

## BT 특허 Claim Drafting

이 처 영

5T국제특허법률사무소

TEL: 02-2051-4300; FAX: 02-2051-5271

### Abstract

특허를 받고자 할 경우에는 공개하고자하는 기술내용 (발명의 상세한 설명)과 권리로 보호받고자하는 범위 (특허청구범위)를 기재한 명세서를 작성해야 하는데, 이중 특허청구범위는 독점권을 설정해주는 핵심이 되는 사항이기 때문에 매우 중요하다. 예컨대, 아무리 우수한 기술을 개발했다라도 그 내용이 특허청구범위에 적절하게 기재되지 않는다면 그 기술에 대한 보호가 제대로 이루어질 수 없다. 즉, 발명의 상세한 설명에는 기재하고, 특허청구범위에 기재하지 않은 발명은 특허권으로 보호를 받을 수 없으며, 특허청구범위에 좁은 범위를 기재한 경우에는 비록 발명의 상세한 설명에 넓은 범위의 발명을 개시했다고 해도 좁은 범위만을 보호받을 수밖에 없다. BT 발명의 경우, 권리행사를 제대로 하기 위해서는 하나의 발명에 대하여 다양한 카테고리를 설정해야 하고, 동일한 기능을 가지는 다양한 변이체를 포괄해서 청구범위를 기재해야 하는 등 청구범위 작성에 있어서, 다른 분야 보다 세심한 주의를 요한다. 특허출원 명세서를 작성할 때는 있어 claim을 먼저 설정한 다음, 설정된 claim을 충분히 뒷받침할 수 있도록 발명의 상세한 설명을 작성하는 것이 바람직하다. 본 발표에서는 강력한 특허권 획득에 필수적인 claim drafting에 대하여 고찰하고자 한다.

1. 포괄적인 claim 설정
2. 다단계 Claim 설정
3. 발명의 본질에 맞는 Claim 설정
4. 철저한 선행기술 검색 및 활용
5. 다양한 카테고리 (category) 설정
6. 침해확인 및 권리행사가 용이한 Claim 설정
7. 적절한 용어 및 형식 선택

### Reference

1. Lee, CY, "Biopatenting Strategies", Daekwang Books, Seoul, 2003.