

옵디보 OPDIVO 특허발명의 공동발명자 판단 일본 판결 - 일본대학 교수와 대학원생 논문 공동저자 BUT 공동발명자 판단 별개: 일본동경고재 2021. 3. 17. 선고 항소심 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 소송입니다.

대학교수, 대학원생 공동저자 PNAS 논문

Yoshiko Iwai, Masayoshi Ishida, Yoshimasa Tanaka, Taku Okazaki, Tasuku Honjo, and Nagahiro Minato. PNAS September 17, 2002 99 (19) 12293-12297; Involvement of PD-L1

on tumor cells in the escape from host immune system and tumor immunotherapy by PD-L1 blockade

### **일본 동경지방법원 1심 판결 - 공동발명자 불인정**

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 해당하  
는지 여부를 구체적으로 판단한 보기 드문 판결문입니다.

### **일본 동경고재 2심 판결 - 공동발명자 불인정**

참고자료로 첨부한 판결문을 읽어 보시기 바랍니다. 대학원생의 공동발명자 성립여부를  
판단한 판결 부분을 인용하면 다음과 같습니다.

- ①本件発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本件発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、本件発明において、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、控訴人の貢献は創作的な関与に当たるものと認めることはできず、本件発明の発明者として認定するに十分のものであったということとはできない。・・・控訴人は、本件発明の発明者に該当するものと認めることはできない。

・・・控訴人は、A教授の指導、助言を受けながら、自らの研究として本件発明を具体化する個々の実験を現実に行ったものと認められるから、A教授の単なる補助者にとどまるものとはいえないが、一方で、上記実験の遂行に係る控訴人の関与は、本件発明の技術的思想との関係において、創作的な関与に当たるものと認めることはできないから、控訴人は、本件発明の発明者に該当するものと認めることはできない。

### 항소심 판결 요지 정리

구체적으로 실험을 담당하여 수행한 대학원 연구원을 공동발명자로 볼 수 있는지 여부, 착상의 구체화에 실제 참여한 연구원을 공동발명자로 인정하기 위한 판단기준

“현실 관여”만으로는 부족라도 “창작적 관여”가 필요하다고 판결. 단순 보조를 넘어서는

기여, 공헌이 있더라도 그것이 “창작적인 관여”에 이르러만 공동 발명자로 인정할 수 있

다.

일본어 원문을 인용하면 다음과 같습니다.

着想の具体化に關与した者が発明者であるためには「創作的に關与」することが必要であり

「現実に關与」だけでは足りない、という表現

着想の具体化に「現実的に加担」することが必要と表現してしまうと、「補助」を越える関与をしたら共同発明者であるかのように解釈される余地があり得たところ、「補助」を越える関与・貢献をしたとしても、「創作的に關与」しなければ共同発明者としては認められないことを示すことによって、共同発明者たり得る境界線を一定程度明確にしたといえるかもしれない。同様に、具体化に創作的関与が必要であると判示した判決はいくつかある。

첨부: 일본 동경고재 항소심 판결문

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

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)