



직무발명 사안의 출발점: 발명자 확정

21

종류 : ① 창작된 모든 발명, ② 특허명세서 개시 발명, ③ 특허청구발명, ④ 특허발명

- ◆ 특허법 권리주장은 특허청구범위에 기재된 청구항을 기준으로 함
- ◆ 특허권의 소유 여부는 각각의 발명을 기준으로 판단 - 즉, 청구항 기준
- ◆ 공동발명자의 여부도 청구항 기준으로 판단
- ◆ 동일 출원에 대해 청구항의 추가, 삭제 또는 출원의 분할 등에 의하여 발명자 변경될 수 있음
- ◆ 발명자의 의미는 여러 상황에 따라 변경될 수 있음. 유의하여 해석
- ◆ 특허명세서 전체 내용을 기준으로 두리뭇하게 판단하면 오류 가능성

참고: 미국 특허법 - 발명의 착상

25

Definition of conception –

- ◆ The formation in the mind of the inventor, of a **definite and permanent idea of the complete and operative invention**, as it is hereafter to be applied in practice.
- ◆ *Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.*, 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986)
- ◆ 발명이 실제로 사용될 때 그대로 실시될 수 있도록 완전하게 동작하는 발명의 명확하고 영속적인 사상이 발명자의 마음에서 형성될 것 요구

발명자 결정 기준시 : 발명 완성 시점

26

When Is Conception Completed?

- “Conception is complete only when the idea is so clearly defined in the inventor’s mind that **only ordinary skill would be necessary to reduce the invention to practice**, without extensive research or experimentation.”
 - *Sewall v. Walters*, 21 F.3d 411, 415 (Fed. Cir. 1994)

How to Determine Inventorship

- Make determination after the entire application and claims have been prepared
- Must analyze each claim
- Determine whether each inventor reasonably believes herself to be the original and first inventor
- Interview possible inventors
 - individually
 - as a group
 - both
 - Look for consistency and credibility in explanations
- Compare contributions of possible inventors to the claims

How to Determine Inventorship

- Review documentary evidence
 - Invention disclosure, notebooks, thesis, inventor publication, invention records, reports, meeting minutes
 - Re-interview inventors if needed
- Look for corroborating evidence
 - Disclosure of completed thought to another may be useful
 - Ideal to record and date the invention witnessed by someone who understands the invention
- Make a final determination of inventorship and record results in a file memo
- Note possible conflicts between potential inventors
- Keep in mind that inventorship can change during prosecution

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 다수 사건 업무경험, 비밀보호

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com