 이미 진정(眞正)하게 성립된 타인명의의 문서내용에 대하여 그 동일성을 해하지 아니할 정도로 변경을 가하는 것을 말한다.

공문서 위조죄는 형법 제20장 문서에 관한 죄에 규정되어 있다. 형법 제225조에 따르면, 행사할 목적으로 공무원 또는 공무소의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조한 자는 10년 이하의 징역에 처해진다.

특허청에 등록신청과 관련된 서류가 제출되면, 제출된 서류는 행정기관에 접수된 문서로 공문서에 해당하고, 해당 문서를 위조하였다면 공문서 위조죄가 성립하게 된다. 예를 들어, 등록의 원인이 되는 서류로 양도증이나 실시권 허락 계약서가 위조되는 경우, 공문서 위조죄가 성립할 수 있다. 공문서 위조로 산업재산권이 편취되었다면, 공문서를 위조한 사람은 10년 이하의 징역형을 받을 수 있다.

공문서범죄에 대한 양형기준을 참고하면, 개인이 산업재산권을 편취할 목적으로 공문서를 위조한 경우, 3년이하의 징역을 선고받게 된다.[181] 최근, 인감증명서의 위조 사건에서, 검찰은 1년 이하의 징역형을 구형하였으며, 법원은 집행유예를 선고한바 있다.[182] 이렇듯, 공문서 위조죄를 저지른 경우 형법에서 규정하고 있는 수준보다 낮은 수준의 형벌이 가해지고 있는 반면, 진정한 권리자는 자신의 손해를 입증하기 어려운 문제가 있다.

아래에는, IP5에서의 공문서 위조죄에 대응하는 형량이 개시되어 있다.

영국	10년이하[183]	미국	주마다 다름
프랑스	3년이상[184]	중국	10년이하[185]
독일	10년이하[186]	일본	10년이하[187]

181) http://sc.scourt.go.kr/sc/krsc/criterion/criterion_12/officialdoc_01.jsp
182) 소송 취하를 위하여 남편 명의로 된 인감증명서를 위조하고 소송 취하서에 남편의 도장을 임의로 찍어 법원에 제출한 사건
183) Forgery and Counterfeiting Act 1981 제6조
184) 프랑스 형법 Article 695-23; https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D928E7D345495CB4765DB6A61BEBD8A3.tpdila18v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006138104&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20051213
185) 중국 형법 제224조; http://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm
186) 독일 형법 제267조
187) 일본 형법 제155조; http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&id=1960&re=02&vm=02

제2절 등록제도의 개선 방안

1. 서론

지금까지, 주요국가인 IP5와 우리나라의 등록제도에 대하여 살펴보았다. 공통적으로, 모든 국가에서는 산업재산권의 설정, 이전 등의 사항을 등록하기 위한 등록제도를 운영하고 있다. 등록에 대한 공신력은 인정되지 않으며, 등록서류에 대한 실체 심사는 이루어지지 않지만, 방식 심사는 이루어지고 있다. 다만, 등록에 발생하는 효력의 차이로 인하여, 등록서류에 대한 형식 심사에서 차이가 발생하고 있다.

등록에 어떤 효력을 인정할 것인지 여부는, 각국의 거래 현실에 따라 달라질 수밖에 없다.

한국과 일본은, 형체가 없는 산업재산권의 법적 안정성을 도모하기 위하여, 등록을 효력 발생 요건으로 규정하고 있다. 산업재산권이 법에 의하여 보호 또는 보장되어 안전하게 이루어지고 있는 상태, 즉 공중이 등록원부의 권위를 믿고 안심하게 행동할 수 있는 상태가 되도록 하기 위함이다. 즉, 한국과 일본은 산업재산권의 등록에 대하여 부분적 형식주의(또는, 등록제도의 이원화)를 취하고 있다.

특히, 한국에서 등록 의무자 등은, 본인 의사 확인을 위하여 인감증명서를 제출하여야 한다. 등록이 제3자 대항 요건인 통상 실시권의 등록에 대해서도, 등록 의무자 등은 인감증명서를 제출하여야 한다. 당사자가 외국인인 경우, 국적증명서가 제출되어야 하며, 국적증명서에 대한 공증이 필요하다.

이와 달리, 미국과 유럽에서는 특허권 등의 등록을 제3자 대항 요건으로 규정하고 있다. 즉, 미국과 유럽은 산업재산권의 등록에 대하여 의사주의를 취하고 있다. 당사자의 의사에 의하여 권리변동 등의 효력이 발생하기 때문에, 본인의사확인을 위한 서류 제출은 요구되지 않는다. 또한, 내국인과 외국인간에는 제출하는 서류의 차이가 없다.

완벽한 법적 안정성이 발휘되기 위해서는, 실체심사를 통한 공신력 인정이 필수적이다. 다만, 실체심사가 특허청에서 이루어진다면, 행정부인 특허청에 사법부의 권한을 인정하게 되므로 삼권분립에 위반되는 문제가 있다.

결국, 등록의 효력을 어떻게 할 것인지와, 본인 의사 확인을 어떻게 처리할 것인지에 따라, 절차 복잡성이 달라진다. 이하에서는, 등록 절차 간소화를 위한 개선방안들에 대하여 구체적으로 살

펴본다. 먼저, 현행 제도를 유지한 상태에서의 개선방안에 대하여 살펴보고, 등록령 개선방안과 법 개선방안을 순차적으로 살펴본다.



[그림 46] 개선방안 요약

2. 현행 제도를 유지한 상태에서의 개선방안

가. 국적증명서에 대하여 다양한 증명서류를 인정하는 방안

현행 제도에 따르면, 법인의 대표자는 6개월마다 공증인 앞에 출석하여 국적증명서에 대한 공증을 받아야 한다. 대표자가 직접 출석하여 국적증명서를 작성해야 하기 때문에, 비효율적이라는 지적이 많다.

한편, 각 국가가 발행하는 증명서류에서 살펴본 바와 같이, 각 국가의 정부기관에서는 상업 등기를 발행하고 있으며, 상업 등기에 관한 사항을 인터넷을 통해 확인할 수 있도록 하고 있다.

각 국가의 정부기관에서 제공하는 정보이므로, 법인의 대리인은 모니터에 출력된 화면을 인쇄해서 제출하는 것만으로도, 그 법인의 권리능력을 인정받을 수 있을 것이다. 또는, 인터넷으로 법인의 등기 사항을 검색하는 방법을 기재한 서면을 제출함으로써, 법인의 권리 능력과 대표권을 증명할 수 있을 것이다. 특허청은 제출된 서류에 기재된 정보를 이용하여 법인을 검색해봄으로써 실제 법인이 존재하는지를 확인할 수 있다.

미국과 영국에서는, 법인 명칭의 변동을 시간 순서로 게시하고 있으므로, 변경등록의 증명서류로도 이용될 수 있을 것이다.

이하에서는, 인터넷으로 상업 등기를 검색하는 방법과 그 예를 살펴본다.

일 예로, 미국에서는 U.S. Securities and Exchange Commission이 상업 등기를 공중에 공개하고 있다.[188] 아래의 그림에 도시된 것처럼 'apple inc' 라는 회사를 검색하면, 회사 명칭, 회사 종류와 주소, 이름 변동 사항을 확인할 수 있다.



[그림 47] 미국의 인터넷 등기 확인

188) https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html

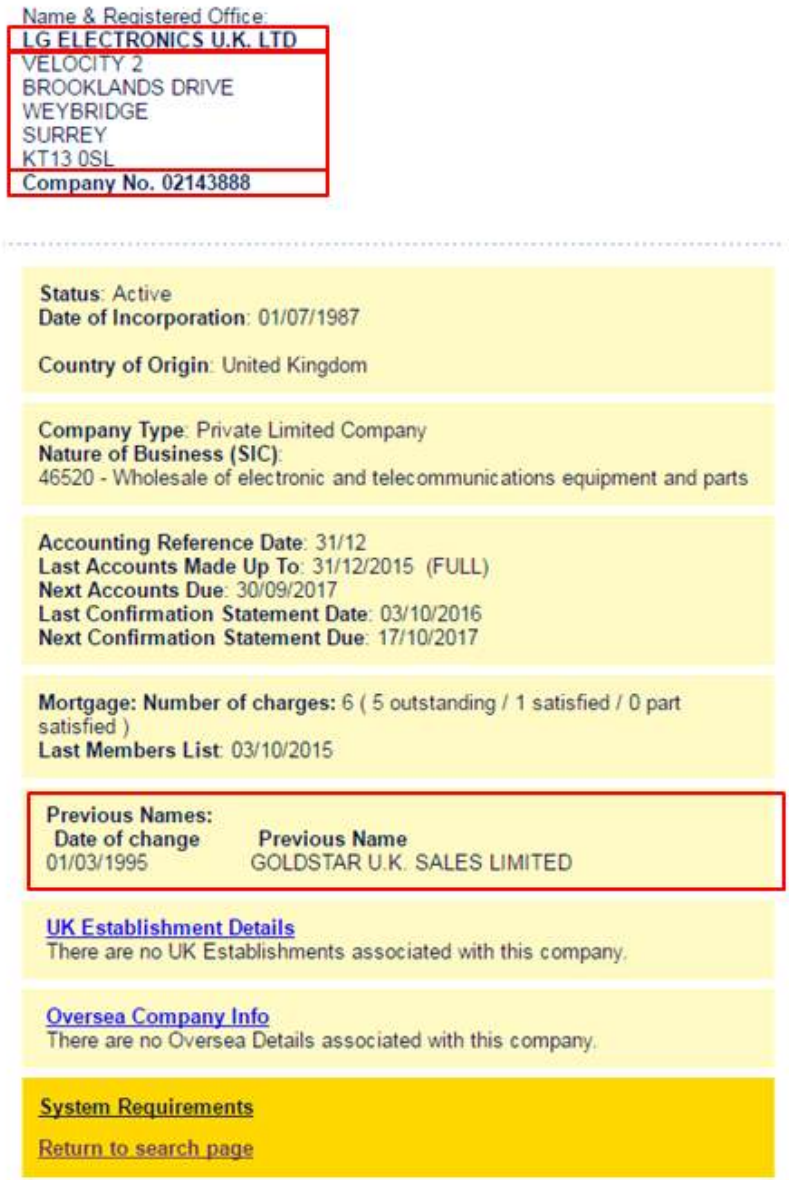
다른 예를 들어, 중국에서는 Administration for industry & Commerce가 상업등기(또는, 영업집조)와 관련된 사항을 공개하고 있다.[189] 아래의 그림에 도시된 것처럼 '三星財産'(삼성화재) 라는 회사를 검색하면, 회사 명칭, 주소, 대표자명, 영업상태 등을 확인할 수 있다.



[그림 48] 중국의 인터넷 등기 확인

189) http://www.saic.gov.cn/ywbl/zxcx/djqyxxcx/index.html

다른 예를 들어, 영국에서는 Companies House가 상업 등기와 관련된 사항을 공개하고 있다.[190] 아래의 그림에 도시된 것처럼 'lg electronics' 라는 회사를 검색하면, 회사 명칭, 주소, 영업 상태, 국적, 이름 변동 사항 등을 확인할 수 있다.



[그림 49] 영국의 인터넷 등기 확인

독일과 프랑스 등에서도 상업 등기를 확인할 수 있는 홈 페이지가 마련되어 있으나, 정보를 확인하기 위해서는 회원 가입이 필요하다.

190) http://wck2.companieshouse.gov.uk/

나. 법인 대표자와 관련된 개선방안

법인의 대표자는 등록사항이 아니므로, 대표자의 변경은 등록과 무관하다. 그럼에도, 법인의 권리가 이전되거나 법인의 권리에 실시권 등이 설정되는 경우, 등록 의무자로서 서명 또는 날인할 수 있는 자격은 법인의 대표자에게만 인정되고 있다. 이에 따라, 특허청은 법인을 대표해서 서명할 권한이 있다는 사실을 확인할 수 있는 증명서류를 요구하고 있다.

내국인의 경우, 법인등기에 대표자의 대표권한이 기재되어 있어 문제되지 않지만, 외국인의 경우, 그러한 기재가 없어 문제된다. 실무적으로는, “양도증에 서명한 자가 법인을 대표할 정당한 권한이 있는 자이다”라고 기재된 국적증명서를 제출함으로써, 법인의 국적과 법인에 관한 사항을 증명하고 있다.

한편, 특허권 등에 관한 계약은 대표가 아닌 임원이나 팀장과 같은 실무자 선에서 이루어지고 있다. 계약 당사자가 법인이더라도 그 계약을 실제 수행하는 사람은 계약에 대한 권한을 가진 사람이면 족하며, 법률은 계약 수행자를 특정인으로 강제할 수 없다. 그럼에도 불구하고, 현재의 등록제도는 특허권 등에 관한 계약을 대표자에게 강제하는 문제가 있다.

나아가, 외국 법인의 경우 국적증명서를 제출하게 되는데, 국적증명서에 대한 공증은 국적증명서에 서명한 사람이 본인이 맞다는 것에 대한 증명일 뿐이며, 그 사람이 실제로 법인을 대표할 정당한 권한이 있는지를 증명하지 않는다. 실제 그러한 법인이 존재하고 있는지에 대한 증명도 이루어지지 않는다. 즉, 특정 법인이 실제로 존재하는지, 상기 특정 법인의 진정한 대표가 누구인지 증명된바가 없음에도, 국적증명서에 기재된 자연인을 상기 특정 법인의 대표로 취급하는 문제가 있다.

상술한 문제들을 해결하기 위한 방안으로, 법인의 대표를 증명해야 할 사항에서 제외하는 방안이 있다. 특허청은 계약에 관한 진정한 책임자가 누구인지를 심사하지 않고, 법인의 권리능력만을 심사하는 방안이다. 특허청은 합리적인 의심이 드는 경우, 계약서 등에 서명을 한 자가 계약에 관한 권한이 있는 자인지를 문의하거나, 보정을 명하는 것으로 족하다.

완전히 다른 방안으로, 등록령에 법인을 대표하여 계약 등을 수행할 수 있는 자를 규정하는 방안이 있다. 현재의 등록령만으로는 등록 신청인은 법인의 대표자가 누구인지를 증명할 필요가 없기 때문이다.

구체적으로, 등록령 제22조 제1항 제5호는 신청인이 외국인인 경우에는 국적을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여야 한다고 규정하고 있고, 제6호는 신청인이 외국법인인 경우에는 법인임을 증명하는 서류를 첨부하여 한다고 규정하고 있다. 미국 법인은 미국 각 주에서 발행되고 있는 법인 증명 서류를 제출하면 상기 제5호와 제6호의 규정을 모두 만족시킬 수 있다. 법인 증명 서류에는 법인의 권리 능력과 함께 법인의 소재지, 즉 국적이 증명되기 때문이다. 하지만, 상기 법인 증명 서류에는 법인의 대표자가 누구인지는 기재되어 있지 않으며, 특허청장이 상기 법인 증명 서류를 반려하거나 보정 명령을 내릴 법적 근거가 존재하지 않는다.

따라서, 계약에 관한 권한을 가진 자를 증명하도록, 등록령의 법적 근거를 마련하고, 등록 신청인이 그 권한이 있음을 증명하는 방안이 있을 수 있다.

다. 등록 신청자의 특허청 방문시 제출서류를 완화하는 방안

인감증명서 또는 본인서명사실 확인서를 제출하도록 하고 있는 것은 본인의 진정한 의사를 확인하기 위한 것이다. 당사자가 신분증을 소지한 상태로 특허청에 등록 원인을 증명하는 서류를 직접 제출하는 경우, 본인 의사가 특허청에 현출된 것이므로, 인감증명서의 제출을 생략할 수 있어야 한다.

당사자가 특허청에 직접 방문시 본인 의사 확인을 구두나 선언서 작성으로 대체할 수 있도록, 등록령을 개정하는 것을 제안한다. 단, 직접 방문에 대한 증명이 가능하도록 시스템을 구축할 필요가 있다.

예를 들어, 특허청은 은행에서 구비하고 있는 시스템을 구축할 수 있다. 아래의 [그림 50]과 같은, 신분증 스캐너로 본인의 신분증을 스캔함으로써 본인 확인이 이루어지고, 당사자는 등록과 담당자가 지켜보는 가운데 신청서를 작성함으로써, 본인 의사 확인이 이루어질 수 있다.



[그림 50] 신분증 스캐너

라. 특허청에 제출되는 공문서에 대한 위조죄의 양형기준을 강화하는 방안

등록에 공신력이 인정되지 않지만, 형식주의를 취하고 있는 우리나라에서는 행정청의 행정행위에 대한 신뢰도가 높은 편이다. 등록되어 있다면, 등록원부에 기재된 사항대로 권리가 실제 존재하는 것으로 취급되고 있다. 이에 따라, 제3자는 인감을 위조하거나, 인감증명서 또는 계약서를 위조함으로써, 타인의 산업재산권을 자신의 권리로 이전시키거나, 자신에게 실시권을 설정하고, 등록된 권리를 이용하여 각종 사기를 저지를 수 있다. 위조된 공문서에 의하여 거짓된 권리가 발생하는 경우, 등록원부는 거짓된 권리에 대하여 유효한 근거자료로써 사기에 이용되게 된다. 등록원부를 신뢰한 선의의 피해자가 발생하는 것이 원천적으로 방지되도록, 특허청에 제출되는 공문서의 위조죄에 대해서는, 그 양형기준을 강화할 필요가 있다.

현재, 공문서범죄 양형기준에 따르면, 비영업적 비조직적으로 공문서를 위조하고 위조된 문서를 행사한 경우, 가중유형에 해당하여 최소 1년6개월에서 최대3년의 형량이 선고된다. 그 가치가 수천억원에 달하는 특허권을 공문서를 위조하여 편취할 수 있다면, 최대 3년이라는 형량은 비교적 가볍다고 볼 수 있다. 물론, 위조된 공문서를 이용하여 경제적 수익을 취하는 경우, 사기 등의 다른 형벌이 가중적으로 적용될 수 있지만, 공적장부인 등록원부가 다른 범죄에 악용되는 것을 원천적으로 봉쇄할 필요가 있다.

3. 등록령 개선방안

가. 전자서명 활용

2014년 특허청에서 발행한 대리인 유무별 전자출원건수의 통계 자료를 참조하면, 전체출원에 대한 전자출원율은 96%에 달한다. 대리인을 통하지 않고 직접출원한 경우의 전자출원율은 77.8%로 비교적 높은 편이다. 전자출원을 하고 있다는 것은, 공인인증기관에서 발급받은 공인인증서를

등록하여 사용하고 있으며, 전자문서를 특허청에 온라인으로 제출하고 있다는 것을 의미한다.

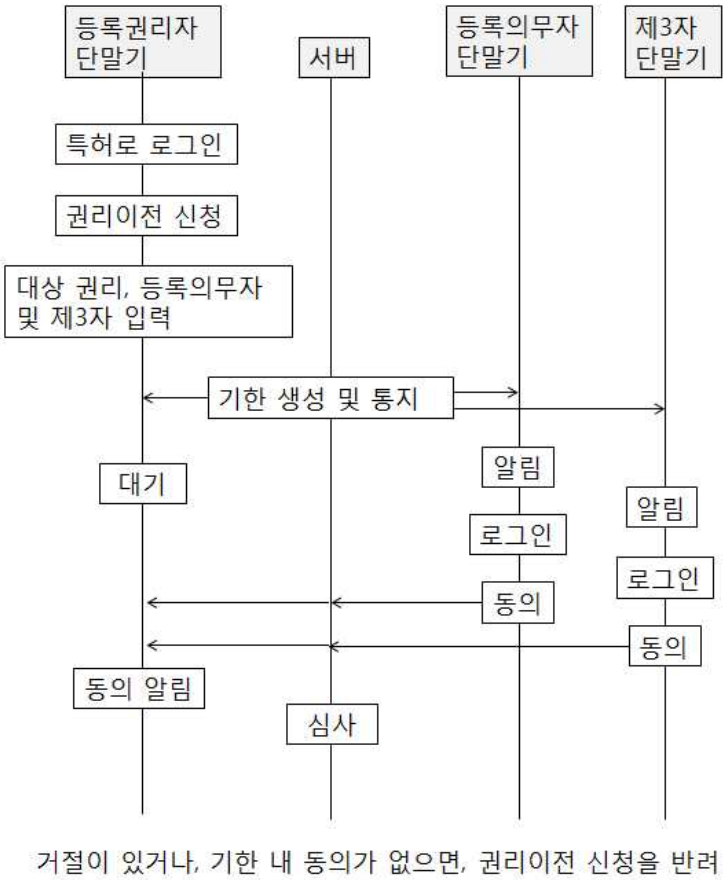
전자서명법 제3조는 다른 법령에서 문서 또는 서면에 서명, 서명날인 또는 기명날인을 요하는 경우 전자문서에 공인전자서명이 있는 때에는 이를 충족한 것으로 본다고 규정하고 있으며, 동법 제18조의2는 다른 법률에서 공인인증서를 이용하여 본인임을 확인하는 것을 제한 또는 배제하고 있지 아니한 경우에는 이 법의 규정에 따라 공인인증기관이 발급한 공인인증서에 의하여 본인임을 확인할 수 있다.

특허법 등에서 공인인증서를 배제하고 있지 아니한바, 공인인증서를 이용한 전자서명으로 인감증명서 제출을 생략하는 방안이 있을 수 있다.

예를 들어, 질권이 설정된 특허권에 대하여 실시권을 설정하는 경우, 등록 의무자인 특허권자와 제3자인 질권자는 인감증명서를 제출하여야 한다. 아래의 그림에 도시된 것과 같이, 전자서명 시스템이 구축된다면, 특허권자와 질권자는 자신의 공인인증서를 이용하여 전자서명함으로써 인감증명서의 제출을 생략할 수 있다.

등록 권리자가 등록 신청을 하면, 시스템은 등록 의무자 및/또는 제3자에게 알림을 전송하고, 등록 의무자 및/또는 제3자는 자신의 컴퓨터나 스마트폰을 이용하여 상기 등록 신청에 대한 전자서명을 수행할 수 있다. 전자서명 시스템은, 지정된 기한 내에 모든 동의가 접수되면, 본인 의사는 확인된 것으로 취급하고, 지정된 기한 내에 적어도 일부로부터 거절이 접수되거나 동의가 접수되지 않은 경우 본인 의사는 확인되지 않은 것으로 취급한다. 전자서명 시스템은 본인 의사가 확인되지 않는 경우 자동으로 보정 명령을 생성하여 등록 권리자에게 통지하게 된다.

이러한 전자서명 시스템이 개발된다면, 등록령 제22조제1항제7호에 새로운 다목이 추가되어야 할 것으로 생각된다.



[그림 51] 전자서명 시스템

나. 스마트폰을 활용하는 방안

최근 은행 방문없이 스마트폰으로 본인 확인을 하는 시범서비스가 개시되었다. 이 서비스에 따르면, 은행 서비스를 이용할 당사자는 스마트폰으로 본인 확인을 할 수 있다. 종래에는 은행에 직접 방문하여 신분증을 제시하여야만 했다.

본인 확인을 하는 방법은 아래의 [그림 10]과 같다. 먼저, 등록의무자 등은 고객번호를 이용하여 특허로에 로그인을 한 후, 애플리케이션(또는, 신분증 진위 확인 프로그램)을 이용한 본인 확인 서비스를 가입하기 위한 가입신청서를 작성한다. 이때, 공인인증, 휴대폰인증, I-PIN 중 어느 하나를 이용하여 본인 확인을 수행하며, 등록의무자 등은 본인 확인을 위한 보안키를 생성한다.



[그림 52] 스마트폰을 이용한 본인 확인

이후, 특허청에 본인 확인을 수행하여야 하는 경우, 스마트폰의 애플리케이션을 실행하여, 자신의 신분증을 촬영하고, 생성된 보안키를 입력함으로써 본인 확인을 완료할 수 있다. 이러한 본인 확인은 특허청에 의하여 전자적으로 이루어지거나, 제3의 인증 업체에 의하여 이루어질 수 있다.

상기 본인 확인 서비스는 등록의무자 등이 이용할 수 있다. 예를 들어, 이해관계인은 신분증 진위확인 프로그램을 스마트폰에 설치한 후 신분증을 촬영해 특허청에 전송하면, 특허청은 고객정보를 신분증 발급기관에 보내 진위여부를 확인할 수 있다. 나아가, 이해관계인은 애플리케이션을 이용하여 동의서 등을 작성하거나, 작성된 동의서를 촬영하여 특허청으로 전송할 수 있다.

애플리케이션에 의하여 본인 확인이 완료된 경우에는, 당사자가 특허청에 직접 방문한 것과 같은 효과를 인정할 수 있다. 왜냐하면, 신분증이 실시간으로 촬영되어 보안키에 의하여 인증된 것이기 때문에, 특허청 담당자가 본인을 확인한 것과 동일한 결과가 발생하기 때문이다.

등록의무자 등은 본인 확인 서비스에 한번만 가입하면, 자신의 신분증을 촬영함으로써 인감증명서 제출을 생략할 수 있게 된다.

다. 통상실시권에 관한 등록시 제출서류를 완화하는 방안

효력 발생 요건에 해당하는 특허권 또는 전용실시권에 관한 등록은 등록에 관한 책임이 특허청에게 있다고 볼 수 있으므로, 등록 신청인의 권리 능력과 자격에 대한 심사가 이루어져야 한다. 전용실시권자는 전용실시권이 발생하였음을 등록원부를 이용하여 증명할 수 있다. 등록원부의 기

재에 의하여 전용실시권의 효력이 발생했기 때문이다.

이와 달리 통상실시권에 관한 사항은 계약에 의하여 발생하며, 등록은 후순위 권리자 등에 대한 대항효를 발생시킬 뿐이다. 통상실시권에 관한 사항의 경우, 등록은 계약의 효력에 어떠한 영향도 미치지 않는다. 예를 들어, 통상실시권자는 통상실시권이 발생하였음을 등록원부를 이용하여 증명할 수 없다. 등록원부는 증거가 될 수 없으며, 법인 A는 계약서를 이용하여 자신이 진정한 통상실시권자임을 주장해야 한다.

이처럼, 통상실시권에 대해서는 의사주의를 취하고 있기 때문에, 제3자나 등록 의무자에게 불측의 손해가 발생할 우려가 없다. 따라서, 통상실시권에 관한 사항을 등록하는 경우에는 본인 의사 확인의 절차를 생략하여도 법적 안정성에 문제가 발생하지 않으며, 절차가 간소화될 수 있다. 즉, 통상실시권에 관한 사항을 등록하는 경우에는 인감증명서의 제출을 생략할 수 있는 것으로 규정하는 방안이 있다.

라. 등록령 제22조제1항제7호(인감증명서)를 삭제하는 방안

일본에서는 내국인과 외국인 간에 제출해야 하는 서류에 차이가 없다. 등록의무자인 경우에도 본인 의사를 확인시키기 위한 별도의 서류 제출이 요구되지 않는다. 등록신청은 등록의무자와 등록권리자가 공동으로 신청하거나, 등록의무자의 동의가 있는 경우에 한하여 등록권리자가 단독으로 신청할 수 있다는 점에서, 본인 의사를 증명해야 하는 별도의 서류를 제출하는 것은 본인 의사를 중복으로 확인하는 문제가 있다.

등록의무자의 서명이나 인감이 위조될 우려가 있기에, 등록의무자의 인감증명서 제출은 등록의무자를 보호하는 방안이 될 수는 있다. 허나, (A) 인감증명서의 위조도 충분히 가능하며 실제로 많이 발생하고 있다는 점, (B) 서명 공증의 경우 그 진정 성립을 확인하기가 매우 어렵다는 점. (C) 인감증명제도가 있는 한국과 일본 중에서 한국만 인감증명서의 제출을 요구한다는 점에서, 인감증명서 제출로 발생하는 비용에 비해 실익이 크지 않다고 판단된다.

따라서, 본인 의사를 확인하는 등록령 제22조제1항제7호를 삭제함으로써, 절차를 간소화하는 방안이 있다.

4. 법 개선방안

가. 서론

특허권 및 전용실시권의 등록에 대하여 형식주의를 취하고 있는 산업재산권법을 미국이나 유

럽처럼 의사주의로 변경하는 방안에 대하여 살펴본다.

나. 형식주의의 장점

등록이 대항요건이라면, 우선순위를 정하는 효과가 발생하는 것에 불과하기 때문에, 서류에 대한 법적 책임은 서류 제출자에게 있으며, 특허청에 제출해야 하는 서류는 간소화된다. 특허청은 실재하는 권리에 대한 등록 요청인지, 기존에 등록된 사항과 모순되는 것은 없는지, 등록 의무자가 일부 누락되지는 않는지와 같이, 매우 형식적인 사항만 심사하면 된다.

이 경우, 실체적 권리와 일치하지 않는 등록들이 계속해서 증가하게 될 우려가 있으며, 이는 원부의 신뢰성을 떨어뜨리는 주요 원인이 된다. 특허 등의 통계는 원부에 기재된 사항으로 이루어지는데, 잘못된 등록은 통계의 오차를 증가시키게 된다. 그에 따라, 공중에 불측의 손해가 발생할 수 있다.

등록이 성립요건이라면, 특허청은 권리를 발생시키는 것에 대한 책임이 있으며, 등록 신청인에 대한 권리 능력, 절차 능력 등이 엄격히 심사되어야 한다. 이에 따라 권리 능력 등을 확인하기 위한 국적 증명서 등의 서류가 추가적으로 제출되어야 하며, 등록 신청을 준비하는 절차가 상대적으로 복잡해진다. 다만, 실체적 권리와 일치하지 않는 등록이 발생할 확률이 줄어들기 때문에, 원부의 법적 안정성이 강화되는 장점이 있다.

나아가, 인감증명서의 위조는 다소 어렵기 때문에, 위조에 의하여 자신의 권리가 타인에게 이전될 위험이 적다. 의사주의보다 형식주의를 취하는 경우, 법적 안정성이 상대적으로 높다고 볼 수 있다.

다. 형식주의의 문제점

형식주의 하에서는 등록제도가 급변하는 시장의 상황을 빠르게 반영하지 못하는 문제가 있다.

최근 특허주식시장을 포함한 IP 금융이 활발하게 전개되고 있다. 전 세계적으로 특허유동화증권(PBS), 특허자산지수(Patent Index) 등 다양한 IP 금융기법이 개발되고 있다. 2014년 미국 시카고에서는 특허주식시장이 개설되었으며, 이와 관련한 많은 연구가 활발히 이루어지고 있다. 중국은 지난해 6월 광저우 주식거래소에서 IP 거래서비스를 출시하였으며, 우리나라도 창조경제 시대를 맞아 IP 금융활성화에 적극 박차를 가하고 있으며, IP 담보대출 확산과 함께 IP 가치평가도구 개발 등 IP 금융인프라에 대한 투자를 확대하고 있다.

IP 금융의 일 예로, 특허주식시장은 특허권자가 ULR(주식)을 발행한 이후 거래소인 IPXI를 통해 매매·유통되고, 공모가는 IP 가치평가로 결정되며, 거래가격은 주식과 같이 시장에서 결정된다. 구매자는 ULR 실시권이나 매매차익을 가진다.

특허주식시장이 활성화되기 위해서는 매도 요청 및 매수 승인만으로도 매매가 이루어질 수 있는 환경이 갖추어져야 하는데, 등록주의 하에서 상기 매매는 성립요건 위반이므로 허용될 수 없는 문제가 있다.

질권이 설정된다고 하여도, 권리의 이전에 질권자의 인감증명서가 포함된 동의서가 특허청에 제출되어야 하므로, 권리이전은 간단히 이루어질 수 없는 문제가 있다.

공신력은 인정되지 않기 때문에, 등록으로 발생한 권리가 실질적인 법률관계와 불일치 할 수 있다. 결국 실질적인 법률관계의 존부는 사법부의 판단에 의하여 결정되며, 이러한 문제는 의사주의를 취하는 경우와 크게 다르지 않다. 절차를 복잡하게 하는 만큼 법적 안정성이 증대되느냐 하는 문제에 대해서는 사람마다 다른 평가가 있을 수 있으며, 그 평가에 따라 형식주의에 대한 평가가 달라지게 된다.

라. 형식주의를 의사주의로 변경하는 방안

일본과 중국을 제외한 나머지 국가들처럼, 등록에 대한 권리변동의 효력을 대항효로 변경하는 방안이 있다. 이 방안은, 특허권이라는 권리에 한하여 특허청의 등록이라는 행정행위에 의해서 창설적으로 발생하는 것으로 규정하되, 특허권의 이전 또는 특허권으로부터 파생된 권리에 대해서는 사적자치의 영역에 맡기는 방안이다.

특허권으로부터 파생되는 권리는 사인간의 계약에 의존할 수밖에 없다. 권리 변동의 효력이 등록에 의해 발생하더라도, 실제 어떤한 효력이 발생하는지는 계약서에 기재된 사항에 의해 결정되기 때문이다. 이와 관련하여, 최근 대법원은. 전용실시권의 계약기간이 [등록원부에 기재된 사항]과 [계약서에 기재된 사항]이 충돌한 경우에서 [계약서에 기재된 사항]을 기준으로 계약기간을 결정한바 있다.[191] 해당 판례에서, 대법원은 특허등록원부 상에는 전용실시권 존속기간이 만료되었으나, '전용사용승인계약'의 계약서 상 설정기간은 만료되지 않은 경우 계약서의 기재를 우선시하여 실시권자의 권리를 인정하였다.

또한, 등록주의 하에서는 매우 빠르게 변화하는 거래 환경을 반영할 수 없는 문제가 있다. 현

191) 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728

재 특허법에서는 특허권, 전용실시권, 통상실시권 또는 이들에 대한 질권만을 규정하고 있기 때문에, IP 금융에서 새로운 상품(또는 권리)이 개발되는 경우 이러한 권리는 등록원부에 기재될 수 없는 문제가 있다. 의사주의를 취하고 있는 미국에서는 다양한 사항들을 assignment로 등록할 수 있도록 조치하고 있다.

다만, 의사주의로 법 제도를 개선하기 위해서는 각종 법령이 개정되어야 하므로, 많은 사람들의 공감대가 형성되어야만 한다.

마. 형식주의를 취하고 있는 등록에 공신력을 인정하는 방안

형식주의가 추구하는 이상향은 바로 등록에 공신력을 인정하는 것이다. 지난 4월 5일 대법원은 부동산등기에 공신력을 부여하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다. 등기의 공신력이 인정되면 1960년 부동산등기제도 도입 이후 58년만에 대대적인 변화가 예상된다.

그동안 우리나라는 부동산등기의 공신력을 인정한다는 명문의 규정을 두지 않았고, 학설과 판례도 이를 인정하지 않았다. 그러나 부동산거래의 대폭적인 증가와 다양한 부동산 금융상품의 등장, 정보처리 및 통신기술의 발달 등은 부동산등기의 공신력인정에 관한 필요성을 대두시켰다. 오늘날 부동산등기에 대한 공신력의 인정은 거래의 안전은 물론이고, 부동산금융의 활성화 또는 부동산규범의 국제화를 위해 갖추어야 할 필수적 요건이 되어가고 있다. 부동산등기의 온라인신청과 부동산거래의 국제화 등의 현실을 고려할 때 이제는 부동산등기의 공신력을 인정하여 부동산거래의 안전을 도모하고, 선의의 피해자를 방지하는 것이 바람직한 정책방향이라 할 수 있다.

등기에 공신력을 부여하기 위해서는 무엇보다 우선 등기원인증서의 공증이 필요하다고 본다. 부동산등기의 공신력 인정은 등기원인증서의 공증제도의 도입과 함께 추진되어 입법으로 명문화한다면 거래안전이라는 동적안전과 진정한 권리자보호라는 정적안전 모두를 보호할 수 있는 합리적 부여방안이 될 수 있다.

이를 위해 논의되는 것이 등기원인증서의 공증제도와 등기관의 실질적 심사권 등과 같은 사전적 조치와 공신력을 인정함으로써 권리를 잃은 진정한 권리자에 대한 국가배상책임, 권원보험 과 같은 사후조치 등이다. 따라서 부동산등기의 공신력을 인정하기 위해서는 부실등기 방지를 위한 여러 가지 방안을 강구한 후에 공신력을 인정하는 것이 합리적일 것이다.

우리나라의 민법은 등기를 물권변동의 성립요건으로 규정하고 있고, 국가가 공적 장부로서 등기부를 관리하고 있으므로 등기부에 공신력을 인정하는 것이 이상적이다.

마찬가지로, 산업재산권의 등록에 대하여 공신력을 인정하는 방안이 있을 수 있다. 산업재산 거래의 대폭적인 증가와 다양한 산업재산권 금융상품의 등장, 정보처리 및 통신기술의 발달 등은 산업재산권 등록의 공신력인정에 관한 필요성을 대두시키고 있다.

등록을 수행하는 특허청 담당자에게 실질적 심사권을 인정하고, 등록의 원인이 되는 서류에 대한 공증을 요청한다면, 부실등록을 방지할 수 있다. 사후적으로는, 국가배상책임을 인정하거나 보험 제도를 마련함으로써, 진정한 권리자를 보호할 수 있다.

특허청의 심사권은 심사범위에 따라 형식적 심사주의와 실질적 심사주의로 나뉜다. 형식적 심사주의는 등록 절차상의 적법성 여부만을 심사하는 것이고, 실질적 심사주의는 절차상의 적법성 이외에 등록 신청의 실질적 이유 내지 원인의 존부와 효력까지도 심사케 하는 입법주의를 말한다. 현재, 특허권 등의 등록령에서는 본인 확인뿐만 아니라 본인 의사 확인을 수행하고 있으며, 공동신청주의를 취하고 있으므로, 상당한 수준의 실질적 심사를 수행하고 있는 상황이다.

내국인에 대해서는 인감증명서를 통해 본인의 의사를 확인하고 있다는 점, 외국인에 대해서는 공증된 서류의 제출을 요구하고 있다는 점에서 실질적 심사에 버금가는 심사가 이루어지고 있다고 볼 수 있다. 또한, 산업재산권의 모든 권리는 등록원부에 의해서 관리되고 있고, 그 권리는 유한하기 때문에, 실체적 권리에 반하는 등록은 거의 존재하지 않는다. 따라서, 등록에 대한 공신력을 인정하고, 거래의 안정을 보호하는 것도 하나의 개선방안이 될 수 있다.

독일은 산업재산권의 변동에 대해서는 의사주의를 취하고 있지만, 부동산의 변동에 대해서는 성립요건주의를 취하면서, 물권 행위의 독자성(Trennungsprinzip) 및 등기의 공신력을 인정하고 있다. 부동산에 관한 소유권이전합의(Auflassung)는 부동산등기법(Grundbuchordnung:GBO) 제20조 및 제29조가 정한 등기절차에 따라 등기소에서 공정증서에 의한 증명을 필하도록 하고 있다. 또한 채권계약도 물권적 합의와 마찬가지로 공정증서로 이루어지도록 규정되어 있다. 결과적으로 부동산 소유권 이전에 관하여는 채권행위와 물권적 합의 모두 공정증서의 작성이 필요하다. 독일은 공정증서의 작성이건 사서증서 인증방식이건 공증인의 확인절차를 반드시 거치기 때문에 이 과정을 통하여 물권적 합의의 진정성이 확보되게 된다. 따라서 등기관은 형식적 심사권만을 가지고, 등기의 신청에 있어서는 공동신청을 요구하지 않고 단독신청주의를 취하고 있다. 이러한 독일의 제도는 산업재산권의 등록에 공신력을 인정하는 개선방안의 좋은 참고가 될 수 있을 것이다.

다만, 공신력을 인정하는데에는 다음과 같은 문제가 있다. 첫째, 무체물인 산업재산권을 사적

자치의 영역으로 취급하고 있는 세계적인 추세에 반한다. 둘째, 사법부 소속인 등기소와 달리, 행정부 소속인 특허청이 사인간의 권리관계에 관한 실체적 존재 유무를 심사하고 판단하는 것이 삼권분립에 반할 수 있다.

5. 통상실시권의 당연 대항제도

특허권자는 자신의 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있으며, 통상실시권자는 설정행위로 정한 범위안에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다.[192] 또한 통상실시권자는 자신의 통상실시권을 등록할 수 있으며 그 등록후에는 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이 발생한다.[193] 즉 통상실시권의 등록시 그 이후에 특허권 또는 전용실시권의 이전 또는 새로운 전용실시권의 설정 등록이 있다고 하더라도 통상실시권자는 신특허권자 또는 신전용실시권자에 대항하여 자신의 통상실시권을 주장할 수 있다. 이것은 통상실시권의 채권성으로 인하여 통상실시권자의 법적 지위가 불안정하기 때문에 등록을 요건으로 통상실시권자에게 신특허권자 또는 신전용실시권자에게 대항하여 자신의 통상실시권을 주장할 수 있도록 보호수단을 마련한 것이다.[194]

그러나 최근 우리나라와 마찬가지로 등록대항제도를 취하고 있던 일본은 첫째, 고도화된 기술수준을 배경으로 복수 기업들간에 기술의 상호이용 또는 개발이 이루어지고 있는 현 상황에서, 기업이 안정적으로 개발활동을 진행할 수 있도록 타사의 발명기술을 실시하는 약정통상실시권에 대한 안정적 보호가 요구되고 둘째, 직무발명, 선사용등에서 인정되고 있는 법정통상실시권에 대하여는 등록이 없어도 제3자에 대한 대항력이 인정되므로(일본 개정전특허법 제99조 제2항), 약정통상실시권에 대하여 동일한 대항력을 부여하더라도 큰 문제는 되지 않는다는 점 등을 근거로 등록대항제도를 폐지하고 당연대항제도를 도입하였다.[195] 일본은 당연대항제도의 도입으로 통상실시권자의 지위를 강화하였으며, 기업은 보다 안정적으로 기술개발 및 실시사업을 수행할 수 있게 되었다. 그러나 이러한 당연대항제도는 필연적으로 특허권을 제한할 수밖에 없으므로 신중히 검토할 필요가 있다.

다수의 특허권에 대하여 라이선스계약이 체결되어 최종 제품에 이르거나 기술개발이 이루어지는 경우가 많지만, 실제 통상실시권 등록제도는 거의 이용되고 있지 않기 때문에 등록대항제도하에서는 라이선스의 대상으로 된 특허권이 하나라도 양도된다면 기업이 사업을 중단해야할 위험이 발생한다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 개정전 일본 특허법은 당연대항제도를 도입하여

192) 특허법 제102조
193) 특허법 제118조
194) 정상조 박성수 공편, 특허법 주해 I(초판) , 박영사, 2010, 1312면.
195) 飯塚草地, “當然對抗制度”, ジュリスト 1437호 , 2012, 74면

미 등록의 통상실시권자을 보호함으로써 기업이 안정적으로 사업 및 개발활동을 진행할 수 있도록 하였다.

우리나라의 현행 특허법도 등록대항제도를 취하고 있으나, 실제 통상실시권이 등록되는 경우는 매우 미미하다. 특허청의 통계에 따르면 2012. 12. 31. 기준으로 통상실시권의 등록건수는 불과 121건에 불과하다. 뿐만 아니라 현행 특허법상 미등록 통상실시권자에 대한 별도의 보호조치도 없는 실정이다. 따라서 일본의 경우와 통상실시권의 설정에 대한 기업환경과 등록실태가 유사한 우리나라의 경우에도 위 등록대항제도의 문제점이 발생할 수 있으며, 기업의 안정적인 사업 및 개발활동을 위하여 당연대항제도를 도입할 필요성이 있다고 생각된다. 등록대항제도가 세계적으로 독특한 제도이며 국제적인 조화라는 관점에서도 필요하다고 보여진다.

제3절 공증과 관련된 개선 방안

등록원인 서류는 원본을 제출하여야 한다. 그러나 서류 원본 제출이 불가능한 경우, 공증인의 공증을 받은 사본이 제출될 수 있다. 공증을 받은 사본은 원본과 동일하게 취급된다. 또한, 법인 국적증명서에 공증이 있는 경우, 법인의 국적과 법인에 관한 사항을 증명하고 있는 것으로 인정된다. 인감증명제도가 없는 외국인의 경우 서명을 공증하는 방법도 인정된다.

공증에 대한 특허청의 심사는 다음과 같이 이루어진다: ① 등록의무자가 자연인인 경우, 권리처분 문서(양도증 등, 이하 '양도증')에 서명한 자가 권리자와 동일인임이 증명되어야 한다; ② 등록의무자가 법인인 경우 ㈀그 법인이 현존하는 법인인지의 사실, ㈁양도증에 서명한 자가 그 법인을 대표해서 서명할 권한이 있다는 사실이 확인되어야 한다. 다만 서명할 수 있는 권한의 확인은 '대표자(representative)'와 같은 직함으로 인정할 수 있다; 그리고, ③ 양도증 자체는 반드시 공증될 필요가 없으나, 양도증이 공증된 서류가 아닐 경우에는 양도증 상의 서명이 국적증명서 등에도 기재되고 그 서명이 일치하여야 한다.[196]

공증은 '공정증서의 작성'과 '사서증서의 인증' 두 가지로 이루어진다. 일반적으로 등록과 관련하여 제출되는 서류에는 사서증서의 인증이 수행된다. 국가기관에서 발행된 공문서에 대한 공증은 이루어질 수 없다는 것이 실무이다.

사서증서 인증은 사서증서의 진정 성립을 증명하기 위한 공증을 의미하며, 진정 성립은 문서

196) 등록심사 지침 제9호

가 작성자의 의사에 따라 진실로 작성되었고, 작성자의 의사와 무관하게 다른 사람에 의해 위조되거나 변조되지 않았다는 것을 의미한다. 사서증서를 인증 받으면 그 증서의 진정 성립이 증명되므로 강력한 증거로 사용될 수 있다.

사서증서 인증은 문서에 서명한 당사자가 본인임을 증명하는 것으로 제한된다.

예를 들어, 법인 A의 법인국적증명서가 대표자 B의 이름으로 작성된 후, 상기 법인국적증명서에 대한 사서증서 인증이 이루어질 수 있다. 이때, 공증인이 공증하는 것은 상기 법인국적증명서에 사인을 한 당사자가 대표자 B가 맞다는 것으로 제한된다. 즉, 법인 A가 실제로 존재하는지 여부, 법인 A의 대표자가 진정 B인지 여부에 대해서는 증명이 이루어지지 않는다.

공증에 의하면 서명한 자가 누구인지는 증명될 수 있지만, 서명한 서류의 내용이 진실한지는 증명되지 않는다. 다시 말해, 등록의무자가 법인인 경우, ㈀그 법인이 현존하는 법인인지의 사실, 및 ㈁양도증에 서명한 자가 그 법인을 대표해서 서명할 권한이 있다는 사실이 확인되어야 함에도 불구하고, 공증으로는 해당 사실이 확인될 수 없다. 그럼에도, 서명에 대한 공증만으로, 해당 서류의 진정성마저 증명되는 것으로 취급되고 있어 문제된다.

내국인에게도 외국인과 같은 정도의 공증을 인정하거나, 내국인과의 공평성상 외국인에게 제공되는 공증의 혜택을 취소할 필요가 있다. 특히, 내국인과 외국인의 제출서류에 차이가 있는 국가는 한국뿐이며, 내외국인평등의 원칙에 반하는 문제가 있다.

한국 이외에 공증을 요구하고 있는 국가로 중국과 일본이 있다. 중국과 일본은, 사서증서 인증을 요구하는 것이 아니라, 사본이 제출되는 경우에 그 사본이 원본과 동일함을 증명하는 원본대조필의 공증을 요구하고 있다.

사서증서의 인증은 공정증서 작성과 더불어 공증인의 업무 가운데 가장 중요한 부분을 차지하고 있다(공증인법 제2조 제2호). 법률행위를 한 당사자가 작성한 증서를 진정한 작성 명의인의 의사에 의하여 작성되었다는 것을 공증인이 확인하고 그 증명을 하는 것을 사서증서의 인증이라 한다. 사서증서의 인증은 거래의 양 당사자에 의하여 작성된 문서에 단지 공증인이 서명만을 확인하는 것으로서 계약의 성립의 진정성은 확인하지만 그 거래내용의 진실성이 확보되지는 아니한다.

사서증서의 인증에는 원본의 인증과 등본의 인증의 두 가지가 있는데, 어느 경우나 공증인은

그가 인증한 증서에 인증문을 기재하고 서명날인을 하며(공증인법 제57조 제1항 및 제2항), 이 경우 인증을 위한 기재부분은 공문서가 된다.

일반적으로 공증인이 공증인법 제2조 제1호에 따라 작성한 문서를 공정증서라고 한다. 공정증서에는 법률행위에 관한 공정증서와 사실에 관한 공정증서의 두 가지가 있는데, 등기원인의 공증제도와 관련해서는 법률행위에 관한 공정증서가 문제된다.

공증인이 공정증서 작성의 방식으로 공증을 하려면 매매계약을 체결하려는 당사자들이 공증인 면전에 출석하여 그들의 의사를 표시해야 하며, 공증인은 자신이 들은 진술, 목격사실, 실제로 경험한 사실 및 방법을 증서에 기재하고 서명 날인하는 방식을 따라야 할 것이다(공증인법 제34조, 제38조).

법률행위에 관한 공정증서는 법률행위에 관하여 작성된 증서라는 점에서는 사서증서의 인증과 차이가 없으나 사서증서의 인증의 경우에는 법률행위를 한 당사자가 직접 작성한 것인데 반해 공정증서는 공증인이 직접 작성한 것이라는 점이 다르다. 즉 공정증서는 공증인이 당사자의 의견을 듣고 작성하는 것이므로 그 법률행위가 무효 또는 취소될 개연성이 적고 등기의 진정성이 확보된다. 공정증서의 작성은 공적 문서로 추정되므로 완전한 증거능력이 부여된다(민사 소송법 제356조 제1항).

등기의 진정성과 법률행위의 유효성을 확보하기 위해서는 사서증서 인증보다는 공증인이 당사자의 진술을 듣고 증서를 작성하게 되는 공정증서가 타당하다 하겠다. 공증의 대상인 채권행위를 공정증서로 작성하게 되면 법률행위를 유효성을 확보할 수 있어 특허청의 형식적 심사만으로 등기를 하여도 부실등기가 생길 가능성은 적어질 것이다. 그러나 현재 공증인 사무실의 지역적 편중이 심한 점, 공증인의 수가 부족한 점 등 현실적 요건을 고려해 볼 때 신중한 태도로 접근하는 것이 필요할 것이다.

제8장 결론

산산업재산권은 인간의 지적창작물에 대한 권리로서 형체를 알 수 없는 무체재산(Intangible asset)을 그 보호대상으로 한다. 산업재산권 제도는 인간의 지적인 발명과 창작활동에 의하여 생산된 지식에 대해 독점배타적인 권리를 인정하고 경제적인 인센티브를 제공하여 인류의 기술발전에 기여하는 제도이고, 이러한 산업재산권을 집대성한 것이 바로 『등록제도』라고 할 수 있다. 즉, 산업재산권 등록제도는 무체재산인 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등에 관하여 일정한 사항을 공부(公簿)인 등록원부에 등록하고 일반 공중에게 공개·열람토록 하여 기술발전에 이바지하기 위함이다.

이러한 요구에 부응하기 위해서, 산업재산권 등록제도는 권리의 발생과 소멸은 물론 권리내용, 귀속 및 변동 등에 관한 모든 정보를 등록원부에 상세히 기재하도록 하고 있다. 이를 통해, 등록원부는 당해 권리를 둘러싼 법적·사실적 상태를 일반 공중에게 널리 알려 권리자는 물론이고 제3자에게는 정보문헌으로서의 기능을 수행하고 있다.

이러한 등록의 효력에 대해서, 등록제도가 의사주의가 아닌 형식주의를 취하고 있기 때문에, 행정부 소속인 특허청은 공부의 신뢰성을 높이기 위하여, 등록신청시 제출하는 서류에 대하여 자유 심증보다 높은 수준의 증명령을 요구하고 있다. 예를 들어, 권리 변동시 권리자의 의사를 확인하기 위하여, 인감 증명서가 제출되어야 하고, 계약서에는 인감 증명서가 증명하는 도장이 날인되어 있어야 한다.

"pro-patent" 정책 하에 발명을 장려하기 위해서는 제3자에게 불측의 손해가 발생될 우려가 없는 한 절차적이나 시기적인 제약을 최소화하여 특허를 활용하는데 있어 등록제도가 제약이 되지 않는 방향으로 특허법의 개정을 적극 검토하여야 하며, 본 연구과제에서는 이점에 중점을 두었다. 특히, 산업재산권과 관련된 주요국가인 미국, 중국, 영국, 독일, 프랑스, 일본의 등록제도와 우리나라의 등록제도를 비교하였으며, 전세계적으로 독특한 우리나라의 특징들을 살펴보았다.

국제적인 조화의 관점에서, 우리나라에만 있는 특징들은 수정이 필요한 시점이라고 판단되며, 현행 제도를 유지한 상태에서의 개선방안, 등록령 개선방안, 그리고 법 자체를 개선하는 방안을 살펴보았다. 본 연구에서 제시된 등록제도 개선안에 의하면, 가치있는 지식을 창출한 발명자의 보호에 중점을 두고 산업상 유용한 발명을 한 자가 자신의 발명에 대해 최대한 효과적으로 특허를 활용할 수 있는 여건을 제공할 수 있을 것이다.

향후로도 고객의 입장에서 불편을 느끼는 특허제도를 발굴하고 그에 대한 개선방안을 강구하여 고객의 요구에 적극 대응하는 고객 맞춤형 등록제도의 기반을 강화해 나가야 할 것이다. 특히, 발명자가 보다 용이하게 특허를 활용할 수 있도록 적극적이고 지속적으로 등록제도를 개선해 나갈 필요가 있다.

참 고 문 헌

특허청, 『등록업무편람』, 2014.

임병웅, 『특허법』, 법문사(2004)

윤선희, 『특허법』, 법문사(2004)

特許廳 出願支援課登錄室 編著, 『工業所有權の登錄實務 改訂4版』, 2002

김준호, 『민법강의』, 법문사(2001)

노태정, 『디자인보호법』, 세창출판사(2005)

문삼섭, 『상표법』, 세창출판사(2004)

이은경 외 2인, 『미국 특허법』, 세창출판사(2004)

이해영, 『미국특허법』**,** 한빛지적소유권센타(2001)

이근부, 『부동산등기법』, 법문사(2005)

사법연수원, 『부동산등기법』, 2005

조익제 역, 『표준라이센스계약』, 법영사(2005)

특허청, 『민원업무편람』, 2002

남기정, 『주해 민사소송서식총람』, 법률문화원(1999)

대한변리사회, 『일본산업재산권법령집』, 상·하권, 1998

특허청, 『상표관련법령집』, 2006

특허청, 『디자인관련법령집』, 2005

법원행정처, 『법원실무제요 민사소송 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ』, 2005