

대학원생의 일본 교토대학 혼조교수 및 오노약품 상대 옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동

발명자 주장 및 지분이전청구 소송: 일본동경지재 2020. 8. 21. 선고 청구기각 판결



세계적 블록버스터 신약 OPDIVO 연구과정에 석사과정부터 참여하여 박사학위까지 받았고 관련 논문의 저자로서 특히 중요 기여자(contributor)로 기재된 연구원이 연구실 지도교수와 기술이전 제약회사인 오노약품을 상대로 자신이 공동발명자로서 특허권의 공유지분권자라고 주장하는 소송을 제기하였습니다. 일본 동경지방법원은 132페이지에 이르는 장문의 판결문에서 당시 교토대학 연구실의 구성, 연구진행 현황 등을 상세하게 설명하고, 석사과정 연구원의 기여여부 등을 구체적으로 판시하였습니다. 특허발명도 매우 중요하지만, 논문의 주요 저자로 기재된 대학원생이 공동발명자에 해당하는지 여부를 구체적으로 판단한 보기 드문 판결문입니다. 참고자료로 첨부한 판결문을 공부 삼아 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다.

대학원생의 공동발명자 성립여부를 판단한 판결 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

(4) 本件發明を構成する個々の実験の構想及び具体化における原告の貢献

「・・・以上によれば，本件發明を構成する個々の実験については，原告が実際の作業を行
ったものの，各実験系の設計及び構築をしたのはZ教授であり，各実験の遂行過程における
原告の貢献は限られたものであったというべきである。」

(5) 本件發明の發明者について

「上記(2)ないし(4)によれば，①本件發明の技術的思想を着想したのは，被告Y及びZ教授で
あり，②抗PD-L1抗体の作製に貢献した主体は，Z教授及びW助手であり，③本件發明
を構成する個々の実験の設計及び構築をしたのはZ教授であったものと認められ，原告は，
本件發明において，実験の実施を含め一定の貢献をしたと認められるものの，その貢献の度
合いは限られたものであり，本件發明の發明者として認定するに十分のものであったという
ことはできない。したがって，原告を本件發明の發明者であると認めることはできない。」

(6) 大学院において学生が行う研究の自主性について

「原告は、一般的に、学生は、大学院の研究室において、研究者として自立し、専門業務に従事するために必要な能力を養うために自らの研究として実験を行っているのであり、原告についても、実験の着想、個々の実験の条件設定、材料・方法の選択、条件修正などを自ら主体的に行ったものであると主張する。

しかし、前記前提事実(6)のとおり、原告が在籍した当時、Z研における修士課程の学生は、いずれも非医系学部出身者であったと認められるところ、これらの学生が、修士過程の終了までに、免疫学の基礎知識を習得するとともに、基本的な実験方法や手技を身に付け、更には与えられたテーマに沿った一連の実験を実施して所期の成果を上げ、これを論文に記載して発表するのは容易なことではなく、Z教授及びその他の教員の教育的な配慮に基づく日常的な指導や助言等があった初めて可能になるものであったと考えるのが自然である。

原告についても、Z研に入室した時点では免疫学分野の実験経験がほとんどなく、PD-1に関する先行研究についての知見も、実験に必要な技術・手技も習得していなかったものと認められるところ、原告が、Z研において、修士課程の終了までに、一連の本件実験を行い、博士号取得の根拠論文として引用可能なP N A S論文に掲載する実験データを揃えるこ

とができたのは，原告自身の研究姿勢や継続的な努力もさることながら，Z教授及びW助手による日常的な指導・助言によるところが大きかったものと考えられ，そのことは，上記(4)で判示した個別の実験の経過からもうかがわれるところである。」

첨부: 일본 동경지방법원 판결문

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용부담 경감

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