

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2014허5589 거절결정(특)
원 고 주식회사
피 고 특허청장
소송수행자
변 론 종 결 2015. 4. 14.
판 결 선 고 2015. 4. 14.

주 문

1. 특허심판원이 2014. 7. 9. 2013원7696호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 각자 부담한다.

청 구 취 지

주문 제1항과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원발명

- 1) 출원일/ 출원번호: 2011. 12. 23./ 10-2011-0140989
- 2) 명칭: 발열용기(HEATING CONTAINER)
- 3) 출원인: 원고 및 라수환

나. 절차의 경위

1) 원고와 라수환은 2011. 12. 23. 이 사건 출원발명을 출원하였고, 심사관은 2013. 8. 1. 진보성이 없다는 이유로 이 사건 출원발명에 대한 등록을 거절하였다. 이에 원고가 이 사건 출원발명을 보정하면서 재심사를 청구하였고, 심사관은 2013. 9. 26. 진보성이 없다는 이유로 이 사건 출원발명의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고는 2013. 11. 4. 위 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 2014. 7. 9. 이 사건 출원발명이 진보성이 없어 등록받을 수 없다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 1 내지 8호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단

가. 직권으로, 공동출원인 중 1인인 원고만이 청구한 불복심판을 기각한 이 사건 심결이 절차적으로 위법한지 여부에 관하여 본다.

나. 특허법 139조 3항에 의하면, "특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다."라고 규정되어 있다.

따라서 공유자 중 일부만이 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하는 것은 부적법하여 각하하여야 한다.

다. 이 사건에 관하여 보건대, 앞서 본 바와 같이 공동출원인 중 1인에 불과한 원고만이 거절결정에 대한 불복심판을 제기하였음에도 특허심판원은 심판청구를 각하하지 아니한 채 진보성이 없다는 이유로 심판청구를 기각하였으므로, 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결론

따라서 이 사건 심결을 취소하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김환수

 판사 곽부규

 판사 김부한