

[공동발명쟁점] 특허출원서, 특허등록증 등에 발명자로 기재되지 않은 진정한 발명자의

직무발명 보상청구권



획기적 발명의 발명자로 인정받는 것 자체가 엄청난 명예입니다. 진정한 발명자가 이와 같은 명예권을 누릴 수 있도록 특허법은 다양한 규정을 두고 있습니다. 진정한 발명자라면 특허출원 중에는 물론 특허등록 후에도 발명자로서 자신의 이름을 발명자로 올릴 수 있습니다.

발명자에게는 명예뿐만 아니라 그 특허발명으로부터 얻는 경제적 이익을 나누어 가질 수 재산권도 인정됩니다. 특허를 받을 권리를 원시적으로 소유하고, 그것을 승계한 사용자로부터 정당한 직무발명 보상금을 받을 권리도 갖습니다.

어떤 사정으로 발명자로 이름을 올리지 못한 진정한 발명자도 똑 같은 권리자입니다. 마

찬가지로 발명자로서 기재될 명예권뿐만 아니라 직무발명 보상금 청구권 같은 재산권도 갖습니다.

그런데, 특허등록증 등에 발명자로 기재되어 있지 않은 진정한 발명자의 직무발명보상은 매우 민감하고 어려운 문제입니다. 이에 관한 연구논문이나 소송사례도 찾아보기 어렵습니다. 쓸데없는 평지풍파를 불러올까 우려하는지도 모릅니다. 애써 모른 척 외면해도 손바닥으로 하늘 가리기와 같아서 우리나라에서도 조만간 대두될 사안으로 생각합니다.

미국에서는 진정한 발명자의 권리주장 소송이 자주 있습니다. 예를 들면, Pfizer의 블록버스터 신약 Celebrex (의약물질 진통제 celecoxib) 물질특허의 진정한 발명자라고 주장하는 Bingham Young University의 교수 Dr. Daniel Simmons 사이에 특허소송이 있습니다. Dr. Simmons은 해당 Pfizer의 특허에 발명자로 올라있지 않습니다. 자료에 따르면 최초 신약 개발 연구는 Monsanto와 Dr. Simmons 사이에 진행되었으나, Monsanto의 해당 부서를 Pfizer에서 인수하면서 Dr. Simmons과의 관계가 단절되었으나, 그 연구결과를 토대로 신약개발 및 특허등록에 성공했다는 것입니다.

Dr. Simmons은 신약 Celebrex 물질특허의 공동발명자라 주장하였고, 진정한 발명자에 해당하는지를 두고 6년이 넘는 장기간에 걸친 복잡한 특허소송이 진행되었습니다. 마침내

Pfizer는 2012년 5월 Bingham Young University과 소속 교수 Dr. Daniel Simmons에게 총 **US\$450 million** (대략 4천8백억원)이라는 거액을 지불하는 화해조건으로 소송을 종결하였습니다. 물론 위 소송은 발명자 확정 이슈뿐만 아니라 산학협동연구계약 해석문제도 있었습니다. 그러나, Dr. Daniel Simmons이 진정한 발명자가 아니라면 기업에서 대학교수에게 그와 같은 거액을 지불할 까닭이 없었을 것입니다.

우리나라 특허법, 발명진흥법에서 직무발명자의 직무발명보상청구권은 진정한 발명자를 전제로 한 것입니다. 특허등록증에 발명자로 기재되어 있다 하여도 진정한 발명자가 아니라면 직무발명 보상을 받을 권리가 없다는 판결은 많습니다. 그와 반대로 특허증에 발명자로 기재되어 있지 않지만 진정한 발명자에 해당하므로 직무발명 보상을 지급해야 한다는 판결 사례는 아직 없습니다.

발명자에 관한 사실관계만 반대인 상황이므로 발명자로 기재되지 않은 진정한 발명자에게 직무발명 보상을 지급하라는 판결도 당연히 있을 수 있지만, 아직 실제 사례는 없습니다. 그 이유를 생각해 보면, 무엇보다 진정한 발명자라는 사실을 입증하는 것이 쉽지 않기 때문입니다. 연구개발관련 기록이 모두 사용자에게 있고 발명자는 아무것도 가지고 있지 않다면 세월이 흐른 다음에 본인이 진정한 발명자임을 입증할 방법은 사실상 찾기 어려울 것입니다.

그 다음으로는 우리나라 직무발명 보상금 판결의 금액이 많지 않기 때문일 것입니다. 위 미국사례처럼 총액이 약 4천 8백억원, 그 중 발명자 교수의 몫이 대략 1천 5백억 내지 2천억원 정도의 거액이라면 소송의 어려움을 감내할 수 있는 동인이 될 것입니다.

우리나라 특허실무 중 폐습의 하나로 중소기업이나 벤처의 오너, 대표이사, 연구소장 등을 발명자로 기재하고, 진정한 발명자에 해당하는 연구원을 발명자로 기재하지 않았던 관행은 잘 알려져 있습니다. 만약, 그 특허발명으로 사용자에게 큰 이익이 발생한 경우라면 진정한 발명자는 그 이익 중 일부를 정당한 보상금으로 청구할 수 있습니다.

관련 법률에서 진정한 발명자는 발명으로 인한 사용자의 이익으로부터 **정당한 보상**을 받을 권리를 갖는다고 명시적으로 규정하고 있습니다. 물론 특허서류 어디에도 언급되어 있지 않음에도 불구하고 본인이 진정한 발명자라는 사실을 객관적으로 입증해야 하는 어려운 관문을 넘어설 수 있는 최소한의 자료를 확보하고 있어야만 가능한 일입니다.

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

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

