

연구개발 참여연구원의 공동발명자 성립요건 판단 사례 - 의약발명에서 신규화학물의
약리실험 담당 연구원을 공동발명자로 불인정한 판결: 특허법원 2017. 6. 23. 선고
2017 나 1049 판결



1. 배경사실

A 제약회사는 1992년부터 ARB 계열의 고혈압 치료제 신약개발을 시작하였습니다. 오랜 연구개발을 거쳐 1998년 2월경 새로운 화학물의 신약발명을 완성한 후 특허 등록하였습니다. 신약발명을 완성할 당시 신약개발 프로젝트팀에는 합성전공 팀장, 합성전공 팀원, 약리효과 확인실험 전담 약리팀 연구원으로 이렇게 단 3명만이 있었습니다. 다만, 특허출원서 등에는 위 3명의 프로젝트 팀원과 당시 연구소장 등 추가로 3명을 더해 총 6명을 공동발명자로 기재하고 있습니다.

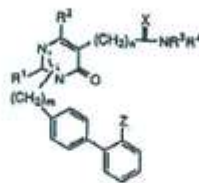
등록된 특허청구범위는 아래와 같습니다. 제 1 항부터 제 6 항까지는 신규 화합물로서 물질발명을 청구하고 있고, 제 9 항과 제 10 항에는 그 신규화합물의 의약품도까지 포함하는 의약발명을 청구하고 있습니다. 여기서 약리팀 연구원의 공동발명자 여부가 문제되는 청구항은 제 9 항과 제 10 항의 신규물질 의약발명입니다

3) 특허청구범위

[청구항 1]

다음 화학식1로 표시되는 피리미디논 화합물과 약제학적으로 허용가능한 이의 염

화학식 1



(이하 상세 기재 생략)

[청구항 2 ~ 청구항 8] 기재 생략

[청구항 9]

제1항 내지 제6항에 따른 화합물의 유효량과 적절한 약제학적 부형제를 함유함으로써, 안지오텐신 II 수용체에 대하여 길항 작용을 가질 수 있어서, 상기 안지오텐신 II 수용체에서 기인된 심장 순환계 질환의 치료약으로서 사용되는 약제학적 조성물.

[청구항 10]

심장혈관계 질환을 치료하는데 유용한 의약품 제조에 사용되는, 제1항 내지 제 6 항에 따른 화합물.

[청구항 11, 12] 기재 생략

2. 특허법원 판결요지

가. 법리 - 공동발명자 판단기준

"공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가

있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99 후 468 판결 참조),

단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, **연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나** 또는 자금 · 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 · 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 **부족**하고,

발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 · 부가 · 보완한 자, **실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자**, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 · 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 **기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여**하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다.

한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 **화학발명**의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데. 그와 같은 경우에는 **실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다**(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009 다 75178 판결 참조).

또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적·객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011 도 10525 판결 참조), **그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다.**"

나. 구체적 사안의 판단 - 약리실험 방식 공지 및 회사 내 다른 약리연구원의 존재

"약리실험 담당연구원이 시험한 방식은 i) 실험용 쥐(Sprague-Dawley Rat)의 대퇴동맥 및 정맥에 캐놀러를 삽입하고 그 선단을 등부위의 피하를 통해 머리 뒷부분으로 빼내고, ii) 안지오텐신 II 를 주입하여 고혈압 상태인 승압반응을 유도한 후, iii) 합성된 약물을 주입하여 약물 투여 전후의 승압반응의 결과를 비교하여 승압억제반응의 지속시간을 확인하여 통계처리에 의해 약효지속시간을 결과값으로 산정하는 것이다.

그런데 위와 같이 실험용 쥐(Sprague-Dawley Rat)에 캐놀러를 삽입하여 단부를 뒷부분으로 빼내어 약물실험을 진행하는 방식은 특허출원일 당시 공개된 논문에 기재된 것과 동일한 실험방식이다. 그리고 당시 회사 내에는 위와 같은 약리활성 시험을 담당할 수 있는 다른 연구 인력이 있었다.”

다. 약리실험 담당 연구원의 공동발명자 불인정 - 구체적 사안의 판단

“약리효과실험 전담 연구원이 진행한 위 실험에서 i) 단계는 이미 공지된 실험방법과 같은 방식으로 이루어지는 사항이었고, 나머지 단계들 역시 실험을 통해 확인하여야 할 사항이 ‘승압억제반응의 지속시간’임을 감안하면 약물로 생체 시험을 진행하여 약리결과를 확인하는 분야에 종사하는 통상의 지식을 가진 사람으로서는 당연히 안출할 수 있는 정도라고 봄이 타당하며, 회사 내에는 특허발명 당시 해당 약리연구원을 대신하여 위 약리활성 실험을 시행할 수 있는 다른 연구 인력이 있었던 점,

특허물질을 합성하는 구상은 약물 합성팀에서 수행한 것이고, 약리실험 담당 연구원은 지시받은 대로 합성된 약물로 약리활성 실험을 진행하여 그 지속시간만을 산출하여 보고하였을 뿐, 선행 물질의 문제점을 극복할 수 있는 약물을 합성함에 있어서 아이디어

내지 새로운 해결책을 제시하였다거나 실험결과를 해석하는 등 적극적인 역할을 수행하지 않은 점,

청구항 9, 10 에 기재된 발명을 두고 특허물질이 가지고 있었으나 '기존에 알려지지 않았던 새로운 용도를 발견한 용도발명'이라고 볼 수 없는 점 등을 종합하여 보면,

약리효과실험 담당 연구원은 이 사건 특허의 청구항 9, 10 의 발명의 기술적 사상의 창작행위 또는 그 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였다고 인정하기에 부족하다.”

4. Comment - 지혜로운 판단이 필요한 난제

신규화합물의 의약발명 완성에서 그 신규화물을 착상하고 합성한 화학분야 연구원 뿐만 아니라 그 신규화합물의 약리효과를 구체적 실험을 통해 확인한 생물분야 연구원까지 공동발명자로 인정할지 여부가 쟁점입니다.

참고로 일본 동경지재고등법원에서는 수년 전 신규물질 신약 Tamsulosin 사건에서 그 신약발명과정에서 약리효과시험을 담당한 약리 연구원을 신약발명의 공동발명자로 인정할 수 없다고 판결하였습니다. 위 특허법원 판결과 거의 같은 내용입니다.

또한, 미국에서 출판된 특허실무서에도 신규물질의 의약발명을 완성한 과정에서 신규물질의 약리효과시험 essay 를 담당한 biologist 를 공동발명자로 볼 수 없다는 취지의 내용이 있습니다. 다만, 위와 같은 학설을 뒷받침하는 미국법원의 판결은 아직까지 나오지 않았습니다.

그렇다면 신규화합물의 약리효과시험을 담당한 약리 연구원은 특별한 사정이 없는 한 신규물질의 신약발명에서 공동발명자로 인정될 수 없다는 위와 같은 판결과 학설이 옳다고 보아야 할까요? 아니면 위 판결과 학설은 기술적 사상의 착상을 너무 중시한 나머지 실험을 통한 착상의 구체화라는 신약발명의 2 단계 요소를 경시하여 신규물질 의약발명의 공동발명자 판단을 그르친 것일까요? 신규물질 의약발명에서 공동발명자로 약리시험의 구체적 실험자를 제외하고 신규물질의 착상자만을 인정하더라도 의약발명의 2 단계 완성이라는 개념구성에 문제가 없을까요? 특히 신규화합물을 구상하고 합성한 연구원이 약리시험에 대한 전문지식과 경험이 전혀 없는 문외한인 경우에도 그 합성 연구원만을 발명자로 인정하는 것이 가능할까요?

개인적 소견은 위 특허법원 판결을 논리적인 것으로 이해할 수는 있으나 특허제도의 취지와 특허분야의 일반적 인식을 고려할 때 진심으로 공감하기는 어렵다고 생각합니다.

우리나라에서 신약발명에서 약리실험 연구원을 공동발명자로 인정하지 않은 판결은 위 사건의 1심 판결과 특허법원 항소심 판결이 첫번째 사례입니다. 아직까지 대법원 판결은 없습니다. 미국이나 유럽국가는 물론 일본에서도 아직까지 대법원 판결은 없습니다.

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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