

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2017허4853 거절결정(실)

원 고 A

피 고 특허청장

변 론 종 결 2017. 8. 30.

판 결 선 고 2017. 9. 15.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2017. 6. 7. 2017원1722호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 7. 16.경 변리사 B와 아래 나.항 기재 이 사건 출원고안의 실용신안 출원 등에 관한 위임계약을 체결하고, 변리사 B에게 이 사건 출원고안의 실용신안 출원 및 등록에 관한 모든 절차와 거절결정불복심판청구 관련 모든 절차에 대하여 포괄적 대리권을 수여하였다. 그에 따라 변리사 B는 2012. 7. 24. 출원번호 제 20-2012-0006572호로 이 사건 출원고안에 대한 실용신안등록을 출원하였다.

그러나 특허청 심사관은 2013. 10. 15. 출원대리인인 변리사 B에게 '이 사건 출원고안은 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 2007. 9. 14.자 등록특허공보 제10-0758795호에 게재된 인용고안으로부터 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이어서 실용신안법 제4조 제2항에 따라 실용신안등록을 받을 수 없다'는 취지의 의견제출통지를 하였다.

2) 이에 출원대리인인 변리사 B는 2013. 12. 10. '청구항 제1항 내지 제3항을 보정하고 제4항을 삭제한다'는 내용의 보정서 및 '이 사건 출원고안은 인용고안과 비교하여 해당 구성 및 작용 효과가 상이하고, 프라이어층의 목적과 기능이 상이하다'는 취지의 의견서를 제출하였다.

그러나 특허청 심사관은 2014. 4. 24. 위와 같은 보정과 의견서에도 불구하고 여전히 '이 사건 출원고안은 통상의 기술자가 인용고안으로부터 극히 용이하게 고안할 수 있어 실용신안등록을 받을 수 없다'는 이유로 이 사건 출원고안에 대한 실용신안등록을 거절하는 결정(이하 '이 사건 거절결정'이라 한다)을 하였다.

3) 이 사건 거절결정등본은 2014. 4. 28. 출원대리인인 변리사 B에게 온라인으로 송

달되었다.

4) 원고는 2017. 4. 11. 특허심판원 2017원1722호로 이 사건 거절결정에 대한 불복 심판청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)를 하였다.

나. 이 사건 출원고안(갑 제2호증)

- 고안의 명칭: 인테리어 자재용 합판
- 출원일/ 출원번호: 2012. 7. 24./ 제20-2012-0006572호
- 출원인: 원고 및 이상근
- 청구범위(2013. 12. 10. 보정서에 의하여 보정된 것): 기재 생략

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 5, 6호증, 을 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 요지

원고는, 출원대리인인 변리사 B로부터 이 사건 거절결정에 관하여 전혀 들은 바 없고, 변리사 B가 당시 베트남에서 근무하던 원고에게 이 사건 거절결정 등본을 전달하지도 아니하여, 이 사건 거절결정이 있었던 사실을 알지 못하였으므로 그에 대한 불복 심판을 청구하지 못하였다가 이후 그 사실을 알고 그에 대한 이 사건 심판청구를 하였다는 취지로 주장한다.

나. 판단

1) 구 실용신안법 제33조에서 준용하는 구 특허법 제132조의3은 '거절결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 그 결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다'고 규정한다. 그런데 출원인으로부터 실용신안의 출원 및 등록에 관한 모든 절

차에 대하여 포괄적 대리권을 받은 출원대리인은 출원인 본인을 위하여 거절결정 등본 등 출원 절차 관련 서류를 송달받을 지위에 있으므로, 출원인에 대한 거절결정 등본 송달의 효력은 결국 출원인과 출원대리인 중 누구에게라도 최초로 거절결정 등본이 송달되었을 때 발생한다(대법원 2011. 9. 29. 자 2011마1335 결정 등 참조). 따라서 구 특허법 제132조의3에서 말하는 '그 결정등본을 송달받은 날'에는 결정등본이 출원인 본인과 출원대리인 중 누구에게라도 최초로 거절결정 등본이 송달된 날을 의미한다.

이 사건에 관하여 보건대, 앞서 본 기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 거절결정 등본이 2014. 4. 28. 원고로부터 이 사건 출원고안의 실용신안 출원 및 등록에 관한 모든 절차와 거절결정불복심판청구 관련 모든 절차에 대하여 포괄적 대리권을 받은 출원 대리인인 변리사 B에게 온라인으로 적법하게 송달되었으므로, 이 사건 거절결정 등본은 2014. 4. 28. 송달되었다고 봄이 타당하다.

그런데 원고가 그로부터 구 실용신안법(2016. 2. 29. 법률 제14034호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제33조에 의하여 준용되는 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제132조의3에서 정한 거절결정불복심판청구기간인 '30일'이 경과하였음이 역수상 명백한 2017. 4. 11.에야 비로소 이 사건 심판청구를 한 이상, 이 사건 심판청구는 심판청구기간을 도과하여 제기된 것이어서 부적법하다.

2) 원고의 주장을, 원고가 주장하는 사정이 구 실용신안법 제3조에 의하여 준용되는 구 특허법 제17조 소정의 '특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유'에 해당하므로 절차의 추후보완이 인정되어야 한다는 취지로 선행하여 살펴보더라도, 다음과 같은 이유에서 원고의 주장이 이유 없기는 마찬가지이다.

구 실용신안법 제3조에서 준용하는 구 특허법 제17조는 '특허에 관한 절차를 밟은

자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 제132조의3의 규정에 의한 심판청구기간을 준수할 수 없을 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 지키지 못한 절차를 추후보완할 수 있다'고 규정하는데, 여기서 '특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임을 질 수 없는 사유'라 함은 특허에 관한 절차를 밟은 자가 그 절차를 밟기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 그 기간을 준수할 수 없었던 사유를 가리키고, 그 '특허에 관한 절차를 밟은 자'에는 본인뿐만 아니라 대리인 및 대리인의 보조인도 포함된다(대법원 1999. 6. 11. 선고 99다9622 판결, 대법원 2007. 10. 26. 선고 2007다37219 판결 등 참조).

그런데 기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 거절결정 등본이 원고의 출원대리인인 변리사 B에게 적법하게 송달되었음에도, 변리사 B가 그에 대한 불복심판을 청구하지 아니하였는바, 그에 대하여 변리사 B에게 책임질 수 없는 사유가 있다는 점에 대한 원고의 아무런 주장·증명이 없다. 또한, 원고가 주장하는 사정, 즉 출원대리인인 변리사 B가 이 사건 거절결정 등본을 송달받고도 이에 대하여 당시 국외에 있던 원고에게 아무런 고지를 하지 아니하여 원고가 이 사건 거절결정 사실을 몰랐다는 사정만으로는 원고가 구 특허법 제132조의3 소정의 기간 내에 이 사건 거절결정에 대한 불복심판을 청구하지 못한 데 구 특허법 제17조 소정의 '특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유'가 있다고 볼 수도 없다.

3) 이 사건 심판청구를 각하한 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 위법하지 아니하다.

3. 결 론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기

로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 오영준

 판사 권동주

 판사 김동규