



## CAFA 特許관계 異色判示

### 非自明性 判斷 副次的 考察事項 중요

美國 CAFA는 최근 非自明性 判斷에서 副次的 考察事項은 매우 중요하다고 判示, 先行技術에 비추어 自明한 發明이라 할지라도 商業的 成功·他人이 아직 성공하지 못한 것등의 부차적 高찰사항에 대한 증거에 따라 特許되는 것도 있을수 있다고 하여 원고의 特許가 유효하다고 판결했다. 원고 아르코社는 터빈발전기의 모터內의 불

연속성등을 초음파를 이용하여 검사하는 방법과 장치에 관한 特許를 보유하고 있다고. 이에 따라 피고 TVA는 이 아르코社가 보유한 特許를 침해한 것으로 하여 소송을 받았지만 이 特許가 무효하다고 대응했다.

先行技術에 의하면 아르코社의 特許는 피고가 주장하는 것은 자명하다고 하는 결론에 이른다고 생각할 수 있다.

그러나 부차적 高찰 사항에 의하면 상이한 결론에 도달되는 바 아르코社의 特許發明은 10년 이상 계속해서 商業界에서 요망되어 온 기술로 많은 기업이 개발하지 못한 기술을 特許發明에 의한 장치를 商業的으로 성공하고 있다.

이러한 부차적 高찰사항을 검토한 결과, 아르코社의 特許는 非自明하며 유효한 것이다.

<8p에서 계속>

사유없이 아직 국내에서 실시되지 아니한 때 또는 적절하게 실시되지 않을 때는 專利局은 관계인의 청구에 의하여 그 실시를 허가할 수 있다.

#### 第85條의 1 (侵害推定) 追加條文

(1) 物品이 他人의 製造方法의 特許로써 製造된 物품과 동일할 때는 당해 特許法에 의해 제조된 것으로 推定한다.

(2) 前項의 推定規定은 物품이 國外로부터의 수입된 것으로서 그리고 확실한 제조 및 공급원을 입증할 수 있는 때는 이를 적용하지 않는다.

#### 第88條의 1 (外國法人의 訴訟 能力) 追加條文

아직 인가되어 있지 않은 外國法人 또는 단체는 본법에 규정하는 사항에 대하여 告訴, 自訴 또는 民事訴訟을 제소할 수 있다.

그러나 조약 또는 그 나라의 법령·관례에 의해 중화민국의 국민 또는 단체가 당해국에서 동등의 권리를 향유할 수 있는 때에 한한다.

단체 또는 기구가 상호 特許保護의 協定을 체결하여 경제부의 허가를 얻은때도 또한 同一하다.

#### 第88條의 2 (專門法廷의 設置) 追加條文

재판소는 特許訴訟事件을 처리하기 위해 專門法廷을 설치, 또는 專任者를 指定하여 處理할 수 있다.

기타 第82號에 特許權 침해에 대한 損害賠償額의 算定方法을 상세히 규정하여 제90조 내지 제92조의 특허권 침해에 대한 법칙규정을 엄격히 했다. 또한 제112조의 意匠의 新規性要件은 간행물 世界公知 또는 國內公知公用이지만 新法에서는 國內公知公用의 국내가 삭제되어 世界公知公用으로 개정했다.

<8>