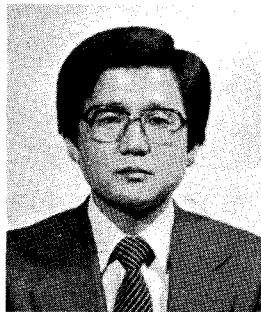


국방관련 특허출원 비밀취급제도 (2)



鄭 穉 变

〈特許廳 一般機械擔當官〉

目 次

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

VI. 한국

우리나라는 최초 특허법인 “1946년 특허법”(1946.10.15)부터 계속하여 국방관련특허출원 비밀취급제도를 채택하고 있다.

1. 관계법규**가. 특허법**

제83조 (출원공고)

④ 국방상 비밀을 요하는 출원에 대하여는 출원공고를 하지 아니하고 사정할 수 있으며, 국방상 비밀이 해제된 후에 있어서는 그 명세서 및 도면을 특허공보에 기재하여 공시하여야 한다.

⑤ 제4항의 국방상 비밀을 요하는 특허출원에 대한 심사절차에 관하여는 대통령령으로 정한다.

제83조의 2(출원공개)

⑫ 제83조 제4항 및 제5항의 규정은 제1항의 출원공개에 관하여 이를 준용한다.

제53조(특허권의 존속기간)

① 특허권의 존속기간은… 출원공고가 없는 경우에는 특허권설정의 등록이 있는 날로부터 15년으로 한다.

나. 특허법 시행령

제12조(국방상 비밀을 요하는 특허출원)

① 심사관 또는 심판관은 특허출원이 국방상비밀을 요하는 것이라고 인정될 때에는 지체없이 특허청장에게 보고하여야 한다.

② 특허청장은 특허출원이 국방상 비밀을 요하는 것이라고 인정될 때에는 심사관 또는 심판관으로 하여금 비밀로 심사 또는 심판할 것을 명하고 특허출원인(대리인이 있는 경우에는 그 대리인)에게 서면으로 통지하여야 한다.

다. 보안업무규정, 동 시행규칙 및 동 특허청 시행세칙

라. 실무관행

** 이하에서()안의 가, 나, 다 또는 라는 위의 번호 가, 나, 다, 또는 라를 뜻한다.

2. 대상출원

국방상 비밀을 요하는 출원(가, 나)

3. 국방상 비밀여부의 판단자

심사관, 심판관, 특허청장, 또는 국방관련관서 등의 출원인 (나, 다)

4. 국방상 비밀로의 분류절차

가. 심사관이 심사시 국방상 비밀일 가능성이 있다고 생각되는 출원에 대해서는 특허법 제80조 제3항 및 제5항의 규정을 원용하여 국방부에 국방상 비밀 여부에 대하여 문의한다.
(라)

나. 국방상 비밀로 인정되면 특허청장에게 보고한다. (나)

다. 특허청장은 비밀로 심사, 심판할 것을 명하고 출원인 또는 대리인에게 비밀로 분류된 사실을 통지함과 동시에 비밀을 준수하도록 경고한다. (나, 다)

라. 출원시에 비밀로 분류되어 접수된 출원은 곧바로 비밀로 취급한다. (다)

마. 출원인 또는 대리인이 비밀취급인가를 받지 아니한 자인 경우에는 비밀준수 서약을 집행한다. (다)

바. 등록사정 또는 거절사정 시까지 비밀취급기간(예고기간)을 정하지 아니한다. 등록사정시에는 예고기간을 지정토록 되어 있으며 대개 특허권 존속기간의 만료시까지로 하고 있다.(다, 라)

5. 비밀취급의 해제

예고기간만료(대개 “특허권 존속기간”까지로 정하고 있다.) 또는 거절사정시에 국방부에 조회하여 해체 또는 연장한다. (라)

6. 비밀취급기간

가. 등록사정 출원

비밀로 분류시부터 예고기간 만료시+연장기간. (다)

나. 거절사정 출원

비밀로 분류시부터 거절사정시+연장기간.
(다)

7. 출원인 등의 의무

출원인 및 대리인은 출원 또는 특허 발명을 비밀취급기간(사실상 “출원시부터 특허권 존속 기한 또는 거절사정시”까지의 전 기간임)동안 비밀로 취급하여야 한다. (나, 다). 따라서

그 기간동안 발명의 공개, 실시 또는 특허권의 행사가 거의 불가능하고 외국에의 특허출원도 할 수 없게 된다.

8. 의무위반

국가보안법, 형법, 군형법, 군사기밀보호법에 따라 처벌된다.

9. 심사, 심판

가. 비밀취급인가자가 비밀로 심사 또는 심판한다. (나)

나. 비밀취급기간 중에는 출원공개 및 출원공고를 하지 아니한다. (가)

다. 비밀취급기간 중에도 특허할 수 있으며, 그러한 경우에도 출원공고를 하지 아니하고 비밀취급이 해제된 때에 특허공보에 명세서 및 도면을 공시한다. (가)

10. 등록

가. 일반 등록원부에 등록하되 명칭은 기재하지 아니한다. (라)

나. 특허권자가 비밀취급인가자가 아닌 경우에는 특허증 발급을 생략하고 등록사실만을 서면으로 통지한다. (다)

다. 등록포대는 비밀로 취급한다. (다)

11. 열람

출원 또는 특허 서류의 열람을 불허가할 수 있는 사유에 해당된다. (가)

12. 문제점

특허법 상 이 제도에 관한 규정은 단지 4개 항으로 출원공개 및 출원공고를 하지 아니하며 심사절차는 대통령령으로 정한다는 규정과 비밀특허권의 존속기간에 관한 규정 뿐이고, 시행령에도 비밀로 심사 또는 심판하여 출원인에게 통지한다는 내용의 1개 조문(2개 항)만이 있을 뿐이다. 또 보안업무규정 특허청 시행세칙에도 비밀취급출원의 취급에 필요한 사항이 제대로 정비되어 있지 않을 뿐만 아니라 타당치 않은 내용도 포함되어 있어 이 제도의 올바른 시행이 어려운 실정이다.

현행 법령과 실무에서는 법령의 근거 없이 서약집행만으로 비밀취급의무가 부과되고 외국에의 출원이 금지되고 있다. 또 비밀로 일단 분류된 발명은 특허권의 존속기한 또는 거절사

정 이후까지 계속하여 비밀로 취급되고, 비밀 취급의 해제 신청, 일정범위의 공개 또는 실시 허가 신청, 외국에의 출원허가 신청 및 비밀취급에 따른 손실에 대한 보상제도가 마련되어 있지 않아 비밀로 분류된 출원의 출원인은 아무런 보상도 받지 못하면서 계속하여 비밀취급의무를 지므로 그 발명을 공개하거나 실시할 기회를 거의 갖지 못하게 되고 외국에의 출원도 할 수 없어 중요한 발명이 사실상 사장되는 결과를 초래하게 되며, 또 이러한 이유로 출원 자체를 기피하게 되어 국방상 중요한 발명의 존재 조차 알지 못하게 되는 결과를 초래할 수도 있게 되어 있다.

13. 개선방안

가. 대상출원

우리나라의 국방상 비밀취급이 필요한 출원은 물론 외국과 국방관련 특허출원 비밀보호협정이 체결되는 경우 그러한 협정출원도 그 대상이 될 수 있도록 하여야 할 것이다. 한편 국외에 거주하는 자가 우리나라에 한 출원 중 협정출원이 아닌 것은 대개 그전에 외국에 출원되어 공지되는 것이고 외국에서도 비밀로 취급하는 것이 아니며 또한 외국에서의 비밀취급을 강제하기도 어려우므로 대상출원으로 할 필요가 없을 것이다.

나. 국방상비밀여부의 판단자

현행 법령상 국방상비밀여부를 심사관, 심판관 또는 특허청장이 판단하는 것으로 되어 있으나 실체적으로 이들이 국방상비밀여부를 판단할 수 없으므로 사전에 국방부의 의견을 들어 그 결과에 따르고 있다. 따라서 국방상비밀여부는 모든 NATO 국가처럼 국방전문가가 판단하는 것으로 규정되어야 할 것이다.

다. 국방상 비밀여부의 결정시기

국방상비밀에 해당되는 출원은 하루라도 빨리 비밀취급함으로써 국방상 비밀이 알려지는 것을 보다 잘 예방하고 해당되지 아니하는 출원의 경우에는 국방상비밀에 대한 염려에서 하루 속히 벗어나도록 하기 위해서는 출원이 국방상비밀에 해당되는지 여부를 가능한한 신속히 결정하여야 할 것이다. 외국의 경우에

는 대개 출원일로부터 35일에서 8개월의 기간 내에 결정하고 있으나 우리나라의 경우에는 특허청과 국방부에서의 절차를 감안할 때 출원일로부터 4개월이내에 결정토록 규정함이 좋을 것이며, 이정도의 기간 내에 결정되면 출원인 등에게 별 불편이 되지 않을 것으로 생각된다.

라. 비밀취급기간

국방상 불가피하게 비밀로 취급하는 경우에도 비밀취급에 따른 불편과 피해 및 손실보상이 최소화되도록 비밀취급기간을 가능한 한 짧게 하여야 할 것이다. 이러한 취지에서 미국의 경우에는 비밀취급기간을 일단 1년 이내로 정하고 불가피한 경우에만 1년 단위로 연장하도록 하고 있다 우리나라의 경우에는 다음과 같은 이유로 출원일로부터 15개월 이내의 기간으로 정하도록 규정하는 것이 좋을 것이다. 즉, 우리나라에서는 출원이 출원후 18개월이 되어야 비로소 공개되는바 비밀로 취급되고 있는 출원이라도 출원일로부터 15개월 이내에 비밀취급이 해제되면 3개월의 준비기간을 거쳐 보통의 출원과 같이 정상적으로 출원공개될 수 있고, 또 우리나라에서 접수한 특허협력조약 (PCT)에 의한 국제출원이 비밀로 취급되고 있는 경우 출원일로부터 15개월 이내에 비밀취급이 해제되면 국제사무국에 마감일(출원일로부터 17개월, PCT SS 12③, R 2 2.1c, 20.5c, 22.3)까지 기록원본의 송부가 가능해져 국제출원절차에 지장을 주지 않게 되므로 출원일로부터 15개월 이내의 기간으로 정하고 불가피한 경우에만 1년 단위로 연장할 수 있도록 하는 것이 좋을 것이다.

마. 비밀취급명령

출원이 비밀로 분류되면 비밀유지를 위하여 정부 내에서 비밀로 취급함은 물론 특허청장이 발명자, 대리인 및 기타 그 발명을 알고 있다 고 인정되는자(이하 “발명자 등”이라 한다.)에게 그 발명을 비밀로 취급하도록 명하여야 하며, 이러한 비밀취급명령은 발명자 등에게 피해 및 부담을 주는 조치이므로 반드시 특허법에 그 근거가 마련되어야 할 것이다.

바. 비밀취급의 재검토

출원의 국방상비밀로 분류한 자는 일정기간마다 비밀취급의 해제, 연장 또는 비밀등급의 변경을 재검토, 초치하며(보안법무규정에는 년 2회 재검토, 조치토록 규정되어 있다.), 또 출원인이 비밀취급의 해제 또는 변경을 특허청장에게 청구할 수 있도록 함으로서 불필요한 비밀취급을 예방하거나 계속 비밀취급이 필요한 발명이 공개되는 일이 없도록 하여야 할 것이다. 또 특허청이 공지자료 등 비밀취급의 해제 또는 변경 사유로 생각되는 사실을 알게 된 경우에는 비밀취급을 요청한 자에게 알려서 비밀취급을 재검토토록 하여야 할 것이다.

사. 비밀취급발명의 공개 또는 실시

국방상비밀취급 중인 발명이라도 국방상의 이익을 해치지 아니하는 범위내에서는 가능한 한 활용되어야 하고 또 그렇게 함으로서 출원인의 피해도 줄일 수 있으므로 국방부는 비밀취급출원의 발명자 등의 의무, 발명의 공개 또는 실시 가능범위 등을 정하여 특허청에 통보하고 (발명에 따라 의무나 공개 또는 실시 가능 범위가 달라지는 경우에는 비밀취급 요청 시 그것을 명시함)특허청은 비밀취급명령시에 그 사항과 위반시의 처벌 또는 제재 사항을 명시하는 것이 좋을 것이며, 또 출원인이 일정 범위의 공개 또는 실시의 허가를 청구할 수 있도록 하여야 할 것이다.

아. 외국에의 출원 금지 및 허가

비밀취급 중이거나 비밀여부를 심사 중인 발명에 대해서 외국에 자유로이 출원할 수 있다면 비밀취급 자체가 거의 무의미하게 된다. 따라서 국방상비밀에 해당하는 출원을 비밀로 취급하는 나라는 대개 외국에의 출원 금지 및 허가 제도를 가지고 있다. 외국에의 출원허가는 자국과 국방관련특허출원 비밀보호 협정을 맺은 나라 등 비밀의 공개가 무방한 나라에 한하여 허가하며 일정한 조건을 붙여 허가하기도 한다. 특히협력조약(PCT)에 의한 국제출원 중 국방상비밀에 해당되어 비밀취급 중인 국제출원은 비밀취급이 해제될 때까지

국제사무국에의 기록원본의 송부가 보류되며, 비밀취급이 계속되어 마감일까지 국제사무국에 기록원본을 송부하지 못하면 그 국제출원은 취하로 보게 되지만 그 국제출원에 자국이 지정되어 있고 출원인이 소정의 기일 내에 국어번역의 제출, 요금의 납부 등 소정의 절차를 밟으면 자국에의 출원은 대개 인정한다.

우리나라도 비밀취급제도의 실효를 위하여 외국에의 출원금지 및 허가제도를 채택하여야 할 것이며, 그 대상은 비밀취급 중인 발명과 국방상 비밀여부를 심사 중인 발명으로 한정하는 것이 좋을 것이다. 미국 등 일부 국가에서는 비밀취급제도의 보다 완벽한 실시를 위하여 자국에 출원하지 않고 외국에 출원하는 경우에는 국방상비밀여부에 관계없이 모두 사전에 허가를 받도록 하고 있으나 우리나라의 경우에는 아직 국방상비밀에 해당하는 발명이 극소수인 실정이고 우리나라에 출원하지 않고 외국에만 출원하는 경우 또한 소수이므로 이러한 경우까지 허가 대상으로 하는 것은 아직은 그 부담에 비하여 별 실익이 없기 때문이다.

자. 손실보상

비밀취급명령은 국가의 국방상의 이익을 위하여 발명자 등에게 피해 및 부담을 주는 조치이므로 그에 따른 손실에 대하여 국가가 보상하는 것이 당연하므로 국방상비밀에 해당하는 출원을 비밀로 취급하는 나라는 거의 모두 손실보상제도를 가지고 있다. 그러나 비밀취급명령의 대상이 된 발명이 실시할 수 없는 것이거나 출원인의 발명이 아닌 경우 (공지된 발명 등)에도 보상한다든지 보상청구권을 시간상으로 무한히 인정함은 적합치 아니하므로 대개 일정요건을 갖추어 일정기간 내에 보상청구가 있는 경우에만 보상하고 있다. 또 손실보상은 비밀취급을 요청한 관서에서 직접 하는 것이 당연할 뿐만 아니라 그렇게 함으로써 불필요한 비밀취급의 예방에 효과적이므로 비밀취급을 요청한 관서에서 직접 보상청구를 받아 손실여부와 보상액을 검토, 결정하도록 하고 그 결정에 대해서는 법원에 불복할 수 있도록 하고 있다. 우리나라의 경우에도

특허를 받은 발명으로서 특허등록일로부터 5~6년의 기간 내에 보상청구가 있고 손실이 인정되는 경우에만 보상하되 국방부에서 직접 보상청구를 받아 손실여부와 보상액을 검토, 결정하여 보상토록 하고 그 결정에 대해서는 법원에 불복할 수 있도록 하는 것이 좋을 것이다.

차. 명령 또는 금지규정의

위반에 대한 제재

비밀취급명령을 위반하면 국가보안법, 군사기밀보호법, 형법, 군형법에 따라 처벌될 수 있으나 비밀취급명령 또는 외국에의 출원금지제도의 실효를 위하여 외국에서와 같이 위반한 때에 포기한 것으로 보도록 하여야 할 것이다.

카. 국방상 비밀기술 분류목록

앞에서 이야기한 바와 같이 국방상비밀여부는 국방전문가가 판단하여야 하므로 특허청은 국방상비밀여부를 국방부에 조회하여야 하나 국방상비밀에 해당하는 출원은 전체 출원중 극히 소수에 불과하므로 모든 출원에 대하여 국방상비밀여부를 조회하는 것보다 국방상비밀 일 가능성이 있는 출원에 대해서만 조회함으로서 행정수요를 줄이고 출원인 등에게 불필요한 부담을 주지 않도록 하여야 할 것이며, 그러하기 위해서는 외국에서와 같이 특허청에서 국방상비밀일 가능성이 있는 출원을 선별하는데 기준이 될 “국방상 비밀기술 분류목록”(이하 “분류목록”이라 한다)이 있어야 하며 이는 국방전문가에 의하여 작성되고 계속하여 수정 또는 보완되어야 할 것이다.

타. 비밀취급 및 해제 절차

(1) 특허청장은 접수한 출원을 국제특허분류(IPC)별로 분류하는 때에 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자의 출원에 대해서는 상기(자)항의 분류목록에 해당되는지 여부를 검토하여 해당되는 출원에 대해서는 국방부장관에게 국방상비밀여부를 조회한다. 다만, 분류목록에 해당되는 출원이라도 국방상 비밀이 될 수 없는 것이 명백한 출원에 대해서는 그러하지 않니하며, 출원시에 보안업무규정에 따라

비밀로 분류되어 비밀취급이 요청된 출원은 곧바로 비밀로 취급한다. 우리나라에서 접수한 국제출원 중 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자의 국제출원도 분류목록에 해당하는지 여부를 검토하여 해당되는 경우에만 국제사무국에의 기록원본의 송부를 보류하고 국방상 비밀여부를 조회한다.

(2) 특허청장이 국방부장관에게 국방상비밀여부를 조회한 경우에는 발명자 등에게 그 사실을 통지하고, 별도의 통지가 있을 때까지 비밀을 유지하도록 요청한다.

* 비밀취급명령의 경우에는 그 명령에 따른 손실에 대하여 국가가 보상하여야 하고 또 위반시에는 특허 받을 수 있는 권리와 손실보상금의 청구권을 포기 한것으로 보게되고 국가보안법 등에 의하여 처벌될 수 있다. 한편, 국방상비밀여부를 조회중인 출원이라도 국방상비밀이 되지 못할 수 있고 또 조회기간도 단기간(2~3개월) 이므로 국방상비밀여부를 조회중인 출원의 발명자등에게는 비밀취급명령이 아닌 비밀유지요청을 함으로서 그러한 부담을 수반하지 않도록 하려는 것이다.

(3) 국방부장관은 특허청장의 조회에 대하여 신속히 회신하며, 조회받은 출원이 국방상비밀취급이 필요하다고 인정하는 경우에는 출원일로부터 15개월 이내의 기간을 지정하여 비밀로 분류하고 특허청장에게 비밀취급을 요청한다.(출원시에 보안업무규정에 따라 비밀로 분류하여 비밀취급을 요청하는 경우에도 같은 기간을 지정하여야 한다.) (4) 특허청장은 국방상비밀 여부를 조회한 출원 중 국방부장관으로부터 비밀취급을 요청받은 출원의 발명자 등에게는 비밀취급기간 동안 그 발명을 비밀로 취급하도록 명하고, 비밀취급을 요청받지 아니한 출원의 발명자 등에게는 제(2)항의 비밀유지요청의 해제를 통지한다.

(5) 국방부장관 또는 출원시에 비밀취급을 요청한자는 비밀로 분류한 출원에 대하여 비밀취급의 해제, 연장 또는 비밀등급의 변경여부를 적어도 연2회 검토(비밀에 대해서는 연2회 재검토를 하도록 보안업무규정에도 규정되

어 있다.) 하여 조치하고 필요한 경우에는 특허청장에게 비밀취급의 해제, 연장 또는 변경을 요청한다.

(6) 특허청장이 국방부장관으로부터 비밀취급의 해제, 연장 또는 변경을 요청받은 경우에는 그 발명자 등에게 비밀취급명령의 해제, 연장 또는 변경의 통지를 하고 기타 필요한 조치를 한다.

(7) 출원인은 특허청장에게 비밀취급의 해제 또는 변경이나 출원발명의 일정범위의 공개 또는 실시허가를 청구할 수 있다.

파. 국방부장관과의 협의

특허청장이 발명자나 출원인 등으로부터 비밀취급기간 종료 전의 비밀 취급 해제 또는 변경 신청, 비밀로 취급되고 있는 발명의 일정범위의 공개 또는 실시 허가 신청 또는 외국에의 출원허가 신청을 받은 경우에 해제, 변경 또는 허가 여부를 독자적으로 판단키 어려울것이므로 국방부장관과 협의하여 허가여부를 결정하여야 할 것이다.

하. 비밀취급기간 중의 출원의 처리

제 1안 : 심사 후 특허허여

이는 현행 특허법에 채용되어 있는 방안으로서 심사시기가 되면 비밀취급 상태에서 출원을 심사하여 출원공개 및 출원공고 없이 특허를 허여하고 비밀취급이 해제되면 명세서 및 도면을 특허공보에 공시하며, 거절사정에 대한 불복항고심판 등의 심판과 재판도 비밀취급이 해제될 때까지는 비밀로 처리하는 방안이다. 이 방안에서는 출원의 심사 및 특허허여가 지연되지 않는 장점은 있으나, 출원공개 및 출원공고가 불가능하여 발명의 공개없이 특허하는 결과가 되고 부실권리가 설정될 가능성도 높아지게 되므로 특허제도의 취지에 부합되지 않으며, 제3자의 이의신청 및 정보제공 기회도 박탈된다. 또 특허를 받아도 비밀취급기간 중에는 그 발명의 공개나 실시 또는 권리의 행사 기회를 별로 가지지 못하므로 특허부여의 의미도 별로 없게 되며, 비밀취급으로 심사, 심판 및 재판이 번잡해진다.

제 2안 : 심사보류

출원에 대하여 방식심사만 하고 출원공개 및 실체심사는 보류하고 있다가 비밀취급이 해제되면 곧바로 출원공개하며 심사시기가 이미 경과한 출원의 경우에는 곧바로 실체심사를 하는 방안이다. 이 방안에서는 출원의 처리가 보통의 출원과 거의 같아지므로 출원공개(비밀취급해제 후 곧바로 출원공고하는 경우에는 불필요하게 된다.) 및 출원공고가 가능해지고 심사, 심판 및 재판이 번잡해 지지 않으나 출원의 처리가 오래 걸리는 단점이 있다. 비밀취급이 장기간 계속되면 출원 후 오랜기간이 경과된 후에야 특허가 허여되므로 90.9.1 이후에 시행될 개정법에서와 같이 특허권의 존속기간이 출원일로 부터 일정기간(개정법의 경우 20년)으로 한정되는 경우에는 특허기간이 짧아질 수 있으며 현행법과 같이 한정되지 않는 경우에는 오래된 발명에 독점권을 부여하는 결과가 되어 특허제도의 취지에 부합되지 않게 된다.

제 3안 : 심사 후 출원공고 보류

심사시기가 되면 비밀취급 상태에서 심사하여 출원공고를 결정하되 비밀 취급이 해제될 때까지 출원공고를 보류(출원인과 국방부장관에게는 출원공고결정 및 출원공고보류 사실을 통지한다.) 하고 있다가 비밀취급이 해제되면 곧바로 출원공고한다. 거절사정에 대한 불복항고심판 등의 심판 및 재판도 심사의 경우와 같이 비밀취급이 해제될 때까지는 비밀로 처리한다. 이 방안에서는 출원공고(출원공개는 불필요하게 된다.) 가 가능하며 출원의 처리기간이 제 2안의 경우보다 많이 단축된다. 출원공고 여부에 대한 결정과 거절사정불복항고심판 등이 자체되지 아니하므로 출원인을 포함한 이해관계인에게 유리하며, 정부가 수용과 같은 조치를 하는 경우에도 유리하게 된다. 비밀취급이 장기간 계속되면 제 2안의 경우와 같이 특허기간이 단축되거나 오래된 발명에 독점권을 부여하는 결과가 될 수 있으나 제 2안 만큼은 그 정도가 심하지 않게 된다.

위의 3가지 방안의 장단점을 고려할 때 제 3안을 선택하는 것이 좋을 것으로 생각된다.
<계속>