

교환에 해당한다고 보는 것이 당사자의 의사나 거래관념상 타당하고, 이와 달리 단순한 교환비율이나 교환차액에 대한 합의만 존재하는 것은 오히려 예외적인 경우라고 할 것인 점 등을 고려하면, 이 사건 주식교환 과정에서 대원이엔티의 주식 1주당 가액으로 평가된 1,582.96원은 이 사건의 주식의 교환거래에 있어서 적용된 실지거래가액이고 그 가액은 관련 서류에 의하여 확인 가능한 것이어서, 원고가 이 사건 주식과의 교환으로 취득한 위 평가액 1,582.96원으로 산정된 대원이엔티 주식의 가액과 1주 미만의 단주 처분대금은 원고가 이 사건 주식교환으로 대원이엔티에 양도한 이 사건 주식의 실지거래가액으로 봄이 상당하다.

다. 이와 달리 원심은 원고와 대원이엔티 사이에 이 사건 주식교환계약이나 대가에 관한 합의가 없었다거나 목적물의 금전가치를 표준으로 하는 가치적 교환이 있는 경우에 해당한다고 볼 수 없다는 이유로 이 사건 주식의 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에 해당한다고 판단하였는바, 이러한 원심의 판단에는 교환에 있어 실지거래가액에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유는 이유 있다.

4. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 양창수(재판장) 김지형 전수안(주심)

13

2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결 [등록무효(특)]

[1] 명칭이 “다양한 높이의 구조화면을 갖는 광지향성 필름과 이러한 필름으로 구성된 물품”인 특허발명 중 정정된 특허청구범위 제2항 발명의 중요구성요소의 진보성 판단과 관련하여, 비교대상발명 1, 2에 기술을 조합 또는 결합하면 위 구성요소에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있지도 않은 사안에서, 통상의 기술자가 정정된 위 특허발명의 명세서에 개시되어 있는 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 발명의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하는 것은 허용되지 아니한다고 한 사례

[2] 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 확정 시기 및 정정의 허용 여부를 일체로 판단하여야 하는지 여부(적극)

【판결요지】

[1] 명칭이 “다양한 높이의 구조화면을 갖는 광지향성 필름과 이러한 필름으로 구성된 물품”인 특허발명 중 정정된 특허청구범위 제2항 발명의 중요구성요소인 ‘프리즘 요소들이 실질적으로 동일한 2면각을 갖는 것으로, 필름 표면에 수직인 축 방향의 총

광량을 실질적으로 감소시키지 않도록 하는 구성'의 진보성을 판단함에 있어, 비교대상발명 1, 2에 기술을 조합 또는 결합하면 위 구성요소에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있지도 않은 사안에서, 정정된 위 특허발명의 명세서에 개시되어 있는 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 위 구성요소에 이른다고 하는 판단을 하지 아니하는 한, 통상의 기술자라고 하더라도 비교대상발명 2에 나타나 있는 동일한 2면각의 구성을 비교대상발명 1에 결합하여 위 구성요소를 용이하게 도출할 수는 없다고 할 것인데, 위와 같은 사후적 판단은 허용되지 아니한다고 한 사례.

[2] 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다.

【참조조문】 [1] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항 / [2] 특허법 제133조의2

【참조판례】 [1] 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결(공2007하, 1486), 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결(공2009하, 2112) / [2] 대법원 2008. 6. 26. 선고 2006후2912 판결(공2008하, 1087), 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결(공2009상, 171)

【원고, 상고인】 쓰리엠 컴퍼니 (소송대리인 변호사 손지열 외 10인)

【피고, 피상고인】 주식회사 엘엠에스 (소송대리인 변호사 강동세 외 2인)

【원심판결】 특허법원 2010. 8. 18. 선고 2009허6526 판결

【주 문】 원심판결 중 특허번호 제398940호 특허의 특허청구범위 제1항 내지 제7항에 대한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 나머지 상고를 기각한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 이 사건 제1항, 제3항 내지 제9항 발명에 대하여

원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 이유로 이 사건 특허발명(특허번호 제398940호) 중 이 사건 특허무효심판절차에서 정정청구가 적법한 것으로 인정되어 정정된 특허청구범위 제1항(이하 특허청구범위 제1항은 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 나머지 청구항들도 같은 방법으로 부르기로 한다)의 모든 구성요소는 비교대상발명 1에 공지되어 있고, 그 구성이 실질적으로 동일한 이상 양 발명의 객관적 목적 및 작용효과 또한 다르지 아니하므로, 양 발명은 동일하다 할 것이고, 설령 동일하지 않다 하더라도 정정된 이 사건 제1항 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)가 비교대상발명 1, 4에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 그 신규성 또는

진보성이 부정된다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 발명의 신규성 또는 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

그 밖에 정정된 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서 함께 정정된 이 사건 제3항 내지 제7항 발명 및 정정된 이 사건 제1항 발명의 구성을 그대로 가지고 있는 이 사건 제8항, 제9항 발명에 관한 상고이유에서의 주장은 정정된 이 사건 제1항 발명의 신규성 또는 진보성이 부정되지 않음을 전제로 하는 것이어서 받아들일 수 없다.

2. 이 사건 제2항 발명에 대하여

정정된 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서 함께 정정된 이 사건 제2항 발명의 원심 판시 구성요소 2-1 및 구성요소 2-3은 모두 정정된 이 사건 제1항 발명의 공지된 구성요소 1-2를 수치로써 한정된 것인데, 정정된 이 사건 특허발명의 명세서에는 위와 같이 수치를 한정함에 따른 현저한 효과를 인정할 만한 아무런 기재가 없으므로, 이는 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다고 할 것이다.

그러나 원심 판시 구성요소 2-2는 ‘프리즘 요소들이 실질적으로 동일한 2면각을 갖는 것으로, 필름 표면에 수직인 축 방향의 총 광량을 실질적으로 감소시키지 않도록 하는 구성’인데 비하여, 비교대상발명 1의 대응구성인 프리즘부의 두정각은 프리즘부에 따라 다른 각을 갖는 것이어서, 동일한 2면각을 갖지 아니하는 점에서 차이가 있다.

한편 비교대상발명 2에 요철조의 정상각도가 90°로 동일하여, 프리즘 요소들이 동일한 2면각을 갖는 구성이 나타나 있기는 하지만, 비교대상발명 1은 프리즘부의 두정각을 서로 다르게 하는 구성을 채용함으로써 무광량각을 제거하고자 하는 과제를 해결하는 데에 기술적 특징이 있는 것이어서, 비교대상발명 1에서 서로 다른 두정각의 구성을 제거하고 비교대상발명 2에 나타나 있는 동일한 2면각의 구성을 도입하는 것은 비교대상발명 1 본래의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되어 쉽게 생각해내기 어려울 뿐만 아니라, 비교대상발명 2는 투명 프리즘 필름 또는 시트의 규칙적인 요철조로부터 발생하는 명암에 기인하는 무아레 간섭 무늬가 발생하지 않도록 프리즘 필름 또는 시트의 요철조의 피치를 의도적으로 불규칙하게 배치하는 구성인 반면에, 비교대상발명 1은 두정각이 다른 프리즘부들이 시트 전체에 걸쳐서 반복적으로 배치되는 구성이라는 점에서도 서로 상충된다. 따라서 비교대상발명 1, 2에 그 기술을 조합 또는 결합하면 구성요소 2-2에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있지도 않은 이 사건에서, 정정된 이 사건 특허발명의 명세서에 개시되어 있는 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 구성요소 2-2에 이른다고 하는 판단을 하지 아니하는 한, 통상의 기술자라고 하더라도 비교대상발명 2에 나타나 있는 동일한 2면각의 구성을 비교대상발명 1에 결합하여 구성요소 2-2를 용이하게 도출할 수는 없다고 할 것인데, 위와 같은 사후적 판단은 허용되지 아니한다.

그렇다면 정정된 이 사건 제2항 발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다

고 할 수 없다. 그럼에도 원심은 비교대상발명 1, 2의 결합에 곤란성이 없다는 전제에서 정정된 이 사건 제2항 발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다고 판단하였으니, 이 부분 원심판단에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 과기범위

특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다(대법원 2008. 6. 26. 선고 2006후2912 판결, 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결 등 참조).

원심판결 중 정정된 이 사건 제2항 발명의 특허무효에 관한 부분은 위에서 본 바와 같은 이유로 과기되어야 할 것인데, 이 사건 정정청구는 그 정정사항이 이 사건 제1항 내지 제7항 발명에 걸쳐 있으므로, 위 법리에 따라 원심판결 중 정정된 이 사건 제1항, 제3항 내지 제7항 발명의 특허무효에 관한 부분도 함께 과기되어야 한다.

4. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중 이 사건 제1항 내지 제7항 발명에 대한 부분을 과기하고, 이 부분 사건을 원심법원에 환송하되, 나머지 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이인복(재판장) 이흥훈 김능환(주심) 민일영

14

2011. 2. 10. 선고 2008도4558 판결 [사문서위조·위조사문서행사]

[1] 항소이유서 제출기간 도과 전의 피고인의 청구에 따라 선정된 국선변호인에게 항소법원이 소송기록 접수통지를 하여야 하는지 여부(적극)

[2] 항소이유서 제출기간 도과 전의 피고인의 청구에 따라 선정된 국선변호인에게 항소법원이 소송기록 접수통지를 하지 아니한 채 항소이유서 미제출을 이유로 피고인의 항소를 기각하는 결정을 하고 검사의 항소이유만을 판단하여 판결을 선고한 것은 위법하다고 한 사례

【판결요지】

[1] 법원은 피고인이 빈곤 그 밖의 사유로 변호인을 선임할 수 없는 경우에 피고인의 청구가 있는 때에는 변호인을 선정하여야 하고(형사소송법 제33조 제2항), 기록을 송부받은 항소법원은 항소이유서 제출기간이 도과하기 전에 이루어진 같은 법 제33조