

RESEARCH ARTICLE

A Study on Mandatory Disclosure Requirement of Genetic Resources

Youngmo Kim

Ph.D. Student in Industrial Security, Graduate Program in Security Convergence Science, Chung-Ang University, Republic of Korea

*Corresponding Author: Youngmo Kim (ymkim524@kiip.re.kr)

ABSTRACT

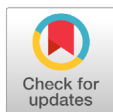
At the 63rd WIPO General Assembly in 2022, it was decided to hold a diplomatic conference on "disclosure requirements" in 2024. This decision signifies a significant step toward the adoption of disclosure requirement regime as an international standard.

Under this circumstance, it is essential that the outcome is a legally precise instrument that is workable for patent offices and users. It is crucial that patent offices can implement the instrument without incurring additional or unreasonable operational costs. Furthermore, it is crucial that innovators (particularly SMEs) can navigate national requirements without uncertainty or financial burden.

For the purpose, ①the provisions of the legal instrument have been drafted to function as part of the existing patent system; ②The disclosure requirement must be clear and reasonable to allow patent offices to implement the system easily and without undue burden, and to ensure that applicants are able to meet its requirements; ③Sanctions must be balanced and take account of the underlying objectives of the instrument to ensure that the system is used appropriately while avoiding chilling effects on innovation; ④This disclosure requirement is required to enhance the efficacy, transparency, and quality of the patent system, and to bring consistency and predictability to disclosure requirements across jurisdictions.

KEYWORDS

Genetic Resources, Disclosure Requirement, Nagoya Protocol, Chair's Text, ABS



Open Access

Citation: Kim Y. 2024. A Study on Mandatory Disclosure Requirement of Genetic Resources. The Journal of Intellectual Property 19(2), 75-96.

DOI: <https://doi.org/10.34122/jip.2024.19.2.75>

Received: March 18, 2024

Revised: April 09, 2024

Accepted: May 29, 2024

Published: June 30, 2024

Copyright: © 2024 Korea Institute of Intellectual Property

Funding: The author received manuscript fees for this article from Korea Institute of Intellectual Property.

Conflict of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported.



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

원저

유전자원 출처공개 의무화에 관한 협상쟁점 연구

김영모

중앙대학교 일반대학원 융합보안학과 박사수료

*교신저자: 김영모(ymkim524@kiip.re.kr)

차례

1. 서론
2. 의장문안에서의 출처공개 의무 및 제재와 수단
 - 2.1. 출처공개 의무
 - 2.2. 제재와 수단
3. 의장문안의 협상쟁점에 대한 기본방향
 - 3.1. 문안의 방향성
 - 3.2. 문안의 기본원칙
4. 주요 조항에 대한 협상방안
 - 4.1. 목적에 대한 제언
 - 4.2. 출처공개에 대한 제언
 - 4.3. 그 외 조항에 대한 제언
5. 결론

국문초록

2000년 4월 WIPO는 유전자원 이익공유와 특허제도의 절충점을 찾기 위해 “지식재산, 유전자원, 전통 지식 및 민간 전승물에 관한 정부간위원회”를 출범시켰으나, 제43차 회의(2022년 5월)까지 20년 넘게 제자리를 맴돌았다. 이러던 중, 2022년 7월 개최되었던 제63차 WIPO 총회에서 이에 대한 외교회의를 2024년에 실시하기로 결정하였다. 이러한 급격한 상황 변화에 따라 우리나라는 그간 견지해온 기존의 펀더멘탈을 공고히 하면서 국제적 변화의 흐름에 부응하는 유연하고 창의적이며 국익 지향적 자세를 수립해야 한다. 이러한 견해에서 바라보는 출처공개제도는 다음과 같다.

출처공개제도는 “특허제도의 발전”이란 방향성에 따라 수립 및 실시되어야 한다. 이러한 분명한 방향성에 따라 관련 문안은 특허청과 지식재산 사용자가 실질적이고 효율적으로 활용할 수 있을 정도의 법적 명확성을 담보해야 한다. 또한 이러한 주체들에게 부수적이고 불합리적인 추가 비용을 발생시켜서도 안 된다. 이러한 방향성 아래 문안은 다음의 네 가지 기본원칙에 따라 구성되어야 한다. 첫째, 특허제도의 실용적인 발전을 도모할 수 있는 내용으로 구성되어야 한다. 둘째, 출처공개 의무가 발생하는 요건은 보다 명확하고 실질적인 내용으로 구성되어야 한다. 셋째, 제재와 수단은 적절한 내용으로 구성되어야 한다. 넷째, 출처공개제도가 국제적으로 조화롭고 합의된 약속으로 자리 잡을 수 있는 내용으로 구성되어야 한다.

주제어

유전자원, 출처공개, 나고야의정서, 의장문안(Chair's text), 이익공유

1. 서론

2024년은 지식재산에 있어 두 개의 커다란 국제 행사가 예정되어 있는 해이다. 그 중 하나는 생물다양성협약(CBD)¹⁾의 후속조치로 국제 협약된 나고야의정서²⁾의 공정·공평한 이익공유를 위한 출처공개 의무규정 도입과 관련 “지식재산과 유전자원 및 유전자원 관련 전통지식에 관한 국제적 법률문안(International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources)” 타결을 위한 외교회의(이하, “외교회의”)로 2024년 5월에 실시될 예정이다.³⁾ 한 해에 두 개의 지식재산 관련 국제조약이 탄생할 수 있다는 사실은 환영할만한 것으로 보일 수 있으나, 나고야 의정서의 출처공개가 의무화되는 결과를 생각한다면 경제 및 산업발전을 위해 유전자원을 이용하는 우리나라⁴⁾의 입장에서는 반가운 일로 마냥 기뻐기만 지켜볼 수 없는 부분이 있다.

출처공개 문안 타결을 위한 외교회의 실시는 2022년 7월 개최되었던 제63차 세계지식재산 기구(World Intellectual Property, 이하 WIPO) 총회(General Assembly)에서 결정되었다. 2000년 4월 유전자원에 관하여 제공국과 이용국 사이의 이익 공유 방안 및 실질적인 보호 방안을 마련하기 위해 “지식재산, 유전자원, 전통지식 및 민간 전승물에 관한 정부간위원회(Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, 이하 IGC)”가 출범⁵⁾한 이후 2022년 5월 실시된 제43차 회의까지 20년 넘게 제자리를 맴돌던 논의가 총회 결정으로 인해 급물살을 타게 되었다.

제63차 총회는 그동안 논의하여 오던 “지식재산과 유전자원에 관한 통합문서⁶⁾” 대신에 외교회의 실시 결정과 함께 협상의 기본문서로 “지식재산, 유전자원 및 유전자원 관련 전통지식과 관련된 국제법률문안에 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)”⁷⁾⁸⁾을 결정하였다. 그러나

- 1) 생물다양성협약(CBD: Convention on Biological Diversity)은 생물다양성을 보존하고 지속가능하게 이용하고, 그 생물다양성 자원의 이용으로부터 발생하는 이익을 공정하고 공평하게 공유하기 위하여 1992년 채택된 국제협약이고, 우리나라는 2012. 2. 1. 생물다양성법을 제정하여 2013. 2. 2. 시행되었으며, 최근에는 합성생물학(Synthetic biology), 바이오파운드리(Bio-foundry) 등의 새로운 생물 등도 대상에 포함시키는 국제회의가 진행 중이다(최정열, “바이오파운드리 관련 생물다양성협약 상주요 협상 동향 연구-제15차 당사국 총회 결정을 중심으로”, 『중앙법학』, 제25집 제2호(2023), 172-178면).
- 2) 나고야의정서는 생물다양성협약(CBD)의 3대 목적 중에서 하나인 유전자원(전통지식포함)의 이용으로부터 발생하는 이익을 공정·공평하게 공유하기 위한 목적으로 제공자와 이용자 간의 이익공유를 위한 절차 및 내용 등을 협정한 것이다(오선영, “나고야의정서 의무준수 이행확보를 위한 법적 검토”, 『서울法學』, 제29권 제4호(2022), 294면).
- 3) 다른 하나는 디자인법 조약(Design Law Treaty) 채택을 위한 외교회의로 2024년 11월에 실시될 예정이다.
- 4) 유전자원은 바이오 경제를 주도하는 중요한 요소로, 2020년-2022년 바이오산업 수급변화 추이에 따르면 생산규모는 연평균 16.8% 증가하고 있는 것으로 파악되며 내수 규모는 연평균 21.7% 증가하고 있는 것으로 파악되었다(산업통상자원부, “2022년 기준 국내 바이오산업 실태조사 보고서”, 산업통상자원부, 2023, 58면).
- 5) 유전자원 이용(연구·개발) 및 후속하는 응용, 상용화(나고야의정서 제5조)에 의한 발명의 특허출원 시 해당 유전자원의 출처공개를 의무화하고, 그 출처공개에 따라 이용자(특허권자)로부터 이익공유를 보장받을 수 있도록 하는 출처공개제도를 특허법에 도입하자는 것이 IGC 논의의 핵심적인 주제이다(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”, *Washington University Journal of Law & Policy*, Vol.17(2005), pp. 116-121).
- 6) “지식재산과 유전자원에 관한 통합문서”(Consolidated Document Relating To Intellectual Property and Genetic)에 대해서는 WIPO, “Consolidated Document Relating To Intellectual Property And Genetic Resources”, WIPO/GRTKF/IC/41/4 (Aug. 10, 2020), WIPO, 2010 및 임태민, “유전자원 이용 발명의 출처공개제도 도입 논의와 대응방안”, 『지식재산연구』, 제15권 제4호(2020), 67-102면 참조.
- 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)”, WIPO, <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_43/wipo_grtkf_ic_43_5.pdf>, 검색일: 2024. 4. 13.

2023년 말까지 의장문안에 관한 논의의 기회가 실질적으로 마련되어 있지 않은 상황이었기에, 출처공개제도 관련 주요 쟁점들에 대한 합의를 이끌어 내기 위해 특별 세션(Special Session)이 2023년 9월 실시되었다.

특별 세션에서는 회원국 간 이견이 있을 경우 해당 조항은 의장문안으로 복귀하고 회원국의 견해를 정리한 별도의 문서를 외교회의 이전까지 마련하기로 하는 원칙 아래 유전자원 출처공개 관련 실체조항(제1조-제9조)에 대한 논의가 이루어졌다.⁹⁾ 그러나 수많은 쟁점들에 대하여 국가들의 합의를 이끌어내지 못했기에, 2024년 실시될 외교회의는 특별 세션의 결과에 종속되지 않고 주요 쟁점들을 원점에서 다시 논의할 가능성이 매우 높아졌다. 이러한 상황에 따라 우리나라는 그간 견지해온 기존의 편더멘탈을 공고히 하면서 동시에 국제적 변화의 흐름에 부응하는 유연하고 창의적이며 국익 지향적 자세를 갖추어야 할 필요가 있게 되었다. 특히, 쟁점화 되어 있는 주제들에 대해 적극적인 의견을 개진하여야 하며 결국은 출처공개 범위의 범위와 정도 그리고 기타 관련 내용들을 우리나라의 이익에 부합하는 수준으로 정해질 수 있도록 노력해야 할 필요성이 대두되었다. 그러므로 이 글에서는 우리나라의 이익에 부합하는 의견 수립에 도움이 되고자 다음 두 가지 사항들을 중점적으로 다루고자 한다.

먼저, II에서는 외교회의 협상의 기본문서인 의장문안이 설명하고 있는 출처공개제도에 대해 자세하게 살펴보고자 한다. 특히, 관련 조항과 해당 주석(note)의 내용을 참고하여 출처공개 의무 요건과 내용 그리고 불이행에 대한 제재와 수단에 대하여 집중적으로 살펴보고자 한다. 그리고 III에서는 II에서 실시했던 분석 내용을 기반으로 우리나라가 이용국의 입장에서 향후 개진해야 할 구체적인 의견에 대해 제시하고자 한다. 이와 관련하여 우선 의장문안이 담고 있어야 할 방향성과 기본원칙들에 대해서 설명하고, 이러한 방향성과 기본원칙들을 기반으로 각 조항들이 어떠한 모습을 갖추어야 할지에 대해 구체적인 의견들을 제시하고자 한다.

2. 의장문안에서의 출처공개 의무 및 제재와 수단

2.1. 출처공개 의무

의장문안 제3조는 출처공개 의무화 요건, 출처공개 내용과 범위, 출처를 알지 못하는 경우 등에 대하여 설명하고 있는 조항으로 의장문안에 관한 논의에 있어 주요 쟁점들 중 하나이다. 동조의 구성은 다음 세 가지 특징으로 설명될 수 있다. 첫째, 제3.1조는 출처공개 대상이 “유전자원”인 경우를, 제3.2조는 출처공개 대상이 “유전자원 관련 전통지식(이하 관련 전통지식)”인 경우를 각각 나누어 설명하고 있다. 과거 논의의 기본문서로 다루어졌던 문안¹⁰⁾이 유전자원 또는 관련 전통지식(이하, “유전자원”)의 출처공개 대상을 하나의 조항을 통해 함께 다루고 있던 것과는 확연하게 다른 모습이다. 둘째, 의장문안은 출처공개 의무 개시의 요건인 “실질적으로/직접적으로(materially/directly)”를 브래킷([]) 처리하여 청구된 발명과 유전자원 사이의 관련

8) 전임 IGC 의장인 Ian Goss가 기존 논의의 기본문서였던 “지식재산권과 유전자원 관련 통합문안(WIPO/GRT KF/IC/43/4)”을 바탕으로 작성한 문안으로 제40차 IGC(2019년 7월)에 직권으로 제출하였으나, 이후 전 세계적으로 발생한 코로나 사태로 인하여 이에 관한 실질적인 논의가 이루어지지 못했다.

9) 엄태민, “유전자원발명의 출처공개에 관한 국제규범 채택 움직임과 대응방안”, 『지식재산연구』, 제18권 제3호(2023), 7면.

10) 2016년 6월 실시된 제30차 IGC에서 Consolidated Document Relating To Intellectual Property and Genetic Resources Rev.1(통합문안 Rev.1)이 채택되었고, 이후 2018년 3월 실시된 제35차 IGC에서 Consolidated Document Relating To Intellectual Property and Genetic Resources Rev. 2.(통합문안 Rev. 2)가 채택되어 2019년 6월 의장문안(Chair’s Text)에 관한 논의 개시를 결정하기 전까지 이를 기준으로 진행하였다.

성이 “실질적/직접적”인지에 대한 판단 기준을 주요 논의 대상으로 남겨두고 있다.¹¹⁾ 셋째, 제3조는 출처공개가 의무화되는 “경우(요건)”와 공개해야 하는 “내용”을 명확히 하고자 하고 있다. 즉, 출처공개 의무화 요건을 명시함으로써 유전자원이 이용된 발명의 특허 출원의 경우 언제나 출처를 의무적으로 공개해야 한다는 의미는 아니라는 것을 분명히 하고 있다.¹²⁾

2.1.1. 출처공개 의무 요건

의장문안은 이용된 유전자원과 청구된 발명 사이에 특정한 관련성(연결성 또는 인과관계)이 있어야 출처공개 의무가 발생한다고 설명하고 있다. 즉, 유전자원을 이용한 발명을 출원하는 경우 언제나 출처공개 의무가 발생하는 것이 아니며 특정한 요건이 충족되어야 의무가 발생한다는 의미로, 이에 대해선 제3.1조와 제3.2조를 통해 설명하고 있다. 동 조들에 따르면 청구된 발명¹³⁾이 유전자원 또는 관련 전통지식에 “실질적으로/직접적으로” 기반을 두는 경우에만 출처공개 의무가 발생한다. 앞서 언급한 바와 같이 “실질적으로/직접적으로”에 브래킷 처리가 되어 여전히 논의의 대상으로 남겨져 있지만, 이에 대한 의미에 대해선 제2조를 통해 아래와 같이 정의하고 있다.

〈표1 실질적으로/직접적으로 기반을 두는 경우〉

의장문안(영문)	의장문안(국문)
(Article 2) “[Materially/Directly] based on” means that the GRs and/or Associated TK must have been necessary or material to the development of the claimed invention, and that the claimed invention must depend on the specific properties of the GRs and/or Associated TK.	(제2조) “[실질적으로/직접적으로] 기반을 두는 경우란 유전자원 과/또는 관련 전통지식이 <u>청구된 발명의 개발에 필요하거나 실질적이고</u> , <u>청구된 발명이 유전자원 과/또는 관련 전통지식의 특정 성질에 의존한다는 것을 의미한다.</u>

“실질적으로/직접적으로”에 대한 구체적인 설명에 앞서 주목해야 할 부분은 “슬래시(/)”를 사용함으로써 “그리고(and)”나 “또는(or)” 중 하나임을 분명히 하고 있지 않고 있으며, 제2조의 정의 역시 이러한 구분을 명확히 하고 있지 않다는 것이 이용국의 입장이다. 그러므로 우리나라를 비롯한 미국, 일본 등의 이용국은 “슬래시(/)”를 삭제하고 “그리고(and)”로 변경할 것을 2023년 9월에 실시되었던 특별 세션에서 주장하였다. 이러한 주장의 근거에 대해서는 제3장에서 자세하게 다루도록 하며, 이번 장에서는 제2조의 “실질적으로/직접적으로”에 대한 정의를 살펴보고자 한다.

제2조에서 설명하고 있는 관련 정의에 따르면, “실질적으로/직접적으로”란 유전자원이 “① 청구된 발명의 개발에 필요하거나 ② 실질적이고” “③ 청구된 발명이 유전자원의 특정 성질에 의존적”인 정도에 이르러야 출처공개 의무 요건이 충족된다는 것이다. 그러므로 이 세 가지의 의미에 대해서 구분하여 살펴볼 필요가 있다.

11) 이는 결국 2024년 5월에 실시되는 외교회의를 통해 최종 결정될 예정이다.
12) WIPO, *supra* note 4, Note on Article 3, 2, p.9.
13) 특허명세서의 “청구범위(Claims)”에 기재된 사항을 말한다(우리나라 특허법 제42조 제4항).

〈표2 출처공개 의무화 요건〉

요건 1		요건 2
① 유전자원(또는 관련 전통지식)이 청구된 발명의 개발에 필요	그리고	③ 청구된 발명이 유전자원(또는 관련 전통지식)의 특정 성질에 의존적
또는		
② 유전자원(또는 관련 전통지식)이 청구된 발명의 개발에 실질적		

첫째, “청구된 발명의 개발에 필요한 경우”란 발명품 개발에 유전자원의 이용이 단순한 정도를 넘어서야 한다는 것뿐만 아니라 반드시 청구범위에 기재된 발명(청구된 발명)의 개발에 유전자원의 구성요소가 소재나 부품, 원료, 정보, 데이터 등과 같은 역할로서 직접 관여하고 있을 정도이어야 한다. 이는 현실적으로 해당 유전자원이 없었다면 해당 청구된 발명이 이루어질 수 없는 정도에 이르는 이용을 의미하는 것이다. 따라서 유전자원의 이용 여부는 필수성 테스트(but-for test)¹⁴⁾를 만족해야 할 정도의 이용에 해당하는 경우에 출처공개 의무가 있는 것으로 판단해야 한다.¹⁵⁾

둘째, “청구된 발명의 개발에 실질적인 경우”란 유전자원이 발명의 개발과 관련이 있다는 단순한 사실만으로 충분한 것이 아니라, 관련이 정도가 실질적인 수준이어야 한다는 의미이다. 예를 들면, 실험용 동식물, 효소, 박테리아, 혈장(원형질), 바이러스 매개체 등의 실험도구들과 같은 것들이 청구된 발명의 개발에 사용되는 유전자원일지라도 통상적인 소모품으로 사용된 것일 뿐 청구범위에 기재된 발명의 구성요소가 아니기 때문에 출처공개 대상에 포함되지 않는다.¹⁶⁾

셋째, “청구된 발명이 유전자원의 특정 성질의 의존적”이라는 것은 막연하고 단순한 유전자원의 이용 수준을 넘어서는 이용이어야 한다는 것으로, 나고야 의정서 제2조 제(c)항¹⁷⁾에서 명시하고 있는 “유전자원의 이용”과 동일한 의미로 해석하는 것이 타당할 것이다. 그러므로 “특정 구성요소의 이용”이란 막연하게 유전자원이 이용되었다는 의미가 아니라 ‘유전자원의 여러 유전적 또는 생화학적 구성성분에 관한 연구개발을 통해 해당 유전자원의 특정 구성요소가 이용되어야 한다는 의미’와 같게 해석하면 될 것이다.

유전자원과 청구된 발명의 관련성은 출처공개 의무 발생에 있어 핵심적인 요건이다. 그러나 유전자원이 직접적/실질적으로 이용된 발명이라고 하더라도 그 발명을 청구범위에 기재(청구된 발명)하여 특허출원을 하지 않는다면 출처공개 의무는 발생하지 않는다는 점을 주의해야 한다. 즉, 유전자원을 이용한 발명일지라도 이를 청구범위에 기재(청구된 발명)로 권리화하지 않고 영업비밀 등의 방법을 통해 발명을 보호하고자 한다면 출처공개 의무는 발생하지 않는다. 결국 출처를 밝히고 싶지 않은 경우 또는 출처공개에 있어 불합리하거나 불필요한 비용이 발생하는 경우, 특허출원을 기피하고 영업비밀 등의 노하우로 관리하는 상황이 발생할 수 있으며, 종국적으로 특허제도의 활용이 낮아지는 결과로 이어질 수 있는 우려가 존재한다. 이러한 우려는 그간 이용국들이 주장해온 출처공개제도 반대의견을 뒷받침하는 근거들 중 하나이다. 따라서

14) 일반적으로 불법행위법과 형법에서 행위와 결과 사이의 실질적인 인과관계를 결정하기 위해 사용되는 이론이다.

15) 박원석·이선빈, “세계지식재산기구 정부간위원회의 유전자원 및 연관 전통지식 관련 지식재산권 협상쟁점과 나고야의정서에 대한 시사점”, 『중앙법학』, 제24집 제4호(2022), 423면.

16) WIPO, supra note 7, Note on Article 3, 4, p. 9.

17) “유전자원 이용”은, 생물다양성협약 제2조에 정의된 생명공학의 적용을 통한 것을 포함하여, 유전자원의 유전적 그리고/또는 생화학적 구성에 관한 연구, 개발을 수행하는 것을 의미한다.

유전자원의 출처공개는 특허명세서의 “발명의 성명”란의 실시예에 기재하고, 이를 근거로 청구범위에 기재한 발명(청구된 발명)에 한정해서 출처공개를 의무화하는 규정의 도입이 필요한 것으로 생각된다.

2.1.2. 출처공개 내용

앞서 살펴본 바와 같이 유전자원과 청구된 발명의 관련성이 실질적/직접적이어서 출처공개 의무가 발생하는 경우 출원인은 유전자원의 “원산국” (관련 전통지식의 경우 “토착민(또는 토착지역공동체)”)에 관한 정보를 출원시에 공개하여야 한다. 그리고 만약 출원인에게 원산국 또는 토착민(또는 토착지역공동체)의 정보가 알려지지 않은 경우이거나 원산국 또는 토착민 정보가 적용되지 않는 경우¹⁸⁾라면 “출처”를 공개해야 한다.

생물다양성협약(CBD) 및 그 보완성격의 나고야의정서에는 유전자원의 이용에 따른 유전자원발명의 특허출원시 출처공개의무를 직접적으로 규정한 조항은 없고, 나고야의정서 제17조(1)¹⁹⁾에 점검기관은 “유전자원의 출처”의 정보를 취합하거나 접수한다고만 기재되어 있을 뿐이다.²⁰⁾ 그럼에도 IGC 의장문안에서는 출처 공개해야 하는 내용인 “원산국”과 “출처”가 무엇을 의미하는지에 대해서는 제2조²¹⁾에서 설명하고 있다. 우선 유전자원 “원산국”이란 “해당 유전자원을 현지 내(in-situ) 상태로 사용하고 있는 국가”를 의미한다. 여기서 “현지 내(in-situ) 상태”의 의미는 생물다양성협약(Convention on Biological Diversity, 이하 CBD) 제2조의 정의를 그대로 차용한 것으로, 동 조에 따르면 ‘유전자원이 생태계 및 자연서식지에서 존재하는 상태를 말한다. 사육종 또는 배양종의 경우, 그들이 그들의 고유한 특성을 발전시킨 주위환경에 유전자원이 존재하는 것을 의미한다.’²²⁾²³⁾ 그러므로 원산국이란 ① 해당 유전자원이 자연생태계에서 자연서식하고 있는 국가 또는 ② 논이나 밭 등과 같은 인위적인 장소에서 사육되거나 배양되는 종이 자신만의 고유한 특성을 발전시킨 경우에는 해당 인위적 장소의 지리적 위치가 원산국이 되는 것이다.

유전자원 “출처”란 연구센터, 유전자은행, 식량농업 식물유전자원에 관한 국제조약(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, ITPGRFA)의 다자간 시스템 또는 기타 유전자원의 현지 외(ex-situ) 수집 또는 보관소와 같이 출원인이 유전자원을 획득한 모든 출처를 의미한다. 여기서 주목해야 할 부분은 공개해야 하는 출처의 범위이다. 의장문안 영어버전을 살펴보면 이 부분에서는 “such as”를 사용하고 있다. 그러므로 제2조에서 열거하고 있는 출처의 종류에 국한되지 않고 출원인이 실질적으로 해당 유전자원을 획득한 출처정보도 공개해야 하는 출처로 인정될 수 있다고 보는 것이 타당할 것이다.²⁴⁾

18) 대표적인 예로 관할권 이원지역(Areas Beyond National Jurisdiction, ABNJ)과 같은 공해(the high seas)의 유전자원을 이용한 경우를 들 수 있다(WIPO, supra note 4, Note on Article 3, 6(b), p. 10.).

19) 나고야의정서 제17조(1)(“지정된 점검기관은 적절한 경우 사전통고승인, 유전자원의 출처, 상호합의조건의 체결, 그리고/또는 유전자원의 이용과 관련한 정보를 취합하여 접수한다”).

20) Paul Oldham et al., “Biological Diversity in the Patent System”, *PLOS ONE*, Vol. 8 No. 11(2013), p. 11.

21) 제2조가 담고 있는 대부분의 용어 정의는 CBD의 설명을 거의 그대로 차용하고 있다. 그러나 일부 용어는 새로이 정의하고 있는데, 대표적인 예가 “출처”에 관한 정의이다.

22) “In situ conditions” means conditions where GRs exist within ecosystems and natural habitats, and, in the case of domesticated or cultivated species, in the surroundings where they have developed their distinctive properties.

23) 환경부·국립생물자원관, “알기 쉬운 유전자원 접근 및 이익공유 안내서 1”, 국립생물자원관 ABS 정보서비스센터, 2014, 102면.

24) 이와 관련하여 열거된 출처의 종류 중 원산국을 제외한 하나가 해당된다고 해석한 의견이 있다(박원석·이전

유전자원과 달리 전통지식에 관하여 의장문안은 정의를 내리고 있지 않다. 이는 CBD와 나고야의정서에서 아직 전통지식에 대한 명확한 정의를 내리지 않고 있기 때문이라 추측된다.²⁵⁾ 그러나 의장문안은 관련 전통지식의 출처에 대해서는 정의를 내리고 있다. 이에 따르면 과학문헌, 공개적으로 접근 가능한 데이터베이스, 특허 출원 및 특허 간행물과 같이 출원인이 관련 전통지식을 획득한 모든 출처를 의미한다. 유전자원의 출처와 마찬가지로 이 역시 “such as”로 인해 출처의 범위를 실질적 획득에 관한 정보까지 인정된다고 보는 것이 타당할 것이다.

2.1.3. 원산국과 출처를 알 수 없는 경우

의무에 따라 공개해야 하는 정보를 출원인이 모르는 경우도 발생할 수 있다. 이러한 경우에 대해서는 제3.3조를 통해 설명하고 있다. 동 조에 따르면, “원산국 또는 유전자원 출처(제3.1조의 정보)”와 “토착민(또는 토착지역공동체) 또는 관련 전통지식 출처(제3.2조의 정보)”가 출원인에게 알려지지 않은 경우 출원인은 이러한 사실을 신고해야만 하며, 출원인은 이러한 신고와 함께 특허 출원을 할 수 있다.²⁶⁾ 즉, 특정한 상황(출원인에게 알려지지 않은 경우)으로 인하여 출원인이 출처를 알지 못하는 경우라 할지라도 출원이 가능하다는 의미이다.

여기서 “출원인에게 알려지지 않은 경우”란 단순히 출원인이 해당 정보를 알지 못하는 경우를 의미하는 것이 아니라 자연재해 또는 인재로 인한 관련 정보 소실 등 불가항력 사유(force majeure)로 인해 출처를 알 수 없는 경우를 의미하는 것이다.²⁷⁾ 그리고 이러한 제3.3조와 관련하여 분명히 해야 할 점은 동 조가 제3.1조 또는 제3.2조를 대체할 수 있는 것이 아니라, 제3.1조 또는 제3.2조에 해당하지 않는 경우에만 적용되는 것이라는 사실이다.²⁸⁾

2.1.4. 출처공개 관련 특허 관할당국의 의무

의장문안 제3조는 출처공개 요건과 내용 이외에도 출처공개에 대한 회원국 특허 관할당국의 의무에 대해 언급하고 있다. 그러나 되도록 특허 관할당국으로 하여금 출처공개 제도를 운영하는 데 있어 불합리하거나 과중한 의무를 부담하지 않게 하고자 하는 모습을 보이고 있다. 이는 의장문안 제1조에서 언급하고 있는 목적 중 하나인 특허제도의 효율성을 고려한 것으로 보인다.

우선 제3.4조에 따라 특허 관할당국은 출처공개 의무 이행 방법뿐만 아니라 의무 불이행²⁹⁾에 관한 보완 방법이나 잘못된 정보에 대한 보정 방법 등에 대한 가이드라인과 보정 기회를 제공해야 한다. 그러나 제3.5조에 따라 특허 관할당국은 출원인이 출처공개 의무 이행을 위해 제공한 정보의 진위를 판단할 의무를 부담하지 않는다. 이는 출처공개로 인해 특허 관할당국이 부수적인 비용(시간적·경제적)을 부담하지 않게 하여 특허절차에 있어 불필요한 지연을 방지하고자 함이 목적이다.³⁰⁾

마지막으로 제3.6조에 따르면 회원국은 출처공개 의무로 인해 제공된 정보를 특허절차에 따라 공개해야 한다. 그러나 비공개 정보 보호가 요구되는 경우에는 그러하지 않을 수 있다. 원칙적으로 출원시 공개했던 원산국 또는 출처의 정보를 원칙적으로 공개의 대상으로 다루지만, 해

빈, 앞의 논문, 426면.).

25) 의장문안 제2조의 정의 부분의 대부분은 CBD 내용을 그대로 인용하고 있다.

26) WIPO, *supra* note 7, Note on Article 3, 6(c), p. 10.

27) *Ibid.*

28) *Ibid.*

29) 의무 불이행이란 제3.1조와 제3.2조 상의 최소한의 정보를 공개하지 않는 것을 의미한다.

30) WIPO, *supra* note 7, Note on Article 3, 7, p. 10.

당 정보가 비공개 대상이거나 비밀인 경우에는 공개 대상의 예외로 인정된다는 의미이다. 동 조는 유전자원 보다는 관련 전통지식에 관한 조항으로 토착민이나 토착지역공동체의 신성한 지식 등을 보호하기 위한 내용으로 보인다.

2.2. 제재와 수단

의장문안 제6조는 출처공개 의무 불이행에 대한 제재와 구제수단에 관하여 설명하고 있는 조항으로 이 역시 의장문안에 있어 중요한 쟁점들 중 하나이다. 동 조는 특허의 성립을 출처공개 여부로 판단하고자 하는 제공국의 입장과 이를 저지하려는 이용국의 입장이 첨예하게 충돌하는 지점으로, 이용국 입장에서 제재를 받지 않을 기준과 제공국 입장에서 제재를 할 수 있는 기준을 제6.3조와 제6.4조로 나누어 분명히 설명하고 있다는 특징이 있다.

2.2.1. 선의에 의한 불이행에 대한 제재 및 수단

제6.1조에 따르면, 회원국은 출처공개 의무 불이행을 보정하기 위한 효과적이고 적절한 법적, 행정적, 정치적 제재 및 수단을 마련해야만 한다. 이렇듯 회원국은 제재와 수단을 마련해야 하는 의무를 부담하고 있으나 이에 대한 구체적인 내용과 종류에 대해서 회원국은 각자의 재량에 따라 결정할 수 있다. 그러므로 회원국은 국내법 또는 시행령 등을 통하여 특허심사 절차 중 지 또는 절차 무효 등의 사전적 제재 수단 또는 벌금과 같은 사후적 제재 수단 중에서 하나만 마련하거나 사전적 제재 수단과 사후적 제재 수단 모두를 마련할 수 있다.

제6.2조에 따르면, 회원국은 출처공개 불이행에 대해 제재 또는 구제수단을 적용하기에 앞서 출원인이 보정을 통해 출처공개 의무를 이행할 수 있는 기회를 제공해야만 한다. 이러한 기회제공은 과실이나 부주의로 인해 출처공개 의무를 준수하지 못한 출원인에게만 제공된다.³¹⁾ 그러므로 고의에 의한 불이행의 경우 회원국은 이러한 기회를 제공할 의무가 없다고 봄이 타당할 것이다. 기회 제공에 있어 구체적인 내용이나 기간은 회원국 각자의 재량에 남겨 두고 있다. 이 부분에서 현실적인 어려움이 존재하는데, 그것은 바로 불이행이 고의 또는 과실 중 무엇에 의해서 이루어졌는지 구분할 수 있는 기준이 모호하다는 것이다. 보정기회 제공과 같은 사전적 구제수단 적용여부를 판단하기 위한 기준인 행위자의 의도를 특허 관할당국이 어떻게 판단할 수 있을지 의문이다. 사실 보정의 기회를 제공함에도 불구하고 지속적으로 이를 이행하지 않는 경우를 고의에 의한 불이행으로 간주하는 것이 더욱 현실적일 것이다.

이러한 치유의 기회에도 불구하고 출원인이 출처공개 의무를 이행하지 않는 경우 회원국은 제6.1조에 따라 구비한 제재와 수단을 적용하게 될 것이다. 그러나 제재와 수단을 적용하는 데에 있어 회원국은 출원인이 “원산국 또는 유전자원 출처(제3.1조의 정보)”와 “토착민(또는 토착지역공동체) 또는 관련 전통지식 출처(제3.2조의 정보)”를 공개하지 않았다는 이유만으로 특허를 무효화 하거나 실시불가능하게 하는 제재를 적용해서는 안 된다. 이러한 제재의 한도(ceiling)는 제6.3조에 명시되어 있다.

이러한 한도 설정에 관하여 의장문안의 작성자 Ian Goss는 ‘특허를 취소하게 되는 경우 해당 발명은 퍼블릭 도메인(public domain)이 될 수 있으며 결국 이익 공유의 근거가 되는 금전적 이익이 발생하지 않게 된다. 이는 결국 유전자원 및 관련 전통지식의 효율적·균형적 보호란 본 문안의 목적에 반하게 되는 결과를 도출하게 된다.’고 설명하고 있다.³²⁾ 그러나 의장문안의 목

31) WIPO, *supra* note 7, Note on Article 6, 2, p. 15.

32) This is because the invention protected by the revoked patent would fall into the public domain.

적을 명시하고 있는 제1조에 따르면 동 문안의 목적은 특허제도의 효율성·투명성·질적 제고와 잘못된 특허 허여 방지가 목적이다.³³⁾ 그러므로 이러한 제재 한도 설정은 출원인에게 출처공개와 관련하여 특허제도의 법적 지위에 안정성을 담보하기 위한 것으로 해석하는 것이 타당할 것이다.

2.2.2. 기만에 의한 불이행에 대한 제재 및 수단

앞서 설명한 과실이나 부주의로 인해 발생한 불이행에 대한 제재 및 수단에 관해서는 “shall”을 사용함으로써 회원국에게 강제력 있는 의무를 부과하고 있는 반면, 기망(fraudulent intent)에 의한 불이행에 대한 내용은 “may”를 사용함으로써 권고적 의견으로 회원국에게 이에 관한 재량권을 부여하고 있다. 그러므로 제6.4조에 따라, 기망의 의도를 가지고 출처공개 의무를 이행하지 않은 경우에 대해 회원국은 자국의 국내법을 통해 사후적 제재를 구비할 수 있다. 이는 인도³⁴⁾나 루마니아³⁵⁾와 같이 이미 국내법을 통해 특허 무효 또는 취소를 출처공개 불이행에 대한 제재수단으로 법정화 하고 있는 국가들의 현실을 반영한 조항으로 해석될 수 있을 것이다.

그러나 설령 기만에 의한 불이행이더라도 회원국은 국내법을 통해 각자가 제정한 제재를 적용하기에 앞서 의장문안 제6.5조에 따라 당사자 모두가 만족할 만한 결과를 도출할 수 있는 분쟁해결절차를 반드시 마련하여야 한다. 즉, 기만에 의한 불이행인 경우라도 하더라도 바로 특허 무효나 취소와 같은 사후적 제재를 적용하는 것이 금지³⁶⁾되며 조정·중재·합의와 같은 대체적 분쟁해결수단(Alternative Dispute Resolution, ADR) 등의 분쟁해결절차를 마련하여 적용해야만 한다. 또한, 이러한 분쟁해결절차는 적시(timely)에 해결이 가능한 것이어야 한다. 그러므로 분쟁해결 시스템뿐만 아니라 이를 운용하는 데에 있어 기간 설정이 요구된다.

n, and no monetary benefits would be generated through the patent system. Therefore, revoking patents or rendering patents unenforceable would run counter to the stated objective of the instrument for the effective and balanced protection of GRs and Associated TK.(WIPO, supra note 4, Note on Article 6, 3, p. 15.).

33) 의장문안 제1조 주석에 따르면 ‘특허제도의 효율성, 투명성과 질을 제고함으로써 결국 이익공유 활성화와 부정사용 방지란 결과를 도출할 것이다’라고 명시되어 있다(WIPO, supra note 4, Note on Article 1, p. 5.). 여기서 분명히 해야 할 점은 ‘특허제도는 이익공유를 위한 수단이 아니다’라는 것이다. 의장문안 제1조 해당 주석은 “특허제도”와 “이익공유”는 등가(等價)의 개별 주제이며, 유전자원 관련 발명에 관한 특허제도의 효율성 등을 제고하면 이익공유 활성화와 유전자원 부정사용 방지라는 부수적인 결과에 이를 수 있다고 해석되어야 할 것이다. 이러한 기본해석과 함께 다음 사항들도 분명히 해야 할 것이다. 첫째, WIPO 설립조약(Conventions Establishing of WIPO) 제4조에 따라 WIPO 기능의 범위는 “지식재산”에 국한되어 있다. 둘째, 이익공유를 위해 특허제도를 변경하는 것이 아니라 둘 사이의 절충점을 찾는 것이 IGC의 본질이다.

34) The Patents Act 1970, §64. Revocation of patents.

(1) 특허는 이해관계인 또는 항소위원회에서 중앙 정부의 신청, 고등법원이 다음의 이유를 근거로 제기한 청구에 의해 언제든지 취소될 수 있다. 이해관계자 또는 항소위원회에서 중앙 정부의 신청, 고등법원에서 특허 침해 소송에서의 반소에 의해 다음과 같은 이유로 취소될 수 있다. [...] (p) 발명에 사용된 생물학적 물질의 출처와 원산지를 명세서에 공개하지 않거나 잘못된 정보를 기재한 경우 [...]

35) Law No. 64/1991 on Patents, §53.

(1) 특허출원과 관련한 요건과 관련하여 하나 이상이라도 충족하지 못하는 경우엔 특허가 무효 또는 취소되며, 기망의 의도로 요건을 충족하지 못하는 경우엔 전부 또는 일부가 무효 또는 취소된다.

36) 이와 관련하여 ‘특허출원인이 특허청을 기만할 목적으로 유전자원이나 연관 전통지식의 출처를 허위로 또는 거짓으로 공개한 경우에는 당사자들 간에 원만한 해결방안을 제공할 의무가 없다.’로 해석한 의견이 있다(박원석·이선빈, 앞의 논문, 437면.).

3. 의장문안의 협상쟁점에 대한 기본방향

3.1. 문안의 방향성

출처공개 의무의 발생 요건, 의무에 따른 공개 내용, 그리고 제재와 수단에 관한 구체적인 논의에 앞서 출처공개를 의무화 하는 목적을 분명히 하고 방향성을 확인해야 할 것이다. 즉, 문안이 추구하고자 하는 목적과 방향성을 먼저 분명히 설정한 후 이에 따른 출처공개 의무화 요건과 공개범위 그리고 제재와 구제책 등에 관한 구체적인 내용을 세심하게 살펴보아야 이용국으로써의 우리나라 이익에 부합하는 구체적인 의견을 발굴하고 개진할 수 있을 것이다.

우선, 목적은 의장문안 제1조³⁷⁾에 명시되어 있다. 동조에 따른 문안의 목적은 첫째 유전자원과 관련 전통지식과 관련하여 특허제도의 효율성·투명성·질을 제고하기 위해서, 둘째 유전자원 그리고 관련 전통지식과 관련하여 신규성이나 진보성이 결여된 발명에 특허가 허여되는 것을 방지하기 위해서이다. 이를 간략히 말하면, 동 문안의 목적은 “특허제도의 발전”이다. 물론, WIPO가 지식재산 전문기구인 만큼 지식재산의 보호와 발전을 위한 논의에 집중해야 하는 것은 너무나 당연한 이야기 일 것이다. 그러나 아프리카 그룹 또는 남미·카리브 연안 국가가 출처공개와 관련한 IGC 논의의 목적이 “유전자원과 관련 전통지식의 보호와 이익 공유”라는 취지의 발언을 하는 경우를 종종 목격할 수 있었다. 그러므로 우리나라는 외교회의 논의에 있어 동 문안의 목적을 재확인하고 이에 부합하는 방향성을 정립한 상태에서 구체적인 의견을 개진해야 할 것이다.³⁸⁾

이러한 방향성과 목적 아래에 동 문안은 특허청과 같은 특허 관할당국과 지식재산 사용자로 하여금 실질적이고 효율적이게 활용할 수 있을 정도의 법적 명확성을 담보하고 있어야 한다. 그리고 IGC의 논의가 조약으로 발효된 이후 더욱 많은 국가들을 유인하여 회원국의 수를 늘려 조약을 활성화 하고자 한다면 조약의 가입으로 하여금 불필요한 훈련·교육 제공 또는 추가 인력채용 등과 같은 부수적인 비용이 발생하지 않는 내용으로 구성되어야만 한다. 더욱이 기술 혁신을 주도하는 기업(특히, 중소기업)에게 출처공개 의무 이행에 따른 추가적 비용이 발생하거나 법적 불확실성을 초래하는 상황이 발생해서는 안 될 것이다. 이러한 기본적인 모습들이 보장되는 경우에만 비로소 특허제도에 초점을 둔 실용적이고 합리적인 출처공개제도의 모습을 갖추게 될 것이다.

3.2. 문안의 기본원칙

위에서 언급한 목적과 방향성에 부합하는 문안의 모습을 갖추기 위해서는 다음 네 가지 기본 원칙들에 따라 관련 조항의 내용들이 구성되어야 할 것이다.

첫째, 특허제도의 실용적인 발전을 도모할 수 있는 내용으로 구성되어야 할 것이다. 의장문안이 담고 있는 조항의 내용들은 현행 특허제도를 기본으로 하여 추가적인 사항으로 운용될 내용이다. 그러므로 특허제도의 본질적인 목적에 부합하는 조항들로 구성되어야 할 것이다. 이를 위해서 우선 추가되는 출처공개 제도는 특허제도의 핵심 당사자인 출원인과 특허 관할당국이 실질적으로 이행할 수 있는 수준의 내용으로 구성되어야 할 필요가 있다. 그리고 동시에 기존의

37) The objectives of this instrument are to: enhance the efficacy, transparency and quality of the patent system with regard to GRs and Associated TK, and prevent patents from being granted erroneously for inventions that are not novel or inventive with regard to GRs and Associated TK.

38) WIPO, *supra* note 7, Note on Article 1, p. 5.

지식재산 관련 국제조약 내지 협정에 반하는 내용으로 구성되어서는 안 될 것이다. 무엇보다 중요한 점은 동 문안이 특허제도의 발전을 위한 것임을 명심하는 것이다.

둘째, 출처공개 의무의 발생 요건은 보다 명확하고 실질적인 내용으로 구성되어야 할 것이다. 즉, 출처공개제도는 회원국의 특허 관할당국이 추가 비용 발생 없이 이행할 수 있을 정도의 합리적인 내용으로 구성되어야 할 것이다. 또한 출원인에게도 추가 비용 발생 없이 이행할 수 있을 정도의 명확한 내용으로 구성되어야 할 것이다. 이렇게 특허 관할당국이 추가적 부담 없이 제도를 운용할 수 있으면서 동시에 출원인으로 하여금 제도가 요구하는 사항들이 무엇인지 용이하게 인지하고 이행할 수 있을 정도로 출처공개제도가 법적 명확성을 담보하기 위해서는 다음의 세 가지가 요구된다. 첫째, 출처공개의무가 발생하는 요건, 즉 청구된 발명과 유전자원의 관련성 정도에 대한 기준이 명확하고 현실에 부합하는 실질적인 내용으로 구성되어야 한다. 둘째, 출처공개 의무에 따라 공개해야 하는 내용은 출원인으로 하여금 불합리한 추가비용 지출 없이 취득할 수 있는 정보이어야 하며, 발명활동과 특허출원과의 관계에 있어 현실적이고 직접적인 정보이어야 한다. 셋째, 출원인이 공개해야 하는 출처공개 의무 대상은 특허 관할당국의 업무에 과중한 부담이 발생하지 않는 범위³⁹⁾로 정해져야 할 것이다.

셋째, 제재와 수단은 적절한 내용으로 구성되어야 할 것이다. 제재는 불이행과 관련하여 균형 있는 내용으로 구성되어야 하며 출처공개제도가 특허제도의 발전을 위한 것인 만큼 특허제도의 본질적인 부분에 부정적 영향을 절대 미쳐서는 안 된다. 그리고 종국적으로 기술혁신을 저해하는 방향으로 출처공개제도가 구성되거나 운용되어서도 안 된다. 그러므로 이를 위해 무엇보다 제재는 특허의 취소, 무효 또는 실시불가능 등과 같은 완성된 특허권 자체에 영향을 미치는 내용으로 구성되어서는 안 된다. 또한 불이행이 발생한 경우라 할지라도 제재 적용에 앞서 출원인으로 하여금 출처공개의무를 이행할 수 있는 충분한 기회와 절차가 반드시 제공되어야 할 것이다.

넷째, 출처공개제도가 국제적으로 조화롭고 합의된 약속으로 자리 잡을 수 있는 내용으로 구성되어야 할 것이다. 조약을 통해 출처공개제도를 국제적 기준으로 정립하고자 한다면 문안의 내용은 특허제도의 효율성·투명성·질적 향상을 위한 내용으로 구성되어야 하며, 동 제도와 관련하여 이미 상이한 내용과 수준으로 법제정을 한 국가들이 수용하고 적용할 수 있는 내용과 정도로 명확하게 구성되어야 할 것이다. 이를 위해서 회원국이 준수해야 하는 기준과 의무는 일관된 내용이어야 하며, 조약이 채택된 이후의 개정은 제도를 운용하고 검토하기에 충분하고 합리적인 기간이 경과된 후 가능해야 하고, 조약의 개정은 WIPO 회원국 모두가 참여하는 외교회의만을 통해서만 이루어져야 할 것이다. 그리고 마지막으로 조약 가입에 대해 고려중인 국가들이 관련 국제 동향과 변화를 파악할 수 있도록 총회의 공개성, 즉 회원국이 아닌 옵저버(observer) 지위의 국가들의 참여를 보장하는 내용이 담겨져 있어야 한다.

다음 장에서는 이러한 네 가지 기본원칙이 의장문안에 충실하게 반영되기 위해 주요 쟁점들이 어떻게 변화해야 하는지에 대해서 구체적인 내용과 함께 살펴보고자 한다.

39) 출처공개 의무 대상은 유전자원과 관련 전통지식에 한정되어야 하며, 파생물 또는 DSI로의 확대는 관련 혁신을 저해할 뿐 아니라 관할당국에게 과중한 업무 부담으로 다가올 것이다. 또한 출처공개제도는 특허제도에 한정하여 적용되어야 하며 혹은 지식재산제도 전반으로 확대되는 경우 역시 관할당국에게 불합리한 업무 부담이 발생할 것이다.

4. 주요 조항에 대한 협상방안

4.1. 목적에 대한 제언

의장문안 제1조는 목적을 명시하고 있다. 문안의 목적은 두 가지로, 첫째 유전자원과 관련 전통지식과 관련하여 특허제도의 효율성·투명성·질을 제고하고자 함과, 둘째 유전자원과 관련 전통지식과 관련하여 신규성이나 진보성이 결여된 발명에 특허가 허여되는 것을 방지하고자 함이다. 문안의 적용 범위와 관련한 기존 논의에 있어 제공국은 유전자원의 이익공유⁴⁰⁾ 극대화를 위하여 지식재산 전반을 아우르는 범위여야 한다고 주장한 반면 이용국은 특허권으로 그 범위를 한정해야 한다고 주장하였는데, 이에 대해 이용국의 의견을 반영하여 특허권을 명시한 것은 매우 환영할 부분이다. 그러나 동 조와 관련하여 이용국 입장에게 보다 더욱 유리한 내용으로 수정할 부분은 존재한다.

제1조의 (b) 삭제에 대한 의견을 개진해야 한다. 동 조 (b)는 유전자원과 관련 전통지식과 관련하여 신규성이나 진보성 등의 특허요건을 결여한 발명에 특허가 허여되는 것을 방지하기 위해서라고 설명하고 있다. 이러한 규정은 WTO TRIPs 제27조 제1항에서 규정하는 산업상 이용가능성(유용성), 신규성, 진보성이라는 특허요건을 만족하는 출원발명으로 불특허사유에 해당하지 않는 경우 특허를 받을 수 있다는 WTO TRIPs 제27조 제1항 및 제2항의 규정과 충돌하게 된다.⁴¹⁾ 따라서 TRIPs 관련 규정에 유전자원의 출처공개 위반⁴²⁾도 특허요건에 포함되지 않는 한 ICG 외교회의에서 국제적 합의가 이루어지기 힘들 것으로 판단되기 때문이다. 물론 이 내용은 퍼블릭 도메인에 있는 전통지식에 대해서는 자유로운 이용을 보장하고자 이용국 측에서 주장한 내용이 반영된 것이다. 그러나 이러한 목적에도 불구하고 이는 유전자원의 출처를 제대로 공개하지 않은 발명을 신규성 또는 진보성이 결여된 발명으로 간주하겠다는 의미로 해석될 여지가 충분히 있기 때문에 삭제되어야 할 것이다.

다시 말하면, 제1조의 b는 유전자원 출처공개가 특허의 실질적인 요건을 구성한다는 잘못된 인식을 야기할 수 있으며, 출처공개를 제대로 하지 않은 경우 유전자원을 이용했다는 사실 자체만으로 문제가 된 발명의 신규성 및 진보성을 무조건 부인할 수 있는 논거로 활용될 가능성이 충분히 있다고 보인다. 그러므로 혼란을 야기할 수 있는 목적을 삭제함을 통해 유전자원을 이용한 발명이 신규성 및 진보성을 가지는지에 대한 여부는 출처공개 여부와 무관하다는 사실을 분명히 해야 할 필요가 있을 것이다.

4.2. 출처공개에 대한 제언

의장문안 제3조는 출처공개가 의무화되는 요건과 함께 공개해야 하는 내용과 범위, 공개하지 않아도 되는 경우 등에 대해 설명하고 있는 조항으로 이용국과 제공국의 의견 대립이 가장 격렬하게 발생하고 있는 주제이기도 하다.

제공국 입장에서는 유전자원의 이용 및 그 이용에 의하여 발생한 유전적·생화학적 구성성분,

40) 유전자원의 이용으로부터 발생하는 이익공유의 행위는 유전자원의 연구개발에 의한 생성물(결과물)로부터 발생하는 이익뿐만 아니라 유전자원의 접근 단계 또는 그 연구·개발 과정에서의 접근료, 선금금, 중간 자료 공유, 기술공유(공동특허출원 및 공유특허권) 등 다양한 형태로 가능하다(이종현 외 2인, “나고야의정서 이행에 따른 ABS 체계의 이해와 환경생태분야 연구자의 대응방안”, 『한국환경생태학회지』, 제35권 제4호(2021), 338면).

41) 강명수, “나고야의정서와 유전자원 관련 특허: 한국 교역에 미치는 영향”, 『무역보험연구』, 제18권 제1호(2017), 151면; 김홍·권태복, “유전자원 출처공개제도의 도입방안에 관한 연구”, 『법학논총』, 제36권 제2호(2016), 446면; 박문숙, “특허출원시 유전자원출처공개의무에 대한 소고”, 『The Journal of Law & IP』, 제11권 제1호(2021), 84-85면.

특정용도 산출물이나 파생물⁴²⁾에 관한 모든 유전자원발명을 특허출원하는 경우에 출처공개하는 것을 의무화하자는 입장이다. 반면 이용국 입장에서는 유전자원을 단순히 기술정보의 정도로만 이용하였지만, 유전자원의 유전적·생화학적 특성이 없는 신물질이나 새로운 용도에 관한 발명을 특허출원할 수도 있으므로 출처공개의 의무화요건을 보다 명확하게 한정해야 할 필요가 있다는 입장이다.

이러한 입장과 관련하여 제3조의 출처공개와 관련한 제2조의 정의규정에는 “청구된 발명(the claimed invention)”이 유전자원을 이용한 경우에만 출처공개의 의무가 있는 것으로 해석할 수 있다. 여기서 출처공개의 의무요건에서 “청구된 발명”이란 특허명세서의 “발명의 설명”의 실시예(A, a, ③)에 기재되어 있어야 하고 그 실시예 중에서 당해 유전자원발명이 청구범위(Claims)에 기재(청구항의 구성요소 A, a 또는 ③로 특정)된 경우에만 출처공개의 의무가 부여되고, 이러한 특허출원만이 이익공유의 대상이 되는 것으로 엄격하게 해석하는 것으로 협상할 필요가 있다.

예를 들면, 아래 <표3>과 같이 특허출원하여 등록특허된 경우, “발명의 설명(특허법 제42조 제3항)”란의 “발명을 실시하기 위한 구체적인 내용(동법 시행규칙 제15호 서식)” 부분에 ‘페루의 마카’라는 유전자원이 기재되어 있지만, 실제 청구범위에는 “국내산”이라고 기재하고 있으므로 출처공개의 의무대상발명이 아니고, 이는 이익공유의 대상에도 포함되지 않는다는 의미로 해석하여야 한다. 이는 출처공개의 의무규정을 도입한다고 하더라도 그 대상은 “발명의 설명” 부분에 유전자원이 기재되어 있어야 하고, 그 “발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것”이라는 기재요건(특허법 제42조 제4항 제1호)에 따라 “청구범위(Claims)”에 기재된 경우에만 출처공개의 의무가 있는 것으로 제한 해석하는 규정을 의장문안 제3조에 특정할 필요가 있다.

<표3 유전자원 이용의 특허출원(등록특허⁴³⁾>

발명의 설명(제42조제3항)	청구범위(제42조 제4항)
[발명을 실시하기 위한 구체적인 내용] <제조예> 마카 추출물의 제조 마카는 페루산, 국내산 3종을 이용해 용매와 추출온도를 달리하며 총 9가지 추출물을 제조/실험하였다. 마카중량의 10배 용량의 용매(water, 50% 에탄올)를 첨가한 후 2시간 동안 환류추출장치를 이용하여 물 추출 60, 100°C, 에탄올 추출 80°C로 2회 가열 추출하였다. 추출물은 여과한 다음 농축하고 동결건조(PETED10R, IIsinbiobase, Dongducheon, Korea)하며 사용하였으며, 자세한 추출조건은 하기 표 1에 나타내었다. 상기 표 1의 수입마카(프리미엄) 및 수입마카(일반형)은 페루산이며, 상기 DW는 정제수를 의미하며, 상기 EtOH50%는 에탄올과 증류수를 50:50의 부피비로 혼합한 에탄올을 의미한다.	[제1항]⁴⁴⁾ 국내산 마카를 마카중량의 10배 중량의 물에 첨가하고 60°C에서 추출하여 제조한 국내산 마카열수추출물 2-5(v/v)%, 감초농축액 1-3(v/v)%, 비타민C 0.1-3(v/v)% 및 잔부의정제수로 이루어지는 발기부전 개선용 음료 조성물

42) 나고야의정서 제5조 및 제2조(다)(라)(마).

43) 등록특허번호 10-1713304(발명의 명칭 : 프로폴리스, 마카, 당귀 추출 혼합물의 발효물을 제조하는 방법 및 그 조성물, 등록일 : 2017. 2. 28).

44) 청구항 1에는 “국내산”이라고 기재한 것은 “발명의 설명”란의 실시예에 외국산 및 국내산이 기재되어 있고, 그 중에서 국내산의 유전자원으로만 권리화(청구된 발명)하려는 출원인의 의도로 볼 수 있고, 특허청 심사관은 국내산 유전자원을 청구항에 기재한 것을 인정하여 특허결정을 한 것으로 볼 수 있다. 만약, 심사관이 국내산 유전자원이 아니라 외국(페루)산 유전자원이 실제 구성요소라고 보았다면, 제1항의 “국내산”이라는 기재는 “발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것”이라는 특허법 제42조 제4항 제2호 규정의 위반으로 특허거절 결정되었을 것이다.

그러므로 무엇보다도 동 조의 내용이 우리나라의 이익에 부합하게 구성되도록 노력해야 할 필요가 있다. 이러한 필요성에 따라 동 조와 관련하여 다음 세 가지 의견을 제언하고자 한다.

첫째, 청구된 발명과 유전자원과의 관련성을 “실질적이고 직접적인(materially and directly)”으로 변경한다는 의견을 개진해야 한다.⁴⁵⁾ 제3조는 출처공개가 특허제도의 투명성을 위한 조치이기 때문에 출처공개 의무의 내용과 요건이 명확하고 합리적이며 이행이 용이하고 특허제도의 맥락에서 유의미할 필요가 있다. 그러므로 의미가 모호한 “실질적/직접적인(materially/directly)”을 삭제하고 “실질적이고 직접적인(materially and directly)”으로 변경하고, 그 판단의 대상은 “청구된 발명(the claimed invention)”을 기준으로 판단한다는 규정을 반영할 필요가 있다. 유전자원의 이용 그 자체를 기준으로 “실질적이고 직접적인”으로 발명을 한 것인가를 판단하여 출처공개 의무가 있는 것으로 판단하는 것보다는 특허출원서에 첨부된 특허명세서의 청구범위에 기재된 발명(청구된 발명)을 근거로 판단하는 규정을 명확히 할 필요가 있다. 이는 출처공개의 의무화 요건에 대한 충분한 법적 명확성을 출원인에게 제시함으로써 불합리하거나 추가적인 행정 부담을 지우지 않게 될 것이다. 그리고 이는 결국 의무 이행의 용이성을 높이게 되며 동시에 의무의 자발적 이행을 적극적으로 유인할 수 있을 것이다.

또한, 제2조에서 설명하고 있는 관련 정의의 수정이 필요하다. 동 조에 따르면, “실질적으로/직접적으로”란 유전자원이 “① 청구된 발명의 개발에 필요하거나 ② 실질적이고” “③ 청구된 발명이 유전자원의 특정 성질에 의존적”인 정도에 이르러야 출처공개 의무 요건이 충족된다. 이러한 정의 부분에서 ①번 요건과 ②번 요건 사이의 ‘또는(or)’을 ‘그리고(and)’로 변경하거나 ①번 또는 ②번 요건 중 하나를 삭제함으로써 유전자원과 청구된 발명 사이의 관계를 보다 구체적으로 함으로써 출원인에게 법적 명확성을 제공할 필요가 있다.

사실, 출처공개 의무화 자체에 대해 반대 입장인 우리나라는 출처공개 의무 요건에 대한 논의에 직접적·적극적으로 참여하지 않았던 것이 과거의 모습이었다. 그러므로 이에 대한 우리나라의 기존 입장은 “의견 없음”이었다.⁴⁶⁾⁴⁷⁾ 그러나 제36차 IGC에서부터 해당 이슈에 대한 우리나라의 자세는 적극적인 참여와 의견 개진으로 변경되었다.⁴⁸⁾ 이러한 자세 변경은 우리나라와 같은 이용국만의 특징은 아니다. 특히 근래에 이르러 인도와 같은 제공국들도 기존에는 “utilization”의 사용을 주장하였으나, 특별 세션에서는 “materially”의 사용으로 의견을 변경하여 개진하였다.⁴⁹⁾

만약 유전자원의 관련성을 “실질적이고 직접적”인 것으로 제한하지 않는 경우 출처공개 의무화 개시 요건은 상당히 넓어지고 모호해질 것이며, 발명의 개발단계에서 통상적으로 소모품으로 사용되는 유전자원까지 적용범위에 포함될 수 있게 된다. 발명의 개발단계에서 단순히 사

45) 특히 전통지식에 대해서는 “출처공개시 ‘전통지식의 성질이나 특성’과 같은 ‘중요한 내용’이 아닌 전통지식의 ‘소유자’가 누구인지는 공개하고 소유자가 가지고 있는 전통지식을 이용하고자 하는 이용자는 계약국 당국이 제시하는 가이드라인에 따라 출처공개와 관련된 내용을 준수하도록 할 수 있다. 이처럼 소유자만 공개하고 전통지식의 특성이나 성질 등 그 내용은 비공개하여 제공자와 이용자가 일정한 가이드라인에 따라 협상하고 이 협상에 적용되는 가이드라인을 계약국이 제시함으로써 전통지식의 구체적인 내용은 보호하는 ‘부분 공개’의 출처공개”의 제도도 검토해야 한다는 견해도 있다(김두수, “유전자원 관련 전통지식의 출처공개에 대한 국제적 동향 및 전망”, 『법학연구』, 제30권 제1호(2022), 22면).

46) 출처공개 의무화에 대해 반대 입장이었기에 제재와 수단(제6조)에 대해서도 “의견 없음”이었다.

47) 출처공개 반대의 근거와 관련하여 ① 유전자원 원산국 등을 모르는 경우가 많아 출원인으로 하여금 해당 정보를 취득하는 데 있어 부담이 가중되어 결국 특허출원 기피가 우려되며, ② 특허권/지재권 취소 우려 및 이익 분배 관련 분쟁 등 법적 확실성을 유발하기에 당사자 간 사적계약에 따라 진행되어야 하고, ③ 출처공개 의무화 요건과 신규성과 진보성과 같은 특허요건 간의 연관관계가 결여되어 있다는 의견이 있다(엄태민, 앞의 논문(주 9), 26-27면).

48) 미국과 일본의 자세도 함께 변화하였다.

49) 출처공개 의무 요건으로써의 유전자원과 발명의 관련성에 대한 논의는 IGC 논의의 주요쟁점들 중 하나였으며 이에 대해 국가들은 회기에 따라 유동적인 의견을 개진하였다. 이에 대한 구체적인 의견 변화는 다음과 같다.

용된 유전자원의 출처를 공개 범위에 포함시키는 경우 그 범위는 상당히 넓게 해석될 수 있으며, 결국 발명과 직접적인 관련이 없는 유전자원의 출처에 대한 공개의무가 발생함으로 유전자원을 사용하는 발명가들에게 상당한 부담으로 작용할 것이다. 그러므로 이용국에 입장이 강한 우리나라로서는 출처공개 요건 설정과 해석은 최대한 협의로 이루어지는 것이 긍정적인 것이다.

둘째, 제3.1조 (a)의 의미를 보다 명확히 하기 위해서 “유전자원을 획득한 원산지 국가(the country from which that GR was actually obtained)”라고 수정하는 의견을 개진해야 한다. 실질적으로 유전자원의 원산국이 둘 이상인 경우는 존재하며 이에 대해 의장문안은 주석을 통해 원산국이 둘 이상인 경우에는 유전자원을 실질적으로 획득한 국가의 정보를 공개해야 한다고 설명⁵⁰⁾하고 있으나, 추후 의장문안의 주석 부분은 삭제될 예정임으로 그 내용을 조항에 분명히 담아 명확한 기준을 제시해 줄 필요가 있다.

셋째, 제3.4조의 “기회(opportunity)”를 “합리적인 기회(reasonable opportunity)”로의 변경 의견을 제시해야 한다. 동 조는 불이행에 대한 기회 제공의무를 명시하고 있으며 기회에 대한 구체적인 내용은 회원국의 재량에 두고 있다. 그리고 2022년 12월 기준 총 16개국이 출처 공개 불이행에 대한 제재를 법제화 하고 있으나⁵¹⁾ 제재 이전에 기회를 제공한다는 내용의 법제는 구비하지 않고 있는 실정이다. 그러므로 이러한 상황 속에서 출처공개제도의 활성화를 위해서는 출원인으로 하여금 의무를 이행할 수 있는 상황을 마련해 주어 적극적으로 유인해야 할 필요가 있는데, 이를 위해서는 단순한 기회 제공이 아닌 합리적인 기회를 제공해야만 하는 의무를 회원국에게 부담하는 것이 바람직 할 것이다.

4.3. 그 외 조항에 대한 제언

4.3.1. 예외 및 제한에 대한 제언

의장문안 제4조는 “당사국은 특별한 경우 제3조상의 의무를 준수하는 데 있어 공공의 이익을 보호하는데 필요한 정당한 예외와 제한을 채택할 수 있다. 그러나 이러한 예외와 제한은 이 문서의 이행이나 다른 문서와의 상호 보완성을 부당하게 저해하지 않아야 한다”고 명시하고 있다.⁵²⁾ 이와 관련하여 동 조 마지막 부분에 “mutual supportiveness”를 “its coherent”로 변경하는 의견을 개진해야 한다. “상호 보완성(mutual supportiveness)”으로 기재될 경우 출처

	아프리카, 남미, 중국, 아시아 등	EU, 스위스	한국, 미국, 일본,
제30차	utilization of subject matter	invention directly based on subject matter	의견 없음 (출처공개 자체를 반대)
제36차 제42차	아프리카, 남미, 중국, 아시아 등	한국, 미국, 일본, 캐나다, EU, 스위스	러시아, 인도네시아
	utilization of subject matter	invention directly based on subject matter	회원국 국내법으로 정의를 정할 수 있는 재량 부여
제43차	아프리카, 남미, 중국, 아시아 등	한국, 미국, 일본, 캐나다, EU, 스위스	
	utilization of subject matter	invention directly based on subject matter	

50) WIPO, supra note 7, Note on Article 3, 6(a), pp. 9-10.

51) 16개국: 이탈리아, 쿠바, 지부티, 사모아, 잠비아, 중국, 스위스, 코스타리카, 인도, 나미비아, 우간다, 부룬디, 프랑스, 노르웨이, 파나마, 우간다(특허청, 「유전자원 출처공개」, 2023.11., 특허청, 2023, 6면).

52) Article 4(In complying with the obligation set forth in Article 3, Contracting Parties may, in special cases, adopt justifiable exceptions and limitations necessary to protect the public interest, provided such justifiable exceptions and limitations do not unduly prejudice the implementation of this instrument or mutual supportiveness with other instruments).

공개에 관한 조약의 내용이 지식재산권 관련 기존 조약의 내용과 궤를 같이 하지 않는 경우가 발생하더라도 아무런 문제가 되지 않게 되어 통일성과 일관성을 저해할 우려의 가능성이 내재되어있다. 그러므로 “일치하는(coherent)”를 통해 이러한 우려를 사전에 제거하는 것이 바람직 할 것이다.

또한, 출처공개의무의 대상에 분명히 포함되지 않는 것들을 문안에 명확히 규정할 필요가 있다. 예를 들어 인간의 병원균(pathogene)과 같은 유전자원, 디지털 시퀀스 정보(digital sequence information, DSI), 인간과 동식물 등의 생명을 보호하기 위해 필요한 유전자원 정보 등과 같은 것들이 예외 및 제한의 범위에 포함됨을 직접적으로 열거하여 분명히 해야 할 것이다.

마지막으로 “in special cases” 구문이 삭제되는 것이 바람직 할 것이다. 이러한 구문은 의무에 대한 예외와 제한이 “특별한 경우”에만 적용되도록 강조하는 의미를 부여하고 있다. 이러한 의미는 문맥상 반드시 필요한 것이 아니며 오히려 “특별한 경우”에 대한 회원국 각자의 자의적인 판단이 이루어질 수 있기에 제공국으로 하여금 매우 좁은 범위만을 “특별한 경우”로 인정하는 상황에 대한 정당한 근거만 마련해 줄 뿐이다. 그러므로 해당 구문은 삭제하는 것이 적절하다고 판단된다.

4.3.2. 제재와 수단에 대한 제언

의장문안 제6.2조는 출처공개 불이행에 대해 반드시 보정의 기회를 제공해야 한다는 내용으로, 관련 주석에 따르면 “고의가 아닌 경우(unintentionally)”에만 보정의 기회가 인정된다고 설명하고 있다.⁵³⁾ 출처공개가 의무화되고 이에 대한 보정의 기회 부여 여부가 출원인의 고의성에 근거하여 판단되는 경우, 이에 대한 고의에 대한 판단 기준을 수립할 의무와 실질적으로 고의여부를 판단할 의무는 특허청에 상당한 부담이 될 것이다. 불이행에 대한 의도를 파악한다는 것은 특허청의 입장에서 실질적·현실적으로 매우 어려울 수 있기 때문에 특허청으로써는 이러한 판단 의무를 부담하는 상황이 매우 곤란하게 다가올 것이다. 그러므로 출처공개제도의 활성화를 위해서라면 보정기회 제공 여부를 불이행의 의도를 기준으로 구분하여 판단하지 않고, 모든 불이행에 대해 사전에 보정의 기회를 제공하는 것이 바람직 할 것이다.

의장문안 제6.3조 관련 주석에서도 설명하고 있듯이 “출처공개 의무 불이행을 이유로 특허를 취소하는 것은 특허라는 이익 공유 자체를 없애는 것”이다.⁵⁴⁾ 이러한 의도에서 제6.5조를 통해 기망에 의한 불이행이라 할지라도 바로 사후적 제재를 적용하기에 앞서 당사자가 모두 만족할 만한 결과를 도출할 수 있는 분쟁해결체계를 마련하고 있는 것이다. 그러므로 제6.2조의 의미를 출처공개 불이행의 의도를 구분하지 않고 모든 경우에 있어 보정의 기회를 제공한다고 해석하는 것이 보다 타당할 것이다.

4.3.3. 정보시스템에 대한 제언

유전자원 등에 관한 데이터베이스를 구축하는 것은 우리나라를 비롯한 미국과 일본 등의 이용국이 지속적으로 주장해 온 것이다. 그러므로 제7.1조는 당사국이 이런 정보시스템을 구축할 수 있다고 규정하고 있기 때문에 원칙적으로 우리나라의 입장을 반영하고 있다고 판단된다. 하지만 아쉽게도 동 조는 “may”를 사용하고 있기 때문에, 이러한 정보서비스의 구축에 대해 의무

53) WIPO, *supra* note 7, Note on Article 6, 2, p. 15.

54) *Ibid.*

화하지 않고 당사국의 단순한 재량사항으로 남겨두고 있다. 이렇게 정보시스템의 구축이 구속력 있지 않게 되어 있다면 동 조항이 본 조약에 포함되어야 할 법적 실익이 존재하지 않게 된다고 보인다. 그 이유는 본 조약에서 해당 조항이 있을지라도 각국은 재량으로 그러한 정보서비스를 구축하지 않을 수 있기 때문이다. 따라서 본 조항이 법적 실익을 가지기 위해서는 “may establish”라는 구문을 “shall use their best endeavors to establish”라는 구문으로 변경하는 것이 적절하다고 판단된다.

그리고 지난 IGC 특별 세션을 통해 제7.1조와 제7.2조에 “원주민과 토착지역공동체(Indigenous Peoples and local communities)가 추가되어 정보 시스템의 구축과 활용의 당사자로 인정하게 되었다.⁵⁵⁾ 그러나 원론적으로 원주민과 토착지역공동체가 존재하지 않는 우리나라로써는 직접적인 이해관계가 없음으로 달리 이에 관한 의견을 개진할 필요는 없을 것으로 판단된다.

4.3.4. 다른 국제협정과의 관계(제8조)에 대한 제언

의장문안 제8조는 다른 국제협정과의 관계를 규정한 것으로서, 조항 자체에 대하여는 별다른 이견이 없다. 다만, 의장문안의 동 조항에 대한 각주⁵⁶⁾를 살펴보면, 유전자원 출처공개를 의무화한 체약국을 지정국으로 하는 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 PCT) 국제출원에서 유전자원 출처공개 요건을 준수하도록 PCT 규정을 개정할 것을 PCT 연맹에 제안하도록 하고 있다. 이러한 각주는 다음의 이유들을 근거로 삭제되어야 할 것이다.

첫째, PCT 조약은 본 조약과 별개의 조약으로써 각기 체약당사국이 다르고, 둘째 본 조약에 의거해 PCT 조약의 국제출원 절차가 반드시 변경되어야 하는 것이라고 해석하는 것은 무리가 있다. 마지막으로 PCT 연맹에 국제출원 절차의 변경 검토를 요청하는 것은 본 조약의 실제적 내용과 직접적인 관련이 없고, 오히려 본 조약의 취지를 다른 조약에 반영하려는 것이다. 이에 더하여 PCT 조약이 유전자원 출처공개에 관한 절차를 신설한다면 우리나라에게 상당한 부담으로 작용될 것으로 예상된다. 따라서 PCT 조약의 관련 절차 변경을 PCT 연맹에 요청하는 것은 본 조약 성안 과정에서 확정되어야 할 사안이 아니라, 향후에 본 조약 총회가 논의할 문제라는 의견과 함께 해당 각주를 삭제해야 한다고 주장해야 할 것이다.

5. 결론

출처공개제도는 더 이상 요원한 미래의 것이 아니게 되었다. 2024년 5월 외교회의 이후 출처

55) WIPO, “Basic Proposal for International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources (WIPO/GRATK/DC/3, May 13 to 24, 2024)”, Article 7, WIPO, 2024, p. 5.

7.1 Contracting Parties may establish information systems (such as databases) of genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources, in consultation, where applicable, with Indigenous Peoples and local communities and other stakeholders, taking into account their national circumstances.

7.2 Contracting Parties should, with appropriate safeguards developed in consultation, where applicable, with Indigenous Peoples and local communities and other stakeholders, make such information systems accessible to Offices for the purposes of search and examination of patent applications. Such access to the information systems may be subject to authorization, where applicable, by the Contracting Parties establishing the information systems.

WIPO, “Diplomatic Conference to Conclude an International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources”, WIPO, <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/gratk_dc/gratk_dc_3.pdf>, 검색일: 2024. 4. 20.

56) WIPO, supra note 7, Agreed Statement to Article 8, p.6.

공개제도는 하나의 국제적인 기준으로써 우리의 생활에 다가올 가능성이 매우 높아졌다. 사실, 출처공개제도는 이미 우리의 현실에 들어와 있다. 2023년 기준, 유럽연합과 안데스 공동체 그리고 32개국⁵⁷⁾이 관련 국내법을 통해 출처공개에 관한 내용을 언급하고 있으며, 이 중 출처공개 의무화 제정은 25개국⁵⁸⁾ 및 유럽연합이며, 불이행에 대한 제재를 규정하고 있는 국가는 16개국에 이른다. 그러므로 2024년에 실시되는 외교회의 이후 출처공개제도가 현실화 된다는 말보다는 더욱 많은 국가들로 확대되고 의무의 구속력과 제재의 정도가 보다 강화될 것이라는 말이 맞을 것이다.

WIPO IGC를 통해 지금까지 이루어졌던 출처공개제도에 관한 논의는 20년 넘게 이루어져 왔던 것이 사실이다. 그러나 현재 기본문서인 의장문안을 근간으로 이루어진 논의는 매우 짧았고 충분하지 못했다. 마지막 논의라 여겨졌던 특별세션(2023년 9월)에서는 결과론적으로 논의의 진행이 한걸음도 나아가지 못했다. 이제는 5월에 실시될 외교회의만이 이에 관한 마지막이자 실질적인 논의의 장이 될 것이며, 만약 출처공개제도의 의무규정이 합의되는 경우에는 우리나라 제약, 바이오, 생물, 미생물 등의 관련 산업과 기업들에게 많은 영향을 미칠 수 있으므로⁵⁹⁾, 이에 대한 대응방안도 검토할 필요가 있다.

외교회의에 임하는 우리나라는 아국의 이익에 부합하는 의견을 적극적으로 개진해야 할 것이다. 그간 견지해온 기존 자세를 기본으로 하면서 동시에 국제적 변화의 흐름에 부응하는 유연하고 창의적이며 국익 지향적 자세를 갖추어야 한다. 특히, 출처공개 의무화 요건, 출처공개 내용, 제재와 수단 등에 대해 실질적인 의견을 적극 개진하여 결국은 출처공개의 범위와 정도 그리고 기타 관련 내용들을 우리나라의 이익에 부합하는 수준으로 정해질 수 있도록 노력해야 한다.

유전자원의 이익 공유를 위한 나고야 의정서의 경우 유전자원 접근 및 이익 공유의 시간적·장소적 범위와 유전자원 관련 전통지식의 정의와 범위 등과 같은 핵심적인 내용뿐만 아니라 공평·공정한 이익공유를 위한 특허출원 시의 출처공개 의무규정 도입에 합의를 이끌어내지 못한 채 2010년에 채택되었다. 그리고 결국 이러한 명확한 합의의 부재는 출처공개의 의무규정 및 그 의무규정 이행여부(특허거절이유 및 특허무효사유), 그리고 미행시의 제재조항(당해 특허무효 등)에 관한 합의가 쉽지 않지만, 인류의 유전자원의 적절한 보호와 이용 극대화를 위하여 ICG 의장문안을 근거로 합의를 도출하기 위하여 각국은 노력을 하여야 할 것이다. 특히 최대의 쟁점이 되고 있는 출처공개의 의무요건인 유전자원 또는 관련 전통지식의 이용이 어느 정도여야 하는지에 대한 쟁점사항도 2024년 5월 실시되는 외교회의에서는 나고야의정서 채택의 경우와 다르기를 진심으로 기대해 본다.

57) 32개국: 중국, 인도, 인도네시아, 키르기스스탄, 필리핀, 베트남, 벨기에, 덴마크, 프랑스, 독일, 이탈리아, 노르웨이, 루마니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 브라질, 코스타리카, 쿠바, 에콰도르, 파나마, 페루, 부룬디, 지부티, 이집트, 에티오피아, 나미비아, 남아프리카공화국, 사모아, 우간다, 바누아투, 잠비아(특허청, 앞의 책, 6면).

58) 25개국: 중국, 인도, 인도네시아, 키르기스스탄, 필리핀, 베트남, 벨기에, 덴마크, 프랑스, 독일, 이탈리아, 노르웨이, 루마니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 코스타리카, 쿠바, 파나마, 부룬디, 지부티, 나미비아, 사모아, 우간다, 잠비아(특허청, 위의 책, 6면).

59) 최근 5년 간(2019-2023년) R&D 및 제품화 과정에서 유전자원 이용한 기업은 35.4%이고, 해외 유전자원을 이용한 기업은 23.7%이며, 관련 시장규모는 2024년 국내 바이오산업 179조 원 중 해외 유전자원을 이용한 제품의 시장은 약 3.4조 (2022년 147조 원 중 약 2.7조 원)이고, 만약 5월 제네바 WIPO 외교회의에서 유전자원 출처공개가 의무화 되는 경우 국내 바이오기업 10곳 중 9곳 유전자원 출처공개 제도 도입에 부담을 가진다고 한다(특허청, “유전자원 출처공개”에 대한 기업 설문결과 발표”, 보도자료(2024. 3. 12), 특허청, <<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=20049&sysCd=SCD02&aprchId=BUT0000029>>, 검색일: 2024. 3. 13).

참고문헌

단행본(국내 및 동양)

특허청, 「유전자원 출처공개」, 특허청, 2023.

학술지(국내 및 동양)

- 강명수, “나고야의정서와 유전자원 관련 특허: 한국 교역에 미치는 영향”, 『무역보험연구』, 제18권 제1호(2017).
- 김두수, “유전자원 관련 전통지식의 출처공개에 대한 국제적 동향 및 전망”, 『법학연구』, 제30권 제1호(2022).
- 김홍·권태복, “유전자원 출처공개제도의 도입방안에 관한 연구”, 『법학논총』, 제36권 제2호(2016).
- 박문숙, “특허출원시 유전자원출처공개의무에 대한 소고”, 『The Journal of Law & IP』, 제11권 제1호(2021).
- 박원석·이선빈, “세계지식재산기구 정부간위원회의 유전자원 및 연관 전통지식 관련 지식재산권 협상쟁점과 나고야의정서에 대한 시사점”, 『중앙법학』, 제24집 제4호(2022).
- 오선영, “나고야의정서 의무준수 이행확보를 위한 법적 검토”, 『서울法學』, 제29권 제4호(2022).
- 엄태민, “유전자원발명의 출처공개에 관한 국제규범 채택 움직임과 대응방안”, 『지식재산연구』, 제18권 제3호(2023).
- _____, “유전자원 이용 발명의 출처공개제도 도입 논의와 대응방안”, 『지식재산연구』, 제15권 제4호(2020).
- 이종현 외 2인, “나고야의정서 이행에 따른 ABS 체계의 이해와 환경생태분야 연구자의 대응방안”, 『한국환경생태학회지』, 제35권 제4호(2021).
- 최성열, “바이오파운드리 관련 생물다양성협약 상주요 협상 동향 연구-제15차 당사국총회 결정문을 중심으로”, 『중앙법학』, 제25집 제2호(2023).

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”, *Washington University Journal of Law & Policy*, Vol.17(2005).
- Paul Oldham et al., “Biological Diversity in the Patent System”, *PLOS ONE*, Vol.8 No.11(2013).

인터넷 자료

- 특허청, “유전자원 출처공개’에 대한 기업 설문결과 발표”, 보도자료(2024. 3. 12), 특허청, <<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=20049&sysCd=SCD02&prchId=BUT0000029>>, 검색일: 2024. 3. 13.
- 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)”, WIPO, <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_43/wipo_grtkf_ic_43_5.pdf>, 검색일: 2024. 4. 13.
- WIPO, “Diplomatic Conference to Conclude an International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources”, WIPO, <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/gratk_dc/gratk_dc_3.pdf>, 검색일: 2024. 4. 20.

연구보고서

산업통상자원부, “2022년 기준 국내 바이오산업 실태조사 보고서”, 산업통상자원부, 2023.

기타 자료

환경부·국립생물자원관, “알기 쉬운 유전자원 접근 및 이익공유 안내서 1”, 국립생물자원관 ABS 정보서비스센터, 2014.

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

_____, “Basic Proposal for International Legal Instrument Relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources (WIPO/GRATK/DC /3, May 13 to 24, 2024)”, WIPO, 2024.