

정 책 연 구 결 과 보 고 서

연구과제명	(한글)특허법상 특허출원, 특허권 회복을 위한 '정당한 사유' 요건 검토 (영문)		
주관연구기관	기 관 명	소재지	대 표
	연구그룹 로랩 주식회사	영등포구 국제금융로6길 26 305호	정연희
주관연구책임자	성 명	소속 및 부서	전 공
	최승재	세종대학교 법학부교수	법학과
연구기간	23년 10월 17일 ~ 23년 11월 14 일(1개월)		
연구비	일금	오백만원정 (₩5.000.000)	
참여연구원	명(책임: 1 명, 연구원: 명, 연구보조원: 명 보조원: 명)		

23년도 정책연구과제의 최종보고서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 1. 최종보고서 20부.

2. 최종보고서 수록파일 1부.

23 년 12월 14일

주관연구책임자 최승재 서명 또는 인

주관연구기관장 정연희



특허청장 귀하

제 출 문

특 허 청 장 귀 하

본 보고서를 “특허법상 특허출원, 특허권 회복을 위한 ‘정당한 사유’ 요건 검토” 최종보고서로 제출합니다.

23 년 12 월 14 일

- 주관연구기관명 : 연구그룹 로랩 주식회사
- 연 구 기 간 : 23년10월17일 ~ 23년 11월 14 일(1개월)
- 주관연구책임자 : 최승재
- 참여연구원
 - 연 구 원 :
 - 연 구 원 :
 - 연 구 원 :
 - 연 구 원 :

- 주관연구기관 및 주관연구책임자, 연구원은 실제 연구에 참여한 기관 및 자의 명의로 함

의견서

2023년 11월

제출자 연구그룹 로랩 주식회사
연구진 최승재(세종대학교 법학부 교수)

고지

본 의견서는 특허청의 입법활동에 도움을 드리기 위해서 작성된 것으로 당해 목적으로 사용하시도록 하기 위해서 제출합니다.

목차

I. 현행법의 태도	1
II. 연구의 필요성	2
1. 2022년 개정 특허법상 “정당한 사유”의 의미	2
2. 문제의 소재	3
III. (주요국 현황) 우리나라와 주요국(미국, 일본 등)의 특허출원, 특허권 회복 요건 관련 제도운영 현황 파악	3
1. 미국	3
2. 일본	9
가 일본 특허권 등의 회복요건 완화(시행일 2023년 4월 1일)	13
나 경과 조치	16
다 회복요건을 완화한 이유	16
라 완화대상 절차	20
1) 외국어 서면 출원 번역문 (특허법)	20
2) 외국어로 된 국제특허출원 번역문(특허법, 실용신안법)	21
3) 특허 출원 등에 기초한 우선권 주장, 파리조약의 예에 따른 우선권 주장(특허법, 실용신안법, 의장법)	21
4) 출원심사 청구 (특허법)	22
5) 특허료 등의 추납(追納)을 통한 특허권 회복(특허법, 실용신안법, 의장법)	22
6) 상표권 등의 회복요건 완화(상표법)	22
7) 재외자 특허관리인 특례(특허법, 실용신안법)	23
마 회복절차: 회복사유서 제출(양식36조의3)	24
바 특허협력조약에 따른 국제출원에 관한 우선권 회복제도 요건 변경	24
사 회복 수수료 징수	25
아 개정 조문의 해설	25

1) 번역문 제출과 관련된 권리 회복 규정	26
2) 우선권 주장과 관련된 권리의 회복 규정	28
3) 출원심사청구에 관한 권리회복규정	32
4) 특허료 등의 추납에 관한 권리의 회복 규정	33
5) 재외자에 의한 특허관리인 신고특례와 관련된 권리회복규정	37
6) 회복수수료 징수에 관한 규정	38
7) 시행기일 및 경과조치	39
3. 정리	45
Ⅳ. (우리 법개정 검토) 2022년 시행된 개정 특허법상 권리 회복요건인 “정당한 사유”를 특허법 규정별로 추가 완화가 필요한 규정 도출	46
1. “정당한 사유”의 개정 필요성	46
2. 제3자에게 불이익이 발생할 경우 제3자의 구제방안 검토	52
가 문제의 소재	52
나 대안의 검토 1: 회복 등록상 이해관계가 있는 제3자에게 이의신청 내지 승낙권을 부여하는 방법	52
다 대안의 검토 2: 제3자에게 통상실시권을 부여하는 방법	54
라 대안의 검토 3: 제3자 보호규정이 불필요하다는 견해	55
마 검토의견	56
Ⅴ. 결론	59
참고문헌	65

I. 현행법의 태도

현행 특허법 제16조, 제67조의3, 제81조의3에서는 출원, 등록 절차를 준수하지 못했더라도 “**정당한 사유**”가 있는 경우 구제하도록 규정하고 있다.

특허법 제16조(절차의 무효)

- ① 특허청장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다.

② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 **정당한 사유**에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일로부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>

③ 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항 본문·단서에 따른 무효처분 또는 제2항 본문에 따른 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다.

특허법 제67조의3(특허출원의 회복: 심사청구, 재심사청구)

- ① 특허출원인이 **정당한 사유**로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일로부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>

 1. 제59조제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간
 2. 제67조의2제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간

② 제1항에 따른 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구가 있는 경우에는 제59조제5항에도 불구하고 그 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 보거나 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다.

특허법 제81조의3(특허료 추가납부 등을 통한 특허권의 회복)

- ① 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 추가납부 기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 특허료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>
- ② 제1항에 따라 특허료를 내거나 보전한 자는 제81조제3항에도 불구하고 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.
- ③ 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일로부터 3개월 이내에 제79조에 따른 특허료의 2배를 내고, 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다. 이 경우 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.
- ④ 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원 또는 특허권의 효력은 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간(이하 이 조에서 “효력제한기간”이라 한다) 중에 타인이 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다.
- ⑤ 효력제한기간 중 국내에서 선의로 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.
- ⑥ 제5항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.
- ⑦ 제1항 본문에 따른 납부나 보전 또는 제3항 전단에 따른 신청에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

II. 연구의 필요성

1. 2022년 개정 특허법상 “정당한 사유”의 의미

1) 2022. 4. 20. 시행된 개정 특허법을 통해 특허법 제16조, 제67조의3, 제81조의3의 특허출원, 특허권 회복요건을 “책임질 수 없는 사유”에서 “정당한 사

유”로 개정하였다. 이는 요건의 완화로 이해되고 있다.

2) “정당한 사유” 관련 처리사례들이 있지만, 예측하지 못하는 다양한 사례가 발생할 수 있어 인정기준에 대해 여전히 논란이 존재한다.

3) 참고로 우리나라에서는 추납기간 경과 후에도 3개월 이내에 등록(연차)료를 2배 납부하고 특허권 회복신청가능(특허법 제81조의3③)하고, 이 경우, ‘정당한 사유’와 같은 별도의 회복요건 불필요하다.

2. 문제의 소재

“정당한 사유” 판단에 있어서 행정력 낭비를 줄이고 제3자와의 형평성을 고려하여 특허법 개정이 필요한지 여부 검토가 필요하다.

연구와 관련하여 현행 특허법 제16조, 제67조의3, 제81조의3에서는 출원, 등록 절차를 준수하지 못했더라도 “정당한 사유”가 있는 경우 구제하도록 규정하고 있는 바, “정당한 사유”에 대해서는 「지식재산권 권리회복 심사 가이드라인('22.4.)」에 따라 담당 부서별로 인정여부에 대해 결정하고 있다.

현행법제에 의하면 “정당한 사유” 관련 처리사례들이 있지만, 예측하지 못하는 다양한 사례가 발생할 수 있어 인정기준에 대해 여전히 논란이 존재하며, “정당한 사유”를 판단하는 것에 대해 행정력 낭비를 줄이고 제3자와의 형평성을 고려하여 법개정이 필요한지에 대한 검토를 하여 의견을 제시하고자 한다.

Ⅲ. (주요국 현황) 우리나라와 주요국(미국, 일본 등)의 특허출원, 특허권 회복 요건 관련 제도운영 현황 파악

1. 미국

37 CFR 제1.31절, 제1.32절, 제11.6절 및 제11.10절에서 누가 미국특허청

(USPTO)에서 출원인을 대리할 수 있는지에 대해서 명시하고 있다. 요약하면 미국은 등록료 미납 포기가 의도적이지 않음(unintentional¹⁾)을 입증하면 된다. 회복의 신청기간 제한은 없으나, 실무상 소멸일로부터 2년 이내인 경우는 거의 자동으로 회복이 가능하나 2년 경과시 고의가 아님을 입증할 책임이 엄격해진다. 추납 특허료와 \$2,100 (회복신청 수수료) 납부해야 한다.²⁾

§ 1.137 Revival of abandoned application, or terminated or limited reexamination prosecution. (a) Revival on the basis of unintentional delay. If the delay in reply by applicant or patent owner was unintentional, a petition may be filed pursuant to this section to revive an abandoned application or a reexamination prosecution terminated under § 1.550(d) or § 1.957(b) or limited under § 1.957(c). (b) Petition requirements. A grantable petition pursuant to this section must be accompanied by: (1) The reply required to the outstanding Office action or notice, unless previously filed;	§ 1.137 포기한 출원의 부활 또는 재심사 청구 종료나 제한. (a) 의도하지 않은 지연에 따른 부활. 출원인 또는 특허 소유자의 답변지연이 의도하지 않은 경우, 포기된 출원을 부활시키기 위해 이 섹션에 따라 신청서를 제출하거나 § 1.550(d) 또는 § 1.957(b)에 따라 종료되거나 § 1.957(c)에 의하여 제한된다. (b) 신청요건. 이 섹션에 따라 승인 가능한 신청서에는 다음이 첨부되어야 한다. (1) 이전에 접수된 경우를 제외하고 현존하는 의견제출통지에 대해 요구되는 답변 (2) § 1.17(m)에 명시된 청원 수수료;
---	---

1) The “**unavoidable delay**” standard for revival of abandoned application, terminated reexamination proceeding, or lapsed patent under 37 CFR §1.137 is eliminated, and all petitions for revival must allege that the delay was “**unintentional**.” The section still will state that the Director may require additional information where there is a question as to whether the delay was unintentional.

37 CFR §1.138 is amended to remove the 24 month time limit for revival for an unintentionally delayed payment of a maintenance fee.

2) 37 CFR 1.137.

(2) The petition fee as set forth in § 1.17(m); (3) Any terminal disclaimer (and fee as set forth in § 1.20(d)) required pursuant to paragraph (d) of this section; and (4) A statement that the entire delay in filing the required reply from the due date for the reply until the filing of a grantable petition pursuant to this section was unintentional. The Director may require additional information where there is a question whether the delay was unintentional. (c) Reply. In an application abandoned under § 1.57(a), the reply must include a copy of the specification and any drawings of the previously filed application. In an application or patent abandoned for failure to pay the issue fee or any portion thereof, the required reply must include payment of the issue fee or any outstanding balance. In an application abandoned for failure to pay the publication fee, the required reply must include payment of the publication fee. In a nonprovisional application abandoned for failure to prosecute, the required	(3) 본 섹션의 (d) 단락에 따라 요구되는 최종 면책 조항(및 § 1.20(d)에 명시된 수수료) 그리고 (4) 회신 마감일부터 이 조항에 따라 승인 가능한 신청서를 제출할 때까지 필요한 회신 제출이 완전히 지연된 것은 의도하지 않았다는 진술. 감독은 지연이 의도하지 않았는지 여부에 대한 의문이 있는 경우 추가 정보를 요구할 수 있다. (c) 답변 § 1.57(a)에 따라 포기된 신청의 경우, 회신에는 이전에 제출한 신청서의 사양 사본과 도면이 포함되어야 한다. 발행 수수료 또는 그 일부를 지불하지 않아 포기된 출원 또는 특허의 경우, 필요한 답변에는 발행 수수료 또는 미결제 잔액의 지불이 포함되어야 한다. 게재료를 지불하지 않아 신청서가 포기된 경우, 필요한 답변에는 게재료 지불이 포함되어야 한다. 출원실패로 인해 포기된 임시출원이 아닌 경우, 계속출원을 함으로써 필요한 답변을 충족할 수 있다. 1995년 6월 8일 이후에 접수되어 §
---	---

reply may be met by the filing of a continuing application. In a nonprovisional utility or plant application filed on or after June 8, 1995, abandoned after the close of prosecution as defined in § 1.114(b), the required reply may also be met by the filing of a request for continued examination in compliance with § 1.114. (d) Terminal disclaimer. (1) Any petition to revive pursuant to this section in a design application must be accompanied by a terminal disclaimer and fee as set forth in § 1.321 dedicating to the public a terminal part of the term of any patent granted thereon equivalent to the period of abandonment of the application. Any petition to revive pursuant to this section in either a utility or plant application filed before June 8, 1995, must be accompanied by a terminal disclaimer and fee as set forth in § 1.321 dedicating to the public a terminal part of the term of any patent granted thereon equivalent to the lesser of: (i) The period of abandonment of the application; or	1.114(b)에 규정된 출원종료 후 포기된 비임시 출원의 경우, 요구되는 응답은 다음에 따라 계속출원을 함으로써 충족될 수도 있다. § 1.114. (d) 최종 면책조항. (1) 디자인 출원에서 이 조항에 따라 부활하기 위한 모든 출원에는 § 1.321에 규정된 대로 허여된 특허기간의 최종 부분을 다음 기간에 해당하는 최종 면책 조항 및 수수료가 수반되어야 한다. 1995년 6월 8일 이전에 제출된 유틸리티 또는 플랜트 출원에서 이 섹션에 따라 부활하기 위한 모든 청원에는 특허기간의 최종 부분을 대중에게 제공하는 § 1.321에 명시된 최종 면책조항 및 수수료가 수반되어야 한다. 다음 중 더 적은 금액에 상응하는 권한이 부여된다. (i) 신청 포기 기간 또는 (ii) 미국에서 특허 출원이 제출된 날짜로부터 20년을 초과하는 기간 또는 해당 출원에 35 U.S.C. 120, 121, 365(c) 또는 386(c)에 따라 해당 신청서가 가장 먼저 제출된 날짜부터 적용된다. (2) 본 조의 (d)(1)에 따른 최종 면책조항은 1995년 6월 8일 이전에 출원
--	---

(ii) The period extending beyond twenty years from the date on which the application for the patent was filed in the United States or, if the application contains a specific reference to an earlier filed application(s) under 35 U.S.C. 120, 121, 365(c), or 386(c) from the date on which the earliest such application was filed. (2) Any terminal disclaimer pursuant to paragraph (d)(1) of this section must also apply to any patent granted on a continuing utility or plant application filed before June 8, 1995, or a continuing design application, that contains a specific reference under 35 U.S.C. 120, 121, 365(c), or 386(c) to the application for which revival is sought. (3) The provisions of paragraph (d)(1) of this section do not apply to applications for which revival is sought solely for purposes of copendency with a utility or plant application filed on or after June 8, 1995, to reissue applications, or to reexamination proceedings.	된 계속적인 유틸리티 또는 플랜트 출원 또는 특정 참조를 포함하는 계속적인 디자인 출원에 대해 허용된 특허에도 적용되어야 한다. 35 U.S.C. 120, 121, 365(c) 또는 386(c)에 따라 갱신을 원하는 신청서에 적용된다. (3) 본 섹션의 (d)(1)항의 규정은 신청서 재발급을 위해 1995년 6월 8일 이후에 접수된 유틸리티 또는 플랜트 신청서와 대응할 목적으로만 갱신을 구하는 신청서에는 적용되지 않는다. 또는 재심사 절차를 진행한다.
---	--

위 조문에서 확인할 수 있는 바 같이 미국에서는 비의도성(고의) 기준을 채택하고 있다. 이에 따라 미국 특허청은 출원인 등의 절차적인 이익을 보장하

기 위해 출원, 심사, 설정등록, 특허료 납부 등의 절차에 있어 다양한 권리회복 제도를 운영하고 있다. 결국 미국 법상 권리회복의 허용 여부에 있어 가장 중요한 요건은 출원인 등이 절차를 진행할 의무를 해태한 것이 비의도적(unintentionally)이었는지 여부이다. 따라서 절차를 밟는 과정에서 일부라도 의도적인 지연이 있는 경우 권리회복은 인정되지 않는다.³⁾

미국 특허청의 심사기준인 MPEP(Manual of Patent Examining Procedure)는 이에 대해서 다음과 같이 규정하고 있다.⁴⁾

원문	참고번역
A petition to revive an abandoned application (discussed below) should not be confused with a petition from an examiner's holding of abandonment. Where an applicant contends that the application is not in fact abandoned (e.g., there is disagreement as to the sufficiency of the reply, or as to controlling dates), a petition under 37 CFR 1.181(a) requesting withdrawal of the holding of abandonment is the appropriate course of action, and such petition does not require a fee. Where there is no dispute as to whether an application is abandoned (e.g., the applicant's contentions merely involve the cause of abandonment), a petition under 37 CFR 1.137 (accompanied by the	포기된 출원(아래에서 논의됨)을 부활시키기 위한 신청은 심사관의 포기 보류 신청과 혼동되어서는 안된다. 출원인이 실제로 포기되지 않았다고 주장하는 경우(예: 답변의 충분성 또는 날짜 관리에 관해 의견 차이가 있는 경우), 포기 보류 철회를 요청하는 37 CFR 1.181(a)에 따른 신청은 다음과 같다. 적절한 조치를 취해야 하며 그러한 신청에는 수수료가 필요하지 않다. 신청서 포기 여부에 대해 분쟁이 없는 경우(예: 출원인의 주장이 단순히 포기 원인과 관련된 경우), 포기된 출원서를 되살리기 위해서는 37 CFR 1.137에 따른 신청(적절한 신청 수수료 동반)이 필요하다. Office Action에 대한 회신 실패로 인

3) 지선구·이윤직·이진형, “특허법상 권리회복제도 개선 방안 연구”, 지식재산연구 제16권 제3호(2021. 9.) 123면.

4) MPEP 711.03(C) PETITIONS RELATING TO ABANDONMENT

Ninth Edition of the MPEP, Revision 07.2022, Last Revised in February 2023

아래는 그 중 일부만 소개한 것이고 구체적인 내용은 본 고의 범위 밖이라고 생각되어 소개하지 않고 위 MPEP를 참고하기 바란다.

appropriate petition fee) is necessary to revive the abandoned application.	
The procedure available for reviving an application that has become abandoned due to a failure to reply to an Office Action is a petition under 37 CFR 1.137 based on unintentional delay.	해 포기된 출원서를 되살리기 위해 사용할 수 있는 절차는 의도하지 않은 지연 에 근거한 37 CFR 1.137에 따른 신청이어야 한다.

권리회복 기간과 관련해 대부분의 국가는 제척기간이나 소멸시효를 두고 있는 데 반해, 미국은 기간 해태 후 12개월이 경과하더라도 비의도성이 입증되면 회복을 허용하고 있다. 이는 일반공중의 감시 부담이나 법적 안정성보다는 출원인 등의 절차적 이익을 최대한 보장해 주는 방향으로 제도가 운영되는 것으로 이해할 수 있다.⁵⁾

2. 일본

특허법조항	일문	번역문
법제112조	(特許料の追納による特許権の回復) 第一百十二条の二 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、同条第四項から第六項ま	제102조의2 ① 전조 제4항 또는 제5항의 규정에 의하여 소멸된 것으로 간주된 특허권 또는 동조 제6항의 규정에 의해 처음부터 존재하지 않는 과거로 간주된 특허권의 원특허권자는 경제산업성령으로 정하는 기간내에 한하여 경제산업성령으로 정하는 바에 따라 동조 제4항부터 제6항까지 규정하는 특허료 및 할증특허료를

5) 지선구·이운직·이진형, “특허법상 권리회복제도 개선 방안 연구”, 지식재산연구 제16권 제3호(2021. 9) 125면.

でに規定する特許料及び割増特許料を追納することができる。ただし、故意に、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内にその特許料及び割増特許料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。 2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。 3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 4 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間	추납할 수 있다. 다만, 고의로 동조제1항의 규정에 의하여 특허료를 추납할 수 있는 기간 내에 그 특허료 및 할증특허료를 납부하지 아니한 것으로 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 전항의 규정에 의한 특허료 및 할증 특허료의 추납이 있을 때는, 그 특허권은, 제 88조 제2항 본문에 규정하는 기간의 경과와 때 혹은 존속 기간의 만료의 날이 속한다 연도의 경과시에 거슬러 올라가 존속하고 있던 것 또는 처음부터 존재하고 있던 것으로 본다. ③ 전항의 할증특허료의 납부는 경제산업성령으로 정하는 바에 따라 특허인지를 갖추어야 한다. 다만, 경제산업성령으로 정하는 경우에는 경제산업성령으로 정하는 바에 따라 현금을 가지고 납부할 수 있다.
---	---

	の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 5 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書に規定する特許料及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 6 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条又は第百九条の二の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。	
법제112조의2	(特許料の追納による特許権の回復) 第百十二条の二 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、同条第四項から第	(특허료의 추납에 의한 특허권의 회복) 제102조의2 전조 제4항 또는 제5항의 규정에 의하여 소멸된 것으로 간주된 특허권 또는 동조 제6항의 규정에 의해 처음부터 존재하지 않는 과거로 간주된 특허권의 원특허권자는 경제산업성령으로 정하는 기간내에 한하여 경제산업성령으로 정하는 바에 따라

	六項までに規定する特許料及び割増特許料を追納することができる。ただし、故意に、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内にその特許料及び割増特許料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。 2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。 (回復した特許権の効力の制限) 第百十二条の三 前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。 2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。	동조 제4항부터 제6항까지 규정하는 특허료 및 할증특허료를 추납할 수 있다. 다만, 고의로 동조제1항의 규정에 의하여 특허료를 추납할 수 있는 기간 내에 그 특허료 및 할증특허료를 납부하지 아니한 것으로 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. 2 전항의 규정에 의한 특허료 및 할증 특허료의 추납이 있을 때는, 그 특허권은, 제88조 제2항 본문에 규정하는 기간의 경과의 때 혹은 존속 기간의 만료의 날이 속한다 연도의 경과시에 거슬러 올라가 존속하고 있던 것 또는 처음부터 존재하고 있던 것으로 본다.
--	---	--

	一 当該発明の実施 二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為 四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為	
--	--	--

가 일본 특허권 등의 회복요건 완화(시행일 2023년 4월 1일)

'특허법 등의 일부를 개정하는 법률(2021년 법률 제42호)(이하 '2021년 개정법'이라 한다.)에 따라 2023년 4월 1일에 시행되는 특허권 등의 권리 회복 요건의 완화하였다. 절차기간의 도과에 의하여 소멸한 특허권 등에 대한 회복요건이 '정당한 이유가 있는 것'에서 '고의에 의한 것이 아닌 것'으로 완화(緩和)된다. 더해서 권리를 회복하는 경우, 회복 수수료가 징수된다.

[일본의 권리 등 회복제도 대상 절차 일람]

법명	권리회복근거조문
[특허법에 의한 절차]	① 외국어 서면 출원 번역문 (제36조의2 제6항) ② 특허출원 등에 기초한 우선권 주장(제41조의 제1항 제1호)

	③ 파리조약의 예에 따른 우선권 주장(제43조의 2 제1항) ④ 출원심사 청구(제48조의 3제 5항) ⑤ 특허료 추납을 통한 특허권 회복(제112조의 2 제1항) ⑥ 외국어로 된 국제특허출원 번역문(제184조의 4 제4항) ⑦ 재외자 특허관리인 특례(제184조의 11 제6항)
[실용신안법에 따른 절차]	⑧ 실용신안등록출원 등에 기초한 우선권 주장(제8조의 제1항 제1호) ⑨ 파리조약의 예에 따른 우선권 주장(제11조의 제1항에서 준용하는 특허법 제43조의 2제 1항) ⑩ 등록료 추납을 통한 실용신안권 회복(제33조의 2 제1항) ⑪ 외국어로 된 국제실용신안등록출원 번역문(제48조의4 제4항) ⑫ 재외자 실용신안관리인 특례(제48조의 15 제2항에서 준용하는 특허법 제184조의 11 제 6항)
[의장법에 의한 절차]	⑬ 파리조약의 예에 따른 우선권 주장(제15조의 제1항에서 준용하는 특허법 제43조의 2 제1항) ⑭ 등록료 추납을 통한 의장권 회복(제44조의 2 제1항)
[상표법에 의한 절차]	⑮ 상표권 회복(제21조의 제1항) ⑯ 후기분할등록료 등의 추납을 통한 상표권 회복(제41조의3 제1항) ⑰ 방호표장 등록에 기초한 권리 존속기간 갱신 등록(제65조의 3 제3항) ⑱ 개서등록 신청(부칙 제3조의 제3항)

일본특허법상 특허권의 소멸에 대해서 본다. 특허권의 소멸사항으로는 특허권 기간의 만료(법 제67조 1항⁶⁾), 특허료 미납(법제112조 4항⁷⁾), 상속인의 부존재 (법제76조⁸⁾) 특허권 포기(법제97조 1항⁹⁾), 특허무효심결의 확정(법제125

조¹⁰⁾), 특허취소(독점금지법 제100조)가 있다. 특허료를 정해진 기간 내에 납부하지 않으면 특허는 소멸하지만 6개월 이내에 추납하면 특허권을 회복할 수 있도록 한다. 특허권포기로 인한 소멸은 등록을 하지 않으면 효력이 생기지 않는다(98조 1항 1호). 특허권자는 전용실시권자, 질권자, 직무발명에 의한 통상실시권자(35조 1항), 77조 4항 혹은 78조 1항의 규정에 의한 통상실시권자가 있는 때에는 이러한 자의 승낙을 얻지 못하면 포기할 수 없다(97조 1항).

일본법상 통상의 상속재산은 상속인이 부존재한 경우에는 국고에 귀속되지만(민법 제959조) 특허권은 민법 제958조의 기간 내에 상속인인 권리를 주장하는 자가 없을 때에는 소멸한다(특허법 제76조). 민법에서는 권리주장을 하는 자가 없는 경우에도 특별연고자의 청구에 의하여 상속재산의 전부 또는 일부를 부여할 수 있다고 되어 있으나(민법 제958조의3) 특허권의 경우에는 특별연고자에게 부여하지 아니하고 소멸한다. 특허권에 의한 정보의 독점은

-
- 6) (存続期間) 第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
- 2 前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。
- 7) 第一百十二条 特許権者は、第八十八条第二項に規定する期間又は第九十九条若しくは第九十九条の二の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
- 2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第七十七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第八十八条第二項に規定する期間又は第九十九条若しくは第九十九条の二の規定による納付の猶予後の期間内にその特許料を納付することができないときは、その割増特許料を納付することを要しない。
- 3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
- 4 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第八十八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
- 8) (相続人がない場合の特許権の消滅) 第七十六条 特許権は、民法第九百五十二条第二項の期間内に相続人である権利を主張する者がいないときは、消滅する。
- 9) (特許権等の放棄) 第九十七条 特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
- 2 専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
- 3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
- 10) 第二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第二百三十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

발명 혹은 발명에 대한 투자의 인센티브가 되기 위해 인정되는 것으로 상속인이 없는 특허권에 대해서는 독점을 계속하게 할 필요성은 없다. 만일 국고에 귀속시킨다면, 그로 인해 국고가 풍부하다는 것 이외에 실익은 없지만, 국가가 특허권을 잘 활용할 수 있을 것 같지는 않다. 오히려 특허권을 퍼블릭 도메인(public domain)으로 널리 만인에게 개방시키는 것이 해당 기술정보의 활용에 있어서 바람직하며 산업 발전에 이바지한다는 판단하에 정해진 규정이다.

나 경과 조치

일본은 21년 특허법 개정을 통해서 종래의 정당한 사유 기준에서 고의 기준으로 변경하면서 '고의에 의한 것이 아닌 것'에 대한 완화는 2023년 4월 1일 이후에 수속기간을 도과한 수속(수속기간 만료일 다음날이 2023년 4월 1일 이후의 경우의 수속)이 대상이 되는 것으로 규정하였다.

예를 들어 2023년 3월 31일 이전에 수속 기간을 도과한 수속의 회복 요건은 '정당한 이유가 있는 것'이 된다. 즉, 기간 말일이 2023년 3월 31일인 경우이며 기간 도과일이 2023년 4월 1일의 경우 회복요건은 '고의에 의한 것이 아닌 것'의 기준이 적용된다.¹¹⁾

다 회복요건을 완화한 이유

첫째, 일본의 경우 종래 권리회복제도 하에서는 수속회복에 대해서, '정당한 이유'를 엄격하게 해석한 운용이 되었다. 이 운용은 '상당한 주의' 기준을 채용하는 나라에서 60%~95%의 인용률인 것에 반해 일본은 10~20% 정도로 돌출적으로 낮아 각국 주요국의 산업재산제도에 비해 수속 회복이 지나치게 엄격하다는 지적이 있었다.

둘째 이 과정에서 일본이 특허법조약¹²⁾을 체결한 것도 하나의 원인이 되었다. 여러 나라에서 권리화를 도모하는 경우, 일본에서만 충분한 권리의 보호

11) 자세한 내용은 특허청 웹사이트 기간 도과 후 구제규정과 관련된 회복요건이 '정당한 이유가 있는 것'에서 '고의에 의한 것이 아닌 것'으로 완화된다는 소개 내용 확인.

12) Patent Law Treaty의 번역으로 이하 'PLT'라 한다.

가 이루어지지 않는 사태도 입법개정의 검토사항이 되었다.

일본은 2016년 특허법 조약의 체결국이 되었다. 일본에서의 권리 회복 요건은 특허법조약 체결에 의해서 영향을 받았다. 주지하는 바와 같이 특허법조약은 각국에서 다른 특허의 국내 출원 절차의 조화나 간소화를 목적으로 하여 출원인 등의 편리성 향상 및 부담 경감을 도모하는 조약이다.

PLT는 권리 등 회복제도의 국제조화를 도모하고 형식적 또는 절차적 요건의 하자나 절차기간의 불준수에 의한 권리 등의 상실을 피하기 위해 '절차기간을 준수하지 않은 것이 그 직접적인 결과로서 출원 또는 특허와 관련된 권리의 상실을 야기했을 때'(PLT 제12조)에 일정 요건 하에 상실된 권리를 회복할 것을 계약국에 요구하고 있다.¹³⁾

또, PLT는 우선권의 주장을 수반하는 출원의 출원일이, 그 우선 기간의 만료일 후, (규칙에서 정하는) 기간 내인 경우(PLT 제13조)에서도 마찬가지로, 계약국은 해당 우선권을 회복시키도록 하고 있다. 이 때의 판단기준에 대해서는 조약의 규정에 따라 계약국은 다음 중 하나를 선택하도록 되어 있다(PLT 제12조, 제13조).

Patent Law Treaty § 12(1)	특허법 조약 제12조 제1항
A Contracting Party shall provide that, where an applicant or owner has failed to comply with a time limit for an action in a procedure before the Office, and that failure has the direct consequence of causing a loss of rights with respect to an application or patent, the Office shall reinstate the rights of	계약당사국은 출원인 또는 소유자가 행정청에서의 절차에서 기한을 준수하지 못한 경우, 그 실패가 출원 또는 특허에 관한 권리의 상실이라는 직접적인 결과를 초래하는 경우 행정청은 관련 출원 또는 특허와 관련하여 출원인 또는 소유자의 권리를 회복해야 한다. (i) 이런 취지의 요청이 규정상 요건

13) 참고로 상표 분야에 있어서는, 상표법에 관한 싱가포르 조약(Singapore Treaty on the Law of Trademarks. 이하 'STLT'라 한다.)에서 PLT와 같은 취지의 규정을 두고 있다.

the applicant or owner with respect to the application or patent concerned, if: (i) a request to that effect is made to the Office in accordance with the requirements prescribed in the Regulations; (ii) the request is filed, and all of the requirements in respect of which the time limit for the said action applied are complied with, within the time limit prescribed in the Regulations; (iii) the request states the reasons for the failure to comply with the time limit; and (iv) the Office finds that the failure to comply with the time limit occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken or, at the option of the Contracting Party, that any delay was unintentional.	에 따라 관청에 이루어진 경우, (ii) 규정에 규정된 기한 내에 요청이 접수되고 해당 조치에 적용되는 기한과 관련된 모든 요구 사항이 준수되어야 한다. (iii) 요청서에는 기한을 준수하지 못한 이유가 명시되어 있다. (iv) 계약당사자의 선택에 따라 관청은 상황에 따라 요구되는 상당한 주의에도 불구하고 기한을 준수하지 못한 일이 발생했거나 지연이 의도하지 않은 경우로 정할 수 있다.
--	---

PLT 제12조는 상당한 주의 또는 비의도성에 기초한 권리의 회복을 규정하고 있다. 제11조¹⁴⁾와 대비하면 제12조는 관청의 지정기한으로 제한되는 것이 아

14) Art 11. Relief in Respect of Time Limits

(1) [Extension of Time Limits] A Contracting Party may provide for the extension, for the period prescribed in the Regulations, of a time limit fixed by the Office for an action in a procedure before the Office in respect of an application or a patent, if a request to that effect is made to the Office in accordance with the requirements prescribed in the Regulations, and the request is filed, at the option of the Contracting Party:

- (i) prior to the expiration of the time limit; or
- (ii) after the expiration of the time limit, and within the time limit prescribed in the Regulations.

(2) [Continued Processing] Where an applicant or owner has failed to comply with a time limit fixed by the Office of a Contracting Party for an action in a procedure before the Office in respect of an application or a patent, and that Contracting Party does not provide for extension of a time limit under paragraph (1)(ii), the Contracting Party shall provide for continued processing with respect to the application or patent and, if necessary, reinstatement of the rights of the applicant or owner with respect to that application or patent, if: (i) a request to that effect is made to the Office in accordance

나라 관청에 대한 모든 절차의 기한에 대해 적용된다. 제12조는 기한의 미준수로 출원인이나 특허권자에 관한 권리의 상실을 초래하는 직접적인 결과를 낳는 경우에만 적용된다.¹⁵⁾ 이중 주관적 요건인 상당한 주의와 고의 기준에 대해서 이를 요약하면 다음과 같은 2가지 기준으로 정리할 수 있다.

- ❶ 상황에 따라 필요한 상당한 주의(Due Care)를 했음에도 불구하고 해당 기간을 준수하지 못하였을 것(이하 '상당한 주의 기준'이라 한다.)
- ❷ 그 지체(遲滯)가 고의가 아니었을 것(Unintentional)(이하 '비고의(非故意) 기준'이라 한다.)

이와 같은 일본은 2016년 특허법조약의 체결국이 되었고, 이 조약의 체결은 특허권 등의 권리회복제도에 영향을 주었다. 일본은 PLT 및 STLT 가입(2016년 6월)에 앞서 권리 등의 회복제도 정비를 순차적으로 추진해 왔다. 2011년 특허법, 실용신안법, 의장법 및 상표법(이하 '특허법 등'이라 한다.) 개정에서 '상당하는 주의 기준'을 채용하여 절차를 밟을 수 없었던 것에 대하여 종전의 '그 책임으로 돌릴 수 없는 이유'에 비해 완만한 요건인 '정당한 이유'가 있는 것으로 규정하였다.¹⁶⁾

게다가 2014년 특허법 등의 개정에서 출원심사의 청구나 우선권에 대해 권리 등의 회복을 인정하는 제도를 도입해 구제 대상을 확충해 왔다. 2016년

with the requirements prescribed in the Regulations:
(ii) the request is filed, and all of the requirements in respect of which the time limit for the action concerned applied are complied with, within the time limit prescribed in the Regulations.
(3) [Exceptions] No Contracting Party shall be required to provide for the relief referred to in paragraph (1) or (2) with respect to the exceptions prescribed in the Regulations.
(4) [Fees] A Contracting Party may require that a fee be paid in respect of a request under paragraph (1) or (2).
(5) [Prohibition of Other Requirements] No Contracting Party may require that requirements other than those referred to in paragraphs (1) to (4) be complied with in respect of the relief provided for under paragraph (1) or (2), except where otherwise provided for by this Treaty or prescribed in the Regulations.
(6) [Opportunity to Make Observations in Case of Intended Refusal] A request under paragraph (1) or (2) may not be refused without the applicant or owner being given the opportunity to make observations on the intended refusal within a reasonable time limit.

15) 정차호 외6, 「국내 산업에 미치는 영향을 고려한 특허법조약 가입 시기 연구」, 특허청 2009. 11. 23. 제출 보고서 20면.
16) 지선구·이윤직·이진형, “특허법상 권리회복제도 개선 방안 연구”, 지식재산연구 제16권 제3호(2021. 9) 126면.

PLT 및 STLT 가입 시에도 일본은 '상당하는 주의 기준'을 채용하고 2011년 특허법 등의 개정¹⁷⁾에 따라 정한 요건인 '정당한 이유'를 유지하기로 했다. 가령 수수료를 징수하지 않고 '고의가 아닌 기준'을 선택했을 경우는 제도의 남용을 초래할 우려가 있다고 생각되었기 때문이다.

일본에서는 특허청의 처분이 후에 행정쟁송의 대상이 되는 것도 염두에 두고 '정당한 이유'에 대해 신중하게 해석하여 운용을 추진해 왔다. 이 결과, 최근 국내외의 출원인 등으로부터 일본 권리 등의 회복을 위한 판단기준 및 입증부담은 유럽 등 미국에 비해 지나치게 엄격하다는 지적을 받고 있다. 실제로 PLT에 가입하는 여러 나라의 권리 회복 신청에 대한 인용률은 고의가 아닌 기준을 채용하는 나라에서는 90% 이상이며, 또 상당한 주의 기준을 채택하는 나라에서도 60% 이상이지만 일본의 인용률은 돌출적으로 낮다(10~20% 정도). 또한 절차면에서도 증거서류 제출을 필수로 하고 있다는 점에서 엄격한 운용되고 있었다.¹⁷⁾

이상과 같은 문제점을 인식하여 인용률 향상, 신청자의 부담 경감 및 회복신청의 예견가능성을 높이기 위해 2021년 개정법에서 '상당한 주의'를 요구하는 법제에서 '기간도과가 고의가 아니라고 인정되는 경우에는 권리를 회복할 수 있다'는 법제로 완화하였다. 즉 일본은 PLT에서 제시된 2가지 기준 중에서 고의가 아닌 기준으로 전환한 것이다. PLT에서의 권리 등의 회복을 위한 요건을 '상당하는 주의기준'에서 '고의가 아닌 기준'으로 전환하고 특허법 등에서 절차기간을 초과한 경우에 구제를 인정하는 요건에 대해 '절차를 밟지 못한 것에 대하여 정당한 이유가 있는 여부'의 정당한 이유 기준에서 '절차를 밟지 않은 것이 고의에 의한 것이 아닌지 여부'라는 기준(고의 기준)으로 개정하였다.

라 완화대상 절차

1) 외국어 서면 출원 번역문 (특허법)

17) 일본특허청, 「특허권등의 권리회복 요건의 변경」(2021) 참조.

외국어서면출원에서 외국어서면, 외국어요약서면의 번역문을 소정의 기간 내에 제출할 수 없었던 것에 대하여 고의가 아니라고 인정되는 경우에는 ‘일정기간’내에 한하여 번역문을 제출할 수 있다(특허법 제36조의2 제6항).

여기서 ‘일정기간’이란, 일본법의 경우 특허법 제36조의2 제5항에 규정에 의한 번역문을 제출할 수 있게 된 날로부터 2개월이다. 단, 이 기간의 말일이 특허법 제36조의2 제4항에서 규정하는 기간의 경과 후 1년을 초과하는 때에는 특허법 제36조의2 제4항에서 규정하는 기간의 경과 후 1년으로 하였다.

2) 외국어로 된 국제특허출원 번역문(특허법, 실용신안법)

외국어로 된 국제특허출원에서 명세서 등의 번역문, 도면 및 요약 번역문을 소정의 기간 내에 제출할 수 없었던 것에 대하여 **고의가 아니라고 인정되는 경우에는** 일정 기간내에 한하여 번역문을 제출할 수 있다(특184조의4 ④, 실48조의4④).

여기서 ‘일정기간’이란, 일본법의 경우 특184조의4③(실제48조의4④)에 규정에 의한 명세서 등 번역문을 제출할 수 있게 된 날로부터 2개월이다. 단, 이 기간의 말일이 국내 서면 제출 기간(또는 번역문 제출 특례 기간)의 경과 후 1년을 초과하는 때에는 국내 서면 제출 기간(또는 번역문 제출 특례 기간)의 경과 후 1년으로 하였다.

3) 특허 출원 등에 기초한 우선권 주장, 파리조약의 예에 따른 우선권 주장 (특허법, 실용신안법, 의장법)

우선권 주장을 수반하는 특허출원에서 우선기간 내에 특허출원을 할 수 없었던 것에 대하여 고의가 아니라고 인정되는 경우에는 일정한 기간(2개월) 이내에 한하여 특허출원 등에 기초한 우선권 주장, 파리조약의 예에 따른 우

선권 주장을 할 수 있다(특41조①1, 특43조의2①, 특43조의3③, 실8조①, 실11조①에서 준용하는 특43조의2①, 특43조의3③, 의15조①에서 준용하는 특43조의2①, 특43조의3③).

4) 출원심사 청구 (특허법)

특허출원심사청구에서 그 청구기간 내에 청구를 할 수 없었던 것에 대하여 고의가 아니라고 인정되는 경우에는 일정기간내에 한하여 해당 청구를 할 수 있다(특허법 제48조의3 제5항).

여기서 ‘일정기간’이란, 일본법의 경우 특허법 제48조의3 제1항에 규정에 의한 출원심사청구를 할 수 있게 된 날로부터 2개월이다. 단, 이 기간의 말일이 특허법 제48조의3 제1항에서 규정하는 기간의 경과 후 1년을 초과하는 때에는 특허법 제48조의3 제1항에서 규정하는 기간의 경과 후 1년으로 하였다.

5) 특허료 등의 추납(追納)을 통한 특허권 회복(특허법, 실용신안법, 의장법)

특허료 등의 추납에 있어서 소정기간 내에 해당 추납을 할 수 없었던 것에 대하여 고의가 아니라고 인정되는 경우에는 일정기간내에 한하여 해당 추납을 할 수 있다(특허법 제112조의2 제1항, 실용신안법 제33조의2 제1항, 의장법 제44조의2 제1항).

여기서 ‘일정기간’이란, 일본법의 경우 특허법 제112조 제4항 내지 제6항에서 규정하는 특허료 및 할증 특허료를 납부(추납)할 수 있게 된 날로부터 2개월이다. 단, 이 기간의 말일이 특허법 제112조 제1항에서 규정하는 특허료를 추납할 수 있는 기간의 경과 후 1년을 초과하는 때에는 그 기간의 경과 후 1년으로 하였다.

6) 상표권 등의 회복요건 완화(상표법)

① 상표권의 회복

상표권 존속기간 만료 전 6월부터 만료일까지의 기간 내에 상표권 존속기간을 갱신하지 못한 것에 대하여 고의가 아니라고 인정되는 경우에는 일정 기간내에 한하여 그 신청을 할 수 있다(상21조①).

여기서 ‘일정기간’이란, 일본법의 경우 상표권 존속기간 갱신등록 신청을 할 수 있게 된 날(상법 제21조①)로부터 2개월이다. 단, 이 일정 기간의 말일이 상법 제21조③의 규정에 의하여 갱신등록을 신청할 수 있는 기간의 경과 후 6개월을 초과하는 때에는 그 기간의 경과 후 6개월로 하였다.

② 후기분할등록료 등의 추납을 통한 상표권 회복

상표권 만료 전 5년을 경과 후 6개월 이내에 후기분할등록료 및 할증등록료를 추납하지 못한 것에 대하여 고의가 아니라고 인정되는 경우에는 일정 기간내에 한하여 후기분할등록료 및 할증등록료를 추납할 수 있다(상법41조의3①).

여기서 ‘일정기간’이란, 일본법의 경우 후기분할등록료(상법 제41조의2⑤) 및 할증등록료(상법 제43조③)를 납부할 수 있게 된 날로부터 2개월.

다만, 이 일정 기간의 말일이 상법 제41조의2⑤의 규정에 의하여 후기분할등록료를 추납할 수 있는 기간의 경과 후 6개월을 초과하는 때에는 그 기간의 경과 후 6개월.

7) 재외자 특허관리인 특례(특허법, 실용신안법)

국제특허출원에 있어서 특허관리인 선임신고에서 소정 기간 내에 신고를 할 수 없었던 것에 대하여 고의가 아니라고 인정되는 경우에는 일정기간*내에 한하여 해당 신고를 할 수 있다(특184조의11⑥, 실48조의15②에서 준용하는 특184조의11⑥).

여기서 ‘일정기간’이란, 일본법의 경우 특184조의11④에 규정에 의한 특허관리인 선임신고를 할 수 있게 된 날로부터 2개월.

다만, 이 기간의 말일이 특184조의11④에서 규정하는 기간의 경과 후 1년을 초과하는 때에는 특184조의11④에서 규정하는 기간의 경과 후 1년.

마 회복절차: 회복사유서 제출(양식36조의3)

항목	설명
회복 이유를 증명하는 서면 제출	특허청장관은 회복이유서에 기재된 사항에 관하여 필요하다고 인정하는 때에는 회복이유를 증명하는 서면의 제출을 명할 수 있다.
신청서 제출	불책사유에 의한 경우에는 그 취지 및 불책사유 신청서(불책사유의 이유를 기재한 서면)를 회복이유서와 동시에 제출한다. 또한, 회복이유서에 기재함으로써 신청서 제출을 생략할 수 있다.
불책 사유 증명 서면 제출	불책사유증명 서면을 신청서 제출로부터 2개월 이내에 제출한다. 다만, 특허청장관이 그럴 필요가 없다고 인정하는 때를 제외한다.
회복수수료	권리를 회복하기 위해 징수되는 수수료 (특별표(제195조 관계) 11, 실별표(제54조 관계) 7, 의별표(제67조 관계) 3, 상별표(제76조 관계) 5).

바 특허협력조약에 따른 국제출원에 관한 우선권 회복제도 요건 변경

2021년 개정법에서 절차기간의 도과로 소멸한 특허권 등에 대한 회복요건이 '정당한 이유가 있는 것'에서 '고의에 의한 것이 아닌 것'으로 완화된 점을 감안하여 특허협력조약에 따른 국제출원과 관련된 우선권 회복제도의 요건에 대해서도 '고의에 의한 것이 아닌 것'으로 완화된다.

국제특허출원 또는 국제실용신안등록출원에 대하여 우선권 주장을 하고자 했음에도 우선기간 내에 국제출원을 할 수 없었던 자는 우선기간 경과 후 2개월 이내에 국제출원을 한 때에는 지정관청으로서의 특허청에 우선권 회복을 청구할 수 있다. 다만, 고의로 우선기간 내에 국제출원을 하지 않았다고 인정되는 경우는 그러하지 아니하다(특허협력조약에 기초한 국제출원 등에 관한 법률 시행규칙 제28조의3).

사 회복 수수료 징수

가) 일본 특허법 21년 개정에 의해 권리 등의 회복은 용이해지는 바, 제도의 남용을 방지하는 동시에 절차기간 준수에 대해서는 이를 계속 촉진할 필요가 있으므로, 일본은 충분한 정도의 회복수수료를 징수하기로 했다. 그 금액의 수준은 소멸한 권리를 출원하여 재취득한다고 의제한 경우에 ‘특허청에 납부하여야 하는 금액 출원부터 권리화까지 요하는 평균적인 수수료액’에 상당하는 것으로 하였다.

금액 산출의 요소인 출원수수료 및 심사청구수수료가 상한금액만 법정되어 있는 점을 감안해 회복수수료에 대해서도 상한금액만을 법률에 규정하고 구체적인 금액은 정령으로 정하도록 했다.

나) 회복 수수료 면제 규정

회복수수료는 안이한 신청에 의한 제도 남용을 방지하기 위해 도입하는 것으로 2020년 초부터 신종 코로나바이러스 감염증 확대 등의 영향으로 출원인 등이 부득이한 사정으로 기간 내에 절차를 밟을 수 없는 경우에까지 해당 수수료를 징수하는 것은 가혹하다는 비판이 있었다. 이런 점을 고려하여 재해나 감염증 등으로 인해 절차기간의 도과가 출원인 등의 책임으로 돌아갈 수 없는 경우에 '제6장 재해 등 발생 시 할증수수료 면제'와 같은 취지로 회복수수료를 면제하는 규정을 마련했다.

아 개정 조문의 해설¹⁸⁾

18) 日本 特許庁, 『2011 法律改正解説書』, 日本 特許庁, 2022. 2. 15. 令和3年法律改正(令和3年法律第42号)解説書 第1章 特許権等の権利回復の要件の変更.

1) 번역문 제출과 관련된 권리 회복 규정

특허법 제36조의2 제6항

제36조의2 (생략)

2~5 (생략)

6 전 항의 규정에 따라 취하된 것으로 간주된 특허출원의 출원인은 경제산업성(令)령으로 정하는 기간 내에 한하여 경제산업성령으로 정하는 바에 따라 제2항에서 규정하는 외국어서면 및 외국어요약서면의 번역문을 특허청 장관에게 제출할 수 있다. 다만, 고의로 제4항에서 규정하는 기간 내에 전 항에서 규정하는 번역문을 제출하지 아니하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

7 · 8 (생략)

외국어서면출원의 출원인은 출원일(우선권을 주장한 것인 경우에는 선출원일)로부터 1년 4개월 이내(해당 출원이 분할출원, 변경출원 또는 실용신안등록에 기초한 특허출원인 경우에는 해당 출원일로부터 2개월 이내)에 외국어서면 및 외국어요약서면의 일본어 번역문을 제출할 수 있으며(특허법 제36조의 2제 2항) 해당 기간 내에 이들 서면의 번역문이 제출되지 아니하는 경우 특허청 장관은 출원인에게 그 사실을 통지하여야 한다(같은 조 제3항).

제6항은 같은 조 제5항에 따라 출원이 취하된 것으로 간주된 후에도 일정한 요건 하에 외국어서면 및 외국어요약서면 번역문의 제출을 인정하는 것이다. 본 개정은 그 요건으로서 '(기간 내에 해당 번역문을 제출하지 못한 것에 대하여) 정당한 이유가 있다'고 하고 있었던 점을 개정하고, 기간의 도과가 고의에 의한 것인 경우를 제외하고, 제출을 인정하기로 하였다. 또한 절차를 인정하는 기간 및 구체적인 신청 절차에 대해서는 각각 경제산업성(令)령으로 정한다.

외국어로 된 국제특허출원 번역문(특허법 제 184조의4 제4항)

(외국어로 된 국제특허출원 번역문)

제184조의4 (생략)

2 · 3 (생략)

4 전 항의 규정에 따라 취하된 것으로 간주된 국제특허출원의 출원인은 경제산업성령으로 정하는 기간 내에 한하여, 경제산업성령으로 정하는 바에 따라 명세서 등 번역문과 제1항에서 규정하는 도면 및 요약 번역문을 특허청장관에게 제출할 수 있다. 다만, 고의로 국내서면제출기간 내에 해당 명세서 등 번역문을 제출하지 아니하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

5 ~ 7 (생략)

특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 "PCT"라 한다)의 규정에 따라 외국어로 된 국제특허출원의 출원인은 국제출원일(우선권을 주장한 것인 경우에는 선 출원일)부터 원칙 2년 6개월(국내서면제출기간) 내에 국제출원의 명세서, 청구범위, 도면(설명부분) 및 요약의 일본어 번역문을 특허청장관에게 제출할 수 있으며(특허법 제184조의4제1항), 해당 기간 내에 명세서 및 청구범위의 번역문이 제출되지 아니한 경우 국제특허출원은 취하된 것으로 본다(같은 조 제3항).

제4항은 동조 제3항에 따라 출원이 취하된 것으로 간주된 후에도 일정한 요건 하에 국제출원의 명세서, 청구범위, 도면(설명부분) 및 요약번역문의 제출을 인정하는 것이다. 본 개정은 그 요건에 대하여 동법 제36조의 2제 6항과 동일한 조치를 강구한 것이다.

실용신안법 제48조의4 제4항

(외국어로 된 국제실용신안등록출원 번역문)

제48조의4 (생략)

2·3 (생략)

4 전 항의 규정에 따라 취하된 것으로 간주된 국제실용신안등록출원의 출원인은 해당 명세서 등 번역문을 제출할 수 있게 된 날부터 2개월 이내로 국내서면제출기간의 경과 후 1년 이내에 한하여, 경제산업성(令)령으로 정하는 바에 따라 명세서 등 번역문과 제1항에서 규정하는 도면 및 요약번역문을 특허청 장관에게 제출할 수 있다. 다만, 고의로 국내서면제출기간 내에 해당 명세서 등 번역문을 제출하지 아니하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

5~7 (생략)

제48조의 4제 4항은 PCT에 따라 일정 요건 아래 외국어로 된 국제실용신안등록출원 명세서 등 번역문 제출을 허용하는 규정이며 해당 요건에 대해 특허법 제184조의 4제 4항과 같은 취지로 개정하기로 했다.

2) 우선권 주장과 관련된 권리의 회복 규정

특허법 제41조 제1항

(특허출원 등에 기초한 우선권 주장)

제41조 특허를 받고자 하는 자는 다음에 열거하는 경우를 제외하고, 그 특허출원과 관련된 발명에 대하여 그자가 특허 또는 실용신안등록을 받을 권리를 갖는 특허출원 또는 실용신안등록출원으로서 먼저 된 것(이하 “선출원”이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 실용신안등록청구범위 또는 도면(선출원이 외국어서면출원인 경우에는 외국어서면출원인 경우에는 외국어서면)에 기재된 발명에 기초하여 우선권을 주장할 수 있다. 다만, 선출원에 대하여 가전용실시권을 가진 자가 있는 때에는 그 특허출원 시에 그 승낙을 받은 경우에 한한다.

— 그 특허출원이 선출원일로부터 1년 이내에 된 것이 아닌 경우(그

특허출원이 고의로 선출원일로부터 1년 이내에 되지 아니한 것이 아니라
고 인정되는 경우로써, 그 특허출원이 경제산업성(令)령으로 정하는 기간
내에 경제산업성(令)령으로 정하는 바에 따라 된 것인 경우를 제외한다.)

二~五 (생략)

2~4 (생략)

자신의 특허출원 또는 실용신안등록출원(선출원)에 기재된 발명에 기초한 우선권 주장을 하기 위해서는 선출원일로부터 1년(우선기간) 내에 특허출원(후출원)을 하여야 한다(특허법 제41조 제1항 제1호 괄호의 글 이외의 부분). 동호 괄호의 글은 후의 출원이 우선기간의 경과 후에 이루어진 경우에도 일정한 요건 하에 우선권의 주장을 인정하는 것이다.

본 개정은 그 요건으로서 "(우선기간 내에 후의 출원을 할 수 없었던 것에 대하여) 정당한 이유가 있다"고 한 점을 개정하여 기간의 도과가 고의에 의한 것인 경우를 제외하고 우선권의 주장을 인정하기로 하였다.

실용신안법 제8조 제1항

(실용신안등록출원 등에 기초한 우선권 주장)

제8조 실용신안등록을 받고자 하는 자는 다음에 열거하는 경우를 제외하고, 그 실용신안등록출원과 관련된 고안에 대하여 그자가 실용신안등록 또는 특허를 받을 권리를 갖는 실용신안등록출원 또는 특허출원으로서 먼저 된 것(이하 “선출원”이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부한 명세서, 실용신안등록청구의 범위나 특허청구의 범위 또는 도면(선출원이 특허법 제36조의2제2항의 외국어서면출원인 경우에는 동조 제1항의 외국어서면)에 기재된 고안에 의거하여 우선권을 주장하는 것이 주장하는 것이 주장하는 것이다. 다만, 선출원에 대하여 가(假)전용실시권을 가진 자가 있는 때에는 그 실용신안등록출원 시에 그 승낙을 받은 경우에 한한다.

－ 그 실용신안등록출원이 선출원일로부터 1년 이내에 된 것이 아닌 경우(그 실용신안등록출원이 고의로 선출원일로부터 1년 이내에 되지 아니한 것이 아니라고 인정되는 경우로써, 그 실용신안등록출원이 경제산업성(令)령으로 정하는 기간 내에 경제산업성(令)령으로 정하는 바에 따라 된 경우를 제외한다.)

二 ~ 五 (생략)

2~4 (생략)

제8조 제1항은 일정 요건 아래 실용신안등록출원 등에 기초한 우선권 주장을 인정하는 규정으로 해당 요건에 대해 특허법 제41조 제1항 제1호 괄호 글과 같은 취지로 개정하기로 했다.

특허법 제43조의 2 제1항

(파리조약의 예에 따른 우선권 주장)

제43조의2 파리조약 제4조 D(1)의 규정에 의하여 특허출원에 대하여 우선권을 주장하고자 했음에도 불구하고, 동조 C(1)에서 규정하는 우선기간(이하 이 항에서 “우선기간”이라 한다.) 내에 우선권의 주장을 수반하는 특허출원을 할 수 없었던 자는 경제산업성(令)령으로 정하는 기간 내에 경제산업성(令)령으로 정하는 바에 따라 그 특허출원을 한 때에는 우선기간의 경과 후에도 같은 조의 규정의 예에 따라 그 특허출원에 대하여 우선권을 주장할 수 있다. 다만, 고의로 우선기간 내에 그 특허출원을 하지 아니하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

2 (생략)

파리조약 제4조 D(1)의 규정에 따른 우선권 주장을 하기 위해서는 다른 파리조약 동맹국에서의 특허출원(선출원)일로부터 12개월(우선기간) 내에 특허출원(후출원)을 해야 한다 <동조 A(1), C(1)>.

제43조의2제1항은 후출원이 우선기간의 경과 후에 이루어진 경우에도 일정한 요건 하에서 우선권의 주장을 인정하는 것이지만, 본 개정은 그 요건에 대하여 동법 제41조 제1항제1호 괄호의 글과 같은 취지의 개정을 실시한 것이다.

이 규정은, 선행 출원이 특허법 제43조의3 제1항 및 제2항에 규정하는 유형에 해당하는 경우에 있어서의 우선권 주장¹⁹⁾에도 준용된다(동조 제3항).

실용신안법 제11조 제1항

(특허법 준용)

제11조 특허법 제30조(발명의 신규성 상실의 예외), 제38조(공동출원), 제43조부터 제44조까지(파리조약에 따른 우선권 주장의 절차 등 및 특허출원의 분할)의 규정은 실용신안등록출원에 준용한다.

2·3 (생략)

실용신안법 제11조 제1항의 규정에 의하여 특허법 제43조의2 제1항(동법 제43조의3 제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정은 실용신안등록출원에 대한 파리조약에 의한 우선권 주장 및 파리조약의 예에 따른 우선권 주장에도 준용된다.

의장법 제15조 제1항

(특허법 준용)

제15조 특허법 제38조(공동출원) 및 제43조부터 제43조의3까지(파리조약에 따른 우선권 주장 절차 및 파리조약의 예에 따른 우선권 주장)의 규정은 의장등록출원에 준용한다. 이 경우, 같은 법 제43조 제1항 중 "경제산업성(令)령으로 정하는 기간 내"는 "의장등록출원과 동시"로, 같은 조 제2항 중 "다음 각 호에 열거하는 날 중 최선일로부터 1년 4개월"은 "의장등록출원일로

19) 이하 '파리 조약의 예에 의한 우선권 주장'이라 한다.

부터 3개월"로 대체한다.

2·3 (생략)

의장법 제15조 제1항의 규정에 의하여 특허법 제43조의2 제1항(동법 제43조의3 제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정은 의장등록출원에 대한 파리조약에 의한 우선권 주장 및 파리조약의 예에 따른 우선권 주장에도 준용된다.

3) 출원심사청구에 관한 권리회복규정

특허법 제48조의3 제5항 및 제7항

(출원심사 청구)

제48조의3 (생략)

2~4 (생략)

5 전항의 규정에 따라 취하된 것으로 간주된 특허출원의 출원인은 경제산업성(令)령으로 정하는 기간 내에 한하여, 경제산업성(令)령으로 정하는 바에 따라 출원심사를 청구할 수 있다. 단, 고의로, 제1항에서 규정하는 기간 내에 그 특허출원에 대하여 출원심사를 청구하지 아니하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

6 (생략)

7 전3항의 규정은 제2항에서 규정하는 기간 내에 출원심사의 청구가 없는 경우에 준용한다.

8 (생략)

특허출원과 관련된 출원심사의 청구는 출원일로부터 3년 이내에 하여야 하며(특허법 제48조의3 제1항) 해당 기간 내에 청구하지 아니한 경우 해당 특허출원은 취하된 것으로 본다(동조 제4항).

제5항은 같은 조 제4항에 따라 출원이 취하된 것으로 간주된 후에도 일정한 요건 아래 출원심사의 청구를 인정하는 것이다. 본 개정은 그 요건으로서 "

(기간 내에 출원심사를 청구할 수 없었던 것에 대하여) 정당한 이유가 있는 것"이라고 한 점을 개정하여 기간의 도과가 고의에 의한 경우를 제외하고 출원심사의 청구를 인정하기로 하였다. 또한 절차를 인정하는 기간 및 구체적인 신청 절차에 대해서는 각각 경제산업성(승)령으로 정한다.

또한 동조 제7항의 규정에 따라 동조 제5항의 규정은 특허출원의 분할, 출원의 변경 또는 실용신안등록에 기초한 특허출원에 대한 출원심사청구에도 준용된다.

4) 특허료 등의 추납에 관한 권리의 회복 규정

특허법 제112조의2 제1항

(특허료 추납을 통한 특허권 회복)

제112조의2

전(前)조 제4항 또는 제5항의 규정에 의하여 소멸한 것으로 본 특허권 또는 같은 조 제6항의 규정에 의하여 처음부터 존재하지 아니한 것으로 본 특허권의 원특허권자는 경제산업성령으로 정하는 기간 내에 한하여 경제산업성령으로 정하는 바에 따라 같은 조 제4항부터 제6항까지에서 규정하는 특허료 및 할증특허료를 추납할 수 있다. 다만, 고의로 같은 조 제1항의 규정에 의하여 특허료를 추납할 수 있는 기간 내에 그 특허료 및 할증특허료를 납부하지 아니하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

2 (생략)

제4년 이후의 각 년도 분의 특허료는 전년 이전(납부기간)에 납부하여야 하지만(특허법 제108조 제2항) 납부기간 경과 후 6개월(추납기간) 이내이면 특허료와 같은 금액의 할증특허료를 합하여 추납할 수 있다(동법 제112조 제1항, 제2항).추납기간이 경과하면 특허권은 당초 납부기간이 경과하는 때로 소급하여 소멸한 것으로 본다(동조 제4항).

제112조의2 제1항은 추납기간의 경과 후에도 일정한 요건 하에 추납을 인정

하는 것이다. 본 개정은 그 요건으로서 '(기간 내에 추납할 수 없었던 것에 대하여) 정당한 이유가 있다'고 한 점을 개정하여 기간의 도과가 고의에 의한 것이었던 경우를 제외하고 추납을 인정하기로 했다. 또한 절차를 인정하는 기간 및 구체적인 신청 절차에 대해서는 각각 경제산업성(승)령으로 정한다.

실용신안법 제33조의2 제1항

(등록료 추납을 통한 실용신안권 회복)

제33조의2

전(前)조 제4항의 규정에 의하여 소멸한 것으로 본 실용신안권 또는 같은 조 제5항의 규정에 의하여 처음부터 존재하지 아니한 것으로 본 실용신안권의 원실용신안권자는 같은 조 제4항 또는 제5항에서 규정하는 등록료 및 할증등록료를 납부할 수 있게 된 날부터 2개월 이내로서 같은 조 제1항의 규정에 의하여 등록료를 추납할 수 있는 기간의 경과 후 1년 이내에 한하여, 경제산업성(승)령으로 정하는 바에 따라 그 등록료 및 할증등록료를 추납할 수 있다. 다만, 고의로 같은 항의 규정에 따라 등록료를 추납할 수 있는 기간 내에 그 등록료 및 할증등록료를 납부하지 아니하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

2 (생략)

실용신안법 제33조의2 제1항은 일정 요건 아래 실용신안권 등록료 및 할증등록료 추납을 허용하는 규정이며 해당 요건에 대해 특허법 제112조의2 제1항과 같은 취지로 개정하기로 했다.

의장법 제44조의2 제1항

(등록료 추납을 통한 의장권 회복)

제44조의2

전(前)조 제4항의 규정에 의하여 소멸한 것으로 본 의장권의 원의장권자는 같은 항에서 규정하는 등록료 및 할증등록료를 납부할 수 있게 된 날부터 2개월 이내로서 같은 조 제1항의 규정에 의하여 등록료를 추납할 수 있는 기간의 경과 후 1년 이내에 한하여, 경제산업성(令)령으로 정하는 바에 의하여 그 등록료 및 할증등록료를 추납할 수 있다. 다만, 고의로 같은 항의 규정에 따라 등록료를 추납할 수 있는 기간 내에 그 등록료 및 할증등록료를 납부하지 아니하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

2 (생략)

의장법 제44조의2 제1항은 일정 요건 아래 의장권 등록료 및 할증등록료 추납을 허용하는 규정이며 해당 요건에 대해 특허법 제112조의2 제1항과 같은 취지로 개정하기로 했다.

상표법 제21조 제1항

(상표권의 회복)

제21조 전(前)조 제4항의 규정에 의하여 소멸한 것으로 간주된 상표권의 원상표권자는 경제산업성(令)령으로 정하는 기간 내에 한하여 경제산업성(令)령으로 정하는 바에 따라 그 신청을 할 수 있다. 다만 고의로 같은 조 제3항의 규정에 따라 갱신등록을 신청할 수 있는 기간 내에 그 신청을 하지 않았다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

2 (생략)

상표권 존속기간은 설정등록일로부터 10년으로 종료한다(상표법 제19조 제1항). 상표권자는 존속기간 만료 6개월전 부터 만료일까지의 사이에 등록료 납부와 함께 갱신등록 신청을 할 수 있으나(동법 제20조 제2항, 제40조 제2항, 제41조제5항), 신청기간 경과 후 6개월(추납기간) 이내이면 등록료와 같은 금액의 할증등록료 납부와 함께 갱신등록신청을 할 수 있다(동법 제20조 제3항, 제43조 제1항). 추납기간이 경과하면 상표권은 존속기간 만료 시로 거슬러 올라가 소멸한 것으로 간주된다(동법 제20조 제4항).

동법 제21조 제1항은 제20조 제4항에 기초하여 상표권이 소멸한 것으로 간주된 후에도 일정한 요건 하에 갱신등록의 신청을 인정하는 것이다. 본 개정

은 그 요건에 대하여 특허법 제112조의 2 제1항과 같은 취지의 개정을 실시한 것이다.

상표법 제41조의3 제1항 및 제3항

(후기분할등록료 등의 추납을 통한 상표권 회복)

제41조의3

전(前)조 제6항의 규정에 의하여 소멸한 것으로 간주된 상표권의 원상표권자는 경제산업성(令)령으로 정하는 기간 내에 한하여, 경제산업성(令)령으로 정하는 바에 따라 후기분할등록료 및 제43조 제3항의 할증등록료를 추납할 수 있다. 다만, 고의로 전(前)조 제5항의 규정에 의하여 후기분할등록료를 추납할 수 있는 기간 내에 그 후기분할등록료 및 할증등록료를 납부하지 아니하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

2 (생략)

3 전2항의 규정은 전(前)조 제7항의 규정에 의하여 상표권 존속기간 만료 전 5년까지 납부하여야 하는 등록료 및 제43조 제3항의 할증등록료를 추납하는 경우에 준용한다.

상표권설정의 등록을 받는 자는 등록료를 전반, 후반으로 분할하여 납부할 수 있다. 분할납부하는 경우 후반의 등록료(후기분할등록료)는 상표권 존속기간 만료 전 5년까지 납부하여야 하지만(상표법 제41조의2 제1항) 납부기간 경과 후 6개월(추납기간) 이내이면 같은 금액의 할증등록료와 합하여 추납할 수 있다(동조 제5항, 제43조 제3항). 추납기간이 경과하면 상표권은 존속기간 만료 전 5년의 날로써 소멸한 것으로 본다(동법 제41조의2 제6항).

동법 제41조의3 제1항은 제41조의2 제6항에 의하여 상표권이 소멸하였다고 본 후에도 일정한 요건 하에 후기분할등록료 및 할증등록료의 납부를 인정하는 것이다. 본 개정은 그 요건에 대하여 특허법 제112조의2 제1항과 같은 취지의 개정을 실시한 것이다.

동법 제41조의3 제3항의 규정에 의하여 동조 제1항의 규정은 상표권 존속기간의 갱신등록을 신청할 때 등록료를 분할 납부한 경우(동법 제41조의2 제7

항)에도 준용된다.

5) 재외자에 의한 특허관리인 신고특례와 관련된 권리회복규정

특허법 제184조의11 제6항

(재외자 특허관리인 특례)

제184조의11 (생략)

2~5 (생략)

6 전(前)항의 규정에 따라 취하한 것으로 간주된 국제특허출원의 출원인은 경제산업성(승)령으로 정하는 기간 내에 한하여 경제산업성(승)령으로 정하는 바에 따라 특허관리인을 선임하여 특허청 장관에게 신고할 수 있다. 다만, 고의로 제4항에서 규정하는 기간 내에 특허관리인 선임신고를 하지 아니하였다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

7·8 (생략)

PCT에 기초한 국제특허출원에 대하여 재외자인 출원인은 국내처리기준시(国内処理基準時)가 속하는 날 뒤, 경제산업성(승)령으로 정하는 기간(3개월) 내에 특허관리인을 선임하여 특허청 장관에게 신고하여야 하며(특허법 제184조의11 제2항), 기간 내에 신고가 없는 경우 특허청 장관은 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다(동조 제3항). 출원인은 해당 통지로부터 경제산업성(승)령으로 정하는 기간(2개월) 내에 신고를 할 수 있으나(동조 제4항), 해당 기간 내에 신고가 없는 경우 그 국제특허출원은 취하된 것으로 간주된다(동조 제5항).

동조 제6항은 동조 제5항에 따라 국제특허출원이 취하된 것으로 간주된 후에도 일정한 요건 아래 특허관리인의 선임신고를 인정하는 것이다. 본 개정은 그 요건으로서 '(기간 내에 선임 신고를 할 수 없었던 것에 대하여) 정당한 이유가 있다'고 한 점을 개정하여 기간의 도과가 고의에 의한 것이었던 경우를 제외하고 신고를 인정하기로 했다. 또한 절차를 인정하는 기간 및 구체적인 신청 절차에 대해서는 각각 경제산업성(승)령으로 정한다.

실용신안법 제48조의15 제2항

(특허법 준용)
제48조의15 (생략)
2 특허법 제184조의11(재외자 특허관리인 특례)의 규정은 국제실용신안등록출원에 관한 절차에 준용한다.
3 (생략)

실용신안법 제48조의15 제2항의 규정에 따라 특허법 제184조의11 제6항은 PCT에 기초한 국제실용신안등록출원에 대하여 재외자인 출원인에 의한 실용신안관리인 선임신고에도 준용된다.

6) 회복수수료 징수에 관한 규정

특허법 별표(제195조 관계)

	납부해야 할 사람	금액
11	제36조의2 제6항, 제41조 제1항 제1호 괄호의 글, 제43조의2 제1항(제43조의3 제3항에서 준용하는 경우를 포함한다.), 제48조의3 제5항(같은 조 제7항에서 준용하는 경우를 포함한다.), 제112조의2 제1항, 제184조의 4항 또는 제184조의 11 제6항의 규정에 따라 절차를 밟는 자(그 책임으로 돌릴 수 없는 이유로 이러한 규정에 따른 절차를 밟게 된 사람을 제외한다.)	건당 29만7천엔

본장 '2. 개정 개요 및 (3)'에서 기술한 바와 같이 권리 등의 회복제도를 재검토함에 있어 해당 제도의 남용을 방지하는 동시에 절차기간 준수를 촉진한다는 관점에서 회복수수료를 징수하기로 했다. 또, 그 금액의 수준은, 소멸한 권리를 출원해 재취득한다고 의제한 경우에 특허청에 납부해야 하는 금액(출원으로부터 권리화까지 필요한 평균적인 수수료의 금액)에 상당하는 것으로 했다. 아울러 재해나 감염병 등으로 인하여 절차기간 도과가 출원인 등의 책임으로 돌릴 수 없는 경우에 회복수수료를 면제하기로 하였다.

7) 시행기일 및 경과조치

① 시행 기일

개정법 공포일로부터 기산하여 2년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 정령으로 정하는 날부터 시행하기로 하였다(개정법 부칙 제1조 제5호).

② 경과 조치

개정법 부칙 제2조 제1항~제4항 및 제8항 및 제10항~제11항

(특허법 일부개정에 따른 경과조치)

제2조

제1조의 규정(전(前)조 제5호에 열거하는 개정규정에 한한다.)에 따른 개정 후의 특허법(이하 “제5호 개정 후 특허법”이라 한다.)제36조의2 제6항의 규정은 같은 호에서 정하는 규정의 시행일(이하 “제5호 시행일”이라 한다) 이후에 특허법 제36조의2 제5항의 규정에 따라 취하된 것으로 보는 특허출원에 대하여 적용하고, 제5호 시행일 전에 같은 항의 규정에 따라 취하된 것으로 본 특허출원에 대해서는 계속 종전의 예에 따른다.

2 제5호 개정 후 특허법 제41조 제1항(제1호 괄호 글과 관련된 부분에 한한다.)의 규정은 같은 항에서 규정하는 선 출원일로부터 1년이 경과한 날이 제5호 시행일 이후인 경우에 대하여 적용하고, 그 경과한 날이 제5호 시행일 전인 경우에는 계속 종전의 예에 따른다.

3 제5호 개정 후 특허법 제43조의2 제1항(제5호 개정 후 특허법 제43조의3 제3항에서 준용하는 경우를 포함한다.)의 규정은 파리조약(특허법 제36조의2 제2항에서 규정하는 파리조약을 말한다. 다음 조 제2항 및 부칙 제4조 제2항에서 같다.) 제4조C(1)에서 규정하는 우선기간이 경과한 날이 제5호 시행일 이후인 경우에 대하여 적용하고, 그 경과한 날이 제5호 시행일 전인 경우에는 계속 종전의 예에 따른다.

4 제5호 개정 후 특허법 제48조의3 제5항(동조 제7항에서 준용하는 경우를 포함한다.)의 규정은 제5호 시행일 이후에 특허법 제48조의3 제4항(동조 제7항에서 준용하는 경우를 포함한다.)의 규정에 따라 취하된 것으로 간주되는 특허출원에 대하여 적용하고, 제5호 시행일 전에 동조 제4항(동

조 제7항에서 준용하는 경우를 포함한다.)의 규정에 따라 취하된 것으로 간주된 특허출원에 대해서는 계속 종전의 예에 따른다.

5~7 (생략)

8 제5호 개정 후 특허법 제112조의2 제1항의 규정은 제5호 시행일 이후에 제3호 개정 후 특허법 제112조 제4항부터 제6항까지의 규정에 따라 소멸한 것으로 간주되는 특허권에 대하여 적용하고, 제5호 시행일 전에 제1조의 규정(전조제3호에 열거하는 개정규정에 한한다.)에 따른 개정 전의 「특허법」 제112조 제4항부터 제6항까지의 규정에 의하여 소멸한 것 또는 처음부터 존재하지 않았던 것으로 간주하여 특허권에 대해서는 더욱 종전의 예에 따른다.

9 (생략)

10 제5호 개정 후 특허법 제184조의4 제4항의 규정은 제5호 시행일 이후에 특허법 제184조의4 제3항의 규정에 따라 취하된 것으로 보는 국제특허출원에 대하여 적용하고, 제5호 시행일 전에 같은 항의 규정에 의하여 취하된 것으로 본 국제특허출원에 대해서는 계속 종전의 예에 따른다.

11 제5호 개정 후 특허법 제184조의11 제6항의 규정은 제5호 시행일 이후에 특허법 제184조의11 제5항의 규정에 따라 취하된 것으로 보는 국제특허출원에 대하여 적용하고, 제5호 시행일 전에 같은 항의 규정에 의하여 취하된 것으로 본 국제특허출원에 대해서는 계속 종전의 예에 따른다.

개정법 시행일 전에 기간을 도과한 절차에 대해서는 개정법을 적용하지 않고, 현행법 하에서의 권리 등의 회복을 인정하기로 하였다.

③ 개정 실용신안법 부칙 제3조제1항~제2항 및 제6항~제8항

(실용신안법 일부개정에 따른 경과조치)

제3조

제2조의 규정(부칙 제1조제5호에 열거하는 개정규정에 한한다.)에 의한 개정 후 실용신안법(이하 본 조에서 '제5호 개정 후 실용신안법'이라 한다.) 제8조제1항 (제1호 괄호서와 관련된 부분에 한한다.)의 규정은 같은 항에서 규정하는 선 출원일로부터 1년이 경과한 날이 제

5호 시행일 이후인 경우에 대하여 적용하며, 그 경과한 날이 제5호 시행일 전인 경우에는 계속 종전의 예에 따른다.

2 제5호 개정 후 실용신안법 제11조제1항에서 준용하는 제5호 개정 후 특허법 제43조의2 제1항(제5호 개정 후 실용신안법 제43조의2 제1항)

11조 제1항에서 준용하는 제5호 개정 후 특허법 제43조의3 제3항에서 준용하는 경우를 포함한다.)의 규정은 파리조약 제4조 C(1)에서 규정하는 우선기간이 경과한 날이 제5호 시행일 이후인 경우에 대하여 적용하고, 그 경과한 날이 제5호 시행일 전인 경우에 대해서는 계속 종전의 예에 따른다.

3~5 (생략)

6 제5호 개정 후 실용신안법 제33조의2 제1항의 규정은 제5호 시행일 이후에 제3호 개정 후 실용신안법 제33조 제4항 또는 제5항의 규정에 의하여 소멸한 것 또는 처음부터 존재하지 아니한 것으로 간주되는 실용신안권에 대하여 적용하며, 제5호 시행일 전에 제2조의 규정 (부칙 제1조 제3호에 열거하는 개정규정에 한함)에 의한 개정 전 실용신안법 제33조제4항 또는 제5항 또는 제3호 개정 후 실용신안법 제33조 제4항 또는 제5항의 규정에 의하여 소멸한 것 또는 처음부터 존재하지 않았던 것으로 간주된 실용신안권에 대해서는 계속 종전의 예에 따른다.

7 제5호 개정 후 실용신안법 제48조의4 제4항의 규정은 제5호 시행일 이후에 「실용신안법」 제48조의4 제3항의 규정에 따라 취하한 것으로 간주하는 국제실용신안등록출원에 대하여 적용하고, 제5호 시행일 전에 동항의 규정에 의하여 취하된 것으로 간주한 국제실용신안등록출원에 대해서는 계속 종전의 예에 따른다.

8 제5호 개정 후 실용신안법 제48조의15제2항에서 준용한다
제5호 개정 후 특허법 제184조의11 제6항의 규정은 제5호 시행일 이후에 「실용신안법」 제48조의15제2항에서 준용하는 특허법 제184조의 11제5항의 규정에 따라 취하된 것으로 보는 국제실용신안등록출원에 대하여 적용하고, 제5호 시행일 전에 「실용신안법」 제48조의15 제2항에서 준용하는 특허법 제184조의11 제5항의 규정에 따라 취하된 것으로 본 국제실용신안

등록출원에 대해서는 계속 종전 예에 따른다.

④개정 의장법 부칙 제4조 제2항 및 제5항

(의장법 일부 개정에 따른 경과조치)

제4조 (생략)

2 제3조의 규정(부칙 제1조 제5호에 열거하는 개정규정에 한함)에 의한 개정 후 의장법(이하 본 조에서 '제5호 개정 후 의장법') 이라고 한다.) 제15조 제1항에서 준용하는 제5호 개정 후 특허법 제5호 43조의2 제1항(제5호 개정 후 의장법 제15조 제1항에서 준용하는 제5호 개정 후 특허법 제43조의3 제3항에서 준용하는 경우를 포함한다.)의 규정은 파리조약 제4조 C(1)에서 규정하는 우선기간이 경과한 날이 제5호 시행일 이후인 경우에 대하여 적용하고, 그 경과한 날이 제5호 시행일 전인 경우에 대해서는 계속 종전의 예에 따른다.

3·4 (생략)

5 제5호 개정 후 의장법 제44조의2 제1항의 규정은 제5호 시행일 이후에 제3호 개정 후 의장법 제44조 제4항의 규정에 의하여 소멸한 것으로 보는 의장권에 대하여 적용하고, 제5호 시행일 전에 제3조의 규정(부칙 제1조 제3호에서 정하는 개정규정에 한한다.)에 의한 개정 전 의장법 제44조 제4항 또는 제3호 개정 후 의장법 제44조 제4항의 규정에 의하여 소멸한 것으로 본 의장권에 대해서는 계속 종전의 예를 따른다.

6 (생략)

⑤상표법 개정법 부칙 제5조제2항~제3항 및 제6항 및 제11항

(상표법 일부개정에 따른 경과조치)

제5조 (생략)

2 제5조의 규정에 의한 개정 후 상표법(이하 이 조에서 '제5호 개정 후 상표법'이라 한다.) 제21조 제1항의 규정은 제5호 시행일 이후에 상표법 제20조 제4항의 규정에 의하여 소멸한 것으로 보는 상표권에 대하여 적용하

고, 제5호 시행일 전에 같은 항의 규정에 의하여 소멸한 것으로 본 상표권에 대해서는 계속 종전의 예에 따른다.

3 제5호 개정 후 상표법 제41조의3 제1항의 규정은 제5호 시행일 이후에 제4조의 규정(부칙 제1조 제3호에 열거하는 개정규정에 한한다. 이하 이 항에서 같다.)에 따른 개정 후 상표법(이하 이 조에서 “제3호 개정 후 상표법”이라 한다.)제41조의2 제6항의 규정에 의하여 소멸한 것으로 보는 상표권에 대하여 적용하고, 제5호 시행일 전에 제4조의 규정에 의한 개정 전의 상표법 제41조의2 제6항 또는 제3호 개정 후 상표법 제41조의2 제6항의 규정에 의하여 소멸한 것으로 본 상표권에 대해서는 계속 종전의 예에 따른다.

4·5 (생략)

6 제5호 개정 후 상표법 제65조의3 제3항의 규정은 제5호 시행일 이후에 상표법 제65조의3 제2항에서 규정하는 출원기간이 경과하는 갱신등록출원에 대하여 적용하고, 제5호 시행일 전에 같은 항에서 규정하는 출원기간이 경과한 갱신등록출원에 대해서는 계속 종전의 예에 따른다.

7~10 (생략)

11 제5호 개정 후 상표법 부칙 제3조 제3항의 규정은 제5호 시행일 이후에 상표법 부칙 제3조 제2항에서 규정하는 신청기간이 경과하는 서환등록신청에 대하여 적용하고, 제5호 시행일 전에 같은 항에서 규정하는 신청기간이 경과한 서환등록신청에 대해서는 계속 종전의 예에 따른다.

다만 일본 특허법을 참고함에 있어서 주의하여야 할 것은 다음과 같다. 이와 같은 차이는 입법적인 고려를 함에 있어서도 유의하여야 한다고 본다.

❶ 일본 특허법 제18조의 경우에는 다음과 같이 정당한 사유로 인한 회복을 규정하고 있지 않다는 점이다. 이런 점은 이에 대응하는 우리 법제와 구별되므로 우리 법제의 개정여부를 판단할 때 고려할 필요가 있다.

원문	번역문
(手続の却下)	(수속 ²⁰)기각)

第十八条 特許庁長官は,第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき,又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは,その手続を却下することができる。 2 特許庁長官は,第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは,当該特許出願を却下することができる。	제18조 특허청장은 제17조 제3항의 규정에 따라 절차의 변경을 명한 자가 같은 항에 규정된 기간 내에 이를 이행하지 아니하거나 특허권의 성립을 위하여 등록한 자가 제108조 제1항의 규정된 기간 내에 특허료를 납부하지 아니한 경우에는 그 절차 각하를 할 수 있다. (2) 특허청장은 제17조 제3항에 따라 수수료의 납부를 명한 특허출원인이 제17조 제3항의 규정된 기간 내에 수수료를 납부하지 아니한 경우에는 특허출원을 각하할 수 있다.
--	---

② 다음으로 일본 특허법 제121조의 경우를 보면 ‘정당한 사유’가 아니라 ‘귀책사유(책임) 없이’로 규정하고 있다는 점이다. ‘정당한 사유’와 구별하고 있으나 분명한 것은 용어를 달리 사용하고 있다는 점이다.

원문	번역문
(拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由	(거절결정불복심판) 제121조 거절결정²¹⁾을 받은 자가 결정에 불복하는 경우에는 결정등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내에 거절결정에 불복심판을 청구할 수 있다. 2. 같은 항의 규정에도 불구하고, 거절결정에 불복심판을 청구한 자가 신청인의 귀책사유가 아닌 사유로 전항에서 정한 기간 내에 거절을 청구할 수 없는 경우에는 그 사유가

20) ‘수속’은 보통 ‘절차’라고 번역하지만 발음 그대로 ‘수속’이라고 번역한다. 그러나 문맥에 따라서 적절하다고 판단하는 경우에는 ‘절차’라고 번역한다.

21) 종래 일본용어를 그대로 가져다 ‘사정’이라고 번역하는 용례와 달리 ‘결정’이라고 번역하는 것이 타

がなくなつた日から十四日（在外者にあつては,二月）以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。	소멸한 날로부터 14일(해외거주자의 경우에는 2개월) 이내, 그 기간이 경과한 후 6개월 이내에 청구할 수 있다.
---	---

사건으로는 귀책사유 없이는 정당한 사유의 증명과 실무상으로는 동일하게 해석될 여지도 있다고 생각된다. 그러나 일본의 경우에는 이를 구별하여 사용하고 있어서 입법자는 이를 구별하려고 하는 것으로 이해하는 것이 타당하다고 본다.

3. 정리

구분		한국	미국	일본
추가납부		등록(연차)료 납부 만료일~6개월 1개월 내: 3% 6개월 내: 18%	등록(연차)료 납부 만 료일~6개월 6개월내: \$500	등록(연차)료 납부 만 료일~6개월 6개월 내: 원 특허료 의 2배
특허 회복	기간	추납기간 만료 일~1년 정당한 사유 소멸 후 2개월 이내	❶회복의 신청기간 제한은 없음 ❷실무상 소멸일로부터 2년 이내인 경우는 거의 자동으로 회복가능 ❸2년 경과시 고의가 아님을 입증할 책임이 엄격. 추납 특허료와 \$2,100(회복신청 수수료) 납부해야	추납기간 만료일~1 년
	사유	책임질 수 없는 사유 → 정당한 사유('22.4.)	'피할 수 없는' 또는 '非의도적'	정당한 사유('11.~) → 非고의('23.4.)

당하다고 판단되어 우리 법례에 따라서 '결정'이라고 번역한다.

IV. (우리 법개정 검토) 2022년 시행된 개정 특허법상 권리 회복요건인 “정당한 사유”를 특허법 규정별로 추가 완화가 필요한 규정 도출

1. “정당한 사유”의 개정 필요성

특허청의 행정력 투입 정도, 절차가 회복됨으로 인해 제3자에게 미치는 영향 등을 고려하여 법개정 필요성과 방향을 결정하는 것이 바람직하다고 본다. 이런 관점에서 보면 결론적으로 법개정이 필요하다고 판단됨

1) 고의적이나 비의도적으로 미국과 일본과 같은 기준으로 법개정을 하는 것이 타당하다고 본다.

물론 이와 같은 개정을 하지 않고 현재와 같은 ‘정당한 사유’를 기준으로 한다고 해서 그릇된 입법이라고 할 수는 없다. 정당한 사유가 없이 특허권이 소멸되었다면 이는 특허권자의 귀책으로 돌려서 특허권자에게 불이익을 줄 수 있는 충분한 이유가 된다고 본다.

2) 그러나 특허권이 소멸한 것으로 신뢰한 제3자에게 불의의 손해가 발생하지 않도록 하는 방안을 강구한 뒤에 미국과 일본과 같은 방향으로 법개정을 한다면 다음과 같은 이유로 이 방향이 타당한 입법이라고 본다.

① 미국, 일본의 제도 운영 고려

우리나라, 미국, 일본을 포함한 각국의 산업재산권 제도에서는 출원인이나 권리자(이하 '출원인 등'이라 한다.)와 특허청 간 각종 절차의 원활한 처리나 제3자의 감시부담 등을 배려하여 출원인 등이 일정한 기한까지 특정 절차를 밟지 아니한 경우 출원인 등이 가지고 있던 권리를 잃거나 앞선 출원일로부터 일정한 기한이 경과하면 우선권을 주장할 수 없게 되는 취지가 규정되어 있다.

한편, 이러한 규정에 의해 실체적으로는 보호를 받기 위한 요건을 갖춘 발명 등이 경미한 절차의 실수에 의해 보호를 받지 못하고 권리로써 활용되지 않게 되는 등 출원인 등에게 가혹한 경우도 존재하는 것으로부터 일정한 요건 하에서 절차기간을 과도한 것에 의해 일단 상실된 권리나 우선권(이하 '권리 등'이라 한다.)을 회복하는 제도(이하 '권리 등의 회복제도'라 한다.)가 마련되어 있다.

이 제도를 어떻게 운영할 것인지 여부는 각국의 입법정책의 문제이다. 권리 등의 회복 규정에 대하여 PLT 조약의 체결국들은 미국과 일본의 경우에서 보는 바와 같이 비의도적인 소멸의 경우의 권리회복을 인정하는 경향을 보이고 있다. 그러나 PLT 조약의 체결과정에서도 앞서 언급한 2가지 기준 중에서 비의도성(고의) 기준과 달리 상당한 주의 기준은 논란이 있었다는 지적²²⁾이 있다는 점을 생각하여 보면 오히려 바로 22년 법개정에서 비의도성(고의)기준을 선택하는 것이 타당하였던 것이 아닌가 하는 의견이다.

비의도적 요건은 출원인 등이 기간을 해태할 의도가 없음을 피력하거나 어떠한 형태로든 비의도성을 주장하면 대부분 인정될 수 있어 논란의 여지가 적지만, “상당한 주의” 요건은 특허법조약 초안 마련 당시 주요국 간에 이견이 많았다. 미국이나 영국·캐나다 등의 선진국은 “상당한 주의” 요건에 부과된 “주의(care)”의 수준과 관련하여 너무 높은 수준으로 기준을 적용하면 구제가 실질적으로 어려울 수 있다는 점을 지적하면서, “주의” 기준의 쟁점은 출원인의 통제(control)를 넘어서는 경우에만 적용할지 또는 출원인이나 특허권자가 신뢰할 수 있는 절차와 인원에 의존하는 경우에도 적용할지의 차이라고 보고, 특허법조약에 따른 권리 구제가 모든 체결국에서 사실상 의미있는 제도가 되도록 하기 위해 합의된 성명서(agreed statement)를 채택해야 한다고 제안하였다.

반면, 일본이나 아르헨티나·그리스 등 중진국들은 “상당한 주의”나 “비의도성”에 대한 해석은 체결국 관청에 맡겨져야 한다는 입장을 견지하면서 권리회복에 따른 제3자의 불이익을 주의 깊게 고려할 필요가 있으며, 각 관청은 권리회복과 그에 따른 영향 간의 균형을 판단할 권한을 가

22) 지선구·이윤직·이진형, “특허법상 권리회복제도 개선 방안 연구”, 지식재산연구 제16권 제3호(2021. 9) 121면. 위의 box 부분은 각주번호를 제거한 그대로의 인용이다.

저야 한다고 주장하였다.

예를 들어 일본의 경우를 보면, 일본은 인용률 향상, 신청자의 부담 경감 및 회복신청의 예견성 향상을 위해 2021년 특허법 개정을 통해서 '상당한 주의'를 요구하는 법제에서 '기간도과가 고의가 아니라고 인정되는 경우에는 권리를 회복할 수 있다'는 법제로 완화된 바 있다.

일본의 경우와 마찬가지로 우리의 경우에도 고의기간도과가 아닌 경우로 변경하는 것이 필요하다고 생각된다. 일본에서의 21년 법개정 이유에서 언급된 것과 마찬가지로 특허 등의 권리화는 국경을 초월하여 이루어지는 경우가 많아, 같은 절차의 하자에 기인하는 기간 도과에 의해 상실된 권리 등이 타국에서는 회복되는 한편, 우리나라에서는 회복되지 않는 경우에는 결과적으로 국내에서는 충분한 구제를 받을 수 없는 상황이 되는데, 바람직한 것으로 보이지는 않는다. 다시 말해 우리나라에서의 권리가 일본이나 미국과 비교하여 볼 때 권리회복이 어렵게 되는 것으로 제3자 보호의 문제만 해결할 수 있다면 굳이 이렇게 운영을 할 이유가 없다고 본다.

② 22년 개정에도 불구하고 현행제도에서의 권리회복요건이 여전히 엄격하다는 점

우리나라 특허법은 “책임질 수 없는 사유”에 의한 회복 규정²³⁾과 별도

23) ‘책임질 수 없는 사유’를 특허법이 규정하고 있는 경우는 아래와 같다.

제17조(절차의 추후보완) 특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다.
<개정 2016. 2. 29.>

1. 제132조의17에 따른 심판의 청구기간
2. 제180조제1항에 따른 재심의 청구기간

제138조(통상실시권 허락의 심판) ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시상 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다.

③ 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심

로, 사유 불문 회복 규정²⁴⁾을 별도로 두어 추납기간 또는 보전기간(특허료 일부 납부에 의한 잔액 납부 기한)으로부터 3개월내에는 입증없이 소멸 특허를 회복시킬 수 있도록 하고 있어서, “책임질 수 없는 사유”는 천재지변 등 불가항력적인 사유 등에만 허용되는 등 엄격히 해석하고 있다. 한국 법원은, 대리인이 특허청으로부터 권리소멸예고 안내장을 받지 못한 경우, 연차료 납부를 대리인 등에게 위임했으나 대리인의 착오로 인한 미납으로 특허가 소멸된 경우, 특허료 납부사무를 위임받은 자의 과실로 이 사건 특허료가 기간내에 납부되지 못한 경우, 모두 권리회복의 구제사유로 불인정하였다.²⁵⁾ 특허권자가 특허료를 납부할 의사가 있음에도 불구하고 과실로 소멸되는 특허권을 회복할 수 없도록 한 것이 문제라는 지적이 있었다.²⁶⁾

22년 우리 특허법 개정당시에도 완화의 필요성이 제기되었다. 이 때 제기된 완화 수준은 대부분의 IP5 회원국이 채택한 상당한 주의(due care)가 타당하다는 의견이 제시되었다.²⁷⁾ 이 주장에 의하면 비의도적(unintentional) 요건까지 완화하면 구제폭이 지나치게 넓어질 우려가 있고, 제3자의 감시 부담 또한 대폭 증가할 우려가 있다는 것이 논거였고, 적합한 용어로는 산업재산권

판을 청구할 수 있다.

④ 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.

⑤ 제4항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다.

24) 제67조의3(특허출원의 회복) ① 특허출원인이 **정당한 사유**로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>

1. 제59조제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간

2. 제67조의2제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간

② 제1항에 따른 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구가 있는 경우에는 제59조제5항에도 불구하고 그 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 보거나 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다.

25) 해태결과의 면제를 규정한 구 특허법(73.2.8. 법률 제2505호로 개정 전) 제28조 제2항 은, 같은 법 제71조 제3항 에 규정된 바와 같은 특허등록 후의 특허료추납기간 내에 특허료를 추납하지 아니하여 특허료를 납부할 기간이 경과한 때에 소급하여 특허권이 소멸되는 것으로 보는 경우에는 그 적용이 없다(대법원 1971. 5. 11. 선고 71누24,25 판결).

26) 김명신, “특허료 불납에 의한 권리소멸과 권리회복제도”, 지적재산권의 현재와 미래 : 소담 김명신선생 화갑기념논문집 (2004) 505-526면. 이 논문에서 김명신 변리사는 과도한 누진적 할증체계, 출원포기 및 권리소멸 간주의 불합리성을 지적하였다. (1)특허청의 명시적인 처분행위가 없는 점, (2)무효처분예고, 권리실효예고 통지 등에 대한 법률적 근거가 결여되어 있는 점, (3)납부할 의사가 있음에도 구제책이 없는 점, (4)특허법 제16조 제1항과 특허법 제81조 제2항의 관계에 대한 문제를 지적하였다.

27) 지선구·이윤직·이진형, “특허법상 권리회복제도 개선 방안 연구”, 지식재산연구 제16권 제3호(2021. 9) 110면.

법에서 활발히 사용되는 “정당한 이유”라는 용어가 합당하다고 보았다.²⁸⁾

이 논문은 2011년 일본에서의 특허법이 ‘정당한 이유’ 요건을 두면서 그 기준이 된 것이 상당한 주의 요건이라는 점을 근거의 하나로 제시하였다.²⁹⁾

“그 상황에 따라 필요하다고 인정되는 합당한 조치”를 “상응조치”라고 별칭하면서 그 상응조치의 수준에 따라 권리회복 여부를 결정한다는 점이 주목된다. 좀 더 구체적으로 일본 특허청은 “정당한 이유”인지 여부를 판단할 때 권리회복 신청서에 기재된 사항과 증거를 기초로 검토하되 먼저, 기간 해태의 원인이 된 사건의 예측 가능성, 출원인 등이 취한 조치 및 조치를 강구해야 할 자가 누구인지 관점에서 판단한다. 출원인 등이 취한 조치도 사건 발생 전에 취한 조치가 충분했는지, 사건이 발생한 후의 조치가 즉각적으로 이루어졌는지 확인하고 있다.

그런데 위 논문에서 제시한 일본의 태도는 앞서 지적한 바와 같이 2021년 법개정을 통해서 변경되었다. 그 결과 미국(2012)과 일본(2016)은 특허법조약(PLT)³⁰⁾ 가입에 따라 권리회복사유를 **비고의적(unintentional)**으로 요건을 완화하였다.

우리나라가 PLT에 가입할 것인지 여부의 문제는 본 개정과 구별되는 논점이라고 본다.³¹⁾ 기존 선행연구에서는 2단계 가입이 타당하다고 보고 있다.³²⁾

1단계로는, 내국 출원인의 절차적 편의가 주된 PLT규정은 이를 우선적으로 우리법에 도입(반영)하는 한편
2단계로 국가간 상호주의를 적용하는 것이 합리적인 PLT규정에 대해서 타국의 상황을 고려하여 그 도입시기를 적당한 수준에서 조정하는 것이 바람직함

28) 지선구·이윤직·이진형, “특허법상 권리회복제도 개선 방안 연구”, 지식재산연구 제16권 제3호(2021. 9) 110면.

29) 지선구·이윤직·이진형, “특허법상 권리회복제도 개선 방안 연구”, 지식재산연구 제16권 제3호(2021. 9) 126면.

30) 특허법 조약(Patent Law Treaty, PLT)은 2000년 6월 1일 스위스 제네바에서 53개국과 유럽특허기구에 의해 결론 맺은 특허법 조약이다. 그 목적은 특허 출원을 위한 등록일을 얻기 위한 조건과 같은 공식적인 과정을 조화시키는 것이다. 2008년 4월 PLT는 18개의 계약국이 있었고, 한편 59개국과 유럽 특허기구는 조약에 서명하였다.

31) 이에 대한 상세의견은 정차호 외6, 「국내 산업에 미치는 영향을 고려한 특허법조약 가입 시기 연구」, 특허청 2009. 11. 23. 제출 보고서 참조.

32) 위의 보고서, 278면.

결과적으로, 우리나라가 PLT에 “가입” 하는 시점은 우리 출원인의 이해 관계가 큰 외국(주로 IP5국이 될 것임)의 동향을 주시하되, 그들의 PLT가입을 적극적으로 선도하는 입장에서 우리가 먼저 주도적으로 나가는 것이 요망됨

위와 같은 점을 감안한다면 PLT의 요건 중에서 미국과 일본이 취하는 태도로 가는 것은 선행연구의 입장에도 부합하는 것으로 생각된다.

2021년 법개정을 한 일본의 경우 소멸특허권의 회복에 대해서, ‘정당한 이유’를 엄격하게 해석함으로써 다른 나라와 비교할 때 주요국의 산업재산제도에 비해 소멸특허권의 회복이 지나치게 엄격하다는 점을 개정의 논거로 제시하였다.³³⁾ 그리고 이 문제를 해결하기 위해서 미국과 마찬가지로 고의로 소멸시킨 경우가 아니면 회복이 가능하도록 하였다. 이런 문제는 하나의 발명을 여러 국가에서 나라에서 출원하여 등록하려고 하는 경우 우리나라에서만 충분한 권리보호가 이루어지지 않는 사태가 생길 수 있다고 판단되기 때문에 일본에서의 입법개정의 필요는 우리나라의 경우에도 마찬가지로 고려되어야 한다고 본다.

이에 대해서 일본 특허법이 요건을 개정할 때마다 따라서 개정한다는 비판이 있을 수 있을 것이나, 제3자 보호의 문제만 적절하게 제시한다면 이런 비판이 두려워서 필요한 개정을 하지 못하여야 한다는 주장을 하는 것이 타당하지 않다고 본다.

③ 정당한 사유 판단은 궁극적으로 법원에 의해서 이루어질 수밖에 없는데, 비의도적이나 고의적인지 여부의 판단에 비하여 특허청의 판단여지가 넓고 회복을 원하는 자의 관점에서의 예견가능성이 떨어진다는 점에서 정당한 이유의 판단 및 사후 분쟁으로 인해서 행정비용을 낭비할 여지도 있음.

정당한 사유의 존부의 판단은 사전적으로 예견가능성을 확보하기 어렵고, 다른 관련 법령의 경우를 보더라도 사후적으로 법원의 판단에 의해서 정해지

33) 일본특허청, 「특허권등의 권리회복 요건의 변경」(2021) 11-12면.

는 것인 바, 이런 일련의 법원의 판단을 기다리게 되면 예견가능성이 떨어져 특허청의 행정력을 다수 소요하게 된다는 점에서 긍정적으로 보기 어렵다.

일본도 우리나라와 같은 문제점이 제기되어 법개정을 통해서 ‘정당한 사유 기준’에서 2021년 ‘고의기준’으로 변경하였다. 일본에서의 21년 법개정과 마찬가지로 우리나라의 경우에도 같은 방식으로 ‘정당한 사유의 존재’에서 ‘고의’로 입법개정을 함으로써 소멸특허의 회복신청에 대한 인용률을 향상시키고, 신청자의 부담을 줄이고, 회복을 신청하는 자의 회복에 대한 예견가능성을 높일 수 있다고 본다.

2. 제3자에게 불이익이 발생할 경우 제3자의 구제방안 검토

가 문제의 소재

회복을 하는 경우에 제3자에게 불이익이 발생하는 문제에 있어서는 현재와 같이 정당한 이유를 엄격하게 해석하여 회복을 매우 엄격하게 인정하는 것이 긍정적인 면이 있다. 이런 점에서 만일 ‘정당한 이유 기준’에서 다시 ‘고의기준’으로 법 개정을 한다고 했을 때 고려하여야 할 것이 제3자의 보호 문제이다.

제3자에 대한 보호절차로 회복에 대해서 회복 등록상 이해관계가 있는 제3자에게 이의신청 내지 승낙권을 부여하는 방법과 통상실시권과 같은 권리(소위 ‘후용권’)을 부여하는 방안이 대안으로 제시될 수 있다고 생각한다.

나 대안의 검토 1: 회복 등록상 이해관계가 있는 제3자에게 이의신청 내지 승낙권을 부여하는 방법

이와 관련하여 ‘말소회복등록’가 참고가 된다고 본다. 말소회복등록은 어떤 등록의 전부 또는 일부가 부적법하게 말소된 경우에 그 말소된 등록을 회복하여 처음부터 그러한 말소가 없었던 것과 같은 효력을 보유하게 할 목

적으로 행하여지는 등록이다. 따라서 회복된 등록은 말소된 종전의 등록과 동일한 순위를 가지게 된다.³⁴⁾

말소회복등록이 되기 위해서 ❶ 등록이 부적법하게 말소되어 있을 것³⁵⁾, ❷ 말소된 등록 그 자체를 회복하려는 것일 것, ❸ 회복등록으로 인하여 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없을 것을 요건으로 한다.

말소회복등록 역시 권리에 관한 등록의 일반 원칙에 따라 등록권리자와 등록의무자가 공동신청에 의하여 이루어진다. 그런데 말소된 등록의 회복 전에 법률관계를 맺은 제3자가 있는 경우에도 아무런 제약없이 자유롭게 말소회복등록을 신청할 수 있다면 제3자에게 불측의 손해를 주게 되고 거래의 안전을 해치게 된다. 그러므로 특허권 등의 등록령 제27조에서는 “말소한 등록의 회복을 신청하는 경우에 등록에 대한 이해관계가 있는 제3자가 있을 때에는 신청서에 그 승낙서나 그에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하여야 한다”고 규정하고 있다.³⁶⁾

이때 등록상 이해관계에 있는 제3자가 문제된다. 말소회복등록에서의 등록상 이해관계에 있는 제3자는 말소회복등록이 될 경우 손해를 입을 우려가 있다는 것이 등록원부 기록에 의하여 형식적으로 인정되는 자를 의미한다. 이는 권리변경등록이나 말소등록의 경우와 같다. 예를 들어 갑이 권리자인 특허권에 설정된을 명의의 근질권설정등록이 부적법 말소된 후에 병 명의로 권리가 이전된 경우라면 현재 권리자인 병은 등록상 이해관계 있는 제3자이다. 여기서 제3자에 해당하는 병의 승낙이 있어야 한다. 따라서 제3자가 있을 때에는 그 제3자의 승낙서, 그에 대항할 수 있는 재판의 등본이 있어야 한다.³⁷⁾

이 때 말소회복등록을 위해서 요구되는 승낙서는 회복등록을 하는데 대한

34) 특허청, 「등록업무편람」 (2023) 295면.

35) ‘부적법 말소’란 실체적 이유에 기한 것이건 절차적 하자에 기한 것이건 불문하고 말소등록이 무효인 경우를 말한다.

36) 특허청, 「등록업무편람」 (2023) 296면.

37) 대법원 1993. 3. 9. 선고 92다39877판결.

승낙의 의사표시가 기록된 문서를 의미한다. 만약 그 등록상 이해관계인이 승낙을 하지 않는 경우에는 그 등록상 이해관계인을 상대로 회복등록절차에 승낙의 의사표시를 하라는 승소판결을 받아서 회복등록신청서에 첨부하여야 한다. 등록상 이해관계인을 상대로 회복등록절차를 이행하라는 취지의 소송을 할 것은 아니다.³⁸⁾

다 대안의 검토 2: 제3자에게 통상실시권을 부여하는 방법

특허권의 회복은 소멸특허의 회복이라는 성격을 가지고 있다. 특허권이 존재하다가 사라졌다가 다시 부활하는 과정에서 이해관계를 가지게 되는 제3자를 어떻게 처리할 것인지 문제가 발생하는 것이다.

이 개념에 대한 대응은 후용권(後用權) 개념으로 할 수 있다고 본다. 이른바 후용권이란 재심에 의하여 소멸한 특허권이 회복된 경우 그 재심청구의 등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업 등을 하고 있는 제3자에게 인정되는 법정통상실시권을 말한다.³⁹⁾ 이 후용권 개념은 특허의 무효 등이 확정된 후 자유롭게 그 발명을 실시할 수 있다고 믿고 선의로 실시하고 있는 자의 사업에 대해서는 특허권이 회복되더라도 그 자의 계속실시를 보장하는 것이 공평의 원칙에 부합하고 산업설비의 보호라는 측면에서도 바람직하기 때문에 인정되기 때문이다. 이런 권리를 인정할 취지나 필요성, 그에 따른 내용은 대부분 선사용권과 동일하다.

선사용권 제도란 발명의 내용을 공개하지 않고 그 발명을 실시할 권리를 지키는 제도를 말한다.⁴⁰⁾ 즉 특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지

38) 특허청, 「등록업무편람」(2023) 296면.

39) 특허법 제182조(재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권) 제181조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가진다. <개정 2016. 2. 29.>

40) 특허법 제103조는 "특허출원시에 그 특허 출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위 안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다"라고 규정하고 있다.

못하고 그 발명을 스스로 실시하거나 또는 발명을 한 자로부터 지득하여 그 발명의 실시사업을 하거나 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위안에서 특허권에 대하여 통상실시권을 가지는 데 이를 선사용에 의한 통상실시권이라 한다.⁴¹⁾

이 개념을 가지고 와서 권리회복이 된 경우를 특허법 제16조나 제67조의3에 의해서 권리회복이 된 경우 회복되지 아니한 특허권이라면 선사용자의 계속 실시가 방해되지 않도록 하기 위해서 제3자가 회복된 특허발명을 국내에서 선의로 실시 등을 하고 있는 경우에는 그 자에게 법정통상실시권을 인정하는 방법으로 보호할 수 있다고 본다.

라 대안의 검토 3: 제3자 보호규정이 불필요하다는 견해⁴²⁾

22년 법 개정과 같은 취지의 주장을 하면서 정당한 이유 기준을 채택하는 것이 타당하다고 주장하였던 논자는 다음과 같은 이유로 기존에 있는 권리회복조항의 요건만 완화한 것이기 때문에 별도의 제3자 보호규정을 신설할 필요가 없다는 주장을 하고 있다.⁴³⁾

제3자에게 문제되는 경우는 기한 해태로 무효 또는 취하 간주되었던 특허출원이 회복된 후 등록결정을 받아 특허권 등으로 권리화되는 경우 외에는 상정할 수 없다. 즉, 출원이 소멸된 것으로 믿고 발명 등을 실시하다가, 그 출원이 회복되고 뒤이어 등록되면서 권리행사의 대상이 되는 것인데, 이런 경우가 발생하려면 ① 불가피한 사유로 출원이 소멸되어야 하고, ② 그 불가피한 사유가 인정되어 출원이 회복되어야 하며, ③ 또한, 등록요건을 인정받아 등록되어야 하고 ④ 동일 기술분야에 종사하는 선의의 자에게 문제가 된다는 점에서 제3자 보호 규정의 신규 도입 필요성은 크지 않은 것으로 사료된다.

현행 법령에서도 권리의 회복과는 달리 출원의 회복에 대해서는 효력을 제한하거나 통상실시권을 부여하지 않고 있다는 점도 고려되어야 한다.

41)

<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200640&ntatcSeq=8223&aprchId=BU0000048> (2023. 12. 5. 최종접속)

42) 지선구·이윤직·이진형, “특허법상 권리회복제도 개선 방안 연구”, 지식재산연구 제16권 제3호(2021. 9) 141면.

43) 아래의 box는 위 각주의 문헌에서 해당 페이지를 인용하면서 각주를 삭제하고, 관련 부분을 적색 볼드로 강조하였다.

본 연구의 개정 논의는 신규 제도를 도입하는 것이 아니라 종전에 있던 권리회복 규정을 일부 개정하는 것뿐인데, **그 판단 요건을 완화한다고 하여 새롭게 보호 규정을 마련해야 할 필요는 없다**고 판단된다

마 검토의견

2안이 타당하다고 본다. 즉 고의기준으로 권리회복요건을 완화할 경우 제3자의 보호를 위해서 제3자의 정당한 권리의 계속사용을 보장하기 위해서 제3자에게 통상실시권을 보장하는 것이 타당하다고 판단된다.

그 이유는 아래와 같다.

① 우선 3안과 같이 자구나 기준을 변경한 것이기 때문에 제3자보호요건을 새로이 둘 필요가 없다는 주장은 타당하지 않다. 만일 현재의 기준과 같이 엄격하게 권리회복을 인정하지 않는 태도를 취한다면 대안3의 논자가 지적하는 경우와 같이 권리회복이 일어날 가능성이 적기 때문에 말 그대로 제3자보호요건을 둘 필요는 적다.

그러나 만일 정당한 이유 기준보다 더 완화하는 경우에는 결국 권리회복이 일어날 가능성이 높아졌다는 의미를 가지게 될 것이므로 제3자의 입장에서 불측의 손해를 입게 될 가능성이 높아졌다는 것을 의미한다. 그런 점에서 고의요건(비의도성 요건)으로 개정을 한다면 제3자보호제도를 고려하는 것은 필요하다고 본다. 이런 점에서 대안 3은 타당하지 않다고 본다.

② 대안1은 제3자에게 권리회복에 대한 비토권(veto power)을 주는 경우로 말소회복의 경우와 달리 권리회복에서의 권리자는 비록 의도한 것으로 고의적으로 권리를 소멸시킨 것은 아니라고 하더라도 자신의 귀책사유가 전혀 없다고 할 수 없고 정당한 사유 기준에서 완화시켜서 권리회복을 인정한다면 이로 인해서 제3자가 입을 수 있는 손해에 대한 대책은 필요하지만 그렇다고 해서 권리가 존재하였던 것이 사실임에도 후행적으로 권리소멸을 믿고 있었다는 사유만으로 권리회복여부를 사실상 결정할 수 있도록 하는 것을 과도한 힘을 제3자에게 허여하게 되는 것으로 타당하지 않다.

③ 이런 점에서 일정한 요건을 두어서 제3자에게 통상실시권을 허용하는 방

식으로 보호를 하는 제2안이 타당하다고 본다.⁴⁴⁾

다만 명칭의 사용에 있어 일본법과 같이 ‘고의 없이’로 할 것인지 아니면 ‘의도적이지 않고’로 할지는 생각할 점이 있다. 다음과 같은 이유로 고의가 타당하다고 보았다.

①우리 특허법에서 의도(intent)라는 단어는 전혀 사용되지 않는 용어라는 점, 반면 고의는 이미 특허법에서 사용되는 용어라는 점⁴⁵⁾, ②미국법상의 의

44) 구체적인 신규조문대비표는 아래 참조.

45) 특허법 제128조(손해배상청구권 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다. <신설 2016. 3. 29.>

② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. <개정 2020. 6. 9.>

1. 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액

2. 그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액

③ 삭제 <2020. 6. 9.>

④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다. <개정 2016. 3. 29.>

⑤ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다. <개정 2016. 3. 29., 2019. 1. 8.>

⑥ 제5항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다. <개정 2016. 3. 29.>

⑦ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. <개정 2016. 3. 29.>

⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다. <신설 2019. 1. 8.>

⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. <신설 2019. 1. 8.>

1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
5. 침해행위의 기간·횟수 등
6. 침해행위에 따른 벌금

도는 다시 고의의 요소로 사용되는데, 일반적 의도(general intent)와 특정한 의도(specific intent) 모두 고의범의 하위 항목으로 사용된다는 점, ❸ 우리와 같은 대륙법계인 일본도 PLT에서의 ‘비의도성’을 ‘고의’로 사용하고 있다는 점을 종합하여 보면 ‘고의’라는 용어로 사용을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

-
7. 침해행위를 한 자의 재산상태
 8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

V. 결론

이상과 같은 연구를 바탕으로 하면 정당한 사유의 해석은 법원의 해석에 의해서 결론이 내려질 것으로 보인다. 특허법상 “정당한 사유”가 기재된 규정에 대해 법개정 필요성 검토 및 법개정 문안 도출하고자 하였던 바 결론적으로 추가개정은 필요한지 여부에 대하여 살펴보았다.

“정당한 사유” 판단으로 인한 행정력 낭비 최소화와 관련된 문제는 특허고객의 권리보호와 제3자의 이익 간의 형평성 확보라는 차원에서 판단재량의 행사를 위한 기준을 다음과 같이 법개정을 하는 방안을 제시하였다.

① 현재의 정당한 사유 기준은 미국과 일본의 기준과 상이하며 이들이 고려한 기준으로 보이는 PLT 기준과도 부합하지 않는다. 물론 현재의 입법방향도 부당한 것은 아니지만 미국과 일본과 대비하여 상대적으로 권리회복기준이 엄격하여 덜 보호받게 되는 상황은 개선하는 타당하다고 본다.

관련해서 현재의 기준은 특허청의 판단 여지가 상대적으로 고의 기준보다 넓고 이로 인해서 권리자의 입장에서 예견가능성이 떨어진다는 단점이 있다. 이런 행정비용의 관점에서 미국과 일본과 같은 고의 기준으로 개정하는 것이 타당하다고 보았다.

② 다만 고의기준으로 권리회복요건을 완화할 경우 제3자의 보호 문제가 발생할 수 있다. 이런 점에서 고려하여 제3자의 정당한 권리의 계속사용을 보장하기 위해서 제3자에게 통상실시권을 보장하는 것이 타당하다고 판단된다.

이와 같은 관점에서 다음과 같이 신구조문대비표를 제안하고자 한다. 다만 다음의 각 사항에 대해서는 유의하여 검토할 필요가 있다.

첫째 본 제안과 관련하여 일본법은 우리 법과 달리 제16조에 대응하는 절차 무효에 대한 제도는 존재하지 않으므로 일본법과 달리 우리의 경우에는 제

16조의 경우에는 정당한 사유를 굳이 고의 없이로 변경하여 완화를 시킬 필요가 없다고 할 수 있다. 정당한 사유의 경우에는 우리 법상 입증책임은 이를 주장하는 자에게 부담시키는 규정으로 보인다. 그렇게 본다면 회복을 주장하는 자가 정당한 사유를 증명하여야 할 것인데 이 경우 일본에서의 경우와 마찬가지로 회복이 인정되는 비율이 극히 낮은 수준(10-20% 정도)으로 유지될 수 있다. 그러나 이렇게 하더라도 일본에서는 인정하지 않는 경우를 우리나라에서는 인정하고 있다는 점에서 이를 개정할 필요는 없다는 입론도 충분히 합리적이다.

둘째 특허법 제67조의3의 경우 일본은 재심사제도를 운영하고 있지 않다는 점이 우리와 다른 점이다. 이와 같은 점에서의 상이는 회복제도의 운영에서도 마찬가지로 고려되어야 한다. 물론 특허법 제67조의3의 경우에는 정당한 사유를 고의 없이로 변경하는 필요성이 없지는 않다. 앞서 언급하였던 개정 이유들이 적용될 수 있기 때문이다. 다만 그렇다고 하더라도 22년 법개정을 하였다는 점에서 이어서 법개정을 할 필요가 있는지 하는 것은 운용을 살펴 보고 정할 수는 있다고 본다.

셋째 고려할 수 있는 다른 조문으로 특허법 제81조의3이 있다. 이 조문의 경우에는 정당한 사유를 고의없이로 변경할 수 있다고 본다. 다만 이 조문의 경우에는 제3자 보호규정(특허법 제81조의3 제5항)을 두고 있어서 이 점에는 개정수요는 없다고 본다.

<정당한 이유의 개정>

현행조문	개정안
특허법 제16조(절차의 무효) ① 특허청장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자	특허법 제16조(절차의 무효) ① 특허청장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자

가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다. ② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.> ③ 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항 본문·단서에 따른 무효처분 또는 제2항 본문에 따른 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다.	가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다. ② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 고의가 아닐 경우 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.> ③ 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항 본문·단서에 따른 무효처분 또는 제2항 본문에 따른 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다.
특허법 제67조의3(특허출원의 회복: 심사청구, 재심사청구) ① 특허출원인이 정당한 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.> 1. 제59조제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간 2. 제67조의2제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간	특허법 제67조의3(특허출원의 회복: 심사청구, 재심사청구) ① 특허출원인이 고의 없이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.> 1. 제59조제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간 2. 제67조의2제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간

② 제1항에 따른 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구가 있는 경우에는 제59조 제5항에도 불구하고 그 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 보거나 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다.	② 제1항에 따른 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구가 있는 경우에는 제59조 제5항에도 불구하고 그 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 보거나 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다.
특허법 제81조의3 ① 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 특허료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.> ② 제1항에 따라 특허료를 내거나 보전한 자는 제81조제3항에도 불구하고 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다. ③ 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일로부터 3개월 이내에 제79조에 따른 특허료의 2배를 내고, 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다. 이 경우 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다. ④ 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원 또는 특허권의 효력은 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간(이하 이 조에서 “효력제한기간”이라 한다) 중	특허법 제81조의3 ① 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 고의 없이 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 특허료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.> 이하 <현행유지>

에 타인이 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다. ⑤ 효력제한기간 중 국내에서 선의로 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 통상 실시권을 가진다. ⑥ 제5항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. ⑦ 제1항 본문에 따른 납부나 보전 또는 제3항 전단에 따른 신청에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.	
--	--

<제3자 보호규정의 신설>

현행조문	개정안
제182조(재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권) 제181조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가진다. <개정 2016. 2. 29.>	제182조(재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권) ① 제181조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가진다. <개정 2016. 2. 29.>

<2항 신설>	②특허법 제16조나 제67조의3에 의한 권리회복 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가진다.

참고문헌

- 지선구·이운직·이진형, “특허법상 권리회복제도 개선 방안 연구”, 지식 재산연구 제16권 제3호(2021. 9)
- 특허청, 「등록업무편람」 (2023)
- 김명신, “특허료 불납에 의한 권리소멸과 권리회복제도”, 지적재산권의 현재와 미래 : 소담 김명신선생 화갑기념논문집 (2004)
- 정차호 외6, 「국내 산업에 미치는 영향을 고려한 특허법조약 가입 시기 연구」, 특허청 2009. 11. 23. 제출 보고서
- 日本 特許庁, 『2011 法律改正解説書』, 日本 特許庁, 2022. 2. 15. 令和3年法律改正 (令和3年法律第42号) 解説書 第1章 特許権等の権利回復の要件の変更
- MPEP Ninth Edition of the MPEP, Revision 07.2022, Last Revised in February 2023