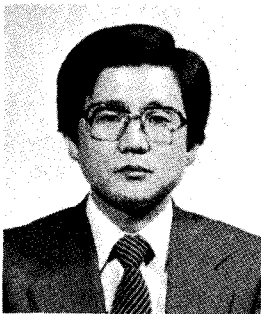


국방관련 특허출원 비밀취급제도 (完)



鄭 讓 燮

〈特許廳 一般機械担当官〉

目 次

- I. 머리말
- II. NATO 국가
- III. 일본
- IV. 국방관련 특허출원 비밀보호협정
- V. 미국
- VI. 한국

〈고딕은 이번號, 명조는 지난號〉

14. 제도개선 현황

가. 특허법의 개정보완

1990. 1. 13 공포되고 1990. 9. 1 시행예정인 개정특허법(법률 제4207호) 제41조 제1,3,5,6 및 7항에 이 제도의 기본사항이 신설되었으며, 비밀취급기간 중의 출원의 처리방안에 대해서는 상기한 제3방안으로 변경하여 제64조 및 제66조에 반영되었다.

제41조(국방상 필요한 발명 등)

①정부는 국방상 필요한 경우에는 외국에의 특허출원을 금지하거나 발명자, 출원인 및 대리인에게 그 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만, 정부의 허가를 얻은 때에는 외국에 특허출원을 할 수 있다.

※국방상 필요한 경우에는 정부가 발명자 등에게 비밀취급을 명하거나 외국에의 출원을 금지시킬 수 있는 법적인 근거를 마련한 규정이다. 여기에서 “국방상 필요한 경우”에는 “국방상 필요에 의하여 비밀취급하는 경우” 이외에도 “국방상 필요에 의하여 국방상 비밀여부를 심사하는 경우”도 포함된다. 따라서 정부는 국방상 비밀로 결정된 출원 뿐만 아니라 국방상 비밀여부에 대한 심사가 필요하다고 인정되는 출원에 대해서도 비밀취급을 명하거나 외국에의 출원을 금지시킬 수 있다.

비밀취급에는 당연히 외국에의 출원 금지도 포함되므로 비밀취급명령을 받은 경우에는 외국에의 출원도 금지된다. 그러나 비밀취급명령과 외국에의 출원 금지가 언제나 같이 가는 것은 아니다. 즉, 국내에 출원하지 않은 발명에 대해서는 사전에 허가를 받은 경우를 제외하고는 외국에 출원할 수 없도록 하는 경우(이 제도는 이번에 개정될 시행령의 개정안에 포함되어 있지 않다. 시행령 개정안 제5조 참조)에는 비밀취급명령 없이 외국에의 출원이 금지되며, 또 국방상 비밀여부를 심사 중인 발명에 대해

서 비밀취급을 명하지 않고 외국에 출원하는 것만을 금지시킬 수도 있다.

- ③제1항의 규정에 의한 비밀취급에 따른 손실에 대하여는 정부는 상당한 보상금을 지급하여야 한다.

※비밀취급에 따른 손실에 대한 보상의 법적인 근거를 마련한 규정이다. 이 규정은 비밀취급명령이 수반되지 않은 외국에의 출원금지에 따른 손실은 보상의 대상으로 하고 있지 않은 바, 그러한 외국에의 출원금지는 그 금지기간(대개 국방상 비밀 여부를 심사하는 기간이다.) 이 단기간이고 또 그 금지기간이 대개 외국에의 출원준비 기간과 겹치게 되어 별 손실이 없기 때문이다.

- ⑤제1항의 규정에 의한 외국에의 특허출원의 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 본다.

- ⑥제1항의 규정에 의한 비밀취급명령을 위반한 경우에는 비밀취급에 따른 손실보상금의 청구권을 포기한 것으로 본다.

※제5항과 제6항은 비밀취급명령 또는 외국에의 출원금지의 실효를 거두기 위한 제재 규정이다.

- ⑦제1항의 규정에 의한 외국에의 특허출원의 금지, 비밀취급의 절차, 제2항 내지 제4항의 규정에 의한 수용 및 보상금 지급의 절차 기타 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제64조(출원공개)

- ③제66조 제4항은 제1항의 출원공개에 관하여 이를 준용한다.

제66조(출원공고)

- ④비밀취급을 요하는 특허출원에 대하여는 비밀취급의 해제시까지 출원공고를 보류하여야 하며, 그 비밀취급이 해제된 때에는 출원공고를 하여야 한다. 다만, 국방상 특히 필요한 경우에는 출원공고를 하지 아니하고 특허사정을 할 수 있다.

※현행법에서는 비밀취급 중에도 출원공

고없이 특허사정할 수 있도록 되어 있으나, 개정법에서는 비밀취급의 해제시까지 출원공고(및 특허사정)를 보류하도록 개정되었다. 다만 국방상 특히 필요한 경우에는 현행법에서와 같이 출원공고없이 특허사정할 수 있다는 단서가 부가되어 있으나 이는 불가피한 경우에만 적용되어야 할 것이다. 여기서 “비밀취급을 요하는 특허출원”에는 우리나라 국방상 이익을 위하여 비밀로 취급하는 출원은 물론 우리나라가 외국과 국방관련특허출원 비밀보호협정을 맺는 경우 그러한 협정에 따른 외국의 출원도 포함된다.

제88조(특허권의 존속기간)

- ①특허권의 존속기간은 출원공고가 있는 경우에는 그 공고가 있는 날부터 출원공고 없는 경우에는 특허권의 설정등록이 있는 날부터 15년으로 한다. 다만, 특허출원일부터 20년을 초과할 수 없다.

※이번 개정법에서 특허권의 존속기간이 출원일로부터 일정기간으로 한정되도록 하는 단서가 부활되었다. 따라서 비밀취급이 장기간(5년이상) 계속되면 특허권의 존속기간이 짧아질 수 있다.

제190조(보상금 또는 대가에 관한 불복의 소)

- ①제41조 제3항 및 제4항, 제106조 제3항, 제110조 제2항 제2호 및 제138조 제4항의 규정에 의한 보상금 및 대가에 불복이 있는 때에는 법원에 소송을 제기할 수 있다.

- ②제1항의 규정에 의한 소송은 판결 또는 결정 등본을 송달 받은 날부터 30일 이내에 이를 제기하여야 한다.

- ③제2항의 규정에 의한 기간은 이를 불변기간으로 한다.

제191조(보상금 또는 대가에 관한 소송의 피고)
제190조의 규정에 의한 소송에 있어서는 다음 각호의 1에 해당하는자를 피고로 하여야 한다.

- 1. 제41조 제3항 및 제4항의 규정에 의한 보상금에 대하여는 보상금을 지급할 관

서 또는 출원인

※제190조와 제191조는 비밀취급에 따른 손실에 대한 보상금에 불복이 있는 경우에 법원에 소송을 제기할 수 있는 법적근거 및 소송의 피고 등을 규정한 규정이다.

나. 특허법 시행령의 개정보완

1990.1.13 공포된 개정특허법의 시행(1990.9.1)에 대비하여 특허법 시행령의 개정보완이 추진되고 있으며, 국방관련 특허출원의 비밀취급에 관련한 특허법 시행령 상의 규정도 다음과 같이 입안되어 협의중에 있다.

국방관련 특허출원의 비밀취급 등

제11조(국방관련 특허출원의 비밀분류기준)
국방부장관은 법 제41조 제1항의 규정에 의한 국방상 비밀취급이 필요한 발명의 선별기준으로서 국방관련 특허출원의 비밀분류기준(이하 “분류기준”이라한다)을 제정하여 특허청장에게 송부하여야 한다. 분류기준을 수정하거나 보완하는 경우에도 또한 같다.

제12조(비밀취급절차)

①특허청장은 국내에 주소 또는 영업소를 가진자의 특허출원이 제11조의 규정에 의한 분류기준에 해당된다고 인정되는 경우에는 국방부장관에게 국방상 비밀로 취급할 필요가 있는지 여부를 조회하여야 한다. 다만, 분류기준에 해당되는 특허출원이라도 국방상 비밀이 될 수 없는 것이 명백한 특허출원에 대하여는 그러하지 아니한다.

②특허청장은 제1항의 규정에 의하여 국방부장관에게 국방상 비밀로 취급할 필요가 있는지 여부를 조회한 경우에는 그 특허출원의 발명자 출원인 대리인 및 그 발명을 알고 있다고 인정되는 자(이하 “발명자 등”이라고 한다)에게 그 사실을 통지하고, 별도의 통지가 있을 때까지 비밀을 유지하도록 요청하여야 한다.

③국방부장관은 제1항의 규정에 의하여 특허청장으로 부터 특허출원이 국방상 비밀

로 취급할 필요가 있는 여부에 대하여 조회를 받았을 경우에는 1월 이내에 회신하여야 하며, 그 특허출원에 대하여 국방상 비밀취급이 필요하다고 인정되는 경우에는 비밀로 분류하고 특허청장에게 비밀로 취급하도록 요청하여야 한다.

④국방부장관이 제3항의 규정에 의하여 특허청장에게 비밀로 취급할 것을 요청하는 경우에는 비밀등급과 비밀취급기간을 명시하여야 하며, 그 기간은 전쟁 또는 국가비상시를 제외하고는 특허출원일로부터 15월이내로 하여야 한다. 다만, 국방부장관은 필요한 경우에는 1년 단위로 그 기간의 연장을 요청할 수 있다.

⑤특허청장은 제1항의 규정에 의하여 국방상 비밀로 취급할 필요가 있는지 여부를 조회한 특허출원 중 제3항의 규정에 의하여 국방부장관으로부터 비밀취급을 요청 받은 특허출원의 발명자 등에게는 보안업무규정에 따라 그 발명을 비밀로 취급하도록 명하고, 비밀취급을 요청받지 아니한 특허출원의 발명자 등에게는 비밀유지요청의 해제를 통지하여야 한다.

⑥특허청장이 제5항의 규정에 의한 비밀취급명령 또는 비밀유지요청 해제통지를 하고자 하는 경우에는 특허출원일로부터 4월 이내에 하여야 한다.

제13조(비밀취급의 해제 등)

①국방부장관은 제12조 제3항의 규정에 의하여 비밀로 분류한 특허출원에 대하여 그 비밀취급의 해제, 연장 또는 비밀등급의 변경여부를 적어도 연2회 검토하여 조치하여야 하며, 필요한 경우에는 특허청장에게 비밀취급의 해제, 연장 또는 비밀등급의 변경을 요청하여야 한다.

②특허청장이 국방부장관으로부터 제1항의 규정에 의한 요청을 받은 경우에는 발명자 등에게 비밀취급명령의 해제, 연장 또는 비밀등급의 변경을 통지하고, 기타 필요한 조치를 취하여야 한다.

③제12조 제5항의 비밀취급명령을 받은 발

명자 등은 특허청장에게 비밀취급의 해제 또는 비밀등급의 변경이나 특허출원발명의 일정범위의 공개 또는 실시허가를 청구할 수 있다.

제14조(보상금)

- ① 제12조 제3항의 규정에 의하여 국방상 비밀로 취급된 특허출원이 특허를 받은 경우에 그 출원인은 국방부장관에게 제12조 제5항의 비밀취급 명령에 따른 손실에 대한 보상금(이하 "보상금"이라 한다)을 청구할 수 있다. 다만, 특허권설정의 등록일로부터 5년이 경과한 때에는 그러하지 아니한다.
- ② 특허출원인이 제1항의 규정에 의하여 보상금을 청구하는 경우에는 보상금 청구서와 손실을 입증할 수 있는 증거자료를 제출하여야 한다.
- ③ 국방부장관은 특허출원인으로 부터 제1항의 규정에 의한 보상금청구를 받은 경우에는 그 보상여부와 보상액을 결정하여 지급하여야 한다.

제15조(외국에의 특허출원 금지 및 허가)

- ① 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자가 특허출원한 발명이 제12조 제2항의 규정에 의하여 특허청장으로 부터 비밀유지요청을 받고 있거나, 동조 제5항의 규정에 의하여 비밀취급명령을 받고 있는 경우에는 특허청장의 허가를 받지 아니하면 외국에 특허출원 할 수 없다.
- ② 외국에의 특허출원 허가를 신청하고자 하는 자는 상공부령이 정하는 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.

제16조(국방부장관과의 협의)

특허청장은 다음 각호의 1호에 해당하는 조치를 하는 경우에는 국방부장관과 사전에 협의하여야 한다.

1. 외국에의 특허출원허가
2. 비밀취급기간 종료전의 비밀취급 해제 또는 변경
3. 비밀로 취급되고 있는 발명의 일정범위의 공개 또는 실시 허가

제17조(준용)

특허출원시에 보안업무규정에 따라 비밀로 분류되어 비밀취급이 요청된 특허출원에 대하여는 제12조 제4항 및 제13조 제1항의 규정을 준용한다.

※※ 이규에서의 의견이나 주장은 순전히 필자 개인의 견해를 밝혀 둔다. <♣>

※※ 참고문헌 ※※

1. 특허법(1946.10.15 군정법령 제91호, 1952.4.13 법률 제238호 1961.12.31 법률 제950호, 1963.3.5 법률 제1293호, 1973.2.8 법률 제2505호, 1973.12.31 법률 제2658호, 1980.12.31 법률 제3325호, 1982.11.29 법률 제3566호, 1986.12.31 법률 제3891호, 1990.1.13 법률 제4207호)
2. 특허법 시행령(1946.10.15, 1962.3.27 각령 제590호, 1963.8.12 각령 제1405호, 1966.4.25 대통령령 제2503호, 1969.12.24 대통령령 제4478호, 1973.12.31 대통령령 제6978호, 1975.6.14 대통령령 제7652호, 1977.3.16 대통령령 제8498호, 1981.7.30 대통령령 제10428호, 1983.11.5 대통령령 제11254호, 1987.7.1 대통령령 제12199호)
3. 국가보안법, 보안업무규정, 보안업무규정시행규칙, 특허정보안업무규정 시행세칙
4. 군사기밀보호법, 군사기밀법시행령
5. 형법, 균형법
6. 미국 법령
 - 가. U.S.C. 35 PATENTS
 - CHAPTER 17 SECRECY OF CERTAIN INVENTIONS AND FILING APPLICATIONS IN FOREIGN COUNTRIES
 - 나. U.S.C.F.R. 37 PATENTS, TRADEMARKS AND COPYRIGHTS
 - PART 5 SECRECY OF CERTAIN INVENTIONS AND LICENSES TO EXPORT AND FILE APPLICATIONS IN FOREIGN COUNTRIES
 - 다. MANUAL OF PATENTS EXAMINING PROCEDURE } { 107-110, 706, 1304
 - 라. U.S.C. 18 CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE
 - CHAPTER 37 ESPIONAGE AND CENSORSHIP
 - 마. U.S.C. 42 THE PUBLIC HEALTH AND

WELFARE

- CHAPTER 23 DEVELOPMENT AND CONTROL OF ATOMIC ENERGY
- CHAPTER 26 NATIONAL SPACE PROGRAM

바. U.S.C.F.R. 10 ENERGY

- PART 780 PATENT COMPENSATION BOARD REGULATION
- PART 781 DOE PATENT LICENSING REGULATION
- PART 782 CLAIMS FOR PATENT AND COPYRIGHT INFRINGEMENT
- PART 783 WAIVER OF PATENT RIGHTS
- PART 810 ASSISTANCE TO FOREIGN ATOMIC ENERGY ACTIVITIES
- PART 1045 NATIONAL SECURITY INFORMATION

사. U.S.C.F.R. 14 AERONAUTICS AND SPACE

- CHAPTER V SUBPART D GUIDES FOR ORIGINAL CLASSIFICATION
- PART 1245 PATENTS AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

야. U.S.C.F.R. 15 COMMERCE AND FOREIGN TRADE

- PART 370 EXPORT LICENSING GENERAL POLICY AND RELATED INFORMATION
- PART 379 TECHNICAL DATA
- PART 399 COMMODITY CONTROL LIST AND RELATED MATTERS

차. U.S.C.F.R. 22 FOREIGN RELATIONS
SUBCHAPTER M INTERNATIONAL TRAFFIC IN ARMS REGULATION

- PART 120 PURPOSE, BACKGROUND AND DEFINITIONS
- PART 121 THE UNITED STATES MUNITIONS LIST
- PART 122 REGISTRATION OF MANUFACTURERS AND EXPORTERS
- PART 123 LICENSES FOR THE EXPORT OF DEFENSE ARTICLES
- PART 124 MANUFACTURING, LICENSE AGREEMENTS, TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENTS AND OTHER DEFENSE SERVICE

- PART 125 LICENSES FOR THE EXPORT OF TECHNICAL DATA AND CLASSIFIED DEFENSE ARTICLES

- PART 126 GENERAL POLICIES AND PROVISION

- PART 127 VIOLATIONS AND PENALTIES

- PART 128 ADMINISTRATIVE PROCEDURES

- PART 130 POLITICAL CONTRIBUTIONS, FEES, AND COMMISSIONS

차. U.S.C.F.R. 32 NATIONAL DEFENSE

- PART 159 DOD INFORMATION SECURITY PROGRAM REGULATION

- PART 250 WITHHOLDING OF UNCLASSIFIED TECHNICAL DATA FROM PUBLIC DISCLOSURE

- PART 264 INTERNATIONAL INTERCHANGE OF PATENT RIGHTS AND TECHNICAL INFORMATION

7. PCT ALC PCT RULES

8. 기타 외국 특허법령

영국, 서독, 프랑스, 캐나다, 스웨덴, 이태리, 벨기에, 덴마크, 그리스, 룩셈부르크, 화란, 노르웨이, 포르투갈

9. 여러국가간의 국방관련특허출원 비밀보호협정

10. NATO "METHODS EMPLOYED IN NATO COUNTRIES FOR IMPOSING SECRECY ON PATENT APPLICATIONS AND INVENTIONS PERTAINING TO DEFENCE"(BRUSSELS-FEBRUARY 1980)

11. 川口搏也 "アメリカ 合衆國 における 秘密特許" (發明 1988.11-12)

12. 前島旭 / 大川晃 "知的所有權 # 技術用語의 解説" (發明 1989.5) <♣>

신 간 안 내

商 標

(新 版)

網 野 誠 著

康 東 壽 · 康 一 宇 共 譯

규격 : 국판 846면

가격 : 16,000원