

---

## 특허법상 권리회복제도 개선 방안 연구\*

---

지선구\*\*, 이윤직\*\*\*, 이진형\*\*\*\*

- I. 서론
- II. 특허법상 권리회복제도
  - 1. 권리회복제도 개요
  - 2. 권리회복을 인정받기 위한 요건
- III. 주요국의 권리회복제도
  - 1. 특허법조약
  - 2. 미국의 권리회복제도
  - 3. 일본의 권리회복제도
  - 4. 유럽특허청의 권리회복제도
- IV. 타 법령의 유사제도
  - 1. 민사소송법상 추후보완
- 2. 행정 관련법상 절차 회복
- V. 주요 쟁점 및 개선 방안
  - 1. 권리회복 요건을 완화할 것인지 여부
  - 2. 권리회복 요건의 완화 정도
  - 3. 권리회복 요건의 용어 선택
  - 4. 권리회복 완화에 따른 선의의 제3자 보호수단 신설 필요성
  - 5. 특허법 제81조의3 제3항의 존속 여부
- VI. 결론

---

\* 본 연구는 2020년 9월 제출한 정책연구과제 연구보고서의 내용을 수정·보완한 것임.  
본 연구는 국립금오공과대학교 학술연구비로 지원되었음(과제번호: 2020-02020001).

\*\* 국립금오공과대학교 IT융합학과 부교수(교신저자).

\*\*\* 명문특허법률사무소 대표변리사(공동저자).

\*\*\*\* 베을특허법률사무소 대표변리사(공동저자).

## 초록

국제적 조화 움직임이 활발해지면서 특허법상 권리회복제도도 국제규범에 맞춰 정비해야 한다는 주장이 설득력을 얻고 있다. 본 연구에서는 주요국의 권리회복제도를 살펴보고 타 법령의 유사제도를 참고해 권리회복제도의 합리적인 개선점을 도출하였다.

특허법조약(PLT) 가입을 위해 현행 “책임질 수 없는 사유”를 “상당한 주의” 또는 “비의도적” 요건으로 완화할 필요가 있다. 일본은 10년 전에 요건을 대폭 완화하고 심사 가이드라인까지 만들었으며, 미국은 가장 낮은 수준의 “비의도성” 요건을 채택하고 있다. 요건 완화로 권리획득 예측 가능성이 증대될 뿐만 아니라, 단순 실수를 구제받을 수 있어 중요 기술에 대한 독점권 확보가 용이해진다. 무분별한 신청 등 제도 남용, 제3자 감시 부담, 행정업무 급증의 우려가 있으나, 신청수수료 조정을 통해 통제할 수 있으며 합리적인 심사프로세스를 마련한다면 부작용도 최소화할 수 있다.

완화 수준은 대부분의 IP5 회원국이 채택한 “상당한 주의(due care)”가 타당할 것으로 분석되었다. “비의도적(unintentional)” 요건까지 완화하면 구제폭이 지나치게 넓어질 우려가 있고, 제3자의 감시 부담 또한 대폭 증가할 우려가 있다. 적합한 용어로는 산업재산권법에서 활발히 사용되는 “정당한 이유”라는 용어가 합당하다.

권리회복 완화에 따른 선의의 제3자 보호수단 신설 필요성 및 일정 기간 내 무조건적으로 권리회복을 보장하는 특허법 제81조의3 제3항의 존속 여부도 살폈는데, 불측의 손해 가능성이 작아 제3자 보호수단 추가는 불필요하고, 동 조문은 계속 존치하는 것이 출원인 등의 이익을 보장한다는 측면에서 합당한 것으로 분석되었다.

## 주제어

특허법조약, 권리회복, 요건 완화, 책임질 수 없는 사유, 상당한 주의

## I. 서론

경영전략의 일환으로 산업재산권이 중요해지면서 특허권 획득을 위한 기업들의 노력이 한층 치열해지고 있다.<sup>1)</sup> 특허청의 심사 결과에 다소 순응하던 태도에서 벗어나 능동적으로 의견서를 제출하고 분할출원이나 국내우선권주장출원으로 대응하는 등 적극적이다. 이런 변화는 권리회복<sup>2)</sup> 과정에서도 나타나고 있다. 권리회복이란 특허에 관한 절차를 밟는 자가 의도하지 않게 기간을 넘겨 출원이나 특허권이 소멸한 경우 그 절차나 권리를 원래 상대로 회복시킬 것을 요청하는 제도인데, 종전에는 기간을 준수할 수 없었던 경우 쉽게 포기하던 권리들에 대해서도 경쟁 제품이 출현하는 등 기업 전략상 필요하면 적극적으로 나서 권리회복을 신청하고 있다.<sup>3)</sup>

권리회복은 출원인 등에게 소위 “책임질 수 없는 사유”가 있어야만 인정받을 수 있는바,<sup>4)</sup> 제도 특성상 권리회복 신청인과 특허청 담당자 사이에 기간

1) 유경동, 「반도체 M&A 시장의 막후, 특허」, IT조선, 2021. 3. 8. 자.

2) 본 연구에서 「권리회복」이란 특허법 제16조, 제17조, 제67조의3 및 제81조의3에 따른 특허에 관한 절차의 회복, 특허심판청구 절차의 추후보완 및 특허료 미납으로 인해 소멸된 특허권 등의 회복을 통칭하는 것을 한다. 특허법 제16조, 제17조 및 제67조의3에 따른 특허에 관한 절차의 회복, 특허심판청구 절차의 추후보완은 엄밀히 하자면 권리 그 자체의 회복으로 볼 수 없어 「권리회복」이라는 용어로 포섭되기 어려우나, ① 출원인 등이 일단 특허청에 서류를 접수하는 등 절차를 밟게 되면 법에 따른 행정처분에 의해 무효되지 않는 한 특허에 관한 절차를 밟을 수 있는 일종의 “절차상 권리”를 갖는다는 점, ② 특허청에서 관행적으로 위 회복 절차 모두를 아울러 권리회복이라는 용어로 사용한다는 점, ③ 논문 전개를 간략히 할 필요가 있다는 점을 감안해 「권리회복」이라는 용어로 통일하기로 한다.

3) 특허청 민원인, “특허청장과의 대화”, 특허청, (<<https://www.kipo.go.kr/>>), 검색일: 2021. 5. 2. (“국가 공인자격증을 취득하면 갱신 없이 평생을 유지할 수가 있는데 지적재산인 특허를 어떻게 특허청에서 만든 조례에 의해서 소멸시키고 그것도 두 번 다시 여기와 비슷한 특허도 내주지 않는다니 이해도 되지 않고 뭔가 잘못됐다고 생각합니다.”).

4) 특허법 제16조 제2항(“특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 책임질 수 없는 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.”).

해태 사유의 성격에 대해 의견 차이가 있을 수밖에 없어 악성 민원으로 발전하는 경향이 있다. 최근 특허법 개정으로 출원의 심사청구 또는 재심사청구 등에 대해서도 절차 회복이 가능하도록 확대되면서 더욱 심화될 가능성이 큰데, 우리나라 권리회복제도의 경우 신청 기간이 상대적으로 짧고 결정 절차가 명확하지 않아 특허청의 권리회복 결정에 대한 수용도가 낮은 특성도 보인다.<sup>5)</sup>

권리회복 신청이 민원이나 행정소송으로 발전하는 이유는 무엇보다 권리회복 신청인이 수급할 수 있는 합리적인 판정 체계가 마련되어 있지 않기 때문으로 보인다. 산업재산권 4개 법령에 포함된 권리회복 규정을 살펴보면 권리회복에 관한 제척기간과 회복 요건만 규정하고 있을 뿐 요건의 판단에 필요한 구체적인 절차나 기준은 마련되어 있지 않다. 특허청이 운영하는 권리회복 심사지침을 보더라도 「특허·실용신안심사기준」과 「등록업무편람」에는 간략하게 판례를 인용해 권리회복의 정의 및 요건만을 기재하고 있으며 구체적인 가이드라인은 찾아보기 어렵다.

권리회복제도가 다양해지고 신청 건수도 늘어나고 있으며 민원으로 발전하는 비율이 상당한 만큼, 일반공중이 수급할 수 있을 정도로 합리적이고 객관적인 제도로 만들어 나갈 필요가 있다. 또한 국제적인 산업재산권의 보호가 한층 중요해지고 있는 만큼, 권리회복제도를 개선한다면 글로벌화 추세에 맞춰 국제적인 규범과의 정합성도 고려되어야 한다.<sup>6)</sup>

본 연구에서는 우리나라와 선진 외국의 권리회복제도를 살펴보고, 민사소송법 및 행정소송법 등 타 법령의 유사제도를 참고해 권리회복제도의 합리적인 개선점을 도출해 보고자 한다.

---

5) 우리나라는 특허법상 권리회복을 신청할 수 있는 기간이 기간 해태의 사유가 소멸한 날부터 2개월이지만, 미국의 경우 권리회복 청원(petition) 시기에 따라 증명책임의 정도가 다르기는 하나 절차의 소멸 통지 후 1년이 경과하더라도 권리회복이 가능한 경우가 있다.

6) 특허제도와 가장 관련성이 높은 국제규범으로는 2000년 세계지식재산권기구(WIPO: World Intellectual Property Office) 외교회의에서 채택된 「특허법조약(Patent Law Treaty)」을 들 수 있다.

## II. 특허법상 권리회복제도

### 1. 권리회복제도 개요

특허법상 기간 해태로 소멸된 특허에 관한 절차 및 특허권의 권리회복은 특허법 제16조에 따른 절차 무효처분<sup>7)</sup>의 취소, 동법 제17조에 따른 절차의 추후보완,<sup>8)</sup> 동법 제67조의3에 따른 특허출원의 회복<sup>9)</sup> 및 동법 제81조의3에 따른 특허료의 추납이나 보전에 의한 특허출원 및 특허권의 회복<sup>10)</sup>이 있다. 특허에 관한 절차를 밟는 자나 특허권자가 본인이 책임질 수 없는 사유로 법정기간 또는 지정기간을 지키지 못해 절차가 소멸한 경우 절차를 계속 밟을 수 있도록 신청할 수 있으며, 조문별로 권리회복 대상만 다를 뿐 회복 요건

7) 특허법 제16조 제1항("특허청장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조 제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다.")

8) 특허법 제17조("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.

1. 제132조의17에 따른 심판의 청구기간

2. 제180조제1항에 따른 재심의 청구기간")

9) 특허법 제67조의3 제1항("특허출원인이 책임질 수 없는 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.

1. 제59조 제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간

2. 제67조의2 제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간")

10) 특허법 제81조의3 제1항("특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 책임질 수 없는 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.")

및 신청 가능한 기간 등은 대동소이하다. 특허청에 의해 권리회복이 인정되면 절차를 다시 밟을 수 있게 되며, 특허출원은 포기되지 않은 것으로 보아 계속 상태가 되고, 특허권은 원래 특허료를 납부했어야 할 기간의 말일로 돌아가 계속해 존속하고 있는 것으로 취급된다.<sup>11)</sup>

권리회복제도는 특허법 제67조의3에 따른 특허출원의 회복을 제외하고는 특허법 제정 당시부터 포함되어 있었다. 제정 당시, 권리회복 요건은 “기간의 해태가 천재, 지변 기타 불가피한 것으로 인정될 때”로 상당히 제한적으로 규정되어 있었으며, 권리회복 기간<sup>12)</sup>도 “그 사유가 그친 날로부터 14일 이내로서 그 기간 만료 후 1년 이내”에 청구할 수 있도록 비교적 단기간으로 설정되어 있었다.

2001년 2월 3일 법률 제6411호로 공포되어 시행된 일부 개정 특허법에서 권리회복 요건이 “책임질 수 없는 사유로 인정된 때”로 다소 확대되었다. 동 법률 개정 취지로는 절차 회복 사유를 더 넓게 인정하여 민원인이 구제받을 수 있는 기회를 확대하려는 의도였다고 한다.<sup>13)</sup> 이에 더해, 특허청은 2013년 3월 22일 법률 제11654호를 통해 권리회복 기간을 “그 사유가 그친 날로부터 14일 이내”에서 “그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내”로 대폭 확대하였는데,<sup>14)</sup> 특허출원인의 편의를 증진하고 국제 특허규범인 「특허법조약(PLT)」<sup>15)</sup>의 취지에 맞춰 특허출원의 회복 기회를 확대하려는 의도였다고 밝히고 있다. 기간 해태의 사유는 다양할 수밖에 없고 그 사유가 소멸하였다

11) 특허법 제81조의3 제2항(“제1항에 따라 특허료를 내거나 보전한 자는 제81조 3항에도 불구하고 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.”).

12) 본 연구에서 권리회복에 관한 신청이 적법하게 이루어져 인정될 수 있는 기간을 말한다.

13) 이규호 외 3인, “우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰 - 조문별 특허법 해설”, 특허청, 2007, 86면.

14) 다른 권리회복 규정과는 달리 특허법 제17조의 심판절차의 추후보완에 관한 권리회복 기간의 확대는 2016년 2월 29일 공포된 법률 제14035호에 의해 다소 늦게 이루어졌다.

15) 세계 각국의 특허출원 등에 대한 절차를 통일하고 간소화하여 국제 출원인의 편의를 향상시키고 부담을 경감하고자 맺어진 조약으로, 2000년 세계지식재산권기구(WIPO) 주도로 체결되었으며 2021년 5월 현재 43개 체결국이 있다. 출원일 인정 등 총 27개 조문과 21개 규칙 및 6개 항의 합의선언문으로 구성되어 있는데, 우리나라는 최종 의정서에만 서명하여 채택 사실을 공식 인증한 정도이며 조약 가입은 미뤄 놓은 상태이다.

하더라도 실제 특허에 관한 절차를 재개할 준비 시간이 필요한바, 권리회복 기간을 확대한 것은 출원인이나 권리자 입장에서 긍정적인 측면이 강하다.

한편, 특허법 제67조의3에 규정된 심사청구 또는 재심사청구에 따른 특허 출원의 회복은 종전에는 없던 규정으로서, 2013년 법률 제11654호에 의해 새롭게 편입되었다. 특허법조약의 가입에 대비해 특허출원의 회복 기회를 확대하고자 한 것이었지만, 권리회복 기간만 “사유가 소멸한 날로부터 2개월”로 특허법조약과 일치시켰을 뿐, 권리회복 요건은 “책임질 수 없는 사유”가 있었어야 하는 것으로 종전의 엄격한 태도를 유지하였다.<sup>16)</sup>

## 2. 권리회복을 인정받기 위한 요건

특허법에서 규정하고 있는 권리회복을 인정받기 위한 요건은 크게 실체적 요건과 절차적 요건으로 나뉘며 구체적으로 다음과 같다.

(1) 실체적 요건: 기간 해태가 절차를 밟는 자가 책임질 수 없는 사유에 의한 것일 것

권리회복이 인정되려면 법정기간이나 지정기간을 준수하지 않은 것이 출원인 등이 책임질 수 없는 불가피한 것이어야 한다. 본 요건은 특허에 관한 절차나 특허권에 대한 관리는 원칙적으로 출원인 등의 자기 관리하에 행해질 수밖에 없다는 시각 및 권리회복을 무제한적으로 인정하면 제3자에게 과대한 감시 부담을 전가하게 된다는 관점이 고려되었다.<sup>17)</sup> 소위 “책임질 수 없는 사유”는 여러 해석이 존재하지만, 천재지변과 같은 누가 봐도 수증할 수 있는 객관적인 이유와 통상의 주의를 가진 당사자가 만전의 주의를 기울여도 피할 수 없었던 원인에 의해 기간이 해태된 경우를 의미한다.<sup>18)</sup>

16) 특허법조약(PLT)에서 요구하는 권리회복 요건은 “상당한 주의(due care)” 또는 “비의도적(unintentional)”인 지연(delay)인지 여부인데, 우리나라의 소위 “책임질 수 없는 사유”에 의한 기간 해태와 대비해 상당히 완화된 태도로 인식할 수 있다.

17) 中山信弘, 『新.注解特許法』, 下卷, 青林書院, 2017, 1954면.

18) 中山信弘, 앞의 책, 54면.

“책임질 수 없는 사유”와 관련하여 특허청이 사용하는 심사지침을 살펴보면, 「특허·실용신안심사기준」에서는 “일반인이 보통의 주의를 다해도 피할 수 없는 사유로서, 천재지변 기타 불가피한 사유가 포함됨은 물론, 심사 실무에서 무효처분의 서류를 당사자가 아닌 자에게 송달한 경우를 포함”한다고 규정하고 있다.<sup>19)</sup> 또한 “공시송달 사실을 몰랐다는 이유는 특별한 사유가 없는 한 책임질 수 없는 사유에 포함되지 않는다”고 기재하고 있다. 기간 해태의 행위 주체를 변리사 등의 전문가가 아닌 “일반인”으로 상정하고 있으며, “상식 수준의 주의”를 기울였음에도 불구하고 기간 해태가 발생했다면 책임질 수 없는 사유에 해당한다고 보고 있다. 동 심사기준은 또한, 특허청의 업무 착오에 의한 기간 해태까지도 권리회복 대상으로 하고 있다는 점을 확인할 수 있다.

특허청의 「등록업무편람」은 특허권 등의 발생·변경·소멸·기타 특허권에 대한 사항을 등록원부에 기재하는 업무에 관해 지침을 제공하는바, 특허법 제81조의3의 특허료 추가납부에 의한 출원 및 권리의 회복에 관한 심사지침을 포함한다. 동 업무편람은 “책임질 수 없는 사유”와 관련하여 “특허권자가 일반적으로 하여야 할 주의 의무를 다하였음에도 불구하고 납부기간을 준수할 수 없었다고 인정되는 사유”라고 규정한다.<sup>20)</sup> 「특허·실용신안심사기준」의 보통의 주의 의무와 동일하게 일반적 주의 의무를 요구하지만, 행위 주체를 규정하지 않는다는 점에서 차이가 있다.

권리회복의 실제적 요건과 관련하여 참고할 만한 판례가 많지 않은데, 대부분 책임질 수 없는 사유가 있었는지 여부를 엄격하게 보고 있다. 특허료 납부기간이 임박할 당시 예기치 않게 간헐적인 의식장애로 입원한 경우, 통상적인 노력과 주의를 기울였다고 하더라도 이를 회피할 수 없었으므로, 책

19) 특허청, 『특허·실용신안 심사기준』, 특허청, 2020, 1408-1409면.

20) 특허청, 『등록업무편람』, 특허청, 2018, 155면(“불확정개념으로서, 그 사유가 있고 없음은 사안에 따라 개별적·구체적으로 판단하여야 할 것이나, 납부지연의 원인 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여, 특허권자가 일반적으로 하여야 할 주의 의무를 다하였음에도 불구하고 납부기간을 준수할 수 없었다고 인정되는 사유로서 지연된 특허료 납부를 허용하는 것이 사회통념상 상당하다고 할 수 있는가에 따라 판단하여야 한다.”).



임질 수 없는 사유에 해당한다고 인정한 사례가 있으나,<sup>21)</sup> 대리인에게 절차를 위임하였다 하더라도 그 대리인이 업무를 정상적으로 수행하고 있는지가 확인해야 한다고 보는 등 출원인 등의 주의 의무를 강조하는 경향이 강하다.<sup>22)23)24)</sup>

21) 대전고등법원 2005. 09. 15. 선고 2005누331 판결(“책임질 수 없는 사유’라 함은 실용신안권자가 등록료를 납부하기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 그 기간을 준수할 수 없었던 사유를 가리킨다고 할 것이다. (중략) 연차등록료 납부 문제를 가족들에게 맡기는 등 사전에 조치를 취할 수 있었을 터이므로 기간의 준수에 책임질 수 없는 사유가 있다 할 수 없다고 주장하나, 원고가 2004. 6. 4. 이전에 스스로 빈혈임을 알고 있었다고 볼 만한 아무런 증거가 없을 뿐 아니라, 원고가 빈혈임을 알고 있었다고 하더라도 갑작스레 찾아온 발작에 대비하여 실용신안권의 등록료 납부 문제에 관한 처리 방안을 미리 준비하지 아니하였다고 하여 원고에게 통상적인 노력과 주의를 다하지 못한 잘못이 있다 할 수 없다.”).

22) 서울행정법원 2006. 11. 22 선고 2006구합19976 판결(“특허권자로서는 비록 특허료 납부사무 등을 타인에게 직간접적으로 위임하였다고 하더라도 그 수임인이 연차특허료 납부기한을 준수하였는지 여부를 확인할 일반적인 주의의무를 부담하고 있음에는 여전히 변함이 없고, 이는 자신의 특허권의 존속 유지를 위하여 어느 누구를 닦할 것도 없이 스스로 위험을 부담하여야 할 당연한 자기보호 관리책무라고 할 것인데, 이 사건의 경우와 같이 특허료 납부사무를 위임받은 자의 과실로 이 사건 특허료가 기간 내에 납부되지 못한 사정이 있었다고 하는 사유만으로 그러한 일반적인 주의의무를 다하였다고 보아 그 책임을 면할 수는 없다.”).

23) 행정심판 제2008-14061호 심결(“특허권자에게 특허에 관련된 사항을 전문적으로 취급하는 기관이 대리인으로 선임되어 있는 사정이라면, 특허권자와의 관계에서 대리인로서는 특허료 납부를 지체하여 특허권이 권리자의 의사에 반해 소멸되지 않도록 주의 의무를 다해야 할 것으로 보이는 점 등을 종합해 볼 때, 청구인 또는 대리인이 피청구인(특허청)으로부터 권리소멸 예고 안내장을 받지 못하였다는 사정만으로 청구인이 납부기간 내에 특허료를 내지 못한 데 「특허법」 제81조의3 제1항에서 규정하는 ‘특허권자가 책임질 수 없는 사유’가 있는 것으로 보기 어렵고, 이하 생략”).

24) 헌법재판소 2002. 4. 25. 2001헌마200 결정. 본 사안은 구실용신안법(1998. 9. 23. 법률 제5577호로 전면개정 되고 2001. 2. 3. 법률 제6421호로 개정되기 전의 것)의 추가납부 관련 규정에 대해 헌법소원을 제기한 건으로, 헌법소원 청구인은 대리인에게 실용신안등록료를 납부하도록 지시하였으나 대리인의 실수로 추가납부기간의 말일에 1,000원이 부족하게 납부되어 실용신안등록료 납부서가 불수리됨으로써 실용신안등록이 소멸하자 헌법소원을 제기하게 되었다. 헌법재판소는 실용신안등록료의 추가납부기간만을 둘 뿐 추가적인 기간 구제수단을 두지 않은 것은 입법자가 헌법의 취지와 입법 당시의 기술수준, 국제조약 등을 고려해 정한 것으로, 자의적인 입법이라거나 현저히 불균형적인 입법이라고 할 수는 없어 재산권을 침해한다고 볼 수 없다고 판시하였다. 직접적이지는 않으나 헌법소원 청구인이 일반적 주의 의무를 다했다고 하려면 적어도 대리인이 수수료를 적정하게 납부하였는지 확인할 필요가 있었다고 판시한 사례이다.

특허출원 업무를 관리하는 기간관리시스템<sup>25)</sup>이 갑자기 오류를 일으킨 경우라도 기간을 해태한 책임을 면할 수 없다고 판시한 사례도 있다.<sup>26)</sup> 동 판결의 쟁점은 국제특허출원의 번역문 제출기간을 해태한 국제특허출원인이 현지 대리인이 운영하던 기간관리시스템의 알 수 없는 오류로 불가피하게 기간을 준수하지 못한 것에 대해 취하된 국제특허출원을 계속 상태로 하고 번역문 제출을 허용할 것을 요청한 것이 책임질 수 없는 사유에 의한 것인지 여부였다. 우리나라 법원은 기간관리시스템은 원고의 지배범위 내지 관리영역에 속하는 사항이므로 업무집행 효율성에 기초한 내부 사정으로 당해 기간관리시스템을 활용한 것이어서 대외적으로 원고의 책임을 면할 수 없는 바, 책임질 수 없는 사유에 해당하지 않는다고 보았다.

권리회복의 실체적 요건과 관련하여 우리나라는 행정관청 및 법원 모두 매우 좁게 해석하는 것으로 정리할 수 있다. 불측의 건강상 이유만을 인정하고 있으며, 대리인을 선임한 경우라도 출원인 등이 스스로 절차 진행 상황을 확인해야 하고, 행정관청이 제공하는 전산시스템에 접근해 기간이 경과하지 않았는지 수시로 점검해야 한다고 판시하는 등 상당히 엄격하다. 이런 태도는 민사소송법의 추후보완과 동일한데, 법원은 “국내 법령에서 절차적 행위의 기간과 관련하여 추후보완이 허용되는 사유로 규정하고 있는 책임질 수 없는 사유는 일반적으로 당사자가 당해 행위를 하기 위하여 일반적 주의를 다하였어도 그 기간을 지킬 수 없는 사유”를 말하는 것으로 해석되어야 한다고 하면서, 특허법 제16조 제2항에 규정된 “책임질 수 없는 사유”를 이와 달

25) 기간을 모니터링하면서 절차를 밟을 수 있도록 정보를 제공하는 컴퓨터 시스템 또는 이에 상응하는 인적 구조나 이들 간의 결합된 프로세스를 말한다.

26) 서울고등법원 2005. 10. 12. 선고 2004누22673 판결(“① 원고의 특허 관련 업무를 전담 관리하던 사무소가 사용하는 기간관리 전산프로그램에서 국제출원에 관한 기간관리 통지가 이뤄지지 않았다는 점은 결국 원고의 지배범위 내지 관리영역에 속하는 사항이고, ② 특허의 관리업무가 그 특수성(처리기간이 장기이고 관리대상 기간이 다수인 점)으로 전산프로그램에 의한 관리가 불가피하다는 점은, 원고의 업무집행 효율성에 기초한 내부적 사정으로서, 대외적으로도 원고에게 책임을 돌릴 수 없는 사정이라고는 볼 수 없으며, ③ 원고 내지 관리업무 담당자가 위 기간관리 전산관리프로그램의 운용 과정에서 주의의무를 다하였다는 점에 관하여, 갑 제2, 5, 6호증, 갑 제11 내지 13호증의 각 기재만으로는 인정하기 어렵다.”).

리 해석하여야 할 특별한 근거는 없다고 판시했다.<sup>27)</sup>

(2) 절차적 요건: 기간 해태 사유가 소멸한 날로부터 2개월 이내로서 기간 경과 후 1년 이내에 권리회복을 신청하였을 것

책임질 수 없는 사유로 받아들여졌다 하더라도 권리회복 기간 내에 적법한 절차를 밟지 않으면 권리회복이 인정되지 않는다. 현행 특허법에서 권리회복 기간은 기간 해태의 사유가 소멸한 날로부터 2개월 이내로서, 소멸된 절차의 법정기간 또는 지정기간의 만료일로부터 1년 이내이다. 권리회복 기간의 제한은 민사소송법상 추후보완 등과의 법적 정합성 및 특허 절차의 회복을 무제한적으로 허용하는 경우 일반공중에 과대한 감시 부담이 전가되면서 행정 절차의 예측 가능성이 현저히 떨어진다는 관점에서 이해할 수 있다.<sup>28)</sup>

권리회복 기간 중 “1년 이내”인지에 대한 판단은 기간 만료일을 기산점으로 하기 때문에 실제적 요건에 비해 비교적 단순하고 논란에 여지는 없다.<sup>29)30)</sup> 다만, 문제가 되는 것은 권리회복 신청이 기간 해태의 사유가 소멸한 지 “2개월 이내”에 이루어졌는지의 판단인데, 사유가 소멸한 날을 언제로 특정하는지에 따라 2개월의 만료일이 달라지기 때문에 권리회복 신청인과 행정관청

27) 서울고등법원 2005. 10. 12. 선고 2004누22673 판결.

28) 中山信弘, 앞의 책, 1954면.

29) 서울행정법원 2006. 11. 1. 선고 2006구합16106 판결(“이 사건의 경우 특허등록일이 1998. 12. 26.이므로 7년차 특허료의 납부기간은 2004. 12. 26.까지인데, 원고가 위 납부기간까지 특허료를 납부하지 않았고, 그로부터 6개월 이내인 2005. 6. 26.까지 통상의 특허료의 2배에 상당하는 금액을 납부하지 않은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 을 1-6호증의 각 기재에 의하면 이를 인정할 수 있으므로, 원고의 이 사건 특허권을 납부기간 만료일인 2004. 12. 26.에 소급하여 소멸하였다.”).

30) 서울행정법원 2011. 4. 14. 선고 2010구합30031 판결(“이 사건 보정명령의 보정기간은 2007. 12. 18.에 만료되었다 할 것이므로, 그때로부터 1년이 경과된 후의 이 사건 기간 경과구제신청을 관계 법령에 따라 반려한 피고의 이 사건 처분은 적법하고, 원고의 주장은 이유 없다(설령, 이 사건 기간경과구제신청이 이 사건 보정명령의 보정기간 만료일부터 1년이 경과하기 전의 신청이라고 보아 이 사건 무효처분을 취소할 수 있는 사유가 있는지에 관하여 보더라도, 원고가 제출한 증거들만으로는 원고가 책임질 수 없는 사유에 의하여 지정된 보정기간을 지키지 못하였다고 보기는 어렵다.”).

간에 이견이 있을 수 있다. 기간 해태 사유의 소멸 여부 판단과 관련해 특허청이 운영하는 심사지침에는 명확히 규정되어 있지 않으며 참고할 수 있는 관례도 없어 보완이 필요한 상황이다.

### III. 주요국의 권리회복제도

#### 1. 특허법조약(Patent Law Treaty)

특허법조약은 기한의 미준수가 출원 또는 특허에 관한 권리의 상실을 직접적으로 초래하는 경우에 있어 상당한 주의(due care) 또는 비의도성(unintentional)에 기초한 권리의 회복을 규정한다.<sup>31)</sup> 우리나라 특허법이나 상표법 등에 포함된 무효처분된 출원절차의 회복이나 특허료 미납에 따른 포기된 특허권의 회복과 일견 유사하나, 권리회복 요건에 있어서는 다소 차이가 있다.

특허법조약이 규정하는 권리회복의 실체적 요건은 출원인 등이 “상당한 주의(due care)”를 기울였음에도 기간이 도과하거나 “비의도적으로(unintentionally)” 기간을 준수하지 못해 출원이나 특허에 관한 권리가 소멸한 경우 계약국 관청이 권리회복을 인정하여야 한다는 것이다. 계약국은 “상당한 주

---

31) Patent Law Treaty §12(1)(“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 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.”).

의” 또는 “비의도적” 요건 중 하나를 선택해 국내법에 반영하여야 하며, 여기서 “상당한 주의”란 주어진 상황에서 절차를 밟는 자에게 요구되는 일반적인 수준의 주의를 말한다.<sup>32)</sup> 예를 들어, 우편배달서비스가 두절되어 서류를 제출하지 못해 권리가 소멸한 경우 권리회복 신청이 가능하며, 권리회복 신청 기간은 미준수의 원인이 된 우편배달서비스가 재개된 날로부터 적어도 2개월이 된다.

“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.<sup>33)</sup> 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 체약국에서 사실상 의미있는 제도가 되도록 하기 위해 합의된 성명서(agreed statement)를 채택해야 한다고 제안하였다.<sup>34)</sup> 반면, 일본이나 아르헨티나·그리스 등 중진국들은 “상당한 주의”나 “비의도성”에 대한 해석은 체약국 관청에 맡겨져야 한다는 입장을 견지하면서 권리회복에 따른 제3자의 불이익을 주의 깊게 고려할 필요가 있으며, 각 관청은 권리회복과 그에 따른 영향 간의 균형을 판단할 권한을 가져야 한다고 주장하였다.<sup>35)</sup>

최종적으로 “상당한 주의(due care)”에 대한 기준을 제시하는 합의된 성명

32) 세계지식재산권기구 국제사무국, “특허법조약 설명노트(Explanatory notes on the Patent Law Treaty and Regulations under the Patent Law Treaty)”, WIPO, (<http://www.wipo.net>), 검색일: 2021. 6. 4.

33) 이해영 외 5인, “외국어서면 특허출원 제도 도입에 따른 법령 개정 및 실무 운영방안 연구”, 특허청, 2011, 214면.

34) 이해영 외 5인, 앞의 정책연구보고서, 214면.

35) 세계지식재산권기구 의사록(I) 1293 일본; 1294 아르헨티나(이해영 외 5인, 앞의 정책연구보고서, 215면에서 재인용).

서 채택은 다수 국가의 반대로 이루어지지 않고 체결국에 일임하는 것으로 결정되었지만, 특허법조약 논의 과정에서 나온 회의록을 참고하면 국제 특허규범으로서 특허법조약이 요구하는 권리회복의 실제적 요건 수준을 유추할 수 있다. 특허법조약에서의 “상당한 주의”는 출원인이 기간을 준수할 의지를 갖고 주어진 상황에서 행하는 일반적 주의 수준임을 알 수 있고, 적어도 우리나라의 “책임질 수 없는 사유”보다는 상당히 완화된 것임을 확인할 수 있다.<sup>36)</sup>

특허법조약은 권리회복의 절차적 요건과 관련해 당해 기한을 준수하지 못한 원인이 소멸된 날로부터 적어도 2개월 및 당해 행위를 위한 기한의 만료일로부터 적어도 12개월 이내에 권리회복에 관한 신청이 있어야 하는 것으로 규정한다.<sup>37)</sup> 우리나라는 특허법조약 가입에 대비해 2013년 3월 22일 특허법 개정을 통해 권리회복 기간을 종전 14일에서 2개월로 확대한바, 특허법조약과 동일하게 규정되어 있다.

---

36) 특허법조약 초안 마련 과정에서 최초 “all due care”로 기재하였으나, “all”이라는 단어가 너무 강하므로 “appropriate due care”로 수정하자는 제안이 있었으며, 아울러 “reasonable due care” 또는 “reasonable care”도 검토되었지만 결국, “all”이라는 단어가 오해의 소지가 있으며 이를 다른 단어로 대체하는 것도 합의되지 않아 “all”을 삭제하고 “due care”만 삽입하는 것으로 결론지었다[세계지식재산권기구 의사록(I) 1314 의장 (이해영 외 5인, 앞의 정책연구보고서, 215면에서 재인용)].

37) Patent Law Treaty Rules §13(2)(“[Time Limit Under Article 12(1)(ii)] The time limit for making a request, and for complying with the requirements, under Article 12(1)(ii), shall be the earlier to expire of the following: (i) not less than two months from the date of the removal of the cause of failure to comply with the time limit for the action in question; (ii) not less than 12 months from the date of expiration of the time limit for the action in question, or, where a request relates to non-payment of a maintenance fee, not less than 12 months from the date of expiration of the period of grace provided under Article 5bis of the Paris Convention.”); 특허법조약시행규칙 (Regulations under the Patent Law Treaty)은 2005년에 1차 개정되었으며, 그 개정 사항이 2006. 1. 1.자로 발효되었다.

## 2. 미국의 권리회복제도

미국 특허청은 출원인 등의 절차적인 이익을 보장하기 위해 출원, 심사, 설정등록, 특허료 납부 등의 절차에 있어 다양한 권리회복 제도를 운영하고 있다.<sup>38)39)40)</sup> 권리회복의 허용 여부에 있어 가장 중요한 요건은 출원인 등이 절차를 진행할 의무를 해태한 것이 “비의도적(unintentionally)이었는지 여부”이다.<sup>41)42)</sup> 절차를 밟는 과정에서 일부라도 의도적인 지연이 있는 경우 권리회복은 인정되지 않는다.

비의도성에 대해 미국 특허청은 절차의 포기 이유 및 권리회복 청원

38) 35 U.S.C. §27(“The Director may establish procedures, including the requirement for payment of the fee specified in section 41(a)(7), to revive an unintentionally abandoned application for patent, accept an unintentionally delayed payment of the fee for issuing each patent, or accept an unintentionally delayed response by the patent owner in a reexamination proceeding, upon petition by the applicant for patent or patent owner.”).

39) 35 U.S.C. §41(c)(1)(“The Director may accept the payment of any maintenance fee required by subsection (b) after the 6-month grace period if the delay is shown to the satisfaction of the Director to have been unintentional.”).

40) 37 CFR §1.137(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).”).

41) 미국 특허청은 2013년 12월 18일 발효된 특허법 개정을 통해 특허법조약(Patent Law Treaty) 중 권리회복 관련 규정을 대폭 반영하였다. 가장 눈에 띄는 변화는 35 U.S.C. §27을 신설해 비의도적으로 포기된 출원의 회복, 비의도적으로 지연된 특허료의 수납, 비의도적으로 지연된 재심사 절차의 속개 인정 등에 관한 절차를 마련해 출원인 등의 권리를 좀 더 두텁게 보호하도록 조치하였다는 것이며, 비의도적으로 포기된 출원 등의 권리회복 절차와 공존해 오던 “피할 수 없는(unavoidable) 지연”으로 포기 간주된 출원 등의 권리회복 절차는 삭제하였다.

42) 미국 특허청은 “피할 수 없는(unavoidable) 지연”과 “비의도적(unintentional) 지연” 등 이중의 권리회복 제도를 운영하고 있었는데, 비의도적 지연에 대해서는 입증 부담이 크지 않은 반면 피할 수 없는 지연의 경우 증거자료 제출에 부담이 크고 실질적으로 권리회복 가능성에서도 낮은 편이었다. 이에 따라, 비의도적 지연에 대한 제도의 남용 가능성이 있었던바, 미국 특허청은 과도한 권리회복 청원을 방지하고 진정으로 필요한 자만 구제한다는 차원에서 청원수수료를 다르게 책정하는 정책을 유지하고 있었다. 2011년 당시 피할 수 없는 지연을 이유로 하는 청원은 수수료가 \$540인 반면, 비의도적 지연을 기초로 하는 경우 \$1,620으로 3배 정도 높게 책정하였다.

(petition)의 지연에 관한 추가적인 정보를 요구할 수 있는 권리를 유보(reserve)하고, 청원인의 신뢰성실 의무(duty of candor and good faith)에 의존해 “기간 경과 후부터 청원까지의 전 기간에 걸친 지연이 비의도적이었다는 진술”을 받아들인다. 즉, 추가적인 입증을 요구하지 않고 청원인의 진술을 신뢰해 권리회복 청원을 일단 인정하며,<sup>43)</sup> 비의도성이 의심되는 경우에만 증거자료를 요구한다.

좀 더 구체적으로, 미국 특허청의 권리회복 심사지침서는 권리회복 청원 시기에 따라 증거자료의 제출 수준을 달리하도록 규정하고 있다.<sup>44)</sup> 예를 들어, 권리회복 청원이 출원 등이 포기 간주된 것을 인지하고 3개월 이내에 제출되었고, 포기 간주된 지 1년 이내라면 의도적인 지연이 있었는지 또는 허용할 수 없는 지연이 있었는지를 묻지 않는다.<sup>45)</sup> 만약, 절차가 포기 간주되었음을 통지받은 지 4개월을 넘겨 청원을 제출하면 미국 특허청은 기본적으로 지연의 비의도성에 대해 의문을 제기할 수 있다. 이 경우, 통지받은 이후부터 실제 청원이 있기까지의 지연에 대해 추가적인 자료(information)를 요구할 수 있고, 당해 지연이 비의도적이라고 생각하는지에 대한 설명을 요구할 수 있다. 한편, 권리회복 청원이 1년이 넘어 제출된 경우, 미국 특허청은 청원인이 언제 처음으로 절차 등의 포기 사실을 인지하였는지에 대한 추가적인 정보, 청원인이 절차를 밟는 자에게 일반적으로 요구되는 정도의 상당한 주의(due care)와 부지런함(diligence)에도 불구하고 어떻게 포기 간주된 사실을 늦게 인지했는지에 대한 증거자료를 요구할 수 있다.

미국의 권리회복제도는 우리나라의 “책임질 수 없는 사유”나 특허법조약의 “상당한 주의(due care)”보다는 현격히 완화된 “비의도적(unintentionally)” 인지 여부만을 판단하므로 대부분의 권리회복 청원이 받아들여지고 있으며,<sup>46)</sup> 실질적으로 권리회복의 적부는 특허소송 절차에서 다뤄지는 것이 일

43) 미국 특허청 심사지침서 MPEP 711.03(c).

44) 미국 특허청 심사지침서 MPEP 2590.

45) 미국 특허청 심사지침서 MPEP 711.03(c)(I)(D).

46) 미국 특허청은 온라인으로 권리회복을 청원하면 비의도적이었다는 진술(statement)만으로 자동(automatic)으로 즉시(immediate) 승인하는 「e-Petition」 시스템을 운영하고



반적이다.<sup>47)</sup> 권리회복 기간과 관련해 대부분의 국가는 제척기간이나 소멸시효를 두고 있는 데 반해, 미국은 기간 해태 후 12개월이 경과하더라도 비의도성이 입증되면 회복을 허용하고 있다는 점이 특이한데, 일반공중의 감시 부담이나 법적 안정성보다는 출원인 등의 절차적 이익을 최대한 보장해 주는 방향으로 제도가 운영되는 것으로 이해할 수 있다.

### 3. 일본의 권리회복제도

일본 산업재산권법에 포함된 기간 해태에 따른 권리회복 제도는 종래부터 있어 왔던 특허료 미납에 따라 포기된 특허권, 상표권 등의 회복을 포함해 근래에 추가된 우선권을 주장할 수 있는 권리의 회복, 국제특허출원이나 외국어서면출원에 대해 뒤늦게 번역문을 제출하고 절차를 계속할 수 있는 권리의 회복 등 다양하다.<sup>48)</sup> 일본 특허제도는 우리나라와 매우 유사한바, 권리회복제도의 개선점을 도출함에 있어 면밀한 검토가 필요하다.

일본이 채택하고 있는 권리회복의 실제적 요건은 기간의 해태가 “정당한 이유”에 의해 발생했는지 여부이다. 일본은 우리나라와 동일하게 “책임질 수 없는 사유”를 권리회복 요건으로 하고 있었으나, 2011년 특허법조약 가입을

---

있으며, 12개월 동안 제출된 특허료 미납에 따라 소멸된 특허권의 권리회복 청원 1,897건에 대해 100% 승인하기도 하였다.

47) *Lumenyte Int'l Corp. v. Cable Lite Corp.*, Nos. 96-1011, 96-1077, 1996 U.S. App. LEXIS 16400, 1996 WL 383927 (Fed. Cir. July 9, 1996). 연방항소법원은 당시 청원의 근거가 된 것은 발명자 중 한 명이 출원의 포기가 비의도적이었다는 진술이었지만, 관련 증거와 증언을 종합해 보면 거절이유에 대응하지 않기로 한 것은 의도적인 선택이었음이 분명하고, 권리회복 청원을 한 시점도 경쟁사인 Fiber Lite가 경쟁 제품을 출시하는 시점이어서 원고 Lumenyte는 속일 의도가 있었으며 권리회복 청원 과정에서도 불공평한 행위를 했다고 보았다.

48) 일본은 특허법조약 가입을 목표로 2011년부터 특허법을 개정해 권리회복 요건을 “책임질 수 없는 사유”에서 “정당한 이유”로 변경하고 권리회복 기간도 종전 14일에서 2개월로 확대하였다. 또한, 출원심사청구, 우선권주장출원 및 국제특허출원인의 특허관리인 선임 등에 관해 권리회복이 가능하도록 포함시켰으며, 권리회복 요건에 대한 심사가 일관성을 갖도록 「기간도과 후의 구제규정에 관한 가이드라인」을 제정하였다. 일본은 2016년 3월 11일 특허법조약 가입서를 세계지식재산권기구 사무총장에 제출함으로써 체약국으로서 지위를 획득하였다.

위해 “정당한 이유”로 변경하였다.<sup>49)</sup> 이에 따라, 일본 특허법의 “정당한 이유” 요건의 판단은 특허법조약(PLT) 제12조에 근거해 “상당한 주의(due care)” 수준으로 하고 종전의 “책임질 수 없는 사유”보다는 완화된 것으로 상정하는 것이 타당하다.<sup>50)</sup>

일본은 절차를 밟는 자가 처한 상황에 따라 필요한 합당한 조치를 강구했음에도 불구하고 어떤 사건이 발생해 기간이 경과한 것으로 인정되면 권리 회복 기회를 부여하고 있다.<sup>51)</sup> 특히, “그 상황에 따라 필요하다고 인정되는 합당한 조치”를 “상응조치”라고 별칭하면서 그 상응조치의 수준에 따라 권리 회복 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.

일본 특허청이 실제적 요건을 완화하면서 종전에는 인정되지 않던 사례들이 다수 권리회복될 가능성이 높아졌다. 예를 들어, 기간관리시스템의 갑작스러운 불량으로 기간이 해태된 경우 관례 태도상 종전에는 인정되기 어려

---

49) 일본 특허청, 『2011년 법률 개정 해설서』, 일본 특허청, 제10장(“출원인·특허권자의 구제절차의 재검토”), 179-181면.

50) 일본 특허청은 개정 취지에서 특허료 추납기간을 초과한 경우의 권리회복 절차에 규정되어 있던 “책임질 수 없는 사유”의 회복 요건은 일본 민사소송법의 추완 규정에 따라 매우 엄격하게 해석되고 있었던바, 1994년 규정 도입 이후 2011년 법 개정 당시까지 특허권 회복을 인정받은 예는 전무한 실정이었다는 점을 지적했다. 이에 따라, 국제조화 관점에서 너무 엄격하다는 지적을 받았으며, 세계적 추세에 비추어 권리회복 요건을 완화할 필요가 있다는 요구가 지속적으로 있었다는 점을 강조했다(일본 특허청, 앞의 해설서 참조).

51) 일본 특허청, 『기간도과 후의 구제규정에 관한 가이드라인』, 일본 특허청, 2019, 22면 (““平成23年改正においてPLTと同様の考え方を取り入れ、手続をするために出願人等が講じていた措置が、状況に応じて必要とされるしかるべき措置であったといえる場合に、それにもかかわらず、何らかの理由により期間徒過に至ったときには、期間内に手続をすることができなかつたことについて「正当な理由」があるものとして、期間徒過後の手続を許容することとしました。”).

웠으나 시스템 도입 과정에 명확한 오류가 있지 않은 한 권리회복이 가능하다.<sup>52)</sup> 절차를 위임받은 대리인이나 그 보조자의 인위적 실수에 의해 기간이 초과된 경우 종래에는 출원인 등이 추가적인 주의 조치를 하지 않았다는 이유로 권리회복이 대부분 거부되었으나, 이제는 일반적 수준의 상응조치하에서 업무가 수행되고 있었다는 점을 입증하면 권리회복이 인정된다.<sup>53)</sup> 일본 권리회복 심사 가이드라인에서 제시하는 이런 권리회복 인정 사례는 “책임 질 수 없는 사유”를 매우 엄격하게 보면서 절차를 밟는 자의 주의 의무를 강조하는 우리나라의 업무 관행에 시사하는 바가 크다.

일본 권리회복제도에서 신청 기간은 특허법조약을 반영해 “정당한 이유가 소멸된 날로부터 2개월로 하고 다만 해당 기간의 만료일로부터 1년이 초과한 경우에는 신청할 수 없다”고 규정<sup>54)</sup>하고 있어 우리나라 특허법과 동일하다. 한편, 일본 권리회복 심사 가이드라인에서 “정당한 이유가 소멸한 날”에 대한 판단 기준을 제시하고 있는데, 소위 권리회복 기간으로서의 “2개월”의 기산점을 언제로 할 것인지 명확하지 않은 우리나라 상황에서 참고할 만하다. 일본 특허청은 동 날짜를 해당 절차를 할 수 없는 상태에서 벗어난 날로서 절차를 다시 밟기 위해 행정 관청에 제출할 서면이 준비된 날로 정하고 있다.<sup>55)56)</sup> 기간 해태를 초래한 사건이 종식된 날이 아니라 소멸된 절차를 실질적으로 밟을 수 있게 된 날을 권리회복 기간의 기산점으로 한다는 점에서 출원인 등의 절차적 편의를 최대한 보장하고 있다고 볼 수 있다.

52) 일본 특허청, 앞의 가이드라인, 20면.

53) 일본 특허청, 앞의 가이드라인, 26-27면.

54) 일본 특허법시행규칙 제69조의2 제1항(“特許法第百十二条の二第一項の經濟産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなった日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同法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一年を超えるときは、その期間の経過後一年とする。”).

55) 일본 특허청, 앞의 가이드라인, 28면(“手続をすることができなかつた理由がなくなった日とは、「当該手続をすることができない状態から脱した日」をいい、当該手続のための書面を特許庁に提出できる状態になった日が該当します.”).

56) 예를 들어, 국제특허출원에 대한 번역문 제출 절차라면 번역문을 기재한 서면을 특허청에 제출할 수 있는 상태가 된 날이 해당되며, 특허료 등의 추납 절차일 경우라면 납부에 관련된 서면을 특허청에 제출할 수 있는 상태가 된 날이 해당된다.

#### 4. 유럽 특허청의 권리회복제도

유럽 특허청(EPO: European Patent Office)의 권리회복제도는 권리 재설정(re-establishment of rights)<sup>57)</sup>으로 대표되는데, 다른 나라와는 달리 출원인 등의 절차적 이익을 두텁게 보호하기 위해 절차의 속행(further processing)이라는 독특한 제도를 마련해 특별한 사정 없이 절차가 지연된 경우라도 다시 절차를 속개할 수 있도록 보장하고 있다.<sup>58)59)</sup> 절차 속행 청구의 대상이 되는 기간은 유럽특허조약(EPC: The European Patent Convention) 시행규칙 제135조 제3항에서 속행을 제한하는 기간을 제외한 모든 기간으로서 상당히 광범위하게 인정된다.

유럽 특허청에서 권리 재설정이 인정되려면 실체적 요건으로서, 출원인인 상황에 따라 요구되는 “모든 상당한 주의(all due care)”를 다했음에도 불구하고 정해진 기간 내에 절차를 밟을 수 없었어야 한다. 유럽 특허청은 국가 연합체임에도 불구하고 특허법조약(PLT)에 가입해 체약국의 지위를 획득하고 있는데, 특허법조약 제12조 제1항에서 제시하는 상당한 주의(due care) 또는 비의도성(unintentional) 중 “상당한 주의” 요건을 선택했음을 알 수 있다.<sup>60)</sup>

---

57) EPC §122(1) (“An applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-a-vis the European Patent Office shall have his rights re-established upon request if the non-observance of this time limit has the direct consequence of causing the refusal of the European patent application or of a request, or the deeming of the application to have been withdrawn, or the revocation of the European patent, or the loss of any other right or means of redress.”).

58) EPC §121(1) (“If an applicant fails to observe a time limit vis-a-vis the European Patent Office, he may request further processing of the European patent application.”)

59) 권리 재설정과는 달리 속행(further processing)은 특별한 사정이 없는 한, 청구만 하면 절차를 계속할 수 있다.

60) 특허법조약(PLT)의 “상당한 주의(due care)”에서 더 나아가 “모든 상당한 주의(all due care)”라는 용어를 채택해 일견 엄격하게 요건을 적용하는 것으로 보이지만, 유럽 특허청이 발행한 심사가이드라인(Guidelines on General Procedural Matters) 전체를 참고하면 보통 수준의 주의 의무만을 예시하고 있어 동일한 수준 정도인 것으로 추측된다.

유럽 특허청의 “모든 상당한 주의(all due care)”는 “출원인이 처한 당시 상황(circumstances)에서 요구되는 모든 합리적인(reasonable) 주의 즉, 해당 환경에서 관념적(notional)으로 합리적으로 유능한(competent) 특허권자, 출원인 및 이의 대리인이라면 채용했을 표준적인(standard) 주의”를 의미한다.<sup>61)</sup> 예를 들어, 기간 해태가 기간을 준수하려는 출원인 등의 의도에 실수(error)가 발생해 유발된 경우, 예외적인 상황(exceptional circumstance) 또는 정상적으로 만족스럽게 작동하는 기간관리시스템에서 단독의 실수(isolated mistake)로부터 비롯되었다면 모든 상당한 주의를 기울이고 있었던 것으로 볼 수 있다.<sup>62)</sup> 또한 출원인은 대리인에게 의존할 수 있으며, 그 대리인의 실수로 인해 기간이 해태되었다고 하여 출원인에게 곧바로 책임을 지우지는 않는다.

유럽 특허청의 심판부가 발행한 판례를 참고하면 “모든 상당한 주의”와 관련된 태도는 일본의 “정당한 이유”의 심사 방향과 유사하다고 볼 수 있다. 먼저, 천재지변, 갑작스러운 조직개편, 예상하지 못한 질병의 발생 등 예외적인 상황이 발생했는지 살피고, 일상적으로 작동하는 기간관리시스템의 일회성 오류 또는 실수로 절차가 지연되었는지를 판단한다.<sup>63)</sup>

한편, 유럽 특허청이 규정하는 권리 재설정 청구가 가능한 기간은 기간 도과의 원인이 제거된 후 2개월 이내로, 적어도 해당 기간의 만료 후 1년 이내로서,<sup>64)</sup> 특허법조약에서 제시한 것과 동일하다.

61) EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, EPO, Part E, Chapter VIII, 3.2(“An applicant can have his rights re-established only if he shows that he was unable to observe a time limit vis-a-vis the EPO in spite of all due care required by the circumstances having been taken.”); EPO Boards of Appeal, T 30/90.

62) EPO, 앞의 가이드라인, Part E, Chapter VIII, 3.2.

63) 유럽 특허청의 이런 권리회복 요건 판단 방법은 일본이 “사건 발생 전 상응조치”가 합당했는지 판단하는 것과 매우 유사하다. 사건 발생 전 조치가 적절해 기간관리시스템이나 인적 조직이 정상적으로 만족스럽게 작동하고 있었던 경우라면 단독의 실수에 의한 기간 해태는 양해될 수 있다는 취지로 보인다.

64) 박동식, 『유럽특허법』, 세창출판사, 2009, 314면.

## IV. 타 법령의 유사제도

### 1. 민사소송법상 추후보완

특허법의 권리회복과 유사한 제도로 민사소송법에는 추후보완제도가 있다.<sup>65)</sup> 소송당사자가 책임질 수 없는 사유로 인해 불변기간을 지킬 수 없었던 경우 해당 소송행위를 추후보완할 수 있다. 소송행위를 하지 못한 것에 의해 당사자가 입게 되는 치명적인 불이익을 고려할 때 귀책사유가 없음에도 그러한 불이익을 감당하게 하는 것은 가혹하고 불공평한 면이 있는바, 추후보완 제도는 이에 대한 구체책이라고 할 수 있다. 민사소송법의 추후보완제도는 “당사자가 책임질 수 없는 사유”를 추후보완 요건으로 규정하고 있다는 점에서 특허법상 권리회복제도와 동일하므로, 권리회복제도의 개선 방안 연구를 위해 중요하게 참고할 필요가 있다.

대법원은 “책임질 수 없는 사유”라 함은 당사자가 그 소송행위를 하기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 그 기간을 지킬 수 없었던 사유라고 판시하고 있으며, 이러한 기준은 다수의 판례에 의해 일관되게 지지되고 있다.<sup>66)</sup> 당사자가 책임질 수 없는 사유로 인정되는 구체적인 사례로는, 천재지변에 의해 교통·통신이 두절된 경우 외에 법원의 잘못으

65) 민사소송법 제173조 제1항(“당사자가 책임질 수 없는 사유로 말미암아 불변기간을 지킬 수 없었던 경우에는 그 사유가 없어진 날부터 2주 이내에 게을리한 소송행위를 보완할 수 있다. 다만, 그 사유가 없어질 당시 외국에 있던 당사자에 대하여는 이 기간을 30일로 한다.”).

66) 대법원 1998. 10. 2. 선고 97다50152 판결(“민사소송법 제160조 제1항의 ‘당사자가 그 책임을 질 수 없는 사유’라고 함은 당사자가 그 소송행위를 하기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 그 기간을 준수할 수 없었던 사유를 가리키므로, 소송의 진행 도중 소송서류의 송달이 불능하게 된 결과 부득이 공시송달의 방법에 의하게 된 경우에는 처음부터 공시송달의 방법에 의한 경우와는 달라서 당사자에게 소송의 진행 상황을 조사할 의무가 있는 것이므로, 당사자가 법원에 소송의 진행 상황을 알아보지 않았다면 과실이 없다고 할 수 없으며, 또한 이러한 의무는 당사자가 변론기일에서 출석하여 변론을 하였는지 여부, 출석한 변론기일에서 다음 변론기일의 고지를 받았는지 여부나, 소송대리인을 선임한 바 있는지 여부를 불문하고 부담하는 것이다.”).

로 인해 불변기간을 지키지 못한 경우,<sup>67)</sup> 소송서류가 잘못 전달된 경우,<sup>68)</sup> 무권대리인이 소송을 수행하고 판결정보를 송달받은 경우, 소장부분 등 소송서류가 처음부터 공시송달로 송달된 경우<sup>69)</sup> 등이 있다. 한편, 당사자의 책임질 수 없는 사유로 인정되지 않는 사례로는, 소송대리인이나 그 보조자의 고의·과실이 있는 경우를 비롯해 여행이나 질병 치료를 위해 출타한 사이에 가족 등에게 서류가 송달되는<sup>70)</sup> 등 최소한의 주의 의무를 이행하지 않은 경우 등이 있다.

법원이나 우체국의 잘못으로 소송 서류가 잘못 전달되어 처음부터 소송 진행 사실을 알 수 없었다면 추후보완이 인정되어야 한다는 점에는 이견이 없을 것으로 생각된다. 민사소송법의 추후보완이 특허법의 권리회복과 다른 부분은 공시송달에 문제가 생겨 기간이 도과한 경우인데, 특허법의 경우 공시송달이 적법하게 이루어진 한 기간 해태의 책임을 대체로 절차를 밟는 자에게 지우는 반면,<sup>71)</sup> 민사소송법에서는 소장부분부터 공시송달된 경우라면 추후보완을 인정<sup>72)</sup> 하는 등, 실질적으로 귀책 사유가 없는지를 확인하고 있다.<sup>73)</sup>

67) 대법원 2007. 12. 14. 선고 2007다54009 판결; 대법원 1996. 10. 25. 선고 96마1590 판결.

68) 제주지법 1994. 11. 7. 선고 94라16 결정; 대법원 1990. 12. 11. 선고 90다카21206 판결.

69) 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009다1665 판결.

70) 대법원 2011. 12. 27. 선고 2011후2688 판결.

71) 특허청, 앞의 심사기준, 1408-1409면(“공시송달 사실을 몰랐다는 이유는 특별한 사유가 없는 한 책임질 수 없는 사유에 포함되지 않는다.”).

72) 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009다1665 판결(“피항소인에게 항소장의 부분 및 변론기일 소환장이 공시송달의 방법에 의하여 송달되었고, 판결정보도 공시송달의 방법으로 송달되었다면, 피항소인으로서 항소심의 절차가 진행되었던 사실을 모르고 있었다고 할 것이어서 특별한 사정이 없는 한 피항소인은 과실 없이 그 판결의 송달을 알지 못한 것이라고 할 것이고, 이러한 경우 피항소인은 그 책임질 수 없는 사유로 말미암아 불변기간을 준수할 수 없었던 때에 해당하여 그 사유가 없어진 날부터 2주 이내에(그 사유가 없어질 당시 외국에 있었던 경우에는 30일 이내) 추완상고를 할 수 있는 것이다.”).

73) 소장부분부터 공시송달되어 소송의 진행을 알지 못한 경우는 추후보완이 인정되는 반면, 소송 진행 중에 주소 이전 등으로 송달 불능이 되어 공시송달된 경우에는 추후보완이 불인정된다(대법원 1997. 9. 26. 선고 97다23464 판결 참고). 또한, 공시송달과 관련하여 보충적 판단 기준으로 소장부분부터 공시송달 되었다더라도, 당사자가 소송 진행 상황을 조사할 의무가 있다고 볼 사정이 있는지 또는 소송 진행 사실을 알았더라도, 법원의 통지 누락, 공시송달 오건 흠결, 당사자의 소송에 임하는 태도 등을 고려할 때 불변기

한편, 우리나라 민사소송법에는 일본의 권리회복 요건과 유사하게 “정당한 사유”를 절차 보완 사유로 규정한 조문들이 다수 있다. 예를 들어, 민사소송법 제311조의 증인이 출석하지 아니한 경우의 과태료, 동법 제313조의 수명법관·수탁판사에 의한 증인신문 등이 있는데,<sup>74)</sup> 대법원은 동 규정들과 관련해 “정당한 사유”란 법정에 나올 수 없는 질병, 교통기관의 두절, 관혼상제, 천재지변 등을 말한다고 판시했다.<sup>75)</sup> 관혼상제로 인한 기간 해태까지 귀책사유로 보지 않는 것을 보면, 민사소송법의 “정당한 사유”는 동법상 추후 보완의 “책임질 수 없는 사유”나 특허법상 권리회복의 “책임질 수 없는 사유”보다는 넓은 개념으로 이해할 수 있다. 민사소송 사례는 아니지만, “정당한 사유”를 광범위하게 인정하는 헌법재판소 결정도 찾아볼 수 있다.<sup>76)</sup> 정리하면, 민사소송법상 “책임질 수 없는 사유”는 특허법과 동일하게 엄격하게 해석하고 있으나, “정당한 사유”에 대해서는 완화된 기준을 적용해 넓게 인정하고 있다는 것을 알 수 있다.

---

간을 지키지 못한 책임을 당사자에게 부담시키는 것이 지나치게 가혹하지 않은지 등을 판단한다.

74) 좀 더 구체적으로, 민사소송법 제147조(제출기간의 제한), 제311조(증인이 출석하지 아니한 경우의 과태료 등), 제312조(출석하지 아니한 증인의 구인), 제313조(수명법관·수탁판사에 의한 증인신문), 제360조(대조용 문서의 제출절차), 제366조(검증의 절차 등) 및 제369조(출석·선서·진술의 의무) 등이 있다.

75) 대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다56616 판결.

76) 헌법재판소 2001. 12. 20. 선고 2001헌마39 결정(“여기서 정당한 사유라 함은 청구기간 도과의 원인 등 여러 가지 사정을 종합하여 지연된 심판청구를 허용하는 것이 사회통념상으로 보아 상당한 경우를 뜻하는 것으로(위 89헌마31, 판례집 5-2, 87, 111) 민사소송법 제160조(불변기간)의 “당사자가 그 책임을 질 수 없는 사유”나 행정심판법 제18조 제2항 소정의 “천재, 지변, 전쟁, 사변 그밖에 불가항력적인 사유”보다는 넓은 개념이라고 할 것이므로(대법원 1991. 6. 28. 선고 90누6521 판결, 공1991, 2054) 일반적으로 천재 기타 피할 수 없는 사정과 같은 객관적 불능의 사유와 이에 준할 수 있는 사유뿐만 아니라 일반적 주의를 다하여도 그 기간을 준수할 수 없는 사유를 포함한다고 할 것이다.”).



## 2. 행정 관련법상 절차 회복

행정심판법 및 행정소송법은 권리의 귀속 등에 관한 법률이 아니어서, 특허법과 같이 권리를 회복하는 규정은 존재하지 않으며, 행정심판을 청구하거나 소송을 제기하는 등 절차적 이익을 회복할 수 있는 규정만을 두고 있다. 행정심판 청구인은 천재지변 등 불가항력으로 인해 정해진 기간 내에 심판을 청구할 수 없었던 경우 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 행정심판을 청구할 수 있다.<sup>77)</sup> 처분이 있었던 날로부터 180일이 지나면 청구할 수 없지만, 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.<sup>78)</sup> 또한, 행정처분을 받은 자는 처분 등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 행정심판을 대신해 취소소송을 제기할 수 있는데, 처분 등이 있는 날부터 1년이 경과하면 정당한 사유가 없는 한 제기하지 못한다.<sup>79)</sup>

권리회복과 관련해 행정심판법이나 행정소송법의 “정당한 사유”에 관한 판단을 참고할 수 있다. 대법원은 행정소송법의 “정당한 사유”에 대해 민사소송법상 “책임질 수 없는 사유”나 행정심판법의 “불가항력”보다는 넓은 개념이라고 판시하였다.<sup>80)</sup> 불확정 개념이기 때문에 각 사안에 따라 개별적이고 구체적으로 판단되어야 함은 물론 기간 해태의 원인이 무엇이고 누구에

77) 행정심판법 제27조 제2항(“청구인이 천재지변, 전쟁, 사변(事變), 그 밖의 불가항력으로 인하여 제1항에서 정한 기간에 심판청구를 할 수 없었을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 행정심판을 청구할 수 있다. 다만, 국외에서 행정심판을 청구하는 경우에는 그 기간을 30일로 한다.”).

78) 행정심판법 제27조 제3항(“행정심판은 처분이 있었던 날부터 180일이 지나면 청구하지 못한다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.”).

79) 행정소송법 제20조 제2항(“취소소송은 처분 등이 있는 날부터 1년(第1項 但書의 경우는 裁決이 있는 날부터 1年)을 경과하면 이를 제기하지 못한다. 다만, 정당한 사유가 있는 때에는 그러하지 아니하다.”).

80) 대법원 1991. 6. 28. 선고 90누6521 판결(“또한, “정당한 사유”란 불확정 개념으로서 그 존부는 사안에 따라 개별적, 구체적으로 판단하여야 하나 민사소송법 제160조(소송행위의 추완)의 “당사자가 그 책임을 질 수 없는 사유”나 행정심판법 제18조 제2항 소정의 “천재, 지변, 전쟁, 사변 그 밖에 불가항력적인 사유”보다는 넓은 개념이라고 풀이되므로, 제소기간 도과의 원인 등 여러 사정을 종합하여 지연된 제소를 허용하는 것이 사회통념상 상당하다고 할 수 있는가에 의하여 판단하여야 한다.”)

게 있는지 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여야 한다는 것이다. 구체적인 사례로 피처분자가 자기의 신분이나 처분의 법적 성질을 파악하지 못하는 등, 법의 무지로 인하여 행정심판 청구기간을 넘긴 것은 객관적이지 않은 개인적·주관적 사정이므로 정당한 이유에 해당하지 않는다고 본 사례,<sup>81)</sup> 행정처분의 직접 상대방이 아닌 제3자는 일반적으로 처분이 있는 것을 바로 알 수 없는 처지에 있으므로 기간 내 심판청구를 제기하지 아니한 것은 정당한 사유가 있다고 본 사례,<sup>82)</sup> 처분의 공고나 통지가 없었던 경우, 기간 이내에 심판을 청구할 수 있었다고 볼 만한 사정이 없는 한 정당한 사유가 있는 것이라고 본 사례<sup>83)</sup> 등이 있다.

정리하면, 행정심판법 및 행정소송법에서는 “정당한 사유”를 엄격하게 해석하기는 하나, “불가항력”이나 “책임질 수 없는 사유”를 포괄하는 넓은 개념으로 보고 있으며, 사안에 따라 개별적이고 구체적으로 판단해 사회통념상 지연된 제소를 허용하는 것이 상당한가를 헤량한다고 할 수 있다.

## V. 주요 쟁점 및 개선 방안

### 1. 권리회복 요건을 완화할 것인지 여부

경제적 세계화(economic globalization)가 가속화되고 국제적인 산업재산권의 보호가 한층 중요해진 만큼, 국제적 조화 움직임<sup>84)</sup>에 맞춰 특허 법제를

81) 대법원 1992. 5. 26. 선고 92누206 판결.

82) 대법원 1992. 7. 28. 선고 91누12844 판결.

83) 대법원 1995. 9. 26. 선고 94누11514 판결.

84) 산업재산권 관련 국제조약으로 공업소유권에 관한 파리협약이 대표적이며, 특허권 관련하여 특허협력조약(PCT, 1978년 발효), 특허법조약(PLT, 2005년 발효)이 있고, 상표권 관련하여 상표법조약(Trademark Law Treaty, 1996년 발효), 표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서(1995년 발효)가 있다. 한편, 저작권 관련하여 베른협약(1886년 체결), 로마협약(1961년 채택) 및 WIPO저작권조약(1996년 체결)이 있다. 산업재산권뿐만 아니라 저작권까지 지식재산권에 관한 국제적 조화가 빠르게 진행되고 있다.

정비할 필요가 있다.<sup>85)</sup> 특허법상 권리회복의 실제적 요건과 관련해 정비 방향을 검토하면 다음과 같다.

먼저, 국제적 조화 측면에서 보면 특허법조약(PLT)이 가장 밀접하게 연관되어 있는바 언제라도 특허법조약에 가입할 수 있도록 현행 “책임질 수 없는 사유”를 특허법조약이 요구하는 “상당한 주의” 또는 “비의도적” 요건으로 완화할 필요가 있다고 본다. 선제적 개정을 통해 특허법조약 가입 가능성을 높임으로써, 우리나라가 국제규범의 주역으로 자리매김할 수 있을 뿐만 아니라 상호주의 원칙에 따라 우리 기업이 외국에서 권리를 획득할 수 있는 기회가 증대될 것이다. 우리 기업이 주로 진출하는 일본의 경우 이미 10년 전에 권리회복 요건을 대폭 완화하였고, 유럽 특허청은 유럽특허조약(EPC) 제정 당시부터 특허법조약이 요구하는 수준으로 설정해 운영 중이며, 미국은 더 나아가 2013년 특허법 개정을 통해 가장 낮은 수준인 “비의도적” 요건으로 변경하였다는 점을 감안하여야 한다.

특허고객 입장에서 권리회복 요건을 완화하는 것이 바람직하다. 권리회복 요건이 완화되면서 인정받는 사례가 많아져 권리획득에 대한 예측 가능성이 증대될 뿐만 아니라 제도 이용 편리성이 높아질 수 있다. 또한 단순 실수를 구제받을 수 있어 중요 기술에 대한 독점권 확보가 용이해진다.

한편, 제3자 측면에서는 요건 완화로 실효된 권리가 무분별하게 회복될 경우 불측의 손해를 입을 수 있고, 특허권자가 의무를 해태한 경우까지 보호 범위가 확대되는 등 제도가 남용될 우려가 있을 수 있다. 또한 요건이 완화돼 무책임한 실수에 의한 것까지 회복된다면 제3자에게 감시 부담이 과도하게 발생해 특허권자의 의무가 일반공중의 감시 책임으로 전가된다는 문제가 있다. 행정 관청 입장에서도 요건 완화로 권리회복 신청 건수가 급증하면서 업무 부담이 증가할 수 있으며, 절차가 소멸한 것을 전제로 행한 행정처리를 스스로 철회해야 하는 등 업무 혼란이 있을 수 있다.

다른 법령과의 정합성 측면에서 우려하는 시각도 있을 수 있다. 기간 해태

85) 김명신, “특허료 불납에 의한 권리의 실효와 권리회복제도”, 『지적재산권법연구』, 제3권(1999), 218면.

는 앞서 살펴본 바와 같이 절차 진행에 있어 당사자의 행위가 중요하게 취급되는 민사소송법이나 행정소송법, 행정심판법에서 동일하게 발생하는데, 절차법의 일종인 특허법에서 다른 용어로 완화해 사용하게 되면 일반공중의 예측 가능성이 떨어지고 법적 안정성이 저하될 여지가 있다.

생각건대, 특허 법제의 국제적 조화가 큰 흐름인 만큼 권리회복 요건을 개정하는 것은 피할 수 없으므로 요건을 국제적 수준으로 완화하되 그에 수반되는 문제점을 제어할 수 있는 장치를 별도로 마련하는 것이 합당할 것이다. 예를 들어, 권리회복 신청수수료를 다소 높게 책정해 무분별한 신청을 막고, 누구나 이해 가능한 합리적인 권리회복 심사기준을 마련해 활용함으로써 예측 가능성을 높이며, 권리회복 판단 사례집 등을 배포해 일반공중의 이해도를 높인다면 일정 정도 부작용을 방지할 수 있을 것이다. 또한 권리회복 신청에 대한 공시제도를 도입함으로써 제3자의 감시 부담도 완화할 수 있을 것으로 생각된다. 미국 특허청은 2011년 이전 구법에서 과도한 권리회복 청원을 방지하고 진정으로 필요한 자만 구제한다는 차원에서 청원 수수료를 3배 높게 책정해 운영한 바 있는데, 수수료를 이용한 통제 정책이 권리회복 신청 남용을 부족하나마 방지할 수 있을 것으로 생각된다. 또한 일본 특허청은 권리회복 신청이 있는 경우, 별도의 사이트에 신청 사실을 게시해 일반공중에 알리고 심사정보를 제공할 수 있도록 하고 있는데, 이런 일종의 공중심사방식도 참고할 수 있을 것이다.

## 2. 권리회복 요건의 완화 정도

권리회복의 실제적 요건을 완화한다면 어느 정도가 합당한지 검토하기로 한다. 먼저, 앞서 살펴본 주요국의 권리회복 실제적 요건과 특허법조약(PLT)이 제시하는 기준을 정리하면 다음 표와 같다.

권리회복 요건의 엄격성		강함	보통	약함
특허법조약(PLT)			상당한 주의 (due care)	비의도적 (unintentional)
IP5 회원국 <sup>86)</sup>	미국			비의도적인 (unintentional)
	일본	책임질 수 없는 사유	정당한 이유 (正当の理由)	
	유럽 특허청		모든 상당한 주의 (all due care)	
	대한민국	책임질 수 없는 사유		
	중국		정당한 이유	
민사소송법의 추후보완		책임질 수 없는 사유	정당한 사유	
행정심판법		불가항력	정당한 사유	
행정소송법			정당한 사유	

권리회복의 실제적 요건을 “책임질 수 없는 사유”에서 완화한다면 특허법 조약이 제시하는 “상당한 주의(due care)” 또는 “비의도적(unintentional)”이 가장 유력한 대안이 될 수 있을 것이다. 두 가지 선택지가 있는바, 미국과 같이 약한 수준으로 대폭 완화할 것인지는 선택의 문제이나, “비의도적(unintentional)” 요건까지 완화하면, 구제의 폭이 지나치게 넓어질 우려가 있고, 그에 따라 특허청의 업무 부담도 과도하게 가중될 수 있으며, 제3자의 감시 부담 또한 대폭 증가할 것인바, 완화 수준은 대부분의 IP5 국가에 맞춰 “상당한 주의” 즉, 보통 정도 수준의 요건으로 하는 것이 타당하다고 사료된다. 이렇게 함으로써 제3자의 감시 부담을 일정 정도 배려하면서도 실효적인 구제 방안을 확보할 수 있으며, 산업재산권 제도의 국제적 조화도 도모할 수 있게 된다. 이미 민사소송법이나 행정심판법 및 행정소송법 등에서도 “책임질 수 없는 사유”에 비해 넓은 개념으로 인정되는 “정당한 사유” 요건을 채

86) 세계에서 가장 큰 비중을 차지하는 5개 나라 특허청이 만든 포럼(forum)이다. 우리나라를 비롯해, 미국 특허청, 유럽 특허청, 일본 특허청 및 중국 특허청이 참여하고 있으며, 특허 정책의 공조, 특허심사 효율화 및 특허제도 통일 등을 목표로 활동하고 있다.

택하고 있다는 점도 고려할 수 있다.

“책임질 수 없는 사유” 요건에서 “상당한 주의” 요건으로 완화하는 경우 구체될 수 있는 대표적인 사례는 인위적 실수에 의한 기간의 해태가 될 것으로 예상된다. 예를 들어, 대리인이나 대리인 사무소의 직원이 실수로 특허료를 불납해 특허권이 소멸된 경우, 현행 권리회복 규정하에서는 “책임질 수 없는 사유”가 있다고 인정되지 않아 특허권의 회복은 대부분 허용되지 않았다. 추후 권리회복에 관한 심사 가이드라인이 합당한 수준으로 제정되어야 하겠으나, 유럽 특허청이나 일본의 사례처럼 더블 체크(double check) 시스템과 같은 상시 관리 시스템이 문제 없이 운영되고 있다가 일회성의 불측의 오류로 인해 기간을 준수할 수 없었던 경우라면 완화된 요건하에서는 권리회복이 인정될 수 있을 것이다.

### 3. 권리회복 요건의 용어 선택

권리회복 요건을 특허법조약의 “상당한 주의(due care)” 수준으로 완화한다면, 법률적으로 어떤 용어를 사용할 것인지 쟁점이 된다. 먼저, 종전의 “책임질 수 없는 사유”라는 용어를 그대로 사용하면서, 권리회복 심사에 있어서 심사 수준을 “상당한 주의” 수준으로 낮춰 회복을 인정하는 방안이 있을 수 있다. 그러나 현재 민사소송법상 추후보완 규정에 “책임질 수 없는 사유”라는 용어가 엄연히 사용되고 있는 상황에서, 동일한 용어에 대해 다른 의미로 해석하는 것은 무리가 있고, 법적 해석에 있어 혼란을 가중시킬 수 있다. 또한 용어를 그대로 유지하는 것은 너무 엄격했던 종전의 기준으로 돌아갈 가능성이 높아 국제적 조화를 이뤄 국내외 출원인에게 간명하고 예측 가능한 권리회복 절차를 제공한다는 원래의 취지에 맞지 않는다고 생각된다.

다음으로, 특허법조약상의 용어를 그대로 국문으로 해석한 “상당한 주의”라는 용어를 사용하는 방안이 있을 수 있다. “상당한 주의”는 특허법조약의 취지를 가장 잘 반영할 수 있고, 영문을 그대로 번역한 것이므로 특허법조약 가입 과정에서 계약국의 동의를 쉽게 얻을 수 있다는 장점은 있다. 그러나,

“상당한 주의”라는 용어는 우리나라 산업재산권법에서 이미 다른 의미로 사용되고 있기 때문에 도입이 적절하지 않은 것으로 생각된다. 우리나라 특허법 제230조에서 “상당한 주의”를 사용자 감독 책임<sup>87)</sup>에 관한 용어로 사용<sup>88)</sup>하고 있으며, 상표법 제119조 및 제235조의 양벌규정에서도 사용자 감독 책임에 대한 기본 요건으로 활용되고 있다.<sup>89)</sup> 그 외 민법 등 사용자 감독 배상 책임에 대한 사용 예는 많다. 같은 법률 내에서 서로 다른 의미로 해석되어야 할 규정에 대해 동일한 용어를 사용하는 것은 법적 모호성을 야기할 수 있고 일반공중에 혼란을 초래할 가능성이 커 주의가 요구된다.

마지막으로, 다른 법령이나 규정에서 유사하게 사용되는 용어를 차용하는 방안이 있을 수 있다. 가장 유력한 용어로 “정당한 이유”라는 용어를 생각할 수 있다. “정당한 이유”는 특허법 및 상표법 등 산업재산권법에서 활발히 사용되는 용어로서, 일반적으로 법적으로 문제가 되지만 자신의 특수한 상황으로 인해 문제가 더 이상 되지 않는 그러한 면책 사유를 의미한다.<sup>90)</sup> 예를

87) 수급인 또는 피용인과 지휘·감독 관계가 없으면 그들의 불법행위로 인해 발생한 손해에 대해 원칙적으로 책임을 지지 않지만 이른바 노무 도급의 경우와 같이 특정한 지휘 관계가 성립하였다면 배상 책임을 진다는 입장이다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004다37676 판결 참조).

88) 특허법 제230조(“양벌규정”) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제225조 제1항, 제228조 또는 제229조의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. — 이하 생략”).

89) 상표법 제119조 제1항(“등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.

1. 생략
2. 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.
3. 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 — 이하 생략”).

90) 대법원 2008. 10. 23. 선고, 2008도5526, 판결(“일반적으로 범죄가 되는 경우이지만 자기의 특수한 경우에는 법령에 의하여 허용된 행위로서 죄가 되지 아니한다고 그릇 인

들어, 특허법 제232조에 따르면 특허심판원은 증거조사 또는 증거보전에 관하여 서류나 그 밖의 물건을 제출하도록 명령할 수 있으며 거부하면 과태료를 부과할 수 있는데, 자료 제출을 거부할 “정당한 이유”가 있으면 면책된다. 여기서 “정당한 이유”란 자료에 영업비밀 등이 포함돼 일단 제출하면 비밀이 해제될 위험성이 있거나 기타 제출로 막대한 손해가 따를 수 있는 경우를 말한다.

또한, “정당한 이유”와 유사하지만 행정소송법이나 행정심판법의 “정당한 사유”를 참조하는 것도 적절하다고 생각한다. “정당한 사유”가 있는 경우 제척기간이 적용되지 않는데, 여기서 정당한 사유란 법정기간을 준수하지 못한 면책 이유를 말하는 것으로 이해되며, 이는 산업재산권법에서의 권리회복 완화 요건과 일맥상통한다.

정리하면, 특허법조약에 맞춰 상당한 주의(due care) 수준으로 권리회복요건을 완화한다면, 조약 규정 그대로 해석하는 것보다는 우리나라 산업재산권법 및 행정소송법 등에서 유사한 의미로 활발히 사용되고 있는 “정당한 이유” 또는 “정당한 사유”가 타당할 것으로 사료된다.

#### 4. 권리회복 완화에 따른 선의의 제3자 보호수단 신설 필요성

권리회복 요건을 완화하면 회복되는 건수가 증가해 분쟁 가능성이 높아지므로 선의의 제3자를 보호할 수 있는 방안을 추가적으로 마련해야 한다는 의견이 있을 수 있다. 특허법에는 특허료의 늦은 납부에 따라 회복된 특허권 등의 효력과 관련하여 추가납부기간이 경과한 날부터 특허료를 납부한 날까지의 기간(효력제한기간) 중에 다른 자가 발명을 실시한 행위 등에 대해서는

---

식하고, 그와 같이 그릇 인식함에 정당한 이유가 있는 경우에는 별하지 아니한다는 취지이고, 이러한 정당한 이유가 있는지 여부는 행위자에게 자기 행위의 위법의 가능성에 대해 심사숙고하거나 조회할 수 있는 계기가 있어 자신의 지적능력을 다하여 이를 회피하기 위한 진지한 노력을 다하였다더라면 스스로의 행위에 대하여 위법성을 인식할 수 있는 가능성이 있었음에도 이를 다하지 못한 결과 자기 행위의 위법성을 인식하지 못한 것인지 여부에 따라 판단하여야 할 것이며, - 이하 생략”).



권리의 효력이 미치지 않는다고 규정<sup>91)</sup>하고 더 나아가, 특허권과 관련하여 효력제한기간 중 국내에서 선의로 특허발명을 업으로 실시하거나 실시 준비 중인 자에 대해 그 발명 및 사업 목적 범위 안에서 유상의 통상실시권을 인정<sup>92)</sup>하는 등 이미 보호수단이 충분히 마련되어 있는 만큼, 특허에 관한 절차의 회복·심사청구 기회 추가 부여에 따른 특허출원의 회복에 대해서만 살펴보기로 한다.

제3자에게 문제되는 경우는 기한 해대로 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 된다<sup>93)</sup>는 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. 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 없다고 판단된다.

IP5 회원국 대부분에서 특허권의 회복에 대해서만 효력 제한 등 보호수단을 강구할 뿐, 특허출원 등 특허에 관한 절차가 회복된 경우에 대해서는

91) 특허법 제81조의3 제4항(“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.”).

92) 특허법 제81조의3 제5항(“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.”).

93) 각 조건별 발생 확률이 크지 않고 또한, 각 조건별 확률을 곱해 전체 발생 확률을 계산하는바, 발생 건수는 상당히 드물 것으로 예상된다.

특별히 보호 규정을 두지 않는다는 점도 고려할 수 있다. 중국 특허법에서는 권리회복에 따른 제3자 보호 규정 자체를 찾아볼 수 없었다. 유럽 특허청이 유일하게 출원절차의 회복에 대한 보호 수단으로 권리가 재설정(re-establishment of rights)된 경우에 무상의 통상실시권을 부여하고 있는데, 이는 유럽 특허청이 일단 출원을 심사해 등록 여부를 결정하고 유럽특허조약 체결국이 그 권리를 사후적으로 인정하는 유럽의 산업재산권 시스템의 특수성에 기인한 것인바, 일반화할 수는 없다.<sup>94)</sup> 특히 특허권의 회복조차 효력 제한을 넘어 통상실시권까지 보장하는 국가는 우리나라와 미국의 특허법을 제외하고는 찾아볼 수 없는 상황에서 특허출원 절차의 회복에 대해 통상실시권까지 부여할 필요는 없다고 본다.

## 5. 특허법 제81조의3 제3항의 존속 여부

우리나라 특허법에서 특허료의 추가납부에 의한 특허권의 회복은 특허법 제81조의3 제1항에 따라 “책임질 수 없는 사유”로 기간을 준수할 수 없었던 경우의 특허권 회복 외에 동조 제3항의 특허료를 납부하지 않아 특허발명이 의도하지 않게 소멸한 경우 추가납부기간 만료일로부터 3개월 이내에 종전 특허료의 2배를 납부하고 회복하는 경우가 있다.<sup>95)96)</sup> 권리회복 요건을 완하

---

94) 유럽 특허청도 권리 재설정(re-establishment of rights)에 대해서만 통상실시권을 부여할 뿐 유사한 제도인 속행(further processing)에 대해서는 효력 제한을 포함해 제3자 보호수단이 마련되어 있지 않다.

95) 특허법 제81조의3 제3항(“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.”)

96) 특허법 제81조의3 제3항은 2005년 5월 31일 공포된 개정 특허법에 신규로 도입된 조항으로서, 실시 중인 특허발명이라면 일정 기간 이유를 묻지 않고 특허료를 납부할 수 있도록 허용함으로써 발명을 이용해 사업을 하던 특허권자나 전용실시권자가 갑작스럽게 특허권이 소멸함으로써 사업상 곤란함을 겪지 않도록 배려하고자 함이며, 궁극적으로 잠깐의 실수로 인한 투자자본의 회수나 이익의 추기 기회 박탈을 방지하고자 함이다. 종전에는 “실시 중인 특허발명”만을 회복 대상으로 하고 있었으나 2014년 특허법 개

하면 귀책 사유가 현저한 경우를 제외하고 대부분 권리회복이 인정될 것이므로 동 조문은 불필요한 것이 아닌지 의문이 있을 수 있다.

검토컨대, 특허법 제81조의3 제3항의 법적 취지는 모든 특허발명에 대해 추납기간 만료일로부터 3개월 이내라면 이유를 따지지 않고 회복시켜 주겠다는 것이므로 권리회복 요건을 “책임질 수 없는 사유” 요건에서 “상당한 주의(또는 정당한 이유)” 요건으로 완화한다고 하여 삭제할 필요는 없을 것으로 사료된다. 즉, 특허권자는 특허료의 추가납부기간이 만료하더라도 최소 3개월이 도과하기 전까지는 두 가지 선택지를 갖는다. 먼저, 특허법 제81조의3 제3항에 따라 특허료를 납부하고 즉시 특허권을 회복하거나, 완화된 권리회복 요건을 입증해 권리회복을 신청할 수도 있게 된다. 전자의 경우 요건에 대한 심사가 필요 없고 별도의 증빙서류를 제출해야 하는 것도 아니어서 당연히 후자보다는 전자를 선택할 가능성이 높다.<sup>97)</sup> 한편, 추가납부기간 만료일로부터 3개월이 지난 후에는 특허법 제81조의3 제1항에 따라 완화된 권리회복 요건을 들어 특허권을 회복할 수 있을 것이다.

통상적으로 법령을 개정할 때, 종전에 주어지던 혜택을 특별한 사유 없이 축소하기는 어렵다. 특허법 제81조의3 제3항이 2005년 특허법 개정을 통해 새롭게 도입된 이후 지금까지 15년 이상, 유예기간을 9개월로 대폭 확대해 운영하는 것으로 이해되는 상황에서 관련 규정을 삭제하기는 어려울 것으로 생각된다. 만약, 규정을 삭제하고자 한다면, 오히려 특허료 추가납부와 관련한 유예기간을 9개월로 확대하고, 제3항을 삭제함으로써 법적 혼란을 방지하는 것이 더 적절하다고 사료된다.

---

정을 통해 실시 중이 아닌 특허발명의 경우에도 할증 특허료 2배를 납부하면 권리회복할 수 있도록 권리구제 가능성을 확대하였다.

97) 현행 특허법상 특허료 납부기간이 도과한 경우라도 6개월까지는 특허법 제81조 제1항에 따라 추납할 수 있으므로, 달리 보면 특허법 제81조의3 제3항에 따라 특허료 납부에 관한 유예기간(grace period)이 6개월이 아니라 9개월까지 연장된 것으로 이해할 수도 있을 것이다.

## VI. 결론

글로벌 경제 체재하에서 산업재산권이 중요해지면서 특허법상 권리회복 제도도 국제적 규범에 맞춰 정비해야 한다는 주장이 설득력을 얻고 있다. 본 연구에서는 우리나라 권리회복제도의 문제점에 기초해 선진 외국의 권리회복제도를 살펴보았으며 민사소송법 및 행정소송법 등 타 법령의 유사 제도를 참고해 권리회복제도의 합리적인 개선점을 도출하고자 하였다.

국제적 조화 측면에서 언제라도 특허법조약에 가입할 수 있도록 현행 “책임질 수 없는 사유”를 특허법조약이 요구하는 “상당한 주의” 또는 “비의도적” 요건으로 완화할 필요가 있다. 주요 선진국인 일본은 이미 10년 전에 권리회복 요건을 대폭 완화하고 심사 가이드라인까지 자세히 만들어 활용하고 있으며, 우리 기업이 주로 진출하는 미국은 가장 낮은 수준의 “비의도성” 요건을 채택하고 있다. 특허고객 입장에서 요건 완화를 통해 권리획득에 대한 예측 가능성이 증대될 뿐만 아니라 제도 이용 편리성이 높아지고, 단순 실수를 구제받을 수 있어 중요 기술에 대한 독점권 확보가 용이해지는 장점이 있다. 요건 완화로 무분별한 신청 등 제도 남용과 제3자 감시 부담, 행정 업무 급증의 우려도 있으나, 신청수수료 조정을 통해 통제가 가능하며 합리적인 심사 프로세스를 마련한다면 일정 정도 부작용 방지도 가능할 것이다.

권리회복 요건 완화 수준은 특허법조약에서 제시하는 “상당한 주의(due care)”가 타당할 것으로 분석되었다. “비의도적(unintentional)” 요건까지 완화하면, 구제의 폭이 지나치게 넓어질 우려가 있고, 그에 따라 특허청의 업무 부담도 과도하게 가중될 수 있으며, 제3자의 감시 부담 또한 대폭 증가할 우려가 있다. “상당한 주의” 수준은 대부분의 IP5 회원 국가에서 채택하고 있는 범용화된 요건으로 국제적 조화 측면에서도 합당하다. 권리회복 요건을 완화하는 경우, 적합한 용어로는 특허법조약에서 제시하는 “상당한 주의”는 우리나라 산업재산권법에서 이미 다른 의미로 사용되고 있었기 때문에 혼란을 야기할 수 있는바, 산업재산권법을 비롯해 행정소송법이나 행정심판법에서

활발히 사용되는 “정당한 이유”라는 용어가 합당하다.

본 연구에서는 권리회복 완화에 따른 선의의 제3자 보호수단 신설 필요성 및 특허법 제81조의3 제3항의 존속 여부도 살폈는데, 특허권의 회복에 대해서는 이미 보호수단이 마련되어 있고 특허출원의 회복은 불측의 손해 가능성이 낮아 불필요한 것으로 분석되었고 일정 기간 내 무조건적인 권리회복을 보장하는 특허법 제81조의3 제3항은 계속 존치하는 것이 출원인 등의 이익을 보장한다는 측면에서 합당한 것으로 분석되었다.

## 참고문헌

### <단행본(국내 및 동양)>

- 박동식, 『유럽특허법』, 세창출판사, 2009.  
특허청, 『등록업무편람』, 특허청, 2018.  
특허청, 『특허·실용신안 심사기준』, 특허청, 2020.  
中山信弘, 『新.注解特許法』, 下卷, 青林書院, 2017.  
日本 特許庁, 『2011 法律改正解説書』, 日本 特許庁, 2011.  
日本 特許庁, 『期間徒過後の 救済規定に係るガイドライン』, 日本 特許庁, 2019.

### <단행본(서양)>

- EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, EPO, 2020.

### <학술지(국내 및 동양)>

- 김명신, “특허료 불납에 의한 권리의 실효와 권리회복제도”, 『지식재산권법연구』, 제3권(1999).  
김일규·박기석, “특허법상 명세서 등 보정에 있어서의 신규사항 판단기준에 관한 소고”, 『지식재산연구』, 제11권 제2호 (2016).  
안재현, “유럽의 단일 특허제도 및 통합 특허소송제도에 관한 고찰”, 『지식재산연구』, 제8권 제2호 (2013).  
정종환 외 2인, “특허사건에 대한 특허심판원의 심판 및 법원의 판결 동향에 관한 통계적 연구”, 『지식재산연구』, 제7권 제2호 (2012).

### <판례>

- 대법원 1990. 12. 11. 선고 90다카21206 판결.  
대법원 1991. 6. 28. 선고 90누6521 판결.  
대법원 1992. 5. 26. 선고 92누206 판결.  
대법원 1992. 7. 28. 선고 91누12844 판결.  
대법원 1995. 9. 26. 선고 94누11514 판결.  
대법원 1996. 10. 25. 선고 96마1590 판결.  
대법원 1998. 10. 2. 선고 97다50152 판결.  
대법원 2007. 12. 14. 선고 2007다54009 판결.  
대법원 2008. 10. 23., 선고, 2008도5526, 판결.  
대법원 2009. 5. 14. 선고 2009다1665 판결.

대법원 2010. 11. 11. 선고 2010다56616 판결.

대법원 2011. 12. 27. 선고 2011후2688 판결.

대전고등법원 2005. 09. 15. 선고 2005누331 판결.

서울고등법원 2005. 10. 12. 선고 2004누22673 판결.

서울행정법원 2006. 11. 1. 선고 2006구합16106 판결.

서울행정법원 2006. 11. 22 선고 2006구합19976 판결.

서울행정법원 2011. 4. 14. 선고 2010구합30031 판결.

제주지법 1994. 11. 7. 선고 94라16 결정.

헌법재판소 2001. 12. 20. 선고 2001헌마39 결정.

헌법재판소 2002. 4. 25. 2001헌마200 판결.

행정심판 제2008-14061호 심결.

Lumenyte Int'l Corp. v. Cable Lite Corp., Nos. 96-1011, 96-1077, 1996 U.S. App. LEXIS 16400, 1996 WL 383927 (Fed. Cir. July 9, 1996).

#### 〈신문기사〉

유경동, 「반도체 M&A 시장의 막후, 특허」, IT조선, 2021. 3. 8. 자.

#### 〈인터넷 자료〉

세계지식재산권기구 국제사무국, “특허법조약 설명노트(Explanatory notes on the Patent Law Treaty and Regulations under the Patent Law Treaty)”, WIPO, 〈<http://www.wipo.net>〉, 검색일: 2021. 6. 4.

특허청 민원인, “특허청장과의 대화”, 특허청, 〈<https://www.kipo.go.kr/>〉, 검색일: 2021. 5. 2.

#### 〈연구보고서〉

이규호 외 3인, “우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰 — 조문별 특허법 해설”, 특허청, 2007.

이해영 외 5인, “외국어서면 특허출원 제도 도입에 따른 법령 개정 및 실무 운영방안 연구”, 특허청, 2011.

#### 〈기타 자료〉

세계지식재산권기구, “의사록(I) 1293 일본; 1294 아르헨티나”, 세계지식재산권기구.

미국 특허청, 심사지침서 MPEP 711.03(c).

미국 특허청, 심사지침서 MPEP 2590.

## A Study on the Improvement of Patent Re-establishment System

Chee, Seonkoo; Lee, Yoonjik & Lee, Jinhyung

In this study, we derived reasonable improvements in the patent re-establishment system by referring to those of major countries and other statutes. In order to prepare for joining the PLT, it is necessary to mitigate the current “irresponsible grounds” to “due care” or “unintentional” requirements. Japan drastically eased the requirements a decade ago and the US has adopted the lowest level of “unintentional” requirements. With above revision, it is possible to make simple mistakes to be re-established, making it easier to secure patents to important technologies. Side effects such as reckless abuse of the system, burden of third-party surveillance and surge in administrative work can be minimized with application fee adjustment and a reasonable examination process. The level of mitigation was analyzed to be reasonable for the “due care”. “Unintentional” requirement could lead to excessive side effects. The term “justifiable reason” which is actively used in the Korean Industrial Property Acts may be a reasonable choice.

### Keyword

Patent Law Treaty, Patent restoration, Mitigation of requirement, Irresponsible grounds, Due care