

企圖特輯解説

헝가리 特許法 그 베일을 벗긴다



金 允 培
〈辨 理 士〉

◎ 目 次 ◎

- I. 머리말
- II. 特許廳 判斷 基準
- III. 特許出願의 審査
- IV. 特許保護의 範圍와 限界
- V. 特許保護로부터 파생되는 權利와 特許保護의 制限
- VI. 特許침해 소송
- VII. 소극적 진술

〈이번 號에 全載〉

I. 머리말

헝가리는 지난 수십년동안 工業所有權에 관한 국제간이 협력에 중요한 역할을 해왔다. 즉 헝가리는 1970년 WIPO 協約에 加入했으나 그 이전인 1909년 파리條約의 일원이 되어 스투홀름協定書가 헝가리에서 發効되고 있다. 또 1909년 國際商標登錄에 관한 마드리드協約의 스투홀름協定書를 비준했다.

또한 헝가리는 發明者證과 다른 特許證(Letters Patent)의 상호 승인에 관한 소위 아바나協約의 일원이 되었다. 그리고 特許를 받기 위한 微生物寄託의 국제 승인에 관한 條約이 부다페스트에서 조인되었으며, 헝가리는 이 條約을 창설한 국가이기도하다. 또 헝가리는 工業所有權 및 知的所有權의 여러분야에 걸쳐 설치된 각종 다른 條約에도 加入하고 있다.

II. 特許廳 判斷 基準

發明이 特許를 받을 수 있으려면

(가) 新規性이 있어야 하고

(나) 기술의 進歩性이 있어야 하며

(다) 기술적 특성이 있어야 하고

(라) 실제로 이용될 수 있어야 하고

(마) 特許받을 수 있는 發明의 범위를 벗어나지 않아야 한다.

(가) 新規性

절대적인 新規性이 필요한 바, 문서라든가 구두로 또는 공연히 실시하므로써 發明이 公開되면 그 發明은 新規性이 없어지게 된다. 이와 같은 公開는 헝가리는 물론 세계 어느나라에서 公開되든지간에 公開된 것으로 보며, 공지된 刊行物의 부수나 회의 또는 회합에 참석한 사람들의 숫자와는 상관없이 이러한 행위는 공지로 간주된다. 다만 이때 고려되어야 할 점은 누구라도 刊行物에 접할 수 있거나 회의 또는 회합에 자유롭게 참석할 수 있는 경우이어야 한다. 또 公共刊行物의 言語나 회의석상에서의 言語는 어느나라 國語이든지 문제시되지 않는다.

유럽特許法이나 어떤 나라들의 규정과는 달리 헝가리特許法은 소위 성문화된 發明의 新規性과 進歩性의 수준에 대한 규정은 없다. 그러나 사실상 新規性면에 있어서는 헝가리特許廳에서 신중하고도 엄격하게 審査하고 있다.

이와 같은 점에서 특별한 新規性문제에 관한 것이 化學發明分野에서 특히 중요하다고 생각한다. 즉 소위

選擇發明이라는 것이다. 醫藥分野에서는 종종 일반식이 무한할 수(실지어 수백단계까지도)의 化合物을 나타내는 경우가 있는데, 이런 경우 광범위한 상기의 일반식의 범주에 속하는 化合物중에 작은 그룹을 선택한 것이 다음의 경우에 해당되는 것이라면 헝가리에서 特許를 받을 수 있다고 생각한다.

—그들 선택된 화합물그룹과 그 化合物들이 완전하게 공지되지 않은 경우(예컨대 그들의 화학적인 명명법과 구조식이 공지되어 있지 않고, 그들이 제조된 적도 없으며, 그 선택된 화합물을 정의해 주는 적당한 불성도 공지되어 있지 않은 경우)

—그 선택된 化合物들이 완전하게 공지되고 化學的으로 가장 근접한 유도체보다 훨씬 우수하다는 결과가 비교실험에 의해 입증된 경우

新規성과 選擇發명의 特許가능성은 각각의 경우에 따라 審査되고 상기의 特許性判斷基準은 선택된 그룹의 모든 化合物들에게 존재한다는 것을 강조하는 바이다.

發明者나 出願人에 의해 刊行된 모든 刊行物은 절대적으로 新規性的 상실사유가 된다. 그러므로 發明者 자신이 기술하여 공지시킨 것이라 하여도 특별한 예외 규정은 없다.

다만 예외로 소위 “展示會出品(Exhibition priority)”이 있는데, 그것은 만일 어떤 發明品에 대해 전시회에 出品했음이 헝가리特許廳長에 의해 공식적으로 인정된 경우이다. 이 경우 그 特許出願이 유효하려면 展示會 개최일로부터 6개월 이내에 出願하여야 한다.

(나) 技術의 進歩性

만일 종래 실시되었던 것보다 더욱 완전하고 우수하게 改善될 여지가 있다면 그 경우 기술의 進歩가 發明의 구성요소가 된다.

藥學分野에는 종래 기술에 대한 다음의 利點들을 통상적으로 기술의 進歩性이 있는 것으로 인정해 주고 있다.

a) 發明의 新規化合物의 製造方法에

관한 것인 경우

이러한 發明의 카테고리에서는 特許廳의 법제는 出願人에게 상당히 유리하게 되어 있는 바, 新規化合物에 의해 제조할 수 있는 약품의 첨가물의 선택은 실질적으로 기술의 진보에 해당된다. 그러므로, 그 發明의 방법으로 제조되는 新規化合物의 경우 그와 化學的으로 가장 관련이 있는 종래 化合物과 또는 동일한 활성을 갖는 통상의 제품보다 기대이상의 효과를 나타내는 비교실험결과를 보여줄 필요는 없을 것이다. 즉 당해

化合物이 실질적으로 바람직한 효과를 나타내 주는 숫자상의 데이터(즉, ED₅₀치 : 최소투여량)를 제시하는 것으로 충분하다.

b) 發明이 공지화합을 제조하는

새로운 方法인 경우

이 경우 特許廳의 審査관행은 더욱 타이트하다. 이런 경우에는 그 講求된 제법이 종래의 방법보다 더 낫다는 효과를 비교실험과 데이터로 제시해야 한다. 수율의 증가, 고순도, 극단적인 반응조건의 배제, 환경오염 및 건강에 해를 주는 요소들이 기술의 進歩性 측면에서 자주 야기되는 논점들이다.

그러나 特許廳에서는 기술의 進歩性을 입증하는 것으로 원가의 절약은 고려하지 않고 있는데, 特許廳은 원자재의 가격이 하락 또는 상승하는 것은 出願人の 활동에 전혀 무관하다는 견해를 가지고 있다. 그러나 그 方法에서 경제적으로 유리한 것이 요점에 해당한다면 그 상황은 전혀 달라진다(예컨대 반응단계의 감소, 중간생성물의 분리 및 정제과정이 불필요한 경우).

(다) 技術의 特性

제품이나 제조방법에 변화가 있는 것은 技術的特性이 있는 發明이다.

技術的特性이라는 것은 工業·農藥·園藝·鑛業 등 모든 분야에 광범위하게 적용되지만, 의학적·외과적·진단상의 방법은 인간과 가축의 처방요법 모두의 경우에 特許를 받을 수 없다.

그러나 의학적·외과적 및 진단을 목적으로 사용하는 化合物·醫藥品 또는 음식물 및 장치들의 제조방법은 特許받을 수 있다.

이에 대해서는 나중에 特許를 받을 수 없는 發明에 대해 논의하는 경우 이때 상세하게 토의될 것이다.

(라) 實質的인 利用可能性

동일한 결과를 반복해 낼 수 있다면 發明은 실질적으로 이용가능한 것이다.

이 기준은 微生物學的인 發明分野에서 특히 중요한 사항이지만, 特許法規定에 따르면 微生物變種의 사용을 기본으로 하고 있는 發明의 경우 기탁자료를 제출하거나 그 微生物의 變種이 일반대중에게 알려지고 이용가능함을 입증해야 한다.

만일 그 變種微生物을 特許出願日 후에 기탁하는 경우에는 그 特許出願은 나중에 한 微生物寄託日이 出願日이 된다.

(마) 特許를 받을 수 있는 發明의 範圍

이외의 發明

a) 약제학적생성물, 화학적합성물 및 음식물(特許를

받을 수 있는 식물과 동물신품종은 제외)들에 대해서는 그 자체로서는 特許를 받을 수 없다.

그러나 이것은 약제학적생성물, 화학적합성물 및 음식물의 제조에 技術的인 특징이 있는 공정과 연관된다고 볼 수 있는데, 技術的인 특징이 있는 공정과 연관된다고 볼 수 있는 위에 언급한 사항(I. 다 항)에 대해서는 特許를 받을 수 있다. 헝가리法에서 합금은 特許받을 수 있다.

살충제조성물(살균제·살충제·제초제 등)은 판결과 현 法律의 규정에 의거하여 特許를 받을 수 있다.

약제학적조성물의 제조의 경우 그 제조공정이 단순히 혼합시키는 것이라고 하여도 상승효과가 있는 것이라면 特許를 받을 수 있다. 이 경우에 조합은 실험결과와 산술에 의하여 실제로 상승효과가 있다고 하는 것을 입증하여야만 한다.

예컨대 조합의 효과는 구성 성분자체만을 사용하였을 때 나타난 효과를 합했을 때 보다도 더 우수하여야 한다.

“네거티브상승작용”을 보이는 조성물도 마찬가지로 特許를 받을 수 있다. 이런경우는 성분 “B”가 성분 “A”의 불필요한 효과를 감소 또는 제거시키는 것을 말한다.

올해 시행된 特許廳의 최근의 관행에 따르면 소위 “1차 및 2차로 지정된 發明”은 헝가리에서는 特許에 의한 보호에 들게 되었다.

즉 화학을 전공하지 아니한 분들을 위하여 부연 설명해 드리면, “1차로 지정된 發明”이 공지된 화합물의 1차 치료학적인 이용에 인식의 기초를 두고 있을 때 “2차로 지정된 發明”은 공지된 치료학적인 활성화합물의 신규한 제1약학적효과에 인식의 기초를 두게 된다.

상기와 같은 두형태의 發明을 청구하는 特許出願은 다음과 같이 請求範圍를 표기하면 保護를 받을 수 있게 된다는 것이다.

“공지의 방법으로 얻어진 활성성분과 불활성 담체를 적당하게 혼합하고 질환 Y 를 처리하기에 적당한 상기 혼합물을 제약학적 조성물로 하여서 되어지는 활성 성분화합물 X 를 함유하는 제약학적 조성물의 製造方法”

여기서 주목할 만한 것은 활성성분과 특수한 형태의 약제학적 조성물(활성성분의 부피·용량·담체 및 보조제 등)을 제조하는 化學的인 방법이 特許請求範圍에 기재되어 있지 않게 되면 그 保護範圍는 이러한 요소나 특징에 한정되지 않게 된다.

b) 법률이나 사회 및 공중도덕에 반하는 것을 이용한 發明은 特許를 받을 수 없다.

이점에서 주목해야 할 것은 법률이 생산품을 판매하는 것에만 제한하고 있다면 이 發明은 特許를 받을 수 있다.

c) 우선권주장일이 앞선 헝가리 特許의 대상물과 동일한 發明은 特許를 받을 수 없다.

즉 선행출원의 대상물과 나중출원의 대상물이 부분적으로 동일한 경우에는 나중出願의 請求範圍에서는 그 중복부분을 삭제하여야만 한다.

헝가리法에서는 重複特許를 금지하고 있는데, 여기서 강조하고 싶은 것은 우선권주장이 앞선 特許出願이 나중特許出願의 우선권주장에 공개되지 않았다면(만일 공개되었다면 신규성상실 사유에 해당하게 된다)나중特許出願의 請求範圍는 先行特許에서 설정된 請求範圍를 근간으로 한정해야만 한다.

先行特許의 明細書 자체를 고려할 필요는 없다. 따라서 헝가리 特許法은 소위 “First claiming Approach”에 따르며 유럽 特許廳이나 대다수 국가의 特許廳(스칸디나비아 국가들의 特許廳 등)에서 적용하는 “Whole claiming approach”에 따르지 않고 있다.

審査중에 인용된 特許가 우선일이 앞선 계류중인 特許出願이라면 나중의 特許出願의 審査節次는 先行特許出願에 대한 審査가 끝날 때까지 미루어지게 되고 나중特許出願의 請求範圍는 先行特許出願의 請求範圍를 근간으로 하여 그 한계를 정할 수 있을 것이다.

III. 特許出願의 審査

1983년 발효된 改正된 特許法은 헝가리法을 현대화시킨 것이며, 서유럽선진 국가의 法과 조화를 이루게 되었다.

(가) 出願要件

헝가리 特許出願에 따른 우선권주장을 하는 경우에는 다음과 같은 서류를 구비해야 한다.

— 明細書는 英語·獨逸語·프랑스語·러시아語 또는 스페인語로 제출할 수 있으며, 헝가리語 번역문은 特許廳에서 지정한 기간내에 제출할 수 있다.

— 우선권주장을 하는 경우 우선권서류는 出願日로부터 3개월 이내에 제출하면 된다. 이 기간은 연장될 수 없으며, 여기서 누락된 것은 우선권주장을 상실한다.

— 出願인이 發明者와 동일하지 않은 경우에 있어서의 양도증서는 없다.

— 出願인이 외국인인 경우에는 헝가리 거주 대리인을 선임하여야 하고 위임장의 제출을 요한다.

그리고 유효한 出願日 및 우선권주장일은 우선권서류에 입각하여 확정될 수 있으며, 이미 公開된 우선권서류의 날짜, 우선권出願番號 및 우선권주장국가에 대한 것을 特許廳에 텔레크스나 케이블로 제시하여 우선권주장을 입증할 수도 있다.

(나) 審査節次

出願을 한후 수개월(2~4개월)후에는 特許出願 사항(出願人의 이름·出願番號·出願日·우선권주장일·국제분류 및 發明의 명칭)은 特許公報에 게재된다.

모든 特許出願은 그 特許出願이 최소한도의 구비요건을 갖추고 있는지, 예를들면 우선권주장일이 정당한가를 확인하게 되는 豫備審査의 대상이 된다.

그리고 모든 出願서류가 제출되었는지의 特許出願된 發明의 본질이 公開되어 있거나 않은지를 審査하게 된다.

이점에서 이미 언급한 바와같이 우선권서류를 참조하기에 충분하다면 出願人의 이름과 명칭을 公開하는데 절대필요하게 된다.

만일 特許出願이 상기와 같이 최소한도의 요구조건을 충족하거나 審査官의 요구에 의하여 미비된 서류를 보정한다면 그 特許出願은 審査의 대상이 된다.

特許出願은 移延審査의 대상이 될 수 있다. 이 경우에 特許出願은 앞에서 언급한 바와같이 정식검사를 받게 되며, 出願日 또는 우선권주장일로 부터 18개월후에 公開되게 된다.

이것을 헝가리에서 매달 發行되는 特許公報에 特許出願의 초록과 서지적사항이 게재된다는 것을 의미하는 것으로서 누구든지 特許廳에서 公開된 特許出願을 열람할 수 있으며, 이를 복사할 수 있도록 되어 있다. 이날로 부터 즉 特許出願이 公開된 날로부터 4년 이내에 出願人은 實質審査를 請求할 수 있으며, 제 3자도 審査請求할 수 있고 特許廳도 직권으로 審査에 착수할 수도 있다. 그러나 公開日로부터 4년 이내에 實質審査請求가 없으면 이 特許出願은 취하한 것으로 본다.

규정에 의하여 국제분류상의 어떤 분류에 속하는 發明은 자동적으로 實質審査의 대상이 되며, 대부분의 化學的 및 약제학적 發明과 살충제분야도 이 그룹에 속하게 된다.

완벽한 審査를 위해 다음과 같은 견지에서 特許性을 審査하게 된다.

- 技術의 특성 및 실제 이용가능성
- 特許받을 수 있는 發明의 範圍밖에 있지 아니할것

— 明細書 및 請求範圍가 법적요건에 충족되는지 여부

- 發明의 單一性
- 우선적 주장 유무
- 新規性 및 技術進歩性

— 先出願의 審査(先出願 또는 우선권이 앞선 헝가리 特許出願) 技術特性的 기준·실제이용가능성·特許될 수 없는 대상물·新規性·技術進歩性 및 先出願은 1절에서 이미 다룬바 있다. 發明의 明細書는 그 發明이 技術分野의 통상의 지식을 가진자에 의하여 제조될 수 있도록 상세하게 기술하여야 한다.

일반적으로 잘알려진 情報은 개시할 필요는 없으나 明細書자체의 일부분을 구성하는 것은 이를 기술하여 明細書의 일부를 구성하고 있는 동일내용인 先行技術의 인용에 대신토록 할수 있다. (예를들면 서적·정기 刑行物·公告된 特許明細書 등).

그리고 明細書를 백과사전식으로 언급하는데 주의하여야 하는데 그 이유는 發明의 保護範圍를 해석하는데 있어서 明細書는 請求範圍를 뒷받침해주는 明細書自體이어야만 하기 때문이다.

請求의 範圍는 保護의 範圍를 결정하고 한정하여 간결하게 하나의 문장으로 작성되어야만 한다. 독립 크레임은 “~으로 되어있다” 또는 “~은 특징으로 한다”는 어휘로써 서로 분리될 수 있는 두부분으로 구성되어야 하고, 서두에서는 본 發明의 목적과 공지의 요소들을 개시하는 한편 특징적인 부분은 새로운 내용을 포함시키면서 종래기술과 본 發明을 구별시켜 주어야 한다.

請求의 範圍는 明細書본문에 따라, 특히 개시된 실시예에 따라 명확하게 기재하여야만 한다. 본 發明의 바람직한 구현 예가 독립크레임에 직접 또는 간접적으로 종속되는 종속크레임으로 請求될 수 있는데, 종속 크레임의 수에는 제한이 없다.

하나의 出願은 하나의 發明에 관한것이어야 하지만 特許出願의 單一성은 매우 자유롭게 판단된다 따라서 다음과 같은 하나의 發明개념의 상호관련성 있는 면모는 하나의 特許出願으로서 保護될 수 있다.

- 하나의 方法과 그 方法을 실시하기 위한 그 裝置
- 살충제조성물과 유효성분의 製造를 위한 方法
- 하나의 일반식으로 표시되는 化合物 그룹을 製造하기 위한 다양한 方法들.

化合物의 製造에 관한 여러가지 다른 공정이 변형된 반응 a), b), c)등으로서 特許出願에서 請求될 수 있기 때문에, 상기와 같은 경우는 化學 및 제약사전에 있어

서 出願인에게 매우 유익하게 된다.

하나의 特許出願에서 請求되어지는 변형된 반응들의 수는 法에 의해 제약을 받지않는다.

한편으로 최종생성물을 다른 한편으로 중간생성물을 제조하는 것은 하나의 동일한 特許出願으로 保護받을 수 없으며, 이러한 경우에 중간생성물의 制度는 出願인과 우선권주장의 자격이 주어지는 분할出願에서 청구될 수 있으며 이러한 분할出願은 역시 다른 비단일성의 경우에서도 가능하다.

만약 우선권이 주장되면, 特許廳은 헝가리特許出願의 範圍가 우선권주장의 기본이 된 당해 外國出願內容보다 더 넓은지 아닌지를 면밀히 검토하게 되며, 더 넓은면 헝가리特許出願은 헝가리에 出願한 日字만이 인정된다.

우선권주장서류에 기재된 내용은 우선권주장일을 적용받을 수 있는 여러개의 다른 항으로 保護받을 수 있게 된다. 만약 하나이상의 우선권주장을 하는 경우 일련의 크레임에 각 부분마다 적용되는 우선권을 명시하여야 한다. 또한 중간(자동) 實質 審査를 받게되는 特許出願은 遲延審査와 관련하여 언급하였다시피, 出願日 또는 우선권일로 부터 18개월 경과후에는 公開된다.

審査官은 特許出願이 特許法이 규정하는 제요건을 갖추었는지 여부를 審査하여 拒絕理由 모두를 열거하는 통지를 하게 된다. 그러면 出願인은 審査官에 의해 지정된 기간내에 각 拒絕理由에 대해 답변해야 하며, 답변기간은 3번까지는 연장받을 수 있다.

化學 및 제약관련사건에서는 최종생성물과 모든 반응 및 請求된 공정의 일반식으로 표시되는 모든 치환 유형들을 적어도 하나의 실시예에 의해 뒷받침되어야 한다는 것이 주목할만하다. 그러나 그러한 실시예들은 그 생성물을 확인하기에 적당한 물리상수가 개시될때만 받아들여진다. 이점에 있어서 特許廳은 매우 관대한바 特許出願日字를 늦추어 잡지 않고 실제로 실시예를 추가제출한 날짜를 出願日로 잡지않고 당초의 出願日을 그대로 견지 審査官이 出願인의 의견에 만족하지 못하면, 그 特許出願을 拒絕하거나 다른 새로운 拒絕理由를 통지할 수도 있다. 審査官이 出願인의 의견에 승복하거나 보정된 明細書 및 請求範圍를 받아들이는 경우 이 出願에 대하여 特許査定을 하게 되며 따라서 特許權이 허용된다.

1983년까지 特許出願은 實質審査후에 異議申請을 위해 公告되었으나 1983년의 特許法改正에 의해 異議申請制度가 폐지되었다. 出願인 또는 우선권주장일

로부터 18개월 경과후에 特許된것에 관하여 公중과 公업자에게 알리기 위해 審査되지 않은 特許出願은 公開되게 된다. 實質審査가 성공적으로 끝나게 되면 그 特許는 승인받게 되는 것이고 異議申請에 의해 그의 유효성이 더이상 공격을 받을수는 없게 되며, 이는 다만 그 特許의 無效를 請求함으로써만 가능하게 된다.

그러나 公開特許出願의 特許可能性에 대하여 제3자가 소위 “비평”(정보제공)을 제기할 수는 있다. 特許廳은 特許出願을 審査할때 이러한 “비평”(新規性を 상실한 先行技術; 기술적 進歩性的 결핍; 先願의 우선권을 갖고있는 헝가리特許 등)을 고려하게 되나 상기 “비평”과 特許不可能에 대한 증거를 제출한 제3자는 審査과정의 당사자가되지 못하는바, 즉 拒絕理由통지서의 사본을 교부받지도 못하고 심문(청문회)등에 참석할 수 없다.

特許廳에 의한 特許出願의 最후 拒絕에 대한 항고는 부다페스트시법원에 제기할 수 있으며, 이 법원의 판결에 불복하는 경우에는 상고(최상급심절차)할수 있다.

特許權이 승인되면 特許公報에 公告되며, 6자리 아라비아숫자로된 特許番號를 부여 받게되고 特許明細書 본문이 인쇄된다.

登錄설정된 特許는 존속기간동안, 심지어는 존속기간후 어느때라도 無效化시킬 수 있다. 特許의 주제가 特許받을 수 없거나(즉, 特許가 特許可能性의 요건을 만족시키지 못하거나), 特許明細書가 法에 요구하는 일정한 요건을 충족시키지 못한다면 그 特許를 無效化시킬수 있다. 다시말해 特許廳에 의해 잘못 特許되거나 明細書가 그 發明이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 실시하기 어렵도록 기재되어 있다면 特許를 無效化 할수 있다.

어떠한 者도 特許廳에 特許無效를 申請할 權利를 가지며, 特許廳의 실경에 불복하는 항고 및 상고는 부다페스트 시법원과 대법원에 하게 된다. 申請인은 어떠한 이해관계도 입증할 필요가 없을 뿐만아니라 申請인이 審判請求를 취하하는 경우라도 부적법하게 허용된 特許는 공익에 반하는 것으로 간주되므로 特許廳은 직權에 의하여 無效化 절차를 계속 진행시킬 수 있다.

IV. 特許保護의 範圍와 限界

(가) 特許保護期間은 出願日로부터 20년인바 이 기간은 연장이 불가능하다.

여기서 연차로는 出願日이나 우선권주장일로부터 18개월 경과후, 즉 公開된 일자로부터 각 特許出願과 特

許에 대하여 납부되어야 한다는 점을 유의해야만 한다. 이러한 연차료는 매년의 出願日 이전에 납부해야만 하며 6개월의 유예기간내에 납부할 수도 있다. 기간이 만료된 特許出願이나 特許에 대한 회복신청은 6개월의 유예기간경과후 3개월내에 할 수 있는데 出願이나 特許에 회복신청은 出願이나 特許權者가 特許料불납의 합당한 이유를 소명하는 경우 과태료를 포함하여 2배의 요금을 납부하여 회복시킬 수 있다. 이기간(즉, 매년의 출원일로부터 9개월)이 경과한 후에 그 特許出願은 취하가 되거나 포기된 것으로 간주되며 이의 회복은 不可能하다.

(나) 特許保護의 範圍는 請求範圍에 의해 결정되고, 그 請求範圍는 明細書와 圖面에 근거하여서만 해석될 수 있다.

형가리법에 따르면 特許保護는 請求範圍의 모든 특징이 현실화될때 그러한 생성물이나 方法에만 적용된다.

즉 保護의 範圍는 좁은 範圍內에서 해석되어서 請求範圍의 어휘에 의해 한정되고 明細書 본문은 단지 請求範圍에 나타내어진 말들의 어휘로서 사용될 뿐이다. 균등물은 전혀 保護받지 못하고 차라리 한정된 범위로 保護된다.

상기 내용은 改正特許法이 1983년에 효력을 발생할 때까지 완전히 사실이다. 이 법의 이러한 改正은 다음과 같은 변화를 일으키게 된다.

a) 侵害事件에서 독점권(금지명령, 침해행위의 중지)의 실시를 고려하는 한, 상황은 변경되지 않고 特許保護는 請求範圍에서 주장한 내용까지만 적용된다.

b) 그러나 改正된 新規定에 의하면, 보상(실시료, 發明者의 보상)에 대한 어떤 請求는 請求範圍에 표현된 내용이 균등한 내용으로 되거나 그 發明을 이용하는 사람이나 회사가 特許權者나 發明者의 의사에 따라 정정된 내용에 의해 특징적인 내용을 대체함으로써 유효하지 못하게 된다. 이러한 법적상황을 설명하기 위해 다음의 예를 들 수 있다. "A"社는 어떤 化合物의 제조에 대한 형가리特許를 갖고 있다. "B"社는 그 特許에서 請求된 것과 다른 방법을 이용하며 그 차이점은 "A"社가 균등한 것이라고 여기는 어떤 다른 내용으로 請求範圍의 내용을 대체한 데 있다. 特許侵害訴訟에서 "A"社는 아마 금지명령을 내리지 못할 것이며 "B"社의 앞으로의 제조와 판매를 금지하도록 하지 못할 것이다.

한편으로 "A"社는 대체된 내용이 정말로 균등물이

라는 것이 입증된다면 적당한 實施料를 받을 權利를 갖게 될 것 같다.

또 다른 예로는, "A"社가 어떤 特許에 대해 "B"社에 實施權을 허여한다. 實施權者 "B"社는 제조방법을 변형하여 다른 것으로 請求範圍내용을 대체한 다음 실질적으로 그 特許를 이용하지 않는다고 하면서 더 이상의 로열티를 지불하지 않는다.

特許權者 "A"가 대체된 내용이 請求範圍에서 保護받고자 한 내용과 균등하다든지 特許權者 "A"에 의해 實施權者 "B"가 마음대로 실시하여서 된 改善된 것이라는 내용을 법원에 제출하여 인정되게 되면 실시권자 "B"는 앞으로의 로열티를 지불하여야 할 것이다.

형가리에는 소위 "간접제품보호"가 존재하는데 方法特許의 範圍가 그 방법에 의해 직접 생산된 제품에까지 적용되는 것이다. 方法特許에 대한 논쟁의 경우에 반대가 입증되지 않는다면 일정한 바로는 어떠한 제품은 特許方法에 의해 제조되어진 것으로 간주되게 된다. 즉 하나의 방법이 新規한 化合物의 제조에 관한 것이라면 "입증책임"은 소위 침해자에게로 옮겨지게 되며(입증책임의 전환), 그는 그의 제품이 特許된 것과는 다른 방법에 의해 제조된다는 것을 입증해야만 한다. 다른 한편으로 特許가 기존화합물이 새로운 제조방법에 관한 것이라면 입증책임은 特許權者측에 있게 되고 그는 그의 特許가 실질적으로 침해되었음을 입증해야만 한다.

V. 特許保護로부터 파생되는 權利와 特許保護의 제한

(가) 特許保護로부터 파생되는 權利

特許保護는 出願日 또는 우선권주장일로부터 18개월 이후 당해 特許의 出願이 公開될 때부터 시작된다. 이러한 保護는 出願日까지 소급적용되지만 단지 감정적(임시보호)일 뿐이며, 特許가 허여되면 잠정적인 보호(임시보호)는 끝나게 된다.

特許保護란 特許權者에게 그 發明의 사용 또는 實施權의 허여에 대한 배타적인 權利를 부여해 주는 것으로, 배타적인 사용권리는 特許된 물품이나 特許된 방법에 의해 생산되는 물건의 제조와 사용 및 판매행위를 포함한다.

特許保護의 범위에 관해서는 3-B에 기재된 바와 같다.

(나) 特許保護의 制限

a) 先使用

先使用者란 그 特許의 우선권주장일 이전에 헝가리에서 그 特許를 실시하였거나 또는 그 特許의 실시를 위한 상당한 준비를 해왔던 사람 또는 회사를 말한다. 그러한 先使用者는 당초의 규모정도로만 그 發明을 계속 사용할 수 있는 權利가 주어진다.

그러므로 先使用者가 선의로 그 發明을 실시하는 한 (特許權者로부터 發明을 절취하지 않고) 그 發明을 계속하여 실시할 수 있다.

b) 強制實施權

強制實施權에는 두가지 주요한 형태가 있다.

b1) 實施를 하지 않은 경우; 예컨대, 만약 特許權者가 特許出願日로부터 4년 또는 特許허여일로부터 3년 이내(두가지 경우 중 늦은 때를 기준)에, 국가경제의 요구를 충족시켜 줄 정도로 헝가리 영토내에서 실시하지 않았고, 特許權者가 그에 대하여 적절하고 정당한 해명을 하지 않은 경우이다.

외국에서 特許된 方法에 의해 제조된 特許品이나 特許物質의 헝가리로의 수출이 그 發明의 실시로 인정하는지는 공공연한 의문이다.

그러나 본인의 전해는 이에 대하여 부정적인바 特許發明은 헝가리내에서 실시되어야만 한다고 法律로 규정되어 있기 때문이다.

아직까지 대법원의 이에 대한 명확한 판단이 없었던 것으로 알려지고 있으며, 본인도 그러한 결정에 대해서 아는 바가 없다.

b2) “중속特許”의 경우; 예컨대, 만약 어떤 特許가 다른 特許의 침해없이 실시할 수 없는 경우이다.

상기 두 경우에 強制實施權허여의 申請者는—特許權者가 상당한 조건하에서 자발적인 실시허여를 거부한 경우—상당한 정도로 헝가리에서 그 發明을 實施할 수 있다는 것을 입증해야 한다.

만약 법정이 強制實施權을 申請할 조건이 충족되었다고 간주한다면, 強制實施權은 허여되며, 법정은 여러가지 조건, 예컨대 實施科과든가 特許權者에 의한 強制實施權者의 사업관계서류의 검사등을 할 수 있는 조건을 결정한다.

強制實施權을 申請하는 경우는 매우 드물어도 불구하고 強制實施權制度는 매우 중요한데, 그 이유는 強制實施權은 당사자들이 시간낭비이며 때로는 예측할 수 없는 법정절차를 수행하기 보다는 자발적으로 실시권 설정에 동의할 하게 하도록 여건을 만들어 주고 있기 때문이다.

VI. 特許侵害訴訟

特許發明의 승인되지 않은 實施나 사용은 特許侵害가 된다.

實施(Working)란 말은 特許된 물건 또는 特許된 방법에 의해 제조된 물건의 제조와 사용 및 판매행위를 총망라한 것이다. 特許權者나 그의 實施權者는 부다페스트 지방법원(최초단계의 소송절차)에 침해소송을 제기할 수 있는데, 이 판결에 대한 불복은 최고법원(제2단계의 소송절차)에 제기할 수 있다.

또한 特許權者는 만약 장기간의 侵害訴訟節次중에 일어날지도 모르는 돌이킬 수 없는 손해를 입증할 수 있다면 금지명령을 申請할 수도 있다. 이 경우에 特許權者는 만약 被告人이 침해소송에서 승소한 경우 그에 대한 담보로서 상당액의 공탁금을 준비해야 한다.

그러나 헝가리법원은 금지명령을 발하기를 꺼려하며, 중국적으로는 본안소송에서 이를 최종적으로 判斷하고자 하고 있다. 特許侵害訴訟의 피고측은 特許無效審判을 請求하여 特許權의 有效性을 다투면서 원고인 特許權者에게 대항하는 것이 일반적인 대항방법이다.

侵害訴訟은 수년의 장시간이 소요될 수도 있으며, 이는 市民權(증언의 청구, 의견제출 등)의 정상조건하에서 이루어진다. 만약 特許權者가 侵害訴訟에 승소한다면 다음과 같은 배상을 받을 수 있다.

- 法院에 의한 侵害선언
- 侵害중지 및 차후 侵害행위의 금지
- 侵害의 공식적인 公告
- 侵害에 의해 얻은 위법적인 이득의 반환
- 特許權者에게 끼친 손해에 대한 배상.

VII. 소극적 진술(Negative statement)

侵害訴訟을 염려하는 측은 계획하고 있는 제조행위가 特許侵害가 되는지 않되는지를 결정해 달라고 特許廳에 請求할 수 있다. 이때 特許權者는 特許廳에 대하여 당사자가 된다. 만약에 그에 대한 결정이 부정적이라면, 예컨대 特許廳이 特許侵害가 성립되지 않는다고 결정하는 경우, 特許權者는 당해 申請者에 대해 特許侵害訴訟을 제기할 수 없다. 반면에 만약 特許廳이 그러한 제조행위가 그 特許를 침해한다고 결정한다면, 장래의 侵害訴訟에서 法院이 그 반대의 결정을 하지는 않을 것이다. 特許廳의 그러한 결정에 불복하는 경우에는 부다페스트 지방법원에, 또 이에 불복하는 경우에는 大法院에 上告할 수 있다. <○>