

[공동발명쟁점] 바이오신약 특허발명과 대학교수 관련 공동발명자 분쟁 - 특허권 양수회사에서 진정한 발명자를 정확하게 확인하지 못해 특허지분권 상실 및 이익분배 등 거액 지출 분쟁사례



대상 특허기술은 블록버스터 항암제 신약인 모노클로날항체 Erbitux (cetuximab)입니다. 발명자인 교수가 대학이나 연구기관을 이동하면서 연구개발을 한 경우 특허출원 당시 발명자 확정도 어려울 뿐만 아니라 특허 라이선스 등 과정에서도 사후적으로 정확하게 확인하는 것이 실무적으로 쉽지 않습니다. 그렇지만, 진정한 발명자를 정확하게 확인하지 못한 경우 사후적으로 중대한 결과를 초래한다는 점을 분명하게 보여주는 사례입니다.

1. 발명자, 연구개발 및 특허등록 경위

Dr. Joseph Schlessinger는 1974년 Israel Weizmann 연구소에서 박사학위를 받고 교수로 재직하던 중, Meloy Lab.이라는 미국 벤처회사의 제안으로 1985년 9월 안식년 휴가 (sabbatical leave)를 받고 Meloy로 옮겨 보수를 받으면서 연구를 계속하였습니다. Dr. Schlessinger는 안식년 휴가 중에도 Weizmann 연구소 직위와 Lab을 그대로 유지하였으

므로 사실 2중 취업에 해당합니다. Meloy에 근무하면서도 Weizmann 연구소를 정기적으로 방문하기도 했을 뿐만 아니라 다수의 와이즈만 연구원을 Meloy 연구실에 데려오기도 했습니다. 이와 같이 발명자가 복수의 회사에 속하는 경우 직무발명의 승계관계가 매우 복잡합니다.

Dr. Schlessinger는 1987년 1월 Meloy 연구실에서 만든 모노클로날항체(MAB)를 와이즈만 연구소에 가져가서 약효시험을 의뢰하였고, 그 다음 해 Israel Weizmann 연구소 Dr. Michael Sela 지도교수와 Dr. Esther Aboud-Pirak (Post Doc.), Dr. Esther Hurwitz (연구교수) 팀은 MAB와 항암물질의 복합이 놀라운 치료효과를 나타낸다는 in vivo 실험 결과를 얻었습니다. 특히 그때까지의 통념이었던 화학물질과의 conjugation 없이 단순히 복합 투여만 해도 상승적 치료효과가 나타난다는 예상하지 못한 결과를 얻었습니다. 이와 같은 실험 결과를 Dr. Schlessinger에게 알려주고, 작성된 논문 초안의 사본도 제공하였습니다.

그런데, Dr. Schlessinger는 미국으로 돌아온 후 1988. 9. 15. 위 연구결과를 Israel Weizmann 연구소와 협의 없이 Meloy사 연구원들과 함께 공동 발명자로 미국 특허청에 단독 특허출원 하였습니다. 특허 명세서에는 Israel Weizmann 연구소에서 수행한 연구 내용을 포함하고 있을 뿐만 아니라 특정 부분에서는 Weizmann 연구소에서 발표한 논문에 실린 데이터 등을 그대로 사용하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Weizmann 연구소

팀은 발명자에서 제외하였습니다.

한편, Weizmann 연구소에서는 Dr. Schlessinger 포함하여 Dr. Michael Sela, Dr. Esther Aboud-Pirak, Dr. Esther Hurwitz를 4명을 공동 저자로 표시한 논문을 특허 출원일보다 조금 늦은 1988년 12월 Journal of the National Cancer Institute라는 학술지에 발표하였습니다.

벤처회사 Meloy는 Rhone Poulenc Rorer로 인수되었다가, 다시 ImClone로, 그 후 최종 합병을 거쳐 Aventis로 인수되었습니다. 그 와중에 Rhone Poulenc Rorer 명의로 출원된 미국 특허출원은 장기간 CP, CIP 등 복잡한 심사과정을 거쳐 결국 2001. 4. 17. 미국특허 제 6,217,866호로 특허 등록되었습니다.

2. 대형 특허 라이선스

특허권자는 위 특허등록 직후 2001년 9월 19일 특허제품 Erbitux의 개발 및 판매 권리에 대해 BMS와 사이에 로열티 규모가 무려 1.3조원대에 이르는 대형 라이선스 계약을 체결하였습니다. BMS는 북미(미국과 캐나다) 실시대가로 upfront 2억불, NDA acceptance 3억불, FDA approval 5억불의 milestone으로, 총 10억불의 기술이전료를 특허권자에게 지급하기로 하고, running royalty 또한 북미시장 매출액의 39%로 정하는 등 파격적인 조건이

었습니다.

3. 공동발명자 쟁점

이와 같이 특허등록과 대형 라이선스 성공소식이 빅 뉴스로 세상에 알려지자 Israel Weizmann 연구소에서 특허권의 권리귀속 문제를 제기하였습니다. Israel Weizmann 연구소의 Dr. Michael Sela 지도교수와 실험실 소속 2명의 연구원 Dr. Esther Aboud-Pirak (Post Doc.), Dr. Esther Hurwitz (연구교수)이 실질적 발명자에 해당한다고 주장한 것입니다. 물론 동료 연구원이었던 Dr. Schlessinger의 기여부분도 있지만, 그의 단독 발명은 절대 아니라는 취지입니다.

Israel Weizmann 연구소(엄밀하게는 Yeda)에서는 2003년 10월 미국 Southern District of New York 법원에 특허발명자를 진정한 발명자로 정정하는 소송을 제기하였고, 장기간에 걸친 치열한 재판 끝에 2006년 9월 18일 기존 특허증에 발명자로 기재된 슐레진저와 3명의 Meloy 연구원에서 Dr. Schlessinger를 제외한 3명을 빼고 대신 와이즈만 연구소의 Sela, Pirak, Hurwitz를 진정한 발명자로 인정하는 판결을 하였습니다.

우; 판결에 따라 발명자를 정정하고, 나아가 사용자가 직무발명을 승계하는 법리에 따라 결국 Israel Weizmann 연구소를 거쳐 최종적으로 Yeda가 해당 특허에 관한 권리를 갖게

되었습니다. 물론 Dr. Schlessinger 또한 진정한 발명자로 인정되었으므로 그로부터 권리를 승계한 부분은 유효합니다. 따라서, 공동 발명에 따른 공유 특허권이 된 것입니다.

참고로, 우리나라 특허법은 공동발명의 경우 공동 발명자가 공동으로 특허출원을 해야 하고, 진정한 발명자를 제외한 경우 특허무효 사유에 해당합니다. 그런데, 위 사건과 같이 사후적으로 진정한 발명자가 밝혀진 경우에도 특허무효를 사후적으로 치유할 수 없기 때문에 결국 진정한 발명자도 특허권을 상실한다는 심각한 문제가 있습니다. 진정한 발명자의 권리보호에 미흡한 현행 특허법 규정을 하루 빨리 개정할 필요가 있습니다.

4. 공동발명자 확정 효과

판결 후 특허권 소유 관계를 바로잡고, 그 이전까지 발생한 부분에 대해 Yeda와 Aventis 및 ImClone는 협상을 통해 2007년 12월 새로운 공유 특허권자 Yeda에게 두 회사는 각각 6천만불, 합계 1.2억불(약 1300억원)을 일시불로 지급하고, 추후 임클론으로부터 제품 매출에 대한 소정의 경상 기술료(running royalty)를 받기로 합의했다고 합니다.

5. 시사점

특허출원과 논문발표 시점으로부터 무려 13년이 지난 후 특허등록이 되고, 거의 18년이 지나 시점에 진정한 발명자를 확정하는 판결이 나왔으며, 그 후 로열티 금액을 분배하는

절차를 거친 것입니다. 통상 특허발명이 신약개발 성공으로 연결되어야만 그때서야 진정한 발명자 문제가 대두될 가능성이 높습니다. 의약분야에서는 그때까지 10여년 이상의 장기간이 걸리고, 그동안 누구도 관심을 크게 갖지 않는다고 방심할 수도 있습니다. 그러나, 특허발명이 상업적으로 크게 성공하면 발명자와 사용자에게 거액이 걸린 중대한 문제가 됩니다. 아무리 많은 시일이 경과되었다고 해도 진정한 발명자로서는 그냥 넘어가는 어렵기 때문에 결국 심각한 법적 분쟁으로 연결됩니다. 가능하다면 처음부터 진정한 발명자를 정확하게 확인하여 특정하는 것이 바람직할 것입니다. 특히, 신약개발에 관한 특허를 양수하거나 라이선스 하는 경우 이와 같은 발명자 문제를 정확하게 체크하고 확인하는 과정을 반드시 거쳐야 할 것입니다.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다양한 사건, 소송비용경감

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