
유전자원 이용 발명의 출처공개제도 도입 논의와 대응방안

—WIPO IGC의 “지식재산과 유전자원에 관한 통합문서”를 중심으로

엄태민*

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| I. 서론 | 2. 출처공개 의무화 반대 |
| II. WIPO IGC의 지식재산과 유전자원에 관한 통합문서 | 3. 회원국의 재량 허용 지지 |
| 1. 통합문서의 구조 | 4. 예방조치 및 타 국제협약 관계 조항 반대 |
| 2. 통합문서의 주요 내용과 시사점 | 5. 데이터베이스 구축·활용 찬성 |
| III. 통합문서 논의 동향과 대응방안 | IV. 결론 |
| 1. WIPO IGC의 논의 경과와 전망 | |

* 특허청 지역산업재산과장, 법학박사(J.S.D.), 前 WIPO(World Intellectual Property Organization) 아시아태평양 Bureau(Regional Bureau for Asia and the Pacific) Counsellor(이 글은 저자의 소속기관인 특허청의 공식입장과는 무관하며, 필자의 개인 견해에 따른 것임을 밝힙니다.).

초 록

이 글은 최근 WIPO IGC 회의에서 논의된 “지식재산과 유전자원에 관한 통합문서”(이하 ‘통합문서’라 한다)에 제시된 유전자원발명의 출처공개제도 도입 등에 관한 주요 내용과 시사점이 무엇이며, 유전자원발명의 특허출원 시 출처공개를 특허권의 허여 요건으로 입법화하는 추세 및 이에 관한 조약 타결을 희망하는 개도국들의 거세지는 요구와 관련하여, 우리 기업들의 부담을 줄이고 현 특허제도에 변화를 최소화할 수 있도록 향후 우리나라가 채택해야 할 대응방안을 제안하기 위해 작성되었다.

유전자원의 적절한 보호 방안, 특히 접근 및 이익공유(ABS)의 이행을 확인 또는 지지하기 위한 수단으로서 특허제도 이용 여부와 관련하여 이용국과 제공국 간에 첨예한 의견 대립이 지속되고 있음이 확인되었다.

이와 같은 배경에서 우리나라는 향후 국제회의 시 통합문서와 관련하여 첫째, 출처공개(제4조)의 경우 출처공개 의무화에 반대하여야 하고 둘째, 예외와 제한(제5조), 제재 및 구제조치(제6조)에 대해서는 회원국의 재량을 허용하는 규정안을 지지하여야 하며 셋째, 예방조치(제9조), 타국제규범과의 관계(제10.4조)에 관한 규정은 우리의 특허실무 및 TRIPs Article 27.3(b) 등과 불일치하므로 반대하여야 하고 넷째, 데이터베이스 구축, 활용 등 방어적 수단에 관해서는 현 규정안을 지지하여야 한다는 결론에 이르게 되었다.

주제어

유전자원, 유전자원발명, 파생물, 지식재산과 유전자원에 관한 통합문서, 출처공개 요건, 특허의 잘못된 허여, 세계지식재산기구

I. 서론

1992년 브라질 리오에서 개최된 유엔환경개발회의(UNCED)를 계기로 “생물다양성협약”(Convention on Biological Diversity, 이하 “CBD”라 한다)¹⁾이 채택되기 전 유전자원(Genetic Resources)은 인류공동의 자산으로 인식되어 자유로운 접근, 이용이 가능하였다.²⁾ 뒤이어 2002년 네덜란드 헤이그에서 개최된 CBD 제6차 당사국 총회 시 유전자원 접근과 이익공유와 관련한 구체적인 이행 방법 및 절차 등을 규정한 자발적 지침인 “본 가이드라인”(Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits arising out of their utilization)이 채택되었으나, 개도국을 중심으로 법적 구속력이 있는 새로운 국제규범의 필요성이 대두되어 2010년 “생물다양성협약 부속 유전자원에 대한 접근 및 유전자원 이용 이익의 공정하고 공평한 공유에 관한 나고야 의정서”(Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, 이하 “나고야 의정서”라 한다)가 채택되었다.³⁾ 여러 국가가 동 의정서를 비준하여 자국의 유전자원을 보호하기 위한 입법적·행정적 조치를 마련 중에 있으며,⁴⁾ 우리나라도 나고

1) Convention on Biological Diversity, “History of the Convention”, “Convention on Biological Diversity”, Convention on Biological Diversity, <<https://www.cbd.int/history>>, 검색일: 2020. 12. 16. CBD는 생물다양성을 보존하고 그 구성요소를 지속 가능하게 이용하며, 생물자원의 이용으로부터 발생하는 이익의 공정하고 공평한 공유를 협약의 목적으로 한다. 이와 관련하여 우리나라는 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률을 2012년 2월 1일 제정(법률 제11257호)하여 2013년 2월 2일 시행하였다.

2) 유전자원의 정의에 대해서는 CBD 제2조(용어의 사용) 및 World Intellectual Property Organization, “Intellectual Property and Genetic Resources”, Background Brief, No.10, WIPO, 2016, p. 1 참고.

3) 환경부, 『나고야의정서 가이드북』, 환경부, 2011, 4-6면.

4) 나고야의정서는 2010년 10월 29일 채택되어 2014년 10월 12일 발효되었으며, 2020년 12월 7일 현재 128개국이 비준 또는 서명하였다. Convention on Biological Diversity, “The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing”, Convention on Biological Diversity, <<https://www.cbd.int/abs>>, 검색일: 2020. 12. 16.

야 의정서의 이행을 위해 유전자원의 접근·이용 및 이익 공유에 관한 법률을 2017년 1월 17일 제정, 2018년 8월 18일 시행하였다.⁵⁾

이와 같은 일련의 움직임은 유전자원이 인류공동의 재산에서 유전자원을 보유한 국가의 주권행사와 관련된 문제라는 패러다임의 변화, 특히 유전자원을 이용한 연구와 개발이 인류에게 많은 이익을 제공해 왔으나 유전자원의 제공국이나 지역공동체는 자신의 권리와 이익을 충분히 보호받거나 보상받지 못했다는 문제 제기와 관련이 있고,⁶⁾ 이를 해결하기 위한 이익공유(benefit sharing) 방안이 여러 각도로 논의되었다.⁷⁾ 그 하나가 바로 유전자원을 이용한 발명(이하 “유전자원발명”이라 한다)의 특허출원 시 해당 유전자원의 출처를 공개토록 의무화(disclosure requirements)하여 이익공유를 보장받을 수 있도록 하는 제도를 특허법에 도입하자는 것이다.⁸⁾ 특히, 유전자원의 제공국들은 유전자원 이용국들이 유전자원발명을 통해 특허권 획득 및 이익을 창출하고 있음에도 자신들은 권리를 인정받거나 이익을 분배받지 못하고 있으므로 특허출원 시 유전자원의 출처(source or origin)를 공개토록 해야 한다고 주장하는 반면, 유전자원 이용국들은 CBD 제15조에 규정된 유전자원에 대한 접근 및 이익의 공정하고 공평한 공유(access and benefit sharing) 원칙이 포함된 사적계약을 통해서 제공국들의 요구는 해결 가능하다는 점을 들어 현행 특허제도의 틀을 그대로 유지해야 한다고 주장한다.⁹⁾

5) 국가법령정보센터, “유전자원의 접근·이용 및 이익 공유에 관한 법률[시행 2017. 8. 17.] [법률 제14533호, 2017. 1. 17., 제정] 제정·개정이유”, 국가법령정보센터, <<http://www.law.go.kr>>, 최종 검색일: 2020. 12. 7.

6) Anaya, Stephen James, *Indigenous People in International Law*, Second Edition, Oxford University Press, 1996, p. 100.

7) WIPO, “Key Questions on Patent Disclosure Requirements for Genetic Resources and Traditional Knowledge”, WIPO, 2017, pp. 10-13.

8) Nuno Pires de Carvalho, *From the Shaman's Hut to the Patent Office: In Search of a TRIPS-Consistent Requirement to Disclose the Origin of Genetic Resources and Prior Informed Consent*, 17 Wash. U.J.L. & Pol'y 111, Washington University, 2005, pp. 116-121.

9) WIPO, “Genetic Resources”, WIPO, <<https://www.wipo.int/tk/en/genetic>>, 검색일: 2020. 12. 8.

유전자원 제공국들과 이용국들 간의 논쟁은 결국 나고야 의정서, CBD 등 접근 및 이익의 국제적인 공유 체제(International Regime on ABS)와 특허법 등 지재산 제도(IP Regime) 간의 새로운 정책 이슈로 귀결되고 있다.¹⁰⁾

이와 같은 배경 하에 세계지식재산기구(WIPO)는 유전자원의 제공국과 이용국 간에 이익공유 및 유전자원의 효과적 보호방안을 논의하기 위해 2000년 4월 지식재산, 유전자원, 전통지식 및 민간전승물에 관한 정부간위원회(Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, 이하 “IGC”라 한다)를 구성하였으며, 지식재산의 관점에서 유전자원(GR), 전통지식(TK), 전통문화표현물(traditional cultural expressions, TCEs)의 보호 및 이익공유 등에 관한 포괄적인 논의를 이어오고 있다.¹¹⁾ IGC는 2001년 4월 제1차 회의를 시작으로 2019년 6월에 제40차 회의를 개최하였고,¹²⁾ 제41차 회의는 Covid-19으로 연기되어 2021년 중 개최될 계획인데, 동 회의에서는 그간의 논의를 반영한 “지식재산과 유전자원에 관한 통합문서”(Consolidated Document Relating To Intellectual Property and Genetic Resources Rev. 2, 이하 “통합문서”라 한다)가 검토될 예정이다.¹³⁾

이 글에서는 통합문서에 제시된 유전자원발명의 출처공개제도 도입 등에 관한 주요 내용과 시사점이 무엇이며, 유전자원의 제공국들을 중심으로 유전자원발명의 특허출원 시 출처공개를 특허권의 허여 요건으로 입법화하는 추세¹⁴⁾ 및 이에 대한 국제규범의 타결을 희망하는 개도국들의 거세지는 요

10) WIPO, *supra* note 2, at 2-6.

11) WIPO, “The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore”, Background Brief, No.2, WIPO, 2016, pp. 1-3.

12) 2019년 개최된 제59차 WIPO 회원국총회(General Assembly)에서 채택된 2020년-2021년 회계연도 정부간위원회(IGC)의 활동범위, 기한 등을 규정한 Mandate는 WIPO, “Intergovernmental Committee(IGC)”, WIPO, <<https://www.wipo.int/tk/en/igc>>, 검색일: 2020. 12. 8. 참고.

13) WIPO, “Consolidated Document Relating To Intellectual Property And Genetic Resources”, WIPO/GRTKF/IC/41/4 (Aug. 10, 2020).

14) WIPO, “Disclosure Requirements Table”, WIPO, <<https://www.wipo.int/tk/en/>>

구와 관련하여, 유전자원의 해외 의존도가 높은 우리나라가 채택해야 할 대응방안을 살펴보고자 한다.

II. WIPO IGC의 지식재산과 유전자원에 관한 통합문서

1. 통합문서의 구조

통합문서의 구조와 관련해서 2016년 6월 개최된 제30차 IGC 시 출처공개 의무화 방안과 이를 반대하는 방안 즉, 새로운 출처공개가 없는 방안이 분리되어 서로 대안(Alternative)이 되도록 하는 개정안(Rev. 1)이 채택되었다.¹⁵⁾ 이후 2018년 3월 개최된 제35차 IGC에서 용어 정의가 본문 Article로 편입되고, 출처공개 의무화 방안과 새로운 출처공개가 없는 방안이 분리되어 서로

〈 표1 〉 지식재산과 유전자원에 관한 통합문서의 구조(Rev. 2)

전문(Preamble)	
실체 조항에 사용된 용어의 정의(Article 1)	
출처공개 의무화 방안 (Articles 2-6, Mandatory Disclosure, 이하 “MD”라 한다)	새로운 출처공개가 없는 방안 (ALT to Articles 2-6, No New Disclosure Requirement, 이하 “NNDR”이라 한다)
방어적 수단 (Articles 7-8, Defensive/Complementary measures)	
종결 조항 (Articles 9-13, Final Provisions)	

genetic), 검색일: 2020. 12. 8.

15) WIPO, “Report”, WIPO/GRTKF/IC/30/10(Sep. 23, 2016), pp. 33-58.

대안이 되도록 하는 두 번째 개정안(Rev. 2)이 채택되었고, 제36차 IGC 회의 시 새로운 개정안이 논의되었으나 채택되지 못하여, 결국 제35차 IGC에서 채택된 Rev. 2로 복귀하여 위의 표와 같은 구조가 되었다.¹⁶⁾

제40차 IGC 회의 시 논의된 통합문서의 규정을 살펴보면, 아래 표와 같이 서문(Preamble)과 제1조(정의, Definitions), 제2조(목적, Objective), 제3조(보호 대상, Subject Matter Of Instrument), 제4조(출처공개, Disclosure Requirement), 제5조(예외 및 제한, Exceptions And Limitations), 제6조(제재 및 구제조치, Sanctions And Remedies), 제7조(상당한 주의, Due Diligence), 제8조(특허의 잘못된 허여 방지 및 자발적 행동규범, Prevention Of The Erroneous Grant Of Patents And Voluntary Codes Of Conduct), 제9조(보호를 위한 예방조치들, Preventive Measures For Protection), 제10조(타 국제규범과의 관계, Relationship With International Agreement), 제11조(국제협력, International Cooperation), 제12조(초국경적 협력, Transboundary Cooperation), 제13조(기술지원, 협력 및 역량 구축, Technical Assistance, Cooperation And Capacity Building)가 마련되어 있다. 또한 위 규정들의 대다수는 유전자원 제공국들과 이용국들 간의 첨예한 의견대립을 반영하여 원안과 이에 대응하는 대안(Alternative)이 규정되어 있다. 나아가, 각 세부 사항에 대해서도 유전자원의 이용국과 제공국 간의 큰 의견 차이를 개별 조항에 브래킷(I I)으로 반영하고 있다.

〈 표2 〉 지식재산과 유전자원에 관한 통합문서의 조문별 내용¹⁷⁾

통합문서	주요 내용	
[서문(Preamble)]	토착민, 지역공동체 등 유전자원 보유자 권리와 사전통보승인(PIC) 등의 원칙을 존중함을 천명	
[제1조(정의, Definitions)]	유전자원 관련 전통지식(Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources), 원산지(Country of Origin), 파생물(Derivative) 등 19개 용어를 정의	
[제2조(목적, Objective)]	MD	지재권(특허) 제도 내에서 유전자원, 유전자원 관련

16) WIPO, "Report", WIPO/GRTKF/IC/35/10(June 25, 2018), pp. 16-60.

17) WIPO, *supra* note 13, at 1-18.

		전통지식의 보호에 기여함을 목적으로 함
	NN DR	신규성이 없거나 명백하거나 산업상 이용할 수 없는 발명에 대한 특허권 허여 방식을 목적으로 함
[제3조(보호대상, Subject Matter of Instrument)]	MD	유전자원 및 유전자원과 관련된 전통지식에 적용함
	NN DR	유전자원 및 유전자원과 관련된 전통지식에 직접적으로 근거한 발명과 관련한 특허출원에 적용함
[제4조(출처공개, Disclosure Requirement)]	MD	유전자원의 출처공개 또는 그 효력에 대한 선언 필요(원산지 국가인 제공국가가 알려지지 않은 경우)
	NN DR	신규성, 진보성, 산업상 이용가능성 이외 사유로 출원인에게 출처공개 의무를 부과할 수 없음
[제5조(예외 및 제한, Exceptions And Limitations)]	MD	특별한 경우에 공익을 보호하는데 필요한 정당한 예외 및 제한을 채택 가능
	NN DR	별도 규정 없음
[제6조(제재 및 구제조치, Sanctions And Remedies)]	MD	출처공개 의무위반에 대한 등록 전·후 조치(pre and/or post grant measures)와 같은 제재 및 구제조치를 마련할 필요
	NN DR	별도 규정 없음
[제7조(상당한 주의, Due Diligence)]		보호받는 유전자원에 접근했음을 확인할 수 있는 공정하고 합리적인 상당한 주의 시스템(due diligence system)을 마련할 필요
[제8조(특허의 잘못된 허여 방지 및 자발적 행동규범, Prevention Of The Erroneous Grant Of Patents And Voluntary Codes Of Conduct)]		유전자원발명에 대해 특허가 잘못 허여되는 것을 방지하기 위하여 법적, 정책적 또는 행정적 조치를 국내법에 따라 적절히 마련할 필요
[제9조(보호를 위한 예방조치들, Preventive Measures For Protection)]		자연에서 발견되거나 분리된(as found in nature or isolated therefrom) 유전자원은 특허 대상에서 제외되어야 함
[제10조(타 국제규범과의 관계, Relationship With International Agreement)]		유전자원 관련 전통지식에 기반(활용)한 지식재산(특허)권과 현행 국제협약·조약과의 상호보완적인 관계의 확립을 목적으로 함

[제11조(국제협력, International Cooperation)]	관계된 WIPO 조직(relevant WIPO bodies)은 PCT 가입국에게 유전자원 관련 출원의 조사·심사에 관한 지침을 개발할 것을 독려하여야 함
[제12조(초국경적 협력, Transboundary Cooperation)]	초국경적으로 분산되어 있는 유전자원 및 관련 전통지식에 관한 대책을 강구하여야 함
[제13조(기술지원, 협력 및 역량 구축, Technical Assistance, Cooperation And Capacity Building)]	WIPO는 (최빈)개도국이 통합문서에 따른 의무를 이행할 수 있도록 기술지원, 협력, 능력배양 등을 제공해야 함

2. 통합문서의 주요 내용과 시사점

(1) 정의(통합문서 제1조)

1) 조문내용

통합문서 제1조는 아래와 같이 총 19개 용어에 대한 정의규정을 두고 있다. ① 유전자원 관련 전통지식(Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources), ② 원산지(Country of Origin), ③ 제공국(Providing Country), ④ 특허의 잘못된 허여(Erroneous Grant/Granting of Patents), ⑤ 직접적으로 근거한 [발명]([Invention]Directly Based On), ⑥ 유전물질(Genetic Material), ⑦ 유전자원(Genetic Resources), ⑧ 출처(Source), ⑨ 이용(Utilization), ⑩ 생명공학(Biotechnology), ⑪ 유전자원 제공국(Country Providing Genetic Resources), ⑫ 파생물(Derivative), ⑬ 현지 내 상태(In-Situ Conditions), ⑭ 현지 외 보존(Ex-Situ Conservation), ⑮ 남용(Misappropriation), ⑯ [물리적]접근([Physical] Access), ⑰ 보호 유전자원(Protected Genetic Resources), ⑱ 유전자원과 관련된 전통 지식의 출처(Source of Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources), ⑲ 무단사용(Unauthorized Use).¹⁸⁾

위 용어들 중 원산지(Country of Origin) 등 7개 용어는 원안 및 이에 대응되

18) *Ibid.*, at 5-9.

는 1개의 대안(Alternative)이 제시되어 있으며 파생물(Derivative) 등 10개의 용어는 원안만 규정되어 있으나, 유전자원 관련 전통지식(Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources)과 출처(Source)에 대해서는 원안 없이 3개의 대안 규정이 마련되어 있다.

2) 의미 및 시사점

통합문서에서 사용되는 용어 중 생명공학(Biotechnology)과 파생물(Derivative)은 나고야 의정서와 동일한 정의를 두고 있다. 대표적으로 파생물은 “유전의 기능적 단위를 포함하지 않더라도 생물자원 또는 유전자원의 유전자 발현 또는 대사 작용으로부터 자연적으로 생성된 생화학적 화합물을 말한다.”고 규정한다.¹⁹⁾

또한, 현지 내 상태(In-Situ Conditions), 현지 외 보존(Ex-Situ Conservation), 유전물질(Genetic Material), 유전자원(Genetic Resources), 유전자원 제공국(Country Providing Genetic Resources)과 관련한 원안은 CBD와 동일한 정의를 사용하고 있다. 대표적으로 유전물질은 “유전의 기능적 단위를 포함하는 식물·동물·미생물 또는 그 밖의 기원의 물질을 말한다.”로, 유전자원은 “실질적 또는 잠재적 가치를 가진 유전물질을 말한다.”고 규정한다.²⁰⁾

용어의 정의에 대해서는 제공국과 이용국 간에 첨예한 견해 차이를 보인다. 대표적으로 출처(Source), 유전자원 관련 전통지식(Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources)²¹⁾은 3개의 대안만 규정되어 있고, 유전자

19) *Ibid.*, at 8 및 나고야 의정서 제2조(Use of Terms).

20) WIPO, *supra* note 13, at 7 및 CBD 제2조(Use of Terms).

21) 유전자원 관련 전통지식에 대해 대안 1은 “전통적 맥락(context)에서 생성되고, 노하우, 기술, 혁신, 관행 및 학습을 포함하나 이에 제한되지 않는 대대로 집합적으로 보존되고 전달되는 역동적이고 진화하는 지식을 의미한다.”고 규정하고, 대안 2는 “토착민과 지역사회를 포함하는 정당한 보유자가 보유하고 있는 유전자원의 특성 및 사용에 관한 실체적인 지식(이러한 지식으로부터 청구된 발명이 유도되었고, 그러한 지식이 없었다면 발명이 불가능한 경우)을 의미한다.”고 규정하며, 대안 3은 “전통적 맥락(context)에서 생성되고 대대로 집합적으로 보존되고 전달되며 토착민과 지역사회를 포함하는 정당한 보유자가 보유하고 있는 유전자원의 특성 및 사용에 관한 실체적인 지식(이러한 지식으로부터 청구된 발명이 유도되었고, 그러한 지식이 없었다면 발명이 불가능한 경

원의 정의도 원안은 CBD와 동일하나, 대안은 “잠재적 또는 실제적 가치의 기능적 유전단위를 포함하는 식물·동물·미생물 기원의 물질을 말하며 파생물(derivatives)과 유전정보(genetic information)를 포함한다.”고 규정하고 있는데,²²⁾ 파생물을 출처공개 대상 및 유전자원의 정의에 포함할 것인지에 대해서는 그간 IGC에서 회원국 간 핵심 논의 사안이었다.²³⁾

(2) 보호대상(통합문서 제3조)

1) 조문내용

통합문서 제3조는 보호대상(Subject Matter of Instrument)에 대해 규정하고 있는데, 출처공개 의무화 방안(MD)의 원안은 “이 법률문서(instrument)는 유전자원 및 유전자원과 관련된 전통지식에 적용한다.”고 규정하고 있으나, 대안은 “이 법률문서는 유전자원 및 유전자원과 관련된 전통지식에 직접적으로 근거한 발명과 관련한 특허출원에 적용한다.”고 규정하고 있다.²⁴⁾

새로운 출처공개가 없는 방안(NNDR)은 원안만 규정하고 있는데, 출처공개 의무화 방안(MD)의 대안과 내용이 같다.²⁵⁾

2) 의미 및 시사점

보호대상과 관련한 통합문서의 규정은 대안이 보호대상을 보다 구체적으로 표현하였다는 점을 제외할 경우, 실질적으로 원안과 대안은 동일하다.

(3) 출처공개(통합문서 제4조)

1) 조문내용

통합문서 제4조는 출처공개(Disclosure Requirement)에 대해 규정하고 있는데, 출처공개 의무화 방안(MD)의 원안 제4.1.조는 “특허출원된 발명의 특허

우)을 의미한다.”고 규정하고 있다. WIPO, *supra* note 13, at 5.

22) *Ibid.*, at 6.

23) WIPO, *supra* note 7, at 26-30.

24) WIPO, *supra* note 13, at 10.

25) *Ibid.*, at 13.

대상(subject matter)이 유전자원 또는 유전자원과 관련된 전통지식의 이용을 포함하거나 직접적으로 기반한 경우, 각 회원국은 출원인에게 다음 사항을 요구하여야 한다.

(a) 원산지 국가인 제공 국가를 공개 및(또는) 제공 국가를 알 수 없는 경우, 유전자원 및(또는) 유전자원과 관련된 전통지식의 출처를 공개

(b) 출처 및(또는) 원산지 국가인 제공국가에 알려지지 않은 경우, 그 효력에 대한 선언서(a declaration to that effect)”를 규정하고 있다. 나아가 원안 제 4.2조는 “국내법에 따라, 회원국은 출원인에게 사전통보승인(PIC)을 포함하여 특히 토착민 및 지역사회와 이익공유 요건(ABS requirement) 준수와 관련된 정보를 제공하도록 요구할 수 있다.”고 규정하고 있다.²⁶⁾

이에 대비하여 출처공개 의무화 방안(MD)의 대안은 원안과 동일한 제4.1조 이외에 제4.2조부터 제4.4조를 별도로 규정하고 있는데, 제4.2조는 “제 4.1조에 규정된 출처공개는 사전통보승인(PIC)을 포함하여 이익공유 요건(ABS requirement) 준수와 관련된 정보를 제출할 것을 요건으로 하여서는 아니된다.”고 규정하고 있고, 제4.3조는 “출처공개 요건과 관련하여 특허청은 공개된 내용을 검증할 의무가 없다. 그러나 특허청은 특허 출원인에게 출처공개 요건을 충족시키는 방법에 대한 지침을 제공하여야 한다.”고 규정하고 있으며, 제4.4조는 “각 회원국은 비밀정보를 제외하고 일반 대중이 공개된 내용에 접근할 수 있도록 해야 한다.”고 규정하고 있다.²⁷⁾

반면 새로운 출처공개가 없는 방안(NNDR)은 이를 보다 구체화하여 대안 없이 원안만 규정하고 있는데, 제4.1조는 “특허출원인은 당업자(a person skilled in the art)가 발명을 실시하는데 유전자원의 출처가 필요한 경우에 한해 유전자원을 얻을 수 있는 곳을 밝히도록 요청을 받을 수 있다(may only be required). 따라서 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성 또는 실시가능성(enablement) 이외의 사유로 유전자원 및 유전자원 관련 전통지식과 연관된 특허에 대하여 특허 출원인 또는 특허권자에게 출처공개 의무를 부과할 수

26) *Ibid.*, at 10.

27) *Ibid.*, at 11.

없다.”라고 규정하고 있고, 제4.2조는 “발명의 특허대상(subject matter)이 유전자원에 대한 법적 권리를 보유한 기관(entity)으로부터 획득한 유전자원을 사용하여 이루어진 경우, 위 기관은 특허출원인에게 유전자원에 접근하거나 사용을 허용하는 허가계약 또는 라이선스에 (a) 특허출원의 명세서 및 특허증에 발명이 유전자원 및 기타 관련정보를 사용하여 이루어졌음을 명시하는 진술(statement)을 포함하고, (b) 허가계약 또는 라이선스에 포함되지 않은 사용에 대한 동의를 얻도록 요청할 수 있다.”고 규정하고 있으며, 제4.3조는 “특허청은 특허의 등록결정일에 해당 특허의 출처공개 사항 전체를 인터넷에 공개하여야 하며, 대중이 인터넷을 통해 특허출원된 내용에 접근할 수 있도록 노력해야 된다.”고 규정하고 있고, 제4.4조는 “발명의 완성 또는 사용을 위해 유전자원 또는 유전자원 관련 전통지식에 접근이 필요하지 않은 경우, 유전자원 또는 유전자원 관련 전통지식의 출처 또는 유래와 관련한 정보는 수수료의 납부 없이도 출원일 이후에 언제든지 제출할 수 있다.”고 규정하고 있으며, 제4.5조는 “특허청은 유전물질(genetic material)이 획득된 지리적 위치(geographical location)에 관한 출처공개의 내용을 검증할 의무가 없다. 그러나 특허청은 특허 출원인에게 출처공개 요건을 충족시키는 방법에 대한 지침을 제공하여야 하고, 출원인 또는 특허권자에게 잘못되었거나 부정확한 공개내용을 정정할 기회를 제공해야 한다.”고 규정하고 있고, 제4.6조는 “특허출원이 적시에 심사되지 않은 경우에는 특허권자에게 행정절차 지연을 보상하기 위해 등록특허권의 존속기간을 조정(adjustment)해 주어야 한다.”고 규정하고 있다.²⁸⁾

2) 의미 및 시사점

출처공개와 관련한 통합문서의 규정 중 출처공개 의무화 방안(MD)의 원안과 대안은 모두 유전자원 또는 유전자원 관련 전통지식을 이용한 발명의 특허출원 시 해당 유전자원의 출처를 공개해야 하고, 만약 출처나 원산지 국

28) *Ibid.*, at 13-14.

가가 알려지지 않은 경우에는 그 효력에 대한 선언을 하여야 한다는 점에서 동일하다.

이에 반해 새로운 출처공개가 없는 방안(NNDR)은 당업자가 발명을 실시하는데 유전자원의 출처가 필요한 경우에 한해 유전자원을 얻을 수 있는 곳을 밝히도록 요청을 받을 수 있다고 규정하고 있는 점이 특징이다.

나아가 출처공개 의무화 방안(MD)의 원안이 출원인에게 사전통보승인(PIC)과 지역사회 등과 이익공유 요건(ABS requirement) 준수와 관련된 정보를 제출토록 요청할 수 있도록 근거를 둔 반면, 대안은 위와 같은 정보를 출원인에게 요구할 수 없음을 명확히 하고 있고, 새로운 출처공개가 없는 방안(NNDR)은 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성 이외의 사유로 출원인(특허권자)에게 출처공개 의무를 부과할 수 없음을 명시하고 있다는 점에서 큰 차이가 있다. 또한, 출처공개 의무화 방안(MD)의 대안과 새로운 출처공개가 없는 방안(NNDR)은 출처공개 요건과 관련하여 특허청은 출원인이 제출한 출처공개 내용의 진위를 확인할 의무가 없다는 점을 명시하였다. 나아가 새로운 출처공개가 없는 방안(NNDR)은 구체적인 기간을 명시하지는 않았으나, 출처공개로 인한 특허심사 지연 시 특허권의 존속기간을 조정해 주도록 의무화하고 있다.

(4) 예외 및 제한(통합문서 제5조)

1) 조문내용

통합문서 제5조는 예외 및 제한(Exceptions and Limitations) 사유에 대해 규정하고 있는데, 출처공개 의무화 방안(MD)의 원안은 “제4조에 규정된 의무에 따라 회원은 특별한 경우에 공익을 보호하는데 필요한 정당한 예외 및 제한을 채택할 수 있으며, 제공된 정당한 예외 및 제한은 본 통합문서의 구현 또는 다른 통합문서와의 상호지지를 부당하게 침해하지 않는다.”고 규정하고 있다.²⁹⁾

29) *Ibid.*, at 11.

출처공개 의무화 방안(MD)의 대안은 이를 보다 구체적으로 규정하고 있는데, 제5.1조는 “유전자원 또는 유전자원 관련 전통지식과 연관된 특허출원의 출처공개는 아래의 사항에는 적용되지 아니한다. (a) 인간으로부터 얻은 유전자원(인간 병원체 포함), (b) 파생물, (c) 상품(상품으로 사용될 때의 유전자원), (d) 공공영역의 전통지식, (e) 일국의 관할지역 및 경제구역을 벗어난 지역의 유전자원, (f) CBD의 발효 또는 나고야 의정서의 발효 이전에 취득(접근)된 모든 유전자원,³⁰⁾ (g) 인간·동물 또는 식물의 생명 또는 건강(공공의 건강을 포함)을 보호하거나 환경에 심각한 침해를 방지하기 위해 필요한 유전자원 및 유전자원과 관련된 전통지식”이라고 규정하고 있고, 제5.2조는 “회원국은(통합문서 이전에 존재한 국내법에 따라) 이 통합문서의 발효 전에 출원되었거나 우선권 주장일을 수반(having a priority date)하는 특허출원에 대해 출처공개 의무를 부과해서는 아니된다.”고 규정하고 있다.³¹⁾

새로운 출처공개가 없는 방안(NNDR)은 별도의 규정이 마련되어 있지 않다.

2) 의미 및 시사점

출처공개 예외와 제한에 관한 통합문서의 규정 중 출처공개 의무화 방안(MD)의 원안은 회원국이 공익을 보호하는데 필요한 정당한 예외와 제한을 채택할 수 있도록 규정하여, 출처공개 구체적인 예외와 제한은 회원국이 정하도록 허용한다.

이에 반해 대안은 인간으로부터 얻은 유전자원(인간 병원체 포함), 파생물, 공공영역의 전통지식, 인간·동물 또는 식물의 생명 또는 건강(공공의 건강을 포함)을 보호하거나 환경에 심각한 침해를 방지하는 데 필요한 유전자원 및 유전자원 관련 전통지식 등은 출처공개 의무에서 제외됨을 구체적으로 명시하고 있다.

30) CBD의 발효 또는 나고야 의정서의 발효 이전은 각각 1993년 12월 29일, 2014년 10월 12일을 의미한다.

31) WIPO, *supra* note 13, at 11.

(5) 제재 및 구제조치(통합문서 제6조)

1) 조문내용

통합문서 제6조는 제재 및 구제조치(Sanctions and Remedies)에 대해 규정하고 있는데, 출처공개 의무화 방안(MD)의 원안 제6.1조는 “각 회원국은 제4조의 출처공개 의무 불이행(non-compliance)을 해결하기 위해 적절하고 효과적이며 비례적인 법적·행정적 조치를 하여야 한다.”고 규정하고 있고, 원안 제6.2조는 “그러한 조치는 등록 전 및(또는) 후 조치(pre and/or post grant measures)를 포함해야 한다(할 수 있다).”고 규정하고 있다.³²⁾

이에 대비하여 출처공개 의무화 방안(MD)의 대안 1은 원안과 동일한 제6.1조 이외에 제6.2조와 제6.3조를 별도로 규정하고 있는데, 제6.2조는 “국내법에 따라 그러한 조치들은 특히 다음 사항을 포함, 구성하여야 한다(할 수 있다).

(a) 등록 전(Pre-Grant). (i) 출처공개 의무가 이행될 때까지 지재권(특허)출원의 처리를 보류, (ii) 국내법에 따라 지재권(특허)청이 출원 취하로 간주, (iii) 지재권(특허)의 허여를 금지하거나 거절, (iv) 지재권(특허)출원인에게 사용된 유전자원 또는 전통지식의 출처를 공개할 수 있도록 출원서에 추가정보를 제출할 기회를 제공. 이러한 정보는 발명의 완성 및 실시와는 관련이 없으므로, 출원일에 영향이 없으며, 출원일 이후 추가정보 제출에 따른 수수료 납부도 불필요

(b) 등록 후(Post-Grant). (i) 출처공개 의무 불이행에 관한 사법 판결의 공고, (ii) 손해에 대해 벌금 또는 적절한 보상(로열티 지급을 포함), (iii) 토착민 및(또는) 지역사회를 포함하여 유전자원 및 유전자원 관련 전통지식의 보유자를 위해 국내법에 따라 등록무효(revocation), 회복적 사법(restorative justice), 경제적 보상을 포함하는 기타 조치들이 고려될 수 있다.”고 규정하고 있고, 제6.3조는 “제4조의 의무 불이행에 대한 제재로서 국내법에 따라 고의 또는 의도적인 의무불이행에 대해 지재권(특허)을 무효로 할 수 있으나,

32) *Ibid.*, at 12.

이러한 조치는 국내법에 따라 지재권자(특허권자)에게 관련 당사자들과 상호 만족스러운 해결 기회가 제공되었으나 협의가 결렬된 경우에만 행사되어야 한다.”고 규정하고 있다.³³⁾

출처공개 의무화 방안(MD)의 대안 2는 제6.3조와 제6.4조를 별도로 규정하고 있는데, 제6.3조는 “출처공개 의무 불이행은 등록된 지재(특허)권의 유효성 또는 집행가능성(validity or enforceability)에 영향을 미치지 않는다.”고 규정하고 있고, 제6.4조는 “회원국은 적절한 분쟁 해결 수단을 마련해야 한다.”고 규정하고 있다.³⁴⁾

새로운 출처공개가 없는 방안(NNDR)은 별도의 규정이 마련되어 있지 않다.

2) 의미 및 시사점

출처공개 의무 불이행에 대한 제재 및 구제조치에 관한 통합문서의 규정 중 출처공개 의무화 방안(MD)의 원안과 대안은 모두 유전자원발명의 특허 출원 시 당해 유전자원의 출처를 공개하여야 한다는 의무를 준수하지 아니한 경우, 각 회원국은 의무 불이행을 해결하기 위해 법적, 행정적 조치를 하도록 규정하고 있으며, 동 조치는 등록 전과 등록 후로 구분하고 있다.

다만 등록 전과 후 조치의 구체적인 내용에 대해서 특별한 언급이 없는 원안과 달리 대안 1은 등록 전 조치로는 심사처리 보류, 출원 취하로 간주, 출처를 공개할 수 있도록 출원서에 추가정보를 제출할 기회 제공을 할 수 있고, 등록 후 조치로는 법원의 판결내용 공고, 벌금 부과 또는 보상, 등록무효 등의 조치를 국내법에 반영할 수 있도록 구체화한 점이 특징이다.

반면 대안 2는 출원인의 출처공개 의무 불이행이 과실 또는 고의에 의한 경우에도, 해당 특허권의 유효성 등에는 영향이 없음을 명시하였다.

33) *Ibid.*

34) *Ibid.*

(6) 특허의 잘못된 허여 방지 등 방어적 수단(통합문서 제7조 및 제8조)

1) 조문내용

통합문서 제7조와 제8조는 각각 상당한 주의(Due Diligence), 특허의 잘못된 허여 방지 및 자발적 행동규범(Prevention of the Erroneous Grant of Patents and Voluntary Codes of Conduct)에 대해 규정하고 있는데, 모두 대안 없이 원안만 규정되어 있다.

제7조는 “회원국은 적용 가능한 접근 및 이익공유(ABS) 법령 또는 규제요건(regulatory requirements)에 따라 보호받는 유전자원에 접근했음을 확인할 수 있는 공정하고 합리적인 상당한 주의 시스템(due diligence system)을 장려하거나 구축하여야 한다.

(a) 데이터베이스는 국내법에 따라 이러한 상당한 주의 요건을 준수하는지를 모니터링하는 수단으로 사용되어야 한다. 그러나 회원국은 그러한 데이터베이스를 구축할 의무는 없다.

(b) 특허의 잠재적인 실시권자 및 투자자는 특허의 근거가 되는 보호받는 유전자원 명칭(title)의 법적 사슬(lawful chain)을 확인하기 위해 데이터베이스에 접근할 수 있어야 한다.”고 규정하고 있다.³⁵⁾

제8.1조는 “회원국은

(a) 유전자원 및 유전자원과 관련된 전통지식을 포함하는 청구된 발명에 대하여 특허가 잘못 허여되는 것을 방지하기 위하여 법적, 정책적 또는 행정적 조치를 국내법에 따라 아래의 경우에 적절히 제공 : (i) 청구된 발명으로 기대되거나(신규성 없음), 또는 (ii) 청구된 발명을 배제하는 경우(명백하거나 진보성 없음)

(b) 유전자원 및 유전자원과 관련한 전통지식을 포함하는 발명에 대하여 제3자가 선행기술(prior art)을 제출함으로써 특허의 유효성에 이의를 제기할 수 있도록 법적, 정책적 또는 행정적 조치를 국내법에 따라 적절히 제공

(c) 유전자원 및 유전자원 관련 전통지식의 보호에 대해 이용자를 위한 자

35) *Ibid.*, at 15.

발적 행동 규범 및 지침(guideline)의 개발 및 활용을 적절히 권장

(d) 특허청에서 적절한 보호장치(safeguards)로 사용될 수 있도록 유전자원 및 유전자원 관련 전통지식에 관한 정보를 탑재한 데이터베이스의 구축, 교환, 배포 및 접근을 적절히 조장하여야 한다.”고 규정하고 있다.³⁶⁾

또한 제8.2조는 “제4조에 규정된 출처공개 의무와 본 통합문서의 이행에 관한 방어적조치로서 회원국은 국내법 및 특수한 상황에서 요구될 수 있는 필요성, 우선순위 및 보호장치에 따라 전통지식과 유전자원에 관한 데이터베이스의 사용을 고려할 수 있다.”고 규정하고 있다.³⁷⁾

데이터베이스 검색 시스템(Database Search Systems)이라는 부제가 붙은 제 8.3조는 “회원국은 관련된 이해관계자와의 협의를 거치고 국가상황과 아래의 사항을 고려하여 특허출원의 검색 및 심사를 목적으로 유전자원 및 유전자원과 관련된 전통지식 데이터베이스의 구축을 조장할 것을 권장한다.

(a) 상호 운용성(interoperability)을 고려하여 데이터베이스는 최소한의 표준과 콘텐츠 구조(structure of content)를 준수해야 한다.

(b) 필터(filters)와 같은 적절한 보호장치가 국내법에 따라 개발되어야 한다.

(c) 이러한 데이터베이스는 특허청 및 기타 승인된 사용자가 접근(access)할 수 있다.”고 규정하고 있다.³⁸⁾

나아가 제8.4조 및 제8.5조는 WIPO 포털 사이트(WIPO Portal Site)라는 부제로 구분되어 있는데, 제8.4조는 “회원국은 자국 영토내에 유전자원 및 비밀이 아닌(non-secret) 유전자원 관련 전통지식에 관한 정보가 포함된 WIPO 회원국의 데이터베이스를 연결하는 데이터베이스 검색시스템(WIPO 포털)을 구축해야 한다. WIPO 포털 사이트를 통해 심사관 및 일반 대중은 국가 데이터베이스의 데이터에 직접 접근하고 검색할 수 있다. WIPO 포털은 필터(filters)와 같은 적절한 보호장치를 포함한다.”고 규정하며, 제8.5조는 “회원

36) *Ibid.*

37) *Ibid.*

38) *Ibid.*, at 16.

국은 WIPO 포털을 실행하고 관장하기 위해 효과적인 법적, 정책적 또는 행정적 조치를 국내법에 따라 적절히 제공하여야 한다.”고 규정하고 있다.³⁹⁾

2) 의미 및 시사점

방어적 수단에 관한 통합문서의 규정에 대해, 그동안 IGC 회의에서 우리나라, 미국, 캐나다, 일본 등 유전자원의 이용국들은 출처공개 의무화보다 데이터베이스 구축이 더 중요하며, 이를 통해 심사관의 심사효율을 증진할 수 있고 특허의 잘못된 허여도 방지할 수 있다고 주장해 왔다. 이에 반해 제공국들은 필요성은 일부 공감하나 자체적으로 데이터베이스를 개발할 능력이 부족하고 데이터베이스를 통한 전통지식의 누출이 우려된다고 주장하는 등 미묘한 견해 차이를 보였으나, 결국 회원국 간에 데이터베이스의 이용이 유전자원을 보호하기 위한 중요한 방어적 수단이 될 수 있고 심사의 품질도 높일 수 있다는 기류가 형성되어 제7조와 제8조가 마련되었다.⁴⁰⁾

대표적으로 제8.1조는 유전자원 및 유전자원과 관련된 전통지식을 포함하는 청구된 발명이 신규성 없거나 진보성 없는 경우에 특허가 잘못 허여되는 것을 방지하기 위하여 적절한 방어적 수단을 마련토록 권고하고 있고, 제8.3조는 회원국에게 특허출원의 검색 및 심사를 목적으로 데이터베이스 검색시스템의 구축을 조장할 것을 권장하며, 제8.4조 및 제8.5조는 회원국들이 WIPO 포털을 구축하여 심사관 및 일반 대중이 국가 데이터베이스의 데이터에 접근하고 검색할 수 있도록 조치할 것을 의무화하고 있다.

(7) 보호를 위한 예방조치들 등 종결조항(통합문서 제9조 내지 제13조)

1) 조문내용

통합문서의 종결조항(Final Provisions) 중 제9조는 보호를 위한 예방조치들(Preventive Measures For Protection)에 관해 대안 없이 원안만 규정하여 “자연

39) *Ibid.*

40) WIPO, “Draft Report”, WIPO/GRTKF/IC/40/20 PROV. 2(Sep. 30, 2019), pp. 24-27.

에서 발견되거나 분리된(as found in nature or isolated therefrom) 유전자원은 발명(지재권)으로 간주될 수 없으므로 특허(지재)권이 허여되어서는 아니된다.”고 규정하고 있다.

나아가 제10조는 타 국제규범과의 관계(Relationship with International Agreement)에 대해 규정하고 있는데, 원안은 “이 통합문서는 유전자원(유전자원 관련 전통지식)의 활용에 직접적으로 기반한(활용과 관련된) 지식재산(특허)권과 연관된 (현행)국제협약·조약들과의 상호보완적인 관계의 확립을 목적으로 한다.”고 규정하고 있다.⁴¹⁾

대안은 이를 보다 구체적으로 규정하고 있는데, 제10.1조는 “이 통합문서는 국제 지식재산 협정들과 일치되어야 한다. 회원국들은 유전자원 및(또는) 유전자원 관련 전통지식의 활용과 관계된 특허의 허여를 조장키 위한 정책과 생물학적 다양성의 보존, 유전자원에 대한 접근 및 그러한 유전자원의 이익의 공유를 조장키 위한 정책들 간의 일관성 있는 관계(coherent relationship)를 인식한다.”고 규정하며, 제10.2조는 “이 통합문서는 관련된 협정을 보완하려는 것이고 수정(modify)을 의도하지 않으며, 특히 세계인권선언(Universal Declaration of Human Rights)⁴²⁾과 토착민 인권에 관한 UN 선언(UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)⁴³⁾ 제31조를 지지한다.”고 규정하고 있고, 제10.3조는 “이 통합문서의 어떤 규정도 토착민 인권에 관한 UN선언에 명시되어 있는 토착민들의 권리를 침해거나 장애가 되도록 해석될 수 없다. 법령 간 충돌의 경우, 위 선언에 명시되어 있는 토착민의 권리가 우선하며, 동 선언의 규정에 따라 해석되어야 한다.”고 규정하며, 제10.4조는 “특허협력조약(PCT)⁴⁴⁾과 특허법조약(PLT)⁴⁵⁾의 회원국이 유전자원 및 유

41) WIPO, *supra* note 13, at 17.

42) United Nations, “Universal Declaration of Human Rights”, United Nations, <<https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights>>, 검색일: 2020. 12. 8.

43) United Nations, “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”, United Nations, <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf>, 검색일: 2020. 12. 8.

44) 우리나라는 1984년 5월 10일 PCT 조약에 가입서를 기탁하여 1984년 8월 10일 발효되었으며, 2020년 12월 1일 현재 동 조약의 가입국은 153개국이다. WIPO, “PCT”, WIPO,

전자원 관련 전통지식의 기원과 출처를 국내법에 강제적인 출처공개요건으로 규정(포함)할 수 있도록 PCT와 PLT는 개정되어야 한다. 위 개정사항에는 사전통보승인(PIC)의 확인 및 제공국과 상호합의조건(mutually agreed terms)에 따른 이익공유(benefit sharing)의 증거 요구가 포함되어야 한다.”고 규정하고 있다.⁴⁶⁾

2) 의미 및 시사점

종결조항 중 보호를 위한 예방조치들에 관한 통합문서의 규정은 자연에서 발견되거나 분리된 유전자원은 특허 대상에서 제외되어야 함을 명시하고 있는데, 이는 분리된 미생물, DNA 등에 대하여 특허를 받을 수 있는 우리나라의 특허실무와 다르다.⁴⁷⁾

또한 타 국제규범과의 관계에 관한 통합문서의 규정 중 “유전자원 관련 발명과 국제협약과의 상호보완적인 관계의 확립을 목적으로 한다.”는 원안 10.1조는 통합문서의 목적(Objective)을 규정한 제2조와 관련하여 출처공개 의무화 방안(MD)의 제2조(a)와 동일한 내용으로 중복적인 표현으로 볼 수 있다.⁴⁸⁾ 나아가 제10.4조는 국내법에 유전자원 및 유전자원 관련 전통지식의 출처공개를 의무화할 수 있도록 PCT와 PLT가 개정되어야 한다고 규정하여, 위 조약 회원국들의 반대가 예상된다.

⁴⁶⁾ <https://www.wipo.int/pct/en>, 검색일: 2020. 12. 8.

⁴⁵⁾ 특허법조약은 2000년 6월 1일 스위스 제네바에서 채택되었고 2020년 12월 1일 현재 총 회원국은 42개국이며 우리나라는 가입하지 않았다. WIPO, “PLT”, WIPO, <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt>, 검색일: 2020. 12. 8.

⁴⁶⁾ WIPO, *supra* note 13, at 17.

⁴⁷⁾ See discussion *infra* Part III, 4 and *infra* note 66.

⁴⁸⁾ WIPO, *supra* note 13, at 10, 17.

III. 통합문서 논의 동향과 대응방안

1. WIPO IGC의 논의 경과와 전망

지난 20여 년간 WIPO IGC에서는 유전자원의 이용국과 제공국 간에 출처 공개 의무화 등 유전자원의 적절한 보호 방안에 대해 논의해 왔다. 그러나 최근까지도 양측은 첨예한 의견 대립 중이며, 특히 접근 및 이익공유(ABS)의 이행을 확인 또는 지지하기 위한 수단으로 특허제도 이용 여부에 있어 이용국과 제공국 간에 극명한 견해차가 지속되고 있다.

따라서 통합문서에 대해 유전자원의 이용국과 제공국 간에 합의에 도달하여 조약 타결을 위한 외교회의(Diplomatic Conference) 개최에 이를 수 있을 것인가에 대해서는 회의적인 전망이 지배적이나, 아래와 같은 정치적 변수를 고려 시 예상 밖의 돌파구가 마련될 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.

첫째, 지리적표시(Geographical Indications)의 보호 강화 논의는 WTO/TRIPs⁴⁹⁾ 이사회 등 다자협상에서 20년 이상 지속되었으나 미국과 유럽연합의 견해차가 커서 현재까지도 교착 상태로 남아 있는데,⁵⁰⁾ 유럽연합은 남

49) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, Legal Instruments-Results of the Uruguay Round vol. 31, 33 I.L.M. 81(1994) [이하 “TRIPs”라 한다].

50) 지리적 표시의 보호에 관한 다자협상, 특히 WTO/TRIPs 이사회에서는 2001년 도하 각료회의 선언문 및 이행문제와 관련하여 첫째, 와인 및 증류주에 대한 다자통보 및 국제등록소 설치(creating a multilateral register for wines and spirits) 방안, 둘째, TRIPs 제23조 수준의 보호를 와인 및 증류주 이외에 모든 품목으로 확대 여부(extending the higher(Article 23) level of protection beyond wines and spirits)가 20여 년째 논의 중이다. 위 이슈들과 관련하여 우리나라는 2005년 3월 이후로 미국, 호주, 캐나다, 일본, 뉴질랜드 등과 공동 제안(Joint Proposal)을 제출하였고, 구속력 있는 다자통보 및 국제등록소 설치와 지리적 표시의 보호 대상을 모든 품목으로 확대하자는 유럽연합의 제안에 반대하는 입장을 견지하고 있다. 우리나라가 2015년 3월 11일 이후 최근까지 TRIPs 이사회 논의 시 미국, 호주, 캐나다, 일본 등과 함께 제출한 공동 제안(Joint Proposal)은 WTO 문서(TN/IP/W/10/Rev.4) 참조. World Trade Organization,

미·아프리카 국가와 공조를 통해 지리적표시의 보호 강화와 출처공개 제도 도입을 동시에 처리하려는 움직임이 있었다.

둘째, 유전자원의 제공국을 중심으로 유전자원발명의 특허출원 시 출처공개를 특허권의 허여 요건으로 입법화하는 추세가 가속화되고 있고,⁵¹⁾ 선진국 중에도 유럽연합,⁵²⁾ 독일, 스위스,⁵³⁾ 노르웨이는 국내법을 통하여 출원인이 자발적 또는 의무사항으로 출처를 공개하도록 규정하고 있다.

셋째, 제36차 IGC 시 통합문서의 핵심 쟁점인 출처공개 의무화 방안과 관련하여 출처 자체를 기재하는 요건은 필수로, 그 외 요건은 재량을 최대한 허용함으로써 회원국 간에 의견 차이를 줄이려는 시도가 있었다.⁵⁴⁾

넷째, 제40차 IGC 회의에서 의장과 유전자원의 제공국은 조약 타결을 위한 정치적 의지(political will)의 중요성을 수차례 강조했고,⁵⁵⁾ 유전자원의 보호와 관련한 IGC 회의가 2020년 상반기에만 2차례 개최될 예정이었으나 Covid-19으로 2021년으로 연기된 바, 차기 회기에서는 제공국들의 외교회의 개최에 대한 요구가 한층 거세질 것으로 전망된다.⁵⁶⁾

“Papers circulated in the negotiations”, WIPO, <https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gil_docs_e.htm>, 검색일: 2020. 12. 8.

51) WIPO, *supra* note 14.

52) 유럽연합은 출원인이 유전자원의 원산지(geographical origin)를 알고 있다면 특허출원서에 해당 정보를 포함하여야 한다고 규정하여 출원인이 출처공개 여부를 자발적으로 결정할 수 있도록 하고 있다. EUR-Lex, “Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1988 on the Legal Protection of biotechnological inventions”, EUR-Lex, <<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1998/44/oj>>, 검색일: 2020. 12. 16.

53) 스위스는 특허법 제49조(a)에 발명이 유전자원에 직접적으로 근거한 경우, 발명가(또는 특허출원인)가 접근한 유전자원의 출처에 관한 정보 또는 토착·지역 공동체의 전통지식 출처에 관한 정보의 제출을 의무사항(must)으로 규정하고 있다. The Federal Council, *Patents Act(Federal Act of June 25, 1954 on Patents for inventions)*, April 1, 2019, <<https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19540108/index.html>> (last visited Dec. 8, 2020).

54) WIPO, “Report”, WIPO/GRTKF/IC/36/11(Dec. 18, 2018), pp. 41-45.

55) WIPO, *supra* note 40, at 34-35.

56) 제41차 WIPO IGC 회의에서는 기존에 논의되던 통합문서 이외에 의장(Chair)이 제안한 협정문안(Chair’s Text)도 논의될 예정인데, 동 Text에는 유전자원 관련 특허출원 시 출처공개 의무가 포함되어 있다. WIPO, “Chair’s Text of a Draft International Legal

이하에서는 이와 같은 배경에서 IGC 등 향후 국제회의 시 우리나라가 채택해야 할 대응방안을 제안하고자 한다.

2. 출처공개 의무화 반대

출처공개와 관련한 통합문서 제4조 규정 중 출처공개 의무화 방안(MD)의 원안과 대안은 유전자원 또는 유전자원 관련 전통지식을 이용한 발명의 특허출원 시 해당 유전자원의 출처를 공개해야 하고, 만약 출처나 원산지 국가가 알려지지 않은 경우에는 그 효력에 대한 선언을 하여야 한다는 점에서 동일하다.

반면, 새로운 출처공개가 없는 방안(NNDR)은 당업자가 발명을 실시하는데 유전자원의 출처가 필요한 경우에 한하여 유전자원을 얻을 수 있는 곳을 밝히도록 요구를 받을 수 있다(may only be required)고 규정하고 있는 점이 특징이다. 따라서 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성 이외의 사유로 출원인(특허권자)에게 출처공개 의무를 부과할 수 없음을 명시하고 있다. 나아가 발명의 실시 등을 위해 유전자원에 접근이 필수적이지 않은 경우, 유전자원의 출처와 관련한 정보는 수수료 납부없이 출원일 이후에 언제든지 제출할 수 있으며, 특허청은 유전자원 출처공개에 따른 서류의 진위, 즉 유전물질이 획득된 지리적 위치(geographical location)에 관한 정보에 대해 책임을 지지 아니함을 명시하고 있으므로 그간 유전자원 이용국이 제기해 온 사항, 특히 특허심사에 있어서 유전자원의 출처공개로 제출된 서류의 사실관계에 대한 확인의무를 부과할 경우 심사업무의 과중, 심사의 품질 저하 및 부실 특허의 양산 등에 따른 문제가 발생할 수 있다는 주장이 반영되었다고 볼 수 있다.⁵⁷⁾

Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources”, WIPO/GRTKF/IC/41/5(Aug. 10, 2020).

57) WIPO, “The Economic Impact of Patent Delays and Uncertainty: U.S. Concerns about Proposals for New Patent Disclosure Requirements”, WIPO/GRTKF/IC/37/15

또한, 구체적인 기간을 명시하지는 않았으나 특허출원이 적시에 심사되지 않은 경우 행정절차 지연에 따른 특허권의 존속기간을 조정해 주도록 의무화하고 있다. 이와 관련하여 우리나라의 특허법(2019. 12. 10. 법률 제16804호로 일부 개정된 것, 이하 같다) 제92조의2(등록지연에 따른 특허권의 존속기간 연장)는 “특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우”에는 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다고 규정하고 있다.

따라서 그간 우리나라를 비롯한 이용국은 특허출원 시 유전자원의 출처공개 의무화 움직임에 대해 첫째, 유전자원의 출처(특히 파생물)를 정확히 모르는 경우가 많으므로 까다로운 출원 요건으로 인해 출원인에게 부담(Burden)이 가중되어 출원인의 특허출원 기피가 우려되며⁵⁸⁾ 둘째, 특허권 취소 우려 및 이익분배 관련 분쟁이 불가피하여 법적 불확실성(Legal Uncertainty)을 유발하므로 유전자원의 이용에 따른 이익공유는 제공자와 이용자 간 사적계약을 따라야 하고⁵⁹⁾ 셋째, 유전자원의 출처공개와 신규성, 진보성 등 특허요건(Patentability)과의 연관관계(Relevance)가 결여되어 있고 오히려 출처공개에 따른 행정비용과 출원인 부담만 유발한다는 사유를 들어 반대해 왔다. 향후

(Aug. 6, 2018), pp. 1-7.

58) 미국지식재산권법협회(AIPLA)가 스위스 및 독일 특허청 사례를 통해 출처공개 제도 도입이 유전자원을 이용한 특허 출원에 미치는 효과를 연구한 결과에 따르면, 강제적 성격을 띠는 스위스의 경우에 스위스 특허청을 통한 특허출원 대신 EPO(유럽특허청)을 통한 출원을 선호하도록 하였고, 자발적 성격의 독일 출처공개 제도는 출원인들이 출처공개 요건을 따르지 않아 법적 영향력이 전혀 없었다. WIPO, *supra* note 54, at 26-27.

59) 국제약업단체연합회(IFPMA)가 브라질과 인도의 사례를 통해 특허출원 시 출처공개 제도가 경제에 미치는 효과를 분석한 결과에 따르면, 첫째, 출처공개로 인한 특허 출원 및 심사의 지연은 그 지역에 상당한 경제적 손실을 유발하였고 둘째, 출처공개로 인한 법적 불안정성이 특허제도에 대한 기피로 이어져서 R&D 비용을 증가시켰고 투자자들의 투자 의지를 저하시켰다. 이에 따라 브라질은 2015년 법률 개정을 통해 유전자원 이용이 촉진되도록 접근 및 이익 공유(ABS) 요건을 완화시켰다. International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, “Economic Impact of Disclosure Requirements in Patent Applications for ‘Genetic Resources’-Based Innovation”, IFPMA, <https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2018/06/Economic-impact-D-Rs-for-GRs-final-report_June2018.pdf>, 검색일: 2020. 12. 16.

개최될 IGC 논의 시 미국, 캐나다, 일본 등과의 전략적 공조를 한층 강화하여 출처공개 의무 신설에 반대하여야 한다.

만일 WIPO IGC에서 새로운 출처공개가 없는 방안(NNDR)이 채택된다면 첫째, 특허발명을 실시하는데 유전자원의 출처(location)를 아는 것이 필수적인 경우에 한정되며 둘째, 위의 경우에도 출처공개 여부는 전적으로 출원인의 자발적 의사에 따르게 된다. 따라서, 현행 우리나라 특허법령의 개정이 수반되지 않더라도 출처공개를 희망하는 출원인에게 특허법 시행규칙(2020. 7. 1. 산업통상자원부령 제379호로 일부 개정된 것) 별지 제15호 서식인 (【명세서】)에 【발명(고안)의 배경이 되는 기술】 및/또는 【발명(고안)을 실시하기 위한 구체적인 내용】의 (【실시예】)에 해당 출처를 기재토록 허용하면, 통합문서의 규정 이행에는 충분할 것으로 판단된다.⁶⁰⁾

한편, 통합문서의 규정에는 표현되지 않았으나, 2016년 제30차 회의와 2018년 제35차 회의에서 유전자원 제공국과 이용국 간 출처공개의 대상(subject matter)을 특허권에 한정할 것인지 아니면 식물품종보호(plant variety protection), 실용신안을 포함한 지재권(IP) 전반으로 확대할 것인지(Patent rights versus other IP rights)⁶¹⁾ 여부에 대해 첨예한 논쟁이 있었으므로, 향후 IGC에서 관련된 논의의 반복에도 대비할 필요가 있다.⁶²⁾

60) 특허법 시행규칙 별지 제15호 서식(“명세서”)에 따르면, 【발명(고안)의 배경이 되는 기술】란에는 특허(실용신안등록)를 받으려는 자가 알고 있는 범위에서 발명(고안)의 이해, 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 그 발명(고안)의 배경이 되는 기술을 기재하고, 【선행기술문헌】란에는 발명(고안)의 배경이 되는 기술의 문헌 정보를 【특허문헌】과 【비특허문헌】란으로 구분하여 적는다.

61) 출처공개의 대상에 관한 논쟁의 개요(What is the subject matter covered by these new PDRs ?), 출처공개를 특허에 한정하는 국가(스웨덴)와 식물품종보호, 실용신안 등 지재권 전반을 대상으로 하는 국가(코스타리카, 에티오피아 등) 등 주요국의 현황에 대해서는 WIPO, *supra* note 7, at 26-29 참조.

62) WIPO, *supra* note 54, at 14-17.

3. 회원국의 재량 허용 지지

출처공개의 예외와 제한에 관한 통합문서의 제5조 규정 중 출처공개 의무화 방안(MD)의 원안은 회원국이 공익적 필요에 따라 예외와 제한을 채택할 수 있도록 재량을 부여하고 있고, 대안은 인간으로부터 얻은 유전자원(인간 병원체 포함), 파생물 등과 같이 예외와 제한의 사유를 구체화한 것이 특징이다. 그간의 IGC 회의 시 첨예한 논쟁의 대상은 파생물을 출처공개 대상으로 포함할 것인지에 관한 것인데, 우리나라 등 유전자원의 이용국들은 “유전의 기능적 단위를 포함하지 않더라도 생물자원 또는 유전자원의 유전자 발현 또는 대사 작용으로부터 자연적으로 생성된 생화학적 화합물”로 정의되는 파생물은 그 범위가 매우 광범위하고 모호하며,⁶³⁾ 유전자원을 활용한 발명은 2차적, 3차적 파생물인 경우가 대부분이므로 그 출처를 파악하는 것은 현실적으로 매우 어렵다는 이유로 출처공개 대상 및 유전자원의 정의에서도 제외하자는 입장을 견지해 왔다.

나아가 제재 및 구제조치에 관한 통합문서의 제6조 규정 중 원안은 출처공개 의무 불이행 시 회원국은 법적, 행정적 조치를 하여야 하며 동 조치는 등록 전과 등록 후로 구분하고 있으나, 조치의 구체적인 내용에 대해서 특별한 언급이 없다. 반면 대안 1은 조치를 구체적으로 나열하고 있는데, 특히 제 6.2조의 “국내법에 따라 등록무효” 처분을 한다는 것은 유전자원의 출처공개 의무위반이 있었음에도 이를 인지하지 못하고 특허가 허여된 경우 해당 특허를 무효 처분해야 하므로, 이 조항이 채택된다면 특허법 제133조(특허의 무효심판) 등을 개정해야 하는 등 우리나라가 수용하기 어렵다.⁶⁴⁾

한편 대안 2는 출원인의 출처공개 의무 불이행이 과실 또는 고의에 의한 경우에도, 해당 특허권의 유효성 등에는 영향이 없음을 명시하였으므로, 만일 대안 2가 채택된다면 우리나라의 특허법 상 무효사유에 관한 현행 규정을

63) 파생물은 식물의 원액 등이 대표적이다.

64) 특허법 제133조 제1항 5호는 “조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우” 등을 무효 사유로 열거하고 있다.

개정할 필요성은 없다. 다만 출처공개 요건을 이행하지 못한 경우에도 허여된 특허의 유효성 또는 집행가능성에는 영향을 미치지 아니하나, 대안 제6.4조의 규정에 따라 각 회원국은 적절한 분쟁 해결 수단을 마련해야 하는데, IGC 회의 시 로열티 지불을 포함하여 손해에 대한 벌금 부과 또는 보상 등이 거론되었다.⁶⁵⁾

따라서 유전자원의 보유량 및 생물다양성 측면에서도 우위에 있지 못하다는 평가를 받는 우리나라는 통합문서의 규정 중 첫째, 예외와 제한(제5조)은 공익적 필요에 따라 사유를 정할 수 있도록 회원국에 재량을 허용한 원안을 둘째, 제재 및 구제조치(제6조)는 회원국이 조치의 구체적 내용을 결정할 수 있도록 한 원안(제6.1조, 제6.2조)과 출처공개 의무 불이행 시에도 특허권의 유효성 또는 집행가능성에 영향이 없음을 명시한 대안 2(제6.3조, 제6.4조)가 채택되도록 하여 출처공개 의무화에 따른 특허 출원인 및 국내 바이오 기업의 부담을 최소화하여야 할 것이다.

4. 예방조치 및 타 국제협약 관계 조항 반대

예방조치에 관한 통합문서의 제9조 규정은 자연에서 발견되거나 분리된 유전자원은 특허 대상에서 제외하도록 규정하여 분리된 미생물, 단백질, DNA에 대하여 특허를 허여하고 있는 우리나라의 현행 특허실무를 비롯해 미생물 발명 또는 미생물을 이용한 제법은 특허를 부여해야 함을 명시하고 있는 TRIPs Art. 27.3(b)와도 불일치한다. 구체적으로 살펴보면, 우리나라에서는 분리된 미생물, 단백질, DNA에 대하여 특허를 받을 수 있는데, 특허·실용신안 심사기준은 “물질 자체의 발견이 아니라 천연물에서 어떤 물질을 인위적으로 분리하는 방법을 개발한 경우 그 방법은 발명에 해당되며, 또 그 분리된 화학물질 또는 미생물 등도 발명에 해당된다.”고 명시하고 있다.⁶⁶⁾

65) WIPO, *supra* note 54, at 47-53.

66) 특허·실용신안 심사기준(2020. 8. 10. 특허청 예규 제116호로 일부 개정된 것), 제3부(특허요건) 제1장(산업상 이용가능성) 4.(발명의 성립요건).

만일 위 조항이 채택될 경우, 심사기준 등의 개정이 필요하다. 또한 TRIPs Art. 27.3(b)는 “미생물을 제외한 동물과 식물, 그리고 그 동물과 식물을 생물학적 방법으로 생산하는 방법(plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes)”을 불특허대상으로 규정하여 미생물 발명 또는 미생물을 이용한 제법은 특허를 부여해야 함을 명시하고 있으므로, 동일한 법제를 운영하는 유럽연합, 일본 등과 공조하여 동 규정에 반대하여야 한다.⁶⁷⁾

한편 타 국제규범과의 관계에 관한 통합문서의 규정 중 제10.4조는 국내법에 유전자원 및 유전자원 관련 전통지식의 출처공개를 의무화할 수 있도록 PCT와 PLT가 개정되어야 함을 명시하고 있는데, 이는 특허출원 시 유전자원의 출처공개 의무화 신설에 반대하는 우리나라의 입장과 상충될 뿐만 아니라 위 조약들의 개정은 각 조약 동맹총회(Union)의 논의를 거쳐 WIPO 총회(General Assembly)의 전권사항이므로 회원국 간 합의 특허, 우리나라를 비롯하여 총 153개국에 이르는 PCT 회원국의 동의를 얻기는 어려워 보인다.⁶⁸⁾ 만일 동 규정이 채택되어 PCT 개정으로 이어진다면, 우리 특허법 제29조(특허요건) 등도 개정해야 하는 등 수용하기 곤란하므로 해당 규정을 반대하여야 한다.

5. 데이터베이스 구축 · 활용 찬성

그동안 IGC 회의에서 우리나라, 미국, 캐나다, 일본 등 유전자원의 이용국들은 출처공개 의무화보다는 데이터베이스를 구축, 특허심사에 활용하는 것이 특허의 잘못된 허여를 방지하는데 더 효과적이며, 심사관의 심사 효율도 제고할 수 있으므로 데이터베이스를 활용하여야 한다고 주장하였고 이에 대

67) 특허청, 『무역관련 지적재산권에 관한 협정 조문별 해설서』, 특허청, 2007, 157-169면.

68) See *supra* notes 44-45.

한 공동 제안을 제출한 바 있다.⁶⁹⁾

통합문서의 규정 중 제8.1조는 유전자원 및 유전자원과 관련된 전통지식을 포함하는 청구된 발명이 신규성 없거나 진보성 없는 경우에 특허가 잘못 허여되는 것을 방지하기 위하여 적절한 방어적 수단을 마련토록 하고 있는데, 이는 통합문서 제1조의 정의규정에 특허의 잘못된 허여(*Erroneous Grant/Granting of Patents*)를 “신규하지 않거나 명백하거나 산업상 이용할 수 없는 발명에 대한 특허권의 허여를 의미한다.”고 규정하고 있는 것과 일치하며,⁷⁰⁾ 우리 특허법에 규정된 특허요건과도 같은 취지이다.⁷¹⁾

나아가 제8.3조는 회원국에게 특허출원의 검색 및 심사를 목적으로 데이터베이스 검색 시스템의 구축을 조장할 것을 권장하며, 제8.4조 및 제8.5조는 회원국들이 WIPO 포털을 구축하여 심사관 및 일반 대중이 국가 데이터베이스의 데이터에 접근하고 검색할 수 있도록 조치할 것을 의무화하고 있다.

우리나라는 방어적 수단과 관련하여 통합문서에 규정된 사항들을 이미 도입, 시행하고 있으므로 제7조 및 제8조가 채택되도록 적극적으로 지지하여야 한다.

IV. 결 론

세계지식재산기구에서 유전자원의 제공국과 이용국 간 이익공유와 유전자원의 효과적 보호방안을 논의한 지도 어느덧 20여 년이 지났다. 그러나 최근까지도 양측은 접근 및 이익공유(ABS)의 이행을 확인하기 위한 수

69) WIPO, “Joint Recommendation on the Use of Databases for the Defensive Protection of Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources”, WIPO/GRTKF/IC/ 36/8(May 28, 2018), pp. 1-5.

70) “Erroneous grant/granting of patents means the granting of patent rights on inventions that are not novel, that are obvious, or that are not industrially applicable”. *See supra* note 13, at 6.

71) 특허법 제29조 제1항 및 제2항.

단으로 특허제도의 활용 여부에 있어 첨예한 의견 대립 중이다.

특히 유전자원의 정의(파생물을 포함할 것인지), 출처공개 제도의 도입 방안(의무화 또는 자발적), 출처공개의 대상(특허권에 한정 또는 지재산 전반으로 확대) 등에 대한 이견이 지속됨에 따라 앞서 살펴본 통합문서도 각각의 IGC 회의 결과에 따라 대폭적인 수정을 거듭해 왔다.

따라서 회원국 간 합의에 도달하여 조약 타결을 위한 외교회의 개최에 이를 수 있을 것인가에 대해서는 회의적인 전망도 있으나, 다른 한편으로는 유전자원발명의 출처공개 의무화에 관한 국제규범의 타결을 희망하는 제공국들의 요구가 한층 거세지고 있다.

이와 같은 배경에서 유전자원의 해외 의존도가 높은 우리나라는 향후 국제회의의 시 다음과 같은 전략적 대응이 필요하다.

첫째, 출처공개(제4조)의 경우 출처공개 의무화에 반대하여야 하고 둘째, 예외와 제한(제5조), 제재 및 구제조치(제6조)에 대해서는 회원국의 재량을 허용하는 규정안을 지지하여야 하며 셋째, 예방조치(제9조), 타 국제규범과의 관계(제10.4조)에 관한 규정은 우리의 특허실무 및 TRIPs Article 27.3(b) 등과 불일치하므로 반대하여야 하고 넷째, 데이터베이스 구축, 활용 등 방어적 수단에 관해서는 현 규정안을 지지하여야 한다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

특허청, 『무역관련 지적재산권에 관한 협정 조문별 해설서』, 특허청, 2007.
환경부, 『나고야의정서 가이드북』, 환경부, 2011.

〈단행본(서양)〉

Anaya, Stephen James, *Indigenous People in International Law*, Second Edition, Oxford University Press, 1996.

〈학술지(서양)〉

Nuno Pires de Carvalho, *From the Shaman's Hut to the Patent Office: In Search of a TRIPS-Consistent Requirement to Disclose the Origin of Genetic Resources and Prior Informed Consent*, 17 Wash. U.J.L. & Pol'y 111, Washington University, 2005.

〈인터넷 자료〉

국가법령정보센터, “유전자원의 접근·이용 및 이익 공유에 관한 법률[시행 2017. 8. 17.] [법률 제14533호, 2017. 1. 17., 제정] 제정·개정이유”, 국가법령정보센터, <<http://www.law.go.kr>>, 검색일: 2020. 12. 7.

Convention on Biological Diversity, “History of the Convention”, Convention on Biological Diversity, <<https://www.cbd.int/history>>, 검색일: 2020. 12. 16.

Convention on Biological Diversity, “The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing”, Convention on Biological Diversity, <<https://www.cbd.int/abs>>, 검색일: 2020. 12. 16.

EUR-Lex, “Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the Legal Protection of biotechnological inventions”, EUR-Lex, <<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1998/44/oj>>, 검색일: 2020. 12. 16.

International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, “Economic Impact of Disclosure Requirements in Patent Applications for ‘Genetic Resources’-Based Innovation”, IFPMA, <https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2018/06/Economic-impact-DRs-for-GRs-final-report_June2018>.

pdf}, 검색일: 2020. 12. 16.

The Federal Council, “Patents Act(Federal Act of June 25, 1954 on Patents for inventions)”, The Federal Council, <<https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19540108/index.html>>, 검색일: 2020. 12. 16.

United Nations, “Universal Declaration of Human Rights”, United Nations, <<https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights>>, 검색일: 2020. 12. 8.

_____, “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”, United Nations, <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf>, 검색일: 2020. 12. 8.

World Intellectual Property Organization, “Genetic Resources”, WIPO, <<https://www.wipo.int/tk/en/genetic/>>, 검색일: 2020. 12. 8.

_____, “Intergovernmental Committee(IGC)”, WIPO, <<https://www.wipo.int/tk/en/igc/>>, 검색일: 2020. 12. 8.

_____, “Disclosure Requirements Table”, WIPO, <<https://www.wipo.int/tk/en/genetic/>>, 검색일: 2020. 12. 8.

_____, “PCT”, WIPO, <<https://www.wipo.int/pct/en>>, 검색일: 2020. 12. 8.

_____, “PLT”, WIPO, <<https://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt>>, 검색일: 2020. 12. 8.

World Trade Organization, “Papers circulated in the negotiations”, WTO, <https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi1_docs_e.htm>, 검색일: 2020. 12. 8.

〈연구보고서〉

World Intellectual Property Organization, “Key Questions on Patent Disclosure Requirements for Genetic Resources and Traditional Knowledge”, WIPO, 2017.

_____, “The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore”, Background Brief, No. 2, WIPO, 2016.

〈협정, 기타자료〉

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, Legal Instruments-Results of the Uruguay Round vol. 31, 33 I.L.M. 81(1994).

World Intellectual Property Organization, “Chair’s Text of a Draft International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources”, WIPO/GRTKF/IC/41/5(Aug. 10, 2020).

_____, “Consolidated Document Relating To Intellectual Property And Genetic Resources”, WIPO/GRTKF/IC/41/4(Aug. 10, 2020).

_____, “Draft Report”, WIPO/GRTKF/IC/40/20 PROV. 2(Sep. 30, 2019).

_____, “Joint Recommendation on the Use of Databases for the Defensive Protection of Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources”, WIPO/GRTKF/IC/ 36/8(May 28, 2018).

_____, “Report”, WIPO/GRTKF/IC/30/10(Sep. 23, 2016).

_____, “Report”, WIPO/GRTKF/IC/35/10(June 25, 2018).

_____, “Report”, WIPO/GRTKF/IC/36/11(Dec. 18, 2018).

_____, “The Economic Impact of Patent Delays and Uncertainty: U.S. Concerns about Proposals for New Patent Disclosure Requirements”, WIPO/GRTKF/IC/37/15(Aug. 6, 2018).

Policy Consideration for the Negotiations at WIPO IGC on the Introduction of Patent Disclosure Requirement

Eom, Taemin

This dissertation intends to contribute to the examination of recent developments and controversies concerning the Disclose Requirement (DR), with focus on the Consolidated Document relating to Intellectual Property and Genetic Resources (hereinafter “Consolidated Document”).

The dissertation recognizes that Consolidated Document introduces not only the original Art. 2-6 which requires mandatory disclosure of geographical location of Genetic Resources but also the alternative Art. 2-6 which includes no new disclosure requirement.

The dissertation subsequently shows how specific provisions of the Consolidated Document, *inter alia*, mandatory disclosure requirement (Art. 4), Preventive Measures for Protection (Art. 9) and Relationship with International Agreement (Art. 10), generate burden for the IP protection regime in Korea as well as the IP users by forcing the revision of the IP laws as well as newly requiring disclosure of geographical location of Genetic Resources.

This dissertation concludes that acting in concert among the like-mind countries which are main users of Genetic Resources (eg. Rep. of Korea, U.S.A., Japan) should be enhanced for the upcoming negotiations at WIPO IGC, with a view to preventing unexpected burden for IP Users and minimizing revision of IP law.

Keyword

Genetic Resources, Invention directly based on GR, Derivatives, Consolidated Document Relating To Intellectual Property and Genetic Resources, Disclosure Requirement, Erroneous Grant of Patents, WIPO