

[참고] PCT 국제출원의 우선권회복 제도 PCT 규칙 26bis.3¹

1. 우선권 주장의 회복 - 적용 기준

가. 적용 규칙: 26의2.3(a) and 49의3.2(a)

나. 두 가지 회복 기준:

1) Due Care: 적절한 주의를 기울였음에도 우선권기간 내에 출원하지 못한 경우

2) Unintentionality: 우선권 내에 출원하지 못한것이 고의가 아닌 경우

다. 우선권 주장의 회복을 유보하지 않은 청은 두 가지기준 중 하나 이상을 적용해야 하며, 지정관청은 국내법에 따라 더 유리한 기준을 적용할 수 있음

2. 수리관청에 의한 회복 (규칙 26의3.3)

가. 조건:

1) 수리관청에 신청해야 함

2) 기한: 우선권 기간 만료일로부터 **2월 이내**

3) 출원 기한을 지키지 못한 이유의 설명 (statement of reasons) 제출

4) 선언 혹은 다른 증거를 함께 제출하는 것이 바람직

5) RO/IB의 경우 수수료는 무료

3. 수리관청에 의한 회복 거절의 효력(규칙 26의2.3)

가. 국제출원일에서 14개월 이내에 출원된 선출원을 기초로 한 우선권 주장은

나. 수리관청에 의해 회복되지 않아도 무효로 간주되지 않음 (규칙 26의2.2(c)(iii))

¹ PCT 에는 특허출원 후 1년이 경과된 후에도 우선일로부터 14개월까지 우선권주장할 수 있는 우선권회복 제도가 있습니다.

다. 국제단계에서 기간 계산의 기초가 됨

라. 그러한 우선권 주장이 국내단계에서 인정받을 수 있을지는 보증되지 않음

4. 우선권 주장 회복의 국내단계에서의 효력(규칙 49의3.1)

가. "due care" 기준에 기초한 수리관청의 회복은 모든 지정관청에서 유효

나. "unintentional" 기준에 기초한 수리관청의 회복은 해당기준을 적용하는 지정관청에서만 유효

다. 수리관청의 회복은 수리관청에 대해 절대적인 구속력을 갖지는 않음: 지정관청은 제한된 검토 가능

라. 수리관청의 회복 거절은 지정관청에 대해 구속력을 갖지 않음

5. 우선권 주장 회복 제도가 적용되지 않는 관청

가. 규칙 26의2.3(j): 수리관청으로서 국내법과의 상충을 통보한 관청

나. 규칙 49의3.1(g): 지정관청으로서 수리관청의 결정에 따른 효력이 국내법과 상충함을 통보한 관청

다. 규칙 49의 3.2(h): 지정관청으로서 국내법과의 상충을 통보한 관청

특허법 시행규칙 제103조(우선권주장에 대한 보정명령) ① 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원인에게 우선권주장을 보정할 것을 명하여야 한다.

1. 국제출원일이 우선일부터 1년 이내에 해당하지 아니하는 경우
2. 우선권주장이 조약규칙 4.10에 따른 요건을 충족하지 아니하는 경우
3. 우선권주장에 관한 기재내용이 해당 우선권서류의 기재내용과 일치하지 아니하는 경우

② 제1항의 규정에 의한 보정을 하고자 하는 자는 별지 제39호서식의 보정서를 특허청장에게

제출하여야 한다.

③ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제2항의 규정에 의한 보정서에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

④ 특허청장은 제1항에 따라 우선권주장의 보정명령을 받은 자가 제102조제1항에 따른 기간에 보정을 하지 아니하는 경우에는 해당 우선권주장이 없는 것으로 보고 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다. **다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당된다는 이유만으로는 해당 우선권 주장이 없는 것으로 보지 아니한다.**

1. 조약규칙 4.10(a)(ii)에 따른 선출원번호를 적지 아니한 경우

2. 우선권주장에 관한 기재내용이 제106조의6제1항에 따른 우선권서류의 기재와 일치하지 아니하는 경우

3. 국제출원일이 우선일부터 1년을 경과하였으나 그 경과일부터 **2개월** 이내인 경우

⑤ 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 우선권주장의 보정이 있는 경우에는 해당 보정은 제102조제1항에 따른 기간에 한 것으로 본다.

1. 제102조제1항에 따른 기간의 만료일부터 1개월 이내일 것

2. 제4항 각 호 외의 부분 본문에 따른 통지가 있기 전일 것