

문 의	특허심사기획국	과 장 신원혜	042-481-8321
	특허심사제도과	사무관 김수현	042-481-5399
	정보고객지원국	과 장 박재일	042-481-5099
	정보시스템과	사무관 차건숙	042-481-5159
  2020년 3월 30일(월) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 3월 29일(일) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.			

특허 출원 시 자유로운 형식의 '임시 명세서' 제출 가능해져

- 연구개발 후 논문, 연구노트 등을 그대로 제출하여
특허출원일을 빠르게 확보 가능할 것으로 기대 -

- ◆ 국내 대기업 A사는 '18년 초 표준기술에 대한 특허를 신속하게 출원하기 위하여 국제 표준화 회의에서 제출하는 기술서를 그대로 출원할 수 있는 방법이 있는지 특허청에 문의하였으나, 특허청에서는 정해진 출원 서식에 따라 제출하도록 규정하고 있어 이를 허용할 수 없었음. 이에 A사는 빠른 특허출원일 확보를 위해 미국의 가출원(Provisional Application)과 같이 형식의 제약이 없는 명세서를 제출할 수 있는 제도를 마련해달라고 요청함.
* 미국은 가출원시 형식의 제약이 없는 명세서를 제출한 후 1년 이내에 정규출원으로 전환하며 앞선 출원일을 인정받을 수 있음
- ◆ 국내 대기업 B사는 국제적으로 특허출원일을 빠르게 확보하기 위하여 미국의 가출원 제도를 이용하여 미국에 2017년 11월 특허를 먼저 출원한 후, 이를 기초로 조약 우선권을 주장하여 국내에 2018년 11월에 특허출원하는 전략을 사용함.
* 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty) 체약국에 출원한 특허를 국내에 다시 출원하면서 조약우선권을 주장할 경우 최초 출원한 국가의 출원일을 인정받을 수 있음

□ 특허청(청장 박원주)은 국내 기업이 특허를 빠르게 출원할 수 있도록, 기존의 명세서 서식에 따르지 않고 발명의 설명을 기재한 '임시 명세서'를 제출할 수 있는 제도를 마련하여 3월 30일부터 시행한다고 밝혔다.

○ 특허는 세계에서 가장 빠르게 발명을 출원한 사람에게 그 발명의 독점권을 주는 제도이므로, 기업들 간에 유사한 기술을 다른 기업보다 먼저 특허 출원하기 위한 경쟁이 치열하다.

○ 그러나 기존에는 특허를 출원할 때 규정된 서식과 방법에 따라 작성된 명세서를 제출해야 했기 때문에, 논문 등의 연구결과를 명세서 형식으로 재작성하는 데에 시간이 걸려 신속한 출원이 어렵다는 목소리가 많았다.

* 특허출원시 제출하는 명세서는 특허법 시행규칙 별지 제15호서식에 따르며 (규칙 제21조제2항), 전자출원시 서식의 각 항목을 입력하지 않으면 제출 불가

□ 이에 특허청은 특허 또는 실용신안을 출원하면서 기존 서식에 따르지 않고 자유로운 형식의 임시 명세서를 제출할 수 있도록 특허법·실용신안법 시행규칙을 개정했다.

○ 다만, 임시 명세서를 제출한 상태로는 특허심사를 받지 못하므로 해당 발명에 대해 특허를 받으려면 출원일로부터 1년 이내에 우선권을 주장하며 다시 출원하여 임시 명세서를 제출한 날짜로 출원일을 인정받는 방법이 권장된다. 혹은 임시 명세서를 제출한 날부터 1년 2개월 내에 정식 명세서를 다시 제출하는 방법도 가능하다.

□ 특허청은 이번 제도개선에 맞추어 임시 명세서로 제출할 수 있는 서류를 그 형식에 구애받지 않고 PDF, JPG 등 일반적인 전자파일* 이라면 모두 가능하도록 전자출원 시스템도 개선하였다. 따라서 출원인은 논문·연구노트 등에 기재된 발명을 별도의 수정 작업 없이 그대로 제출할 수 있다.

* 제출가능 파일형식 : PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, HWP, JPG, TIF

○ 이렇게 특허 명세서 제출 요건이 완화됨으로써 국내에서도 연구 결과를 바로 특허출원할 수 있게 되어, 산업계에서 이용이 활발할 것으로 예상된다.

□ 박원주 특허청장은 “기존에는 명세서 작성을 위한 별도의 시간이 소요되어 특허출원일을 빠르게 확보하기 힘들다는 기업이 많았다. 이번에 새로 마련된 임시 명세서 제도를 활용하면, 우리 기업들이 개발한 기술에 대해 이전보다 신속하게 특허를 출원하고, 이후 개량한 발명에 대해서도 우선권을 주장하여 출원일을 인정받는 등 더욱 효과적으로 혁신기술을 보호받을 수 있을 것으로 기대한다.”고 밝혔다.

※ 붙임 : 임시 명세서 제출 제도 개요



보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용을 원하시면 특허심사제도와 김수현
사무관(☎ 042-481-5399) 또는 정보시스템과 차건숙 사무관(☎ 042-481-5159)
에게 연락주시기 바랍니다.

임시명세서 제출 요건

- ✓ **청구범위를 기재하지 않고 특허출원할 경우 기존의 서식을 따르지 않는 명세서 (임시 명세서) 제출 가능**(전자출원시 PDF, HWP 등 특허청장이 고시하는 파일형식)

기 존	개 선
명세서 기재요건 (별지 제15호서식 제출 필수) 1. 발명의 명칭 2. 기술분야 (생략 가능) 3. 발명의 배경이 되는 기술 4. 발명의 내용 - 해결 과제, 해결 수단, 발명의 효과 (생략 가능) 5. 도면의 간단한 설명 (생략 가능) 6. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 7. 기타 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항 (생략 가능)	형식을 따르지 않는 자유로운 명세서 제출 가능 (별지 제15호서식 불필요) 논문 연구노트 기술서 ☞ 원본 그대로 제출 가능

- ✓ **출원후 1년 2개월 내에 반드시 별지 제15호서식에 따른 정식 명세서로 보정해야 함**

☞ 보정하지 않을 경우 취하로 간주됨

미국의 가출원과 유사한 제도로 활용

- ✓ **(美 가출원) 임시 출원(12개월 내 정규출원 필요), 자유로운 형식으로 출원 가능**

☞ 가출원 후 1년 내에 같은 발명을 정규출원할 경우, 그중 가출원에 포함된 내용은 가출원한 날에 출원된 것으로 인정 ☞ 정규출원 대비 30% 가량 이용

- ✓ **(임시 명세서) 정규 출원, 자유로운 형식으로 출원 가능, 보정 필수**

☞ 최초 출원시 청구범위를 기재하지 않고 임시 명세서 제출 후 1년 내에 같은 발명을 특허출원하면서 국내우선권 주장할 경우, 그중 최초출원에 포함된 내용은 최초 출원일에 출원된 것으로 인정 ☞ **가출원의 1/6 비용으로 동일한 효과**

☞ 우선권 주장시 최초 출원은 출원일부터 1년 3개월 후 취하로 간주됨

구 분	임시명세서(청구범위 제출유예)	美 가출원
조 건	정규출원 14개월 내 전문 보정 또는 12개월 내 후출원 및 우선권주장 필요	임시적 출원 12개월 내 정규출원 필요
수수료	5.6만원 (전자출원 기준)	\$ 280(약32만원)
비 고	후출원 및 우선권주장 4.6만원 + 1.8만원 심사청구료 14.3만원 + 항당 4.4만원	정규출원 \$ 1720(약200만원)+항당가산료

임시명세서 출원서 및 보정서 제출 방법

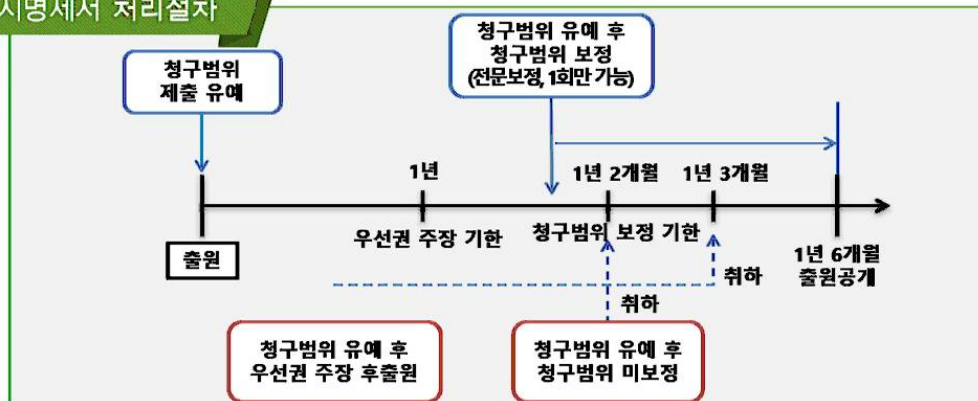
출원

청구범위제출유예 제도와 연계, Free-type 명세서 첨부 후 출원서 제출
 - 첨부 가능한 확장자: pdf, ppt, pptx, doc, docx, hwp, hlx (단일 파일만 가능)
 jpg, tif (복수 파일 첨부 가능)
 * zip등의 압축파일은 악성코드 첨부 가능성이 있어 첨부 불가

보정

특허출원일부터 1년 2개월이 되는 날까지 임시명세서 보정
 - 전문보정, 한번만 가능, 임시명세서보정 이후 다시 보정할 경우 명세서등보정으로 제출
 - 기한내 임시명세서 보정을 하지 않을 경우 그 다음 날에 취하한 것으로 간주

임시명세서 처리절차



임시명세서 파일 첨부 방법

pdf, ppt, docx, hwp 파일 첨부하는 경우

이미지 파일 첨부하는 경우

이미지로 작성된 파일은 여러 개 첨부할 수 있습니다.

