

---

# 유전자원발명의 출처공개에 관한 국제규범 채택 움직임과 대응방안

## - WIPO IGC의 ‘의장문안(Chair’s Text)’을 중심으로 -

---

엄태민\*

- I. 서론
- II. 유전자원발명의 출처공개 의무화 논의의 개요
  - 1. 통합문서의 출처공개제도
  - 2. 의장문안의 출처공개제도
  - 3. 비교 검토
- III. 의장문안의 출처공개제도 검토
  - 1. 출처공개 의무화
  - 2. 예외 및 제한, 불소급
  - 3. 불이행에 따른 제재 및 구제조치
  - 4. 유전자원 정보시스템 구축
  - 5. 발효 후 대상범위의 확장에 대한 재검토 규정
- IV. 의장문안의 시사점과 대응방안
  - 1. WIPO 논의 경과와 외교회의 전망
  - 2. 출처공개 의무화 반대
  - 3. 계약 당사국의 재량 허용 지지
  - 4. 유전자원 정보시스템 구축 찬성
  - 5. 출처공개 의무의 대상범위 확장 재검토 반대
- V. 결론

---

\* 특허심판원 심판장(제22부), 법학박사(J.S.D.). (이 글은 저자의 소속기관인 특허심판원의 공식 입장과는 무관하며, 저자의 개인 견해에 따른 것임을 밝힙니다.)

초 록

이 글은 2024년 조약 타결을 위한 외교회의를 앞두고, 동 외교회의 협상의 기본문서인 “지식재산, 유전자원 및 유전자원 연관 전통지식과 관련된 국제 법률문서(안)에 대한 의장문안”(이하 ‘의장문안’)에 제시된 유전자원발명의 출처공개 의무화 등에 관한 주요 내용과 시사점이 무엇이며, 유전자원의 해외 의존도가 높은 우리나라가 향후 외교회의 시 채택해야 할 구체적인 대응 방안을 제안하기 위해 작성되었다.

의장문안은 발명이 실질적/직접적으로 유전자원 등을 기반으로 한 경우 특허출원 시 원산국/출처를 공개하여야 하고, 특허청에 출처공개 서류의 진위를 검증할 의무를 부과해서는 안 되며, 출처공개 의무 불이행을 이유로 특허를 무효로 하거나 실시불가능하게 만들 수 없고, 의장문안의 발효 후 4년 내에 출처공개 의무를 다른 IP 분야 및 파생물로 확장할 수 있는 가능성 등을 재검토하도록 의무화하고 있다.

이 글은 우리나라 기업의 부담을 줄이고 특허제도에 변화를 최소화하기 위해 다음과 같은 외교회의 대응방안을 제안한다.

첫째, 출처공개 의무화(제3조)에 대해서는 공개 의무화에 반대하여야 하고, 둘째, 예외와 제한(제4조), 제재 및 구제조치(제6조)에 대해서는 체약 당사국의 재량을 허용하는 규정을 지지하되, 부정한 의도가 있는 경우와 관련된 제6.4조는 의미가 명확치 않고 법적 불확실성을 유발하므로 삭제를 주장하여야 하며, 셋째, 유전자원 정보시스템 구축(제7조)에 대해서는 현 규정을 적극 지지하여야 하고, 넷째, 의장문안의 발효 후, 출처공개 의무의 대상범위 확장 재검토(제9조)에 대해서는 반대하여야 한다.

주제어

유전자원, 유전자원 연관 전통지식, 실질적/직접적으로 기반한, 파생물, “지식재산, 유전자원 및 유전자원 연관 전통지식과 관련된 국제 법률문서(안)에 대한 의장문안”, 출처공개 요건, 세계지식재산기구

## I. 서론

유전자원<sup>1)</sup>의 효과적 보호방안 및 유전자원의 제공국과 이용국 간 이익 공유 방안을 논의하기 위해 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization, 이하 ‘WIPO’)가 2000년 초 “지식재산, 유전자원, 전통지식 및 민간전승물에 관한 정부간위원회(Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, 이하 ‘IGC’)”를 구성하고 다양한 이해관계자들을 참여시켜 포괄적인 논의를 개시한지도 어느덧 20여 년이 지났다.<sup>2)</sup> IGC는 2001년 개최된 제1차 회의를 시작으로 2023년 5월 제47차 회의까지 유전자원, 전통지식, 전통문화표현물(traditional cultural expressions)의 보호 및 이익공유 등에 관한 논의,<sup>3)</sup> 특히 최근 수년간은 “지식재산 및 유전자원에 관한 통합문서(Consolidated Document Relating To Intellectual Property and Genetic Resources Rev. 2, 이하 ‘통합문서(Dated Mar. 4, 2022)’”<sup>4)</sup>에 관한 논의를 이어왔으나, 별다른 진전 없이 정체된 상황이었다.<sup>5)</sup> 그러던 중 우리나라, 미

1) 유전자원의 정의에 대해서는 Convention on Biological Diversity, Article 2(Use of Terms); World Intellectual Property Organization, “Intellectual Property and Genetic Resources”, Background Brief, No.10, WIPO, 2016, p. 1; 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률(2019. 12. 10. 법률 제16806호로 일부 개정된 것) 제2조 제4호 참고.

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

3) 2021년 10월 개최된 제62차 WIPO 총회에서 채택된 IGC의 활동범위, 기한 등을 정한 2022년 및 2023년 회계연도 Mandate는 WIPO, “IGC Mandate 2022/2023” (Oct. 8, 2021), WIPO, <<https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/docs/igc-mandate-2022-2023.pdf>>, 검색일: 2023. 5. 8. 참고.

4) WIPO, “Consolidated Document Relating To Intellectual Property And Genetic Resources Rev. 2”, WIPO/GRTKF/IC/47/6 (March 4, 2022).

5) WIPO, “Decisions of the Forty-Third Session of the Committee”, WIPO/GRTKF/IC/43/DECISIONS (June 3, 2022), pp. 2-4; WIPO, “Report”,

국, 일본 등 유전자원 이용국의 반대에도 2022년 7월 스위스 제네바에서 개최된 제63차 WIPO 총회(General Assembly)에서 2024년 중 조약타결을 위한 외교회의(Diplomatic Conference)를 개최하고, 동 외교회의의 방식(modalities) 등을 정하기 위한 준비위원회(Preparatory Committee)를 2023년 하반기에 개최하기로 결정함에 따라 상황이 급반전되었다.<sup>6)</sup> 특히, 그간 IGC에서 수년간 논의를 거친 통합문서가 아니라, 제42차 IGC까지 의장으로 활동한 호주의 Ian Goss가 작성하여 2022년 5월 개최된 제43차 IGC에 제출한 “지식재산, 유전자원 및 유전자원 연관 전통지식과 관련된 국제 법률문서(안)에 대한 의장문안(Chair’s text on a Draft International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources, 이하 ‘의장문안’)”<sup>7)</sup>을 협상의 기본문서로 결정하였다.<sup>8)</sup>

이러한 급격한 변화는 유전자원의 제공국을 중심으로 유전자원을 이용한 발명(이하 ‘유전자원발명’)의 특허출원 시 유전자원의 출처공개를 의무사항으로 규정하는 입법 추세가 가속화되고 있고,<sup>9)</sup> 이와 관련한 구속력 있는 국제 규범의 타결을 희망하는 (최빈)개도국들의 거세지는 요구를 그 배경으로 한다.<sup>10)</sup> 또한 이러한 요구는 유전자원이 인류 공동의 자산이 아니라 이를 보유한 국가의 주권 행사와 직결된 사안이라는 시각의 변화, 특히, 유전자원의 제공국 입장에서는 유전자원의 이용과 관련한 이익을 공평하게 분배받지 못하였거나 권리를 정당하게 인정받지 못하였다는 문제 제기와 관련된다.<sup>11)</sup>

---

WIPO/GRTKF/IC/35/10 (June 25, 2018), pp. 16-60; WIPO, “Report”, WIPO/GRTKF/IC/30/10 (Sep. 23, 2016), pp. 33-58.

6) WIPO, “Report”, WO/GA/55/12 (Sep. 30, 2022), pp. 74-75.

7) WIPO, “Chair’s text on a Draft International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources”, WIPO/GRTKF/IC/43/5 (May 3, 2022).

8) WIPO, *supra* note 6, at 74-75.

9) WIPO, “Disclosure Requirements Table” (Dec. 1, 2022), WIPO, <[https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/docs/genetic\\_resources\\_disclosure.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/docs/genetic_resources_disclosure.pdf)>, 검색일 : 2023. 5. 7.

10) 이 글 IV. 1. 참고.

이에 따라 그간 유전자원을 이용한 연구와 개발에 따른 이익 공유 방안이 여러 각도에서 논의되었는데,<sup>12)</sup> 유전자원의 제공국이 주장하는 것은 유전자원 발명의 출처공개(disclosure requirements) 의무화<sup>13)</sup>인 반면, 유전자원의 이용국은 접근 및 이익 공유(access and benefit sharing, 이하 ‘ABS’) 원칙이 포함된 사적계약을 통해서 문제 해결이 가능하므로 강제적인 출처공개는 불필요하다고 주장한다.<sup>14)</sup>

이러한 배경에서 의장문안에 대한 논의에 앞서서 또는 이와 관련하여 다음과 같은 사항에 대한 검토가 필요하다.

첫째, “생물다양성협약 부속 유전자원에 대한 접근 및 유전자원 이용 이익의 공정하고 공평한 공유에 관한 나고야 의정서(이하 ‘나고야 의정서’),<sup>15)</sup> 통합문서(Dated Mar. 4, 2022) 등과 같이 의장문안에 앞서 타결되었거나, 논의 중인 유전자원에 대한 접근 및 이익 공유, 출처공개 의무화와 관련된 국제규범(안)의 주요 내용과 차이점은 무엇인가.

둘째, 2024년 개최예정인 외교회의 협상의 기본문서로 결정된 의장문안의 주요 내용, 시사점 및 특허법 등 IP 제도에 예상되는 영향은 무엇인가.

11) Anaya, Stephen James, “Indigenous People in International Law”, 2<sup>nd</sup> Edition, Oxford University Press, 1996, p. 100.

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

13) Pires de Carvalho, Nuno, “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.

14) WIPO, “Genetic Resources”, WIPO, <<https://www.wipo.int/tk/en/genetic/>>, 검색일 : 2023. 5. 7.

15) 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”)는 2010년 10월 29일 채택, 2014년 10월 12일 발효되었는데, 2023년 5월 1일 현재 139개국에 비준 또는 서명하였다(Convention on Biological Diversity, “The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing”, <<https://www.cbd.int/abs/>>, 검색일 : 2023. 5. 1.).

동 의정서와 관련하여 유전자원의 접근·이용 및 이익 공유에 관한 법률(이하 ‘유전자원법’)이 2017년 1월 17일 제정(법률 제14533호)되어 2018년 8월 18일 시행되었다.

셋째, 유전자원발명의 특허출원 시 출처공개 의무화 등 의장문안의 주요 내용과 관련하여 우리나라 기업의 부담을 줄이고 특허제도에 변화를 최소화 할 수 있는 방안은 무엇인가.

이러한 사항들에 대한 검토를 토대로, 이 글에서는 유전자원의 해외 의존도가 높은 우리나라가 향후 조약타결을 위한 외교회의 논의 시 채택해야 할 구체적인 대응방안을 제언하고자 한다.

## II. 유전자원발명의 출처공개 의무화 논의의 개요

### 1. 통합문서의 출처공개제도

유전자원에 대한 보유국의 주권적 권리를 인정하고 ABS 원칙을 도입한 최초의 국제규범은 1992년 5월 케냐 나이로비에서 채택된 “생물다양성협약 (Convention on Biological Diversity, 이하 ‘CBD’)”이다.<sup>16)</sup> CBD는 생물다양성 구성요소의 지속가능한 이용과 생물다양성의 보존 및 생물유전자원의 이용으로 발생하는 이익의 공평한 공유를 목적으로 하는데, ABS와 관련한 구체적인 이행 방법, 절차 등은 마련되지 않았다.<sup>17)</sup>

이에 따라 2002년 4월 네덜란드 헤이그에서 개최된 제6차 CBD 당사국 총회에서 ABS와 관련한 구체적 이행 방법 등을 정한 비구속적 지침인 “본 가이드라인(Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits arising out of their utilization)”이 채택되었는데, 개도국이 중심이 되어 실효성 있는 새로운 ABS 국제규범의 필요

---

16) Convention on Biological Diversity, “History of the Convention”, Convention on Biological Diversity, <<https://www.cbd.int/history>>, 검색일: 2023. 5. 1.

동 협약의 이행을 위해 생물다양성 보존 및 이용에 관한 법률이 2012년 2월 1일 제정(법률 제11257호)되어 2013년 2월 2일 시행되었다.

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

성을 주장함에 따라 2010년 10월 일본 나고야에서 개최된 제10차 CBD 당사국 총회에서 나고야 의정서가 채택되었다.<sup>18)</sup>

나고야 의정서는 전문, 36개의 조항 및 1개 부속서로 구성되어 있는데, 주목할 만한 사항은 제6조 및 제7조의 유전자원 등에 대한 접근(access),<sup>19)</sup> 제5조의 공정하고 공평한 이익 공유(fair and equitable benefit-sharing),<sup>20)</sup> 제15조 내지 제18조의 의무준수(compliance)에 관한 사항이다.<sup>21)</sup>

한편, 유전자원발명의 특허출원 시 출처공개 의무화 논의는 IGC의 통합문서로부터 시작된다. IGC 논의에 따른 통합문서의 변화를 살펴보면, 출처공개 의무화 방안과 이를 반대하는 방안, 즉, 새로운 출처공개가 없는 방안을 대안(Alternative)으로 하는 개정안(Rev. 1)이 2016년 6월 개최된 제30차 IGC에서 채택되었다.<sup>22)</sup> 뒤이어 2018년 3월 개최된 제35차 IGC에서는 용어 정의가 본문의 조항으로 편입되고, 출처공개 의무화 방안과 새로운 출처공개가 없는 방안을 대안으로 하는 두 번째 개정안(이하 ‘통합문서(Dated Mar. 23, 2018)’)<sup>23)24)</sup>이 채택되어 2021년 8월 개최된 제41차 IGC까지 협상의 기본문안으로 논의되었으나, 수정과 재수정, 원안 복귀를 반복한 것 이외에 별다른 진전이 없었다.<sup>25)</sup> 이후 2022년 3월 개최된 제42차 IGC에서 출처공개 의무화 방안이 수정된 추가 개정안(통합문서(Dated Mar. 4, 2022))

18) 환경부, 위의 책, 6-7면.

19) 접근이란 “유전자원의 향후 이용(연구·개발)을 위한 표본 채취 등 사전 활동”을 의미한다(유전자원법 제2조(정의) 제3호; 환경부, 위의 책, 8면).

20) 공유대상 이익에 대해서는 유전자원법 제2조(정의) 제5호 참고.

21) 이 글 II. 3. 참고.

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

23) WIPO, “Consolidated Document Relating To Intellectual Property And Genetic Resources Rev. 2”, WIPO/GRTKF/IC/41/4 (Aug. 10, 2020).

24) 통합문서(Dated March 23, 2018)에 제시된 유전자원발명의 출처공개제도 도입 등에 관한 주요 내용과 시사점 및 IGC 등 향후 국제회의 시 우리나라가 채택해야 할 대응방안에 대해서는 엄태민, “유전자원 이용 발명의 출처공개제도 도입 논의와 대응방안—WIPO IGC의 “지식재산과 유전자원에 관한 통합문서”를 중심으로”, 『지식재산연구』, 제15권 제4호(2020), 67-102면 참고.

25) WIPO, “Report”, WIPO/GRTKF/IC/35/10 (June 25, 2018), pp. 16-60; WIPO, “Report”, WIPO/GRTKF/IC/41/4 (March 3, 2020), pp. 2-22.

이 논의되었고, 같은 해 5월 개최된 제43차 IGC에서 WIPO 사무국이 유전자원 관련 임시전문가(ad hoc expert group on genetic resources) 회의 결과 등을 반영한 수정안을 제시하였으나 채택되지 못하여, 제42차 IGC에서 논의된 추가 개정안으로 복귀함에 따라 결국, 아래 <표1>과 같은 구조가 되었다.<sup>26)</sup>

두 번째 개정안(통합문서(Dated Mar. 23, 2018))과 추가 개정안(통합문서(Dated Mar. 4, 2022))을 비교해 보면, 추가 개정안은 두 번째 개정안의 출처공개 의무화 방안과 관련하여 제6조(불소급, Non-Retroactivity)와 제7조(상호주의, Reciprocity)가 추가되고 전문이 일부 수정된 것이 주목할 만한 차이점이다.<sup>27)</sup>

<표1 통합문서(Dated Mar. 4, 2022)의 구조<sup>28)</sup>>

전문(Preamble)	
(실체 조항에 사용된) 용어 정의(Article 1)	
출처공개 의무화 방안 (Articles 2-8, Mandatory Disclosure, 이하 “MD”)	새로운 출처공개가 없는 방안 (ALT to Articles 2-8, No New Disclosure Requirement, 이하 “NNDR”)
방어적 수단(Articles 9-10, Defensive/Complementary Measures)	
종결 조항(Articles 11-15, Final Provisions)	

통합문서(Dated March 4, 2022)의 조항별 주요 내용을 살펴보면, 대다수 조항에 유전자원의 제공국과 유전자원의 이용국 간의 첨예한 의견대립을 반영하여 원안과 대안이 마련되어 있다.<sup>29)</sup> 또한, 세부 사항에 대해서도 유전자

26) WIPO, “Decisions of the Forty-Second Session of the Committee”, WIPO/GRTKF/IC/42/DECISIONS, (March 4, 2022), pp. 2-3; WIPO, “Decisions of the Forty-Third Session of the Committee”, *supra* note 5, at 2-4.

27) WIPO, *supra* note 4; WIPO, *supra* note 23.

28) 엄태민, 앞의 논문, 72면을 토대로 내용을 추가함.

원의 제공국과 이용국 간의 의견 차이를 각 조항에 브래킷([ ])으로 표현하고 있다.

유전자원발명의 특허출원 시 출처공개와 관련하여 통합문서(Dated March 4, 2022)의 주목할 만한 사항은 다음과 같다.

첫째, 출처공개에 관한 규정(제4조) 중 출처공개 의무화 방안(MD)의 원안 및 대안은 유전자원발명의 특허출원 시 해당 유전자원의 원산국/출처를 공개해야 하고, 만약 원산국/출처가 알려지지 않은 경우 그 효력에 대한 선언서를 제출하여야 한다는 점이 동일하다. 반면, 새로운 출처공개가 없는 방안(NNDR)은 당업자(a person skilled in the art)의 발명 실시예 유전자원의 출처가 필요한 경우에 한해 유전자원을 얻을 수 있는 곳을 밝히도록 요구를 받을 수 있다고 규정하여 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 이외의 사유로 출원인에게 출처공개 의무를 부과할 수 없음을 명시하고 있다. 또한 특허청은 유전자원의 출처공개에 따라 출원인이 제출한 서류의 진위에 대해 책임을 지지 아니함을 명시하고 있다. 나아가 특허출원이 적시에 심사되지 못한 경우 절차 지연을 보상해 주기 위해 특허권의 존속기간을 조정해 주도록 의무화하고 있다.

둘째, 출처공개 예외와 제한에 관해서는 출처공개 의무화 방안(MD)이 제5조에 규정하고 있는데, 원안은 공익적 필요에 따라 예외와 제한을 채택할 수 있도록 회원국에 재량을 부여하고 있고, 대안은 파생물, 인간 병원체를 포함하여 인간으로부터 얻은 유전자원, 일국의 관할지역 및 경제구역을 벗어난 지역의 유전자원 등과 같이 예외와 제한의 사유를 구체적으로 나열한 것이 특징이다.

셋째, 출처공개 불이행에 대한 제재 및 구제조치에 관해서는 출처공개 의무화 방안(MD)이 제8조에 규정하고 있는데, 원안은 출처공개 의무 불이행 시 회원국은 적절하고 효과적인 법적, 행정적 조치를 하여야 한다고 규정하고 있으나, 조치의 세부적인 내용에 대해서는 특별한 언급이 없다. 반면 대

---

29) 통합문서(Dated March 4, 2022)의 조항별 주요 내용은 엄태민, 위의 논문, 73-74면 참고.

안 1은 조치의 내용을 구체적으로 나열하고 있는데, 특히 제8.2조는 국내법에 따라 등록무효 처분을 하도록 의무화하고 있다. 한편 대안 2는 출처공개 의무 불이행은 등록된 특허권/지재권의 유효성 또는 집행가능성에 영향이 없음을 명시하고 있다.

## 2. 의장문안의 출처공개제도

의장문안(Chair's Text)은 서문과 20개의 조항으로 구성되어 있는데, 조항별 주요 내용을 살펴보면 아래 <표2>와 같다.

<표2 의장문안의 조항별 주요 내용>30)

의장문안	주요 내용
[서문]	유전자원 및 유전자원 연관 전통지식과 관련된 특허제도의 효능, 투명성 및 심사품질 제고를 희망함
[제1조(목적, Objective)]	유전자원 등과 관련하여 신규성, 진보성이 없는 발명에 특허가 잘못 허여되는 것을 방지하기 위함
[제2조(용어 목록, List of Terms)]	유전자원(Genetic Resources), 유전물질(Genetic Material), 현지 내 상태(In-Situ Conditions) 등 12개 용어를 정의
[제3조(출처공개, Disclosure Requirement)]	발명이 실질적/직접적으로 유전자원 등을 기반으로 한 경우 특허출원 시 원산국 또는 출처(source) 공개 필요, 특허청에 출처공개 의무를 입증할 의무 부과 불가
[제4조(예외 및 제한, Exceptions And Limitations)]	특별한 경우에 공익을 보호하는데 필요한 정당한 예외 및 제한을 채택 가능
[제5조(불소급, Non-Retroactivity)]	이 법률문서의 비준(가입) 전에 제출된 특허출원에 대해 출처공개 의무 부과 불가
[제6조(제재 및 구제조치, Sanctions And Remedies)]	제3조의 출처공개 의무 불이행을 이유로 특허 무효 또는 실시불가능(unenforceable)하게 만들 수 없음, 출처공개와 관련하여 부정한 의도가 있는 경우 국내법에 따라 등록 후 제재 또는 구제조치 규정 가능

30) WIPO, *supra* note 7, at 4-30.

의장문안	주요 내용
[제7조(정보시스템, Information Systems)]	각국의 상황을 고려하여 특허출원의 검색 및 심사를 목적으로 접속 가능한 유전자원 및 유전자원 연관 전통지식 정보시스템(예: 데이터베이스) 구축 가능
[제8조(국제협정과과의 관계, Relationship With International Agreement)]	이 법률문서는 관련된 다른 국제협정과 상호지원적인 방식으로 이행되어야 함
[제9조(재검토, Review)]	이 법률문서 발효 후 4년 내에 제3조의 의무를 다른 IP 분야 및 파생물로 확장할 수 있는 가능성 재검토 약속
[제10조(이행관련 일반원칙, General Principle on Implementation)]	체약 당사국은 이 법률문서의 적용을 보장하는 데 필요한 조치 채택 필요
[제11조(총회, Assembly)]	총회는 이 법률문서의 유지, 개발과 이 법률문서의 적용 및 운영에 관한 문제를 처리해야 함
[제12조(국제사무국, International Bureau)]	WIPO 사무국은 이 법률문서에 관한 행정업무 수행함
[제13조(당사국이 될 자격, Eligibility to Become a Party)]	WIPO 회원국은 이 법률문서의 당사국이 될 수 있음
[제14조(개정, Revision)]	이 법률문서는 외교회의를 통해서만 개정 가능
[제15조(서명, Signature)]	이 법률문서는 채택 후 1년 동안 서명을 위해 공개됨
[제16조(발효, Entry into Force)]	이 법률문서는 20개 당사국이 비준서 또는 가입서를 기탁한 후 3개월 후 발효됨
[제17조(폐기통보, Denunciation)]	당사국은 WIPO 사무총장에게 통지함으로써 이 법률문서 폐기 가능
[제18조(유보, Reservations)]	이 법률문서에 대한 유보는 허용 안 됨
[제19조(정본, Authoritative Text)]	영어, 불어, 스페인어, 중국어, 아랍어 및 러시아어로 된 단일 원본으로 서명되며, 모든 텍스트는 동등하게 정본임
[제20조(기탁소, Depository)]	WIPO 사무총장은 이 법률문서의 기탁소임

유전자원발명의 특허출원 시 출처공개와 관련하여 의장문안의 주목할 만한 사항은 다음과 같다.

첫째, 발명이 실질적/직접적으로 유전자원 또는 유전자원 연관 전통지식

을 기반으로 한 경우 특허출원 시 원산국 또는 출처를 공개하여야 하고, 만약 원산국 또는 출처가 알려지지 않은 경우 출원인은 그러한 취지의 선언을 하여야 한다.

둘째, 당사국은 관청(즉, 특허청)에 출처공개 의무의 진위(authenticity)를 검증할 의무를 부과해서는 안 되며, 영업비밀의 보호를 침해하지 않으면서 특허절차에 따라 공개된 정보를 이용할 수 있도록 해야 한다.

셋째, 출원인의 출처공개 의무 불이행을 이유로 특허를 무효로 하거나 실시불가능하게 만들 수 없으며, 출처공개와 관련하여 부정한 의도(fraudulent intent)가 있는 경우 국내법에 따라 ‘등록 후 제재 또는 구제조치(post grant sanctions or remedies)’ 규정이 가능하다.

넷째, 계약 당사국은 의장문안의 발효 후 4년 내에 출처공개 의무를 다른 IP 분야 및 파생물(derivative)로 확장할 수 있는 가능성 등을 재검토할 것을 약속한다.

### 3. 비교 검토

나고야 의정서, 통합문서(Dated Mar. 4, 2022) 및 의장문안은 유전자원 또는 유전자원 연관 전통지식의 보호와 관련이 있다는 공통점이 있으나, 아래 <표3>과 같은 주목할 만한 특징 또는 차이점이 있다.

<표3 나고야 의정서, 통합문서, 의장문안 비교>

	나고야 의정서	통합문서(Dated Mar. 4, 2022)		의장문안
		MD(의무 공개)	NNDR(공개 없음)	
목 적	유전자원 이용에 따른 이익의 공평한 공유	지재권 제도 내에서 유전자원의 보호에 기여	신규성이 없거나 명백하거나 산업상 이용할 수 없는 발명에 대한 특허권 허여 방지	유전자원 등과 관련하여 신규성, 진보성이 없는 발명에 특허가 잘못 허여되는 것을 방지

	나고야 의정서	통합문서(Dated Mar. 4, 2022)		의장문안
		MD(의무 공개)	NNDR(공개 없음)	
유전자원 출처공개	출처공개 의무 부과 여부는 당사국의 재량사항 <sup>31)</sup>	유전자원의 원산국 공개 또는 그 효력에 대한 선언(원산국이 알려지지 않은 경우)	발명 실시 유전자원의 출처가 필요한 경우 출처를 공개토록 요청받을 수 있음	발명이 실질적/직접적 으로 유전자원 등으로 한 기반으로 한 경우에 원산국/출처 공개
위반 시 제재 등	출처공개 의무 불이행에 대한 제재 등은 당사국의 재량사항	출처공개 의무 불이행에 대한 등록 전·후 조치를 마련할 필요	별도 규정 없음	출처공개 의무 불이행을 이유로 특히 무효 또는 실시불가능하게 만들 수 없음
발효 후 재검토	별도 규정 없음	별도 규정 없음	별도 규정 없음	출처공개 의무를 다른 IP 분야 및 파생물로 확장 가능성 재검토 약속

### III. 의장문안의 출처공개제도 검토

#### 1. 출처공개 의무화

##### (1) 내용

의장문안 제3조는 출처공개(Disclosure Requirement)에 대해 규정하고 있는데, 제3.1조는 “특히 출원 시 청구된 발명이 실질적/직접적으로 유전자원을 기반으로 하는 경우, 각 계약 당사국은 출원인에게 다음을 공개하도록 요구해야 한다:

31) 유전자원법 제3조 제5호는 “「특허법」 제87조 제1항에 따른 특허권이 설정등록된 유전자원 등”은 동 법의 적용에서 제외됨을 명시하고 있다.

(a) 유전자원의 원산국, 또는

(b) 위 (a)항의 정보가 출원인에게 알려지지 않은 경우 또는 위 (a)항을 적용할 수 없는 경우에는 유전자원의 출처(source)를 명시하고 있다. 나아가 제3.2조는 제3.1조와 실질적으로 동일한 내용인데, 제3.1조는 유전자원을 대상으로 하고 있는 반면, 제3.2조는 유전자원 연관 전통지식을 대상으로 하고 있는 점이 다를 뿐이다.

한편 제3.3조는 “제3.1조 및/또는 제3.2조의 정보가 출원인에게 알려지지 않은 경우, 각 계약 당사국은 출원인에게 그러한 취지의 선언을 하도록 요구하여야 한다.”고 규정하고 있고, 제3.4조는 “관청은 출처공개 요건을 충족하는 방법에 대한 지침을 특히 출원인에게 제공해야 하며, 특히 출원인이 제3.1조 및 제3.2조에 언급된 최소한의 정보(minimum information)를 포함하지 않은 것을 정정하거나, 오류가 있거나 부정확한 공개를 수정할 수 있는 기회를 제공해야 한다.”고 규정하고 있다.

또한 제3.5조는 “계약 당사국은 관청에게 출처공개의 진위(authenticity)를 검증할 의무를 부과해서는 안 된다.”고 명시하고 있고, 제3.6조는 “각 계약 당사국은 영업비밀의 보호를 침해하지 않으면서 특히절차에 따라 공개된 정보를 이용할 수 있도록 해야 한다.”고 규정하고 있다.

## (2) 의미 및 시사점

출처공개와 관련한 의장문안의 규정 중 주목할 만한 사항은 첫째, 발명이 실질적/직접적으로 유전자원 또는 유전자원 연관 전통지식을 기반으로 한 경우 특허출원 시 원산국 또는 출처를 공개하여야 한다는 것이다. 이는 결국 유전자원 또는 유전자원 연관 전통지식이 없었다면 발명이 불가능했을 경우 그 해당 유전자원 또는 유전자원 연관 전통지식이 공개되어야 함을 의미하므로, 발명의 완성에 관여되어 있지만 청구된 발명에 중요하지 않은(not material to the claimed invention) 유전자원 또는 유전자원 연관 전통지식은 출처공개 요건을 유발(trigger)하지 않는다.<sup>32)</sup>

---

32) 여기에는 특히, 실험동물 및 식물, 효모, 박테리아, 플라스미드(plasmids) 및 바이러스

둘째, 제3.1조와 제3.2조에 따라 출원인은 청구된 발명이 실질적/직접적으로 기반한 유전자원의 원산국 또는 유전자원 연관 전통지식을 제공한 원주민, 지역 사회(예: 해당 지식에 접근하거나 학습한 지식의 소유자)를 공개해야 한다. 나아가 공해(high seas)와 같이 국가 관할권을 벗어난 지역에 위치한 유전자원의 경우, 유전자원 연관 전통지식이 단일 원주민 또는 지역 사회에 귀속될 수 없거나, 원주민 또는 지역 사회가 특허출원 시 인용되기를 원하지 않는 경우(not wish to be mentioned), 또는 특정 출판물에서 유전자원 연관 전통지식을 가져온 경우에는 각각 제3.1조 (b)항 후단, 제3.2조 (b)항 후단이 적용되어 유전자원 또는 유전자원 연관 전통지식의 출처를 공개하면 된다.<sup>33)</sup>

셋째, 제3.1조 및/또는 제3.2조에 언급된 정보가 출원인에게 알려지지 않은 경우, 예를 들어 불가항력으로 인해 관련 문서가 폐기되어 유전자원의 출처를 더 이상 식별할 수 없는 경우에 출원인은 해당 내용을 알지 못한다는 선언을 해야 한다.<sup>34)</sup> 따라서 통합문서(Dated Mar. 4, 2022) 중 출처공개 의무화 방안(MD)의 원안 제4.1조 (b)항과 실질적으로 동일하다.<sup>35)</sup>

넷째, 관청, 즉 특허청에 출원인이 제출한 출처공개 내용의 진위를 검증할 의무를 부과해서는 안 된다고 규정하여 통합문서(Dated Mar. 4, 2022) 중 출처공개 의무화 방안(MD)의 대안과 새로운 출처공개가 없는 방안(NNDR)의 규정과 실질적으로 동일하다.<sup>36)</sup> 이 규정은 출처공개제도의 거래비용 및 특허청 부담을 최소화하고 출원인에게 불합리한 처리 지연이 발생하지 않도록 하기 위한 것이며, 나아가 특허청이 그러한 조치를 수행할 만한 고유한 전문성(inherent expertise)을 가지고 있지 않다는 것을 인정한다는 측면이 반영되었다.<sup>37)</sup>

---

백터(viral vectors)와 같은 연구도구가 포함되며, 기술적으로는 유전자원이지만 종종 상업적 공급자로부터 얻을 수 있어서 청구된 발명의 일부를 구성하지 않는 표준 소모품(standard consumables)을 포함하는데 이러한 것은 공개할 필요가 없다(WIPO, *supra* note 7, at 9.).

33) *Ibid.* at 9-10.

34) *Ibid.* at 10.

35) WIPO, *supra* note 4, at 9.

36) 엄태민, 앞의 논문, 77-80면.

## 2. 예외 및 제한, 불소급

### (1) 예외 및 제한(의장문안 제4조)

#### 1) 내용

의장문안 제4조는 예외 및 제한(Exceptions and Limitations)에 대해 규정하고 있는데, “제3조에 규정된 의무를 준수함에 있어 계약 당사국은 특별한 경우 공익을 보호하기 위해 필요한 정당한 예외 및 제한(다만, 이러한 예외와 제한이 본 법률문서의 이행 또는 다른 법률문서 간의 상호지원(mutual supportiveness)을 저해하지 않는 한)을 채택할 수 있다.”고 명시하고 있다.

#### 2) 의미 및 시사점

출처공개의 예외와 제한에 관한 의장문안의 규정은 계약 당사국이 공익을 보호하는데 필요한 정당한 예외와 제한을 채택할 수 있도록 허용하고 있어서 통합문서(Dated Mar. 4, 2022) 중 출처공개 의무화 방안(MD)의 원안과 동일하다.<sup>38)</sup>

### (2) 불소급(의장문안 제5조)

#### 1) 내용

의장문안 제5조는 불소급(Non-Retroactivity)에 대해 규정하고 있는데, “계약 당사국은 이 법률문서의 비준 또는 가입 이전에 존재했던 국내법에 따라, 계약 당사국이 이 법률문서를 비준하거나 가입하기 전에 제출된 특허출원에 대해 이 법률문서의 의무를 부과해서는 안 된다.”고 규정하고 있다.

---

37) WIPO, *supra* note 7, at 10.

38) 엄태민, 앞의 논문, 80-81면.

## 2) 의미 및 시사점

불소급에 관한 의장문안의 규정은 계약 당사국이 이 법률문서의 비준(가입) 전에 제출된 특허출원에 대해 출처공개 의무를 부과할 수 없음을 명시하여 통합문서(Dated Mar. 4, 2022) 중 출처공개 의무화 방안(MD)의 제6조와 실질적으로 동일하다.<sup>39)</sup> 이 조항은 이미 여러 국가 및 지역 차원에서 다수의 강제적인 출처공개제도가 운영 중이라는 것을 인정하면서도, 특히 시스템 내에서 법적 확실성을 유지하기 위해 불소급 원칙이 천명되어야 한다는 차원에서 마련되었다.<sup>40)</sup>

## 3. 불이행에 따른 제재 및 구제조치

### (1) 내용

의장문안 제6조는 제재 및 구제조치(Sanctions and Remedies)에 대해 규정하고 있는데, 제6.1조는 “각 계약 당사국은 출원인이 제3조에서 요구하는 정보를 제공하지 못하는 문제를 해결하기 위해 적절하고 효과적이며 비례적인 법적, 행정적 및/또는 정책적 조치를 취해야 한다.”고 규정하고 있고, 제6.2조는 “각 계약 당사국은 제재를 하거나 보완을 지시하기 전에 출원인에게 제3조에 명시된 최소한의 정보(minimum information)를 포함하지 않은 것을 정정할 수 있는 기회를 제공해야 한다.”고 규정하고 있으며, 제6.3조는 “제6.4조의 규정에 따라, 어떤 계약 당사국도 출원인이 제3조에 명시된 정보를 공개하지 않았다는 이유만으로 특허를 무효로 하거나 실시불가능하게 만들 수 없다.”고 규정하고 있고, 제6.4조는 “각 계약 당사국은 제3조의 출처공개 요건과 관련하여 부정할 의도가 있는 경우 국내법에 따라 등록 후 제재 또는 구제를 규정할 수 있다.”고 명시하고 있으며, 제6.5조는 “제6.4조에 명

39) WIPO, *supra* note 4, at 11.

또한 동 규정은 통합문서(Dated Mar. 23, 2018) 중 출처공개 의무화 방안(MD)의 대안 제5.2조와도 실질적으로 동일하다(엄태민, 앞의 논문, 81면).

40) WIPO, *supra* note 7, at 13.

시된 부정한 의도(fraudulent intention)의 결과로 인한 불이행을 저해하지 않는 선에서, 계약 당사국은 국내법에 따라 모든 관련 당사자가 시의적절하고 상호 만족할 만한 해결책에 도달할 수 있도록 적절한 분쟁 메커니즘을 마련해야 한다.”고 규정하고 있다.

## (2) 의미 및 시사점

불이행에 대한 제재 및 구제조치와 관련한 의장문안의 규정 중 주목할 만한 사항은 첫째, 각 당사국이 제3조에 규정된 출처공개 의무 불이행 문제를 해결하기 위해 적절하고 효과적인 법적, 행정적 및/또는 정책적 조치를 취할 것을 요구하고 있어서 통합문서(Dated Mar. 4, 2022) 중 출처공개 의무화 방안(MD)의 원안 제8.1조 전단의 규정과 실질적으로 동일하다.<sup>41)</sup> 따라서 어떠한 조치가 적절하고 효과적이며 비례적인지에 대한 결정은 각 계약 당사국이 한다.

둘째, 출원인의 출처공개 의무 불이행을 이유로 특허를 무효로 하거나 실시불가능하게 만들 수 없음을 명시하여, 통합문서(Dated Mar. 4, 2022) 중 출처공개 의무화 방안(MD)의 대안 2의 제8.3조 “출처공개 의무 불이행은 등록된 지재권(특허권)의 유효성 또는 집행가능성(validity or enforceability)에 영향을 미치지 않는다.”는 규정과 표현은 다르나 그 취지가 동일하다.<sup>42)</sup> 따라서 출원인이 과실 또는 고의로 출처공개 의무를 이행하지 않더라도 특허권을 무효로 할 수 없음을 명시하였다.

셋째, 출처공개 의무 불이행과 관련하여 부정한 의도가 있는 경우 각 계약 당사국은 국내법에 따라 등록 후 제재 또는 구제조치 규정이 가능하다. 이 조항은 허위 또는 사기성 정보 제공과 같은 경우에 특허청 또는 제3자의 소송제기를 통해 특허무효 또는 특허등록 후 권리 축소(scope narrowed post grant)에 대한 국제적·지역적·국가적인 특허제도에 이미 내재된 정책 재량

---

41) WIPO, *supra* note 4, at 12.

또한 동 규정은 통합문서(Dated Mar. 23, 2018) 중 출처공개 의무화 방안(MD)의 원안 제6.1조와도 동일하다(엄태민, 앞의 논문, 82면).

42) WIPO, *supra* note 4, at 12; WIPO, *supra* note 7, at 14.

이 있음을 인정하고 있다.<sup>43)</sup> 따라서 위와 같은 규정의 도입 여부에 대한 결정은 각 계약 당사국이 한다.

넷째, 계약 당사국은 국내법에 따라 모든 관련 당사자가 시의적절하고 상호 만족할 만한 해결책에 도달할 수 있도록 적절한 분쟁 메커니즘을 마련해야 한다고 명시하여, 통합문서(Dated Mar. 4, 2022) 중 출처공개 의무화 방안(MD)의 대안 2의 제8.5조 “회원국은 적절한 분쟁해결 수단을 마련해야 한다.”는 규정과 표현은 다르나 그 취지가 동일하다.<sup>44)</sup> 이 조항은 모든 당사자가 ‘협상된 로열티 계약(negotiated royalty agreement)’과 같은 상호 합의된 해결책에 도달할 수 있도록 국가 수준의 분쟁해결 메커니즘을 마련해야 한다는 요구가 반영되어 있다.<sup>45)</sup>

#### 4. 유전자원 정보시스템 구축

##### (1) 내용

의장문안 제7조는 정보시스템(Information Systems)에 대해 규정하고 있는데, 제7.1조는 “계약 당사국은, 각국의 상황을 고려하여, 관련 이해관계자와 협의를 통해 유전자원 및 유전자원 연관 전통지식 정보시스템(예: 데이터베이스)을 구축할 수 있다.”고 규정하고 있고, 제7.2조는 “적절한 보호 장치가 있는 정보시스템은 관청들이 특히 출원의 검색 및 심사 목적으로 접속할 수 있어야 한다.”고 규정하고 있으며, 제7.3조는 “그러한 정보시스템과 관련하여 계약 당사국 총회는 다음을 위해 하나 이상의 기술 작업반을 설립할 수 있다:

- (a) 정보시스템의 최소 상호운용성 표준(minimum interoperability standards) 및 구조에 관한 콘텐츠 개발;
- (b) 안전장치(safeguards)와 관련된 지침 개발;

43) WIPO, *supra* note 7, at 15.

44) WIPO, *supra* note 4, at 12; WIPO, *supra* note 7, at 14.

45) WIPO, *supra* note 7, at 15.

(c) 유전자원 및 유전자원 연관 전통지식과 관련된 정보의 공유와 관련된 원칙 및 방식(principles and modalities)을 개발, 특히 유전자원 및 유전자원 연관 전통지식 관련 정기 간행물, 디지털 라이브러리 및 데이터베이스를 비롯하여 회원국 간 위 정보의 공유를 위한 협력 방안;

(d) WIPO 국제사무국이 운영하며, 이를 통해 관청은 적절한 보호 장치에 따라 국가 및 지역 정보시스템에 직접 접속하여 데이터를 검색할 수 있는 온라인 포털의 가능한 구축(possible establishment of an online portal)에 대해 권고; 그리고,

(e) 기타 관련 문제의 해결.”을 규정하고 있다.

## (2) 의미 및 시사점

정보시스템과 관련한 의장문안의 규정 중 주목할 만한 사항은 특허출원의 검색 및 심사를 목적으로 각 당사국은 데이터베이스와 같은 유전자원 및 유전자원 연관 전통지식 정보시스템을 구축할 수 있다고 규정하고 있어서 통합문서(Dated Mar. 4, 2022) 중 데이터베이스 검색 시스템(Database Search Systems)이라는 부제가 붙은 제10.3조의 본문 규정과 실질적으로 동일하다.<sup>46)</sup> 따라서 정보시스템의 구축 여부는 각 계약 당사국이 정한다.

그간 IGC 회의에서 우리나라, 미국, 일본, 캐나다 등 유전자원의 이용국은 유전자원발명의 특허출원 시 출처공개 의무화보다는 정보시스템 구축, 활용이 중요하며, 이를 통해 심사효율 증진은 물론 잘못된 특허 허여도 방지할 수 있다고 주장해 온 반면에, 제공국은 자체적으로 정보시스템을 개발할 여력이 부족하고, 오히려 정보시스템을 통해 전통지식 등의 외부 유출이 우려된다고 주장하는 등 견해 차이를 보여 왔다.<sup>47)</sup>

---

46) WIPO, *supra* note 4, at 17.

또한 동 규정은 통합문서(Dated Mar. 23, 2018) 제8.3조 본문과도 실질적으로 동일하다(엄태민, 앞의 논문, 85-86면).

47) WIPO, “Draft Report”, WIPO/GRTKF/IC/40/20 PROV. 2 (Sep. 30, 2019), pp. 26-29; 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),

## 5. 발효 후 대상범위 확장에 대한 재검토 규정

### (1) 내용

의장문안 제9조는 재검토(Review)에 대해 규정하고 있는데, “체약 당사국은, 이 문서의 발효 후 4년 이내에, 제3조에 규정된 출처공개 의무를 다른 IP 분야 및 파생물(derivatives)로 확장할 수 있는 가능성과 같은 문제를 해결하고, 이 문서의 적용과 관련된 새롭고 떠오르는 기술(new and emerging technologies)에서 발생하는 기타 문제를 해결키 위해 이 법률문서의 범위와 내용을 재검토할 것을 약속한다.”고 명시하고 있다.

### (2) 의미 및 시사점

재검토와 관련한 의장문안의 규정 중 주목할 만한 사항은 첫째, 의장문안의 발효 후 4년 내에 출처공개 의무를 다른 IP 분야로 확장할 수 있는 가능성 등에 관해 재검토할 것을 명시하여, 그간 IGC에서의 유전자원 제공국과 이용국 간의 첨예한 논쟁, 특히 제30차, 제35차 및 제36차 IGC 시 출처공개 대상의 특허에 한정할 것인지 또는 식물품종보호(plant variety protection)와 같은 지식재산 전반으로 확대할 것인지에 대한 논쟁을 반영하고 있다.<sup>48)</sup> 또한 이 조항은 WIPO 회원국들이 IP 시스템 내에서 유전자원, 유전자원 연관 전통지식의 주요 상업적 사용은 특허 분야이며, 다른 지식재산권 분야에 대한 적용 가능성을 결정하기 위해서는 추가 작업이 필요하다는 점에 공감대가 형성되었음을 반영하고 있다.<sup>49)</sup>

둘째, 의장문안의 발효 후 4년 내에 출처공개 의무를 파생물로 확장할 수

pp. 1-5.

48) WIPO, “Report”, WIPO/GRTKF/IC/36/11 (Dec. 18, 2018), pp. 14-17.

유전자원의 제공국과 이용국 간 출처공개 대상(subject matter)에 관한 논쟁의 개관, 출처공개 대상을 특허에 한정하는 국가(예: 스웨덴)와 식물품종보호, 실용신안 등 IP 전반을 대상으로 하는 국가(예: 코스타리카, 말레이시아, 에티오피아) 등 주요국의 현황에 대해서는 WIPO, *supra* note 12, at 26-29 참고.

49) WIPO, *supra* note 4, at 19.

있는 가능성 등에 관해 재검토할 것을 명시하여, 그간 IGC 회의에서 가장 첨예한 논쟁의 대상이었던 파생물의 출처공개 대상으로의 포함 여부에 대해 일단 의장문안에서는 다루지 않으면서도 동 의장문안이 발효된 후 정해진 기간 내에 유전자원의 제공국과 이용국 간 견해 차이의 조정을 시도하도록 의무화하고 있다.<sup>50)</sup>

## IV. 의장문안의 시사점과 대응방안

### 1. WIPO 논의 경과와 외교회의 전망

지난 20여 년간 WIPO IGC에서는 유전자원의 제공국과 이용국을 비롯한 다양한 이해관계자들이 참여하여 출처공개 의무화 등 유전자원의 적절한 보호 방안에 대해 논의했으나, 별다른 진전 없이 교착상태(deadlock)가 지속되어 왔다. 그러나 최근 개최된 제63차 WIPO 총회에서 2024년 중 조약타결을 위한 외교회의를, 2023년 하반기 중 준비위를 개최하기로 결정함에 따라 상황이 급반전되었다.<sup>51)</sup>

그간의 회의적인 전망과 달리 외교회의 개최에 이르게 된 것은 여러 원인 중에서도 아래와 같은 정치적인 변수가 크게 작용하였다고 볼 수 있다.

첫째, 유전자원의 제공국을 중심으로 유전자원발명의 특허출원 시 해당 유전자원의 출처공개를 의무사항으로 규정하는 입법 추세가 가속화되고 있고,<sup>52)</sup> 선진국 중에도 스웨덴,<sup>53)</sup> 노르웨이,<sup>54)</sup> 스위스,<sup>55)</sup> 이태리,<sup>56)</sup> 유럽연

---

50) *Ibid.*

파생물(derivatives)을 출처공개 대상 및 유전자원의 정의에 포함할 것인지에 관한 논쟁의 개관, 파생물을 출처공개 대상으로 규정한 국가(예: 콜롬비아, 볼리비아, 에콰도르, 페루를 회원국으로 하는 지역공동체인 안데스공동체(Andean Community)) 등 주요국의 현황에 대해서는 WIPO, *supra* note 12, at 26, 29-30 참고.

51) WIPO, *supra* note 6, at 74-75.

52) WIPO, *supra* note 9.

합57) 등은 자국법에 출원인이 자발적 또는 강제적으로 출처를 공개하도록

- 53) 스웨덴은 특허법 Article 5a에 발명이 식물 또는 동물 유래의 생물학적 물질(biological material)과 관련된 것이거나 그 물질을 이용한 경우, 특허출원서에 그 물질의 원산지(geographical origin)에 관한 정보를 포함해야 한다고 의무화(shall)하고 있다. 다만, 위 규정을 위반 시에도 특허출원의 처리 또는 등록된 특허권의 효력에는 영향을 주지 않음을 명시하고 있다(WIPO, “Regulation (2004:162) Amending the Patents Decree (1967:838)”, WIPO, <<https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/3672>>, 검색일: 2023. 5. 20.).
- 54) 노르웨이는 특허법 Chapter 2, Section 8b에 발명이 생물학적 물질(biological material) 또는 전통지식과 관련된 것이거나 그 물질 또는 지식을 이용한 경우, 특허출원서에 발명자가 그 물질 또는 전통지식을 수집하거나 제공받은 국가에 관한 정보의 포함을 의무사항(shall)으로 규정하고 있다. 다만, 위 규정을 위반 시에는 형법 제221조(General Civil Penal Code § 221)에 따라 처벌을 받으나, 특허출원의 처리 또는 등록된 특허권의 효력에는 영향을 주지 않음을 명시하고 있다(Norwegian Industrial Property Office, “Act No. 9 of December 15, 1967 on patents (The Norwegian Patents Act)”, Norwegian Industrial Property Office, <<https://www.patentstyret.no/en/norwegian-patents-act>>, 검색일: 2023. 5. 20.).
- 55) 스위스는 특허법 Article 49a(Information on the source of genetic resources and traditional knowledge)에 발명이 유전자원 또는 전통지식에 직접적으로 근거(directly based on)한 경우, 발명가 또는 특허 출원인이 접근(access)한 유전자원의 출처(source)에 관한 정보 또는 토착·지역 공동체의 전통지식 출처(source)에 관한 정보의 제출을 의무사항(must)으로 명시하고 있다. 위 규정을 위반 시에는 같은 법 제59조에 따라 특허 등록이 거절되며, 출원인이 의도적으로 허위정보를 제공한 경우에는 제81조에 따라 벌금에 처한다(The Federal Council, “Federal Act on Patents for Inventions(Patents Act, PatA)”, The Federal Council, <<https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19540108/index.html>>, 검색일: 2023. 5. 20.).
- 56) 이태리는 산업재산법 Article 170 bis(Requirements concerning biotechnological inventions) 제2항에 발명의 기초가 되는 동물 또는 식물 기원의 생물학적 물질의 출처(provenance of biological material of animal or plant origin)는 원산지 국가와 관련하여 특허출원 시 선언되어야 한다(to be declared)고 규정하고 있다. 위 규정을 위반 시에는 같은 조 제7항에 따라 특허 등록이 거절(shall reject the application)된다(WIPO, “Industrial Property Code (Legislative Decree No. 30 of February 10, 2005, as amended up to Law No. 10829 of July 29, 2021)”, WIPO, <<https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21556>>, 검색일: 2023. 5. 20.; Licensing Executives Society Italia, “Italian Code of Industrial Property”, Licensing Executives Society Italia, <[https://les-italy.org/wp-content/uploads/2018/03/LES-ITALIA\\_OK.pdf](https://les-italy.org/wp-content/uploads/2018/03/LES-ITALIA_OK.pdf)>, 검색일: 2023. 5. 20.).
- 57) 유럽연합은 발명이 식물 또는 동물 유래의 생물학적 물질(biological material)에 기

규정하고 있다.

둘째, 제36차 IGC에서 핵심 쟁점인 유전자원의 출처공개와 관련하여 출처 기재는 필수사항으로, 그 외 요건은 모두 재량사항으로 허용함으로써 유전자원의 제공국과 이용국 간의 의견 차이를 줄이려는 시도가 있었고,<sup>58)</sup> 제 40차 IGC에서는 유전자원의 제공국과 의장은 국제규범 채택을 위한 정치적 의지(political will)의 중요성을 수차례 강조했다.<sup>59)</sup>

셋째, 제63차 WIPO 총회에서 우리나라, 미국, 일본, 캐나다 등 유전자원 이용국의 반대, 특히 조약타결을 위한 외교회의 개최는 시기상조라는 주장에도 아프리카 그룹 등 유전자원 제공국은 강력히 연대하여 다자회의의 관례인 합의(consensus)가 아닌 다수결을 통해 2024년 중 외교회의 개최를 관철시켰고, 외교회의 협상의 기본문서도 타결이 용이한 의장문안으로 결정하였다.<sup>60)</sup>

한편, WIPO 회원국이 참석한 다수의 준비위원회 중 가장 최근인 2012년과 2013년에 개최된 “시각장애인 등의 저작물 접근권 개선을 위한 마라케시 조약 채택을 위한 외교회의 준비위원회(Preparatory Committee of the Diplomatic Conference to conclude a Treaty to facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons and Persons with Print Disabilities)” 등 선례를 살펴보면, 2023년 하반기에 개최될 준비위의 안건은 출처공개 의무화 등과 같은 의장문안의 실제적인 사항이 아니라 외교회의 시 채택을 위해 제출할 절차규칙 안(draft Rules of Procedure), 회의 참석

---

초하였거나 그 물질을 이용한 경우, 유전자원의 원산지(geographical origin)가 알려져 있다면 ‘알맞은 경우(when appropriate)’ 특허출원서에 해당 정보를 포함하도록 규정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반 시에도 특허출원의 처리 또는 등록된 특허권의 효력에는 영향을 주지 않는다(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: 2023. 5. 20.).

58) WIPO, *supra* note 48, at 41-45.

59) WIPO, “Draft Report”, *supra* note 47, at 9-52.

60) 동 총회에서는 (최빈)개도국 주도로 2024년 중 ‘디자인법조약(Design Law Treaty)’ 채택을 위한 외교회의 개최 안전도 통과되었다(WIPO, *supra* note 6, at 74-77.).

자 목록과 초청서한 안(text of the draft letters of invitation)과 같은 절차적인 사항을 비롯해 ‘조약의 행정 및 최종 조항에 관한 기본 제안(Basic Proposal for the administrative and final provisions of the Treaty)’의 승인이 중심이 될 전망이다.<sup>61)</sup> 따라서 의장문안에 대한 수정이나 조항의 신설 또는 추가와 관련한 논의는 외교회의에서 이루어질 전망이다.

이 하에서는 우리나라가 조약타결을 위한 외교회의 논의 시 채택해야 할 구체적인 대응방안을 제언하고자 한다.

## 2. 출처공개 의무화 반대

출처공개 의무화에 관한 의장문안 제3조는 발명이 실질적/직접적으로 유전자원 또는 유전자원 연관 전통지식을 기반으로 한 경우에 한하여 특허출원 시 유전자원의 원산국 또는 유전자원 연관 전통지식을 제공한 원주민, 지역 사회를 공개하고, 만일 이러한 정보가 출원인에게 알려지지 않은 경우 그 출처(source)를 공개하여야 한다는 것이다.

따라서 유전자원 또는 유전자원 연관 전통지식의 측면에서 ① ‘실질적/직접적 기반한(materially/directly based on)’이라는 용어는 출처공개를 유발하는 대상(subject matter)이 청구된 발명의 개발에 필요하거나 중요한 유전자원 또는 유전자원 연관 전통지식을 명확히 하며, ② ‘기반한(based on)’은 청구된 발명의 개발에 관련된 모든 유전자원 또는 유전자원 연관 전통지식을 포함하고, ③ ‘실질적으로/직접적으로(materially/directly)’의 용어는 발명과 유전자원, 발명과 유전자원 연관 전통지식 간에 인과관계(casual link)가 있어야 함을 나타낸다.<sup>62)</sup> 종합하며 보면, 발명의 완성에 중요한 역할을 한 유전자원의 원산국 또는 유전자원 연관 전통지식을 제공한 원주민, 지역 사회를 공개하거나 그 출처를 공개해야 한다.

61) WIPO, “Report”, VIP/PM/6 (Dec. 18, 2012), pp. 2-4; WIPO, “Draft Report”, VIP/2/PM/3 Prov. (Feb. 22, 2013), pp. 2-3; WIPO, “Report”, VIP/3/PM/2 (Apr. 20, 2013), p. 2.

62) WIPO, *supra* note 7, at 9.

나아가 의장문안 제3.5조는 당사국은 관청, 즉 특허청에 출원인이 제출한 출처공개 내용의 진위를 검증할 의무를 부과해서는 안 된다고 명시하고 있어서 그간 우리나라, 미국, 일본, 캐나다 등이 제기해 온 사항, 특히 특허심사 시 출처공개 서류의 진위에 대한 검증의무를 부과하면 업무의 과중으로 인한 심사 품질의 저하, 부실 특허의 양산 등과 같은 부작용이 우려된다는 주장과 직결된다.<sup>63)</sup>

따라서 출처공개 의무화 요건과 관련하여 조약 타결을 위한 외교회의 시 아래와 같은 전략적 대응이 필요하다.

첫째, 유전자원 이용국인 미국, 캐나다, 일본 등과 강력히 연대하여 의장문안 제3.1조 및 제3.2조의 출처공개 의무화에 반대하여야 한다. 그간 우리나라를 비롯한 유전자원 이용국은 특허출원 시 유전자원의 출처공개 의무화 요건은 ① 유전자원의 원산국 등을 모르는 경우가 많으므로 까다로운 출원 요건으로 인해 출원인의 부담이 가중되어 특허출원의 기피가 우려되며,<sup>64)</sup> ② 특허권/지재권 취소 우려 및 이익분배 관련 분쟁 등 법적 불확실성을 유발하므로, ABS는 유전자원의 제공자와 이용자 간 사적계약을 따라야 하고,<sup>65)</sup> ③ 출처공개 의무화 요건과 신규성, 진보성 등 특허요건 간의 연관관

---

63) WIPO, “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), pp. 1-7.

64) 미국지식재산권법협회(AIPLA)가 출처공개제도 도입이 유전자원발명의 특허 출원에 미치는 효과를 스위스 및 독일 사례를 토대로 연구한 결과에 따르면, 강제적인 성격의 스위스 출처공개제도는 출원인들이 스위스 특허청을 통한 출원 대신 유럽특허청을 통한 특허출원을 선호하는 결과를 초래하였고, 자발적인 성격의 독일 출처공개제도는 출원인들이 출처공개 요건을 이행하지 않아서 영향력이 전혀 없었다(WIPO, “Draft Report”, WIPO/GRTKF/IC/40/20 PROV. 2 (Sep. 30, 2019), pp. 26-27.).

65) 국제약업단체연합회(IFPMA)가 특허출원 시 강제적인 출처공개제도가 경제에 미치는 효과를 브라질과 인도의 사례를 토대로 분석한 결과에 따르면, 첫째, 2006년 출처공개 의무화 시행 후 브라질을 원산국으로 하는 유전자원에 대한 승인 건이 감소하여 유전자원과 관련한 제품 개발 및 연구도 감소하였고, 둘째, 이해관계자들은 출처공개로 인한 특허출원 및 심사의 지연으로 브라질과 인도에서 상당한 경제적 손실을 입었다고 주장하였으며, 셋째, 출처공개로 인한 법적 불안정성이 특허제도에 대한 기피로 이어져서 R&D 비용 증가 및 투자자들의 투자 의지를 저하시켰다. 이에 따라 브라질은 유전자원 이용이 축

계(relevance)가 결여되어 있다는 사유를 들어 반대해 왔다.<sup>66)</sup>

둘째, 출처공개 의무화에 반대할 경우 유전자원 제공국의 강력한 저항에 직면할 것으로 전망되므로, 이 경우 통합문서(Dated March 4, 2022)의 새로운 출처공개가 없는 방안(NNDR) 제4.6조에 규정된 행정절차 지연에 따른 특허권의 존속기간을 조정해 주도록 의무화한 규정을 의장문안 제3.7조로 신설을 주장하여 지렛대(leverage)로 활용할 필요가 있다.<sup>67)</sup> 다만 위 규정은 특허출원이 적시에 심사되지 못한 경우 절차 지연을 보상해 주기 위해 특허권의 존속기간을 조정해 주도록 의무화하고 있으나 구체적인 기간을 명시하지 않았으므로, 우리나라 특허법(2022. 10. 18 법률 제19007호로 일부개정된 것, 이하 같다) 제92조의2(등록지연에 따른 특허권의 존속기간 연장)를 참고하여 “특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우”에는 존속기간을 조정해 주는 규정 신설을 주장하는 방안을 제안한다.

만일 외교회의에서 현행 의장문안 제3조가 그대로 채택되어 유전자원 또는 유전자원 연관 전통지식의 출처공개가 의무화될 경우에도 우리나라는 특허법령을 개정하지 않아도 의장문안의 이행은 충분할 것으로 사료된다. 즉, 법령의 개정 없이도 출처공개 의무가 있는 출원인이 특허법 시행규칙(2022. 7. 1 산업통상자원부령 제474호로 일부개정된 것) 별지 제15호 서식인 (【명세서】)에 【발명(고안)의 배경이 되는 기술】 및/또는 【발명(고안)을 실시하기 위한 구체적인 내용】의 (【실시예】)에 발명의 완성에 중요한 역할을 한

---

진되도록 2015년 법률 개정으로 ABS 요건을 완화시켰다(International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, “Economic Impact of Disclosure Requirements in Patent Applications for ‘Genetic Resources’-Based Innovation”, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, <[https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2018/06/Economic-impact-DRs-for-GRs-final-report\\_June2018.pdf](https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2018/06/Economic-impact-DRs-for-GRs-final-report_June2018.pdf)>, 검색일: 2023. 5. 21.).

66) 출처공개 의무화 요건에 대한 유전자원의 제공국과 이용국 간의 찬반 논거에 대해서는 박문숙, “특허출원시 유전자원 출처공개의무에 대한 소고”, 『The Journal of Law & IP』, 제11권 제1호(2021), 97-100면 참고.

67) 엄태민, 앞의 논문, 77-80면.

유전자원의 원산국 또는 유전자원 연관 전통지식을 제공한 원주민, 지역사회를 공개하거나 그 출처를 공개토록 허용하면, 의장문안의 규정은 이행이 가능하다.<sup>68)</sup> 나아가 위 명세서와 별도의 서식을 마련하여 출처공개제도를 도입한다고 하더라도, 반드시 명세서의 종래기술에 발명의 완성에 중요한 역할을 한 유전자원의 원산국 또는 유전자원 연관 전통지식을 제공한 원주민, 지역사회를 기재하고 이를 이용하여 발명을 하였다는 취지로 기재를 하도록 의무화하는 것이 적절하다고 판단된다.

### 3. 계약 당사국의 재량 허용 지지

출처공개에 예외와 제한에 관한 의장문안 제4조는 계약 당사국이 공익을 보호하는데 필요한 정당한 예외와 제한을 채택할 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 출처공개의 구체적인 예외와 제한은 각 당사국이 정한다.

한편 불이행에 따른 제재 및 구제조치에 관한 의장문안 제6.1조는 각 당사국이 제3조에 규정된 출처공개 요건의 불이행 문제를 해결하기 위해 적절하고 효과적인 법적, 행정적 및/또는 정책적 조치를 취할 것을 요구하고 있으나, 조치의 세부적인 내용에 대해서는 특별한 언급이 없다. 따라서 어떠한 조치가 적절하고 효과적인지에 대한 계약 당사국의 재량을 허용한다. 이러한 조치에는 출처공개 요건이 충족될 때까지 특허출원의 처리를 중단하거나, 출원인이 제3조에서 요구하는 정보를 국가에서 정한 수준으로 일정기간 내에 제공하지 않거나 거부하는 경우 출원을 철회/지연(withdrawing/lapsing)하는 등의 사전 제재(pre-grant sanctions)가 포함될 수 있으며, 만일 필요한 정보를 고의적으로 공개하지 않거나 의도적으로 잘못된 정보를 제공한 경우에 벌금을 부과하는 등의 사후 제재(post-grant sanctions)와 사법 판결의 공표

---

68) 특허법 시행규칙 별지 제15호 서식(“명세서”) 중 【발명(고안)의 배경이 되는 기술】란에는 특허(실용신안등록)을 받으려는 자가 알고 있는 발명(고안)의 이해, 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 그 발명(고안)의 배경이 되는 기술을, 【선행기술문헌】란에는 발명(고안)의 배경이 되는 기술의 문헌 정보를 【특허문헌】과 【비특허문헌】란으로 구분하여 기재하면 된다.

(publication of judicial rulings)도 포함될 수 있다.<sup>69)</sup>

나아가 제6.3조는 출원인이 과실 또는 고의로 출처공개 의무를 이행하지 않더라도 특허권을 무효로 하거나 실시불가능하게 만들 수 없음을 명시하고 있으므로, 만일 이 조항이 통과된다면 무효사유에 관한 특허법 규정을 개정할 필요성은 없다.<sup>70)</sup> 다만 출처공개 의무 불이행의 경우에도 허여된 특허의 유효성 또는 집행가능성에는 영향을 미치지 아니하나, 제6.4조에 따라 허위 또는 사기성 정보 제공과 같이 출처공개와 관련하여 부정한 의도가 있는 경우 계약 당사국의 국내법에 따라 특허무효 또는 특허등록 후 권리 축소와 같은 등록 후 제재 또는 구제조치 규정이 가능하도록 명시하고 있다. 따라서 극단적인 경우에 위와 같은 등록 후 제재 또는 구제조치를 국내법에 마련할 것인지에 대해 계약 당사국의 재량을 허용한다.

따라서 유전자원의 보유량, 생물다양성의 측면에서도 우위에 있지 못하다는 평가를 받는 우리나라는 의장문안의 규정 중 첫째, 예외와 제한(제4조)은 공익적 필요에 따라 사유를 정할 수 있도록 계약 당사국에 재량을 허용하는 규정을, 둘째, 제재 및 구제조치(제6조)는 계약 당사국이 조치의 구체적 내용을 결정할 수 있도록 하는 규정(제6.1조)과 출처공개 의무 불이행 시에도 특허권의 유효성 또는 집행가능성에 영향이 없음을 명시한 규정(제6.3조)이 채택되도록 하여 출처공개 의무화에 따른 출원인 및 우리나라 바이오 기업의 부담을 최소화하여야 할 것이다.

또한 출처공개 의무 불이행과 관련하여 부정한 의도가 있는 경우 국내법에 등록 후 제재 또는 구제조치 규정이 가능하다는 의장문안 제6.4조는 비록 동 규정의 마련 여부에 대해 계약 당사국이 정하도록 재량을 인정하고 있으나, 첫째, ‘부정한 의도(fraudulent intention)’의 의미가 명확치 않고, 둘째, 특허 무효 또는 권리 축소 우려 등으로 특허권자에게 법적 불확실성을 유발하므로, 외교회의 시 조항 삭제를 주장해야 할 것으로 판단된다.

69) WIPO, *supra* note 7, at 15.

70) 특허법 제133조 제1항은 “조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우” 등을 무효사유로 열거하고 있다.

#### 4. 유전자원 정보시스템 구축 찬성

정보시스템에 관한 의장문안 제7.1조 및 제7.2조는 계약 당사국이 특허 출원의 검색 및 심사 목적으로 활용키 위해 데이터베이스와 같은 유전자원 및 유전자원 연관 전통지식 정보시스템을 구축할 수 있다고 규정하고 있다.

위 조항은 의장문안의 서문이 “유전자원 및 유전자원 연관 전통지식과 관련하여 신규성이 없거나 진보성이 없는 발명에 대해 특허가 잘못 부여되는 것을 방지하기 위해 유전자원 및 유전자원 연관 전통지식에 대한 적절한 정보에 접근할 수 있는 특허청(patent offices)의 중요성을 강조”하고 있는 점과 궤를 같이 한다.<sup>71)</sup> 또한, 의장문안 제1조도 유전자원 등과 관련하여 신규성, 진보성 없는 발명에 특허가 잘못 허여되는 것을 방지하기 위함이 의장문안의 목적임을 명시하고 있다.<sup>72)</sup> 이는 신규성 및 진보성 등이 없는 발명에 대해 특허를 허여하지 않는다는 우리나라 특허법에 규정된 특허요건과도 일맥상통한다.<sup>73)</sup>

그동안 IGC 회의에서 우리나라, 미국, 일본, 캐나다 등 유전자원의 이용국은 출처공개 의무화보다는 데이터베이스를 구축하여 특허심사에 활용하는 것이 잘못된 특허 허여를 방지하는데 효과적이며, 심사 효율도 제고할 수 있으므로 데이터베이스를 구축, 활용하는 것이 우선되어야 한다고 지속적으로 주장하였고 이에 대한 공동 제안을 제출한 바 있다.<sup>74)</sup>

따라서 우리나라는 의장문안에 규정된 사항을 이미 도입, 시행하고 있으므로, 제7조가 원안 그대로 채택되도록 적극적으로 지지하여야 한다.

---

71) WIPO, *supra* note 7, at 3.

72) 이 글 II. 3. 참고.

73) 특허법 제29조 제1항 및 제2항.

74) WIPO, “Joint Recommendation on the Use of Databases for the Defensive Protection of Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources”, *supra* note 47, at 1-5.

## 5. 출처공개 의무의 대상범위 확장 재검토 반대

재검토에 관한 의장문안 제9조는 의장문안의 발효 후 4년 내에 출처공개 의무를 특히 이외에 다른 IP 분야로 확장할 수 있는 가능성과 동 의무를 파생물로 확장할 수 있는 가능성에 대해 재검토할 것을 명시하고 있다.

출처공개 의무를 특히 이외에도 식물품종보호(plant variety protection)와 같은 지식재산 전반으로 확장할 것인지는 유전자원 제공국과 이용국 간의 첨예한 논쟁의 대상이다.<sup>75)</sup> 우리나라는 그간 IGC 논의에서 출원인 부담, 법적 불확실성 유발, 출처공개 의무화 요건과 신규성, 진보성 등 특허요건 간의 연관관계 결여 등을 이유로 특허분야에서의 출처공개 의무화에 반대하여 왔으므로, 이러한 문제점을 가중시키는 대상범위 확장에 반대하고 있다.<sup>76)</sup>

나아가 그간의 IGC 회의에서 가장 첨예한 논쟁의 대상은 식물의 원액으로 대표되는 파생물을 출처공개 대상에 포함 여부인데, 우리나라 등 유전자원의 이용국은 “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, 유전자원발명은 특히 2차적, 3차적 파생물을 이용하는 경우가 대부분이므로 그 출처를 파악하는 것은 현실적으로 매우 어려워서 출원인이 특허제도를 회피하거나 우회할 우려가 있다는 이유로 출처공개 대상 및 유전자원의 정의에서도 제외하자는 입장을 견지해 왔다.<sup>77)</sup>

따라서 출처공개 의무의 대상범위 확장에 따라 우리 출원인 및 국내 바이오 기업의 부담을 더욱 가중시킬 우려가 있을 뿐만 아니라 유전자원 제공국과 유전자원 이용국 간 끝없는 대립의 씨앗이 될 우려가 매우 큰 의장문안 제9조는 반대하여야 한다.

75) 이 글 각주 12, 48 참고.

76) 이 글 IV. 2. 참고.

77) WIPO, *supra* note 48, at 8, 26.

## V. 결론

지난 20여 년간 세계지식재산기구에서 유전자원의 제공국과 이용국을 비롯한 다양한 이해관계자들이 참여하여 출처공개 의무화 등 유전자원의 적절한 보호 방안에 대해 논의했으나, 별다른 진전 없이 교착상태가 지속되어 왔다. 그러던 중, 최근 개최된 제63차 WIPO 총회에서 2024년 중 조약타결을 위한 외교회의를, 2023년 하반기 중 준비위원회를 개최하기로 결정함에 따라 상황이 급반전되었다.

외교회의 협상의 기본문서도 의장문안으로 결정되었는데, 의장문안은 발명이 실질적/직접적으로 유전자원 등을 기반으로 한 경우 특허출원 시 원산국/출처를 공개하여야 하고, 특허청에 출처공개 서류의 진위를 검증할 의무를 부과해서는 안 되며, 출처공개 의무 불이행을 이유로 특허를 무효로 하거나 실시불가능하게 만들 수 없고, 의장문안의 발효 후 4년 내에 출처공개 의무를 다른 IP 분야 및 파생물로 확장할 수 있는 가능성 등을 재검토하도록 의무화하고 있음이 주목할 만한 사항이다.

이와 같은 배경에서, 유전자원의 해외 의존도가 높은 우리나라는 향후 조약타결을 위한 외교회의 논의 시 다음과 같은 전략적 대응이 필요하다.

첫째, 출처공개 의무화(제3조)에 대해서는 공개 의무화에 반대하여야 하고, 둘째, 예외와 제한(제4조), 제재 및 구제조치(제6조)에 대해서는 체약 당사국의 재량을 허용하는 규정을 지지하되, 부정한 의도가 있는 경우와 관련된 제6.4조는 의미가 명확치 않고 법적 불확실성을 유발하므로 삭제를 주장하여야 하며, 셋째, 유전자원 정보시스템 구축(제7조)에 대해서는 현 규정을 적극 지지하여야 하고, 넷째, 의장문안의 발효 후, 출처공개 의무의 대상범위 확장 재검토(제9조)에 대해서는 반대하여야 한다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

환경부, 『나고야의정서 가이드북』, 환경부, 2011.

〈단행본(서양)〉

Anaya, Stephen James, “Indigenous People in International Law”, 2<sup>nd</sup> Edition, Oxford University Press, 1996.

〈학술지(국내 및 동양)〉

박문숙, “특허출원시 유전자원 출처공개의무에 대한 소고”, 『The Journal of Law & IP』, 제11권 제1호(2021).

엄태민, “유전자원 이용 발명의 출처공개제도 도입 논의와 대응방안—WIPO IGC의 “지식재산과 유전자원에 관한 통합문서”를 중심으로”, 『지식재산연구』, 제15권 제4호(2020).

〈학술지(서양)〉

Pires de Carvalho, Nuno, “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(서양)〉

Convention on Biological Diversity, “History of the Convention”, Convention on Biological Diversity, <<https://www.cbd.int/history/>>, 검색일: 2023. 5. 1.

\_\_\_\_\_, “The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing”, <<https://www.cbd.int/abs/>>, 검색일: 2023. 5. 1.

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: 2023. 5. 20.

International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, “Economic Impact of Disclosure Requirements in Patent Applications for ‘Genetic Resources’-Based Innovation”, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, <[https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2018/06/Economic-impact-DRs-for-GRs-final-report\\_June2018.pdf](https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2018/06/Economic-impact-DRs-for-GRs-final-report_June2018.pdf)>, 검색일: 2023. 5. 21.

Licensing Executives Society Italia, “Italian Code of Industrial Property”, Licensing Executives Society Italia, <[https://les-italy.org/wp-content/uploads/2018/03/LES-ITALIA\\_OK.pdf](https://les-italy.org/wp-content/uploads/2018/03/LES-ITALIA_OK.pdf)>, 검색일: 2023. 5. 20.

Norwegian Industrial Property Office, “Act No. 9 of December 15, 1967 on patents (The Norwegian Patents Act)”, Norwegian Industrial Property Office, <<https://www.patentstyret.no/en/norwegian-patents-act>>, 검색일: 2023. 5. 20.

The Federal Council, “Federal Act on Patents for Inventions(Patents Act, PatA)”, The Federal Council, <<https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19540108/index.html>>, 검색일: 2023. 5. 20.

World Intellectual Property Organization, “Disclosure Requirements Table” (Dec. 1, 2022), World Intellectual Property Organization, <[https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/docs/genetic\\_resources\\_disclosure.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/docs/genetic_resources_disclosure.pdf)>, 검색일 : 2023. 5. 7.

---

\_\_\_\_\_, “Genetic Resources”, World Intellectual Property Organization, <<https://www.wipo.int/tk/en/genetic/>>, 검색일 : 2023. 5. 7.

---

\_\_\_\_\_, “IGC Mandate 2022/2023” (Oct. 8, 2021), World Intellectual Property Organization, <<https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/docs/igc-mandate-2022-2023.pdf>>, 검색일: 2023. 5. 8.

---

\_\_\_\_\_, “Industrial Property Code (Legislative Decree No. 30 of February 10, 2005, as amended up to Law No. 10829 of July 29, 2021)”, World Intellectual Property Organization, <<https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/21556>>, 검색일: 2023. 5. 20.

---

\_\_\_\_\_, “Regulation (2004:162) Amending the Patents Decree (1967:838)”, World Intellectual Property Organization,

〈<https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/3672>〉, 검색일: 2023. 5. 20.

### 〈연구보고서(서양)〉

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

\_\_\_\_\_, “Intellectual Property and Genetic Resources”, Background Brief, No.10, WIPO, 2016.

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

### 〈기타자료(협정 등)〉

World Intellectual Property Organization, “Chair’s text on a Draft International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources”, WIPO/GRTKF/IC/43/5 (May 3, 2022).

\_\_\_\_\_, “Consolidated Document Relating To Intellectual Property And Genetic Resources Rev. 2”, WIPO/GRTKF/IC/47/6 (March 4, 2022).

\_\_\_\_\_, “Consolidated Document Relating To Intellectual Property And Genetic Resources Rev. 2”, WIPO/GRTKF/IC/41/4 (Aug. 10, 2020).

\_\_\_\_\_, “Decisions of the Forty-Third Session of the Committee”, WIPO/GRTKF/IC/43/DECISIONS (June 3, 2022).

\_\_\_\_\_, “Decisions of the Forty-Second Session of the Committee”, WIPO/GRTKF/IC/42/DECISIONS (March 4, 2022).

\_\_\_\_\_, “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).

\_\_\_\_\_, “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).

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

\_\_\_\_\_, “Draft Report”, VIP/2/PM/3 Prov. (Feb. 22, 2013).

\_\_\_\_\_, “Report”, WO/GA/55/12 (Sep. 30, 2022).

\_\_\_\_\_, “Report”, WIPO/GRTKF/IC/41/4 (March 3, 2020).

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

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

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

\_\_\_\_\_, “Report”, VIP/3/PM/2 (Apr. 20, 2013).

\_\_\_\_\_, “Report”, VIP/PM/6 (Dec. 18, 2012).

## Policy Consideration for the Negotiations at WIPO Diplomatic Conference on the Introduction of Disclosure Requirement

Eom, Taemin\*

This article intends to contribute to the examination of recent developments, challenges and controversies concerning Disclosure Requirement, with focus on the provisions of the “Chair’s text on a Draft International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources” (“Chair’s text”) which is being discussed at the World Intellectual Property Organization.

The article recognizes that the Chair’s text introduces mandatory disclosure of geographical location of Genetic Resources (“GR”) and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources (“Associated TK”).

This article subsequently shows how specific provisions of the Chairs’ text, *inter alia*, mandatory Disclosure Requirement (Art. 3), Sanctions and Remedies (Art. 6) and Review (Art. 9), generate burden for the IP users as well as the IP protection regime in Korea by newly requiring disclosure of geographical location or source of GR/Associated TK.

---

\* Chief Presiding Administrative Judge (Trademark), Intellectual Property Trial and Appeal Board (IPTAB).

The article concludes that the acting in concert on this issue among the like-mind countries which are main users of GR and Associated TK (eg. Rep. of Korea, U.S.A., Japan, Canada) should be enhanced for the upcoming Diplomatic Conference, with a view to minimizing revision of IP law and preventing unexpected burden for IP Users with regard to the provisions set out in the Chair’s text.

Keywords

Genetic Resources, Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources, Materially/Directly based on, Derivatives, “Chair’s text on a Draft International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources”, Disclosure Requirement, WIPO