

특허명세서의 다수 신규화합물을 합성한 연구원이 그 중 선택된 1개의 신약후보 물질발명의 공동발명자인지 여부 - 특허서류 공동발명자로 기재된 연구원 BUT 신약후보물질의 공동발명자 불인정 사례: 서울중앙지방법원 2018. 5. 25. 선고 2016가합559013 판결



1. 사안의 개요

- (1) 종업원 발명자는 제약회사의 연구소 화학물질 합성팀에 연구원으로 재직
- (2) 폐암치료제 합성신약 2팀 소속 연구원으로서 신약후보 물질 연구개발에 참여함
- (3) 다수의 신규 화합물 합성하여 약리실험을 통해 약효 확인한 후 포괄적 독립항 및 신약후보물질 종속할 등으로 특허출원 및 특허등록
- (4) 신약후보물질 - 특허 명세서의 실시예 2로 기재

- (5) 종업원 연구원 - 특허 서류에 12명의 공동발명자 중 6번째로 기재
- (6) 사용자 회사와 다국적 제약회사 사이 기술이전 라이선스 계약체결, 사용자 회사에 계약금 수익 등 이익 발생함
- (7) 종업원 발명자가 사용자 회사에 대한 직무발명보상청구 소송 제기함

2. 신약후보물질 발명의 구체적 경위

- (1) 사용자 제약회사는 원고 종업원 연구원의 입사 전부터 폐암치료제 신약 연구개발 진행하고 있었음
- (2) 원고 연구원은 해당 개발팀에 신규 화합물 합성 담당자 중 1명으로 참여함. 연구소에서 설계한 바에 따라 합성담당 연구원 6명이 약 600여 종의 유사물질을 나누어 합성함.
- (3) 원고 연구원은 67종의 신규 화합물을 합성하였고, 그 중 16종의 신규 화합물이 특허 명세서의 실시례로 기재됨
- (4) 신약후보물질(신약물질 1)로 선택된 신규 화합물은 다른 합성담당 연구원이 합성한 화합물

(5) 신약후보물질의 유사체를 60여 종 추가 합성하여 테스트하였으나 더 좋은 효능 물질을 찾지 못하여 최종적으로 신약물질 1을 신약후보물질로 선택함

3. 쟁점

종업원 연구원은 신약연구개발을 담당한 EMSI 개발팀 소속으로 신규 화합물 합성 담당 한 상황, 그 연구개발 결과물인 다수의 신규화합물 중에서 선택한 특정한 신규 화합물, 신약후보물질 발명의 진정한 공동발명자에 해당하는지 여부

4. 서울중앙지방법원 판결의 요지 - 신약후보물질 발명의 진정한 공동발명자 불인정, 종

업원 연구원의 직무발명보상청구 기각

5. 판결이유

신약물질 발명에서 공동발명자가 되려면, 신약물질을 개발하는 과정에서 발명의 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언, 지도를 통하여 기술적

사상의 창작행위에 실질적으로 기여하여야 하지만 그와 같은 기여자가 단지 매니저나 팀장의 역할을 하는 사람에게 한정되는 것은 아니다. 제약회사 매니저나 팀장의 지시를 받고 중간 물질을 합성하는 역할을 담당하는 연구원이라도 그와 같은 창작적인 기여를 한 사실이 인정된다면 신약물질 발명에서 공동발명자가 될 수 있다.

원고가 피고 회사에서 피고 회사로부터 주어진 신약 개발 관련 물질 합성에 매진하고 관련 업무를 수행하는 직원들과 협동하여 신약물질의 발명에 어느 정도 관여한 사실을 인정할 수 있지만, 주도한 것은 피고 M, L, D이고, 원고는 D으로부터 배당받은 유사물질들을 합성하는 업무를 수행하였다.

원고가 EMSI 개발팀에 합류할 당시 피고 입사 2년차의 연구원으로서, 위 개발팀에 합류하지 이전까지는 EMSI 개발 및 연구와 직접적으로 관련되지 않은 기본적인 합성 업무를 담당하였다.

M, D, L 등은 원고가 EMSI 개발팀에 합류하기 이전에 싸이에노피리미딘계 EGFR 저해제를 개발하기로 결정하고 이를 위한 구체적인 개발 계획을 수립하였으며, 모델화합물을 합성하는 등 신약물질의 개발을 상당 부분 진행하고 있었다.

원고가 EMSI 개발 팀에서 이 사건 모델화합물의 유사물질을 합성하는 업무를 수행하던 중 D으로부터 배정받은 67종의 신규 화합물을 합성하였고, 그 중에서 유사물질 AG를 포함한 16종의 신규 화합물이 제2 특허출원의 실시예로 등재되어 특허 등록이 되는 하였으나, 원고가 합성한 물질들은 신약물질이 아닌 이와는 별개의 물질들이었다.

그 뿐만 아니라 원고에 의해 합성된 AG와 신약물질은 이 사건 모델화합물을 기초로 하여 전혀 다른 경로를 통하여 합성되었고, 사용된 치환체가 다를 뿐만 아니라 단지 EMSI 개발 과정에서 신약물질과 병렬적으로 개발되었던 것에 불과한 것으로 보이고, 그 외에 AG의 합성이 신약물질의 합성에 실질적으로 기여하였다고 인정할 증거가 없다.

직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란 기재
여부와는 관계없이 발명의 창작에 실질적으로 기여하였는지 여부에 따라 정해지는 것인
데,

앞서 본 바와 같이 원고는 싸이에노피리미딘 골격의 EMSI를 개발의 구상, 모델화합물의 설계 및 합성, 활성 평가의 수행, 모델화합물의 유사물질 합성 계획의 수립 및 그 각 유

사물질들의 분자구조 설계 등에는 직접적으로 관여한 바가 없고, D로부터 배정받은 유
사물질들을 합성하는 업무를 주로 수행하였을 뿐인데 그나마도 원고에 의해 합성된 물질
은 신약물질과는 별개의 물질로서 신약물질의 합성에 실질적인 계기나 단초가 되었던 것
도 아니었으므로, 원고가 신약물질의 창작에 실질적으로 기여한 것으로는 보기 어렵다.

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

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