

특허출원시 유전자원 출처공개의무에 대한 소고

박문숙*

〈목 차〉

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| I. 서론 | IV. 국제적 논의 동향 및 출처공 |
| II. 유전자원 출처공개의무의 개 | 개의무화에 대한 찬반론 |
| 념 및 중요성 | V. 한국의 상황 및 대응 전략 |
| III. 관련 국제법 규정, 국가간 협 | VI. 결론 |
| 정 및 국가별 입법 현황 | |

I. 서론

생물다양성을 위한 행동이 취해지지 않으면 전지구적 위험 상황에 처할 수 있다는 위기의식에 국제사회가 공감하면서 생물다양성협약이 채택되었다. 생물다양성협약은 세 개의 목표 즉 생물다양성의 보존, 생물다양성 구성요소의 지속가능한 이용, 유전자원의 접근 및 이용으

◆ 투고일자: 2021-05-31 심사완료일: 2021-06-15 게재확정일자: 2021-06-22

* 법학박사(S.J.D.), 한국생명공학연구원 Post-doc.

로부터 발생하는 이익의 공정하고 공평한 분배를 협약의 목표로 제시하였으며, 세 번째 이익공유 목표를 달성하기 위한 구체적인 기준을 정하기 위해 국제사회가 오랜 시간의 논의를 거쳐 2010년 채택한 협약이 나고야의정서이다.¹⁾ 나고야의정서는 기존에 자유로운 이용에서 벗어나 유전자원에 대한 국가 주권을 인정하며 유전자원의 이용으로 인한 이익을 공유한다는 개념을 전제로 하기 때문에 협상 과정에서부터 개도국과 선진국의 이해관계가 상충될 수밖에 없었으며, 현재까지도 주요 쟁점에 대해 치열한 대립이 계속 이어져 오고 있다.²⁾

이러한 치열한 대립의 양상은 지식재산권 특히 특허 문제를 둘러싸고 더욱 선명해진다.³⁾ 그 동안 미국, 유럽을 중심으로 한 선진국들은 개도국의 유전자원 및 전통지식을 기반으로 R&D를 통하여 신약 등을 개발하고 강력한 특허권 등으로 무장함으로써 막대한 이익을 창출하여 왔다.⁴⁾ 반면 유전자원의 실질적인 제공자인 개도국의 입장에서

-
- 1) 2014년 발효한 나고야의정서는 최근 브라질의 비준을 포함하여 현재 비준국이 130여개국에 이르고 있다. 나고야의정서에 따르면 이용자는 각국 소재 유전자원에 접근하기 위해 유전자원 제공국으로부터 적법한 사전통보승인을 받아야 하고, 상호합의조건을 통해서 유전자원의 이용으로부터 발생하는 이익을 제공국과 공유하도록 하고 있다.
 - 2) 유전자원을 이용한 연구와 개발이 인류에게 많은 이익을 제공해 왔으나 이러한 과정에서 유전자원의 무분별한 탈취행위가 수반되었다. 유전자원의 제공국이나 지역공동체는 자신의 권리와 이익을 충분히 보호받거나 보상받지 못했다는 문제를 제기하여 왔고 이를 해결하기 위해 국제사회는 이익공유 체계 및 구체적 이행 방안을 다각도로 논의하여 왔다. 엄태민, 유전자원 이용 발명의 출처공개제도 도입 논의와 대응방안 - WIPO IGC의 “지식재산과 유전자원에 관한 통합문서”를 중심으로, 『지식재산연구』 제15권 제4호, 2020, 제70면.
 - 3) 박원석, 나고야의정서와 지적재산, 지식재산정책 제6호, 2011, 36-37면(“이처럼 나고야의정서는 생물유전자원 그 자체에 대해 일종의 지식재산권을 인정한 것과 다름이 없다. 그 동안 모든 국가는 다른 나라의 생물유전자원을 인류의 공동유산으로 간주하여 마음대로 사용하였으나 이제는 제공국에 로열티를 지불하여야 할 뿐만 아니라 특허권과 같은 지식재산권까지 공유하도록 요구받을 것이다”).
 - 4) 최근 코로나 19 백신과 관련해서도 지식재산권은 중요한 이슈로 다루어지고 있

는 이에 대해 정당한 권리주장이나 이익분배를 요구하지 못하였고 결국 아무런 혜택 없이 자신들의 생물자원을 약탈당했다고 주장하고 있다. 나고야의정서가 이행되면서 선진국과 개도국 간에 이해관계가 더욱 첨예하게 대립하는 쟁점이 바로 본 논문이 다루는 유전자원 출처공개 의무에 관한 논의이다. 즉 국제협약 또는 국제적 논의에서 개도국은 유전자원의 접근 및 이익공유(ABS)의 이행을 확인 또는 지지하기 위한 수단으로서, 특허출원과 관련하여 유전자원의 출처공개라는 새로운 요건을 추가할 것을 주장한다. 개도국의 이러한 주장은 특허기준이나 조건 등을 규정하고 있는 세계무역기구의 지적재산권 협정(WTO TRIPs)⁵⁾과의 충돌가능성을 야기하기 때문에 이에 대한 검토가 요구된다.

이러한 개도국 측의 주장에 반박하면서 주로 유전자원 이용국에 해당하는 선진국들은 현행 특허제도의 틀을 유지한다는 입장을 고수하고 있다. 즉 접근 및 이익공유에 관한 사적계약을 통해서도 유전자원 출처공개에 관한 쟁점은 충분히 해결가능하다는 점을 근거로 하여 제국들의 주장에 맞서고 있는 상황이다.

본 논문은 유전자원 출처공개 의무의 도입과 관련하여 국제적인 입법 현황과 논의 동향 검토하고 이를 바탕으로 우리나라의 대응방안에 대한 간략한 제언을 목적으로 한다. 우선 유전자원 출처공개의 개념 등을 개관하고(II), 관련 다자조약, 양자적 통상조약인 FTA, 개별 국가의 국내법 등을 통해 출처공개 관련 기존 국제적 입법 현황을 분석한다(III). 다음으로 유전자원 출처공개 의무화를 도입할 경우 국제규

다. 미국 정부는 화이자, 모더나 등이 갖고 있는 배타적 특허권에 대한 보호를 일정기간 유예함으로써 다른 나라 제약사들에 의한 백신 생산 확대를 돕고자 하는 WTO의 조치를 지지한다고 공식 발표한 바 있다. 연합뉴스, “미 “코로나 백신 지재권 면제지지”... 공급 확대 길 열리나”(2021년 5월 6일자).

- 5) WTO TRIPs는 저작권, 상표권, 특허권 등 지적재산권에 대한 다자간규범으로 WTO 협정 부속서 IC에 규정되어 있다.

범의 제정 및 개정 등 변화가 필요한지, 어느 규범을 통해 어떠한 내용과 수준으로 이를 것인지에 대한 개도국과 선진국의 주장을 확인한다(IV). 개도국과 선진국 양측의 대립이 팽팽한 만큼 그 절충이나 타협이 쉽지는 않겠지만 이러한 양측의 극단적 주장은 모두에게 바람직하지 않은 결과를 가져올 수 있다. 따라서 출처공개를 둘러싼 국제사회의 대립 속에서 우리나라 국익을 위한 협상 전략, 즉 도입을 상정하였을 경우 고려해야 할 사항 등을 간략히 살펴본다(V).

Ⅱ. 유전자원 출처공개의무의 개념 및 중요성

1. 개념 및 유형

출처공개란 식물, 동물, 미생물 등의 유전자원 및 전통지식을 이용하여 완성한 발명을 특허출원하는 경우에 그 출처를 명세서에 기재하도록 하여 특허출원의 요건으로 하는 것을 말한다.⁶⁾ 유전자원 및 관련 전통지식이 풍부한 제공국이 도입을 주장하고 있으며, 나고야의정서의 효과적 이행 및 생물해적행위 방지를 위해서는 산업화의 기초가 되는 특허출원 단계에서 유전자원 및 관련 전통지식의 출처를 공개해야 함을 내용으로 한다.⁷⁾

6) 특허는 기업 등 출원자 입장에서 뿐만 아니라 산업화와 과학기술의 발전에 있어서도 중요한 의미를 가지는 제도이다. 특허권자는 배타적 권리를 가지며, 한정된 기간 동안 특허권자의 동의 없는 타인의 사용, 제작, 판매 또는 수입을 배제할 수 있다(WTO TRIPs 협정 제28조 제1항). 그 대가로 특허 출원료와 갱신 수수료 등을 지불하며 보호 기간이 지난 후 평균적인 기술자가 해당 기술을 반복할 수 있도록 충분히 상세하게 공개하도록 한다.

7) 기존의 출처공개 특허요건에서는 유전자원 및 관련 전통지식의 원산지 또는 출처의 공개를 요구하지 않는다. 특허를 출원할 때 출원인에게 요구되는 정보 즉

출처공개의 범위는 달라질 수 있으며, 실제 유전자원 출처공개의무를 국내적으로 입법화한 국가들의 입법례 역시 다양하다. 우선 공개대상을 원산지 또는 출처로 보아서 관련 내용을 명세서에 기재하는 것을 요구하는 입장이 있다. 한편 제공국, 원산지 또는 출처뿐만 아니라 접근 및 이익공유 관련 증거자료를 제출하도록 요구할 수 있다. 다시 말해 나고야의정서에 근거하여 사전통보승인(Prior Informed Consent, PIC)을 받고 이용자와 제공자간 쌍방의 상호합의조건(Mutually Agreed Terms, MAT)을 체결한 문서 즉 PIC과 MAT의 증거문서를 제출하도록 요구하는 형태의 출처공개도 가능하다.⁸⁾ 전자에 비하여 강한 형태의 출처공개라 할 수 있다.

한편 출처공개의 효과 즉 강제성 여부를 기준으로 하여 분류하여 볼 수 있다. 크게 자발적 출처공개와 강제적 출처공개로 나눌 수 있으며, 자발적 출처공개는 특허 명세서에 유전자원 또는 전통지식의 출처 공개를 권고하며 출원인이 출처공개 여부를 자발적으로 결정할 수 있도록 한다. 이는 출처공개가 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성과 같은 특허요건이 되지 못함을 의미한다.⁹⁾ 출처공개를 특허요건으로 보는 강제적 출처공개는 다시 법적 효과에 따라서 요건을 준수하지 않는 경우 벌금이나 다른 행정적 또는 민사적 제재를 포함한 처벌을 받는데 그치는 경우와 특허를 거절하거나 허여된 특허를 취소 또는 무효화하는 경우로 나눌 수 있다.¹⁰⁾

공개되어야 할 정보는 특허요건 즉 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성에 대한 심사 및 직접적인 관련성이 있고 그 발명을 복제할 수 있도록 하는 정보이어야 한다. 류에리, 유전자원 및 관련 전통지식에 관한 출처공개 특허요건의 입법 유형 및 주요 쟁점에 관한 연구, 「식식재산연구」 제13권 제4호, 2018, 34면.

8) 사전통고승인(PIC)은 유전자원에 접근하고자 하는 자가 사전에 제공국의 권한 있는 기관으로부터 접근에 대한 승인을 얻도록 하는 것을 말하며, 상호합의조건(MAT)은 유전자원 제공자와 이용자 간 이익공유의 내용, 절차 및 분쟁해결에 대하여 서로 합의하는 계약 체결을 의미한다.

9) 류에리, 앞의 논문, 40-41면.

유전자원에 대한 접근 및 이익공유와 관련하여 지적재산권 전략을 어떻게 마련할지는 개도국에게 매우 중요한 과제이다.¹¹⁾ 이에 따라 개도국들은 특허출원에서 유전자원과 관련 전통지식의 출처 나아가 해당자원의 합법적 획득에 대한 정보의 공개를 의무화하도록 여러 국제회의에서 주장해왔다. 그러나 현재 출처공개의 의무화에 대해서는 국제적으로 완전한 합의가 이루어져 있지 않으며 국가별로도 출처 공개에 있어 공개의 범위 및 강제성 여부가 다르게 규정되어 있다.¹²⁾

2. 중요성 및 쟁점

살펴본 바와 같이 유전자원의 취득이 나고야의정서나 관련 당사자국의 국내법에 저촉되는 경우 특허권 취득이 거절되거나 이미 등록받은 특허가 사후적으로 무효 또는 취소 등에 의해 소멸할 가능성이 있다. 또한 국내법 규정을 위반한 것이 아니라 하더라도 유전자원이 소재하는 그 지역단체 및 NGO 등의 거센 반발로 인해 지속적인 압박에 노출될 가능성도 존재한다.¹³⁾ 따라서 유전자원 관련 특허를 중시하는 국내 기업들이 이러한 제반 의무를 준수하지 않으면 특허를 제대로 확보하지 못하고 또한 제공국의 이해관계자들로부터 지속적인 문제제기를 당하여 국제 교역에 막대한 지장을 초래할 수 있다. 따라서 특허법에 대한 법리적 검토와 더불어 유전자원 관련 특허가 중요한 국내

10) 이를 강제적 형식적 요건과 강제적 실체적 요건으로 구분하여 설명하는 견해로는 류예리, 앞의 논문, 42-45면 참조.

11) 엄태민, 앞의 논문, 4면.

12) 김홍균, 유전자원에 대한 접근 및 이익 공유체제와 다른 국제 규범의 관계, 「저스티스」 제160호, 2017, 154면.

13) 강명수, 나고야의정서와 유전자원 관련 특허: 한국 교역에 미치는 영향, 「무역보협연구」, 제18권 제1호, 2017, 183면.

기업들의 입장에서는 타국과의 교역에 있어 특허관련 불이익이 없도록 하기 위해 이러한 해외 주요국의 유전자원 출처공개의무 관련 법적, 제도적 현황을 파악하는 것이 중요하다. 동시에 국제사회의 논의 동향을 파악하고 국가별 상황을 지속적으로 모니터링할 필요가 있다.

유전자원 출처공개의무화 쟁점은 생물다양성협약, 나고야의정서, 세계무역기구 지적재산권협정 등 다수의 국제조약에서 오랜 시간 논의되었으며, 최근 세계지식재산기구 정부간 위원회(WIPO IGC)에서도 합의점을 찾기 위한 논의가 계속되고 있다. 관련 국제조약간 명확한 관계 설정을 통해 적용상의 혼란을 줄이고 규범간의 조화 및 시너지 효과를 높이기 위해서도 유전자원 출처공개의무화 쟁점에 관해 합의점을 찾는 노력은 중요한 의미가 있다.

Ⅲ. 관련 국제법 규정, 국가간 협정 및 국가별 입법 현황

1. 관련 국제법 규정

(1) 생물다양성협약(CBD)과 나고야의정서(Nagoya Protocol)

생물다양성협약은 자국의 자원에 대한 주권적 권리를 인정하며, 유전자원에 대한 접근의 결정권은 각 정부에 있으며 또한 입법이 정하는 바에 따른다는 원칙을 규정하고 있다.¹⁴⁾ 나고야의정서는 유전자원이 국가의 주권 사항이라는 원칙에 입각하여 그 이행에 관한 구체적 사항들을 다루고 있는 규범으로, 사전통보승인(PIC)과 상호합의조건(MAT)을 규정하고 있다.¹⁵⁾ 생물다양성협약은 골격협약에 해당하며 나고야

14) 생물다양성 협약 제15조 제1항.

의정서 역시 다수 영역에서 국내법에의 위임사항을 규정하고 있다. 이러한 배경에서 짐작할 수 있듯이 생물다양성협약이나 나고야의정서에서 특허권이나 특허출원시 유전자원 출처공개의무를 직접적으로 언급하는 조항은 없다.¹⁶⁾ 그러나 생물다양성협약 당사국회의나 나고야의정서 채택을 위한 협상 과정을 보면 지식재산권 이슈의 중요성을 인식하고 심도 있게 다루었음을 알 수 있다.¹⁷⁾

나고야의정서는 당사국이 상호합의조건(MAT) 채택과 관련하여 포함시킬 수 있는 내용을 예시적으로 정하고 있다. 여기에는 지식재산권 관련 사항을 포함한 이익 공유조건이 포함될 것이다.¹⁸⁾ 즉 나고야의정서가 직접적으로 지식재산권을 규정하고 있지 않더라도 이익공유를 하면서 지식재산권의 공동소유 등이 충분히 논의될 수 있다.¹⁹⁾ 실질적으로 이익공유 협상에서 가장 중요시되는 사항은 유전자원에 기초한 발명의 특허권을 제공국과 이용국 중 누구에게 귀속시킬 것인지, 유전자원의 이용으로부터 발생하는 이익의 공유에는 특허권의 공유 등이 포함되는지 또는 어떠한 형태로 이익공유를 해야 할 것인지의 문제라고 해도 과언이 아닐 것이다. 특히 비상업적 이익공유 계약에서는 지식재산권 논의가 이루어질 여지가 적을 것이나, 상업적 이익공유협

15) 나고야의정서 제5조 및 제6조.

16) Paul Oldham, Stephen Hall, Oscar Forero, Biological Diversity in the Patent System, PLOS ONE, Vol. 8, No. 11, 2013, p. 11.

17) World Intellectual Property Organization (WIPO), A Guide to Intellectual Property Issues in Access and Benefit-sharing Agreements, 2018, p. 87 (“International instruments including the CBD, the NP and ITPGFRA have recognized not only that IP-related issues arise in the context of ABS, but also that properly framing and addressing these issues may be critical in advancing fair and equitable ABS negotiations and agreements”)

18) 강명수, 앞의 논문, 140면. 이 외에 분쟁해결 조항, 제3자의 추후 이용에 관한 조건, 사용 목적의 변경에 관한 조건 등도 여기에 포함될 수 있다.

19) Paul Oldham, Stephen Hall, Oscar Forero, *supra* note, p.11; World Intellectual Property Organization (WIPO), *supra* note, p. 8.

정에서는 특허 등 지식재산권 이슈가 상세하게 다루어질 가능성이 높다.²⁰⁾

한편 출처공개의무에 관한 직접적인 조항은 아니지만 나고야의정서에 유전자원의 출처라는 문구가 유일하게 언급되는 부분이 있다.²¹⁾ 점검기관 지정과 관련한 제17조 제1항 (i)에서는 지정된 점검기관은 적절할 경우 사전통보승인, 유전자원의 출처, 상호합의조건의 체결 그리고/또는 유전자원 이용과 관련한 정보를 취합하거나 접수한다고 규정하고 있다.²²⁾ 즉 점검기관의 점검 대상에 유전자원의 출처가 포함되며, 점검기관이 적절한 경우 이에 대한 정보를 적극적으로 취합할 수도 있고 수동적으로 접수할 수도 있도록 규정하고 있다.²³⁾ 한편 국내법적 이행에 있어 나고야의정서상 점검기관(checkpoints)으로 지식재산권 관련 기관이나 특허청 등이 지정될 수도 있다.²⁴⁾

20) World Intellectual Property Organization (WIPO), *supra* note, pp. 46-47.

21) 나고야의정서의 성공적인 이행을 위한 주요 이슈 중 하나가 특허권 등 지식재산권인데, 나고야의정서에서는 특허권과 관련한 직접적인 규정이 없다 보니 나고야의정서의 국내 이행을 위한 동법에서도 이에 대한 규정을 두고 있지 않고 지식재산권 분야 전문가들의 관심도 높지 않다는 분석도 존재한다.

22) 나고야의정서 제17조 (1)(a)(i)

(1) To support compliance, each Party shall take measures, as appropriate, to monitor and to enhance transparency about the utilization of genetic resources. Such measures shall include:

(a) The designation of one or more checkpoints, as follows:

(i) Designated checkpoints would collect or receive, as appropriate, relevant information related to **prior informed consent, to the source of the genetic resource, to the establishment of mutually agreed terms**, and/or to the utilization of genetic resources, as appropriate;

23) 유전자원의 출처에 대한 점검을 의무화 하지는 않고 있으며 각 당사국들이 유전자원에 대한 출처공개의무 및 그 범위를 결정하게 될 것인바, 결국 그 기준이 얼마나 엄격한지에 따라 WTO TRIPs 협정과의 충돌문제가 발생할 수 있다. 강명수, 앞의 논문, 177면.

24) Paul Oldham, Stephen Hall, Oscar Forero, *supra* note, p. 11; Claudio Chiarolla & Burcu Kilic, Developing Patent Disclosure Requirements related to Genetic Resources

또한 유전자원 출처공개 의무 쟁점은 국제조약 간 충돌가능성을 예정하고 있으므로, 조약 내 이에 대한 해결 및 접근 방법에 대한 규정이 있는지 역시 살펴볼 필요가 있다. 나고야의정서 제4조는 다른 협약과의 관계에 대하여 상호보완이라는 개념을 제시하고 있다.²⁵⁾ 이는 출처공개 여부와 규제 수준을 정하는 경우, 국가간 이견 조율을 통한 상호보완성 강화가 필요하다는 것을 의미한다.²⁶⁾

(2) 세계무역기구 지적재산권협정(WTO TRIPs)

WTO TRIPs는 종래 국가간의 미약한 지식재산권 보호 수준으로 인해 관세 및 무역에 관한 일반협정(GATT) 체제에서 무역마찰이 빈번하게 발생함에 따라, 1994년 출범한 WTO의 부속협정으로 채택되었다. WTO TRIPs는 지식재산권 이슈를 통상법으로 편입시키고, 지식재산권 침해 및 국제무역에 대한 왜곡을 방지하며, 효과적이고 적절한 지식재산권 보호를 위해 지식재산권 각 분야에 있어 최소한의 보호 수준을 확립하고 있다.²⁷⁾ 이는 당사국에 의한 협정 이행시, 그 기본 원칙을 준수하는 범위 내에서 보다 광범위한 보호를 제공할 수 있다는 것을 의미한다.²⁸⁾

본 논의에서 중점적으로 살펴보아야 할 부분은 특허요건에 대한 규

and Traditional Knowledge - Key Questions, 2017, p. 92.

25) 나고야의정서 제4조 제3항.

This Protocol shall be implemented in a mutually supportive manner with other international instruments relevant to this Protocol.

26) 상호보완성을 강화한다는 것은 조약 간에 상하관계를 창설하지 않고, 각 조약상 권리 및 의무를 침해하지 않으면서 해당 조약의 목적을 실현토록 함으로써 시너지를 발생케 하는 것을 의미한다. 김홍균, 앞의 논문, 134면.

27) 김홍·권태복, 유전자원 출처공개제도의 도입방안에 관한 연구, 『법학논총』 제36권 제2호, 2016, 446면.

28) 강명수, 앞의 논문, 150면.

정인 제27조이다. WTO TRIPs 제27조는 특허요건에 대해 규정하고 있으며, 세계 대부분의 국가에서는 이러한 TRIPs상의 특허요건 규정의 내용을 자국의 특허법에 반영하고 있다. 먼저 제27조 제1항은“제2항(공서양속 위반)과 제3항(진단치료법 및 동식물 특허의 제외 가능)의 규정을 조건으로 모든 기술분야에서 물건 또는 방법에 관한 어떠한 발명도 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 있으면 특허가 허여될 수 있어야 한다”고 규정하고 있다. 즉 특허요건으로서 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성을 요구하며, 이 세 가지 요건을 갖춘 출원 발명이 특허 제외사유에 해당하지 않는 한 특허를 부여한다는 것이다. 따라서 현행 WTO TRIPs 규정에 따르면 현재 유전자원 이용국은 특정 유전자원을 연구 및 개발하여 특허권을 취득할 수 있고, 유전자원을 이용한 특허발명의 실시 등에 따른 이익을 제공국과 공유하거나 유전자원의 출처를 공개할 법적 의무를 부담하지 않는다.

제27조 제2항과 제3항은 특허 제외사유를 규정한다. 제27조 제2항은 공서양속 위반에 관한 사항으로, 발명의 상업적 이용의 금지가 사람, 동물, 식물의 생명, 건강의 보호 또는 환경에 대하여 중대한 피해를 방지하는 것과 공공질서의 보호에 필요하다고 인정되는 발명에 대하여는 특허대상으로부터 제외할 수 있도록 규정하고 있다.²⁹⁾ 제27조 제3항은 인간 또는 동물의 치료를 위한 진단 방법(제3항 제1호)와 미생물 이외의 동식물 특허적격성(제3항 제2호)에 대해 규정하고 있다. 한편 제29조는 특허출원인의 조건을 규정하며, 제29조 제1항에서는“회원국은 출원인에 대하여 그 기술 분야의 기술자에 의해 발명이 실시될 수 있을 정도로 충분히 명확하고 완전하게 발명을 개시하

29) 제2항을 동조 제1항 규정과 연계하여 살펴보면 제1항은 제2항을 조건으로 함을 명시하고 있다. 따라서 제2항에서 발명의 상업적 이용이 공공질서 등에 반하는 경우에는 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성을 갖춘 발명이라고 하더라도 특허 부여를 거절할 수 있음을 규정하고 있다. 김홍·권태복, 앞의 논문, 446면.

도록 요구하여야 하며, 특허출원인에 대하여 출원일 또는 우선권주장이 있을 경우에는 우선권 주장일 당시에 발명자가 알고 있는 발명의 최적실시형태를 제시하도록 요구할 수 있다”고 규정하고 있다.

(3) 규범 간의 충돌가능성

TRIPs 협정은 나고야의정서 체제가 등장하기 전부터 선진국을 중심으로 발명에 대한 국제적 보호를 다루기 때문에 유전자원을 통한 성과에 대해 이익 공유를 강조하는 유전자원에 대한 접근 및 이익 공유 체제와의 충돌은 불가피하다.³⁰⁾ 가장 큰 쟁점은 나고야의정서 이행을 지원하기 위해 유전자원 이용 관련 특허출원시 출처공개를 강제하고 위반시 특허 무효 등의 법적 효과를 부여하는 경우, TRIPs 협정 제27조 제1항에서 규정하고 있는 세 가지 특허요건 이외의 다른 요건을 신설하는 것이 되어 TRIPs 협정에 반하는 것이 아니가의 문제이다.³¹⁾ TRIPs협정에 따른 특허요건 외에 추가 요건을 부가하여 발명에 이용된 유전자원의 출처를 공개하지 않았음을 이유로 특허권 부여를 거부하는 것은 발명자의 권리를 과도하게 침해하는 것이 될 수 있기 때문이다.³²⁾ 결국 출처 공개의무가 강제적이고 그 위반시 효과가 강력할수록 TRIPs 협정과의 긴장 및 대립가능성은 그만큼 높아지며, 강력한 규제 내용을 담지 않는 경우 TRIPs 협정과의 양립가능성이 높아진다고 설명할 수 있다.³³⁾ 앞서 살펴본 바와 같이 나고야의정서

30) 강명수, 앞의 논문, 151면.

31) 강명수, 앞의 논문, 185면.

32) 선진국 등 의무화를 반대하는 입장에서는 이러한 주장을 할 수 있을 것이며, 반대로 의무화도입을 추진하는 개도국 등은 출처공개의무를 도입하기 위해 개정이 필요하다는 주장 내지 TRIPs 협정의 다른 조항의 해석을 통해 출처공개의무가 협정 위반이 아니라는 주장을 뒷받침하는 논거 등을 검토하게 될 것이다.

33) 김홍균, 앞의 논문, 159면.

제17조 점검기관 조문에서 출처공개와 관련하여 강제적인 규정이 아닌 완화된 표현을 사용하여 규정하고 있는 것도 이러한 충돌을 피하기 위한 것으로 설명할 수 있다.³⁴⁾

2. 국가간 자유무역협정(FTA)

유전자원의 출처공개와 관련한 직접적인 국제조약이 존재하지 않는 현 상황에서 국가간 각국의 실정에 맞는 자유무역협정상 규정 마련을 통해 유전자원 출처공개의 범위, 결과, 운영방식 등이 결정될 수 있다. 우리나라의 경우 EU, 페루, 호주, 뉴질랜드, 중국 등과의 기체결 FTA 조항을 볼 때 유전자원과 관련 전통지식, 민속문화를 다루고 있다. 그러나 선언적 문구를 두는 데 그치거나 유전자원의 출처공개의무에 대해서는 언급하지 않고 있는 것으로 파악되고 있다.³⁵⁾

이에 반해 중국의 경우 페루, 뉴질랜드, 코스타리카, 스위스 등과의 FTA 체결 내용을 보면, 일관되게 유전자원 및 관련 전통지식 보호를 위해 지식재산권 챕터에서 협상을 해오고 있으며 유전자원의 출처공개 요건과 특허출원시 사전통보승인(PIC)의 의무화에 대해 언급하는 등 적극적인 조치를 취하고 있다.³⁶⁾ 특히 중국·스위스 FTA에서는

34) 김홍균, 앞의 논문, 153면.

35) 이와 관련한 구체적인 내용으로는 손지영, 나고야의정서와 한국의 유전자원 관련 전통지식 보호 전략, 『지식재산연구』 제11권 제3호, 2016, p. 116. 한·EU FTA에서는 WIPO에서의 논의, WTO TRIPs 협정상 논의, 생물다양성협약상의 논의에 대하여 언급하였지만, 정기적으로 의견과 정보를 교환하기로 합의한다는 선언적 문구를 두는 데 그쳤다. 그 후 체결된 한·페루 FTA, 한·콜롬비아 FTA에서도 출처공개, 유전자원 관련 특허, 특허 취소 등의 구체적인 현안에 대해서는 언급하지 않고 있다.

36) 이에 대해 유전자원 및 관련 전통지식 부국으로서 가급적 넓은 범위에서 보호를 강화하는 것이 자국의 이익에 부합된다는 입장을 일찍이 정한 것이라고 분석하

중국이 체결한 기존의 FTA 가운데 가장 엄격한 유전자원 특허 관련 규정을 두고 있다. 특허출원시 출처공개가 이뤄지지 않았거나 사전통보승인(PIC) 의무를 준수하지 않는 경우 신청자가 그 결함을 정정해야 할 시한을 설정할 수 있으며, 결함이 시한 내에 정정되지 않는 경우 출원을 거절하거나 철회할 수 있다고 규정하고 있다. 또한 유전자원 출처공개시 거짓정보를 제출하거나 기타 관련 법규를 위반한 사실이 특허를 허여한 이후 발견된 경우, 적절한 법적조치를 취할 수 있다고 규정하고 있다.³⁷⁾

한편 한중 FTA에서는 유전자원의 출처공개와 특허출원시 PIC의 의무화에 대해 언급하고 있지 않다.³⁸⁾ 이 외에 다수의 해외 FTA 협상에서도 의무적 출처공개와 관련한 쟁점이 협상 안건으로 논의되고 있으므로 국제적 동향을 지속적으로 파악할 필요가 있다.³⁹⁾

3. 국내적으로 출처공개를 의무화하는 경우

살펴본 것처럼 출처공개 의무는 아직 국제적으로 합의가 되지 못했으며 각국은 유전자원에 대한 출처공개 의무화 여부 및 그 범위를 결정하게 되는데, 국가마다 인정 여부, 요건, 효과 등 규율 내용에 차이가 존재한다.⁴⁰⁾ 국내적 규율방식에 관해서는 유전자원 관련 특허의 권

며, 이를 통해 한국도 중국과 같이 이용가능한 모든 기제를 통하여 자국의 이익에 부합되는 전략을 추진할 필요가 있다는 견해가 있다. 손지영, 앞의 논문, 120면.

37) 손지영, 앞의 논문, 117면.

38) 상동.

39) 국가간 FTA 뿐만 아니라 미국과 안데스 공동체 등 FTA 체결 등 지역차원의 FTA 에서도 논의될 수 있다. IUCN, Disclosure Requirements: Ensuring mutual supportiveness between the WTO TRIPS Agreement and the CBD, 2005, p. 10.

40) Alison L. Hoare & Richard G. Tarasofsky, Asking and Telling: Can “Disclosure of Origin” Requirements in Patent Applications Make a Difference?, Journal of World

리 귀속에 대한 특별한 규정을 둔 모델계약서를 마련한 국가들도 있으며⁴¹⁾, 특허법 등을 통해 특허출원시 유전자원의 출처를 명시하도록 국내적으로 입법화한 국가들도 다수 존재한다.⁴²⁾

현재 WIPO 자료에 따르면 의무적 출처공개를 특허법 등 법률에서 입법화한 국가는 약 34개국에 이르는 것으로 파악되고 있다.⁴³⁾ 유전자원 부국이자 개도국에 해당하는 국가들이 다수를 차지한다. 국내적으로 입법화한 해당 국가 내에서 유전자원 또는 관련 전통지식을 이용한 특허출원시 해당 국가의 국내법에 따라 유전자원 또는 관련 전통지식의 출처를 반드시 공개해야 특허 출원이 가능하게 된다.⁴⁴⁾

대표적으로 중국, 인도, 인도네시아, 스위스, 노르웨이 덴마크, 브라질, 남아프리카공화국 등이 국내적으로 출처공개를 입법화하였다. 지역별 분포를 보면 아시아 5개국, 유럽연합 12개국, 중남개 7개국, 아프리카 8개국, 태평양 도서국가 2개국이다.⁴⁵⁾

Intellectual Property, Vol. 10, No. 2, 2007, p. 149; Ministry of Business, Innovation & Employment, Disclosure of origin of genetic resources and traditional knowledge in the patents regime, 2018, p. 6, *available at* newzealand.govt.nz.

41) 유전자원의 제공자와 이용자가 정하는 이익공유의 구체적 계약내용에 대한 예측가능성을 높이기 위해 모델계약서가 이용될 수 있다. 호주, 스위스, 아르헨티나, 남아프리카, 국제생물다양성연구소 등이 모델계약서를 마련한 바 있다. 유전자원 관련 특허의 경우 제공국과 이용국 중 누구에게 특허권을 귀속시킬지에 대해 모델계약서에서 규정할 때, 각국 태도는 상반될 수 있다. 강명수, 앞의 논문, 181-182면. 나고야의정서 제19조는 모델계약서(model contractual clauses) 개발을 권장하고 있다.

42) Paul Oldham, Stephen Hall, Oscar Forero, *supra* note, p. 11.

43) 현재 국내입법으로 출처공개의무화를 도입한 34개국의 관련 법령 내용은 다음의 자료를 참조. WIPO Secretariat, Annex: Disclosure Requirement Table, 2021, https://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_disclosure.pdf.

44) 한국지식재산연구원, 생물다양성 국제레짐의 개편과 지식재산권 이슈 분석: BBNJ를 중심으로, 2020, 89면.

45) 유전자원 출처공개의무 도입 국가별 자세한 입법 내용은 특허청, 해외출원시 유

주요국의 입법 상황을 간략히 살펴보면, 우선 중국은 자국의 유전자원 관련 지식재산권 보호를 강화하기 위한 입법조치를 취하고 있다. 중국 전리법(특허법) 제26조는 “유전자원에 의존하여 완성한 발명은 출원인이 특허출원서류에 당해 유전자원의 직접출처와 원시출처를 설명해야 하고, 출원인이 원시출처를 설명할 수 없는 경우 이유를 설명하여야 한다”고 규정하고 있으며, 이를 위반할 경우 특허등록이 거절된다.⁴⁶⁾ 또한 특허출원시 출원서류 이외에도 별도로 ‘유전자원출처공개등기표’라는 서류 양식에 따라 유전자원의 출처정보를 구체적으로 기재할 것을 요구하고 있다.⁴⁷⁾ 또한 특허법 제8조에서는 발명에 대한 기술적 정보를 제공하는 설명이 구체적으로 유전자원을 설명하지 못하고 해당 유전자원을 공중이 이용하지 못하면 중앙정부가 관보에 공표한 공인저장소에 유전자원을 보관하여야 함도 규정하고 있다.

인도는 특허법과 생물다양성법을 통해 출처공개제도를 규정하고 있다. 인도에서 획득한 생물자원에 대한 연구나 정보에 기초한 발명에 대해서 생물다양성총국의 사전승인을 얻지 못하면 인도 국내외에 특허를 출원할 수 없도록 하고 있다. 생물다양성총국의 승인 이후에도 특허법에 따라 특허출원시 반드시 적절한 유전자원 출처표시를 해야 한다. 또한 특허등록 이전에도 출원된 특허가 공개된 경우 누구든지 서면으로 이의를 제기할 수 있도록 하고 있다.⁴⁸⁾ 이 외에도 특허출원시 중앙정부가 공표한 공인저장소에 해당 물질을 보관하여 적절한 출처표시를 하지 않거나 거짓으로 공개한 경우 특허를 취소할 수 있다고 규정하고 있다.⁴⁹⁾

이하세요! 유전자원 출처공개 미니북 (2017) 참조.

46) 중국 전리법(특허법) 실시세칙 제53조는 전리법 제26조를 준수하지 못하면 그 출원은 심사 후 거절되어야 한다고 규정하고 있다.

47) 김홍·권태복, 앞의 논문, 450-451면.

48) 인도 특허법 제25조.

49) 인도 특허법 제64조.

남미의 브라질은 생물다양성법 개정을 통해 출처공개제도를 도입하여 시행하고 있으며, 아프리카 국가들 역시 강력한 출처공개제도를 도입하고 있다.⁵⁰⁾ 한편 스위스는 유전자원 이용국인 선진국임에도 불구하고, 특허출원시 의무적 출처공개 제도가 유전자원에 대한 접근 절차의 합법성 및 이익공유에 대한 특허의 투명성을 높일 수 있다는 점을 강조하며 이를 입법화하였다.⁵¹⁾ 유전자원의 출처를 기재하지 않을 시 출원인에게 정정기간을 부여한 뒤 정정기간 내에 기재하지 않는 경우 특허출원을 거절할 수 있으며, 특히 국제 특허출원에도 동일하게 이러한 규정을 적용하고 있다는 점 역시 주목할 만하다.⁵²⁾ 한편 스위스는 발명이 직접적으로 특정 유전자원이나 전통지식에 기초하는 경우 특허출원서에 유전자원 및 전통지식의 출처를 명시하도록 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT)을 개정할 것을 제안한 바 있다.⁵³⁾

50) 브라질 생물다양성법 제12조 및 제47조는 특허출원 전에 접근에 관한 등록을 하여야 하고 특허의 부여는 이 법의 등록에 따른다고 규정하고 있다. 또한 기간단축 효과를 위해 접근에 관한 온라인 등록을 허용하고 있다. 특허청, 앞의 자료, 66-67면.

51) 유전자원의 제공국을 중심으로 유전자원발명의 특허출원시 출처공개를 특허요건으로 입법화하는 추세가 가속화되고 있고, 선진국 중에도 유럽연합, 독일, 스위스, 노르웨이는 국내법을 통하여 출원인이 자발적 또는 의무사항으로 출처를 공개하도록 규정하고 있다.

52) 국내법의 제정 및 개정을 통해 출처공개제도를 도입하여 운영한 국가들도 국제출원 등에 있어서는 매우 조심스러운 입장을 고수하였다는 사실은 유전자원 출처공개제도의 구체적인 법제화 방향 설정에 있어 특히 시사하는 바가 크다는 견해로는 김홍·권태복, 앞의 논문, 455면.

53) IUCN, *supra* note, p. 4.

IV. 국제적 논의 동향 및 출처공개 의무화에 대한 찬반론

1. 국제규범 제정 및 개정 논의

(1) 나고야의정서 개정 논의

출처공개 의무화와 관련해서는 생물다양성협약, 나고야의정서, WTO, WIPO 등 다수 국제기구에서 논의가 이어져 왔으며 현재도 이러한 논의는 지속 내지 확대되고 있다.⁵⁴⁾ CBD 당사국총회에서 나고야의정서 체결 전에 출처공개를 포함시키려는 시도가 있었으나 앞서 관련 국제규범에서 검토한 것처럼 나고야의정서에 반영되지 않았으며, 최근에는 당사국총회에서 출처공개와 관련하여 논의되지 않고 있다. 그러나 유전자원 출처공개 의무화는 유전자원 이용에 따른 이익공유를 현실적으로 원활하게 이행하기 위한 것이기 때문에 나고야의정서의 개정을 통한 의무적 출처공개의 도입은 여전히 가능하다고 볼 수 있다.

유전자원 이용국들은 특허권 문제가 WIPO나 WTO의 관할사항이므로 관련 내용이 나고야의정서에 포함되어서는 안 된다고 주장하나, 중국을 비롯한 유전자원의 일부 제공국가들은 특허권 발급 요건에 유전자원 출처공개를 의무화하는 것과 더불어 나고야의정서의 효과적인 이행을 위해서는 특허청 등 지식재산권 전담기관과 연계되어야 한다고 주장한 바 있다.⁵⁵⁾ 한편 TRIPs 협정은 유전자원에 대한 접근 및 이익공유를 규율하는데 적합한 수단이 아니며 또한 나고야의정서 요건을 이행하기 위해 TRIPs 협정을 개정하는 것이 반드시 필요한 것은

54) 국가관할권 이원지역의 해양생물다양성(Biological diversity of areas Beyond National Jurisdiction, BBNJ) 논의에서도, 마찬가지로 자원보유국인 개도국의 경우 출처공개를 요구하고 있으며 이용국인 선진국은 이에 반대하는 입장이다.

55) 김홍·권태복, 앞의 논문, 447면.

아니므로, TRIPs협정의 개정보다는 나고야의정서의 개정이 보다 현실적이라는 견해도 제기되고 있다.⁵⁶⁾

(2) 세계무역기구 지적재산권협정(WTO TRIPs) 개정 논의

유전자원에 의존하여 완성된 발명에 대하여 특허를 출원할 경우 유전자원의 출처공개를 하여야 하며, WTO TRIPs 협정 개정을 통해 이러한 내용을 반영하자는 주장이 유전자원 제공국인 개도국을 중심으로 제기되었다. 유전자원 제공국의 요구처럼 유전자원의 출처공개를 의무화하고 위반시 특허를 부여하지 않는 등의 조치를 취하는 경우, 그러한 조치는 WTO TRIPs 협정 제27조 제1항에서 요구하는 특허 요건인 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성 이외에 유전자원 출처공개를 추가요건으로 요구하는 것이 되어 TRIPs 협정 위반이 된다. 따라서 제27조를 개정하여 출처공개를 새로운 특허요건으로 추가하여 규정하자는 주장이다. 또한 출처공개 요건과 관련하여 회원국에 대해 국내 특허법에 포함된 공개의 최소기준을 규정하도록 하는 제29조 제1항 역시 개정 여부가 논의될 수 있다. 마찬가지로 제27.3(b)조는 동·식물의 특허적격성에 대해 다루고 있는데 출처공개를 의무화하는 경우 동·식물의 특허 적격성의 한 요건이 되므로, 해당 조항 역시 개정 필요성이 논의될 수 있다.⁵⁷⁾ 구체적인 협약 조문의 개정 방법에

56) 김홍균, 앞의 논문, 160면(“이러한 입장은 나고야의정서를 개정할 경우에는 출처가 공개되지 않은 경우의 법적 효과를 분명히 확립하여야 함을 역시 강조한다. 예컨대, 출처 공개의무를 실체적 또는 단순한 형식적 요건으로 할 것인지, 의무의 비준수에 대해 누구든지 다룰 수 있는지 또는 침해 당사자만이 다룰 수 있는지 등을 결정해야 할 것이다. 출처 공개요건을 촉발시키는 시점(예컨대, 문제가 되는 발명의 수행이나 복사를 위해 필요한 때인지)을 정하는 것도 중요한 문제이다. 나고야의정서와 TRIPs협정 간의 충돌가능성으로부터 발생하는 분쟁을 해결하기 위한 절차나 분쟁해결기구를 마련하는 것도 검토할 만하다.”).

57) 한국지식재산연구원, 앞의 보고서, 89면, 99-100면; 강길모·염재호·도성재·이미

대해서는 지속적인 논의와 협상이 요구된다.⁵⁸⁾

WTO TRIPs 협정의 개정을 통해 출처공개의무화를 규정하는 경우, 당사국 수가 164개국에 이르는 WTO라는 큰 다자조약안에서 출처공개의무를 수립한다는 의미가 있다.⁵⁹⁾ 또한 지적재산권 협정에 출처공개의무를 포함한다는 것은 광범위한 통합을 촉진하고 출처공개 수단의 광범위한 이행을 촉진함으로써 WTO 체제와 나고야의정서 이익공유(ABS)체제의 상호 보완관계를 강화한다는 의미도 가지게 된다. 그러나 WTO TRIPs 와 같은 다자조약의 경우 그만큼 협정의 개정이 쉽지 않다는 현실적인 어려움도 있을 것이다. 한편 개도국이 주장하는 방향으로의 협정상 조문 개정이 이루어지지 않는다 하더라도, 현행 제27조 제2항의 특허 예외에 관한 조항을 적용하여 유전자원 출처공개를 주장하는 것도 법리적으로 가능하다는 견해가 있다.⁶⁰⁾

진·권석재, 생물다양성보전을 위한 지적재산권의 역할 연구 - 유전자원과 전통 지식 보호를 위한 특허법의 역할 중심으로-, *Ocean and Polar Research*, Vol. 29, No 1, 2007, pp. 50-51면.

- 58) TRIPs 협정 개정시 제27조 4항 또는 29조 3항을 신설하여 유전자원 출처공개의무에 대해 규정하는 방안도 제시될 수 있다. IUCN, *supra* note, p. 32.
- 59) 이는 다른 수단보다 특히 TRIPs 협정을 통한 개정을 지지하는 이유가 될 수 있다. UNCTAD, *Analysis of Options for Implementing Disclosure of Origin Requirements in Intellectual Property Applications - A contribution to UNCTAD's response to the invitation of Seventh Conference of the Parties of the Convention on Biological Diversity*, 2006, p. ix.
- 60) 인간이나 동식물의 생명보호나 환경에 대한 심각한 피해를 회피하기 위해 유전자원 출처 비공개 시 특허 거부가 가능하다는 주장이 이에 해당한다. 즉 나고야의정서의 ABS 메커니즘이 '지속가능한 환경보호'를 위해 필수적이라는 데에 공감대가 형성된 것으로 보며, '공정하고 공평한 이익공유'를 효과적으로 이행하기 위해서는 유전자원 출처공개가 필요하다는 논리 구성을 의미한다. 비록 제27조 제2항이 존재하더라도 나고야의정서의 영향력이 상당히 파급적으로 확산되지 않는다면 이 조항의 적용을 주장하기 어려울 수 있다. 김두수, 나고야의정서와 국제통상법과의 관련성 및 생물유전자원 관리방식에 대한 시사점 연구, 「법학연구」 제29권 제2호, 2021, 101면.

(3) 세계지적재산권기구 정부간위원회(WIPO IGC)에서의 통합문서 논의

WIPO에서도 2000년에 정부간위원회(IGC)⁶¹⁾를 구성하고 이를 통하여 유전자원 및 전통지식의 보호 및 이익공유에 관한 논의를 진행하여 오고 있다. 2001년 4월 WTO IGC 제1차 회의를 시작으로 제40차 회의를 2019년에 개최하였다. 2010년 제17차 회의부터는 국제적이고 효과적인 법적 보호를 확보하기 위해 협정문 합의에 이르는 것을 목적으로 문안에 기초한 협상을 개시하였고 현재까지 논의가 진행 중이다.⁶²⁾ 현재 제41차 회의는 Covid-19로 연기되어 2021년 중 개최 예정이며 동 회의에서 그간의 논의를 반영한 ‘지식재산과 유전자원에 관한 통합문서’가 검토될 예정이다.⁶³⁾ 2014년 2월 IGC 제26차 회의에서는 특별히 특허출원시 유전자원 출처공개의무화(disclosure requirement)와 데이터베이스(DB)의 구축 및 활용을 통한 방어적 보호방안(defensive measure)이 쟁점이 되었다.⁶⁴⁾

나고야의정서와 WTO TRIPs 협정이 각기 목적과 접근방식이 다른 상이한 국제규범이며 유전자원 이용·발명·특허·출처공개와 관련하여 충돌가능성이 있음은 앞서 살펴본 바와 같다. 국제조약 간의

61) 정식 명칭은 지적재산, 유전자원, 전통지식 및 민간전승물에 관한 정부간위원회(Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore).

62) 광충목, 유전자원 보호를 위한 IP규범형성 관련 국제논의 동향 및 시사점, 심층분석 보고서 제2017-07호, 한국지식재산연구원, 2017, 9면. 한편 2010년 WIPO IGC 제16차 회의에서는 “genetic resources: Draft Intellectual property guidelines for access and benefit sharing”라는 제목의 문서가 제출된 바 있다. World Intellectual Property Organization (WIPO), supra note, p. 4.

63) 엄태민, 앞의 논문, 71면.

64) 유전자원 출처공개의무화의 지지국은 출처공개 요건 부분에, 반대국들은 방어적 보호 방안의 정교화 작업에 주력하였다. 광충목, 앞의 보고서, 9면.

긴장 관계는 부정적인 결과를 초래할 수 있기에 WIPO에서는 나고야 의정서상의 이익공유제도와 기존 지식재산권제도 간에 상호보완성을 높이고 시너지 효과를 낼 수 있는 방향으로 논의를 진행하고 있다.⁶⁵⁾

WIPO IGC가 마련한 통합문서⁶⁶⁾는 출처공개와 관련하여 출처공개 의무화 방안과 새로운 출처공개가 없는 방안을 제시하고 있으며, 출처공개 의무화 방안은 다시 원안과 대안으로 나뉜다. 우선 출처공개의무화 방안에 따르면 유전자원을 이용한 발명의 특허출원시 해당 유전자원의 출처를 공개해야 하고, 만약 출처나 원산지 국가가 알려지지 않은 경우에는 그 효력에 대한 선언을 하여야 한다.⁶⁷⁾ 원안이 출원인에게 사전통보 승인(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 있다.⁶⁸⁾ 이에 반해 새로운 출처공개가 없는 방안은 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성 이외의 사유로 출원인에게 출처공개의무를 부과할 수 없음을 명시하고 있다.⁶⁹⁾ 새로운 출처공개가 없는 방안은 출처공개 요건과 관련하여 특허청은 출원인이 제출한 출처공개 내용의 진위를 확인할 의무가 없다는 점을 명시하였다.⁷⁰⁾ 나아가 새로운 출처공개가 없는 방안은 구체적인 기간을 명시하지는 않았으나, 출처공개로 인한 특허심사 지연 시 특허권의 존속기간을 조정해 주도록 의무화하고 있다.⁷¹⁾

65) 광충목, 앞의 보고서, 12면.

66) WIPO/GRTKF/IC/41/4 Annex(Consolidated Document Relating to Intellectual Property and Genetic Resources Rev. 2).

67) 엄태민, 앞의 논문, 79-80면.

68) 상동.

69) 또한 새로운 출처공개가 없는 방안은, 발명을 실시하는데 유전자원의 출처가 필요한 경우에 한하여 유전자원을 얻을 수 있는 곳을 밝히도록 요청받을 수 있음을 규정한다.

70) 이러한 내용은 출처공개의무화 방안의 대안에서도 규정하고 있다.

71) 엄태민, 앞의 논문, 79-80면.

WIPO에서는 출처공개와 관련하여서는 여전히 논의가 계속 중이며 찬반 입장이 대립하고 있다. 미국, 일본, 우리나라는 반대하고 있으며, 중국의 경우 자국법에 출처공개를 도입하였을 뿐만 아니라 출처공개로 인한 불확실성이나 심사 지연의 영향이 발견되지 않았다고 주장하면서, 출처공개의 의무화를 지지하고 있다. 또한 개도국 중심의 NGO 역시 출처공개의무화를 지지하는 입장을 표명하기도 하였다.⁷²⁾

2. 개도국과 선진국의 대립 및 찬반 논거

특허출원시 유전자원 출처공개에 관한 선진국과 개도국의 입장 차이는 법적 측면에서뿐만 아니라 다양한 사회적, 경제적 효과에서도 실제적인 영향을 미칠 수 있다. 주로 유전자원 제공자 입장에 있는 개도국이 출처의 공개범위를 넓히는 강한 형태의 공개를 주장하면서, 개도국과 선진국의 대립은 더욱 악화되고 있다. 대립상황을 완화하고 해결 방안을 찾기 위해 개도국과 선진국의 주장 논거를 정리하여 분석, 평가할 필요가 있다.⁷³⁾

(1) 개도국 중심의 출처공개의무 찬성 입장

개도국은 출처공개 제도는 공정하고 공평한 이익공유 제도의 이행을 지원할 수 있으며, 이를 통해 선진국에 의해 자행되어 온 유전자원

72) Nirmalya Syam, South Center, WIPO Negotiations for an International Legal Instrument on Intellectual Property and Genetic Resources, Policy Brief No. 87, 2021.

73) 현재의 대립상황에서 합리적인 해결을 모색하기 위해서는 양측이 찬반의 이유로 제시하는 내용을 검토하고 타당성을 평가하는 작업이 필요하다. 이러한 작업은 향후 유전자원 출처공개를 의무화하더라도 이로 인해 야기되는 긍정적, 부정적 상황을 모니터링하고 제도를 보완하는데 도움이 될 것이다.

의 오남용 행위 즉 생물해적행위를 방지할 수 있다고 주장한다.⁷⁴⁾ 유전자원 이용국들이 유전자원을 이용한 발명을 통해 특허권을 취득하고 이로 인한 이익을 창출하고 있음에도 자신들은 권리를 인정받거나 이익을 분배받지 못하고 있으므로 특허출원시 유전자원의 출처를 공개하도록 해야 한다는 것이다.⁷⁵⁾ 또한 특허출원에 있어서 제공국에서 요구하는 정당한 절차를 거쳤음을 의미하는 사전통보승인(PIC)의 증거 역시 중요함을 강조하면서, 출처공개시 사전통보승인을 취득하였다는 증거 또는 이익공유를 위한 상호합의조건에 대한 증거까지 포함하는 강력한 형태의 공개를 주장한다.⁷⁶⁾

또한 제공국, 원산지 등 유전자원의 출처가 공개됨으로써 특허 시스템의 법적 명확성이 보장되고 투명성과 신뢰성을 제고할 수 있음을 강조한다.⁷⁷⁾ 공정하고 공평한 유전자원의 이용으로 인한 이익공유라는 목적 달성을 위해 유전자원 제공국과 이용국 간의 신뢰 회복이 중요한 현실에서 출처공개는 이러한 신뢰회복에 중요한 역할을 할 수 있다는 것이다.⁷⁸⁾

나아가 유전자원으로 인한 발명 특허출원시 유전자원의 출처공개가 국제사회의 합의에 이른다면 생물다양성협약, 나고야의정서, 특허 관련 조약 등 국제규범간 상호보완을 이룰 수 있고 합의된 국제규범 하에서 특허시스템이 적절하게 운영되도록 하는데 기여한다는 것이다.⁷⁹⁾

74) UNCTAD, *supra* note, p. iv.

75) Alison L. Hoare & Richard G. Tarasofsky, *supra* note, p. 150; Ministry of Business, Innovation & Employment, *supra* note, p. 14.

76) IUCN, *supra* note, p. 20; Graham Dutfield, *Thinking Aloud on Disclosure of Origin*, QUNO Occasional Paper 18, 2005.

77) Alison L. Hoare & Richard G. Tarasofsky, *supra* note, p. 150; Paul Oldham, Stephen Hall, Oscar Forero, *supra* note, p. 11.

78) Alison L. Hoare & Richard G. Tarasofsky, *supra* note, pp. 164-165.

79) Claudio Chiarolla & Burcu Kilic, *supra* note, pp. 27-29.

또한 이러한 목적 달성을 위해서 개도국 입장에서는 개별 국가에 의한 국내법적 도입보다는 국제규범을 통한 명시적 해결이 더욱 필요하게 된다.⁸⁰⁾

(2) 선진국 중심의 출처공개의무 반대 입장

선진국은 법적 관점에서 출처공개는 특허성 판단의 기준이 될 수 없을 뿐만 아니라 유전자원의 오남용을 방지하는 방안으로 특허 요건화는 바람직하지 않으며 특허시 출처의 공개는 이용자와 제공자 간의 사적 계약 통해 해결할 수 있다고 주장한다. 새로운 특허 요건의 부과는 출원인의 부담을 지나치게 가중시킬 수 있다는 것이다.⁸¹⁾ 또한 실질적으로 유전자원의 출처를 정확히 파악하기 어려운 경우가 많다는 문제점을 지적하기도 한다.⁸²⁾

결국 특허시스템을 통해서 유전자원 오용을 방지할 수 없으며 출처 파악이 현실적으로 어렵다는 이유로 출처공개의무화에 반대하고 있다.⁸³⁾

나아가 특허청의 업무량 증가로 인한 행정적 비용 부담의 증가 문제도 지적하고 있다.⁸⁴⁾ 선진국 입장에서는 출원인의 금전적인 부담, 출처 파악의 어려움 등이 특허 출원 포기나 특허 기피로 이어지고 이

80) Edward Hammond, Third World Network (TWN), Patent Claims on Genetic Resources of Secret Origin - Disclosure Data from Recent International Patent Applications with Related Deposits under the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, 2014, p. 14.

81) Itsuki Shimbo, Yoko Ito & Koichi Sumikura, Patent protection and access to genetic resources, Nature Biotechnology, Vol. 26, No. 6, 2008, p. 646.

82) 동일한 종의 유전자원이 여러 국가에 동시에 분포하는 경우에는 발명에 활용한 유전자원의 정확한 출처를 파악하기가 더욱 어려워진다는 지적이 있다.

83) Alison L. Hoare & Richard G. Tarasofsky, supra note, p. 150.

84) IUCN, supra note, p. 22.

는 결국 발명과 특허의 저하 즉 생명공학 발전의 장애 내지 위축으로 이어질 수 있다고 우려한다.⁸⁵⁾

또한 개도국이 조약개정 등 국제사회의 합의를 통한 규범화를 주장하는 반면, 선진국은 이를 반대하고 특허출원시 출처공개의무제도를 도입하더라도 국가별 국내법을 통해 도입 및 관리하는 것이 효율적이라는 입장이다.⁸⁶⁾

3. 평가 및 향후 접근 방향

우선 특허출원시 유전자원 출처공개를 요건으로 의무화하는 것이 필요한지 여부를 먼저 판단하고 이어 바람직한 출처공개의무화의 내용과 효과를 검토하여야 할 것이다. 나고야의정서는 130여 개국의 당사국을 보유한 국제 환경레짐으로 자리잡았으며 출처공개의무화는 유전자원의 이용에 대한 공정하고 공평한 이익공유를 목적으로 하는 나고야의정서 이행을 원활하게 할 것이므로 의무적 출처공개는 필요하다.⁸⁷⁾ 개도국과 선진국을 불문하고 출처공개를 특허요건으로 입법화하고 있는 국가들이 점차 늘고 있는 국제사회의 현실도 주목할 필요가 있으며, 강제적 또는 의무적 출처공개제도의 필요성을 긍정하고 이에 대비하여야 할 시점에 이르고 있다.

다만 그 도입에 있어서 구체적인 요건과 효과는 WTO 체제하의 지

85) International Chamber of Commerce (ICC), Patent disclosure requirements relating to genetic resources: Will they work?, 2011, p.1.

86) Alison L. Hoare & Richard G. Tarasofsky, *supra* note, p. 150.

87) 물론 이에 대해 의무적 출처공개의 필요성이 아직 확실하지 않으며 의무적 출처공개가 나고야의정서상의 이익공유 개념을 발전시키는 합리적 방안인지는 이행가능성이나 구체적 방안에 따라 달라질 수 있다는 비판적인 입장도 있다. Alison L. Hoare & Richard G. Tarasofsky, *supra* note, p. 151.

적재산권 시스템과 나고야의정서상의 유전자원에 대한 접근 및 이익 공유체제 사이의 상호보완적 관계를 강화하는 방향으로 설계되어야 할 것이다.⁸⁸⁾ 지나치게 엄격한 출처공개는 조약간 충돌가능성과 국가간 대립가능성을 높이고 예상치 못한 부작용을 가져올 수 있으며 결과적으로 특허시스템과 생명과학의 발전에 오히려 해가 될 수 있기 때문이다.⁸⁹⁾ 특허출원시 의무적 출처공개를 지지하는 입장을 택한다 하더라도 의무적 출처공개 내에서의 범위와 효과에 대하여는 선택사항이 다양하다.⁹⁰⁾ 따라서 원산지 등 출처만의 공개를 필수적으로 요구할지 아니면 사전통보승인 취득에 관한 증거나 상호합의조건의 체결에 관한 증거까지 요구할 것인지의 문제가 중요한 질문이 될 것이다. 나아가 출처공개를 하지 않았을 경우 효과와 관련하여 특허와 연결시켜 특허취소나 특허무효의 효과를 부여할지 아니면 민사적 또는 형사적 제재만을 부여할지를 결정하는 것이 중요하다.⁹¹⁾

이러한 선택지 가운데 사전통보승인과 상호합의조건과 같은 나고야 의정서 이행의 증거자료를 요구하면서 이를 특허 거절이나 특허의 무효 내지 취소 사유로 인정하는 방안이 가장 강한 형태의 출처공개제도가 될 것이다. 중국, 브라질을 비롯하여 강력한 방식의 유전자원 출처공개 제도를 국내적으로 시행하는 국가에서는 특허 출원 감소 등의 부정적 영향이 보고되고 있는 만큼, 이와 같은 형태의 출처공개 제도의 도입에는 신중할 필요가 있다. 특히 출처공개의무화를 도입하고 공개의 범위 역시 확대하면서 위반시 효과에 있어서는 유연한 접근 즉 특허의 무효나 취소가 아닌 다른 다양한 수단을 통한 제재를 취하는 점

88) 김홍균, 앞의 논문, 159면.

89) Alison L. Hoare & Richard G. Tarasofsky, *supra* note, pp. 164-165.

90) IUCN, *supra* note, p. 21. 이러한 선택사항에 대한 자세한 논의는 Ministry of Business, Innovation & Employment, *supra* note, pp. 13-14.

91) Paul Oldham, Stephen Hall, Oscar Forero, *supra* note, p. 11.

근 방법도 균형을 시도하는 전략적 방안이 될 수 있다.⁹²⁾

V. 한국의 상황 및 대응 전략

현재까지 우리나라는 특허출원시 유전자원 출처공개에 대해서 반대 입장을 취하여 왔다. 우리나라는 중국, 인도처럼 유전자원의 보유량이 풍부하지 못하고 생물다양성 측면에서도 우위에 있지 못한 상황이기 때문에, 선진국 등 유전자원 이용국의 입장에서 이익공유 및 그 수단으로서의 출처공개는 제공자와 이용자 간의 사적 계약에 의해야 한다는 주장을 지지하여 왔다.⁹³⁾ 현재 우리나라는 의약품을 비롯한 바이오 시장이 시장경제의 많은 부분에 영향을 미치고 있음을 이유로 특허출원시 유전자원출처공개를 당장 제도화한다면 관련 업계의 혼란으로 인한 급격한 비용증가, 특허 출원률의 감소 등 부정적 결과를 초래할 수밖에 없다는 우려도 작용하였다.⁹⁴⁾ 국제협상에서 국내 현실과 국익을 고려한 타당한 접근이라고 이해된다. 그러나 우리나라와 활발한 교역하는 중국, 인도 등이 유전자원 발명의 특허출원시 출처공개를 특허권 부여의 요건으로 입법화하였고 이에 대한 국제규범의 타결을 희망하는 개도국들의 요구가 점차 거세지고 있다. 또한 나고야의정서의 위상과 중요성이 점차 높아져 가고 있는 현실을 고려한다면 향후 출처공개에 대한 국제적 대응과 협상 전략이 필요한 시점이다.⁹⁵⁾ 유전자원 출처공개를 둘러싼 논의가 다수의 국제조약 및 국제기구에서

92) Ibid., p. 12; IUCN, *supra* note, p. 22.

93) 허인, 생물다양성협약과 유전자원 관련 지식재산권 논의와 쟁점, 「환경법과 정책」 제24권, 2020, 87면.

94) 김홍·권태복, 앞의 논문, 460-461면.

95) 상동.

이루어지고 있는 만큼 관련된 분야의 전문가들간 협력체계 구축은 출처공개 이슈에 대해 국제적 측면에서 우리나라가 체계적이고 유기적인 대응을 하는데 기여할 수 있다.

나아가 국내적으로도 구체적인 입법적 검토가 이루어져야 할 것이다. 우리나라의 나고야의정서 이행법률인 유전자원 접근 및 이익공유에 관한 법률은 이익공유, 국내 유전자원에 대한 접근신고, 해외유전자원에 대한 절차준수신고 등을 규정하고 있으나 특허출원시 유전자원의 출처공개와 관련된 내용은 포함하고 있지 않다.⁹⁶⁾ 따라서 특허법의 해석 및 적용을 통한 유전자원 출처공개의무화제도 도입을 고려할 수 있다. 다만 기존의 특허제도를 최대한 유지하면서도 유전자원의 출처공개가 적절히 이루어지도록 대응하는 것이 도입에 따른 기업의 부담이나 수반되는 사회적 비용을 줄일 수 있는 합리적 방안일 것이다.⁹⁷⁾ 이에 관련하여 국내 특허법에 대한 법리적 검토가 시도되고 있으며, 그 중에는 특허법의 개정 없이 유전자원 관련 발명을 하게 된 배경기술인 유전자원의 출처를 명세서의 '발명의 배경이 되는 기술'에 기재하게 함으로써 유전자원 출처공개와 동일한 법적 효과를 얻을 수 있다는 분석이 존재한다.⁹⁸⁾ 다만 이러한 경우에도 위반시 특허 거절

96) 한편 유전자원 출처를 언급하고 있는 나고야의정서 제17조의 국가점검기관과 관련한 국내 이행법을 규정은 유전자원의 접근·이용 및 이익 공유에 관한 법률(약칭 유전자원법) 제13조이다. 유전자원법 제13조는 “나고야의정서 제17조에 따른 국가점검기관은 대통령령으로 정하는 중앙행정기관의 장으로 하며, 국가점검기관의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 의정서를 이행하는 데에 필요한 업무를 수행한다”고 규정하고 있다. 6개의 해당 국가 점검기관은 과학기술정보통신부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 해양수산부이다.

97) 김홍·권태복, 앞의 논문, 454면.

98) 이는 선행문헌의무개시제도를 이용하는 방안으로서, 별도의 서류나 양식이 아닌 명세서의 [발명의 배경이 되는 기술]란 이하의 부분에 해당 유전자원의 출처정보를 발명의 배경이 되는 종래기술로 간주하여 기재할 수 있는 것으로 해석하여 명세서를 작성하여 제출하는 것으로 충족될 수 있다고 보는 것이다. 한편 명세서의 [발명의 배경이 되는 기술]란에 해당 유전자원의 출처정보를 기재하지 않

의 효과가 부여되기 때문에 이에 대한 타당성 검토가 필요하며 공개 대상 범위 역시 보다 명확하게 설정될 필요가 있다고 보여진다. 이 외에도 본 제도 역시 실무적인 한계가 존재하고 여전히 제도 보완이 요구되고 있으므로, 향후 특허법 개정 필요성을 포함하여 관련 쟁점 분석을 위한 지속적인 논의가 필요하다.

VI. 결론

나고야의정서의 핵심은 이익공유이며, 이익공유에 있어 가장 중요한 요소 가운데 지적재산권이 있다. 유전자원 이용 발명의 특허출원시 출처공개의 의무화와 관련하여 개도국 측에서는 출처공개의무화를 특허요건으로 하여 나고야의정서의 이익공유 이행을 지원하여야 한다는 이유로 적극적으로 주장하며 일부 선진국 역시 이에 찬성하고 있다. 반면에 미국, 일본 등 선진국들은 기존의 특허시스템에 맞지 않으며 이를 특허 요건화하는 것은 출원인에게 부담만 가중시킨다는 이유로 강하게 반대하고 있다. 현재 국제협상에서는 WTO TRIPs 특허요건 규정의 개정 여부가 논의되고 있으며 WIPO의 통합문서 협상시에도 출처공개의무화는 주요 쟁점 가운데 하나이다. 그러나 아직 합의에 이르지 못하고 있으며, 다만 FTA 또는 각국 국내법을 통해 출처공개를 특허요건으로 하는 내용이 반영되고 있는 상황이다.

이러한 대립 속에서 빠른 시일 내 합의에 이르기 어렵다는 전망도 나오고 있다. 그러나 대립 상황의 지속은 양측 모두에게 바람직하지 못하고 법적 불안정성을 높인다. 출처공개의무화를 국제규범으로 도

으면 특허법 제62조 제4호에 따라 거절이유에 해당한다. 김홍·권태복, 앞의 논문, 456면.

입하려는 개도국의 적극적인 요구와 개별 국가들의 국내법상 도입 추세를 고려할 때, 우리나라 역시 출처공개의 여러 방안에 대한 분석과 대응과 필요한 시점이다. 지금까지 우리나라는 유전자원 이용국인 선진국과 견해를 같이하며 출처공개의무화 도입을 반대하여 왔지만, 향후 국제규범에서 도입될 가능성에 대비하면서 출처공개의 대상과 미공개시 효과에 대한 입장을 분명히 정할 필요가 있다. 출처공개 범위는 제공국과 원산지에서 나아가 사전통보승인(PIC)과 상호합의조건(MAT)의 증거자료로 확대하는 방안까지 염두에 두고 법적, 특허 실무적 검토를 하여야 할 것이며 이를 위해 현재 출처공개의무화를 입법화한 국가들의 상황을 모니터링하면서 범위를 확대해나갈 필요가 있다. 한편 출처공개의 효과 즉 미공개시 효력에 있어서는 보다 유연하게 대응할 필요가 있다. 우리나라가 향후 출처공개의무화를 도입하는 경우에도 특허 거절이나 특허 무효 등 강한 규제가 가져오는 제도적 변화와 파장을 피하면서 민사적, 형사적 제재를 통해 절충을 시도하는 태도가 고려될 수 있다.

한편 유전자원 제공국과 이용국간 출처공개 대상을 특허권에 한정할 것인지 다른 지적재산권 전반으로 확대할 것인지 여부 및 유전자원이 여러 국가에 걸쳐서 존재하는 월경성 상황에서의 출처공개는 어떻게 규율할 것인지 등 아직 깊이 있게 논의되지 못한 미해결 이슈들이 존재한다. 유전자원 출처공개의무에 대한 법적, 정책적 분석과 검토는 그 자체로 중요할 뿐만 아니라 이후 이와 관련하여 파생되는 다른 구체적 이슈에 대한 대응과 전략마련을 위해서도 보다 적극적인 대응이 요구된다.

〈참고문헌〉

1. 국내문헌

- 강길모·염재호·도성재·이미진·권석재, 생물다양성보전을 위한 지적재산권의 역할 연구 -유전자원과 전통지식 보호를 위한 특허법의 역할 중심으로-, Ocean and Polar Research, Vol. 29. No 1, 2007.
- 강명수, 나고야의정서와 유전자원 관련 특허: 한국 교역에 미치는 영향, 「무역보험연구」, 제18권 제1호, 2017.
- 곽충목, 유전자원 보호를 위한 IP규범형성 관련 국제논의 동향 및 시사점, 심층분석 보고서 제2017-07호, 한국지식재산연구원, 2017.
- 김두수, 나고야의정서와 국제통상법과의 관련성 및 생물유전자원 관리방식에 대한 시사점 연구, 「법학연구」제29권 제2호, 2021.
- 김홍·권태복, 유전자원 출처공개제도의 도입방안에 관한 연구, 「법학논총」제36권 제2호, 2016.
- 김홍균, 유전자원에 대한 접근 및 이익 공유체제와 다른 국제 규범의 관계, 「저스티스」제160호, 2017.
- 류예리, FTA에서 유전자원 및 관련 전통지식의 지식재산권적 보호방안에 관한 연구, 「지식재산연구」제13권 제2호, 2018.
- _____, 유전자원 및 관련 전통지식에 관한 출처공개 특허요건의 입법 유형 및 주요 쟁점에 관한 연구, 「지식재산연구」제13권 제4호, 2018.
- 박원석, 나고야의정서와 지적재산, 지식재산정책 제6호, 2011.
- 손지영, 나고야의정서와 한국의 유전자원 관련 전통지식 보호 전략, 「지식재산연구」제11권 제3호, 2016.
- 엄태민, 유전자원 이용 발명의 출처공개제도 도입 논의와 대응방안 -WIPO IGC의 “지식재산과 유전자원에 관한 통합문서”를 중심으로, 「지식재산연구」제15권 제4호, 2020.
- 연합뉴스, “미 “코로나 백신 지재권 면제지지”... 공급 확대 길 열리나” (2021년 5월 6일자).
- 특허청, 해외출원시 유의하세요! 유전자원 출처공개 미니북, 2017.
- 한국지식재산연구원, 생물다양성 국제레짐의 개편과 지식재산권 이슈 분

석: BBNJ를 중심으로, 2020.

허인, 생물다양성협약과 유전자원 관련 지식재산권 논의와 쟁점, 「환경법과 정책」 제24권, 2020.

2. 외국문헌

Alison L. Hoare & Richard G. Tarasofsky, Asking and Telling: Can “Disclosure of Origin” Requirements in Patent Applications Make a Difference?, Journal of World Intellectual Property, Vol. 10, no. 2 (2007).

Edward Hammond, Third World Network (TWN), Patent Claims on Genetic Resources of Secret Origin – Disclosure Data from Recent International Patent Applications with Related Deposits under the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (2014).

International Chamber of Commerce (ICC), Patent disclosure requirements relating to genetic resources: will they work? (2011).

Itsuki Shimbo, Yoko Ito & Koichi Sumikura, Patent protection and access to genetic resources, Nature Biotechnology, Vol. 26, No. 6, 2008.

IUCN, Disclosure Requirements: Ensuring mutual supportiveness between the WTO TRIPS Agreement and the CBD (2005)

Ministry of Business, Innovation & Employment, Disclosure of origin of genetic resources and traditional knowledge in the patents regime (2018).

Nirmalya Syam, South Center, WIPO Negotiations for an International Legal Instrument on Intellectual Property and Genetic Resources, Policy Brief No. 87 (2021).

Paul Oldham, Stephen Hall, Oscar Forero, Biological Diversity in

- the Patent System, PLOS ONE, Vol. 8, No. 11 (2013).
- UNCTAD, Analysis of Options for Implementing Disclosure of Origin Requirements in Intellectual Property Applications - A contribution to UNCTAD's response to the invitation of Seventh Conference of the Parties of the Convention on Biological Diversity (2006).
- WIPO Secretariat, Annex: Disclosure Requirement Table (2021).
- WIPO/GRTKF/IC/41/4 Annex(Consolidated Document Relating to Intellectual Property and Genetic Resources Rev. 2).
- World Intellectual Property Organization (WIPO), A Guide to Intellectual Property Issues in Access and Benefit-sharing Agreements (2018).

〈국문 초록〉

생물다양성에 대한 훼손과 이로 인해 초래되는 부정적 결과에 대한 우려가 고조되고 있다. 생물다양성을 보전하고 유전자원의 무분별한 이용을 방지하기 위한 국제사회의 노력이 이어져 왔으며, 그 결실 가운데 하나가 나고야의정서의 채택과 이행이다. 나고야의정서는 유전자원의 이용으로 인한 이익을 공정하고 공평하게 공유하여야 함을 주된 내용으로 하며, 이러한 이익공유라는 큰 틀에 선진국과 개도국이 합의하였다. 그러나 채택 당시부터 지금까지 선진국과 개도국은 몇가지 주요 쟁점에 대해서 합의에 이르지 못하고 있으며 이익공유의 핵심이라고 할 수 있는 지적재산권 문제 역시 여전히 치열한 대립을 보이고 있는 쟁점이다. 특히 지적재산권 중 특허와 관련하여, 유전자원 특허출원시 출처공개를 의무화할 것인지 여부는 특허를 취득하려는 기업의 경제적 이해관계와 직결되며 생명공학 발전에도 영향을 줄 수 있는 등 그 파장이 적지 않은 매우 민감하고 중요한 이슈이다. 특허출원시 유전자원 출처공개의무화와 관련하여 개도국은 이를 도입할 것을 적극적으로 주장하고 일부 선진국 역시 이를 찬성하고 있는 반면에, 미국, 일본 등 주로 유전자원 이용국 입장인 주요 선진국들은 강하게 반대하고 있다.

현재 국제협상에서는 WTO TRIPs 개정이나 WIPO 통합문서 제정 등 논의가 계속되고 있지만 합의에 이르지 못하고 있다. 다만 FTA 또는 각국 국내법을 통해 특허출원시 유전자원 출처공개를 의무화하는 내용이 반영되고 있는 상황이다. 이러한 대립 속에서 빠른 시일내 합의에 이르기 어렵다는 전망도 있지만, 대립상황의 지속은 양측 모두에게 바람직하지 못하고 법적 불안정성을 높인다. 출처공개의무를 국제규범으로 도입하려는 개도국의 적극적인 요구와 개별 국가들의 국내법상 도입 추세를 고려할 때, 우리나라 역시 출처공개의 여

러 방안에 대한 분석과 대응이 필요한 시점이다. 지금까지 우리나라는 유전자원 이용국인 선진국과 견해를 같이하면서 출처공개의무화 도입을 반대해오고 있지만, 향후 국제규범에서 도입될 가능성에 대비하면서 출처공개의 대상 및 범위, 의무위반시 효과에 대한 입장을 분명하게 정할 필요가 있다. 선택 가능한 방안 중의 하나로, 출처공개의 범위는 제공국 및 원산지에서 더 나아가 PIC과 MAT의 증거자료까지 확대하는 한편, 출처공개의 효과 즉 의무위반시 효력에 있어서는 특허 무효나 취소 대신 민사적 또는 형사적 제재수단을 규정하는 유연한 접근을 취하는 접근을 고려해 볼 수 있다.

주제어: 특허출원, 유전자원, 출처공개의무, 나고야의정서, 세계무역기구 지적재산권협정

〈Abstract〉

A Study on the disclosure of origin regarding genetic resources in patent applications

Park, MoonSook^{*}

There are growing concerns about the damage to biodiversity and the negative consequences it may have. Efforts by the international community to conserve biodiversity and prevent indiscriminate use of genetic resources have continued, and one of the fruits of the efforts is the adoption and implementation of the Nagoya Protocol. The main content of the Nagoya Protocol is to share the benefits of using genetic resources in a fair and equitable way, and the developed and developing countries have agreed on this system of benefit sharing. However, from the time of adoption until now, developed and developing countries have not reached an agreement on a few major issues, and intellectual property rights, which can be called the core of benefit sharing, are still fiercely contested. In particular, with respect to patents among intellectual property rights, whether or not to require disclosure of the origin when filing a patent application

^{*} Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology(KRIBB), Post-doc.

regarding the use of genetic resources can be directly related to the economic interests of the business sector seeking to obtain a patent, and also can affect biotechnology development. In relation to the mandatory disclosure of origin regarding the use of genetic resources when applying for a patent, developing countries actively insist on introducing it, and some developed countries also support it, while major developed countries, such as the United States and Japan, strongly oppose it.

In the current international negotiations, discussions on the revision of WTO TRIPs and adoption of consolidated document under the WIPO are ongoing, but no agreement has been reached. However, through FTA or domestic laws in each country, the mandatory disclosure of origin has been adopted. Although there is a prospect that it will be difficult to reach an agreement in the near future in this conflicting situation, the continuous confrontation is undesirable for both sides and increases legal uncertainty. Considering the active demands of developing countries to introduce mandatory disclosure of origin as an international norm and the trend of introducing it as a domestic law from some countries, it is time for Korea to analyze and respond to various methods of disclosure of origin as well. Until now, Korea has been opposed to the introduction of mandatory disclosure of origin in the same position as developed countries, which are countries that use genetic resources. However, it is necessary to clearly set a position on the subject, scope, and effect of disclosure of origin in preparation for the need to be introduced in international norms. As a possible option, the

scope of disclosure can be extended to the evidence associated with PIC and MAT, while considering a flexible approach of establishing civil or criminal sanctions instead of patent invalidity or cancellation.

Key Words: patent application, genetic resources, disclosure of origin requirement, Nagoya Protocol, WTO TRIPs.

