

헝가리 기업의 특허관리

—EGIS의 경우—



金允培
〈辨理士〉

目次

- I. 概要
- II. 헝가리 國內特許와 外國에서의 特許保護
- III. 他人特許의 평가
- IV. 特許文獻에 의한 調査 및 開發作業에의 기여
- V. 商標
- VI. 기타

〈이번호에 全載〉

I. 概要

EGIS 製藥會社의 特許專擔部署에는 5명의 辨理士와 6명의 보조원(비서)들이 같이 근무하고 있다. 헝가리

에서 特許業務를 담당하는 辨理士는 우선적으로 技術分野의 專門敎育을 이수해야만 한다는 것은 고무적인 사실이다. 가능하면 專門技術分野의 敎育과 함께 法學敎育의 이수가 바람직하다. 英語와 獨語 지식은 직원 채용에 있어서의 필수조건이다. 醫藥品을 생산하는 것이 이 회사의 주된 업무이므로 有機化學(化合物)에 대한 깊이 있고 포괄적인 이해력 또한 필요조건이다. 特許·商標 權, 工業所有權의 양대 權利를 취득하고, 保護하며, 評價하는 것은 이 部署의 주된 업무이다.

EGIS 製藥會社에서의 비중있는 업무는 R&D(研究·開發)이다. 이러한 것은 또한 사실로써 입증되는데, 特許部는 회사 책임자의 직속하에 운영되고 있다. 特許部는 회사의 경영에 있어서 중요 역할을 수행하는데, 주로 研究開發에 관련된 여러 分野에 관여하며, 또 한편으로는, 營業(Commercial Marketing) 업무도 수행하고 있다.

特許部의 주요 업무는 대략 다음과 같이 간단히 요약할 수 있다.

- 1) EGIS의 직원의 發明이나 이 회사와의 對外國의 協力者가 한 特許의 헝가리 國內外에서의 保護
- 2) 特許紛爭을 피하기 위하여 관련 타인소유 特許에 대한 評價
- 3) 特許情報管理 및 檢索된 情報의 分析評價提供에 의한 研究開發 업무에의 기여
- 4) 商標管理 업무
- 5) 기타 사내에서의 工業所有權諮問 업무로서 經營管理·研究開發 및 營業部署 요원에 대하여 國際特許 업계의 동향이나 外國의 새로운 法制를 소개하는 일.

II. 헝가리 國內特許와 外國에서의 特許保護

A. 헝가리에서의 特許취득

EGIS의 모든 기업활동과 관련하여 社員들이 한 모든 發明에 대해서 헝가리 國內에서 特許權을 취득하는 것은 회사 경영의 기본방침이다. 特許部에서는 發明의 잠재력이 있는 모든 직원들, 이를테면 研究開發部署나 實驗室 또는 생산라인에 근무하는 모든 직원들에게 헝가리 特許出願을 준비하는데 있어서 特許部가 어떤 자료가 필요한지 상세한 지침을 알려주고 있다. 特許部署要員과의 직접 접촉을 포함한 이러한 지침에 의하여 發明者는 소위 明細書 초안(Draft of Invention)을 작성한다. 일반적으로 發明자들은 先行技術調査를 하여 관련된 인용기술의 요지를 特許部에 제출해 주고 있다.

그러나 때때로 特許部에서 직접 先行技術을 추가로 조사하는 때도 있다. 그리고 特許部 要員들이 헝가리 特許出願書類를 작성 준비한다. 회사에서 개발 완성한 發明들은 다음 몇가지 그룹으로 나눌 수 있다.

- a) 새로운 合成物
 - b) 새로운 醫藥造成物
 - c) 공지의 合成物에 대한 새로운 독립적인(工業所有權의 觀點에서) 製造方法
 - d) 제조과정의 改良
 - e) 새로운 장비·장치·의료장비 및 새로운 分析方法
- EGIS는 工業所有權의 국제적인 保護에 관심이 많기 때문에 주요한 發明들은 다수의 국가에서 特許되고 있다. 위의 열거한 發明그룹중 a), b) 및 c)에 속하는 것이 外國出願의 대상이 되고 있다. 이런 이유로써 外國 特許 重要서류 준비를 위해서 가능한 모든 자료를 헝가리 국내 特許出願書에 포함시키고자 하는 것이 회사의 방침이기도 하다.

特許部の 辨理士들은 發明者와 協力하여 特許廳이 내리는 각종 거절이유에 답하고 있다. 유효한 特許를 광범위하게 保護받고자 하는 것이 特許部の 목표이다. 特許部の 업무중에는 特許無效나, 불리한 처분 또는 侵害訴訟 등과 관련하여 特許廳이나 法院에 대하여 회사를 대표하는 일도 포함되어 있다.

중요한 사건인 경우에는 化學者·分析專門家·醫師들로 작은 팀(Task Force)을 구성하는데 特許部の 담당辨理士가 핵심적인 일을 맡는다.

B. 外國에서의 特許취득

外國에서 特許를 취득하는 문제는 회사 장래에 관한 입장에서 볼 때 매우 중요한 일이 아닐 수 없다. EGIS는 중요한 發明을 전세계의 주요국에서 特許를 취득하고 있다. 特許出願을 할 국가를 정함에 있어서 각 發明마다 각각 별도의 검토가 필요하나, 다음의 주요 사항들이 필수적으로 고려된다.

- 特許品에 대한 잠재적 시장
- 競爭企業이 활동하는 국가
- 회사가 현재 영업활동을 하고 있거나 기술재휴 권리가 있는 국가
- 기타 참고 사항

外國 特許出願日자를 정하는 기초가 되는 헝가리 特許의 出願時點을 정하는 일은 어려운 일이다. 대한민국의 관계자들도 이와 같은 딜레마에 빠지고 있음은 틀림없다고 생각된다. 만약 너무 일찍 出願하면 特許의 範圍가 제한된 좁은 상배로 特許된다. 그러나 出願時點을 너무 늦추면 刊行物에 의해서 新規性상실의 문

제가 제기될 것이다. 무엇보다도 문제가 는 것은 타인의 同一發明을 먼저 出願하던 獨占權을 박탈할 뿐만 아니라 이 特許의 존속기간 동안 이 기술을 이용할 수 없게 된다.

충분한 化學的, 특히 약리적 결과가 얻어지자 마자 곧 特許出願을 하는 것이 이 회사의 방침인 바 이는 효과있는 우선권주장을 가능케 해준다.

새로운 化合物로서 醫藥的으로 활성에 직접 관련이 있는 發明은 일반적으로 西歐국가들(E.P.O)와 스칸디나비아 국가들, COMEON 국가들, 아르헨티나·美國·캐나다·오스트랄리아·이스라엘·日本과 韓國과 臺灣을 포함하는 아시아 국가들에 出願하고 있다.

양국간의 경제협력의 확장이라는 觀點에서 보아, 이제 헝가리 회사들은 韓國을 주요 出願國으로 인정하게 되었다.

이미 알려진 化合物의 제조에 직접 관련이 있는 새로운 독립적인 방법은 독립적인 方法 特許가 EGIS 회사로 하여금 수출이나 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 방편이 될 수 있는 가능성이 있는 국가들에 出願한다.

特許部の 辨理士들은 外國特許廳의 조치(Official Actions)에 답하는 책임이 있으며, 가급적 폭넓은 特許保護를 받고자 최선을 다하고 있다. 外國特許費用은 매년 일정하게 증가하고 있어 재정적인 측면도 항상 고려하고 있다.

그래서 外國에의 特許出願을 결정하거나 登錄설정된 特許權에 대한 사후관리를 함에 있어서 이를 出願하거나 계속해서 權利유지를 할 가치가 있는지를 철저히 검토하고 있다.

그러므로 그러한 發明들이 일반적으로 特許되어 特許製品이나 合成物 또는 製造方法 등에 현저한 특징이 그 생산물 등에서 발견되어 질 수 있는 경우에만 우리는 特許侵害를 증명할 수가 있는 것이다.

製造工程을 개량한 發明은 같은 이유로 드물게 特許된다.

그 예로서 약물 HALIDOR[®]—새로운 경련방지 근육 확장제가 30여 국가에서 特許된 것을 들 수 있다. 또 항히스타민제 LODERIX[®]도 30여개 국가에서 特許保護를 받고 있다. 또 Original Anxiolytic제인 GRAN-DAXIN[®]도 범세계적으로 特許를 취득한 상태이다.

강력세균감염치료제인 Trimethopriom의 조제를 위한 독자적인 제조공정들은 25개국 이상에서 特許되었다.

海外特許出願여부를 결정하고, 登錄설정된 特許權을 사후에 포기하는 일은 때로는 심각한 재정적인 부담을

가적을 뿐만 아니라, 그 결정을 사후에 번복할 수가 없는 것이다.

우선권주장일로부터 18개월 뒤 特許出願은 여러 국가에서 公用되고, 이 公開에 의하여 新規性이 상실되어 상업적으로 成功을 하더라도 후에 同一發明을 特許로 出願하는 것을 불가능하게 만든다.

또 회사가 發明에 대한 이득을 상실하였다고 판단하여 年次特許料를 납부하지 않거나 出願중인 發明에 대한 年次料를 납부하거나 特許廳의 거절이유 등에 대하여 정한 기간내에 답변을 하지 않는 경우에는 特許나 特許出願은 포기되며, 이런 경우(과태료 납부 등의 유예기간도 경과된 경우)에는 여하한 경우에도 다시 회복케 할 수는 없다.

위와 같은 이유로, EGIS내에 있는 한 위원회에게 外國特許出願여부 및 오래된 特許를 포기하는 결정을 하도록 하고 있다. 이 위원회에는 회사책임자와 생산물의 치료학적·醫藥的 및 상업적 성과 등에 대한 상당한 지식과 경험이 있는 각 부서의 책임자들로 구성되어 있다.

III. 他人特許의 評價

가능한한 特許紛爭의 위험을 피하는 것이 경영정책이기 때문에 이것(제 3자의 特許評價)은 중요한 활동 업무이다. 이러한 이유로 생산하려는 모든 제품들에 대한 特許상황을 신중하고 깊이있게 분석해야 한다.

조직적인 特許業務는 調査단계로 부터 시작된다. 調査활동의 첫번째 부분은 特許상황의 研究와 관련特許 및 特許出願書의 評價 및 계획된 合成方法의 分析등으로 이루어진다.

이러한 활동은 調査기간동안 지속적으로 수행되며, 이러한 調査 및 開發의 모든 결과는, 우선 特許保護의 측면에서 그것이 가치있는 것인가, 그리고 한편으로는 제 3자의 權利를 侵害하지 않는 가에 대해 확인해야 한다.

이 회사에서는 他人의 特許權利範圍에 속하지 않는 製品만을 제조한다. 제 3자의 관련特許가 없거나 當社化學者에 의해 研究된 독자적인 生産工程에 따라 제조한다.

제 3자의 正當한 特許를 피할 가능성이 없거나 實施權을 얻어야 할 다른 이유가 있는 경우가 있다. EGIS은 實施權을 획득하기 위해 매우 신중하게 수립된 효과적인 정책을 갖고 있다. 實施權협상을 하기전에 부서들은 해당 제품의 特許保護를 신중하게 평가하게 된다.

EGIS는 원래 輸出지향적이며, 총매출액의 60%가 외국과의 거래에서 얻어진 것이다. 輸出활동을 시작하기 전에 그 製品에 대한 輸出대상국에서의 特許상황을 확인하게 된다. 현지에 관련 特許의 동등한 것이 있는지를 調査하고 特許出願 및 特許현황을 파악하며 정확한 존속기간과 權利保護의 연장가능기간이 정해진다. 그리고 중요하면서도 미묘한 사건에 대해서는 경쟁회사들의 特許出願현황을 調査하고 면밀하게 檢討하여야 한다. 복잡한 경우에는, 특히 製法特許의 경우에는 그 분야의 현지 特許辦理事의 전문적인 의견을 참고한다.

제3자의 特許範圍에 속하는 製品特許의 국제동향을 수시로 확인하여 보는 것은 工業所有權의 權利기간중 실질적인 변화가 일어날 수 있기 때문에 매우 중요한 것이다. 따라서 特許가 年次料미납으로 인해 失効되거나 侵害訴訟중 無效化하거나 제한받게 되는 경우도 있다.

또는 輸入에 의하거나 다른 나라에서 이미 허여된 特許로 인해 特許權들이 추가로 성립될 수도 있다.

위와 같은 문서나 보고서들의 분석이 있는 후에 特定國家에 대한 제품수출이 特許존속기간동안 자유로운지 혹은 금지되는지 여부와 侵害可能性 및 그에 따른 위험의 評價등에 대해 經營陣에게 提案을 하게 된다. 그리하여 經營陣은 사업상의 商業的, 財政的 그리고 技術的인 모든 측면을 고려해서 최종 결정을 내리게 된다.

특히 EGIS에서는 工業所有權이 경영정책의 필수적인 부분이 되고 있으며, 特許부분은 調査, 改善, 商業的인 활동의 모든 분야에서 고려되고 있으며, 工業所有權 부분은 그 결정을 하는데 중요한 역할을 하고 있다.

IV. 特許文獻에 의한 調査 및

開發作業에의 기여

이 회사에서 調査員은 일반적으로 도서실과 컴퓨터화된 것을 포함한 현대적 기술장비를 이용하는데, 만일 필요하다면 特許部署의 직원이 특히 선정평가된 서류들과 표제의 서류현황(허여된 特許 및 완전 審査하지 않고 公開된 特許出願)을 파악하여 그들을 도와주고 있다.

특히 明細書의 골자, 先行技術상태의 검토, 出願된 特許의 請求範圍와 허여된 特許와의 차이점등은 特許代理人 뿐만 아니라 化學研究要員들에게 매우 소중한 情報를 제공하게 된다.

V. 商 標

기업의 활동영역에 있어서, 商標의 역할은 더욱 중요해진다. 모든 EGIS에 의해 판매되는 醫藥製品들은 商標를 부착해서 시장에 내 놓고 있는데 여기에는 우리의 製品特許에 의해 保護되어지는 본래의 분자(Original molecules) 즉, 독자적인 공정에 의해 이회사에 의해 제조된 소위 “재생산의약품과 일반적인 의약품(그관련된 特許는 이미 실효된 것)들이 포함된다.

이 부서는 시장에 新商品이 진출하려고 할때 경우에 따라 적절히 선택되어질 수 있는 商標들을 관리할 책임이 있다. 輸出의 범위가 넓어지고 대부분의 商品들이 여러국가로 輸出되어지려하고 있는 결과 헝가리에서 뿐만 아니라 장차 商品이 輸出되어질 주요 국가들에 선택되어진 商標를 登錄해야 하므로 商標의 管理는 더욱 어렵게 된다.

또한 完製品이 실제로 시장에 내놓았을 때 商標의 역할이 시작될 뿐만 아니라 그 商品이 登錄되었을 때에 商標의 역할은 더욱 명확해진다. 점차로 많은 국가들이 하는 상황하에서 해당관청에 製品登錄을 시작하려고 할 때에 시장에 내놓았을 때 사용할 商標는 표시할 것을 요구하고 있다. 이것은 商標의 중요성을 증가시키고 있다.

工業所有權의 部署는 新商品에 대해 고유의 商品 몇몇을 提案하면 경영자는 문제의 新商品의 판매를 위해 사용되어질 商標를 결정한다.

어떤 藥品에 대하여 商標를 선택할 때에는 다음의 두가지 방법이 있다.

A) 治療活動 및 藥品成分의 化學的 구조를 고려하여 판매할 상품을 위해 특별히 商標를 創案하는 것, 가장 좋은 商標는 간단하게 묘사하고, 지나치게 묘사적이지 않아야 한다.

B) 예비商標目錄을 훑어보고 商品은 輸出될 국가에서 登錄되어진 商標들중 몇 개를 선택한다.

上記 첫번째 方法은 훌륭한 商品을 만들 수는 있으나 많은 시간이 소요되고, 그 다수의 商標가 여러나라에 새로이 商標登錄出願節次를 밟아야 하므로 많은 작업이 필요하다.

두번째 方法은 매우 간단하고 빠르지만 사용될 상품과 관련된 것을 찾기 위해 商標目錄중에서 선택해야 한다. 이러한 모든 商標를 登錄하는 것이 特許部署의 역할이며, 그러한 商標廳의 審査結果에 담하고 登錄장요인들을 제거하는 것을 포함한다. 이회사는 전세계

에 걸쳐 60개이상의 회사와 거래하고 있으며, 여러가지 상호 동의를 얻고 이를 구득하는데 있어 우호적으로 해결하도록 노력하고 있다.

VI. 其 他

EGIS에서 工業所有權에 관련된 활동등을 하고 있으며, 特許部署는 이런 일에 적극적으로 가담할 의무를 가지고 있으며, 실례로 다음과 같은 측면들이 열거된다.

A) 거절된 發明의 公開는 비록 發明者에 의해 刊行物로 집필되거나 강연되더라도 헝가리와 많은 나라에서 新規性이 없어지기 때문에 모든 논문과 간행물, 강연(집필 및 구술)은 승인을 위해 工業所有權官廳에 제시되어야 하며 公開된 發明은 무책임한 公開로 상실되지 않도록 매우 조심스럽게 처리되어야 한다.

B) 여러나라들의 特許法은 연구 및 상업상 매우 중요하고 직접적인 영향을 주는데 이 때문에 이들은 特許分野에서 새롭고 중요한 국제적인 발전등향에 대해 경영진과 판매담당 및 연구요원에게 때때로 보고하고 있다.

그러므로 “제2표시發明”의 特許報告를 인정하는 유럽特許廳의 결정은 이 분야의 연구활동을 자극하여 유럽과 國際特許出願된 형태의 特許發明으로 귀결된다.

주요判例에 대한 보고서와 侵害에 대한 결정 및 特許權利範圍解釋등은 特許의 獨占의 權利를 시행할 때와 제3자의 特許範圍를 평가할 때 매우 중요하다. <※>

發 刊 案 內

海外 特許情報

—季 刊—

本會는 年 4回 季刊으로 海外特許情報를 發刊하고 있습니다.

4·6倍版 200面내외로 發刊되는 이 刊行物에는 海外 特許制度를 비롯하여 각종 特許情報가 실려있습니다.

會員社에는 無料配布되고 있습니다. 많은 愛讀바랍니다. <編輯者 註>

양 담 배 를 피 우 지 맙 시 다!

발 명 하 는 국 민 이 됩 시 다!