

해외출원 시 유의하세요!

유전자원 출처공개

Disclosure of origin in patent applications



특허청

Korean Intellectual Property Office

발 간 사

2017년 8월 17일, 나고야 의정서가 국내에서 발효되었습니다. 생물다양성 협약과 나고야 의정서 발효에 따라 우리나라에서도 동물, 식물, 미생물 등 다양한 유전자원 및 이와 관련된 전통지식에 대한 관심이 더욱 높아지고 있습니다. 또한 유전자원 등을 이용한 발명의 특허출원도 해마다 증가하는 추세입니다.

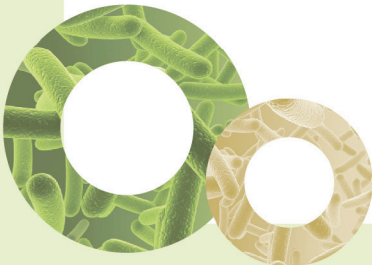
자원제공국들은 이미 자국이 보유하고 있는 유전자원 및 이와 관련된 전통지식을 보호하기 위하여 다양한 조치를 취하고 있습니다. 그 보호방안의 하나로 자원제공국들은 특허출원 시 유전자원 및 이와 관련된 전통지식의 출처를 기재하도록 의무화하고, 이를 지키지 않았을 때는 특허출원을 거절하며, 등록되더라도 그 권리를 무효화하거나 벌금을 내도록 하는 등의 조항을 도입하고 있습니다.

본 책자는 유전자원 및 이와 관련된 전통지식을 이용한 발명을 해외에 특허출원하고자 하는 출원인이 참고할 수 있도록, 관련된 국제 사회의 논의 동향과 각국의 유전자원 및 이와 관련된 전통지식의 출처공개에 관한 의무 조항, 이를 위반하였을 때 제재 조항을 해당 법조문과 함께 담고 있습니다.

아무쪼록 본 책자가 출원인들이 해외에서 보다 강한 지식재산권을 확보하는데 도움이 되기를 기대하며, 바쁜 업무 중에도 본 책자 발간을 위해 수고해주신 직원 여러분의 노고에 깊은 감사를 드립니다.

2017년 12월

특허심사3국장 권 오 희



목 차

I. 유전자원 및 관련 전통지식: 특허출원 시 출처공개	7
Q&A 특허출원 시 출처공개	8
주요 국가별 출처공개 요건	11
유전자원 및 관련 전통지식 이용발명의 해외출원 체크리스트	12
유전자원 및 관련 전통지식: 국제 동향	13
II. 각국별 출처공개 관련 법령	15
아시아	17
중국, 인도, 인도네시아, 필리핀, 베트남	
유럽	37
EU, 벨기에, 덴마크, 프랑스, 독일, 이탈리아, 키르기스스탄, 노르웨이, 루마니아, 스페인, 스위스, 스웨덴	
중남미	61
안데스 공동체, 브라질, 쿠바, 코스타리카, 에콰도르, 페루, 파나마	
아프리카, 태평양 국가	77
브룬디, 지부티, 이집트, 에티오피아, 나미비아, 남아프리카 공화국, 사모아, 우간다, 바나투	

I. 유전자원 및 관련 전통지식: 특허출원 시 출처공개





특허출원 시 출처공개

Q1 유전자원 및 관련 전통지식의 출처공개 (이하 '출처공개')가 무엇인가요?

유전자원(식물, 동물, 미생물 등) 및 관련 전통지식을 이용한 발명에 대한 특허를 출원하고자 할 때, 제공국·원산지 등 그 출처를 기재하는 것입니다.

Q2 특허출원 시 출처공개를 요구하는 이유는 무엇인가요?

국제사회는 1992년 생물다양성협약(CBD, Convention on Biological Diversity)을 채택하고, 2010년에는 각 국의 생물자원주권 인정하에 '유전자원에 대한 접근 및 그 이용에서 발생하는 이익 공유(ABS, Access to genetic resources and Benefit-Sharing)'를 위한 나고야의정서를 채택하였습니다. 이에 **자원제공국은 나고야의정서의 효과적 이행 및 생물해적행위(Biopiracy) 방지를 위하여 산업화의 기초가 되는 특허출원 단계에서 유전자원 및 관련 전통지식의 출처를 공개하고 ABS 이행 증거 자료를 제출하도록 요구하고** 있으며, 세계지식재산권기구(WIPO)는 그 산하에 '지식재산과 유전자원, 전통 지식 및 민간전승물에 관한 정부간 위원회(IGC, intergovernmental committee)'를 설치하여 출처공개 의무화에 대해 논의 중에 있습니다.

Q3 특허출원 시 출처공개를 요구하는 나라는 어느 곳인가요?

중국, 인도, 브라질 등 유전자원 및 관련 전통지식이 풍부한 자원 제공국을 중심으로 출처 공개를 요구하고 있습니다. 현재 우리나라, 미국, 일본 등은 이를 요구하고 있지는 않으나, WIPO-IGC의 논의결과에 따라 영향을 받을 수 있습니다.

Q4 출처공개를 의무화하는 경우, 어떤 방법으로 출처를 공개하나요?

유전자원 및 관련 전통지식의 출처를 **명세서에 기재**하기만 하면 되는 나라도 있고, **별도의 양식에 기재**하여 제출하는 나라도 있습니다. 또한 나고야 의정서에 의거하여 각 제공국이 정하는 대로 사전통보승인(PIC, Prior Informed Consent) 제도에 따라 유전자원 및 관련 전통지식 이용에 대한 승인을 받고, 이용자와 제공자간 쌍방의 상호합의조건(MAT, Mutually Agreed Term)을 체결한 증거문서 등 **ABS 이행관련 자료를 제출**하도록 하는 나라도 있습니다. 따라서 유전자원 및 관련 전통지식을 이용한 발명의 해외출원 시 **출원하고자 하는 나라의 국내법에서 정하는 사항을 반드시 확인**하여야 합니다.



※ 출처공개 법규 운영 국가 (CBD 사무국 홈페이지 <https://absch.cbd.int/countries>)

Q5 출처공개 의무를 위반하였을 때 어떤 불이익이 있나요?

각 나라의 국내법에서 정하는 바에 따라 특허출원이 더 이상 진행되지 않거나, 거절될 수 있습니다. 이미 등록된 특허의 경우, 무효화되거나 벌금 부과 등의 처벌을 받는 경우도 있습니다.

Q6 우리나라의 유전자원 및 관련 전통지식에 대한 정보는 어디에서 찾을 수 있나요?

우리나라 특허청에서는 2005년부터 2007년까지 한의학 분야 등 전통적으로 유전자원을 사용하여 온 지식을 중심으로 전통지식 데이터베이스(DB)를 구축하였고, 현재까지 지속적으로 관련 전통지식을 업데이트하고 있습니다. 2007년 12월부터는 유전자원 등을 이용한 전통지식 DB에 대한 검색서비스(한국전통지식포탈, <http://www.koreantk.com>)를 국내외에 무료로 제공하고 있습니다.

전통지식 DB는 한의학 분야 고전문헌(고전문헌에 수록된 약재, 처방, 병증 정보 등)뿐만 아니라, 유전자원 및 관련 전통지식에 관한 한국논문, 관련 한국특허문헌까지 포함하는 것으로서, 과거부터 현대까지 이르는 다양한 전통 지식을 집대성한 것입니다.

전통지식 DB를 국내외에 공개함으로써, 1) 국내외에서 한국의 유전자원 등을 이용한 전통지식과 관련된 특허권을 취득하는 것을 방지하는 등 한국의 다양한 전통지식이 국제적으로 보호받을 수 있는 기반을 마련하고, 2) 전통지식 DB 제공을 통해 유전자원 등을 이용한 전통지식 관련분야 연구에 활용할 수 있도록 함으로써, 관련 학문·산업의 육성 및 발전을 촉진시키며, 3) 전통지식 DB를 심사관이 선행기술 자료로 활용하도록 하여, 유전자원을 이용한 전통지식 관련 출원에 대한 심사품질을 향상시키는데 기여하고 있습니다.



주요 국가별 출처공개 요건

국가	관련법률	공개대상	기타요건	제재규정
중국	Patent law (2008 개정)	국내외 자원	합법적 취득의무	등록불가*** 불법취득시 무효
인도	The Patent Act No.38 (2002 개정)	국내외 자원	국내자원 및 전통지식 출원전 NBA*승인	등록취소
브라질	Decree No. 8,772 of May 11, 2016, regulating Law No. 13.123 of May 20, 2015	국내자원, 전통지식	출원전 사전등록	등록불가*** 벌금
남아공	Patents amendment act 2005 (Act No.20 of 2005)	국내자원, 전통지식	합법적 취득 증거제출	등록취소
이집트	Implementing Regulations for Law No. 82	국내외 자원, 전통지식	합법적 취득 증거제출	출원취하 간주***
안데스 공동체**	Decision 486 Common Industrial Property Regime	공동체 역내자원, 전통지식	합법적 취득 증거제출	출원포기 간주*** 권리무효
노르웨이	Patents Act (Act No. 9 of December 15, 1967, as amended up to Act No. 8 of July 1, 2010)	국내외 자원, 전통지식	합법적 취득 기재	처벌
스위스	Federal Act of June 25, 1954 on Patents for Inventions (status as of January 1, 2012)	국내외 자원, 전통지식	-	벌금
EU	Directive 98/44/EC	국내외 자원	-	-
독일	Patent Act	국내외 자원	-	-

* NBA(National Biodiversity Authority) : 외국인/외국기관의 인도 생물자원 또는 관련전통지식 접근 관련 업무를 수행하는 전담기관

** 안데스공동체(Andean Community) : 콜롬비아, 볼리비아, 에콰도르, 페루를 회원국으로 하는 지역공동체

*** 출처공개에 대한 보정요구 불응시



유전자원 및 관련 전통지식 이용발명의 해외출원 체크리스트

● 유전자원 및 관련 전통지식 접근 시 체크포인트

✓ 유전자원 및 관련 전통지식의 ABS 적용 여부

- 각 자원제공국 국내법의 ABS 적용시점
- ABS에 따른 제공국 국내법 적용 대상 범위에 해당 하는지 여부

✓ 제공국의 ABS 관련 절차

- 제공국 국가연락기관 또는 국가책임기관을 통한 PIC·MAT 등 ABS 관련 절차 확인

국가별 국가연락기관 및 국가책임기관 정보는 CBD 사무국 홈페이지 (<https://absch.cbd.int/countries>)에서 확인할 수 있습니다.

● 해외출원 시 체크포인트

✓ 유전자원 및 관련 전통지식 출처공개 의무화 여부

- 출원국가의 출처공개 의무화 여부
- 출처공개 대상 범위(국내자원/국내외자원 등)
- 출처공개외의 별도 작성양식 존재 여부

✓ ABS 이행 관련 기타 특허출원 요건 및 위반 시 제재사항

- 출처공개 이외의 ABS 이행관련 기타 요건
- 출처공개 및 기타요건 위반 시 제재규정

출처공개 요구 국가의 특허출원 요건은 CBD 사무국 홈페이지 (<https://absch.cbd.int/countries>)에서 확인할 수 있으며, 특허출원 시 현지 법률사무소를 통하여 보다 정확하고 상세한 정보를 조사해야 합니다.



유전자원 및 관련 전통지식 국제 동향

● 생물다양성협약(CBD)

- ➔ 생물다양성 보전 및 그 구성 요소의 지속가능한 이용, 유전자원의 이용에서 발생하는 이익의 공정하고 공평한 공유를 목적으로 1992년 리우정상회의시 채택되고 1993년에 발효된 국제협약
- ➔ 2010년 제10차 생물다양성협약 당사국총회에서 채택된 '유전자원에 대한 접근 및 이익공유(Access and Benefit-Sharing; ABS)에 관한 국제조약

● 나고야의정서(Nagoya Protocol)

- ➔ 2010년 제10차 생물다양성협약 당사국총회에서 채택된 '유전자원에 대한 접근 및 이익공유(Access and Benefit-Sharing; ABS)에 관한 국제조약
- ➔ 2017년 12월 현재 100개국 + 1지역(EU) 비준(2014. 10. 12. 발효)
- ➔ 국내 이행 법률 : 「유전자원의 접근·이용 및 이익공유에 관한 법률」 제정(2017. 8. 17. 시행, 나고야 의정서 국내 발효)
- ➔ 사이트 : 국가생물다양성 정보공유체계(<http://www.kbr.go.kr/index.do>, 국가생물종 목록 및 생물종 검색 데이터베이스); 한국 전통지식 포털(<http://www.koreantk.com/kitkp2014/>, 전통지식과 관련된 유전자원 정보 검색 데이터베이스), ABSCH 유전자원정보관리센터(<http://www.abs.go.kr>), 한국ABS연구센터(<http://www.aris.re.kr/ABS/>)

● 세계지식재산권기구 정부간위원회(WIPO-IGC)

- ➔ 지식재산권과 연계한 유전자원 및 전통지식의 국제적 보호 방안을 논의하기 위해 2001년에 구성된 WIPO 산하의 '지식재산과 유전자원, 전통지식 및 민간전승물에 관한 정부간위원회
- ➔ (주요쟁점) ① 특허출원 시 명세서에 유전자원 출처공개 기재 의무화 여부 및 공개대상 유전자원의 범위 ② 특허출원 시 사전통보승인 및 이익공유 증거자료 제출 여부 ③ 특허 무효화 등 위반 시 제재사항

II. 각국별 출처공개 관련 법령



※ 본 자료는 WIPO-IGC에서 제작한 출처공개 의무화 법령표(Disclosure Requirement Table, October 2017)를 참조로 하였습니다. 출처공개 요구 국가의 특허출원 요건은 CBD 사무국 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 특허출원 시 현지 법률 사무소를 통하여 보다 정확하고 상세한 정보를 조사해야 합니다.

아 시 아



CHINA

Form

Rejection

Invalidation

- ▶ Patent Law of the people's Republic of China (as amended up to the Decision of December 27, 2008, regarding the Revision of the Patent Law of the People's Republic of China)
- ▶ Rules for the Implementation of the Patent Law of the People's Republic of China (promulgated by Decree No. 306 of the State Council of China on June 15, 2001, and revised by the Decision of January 9, 2010, of the State Council on Amending the Rules for the Implementation of the Patent Law of the People's Republic of China)

Subject Matter

Patent law

(Article 26) genetic resources

Rules for the Implementation of the Patent Law

Article 26 The genetic resources referred to in the Patent Law mean any material taken from human, animal, plant or microorganism, containing genetically functioning units with actual or potential value...

Trigger and Content of Disclosure

Patent law

Article 26.

With regard to an invention-creation accomplished by relying on genetic resources, the applicant shall, in the patent application documents, indicate the direct and original source of the genetic resources

Rules for the Implementation of the Patent law

Article 26 ... an invention-creation accomplished by relying on genetic resources referred to in the Patent Law means an invention-creation accomplished by the use of the heredity function of genetic resources.

Where an application for patent is filed for an invention-creation accomplished by relying on genetic resources, the applicant shall state that fact in the request, and fill in the forms provided by the patent administration department of the State Council.

▶ Patent Law of the people's Republic of China (as amended up to the Decision of December 27, 2008, regarding the Revision of the Patent Law of the People's Republic of China)

▶ Rules for the Implementation of the Patent Law of the People's Republic of China (promulgated by Decree No. 306 of the State Council of China on June 15, 2001, and revised by the Decision of January 9, 2010, of the State Council on Amending the Rules for the Implementation of the Patent Law of the People's Republic of China)

대상**전리법**

(제26조) 유전자원

실시세칙

제26조 전리법에 명시된 유전자원은 인체· 동물· 식물 또는 미생물 등 유전기능 단위를 보유하고 실제적 또는 잠재적 가치가 있는 재료를 의미한다.

공개대상이 되는 경우 및 내용**전리법**

제26조 유전자원에 의존하여 완성된 발명에 관하여, 출원인은 전리출원서류에 유전자원의 직접적인 출처 및 원산지를 기재하여야 한다.

실시세칙

제26조 ...전리법에 명시된 유전자원에 의존하여 완성된 발명창조는 유전자원의 유전기능을 이용하여 완성된 발명창조를 의미한다.
유전자원을 이용하여 완성된 발명창조에 대한 전리출원 시 출원인은 출원서 상에 이를 설명하고 지정서식을 작성해야 한다.

Consequences of non-compliance

Patent law

Article 5 Patent rights shall not be granted for inventions that are accomplished by relying on genetic resources which are obtained or used in violation of the provisions of laws and administrative regulations.

Article 26 If the applicant cannot indicate the original source, he shall state the reasons.

Rules for the Implementation of the Patent Law

Article 53 ... an application for a patent for invention shall be rejected by the Patent Administration Department under the State Council after examination, [...] where the application does not comply with the provisions of Article 26 [...] of the Patent Law.

Article 65 ...The grounds on which a request for invalidation is based, referred to in the preceding paragraph, mean that ... the invention-creation falls under the provisions of Article 5 or ... of the Patent Law...

☞ 중국의 출처공개 운용 현황

2013년 중국 특허청의 의학/생물학 특허심사과에서 수행한 연구에 따르면 2009년 10월 1일부터 2013년 6월 30일까지 출처공개 서식을 포함하는 특허출원은 총 7149건이었습니다. 그 중 7111건은 중국 국내 출원이었고, 38건은 국외 출원이었습니다. 서식을 제출한 건 중 75.7%는 심사관이 요청한 후에 제출하였고, 24.3%는 자발적으로 서식을 제출한 것으로 조사되었습니다. 즉, 대부분의 출원인은 심사관이 요구하였을 때 서식을 제출하고 있고, 이로 보아서 출원인들은 서식 제출 여부를 심사관의 판단에 맡기는 것으로 생각됩니다. 유전자원에 관련된 발명이더라도 심사관이 서식을 요구하지 않은 경우, 특허출원이 일단 등록받은 후에는 이 사유로 무효되지 않는다고 합니다.

위반 시 제재

전리법

제5조 유전자원이 해당법과 행정 규정에 위반하여 획득되거나 이용되었고, 그 유전자원에 의존하여 완성된 발명에 대해서는 전리권을 수여하지 않는다.

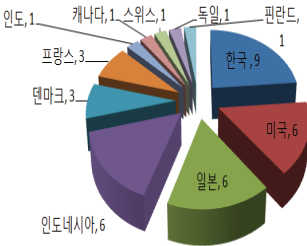
제26조 출원인이 원산지를 기재할 수 없는 경우, 그 이유를 기재하여야 한다.

실시세칙

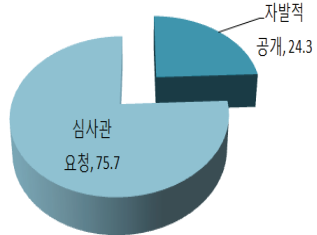
제53조 전리출원이 전리법 제26조를 준수하지 못하면 그 출원은 심사후 거절되어야 한다.

제65조 무효청구의 근거가 되는 발명은...전리법 제5조 또는 ...에 해당하는 발명...을 의미한다.

<국외출원 분포>



<서식 제출 비율>



2013년까지 출처공개가 기재되어 있지 않거나(전리법 제26조 위배), 해당법을 위반하여 유전자원 등을 획득하였다(전리법 제5조 위배)는 이유로 거절된 경우는 없습니다.

Qingkui Zhang and Dongcheng Pang, "Chinese patent law and protection for genetic resources", IAM Magazine, Issue 66, pages 113-116 (2014)

► The Patents Act, 1970 (as amended up to Patents (Amendment) Act, 2005)

Subject Matter

(Article 10(4)(d)(ii)) Biological material

Trigger and Content of Disclosure

Article 10(4)(d)(ii)

If the applicant mentions a biological material in the specification which may not be described in such a way as to satisfy clauses (a) and (b), and if such material is not available to the public, the application shall be completed by depositing the material to an international depository authority under the Budapest Treaty and by fulfilling the following conditions, namely:[...]

(D) disclose the source and geographical origin of the biological material in the specification, when used in an invention.

Consequences of non-compliance

Article 25 Opposition to the patent.

(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground [...]

(j) that the complete specification does not disclose or wrongly mentions the source or geographical origin of biological material used for the invention; ...

(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely: [...]

(j) that the complete specification does not disclose or wrongly mentions the source and geographical origin of biological material used for the invention; [...].

▶ The Patents Act, 1970 (as amended up to Patents (Amendment) Act, 2005)

대상

(제10조 (4)(d)(ii)) 생물학적 물질

공개대상이 되는 경우 및 내용

제10조 (4)(d)(ii) 출원인이 명세서에 (a), (b) 요건*을 충족시키지 못하는 방법으로 생물학적 물질을 언급하였고, 그 물질이 대중에게 접근이 용이하지 않은 경우, 그 물질을 부다페스트 조약에서 인정하는 국제 기탁기관에 기탁하고, 아래의 조건을 충족시킴으로써 출원이 완성된다: [...]
(D) 발명에 사용된 경우, 명세서에서 생물학적 물질의 제공처와 지리적 출처를 공개한다.

(* 발명의 설명 기재요건)

위반 시 제재

제25조 특허 이의 신청

(1) 특허출원이 공개되었으나 등록되지 않은 경우, 누구나 다음과 같은 이유로 특허청에 특허등록에 대한 이의를 서면형식으로 제기할 수 있다.
[...]

(j) 명세서에서 발명에 사용된 생물학적 물질의 지리적 출처나 제공처를 공개하지 않았거나 잘못 공개한 경우 [...]

(2) 특허가 등록된 이후부터 특허등록공고 이후 1년까지, 이해관계에 있는 사람은 다음과 같은 이유로 규정에 따라 특허청에 이의를 제기할 수 있다.[...]

(j) 명세서에서 발명에 사용된 생물학적 물질의 지리적 출처나 제공처를 공개하지 않았거나 잘못 공개한 경우 [...]

▶ The Patents Act, 1970 (as amended up to Patents (Amendment) Act, 2005)

Consequences of non-compliance

Article 64 Revocation of patents.

(1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds , that is to say— [...]

(p) that the complete specification does not disclose or wrongly mentions the source or geographical origin of biological material used for the invention; [...]

☞ 인도의 유전자원 및 전통지식 보호방안-지식재산권 제도를 중심으로

인도는 예로부터 다양한 유전자원 및 관련 전통지식을 풍부하게 보유한 나라입니다. 인도는 자국의 유전자원 및 관련 전통지식을 보호하기 위하여 ① 특허출원 시 유전자원 등의 출처를 공개하도록 의무화하는 동시에 ② 다양한 인도의 전통의학 지식 등을 체계적으로 정리한 전통지식 라이브러리인 TKDL (Traditional Knowledge Digital Library)을 특허심사에 활용하도록 하여 인도의 전통지식에 기반한 특허출원이 실수로 등록되는 일이 발생하지 않도록 하는 전략을 통해 인도의 유전자원 및 전통지식을 적극적으로 방어하고 있습니다.

또한 ③ 인도에서 획득한 유전자원 및 관련 전통지식에 기반한 연구에 대해 지식재산 또는 특허를 출원하려면, 그 출원 전에 신청서를 작성하여 국가생물다양성총국(National Biodiversity Authority: NBA, 외국인/외국 기관의 인도 유전자원 및 전통지식 접근에 관한 업무 담당)에 제출하고 승인받도록 하여 유전자원 및 관련 전통지식의 접근승인과 지식재산권 출원이 연계되도록 관리하고 있습니다.

(신지식재산의 동향분석 및 법적 보호방안 기초연구 - 특허청, 2013)

▶ The Patents Act, 1970 (as amended up to Patents (Amendment) Act, 2005)

위반 시 제재

제64조 특허의 취소

(1) 특허는 이해관계자 또는 항소위원회에서 중앙 정부의 신청, 고등 법원에서 특허 침해 소송에서의 반소에 의해 다음과 같은 이유로 취소될 수 있다. [...]

(p) 명세서에서 발명에 사용된 생물학적 물질의 지리적 출처나 제공처를 공개하지 않았거나 잘못 공개한 경우 [...]

☞ 인도의 전통 지식 라이브러리 (Traditional Knowledge Digital Library)

인도는 인도의 유전자원과 관련된 전통지식을 이용하였음에도 불구하고 등록된 다수의 해외특허를 무효화시킨 경험이 있습니다[(예) 강황(Tumeric)의 상처치유 용도 특허(USPTO)/넴(Neem) 나무 추출성분의 항진균 용도 특허(EPO) 등]. 인도는 무효 소송을 수행하면서 인도의 유전자원 관련 전통지식이 지역 언어로 보존되어 있어서 특허심사 시 선행기술 검색이 어렵고, 무효소송 시 증거로 사용하기에도 어렵다는 사실을 깨닫고, 2001년부터 전통지식라이브러리(TKDL)를 만들기 시작했습니다. 현재 TKDL은 약 29만여 건의 인도 전통 의학 처방을 포함하고 있고, 영어, 독일어, 프랑스어, 일본어 및 스페인어로 번역되어 있어서 다양한 국가에서 인도의 전통의학 처방 등을 쉽게 검색할 수 있도록 되어 있습니다.

인도는 2006년부터 다른 나라 특허청과 TKDL 이용에 관한 계약을 맺기 시작하여, 현재는 약 10여 개국 특허청(유럽, 미국, 일본, 캐나다, 영국, 호주, 독일, 인도, 칠레 등) 심사관들이 특허심사 시 TKDL을 활용할 수 있습니다. 그러나 해당국 심사관들은 TKDL을 특허심사 시 선행기술을 검색하기 위하여 사용할 수는 있지만, 그 내용을 제3자에 누설하지 못하도록 하고 있습니다. 2009년부터 2017년까지 총 220 여건의 특허출원이 TKDL 검색을 통하여 얻은 선행기술로 거절되거나 취하된 것으로 보고되고 있습니다(<http://www.tkdil.res.in/> 참조).

► Law of the Republic of Indonesia No. 13 of July 28, 2016, on Patents

Subject Matter

(Article 26)

Genetic resources and/or traditional knowledge

Trigger and Content of Disclosure

Article 26

- (1) If an invention as being associated with and/or derived from a genetic resource and/or traditional knowledge, it is mandatory to disclose the origin of the genetic resource and/or traditional knowledge in question in a clear and true manner in its patent description.
 - (2) Information about a genetic resource and/or traditional knowledge mentioned in sub article (1) is endorsed by a competent authority authorized by the government.
 - (3) Benefit sharing and/or access for the utilization of a genetic resource and/or traditional knowledge substantiated in sub article (1) is conducted based on national laws and international laws in the realm of genetic resources and traditional knowledge.
-

▶ Law of the Republic of Indonesia No. 13 of July 28, 2016, on Patents

대상

(제26조)

유전자원 및/또는 전통 지식

공개대상이 되는 경우 및 내용

제26조

- (1) 발명이 유전자원 및/또는 전통지식과 관련되어 있거나 이로부터 유래되었다면, 유전자원 및/또는 전통지식의 출처를 발명의 설명에 명확하고 오류 없이 밝혀야 한다.
- (2) (1)에 언급된 유전자원 및/또는 전통지식에 대한 정보는 정부에 의해 승인된 책임 기관에 의해 보증된다.
- (3) (1)의 유전자원 및/또는 전통지식의 이용에 대한 접근 및/또는 이익공유는 유전자원 및 전통지식 분야의 국내법 및 국제법에 기초하여 수행된다.

 **인도네시아 자생식물 ‘자무’와 시세이도의 특허출원 취하[ABS 분쟁사례]**

일본 화장품 회사인 시세이도는 1990년대 후반 인도네시아의 자생식물인 ‘자무(Jamu)’에서 추출한 원료로 다양한 기능성 화장품을 개발하였고 51건에 이르는 특허를 영국, 일본 등에 출원했습니다. 인도네시아 비정부단체들은 이를 생물해적행위라고 비난하였고, 시세이도 측은 실제로 위법한 이용은 없었지만, 기업 이미지를 고려하여 관련된 특허를 취하하였습니다.

(한국생명공학연구원 ABS연구센터, 관련 사례 참조)

- ▶ Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 10055 (Joint Administrative Order No. 02-2010)
- ▶ Philippine Technology Transfer Act of 2009

Subject Matter**Republic Act No. 10055****Rule 12, Section 3 (c)**

[...] biodiversity, genetic resources or materials, associated traditional knowledge, and indigenous knowledge, systems and practices.

Trigger and Content of Disclosure**Republic Act No. 10055****Rule 12, Section 3 - Disclosures**

Disclosure of potential IPRs and/or all biodiversity and genetic resource, traditional knowledge, and indigenous knowledge, systems and practices shall be governed by the following rules: [...]

- (c) With respect to biodiversity, genetic resources or materials associated traditional knowledge, and indigenous knowledge, systems and practices, the following provisions shall govern:
- i. [The research and development institutes and/or institutions] RDI shall provide the [Government Funding Agencies] GFA with a written disclosure on the following: (1) any biodiversity, genetic resources or materials, associated traditional knowledge, and indigenous knowledge, systems and practices utilized in or which formed as basis in the development of the subject matter contained in the IPR application; (2) the primary source of any biodiversity, genetic resources or materials, associated traditional knowledge, and indigenous knowledge, systems and practices utilized in or which formed as basis in [the development of] the subject matter contained in the IPR application; or (3) the secondary source, if no information about the primary source is available.

- ▶ Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 10055 (Joint Administrative Order No. 02-2010)
- ▶ Philippine Technology Transfer Act of 2009

대상
Republic Act No. 10055
규칙 12, 섹션 3 (c)

[...] 다양한 생물, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식, 토착지식, 체계 및 관습.

공개대상이 되는 경우 및 내용
Republic Act No. 10055
규칙 12, 섹션 3 - 공개

잠재적 지식 재산권 및/또는 모든 다양한 생물, 유전자원, 전통지식, 토착지식, 체계 및 관습의 공개는 다음과 같은 규칙에 의해 따른다: [...]

(c) 다양한 생물, 전통 지식과 관련된 유전자원 또는 물질, 토착지식, 체계 및 관습에 대하여서는 다음 조항이 적용된다 :

- i. RD[연구 개발 기관]는 GFA[정부 기금 재단]에 아래 사항에 대하여 공개하는 자료를 서면으로 제출하여야 한다: (1) 지식재산권 출원에 포함된 발명을 개발하는데 기초가 되거나 이에 이용된 다양한 생물, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식, 토착지식, 체계 및 관습 (2) 지식재산권 출원에 포함된 발명을 개발하는데 기초가 되거나 이에 이용된 다양한 생물, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식, 토착지식, 체계 및 관습의 제1제공처 ; 또는 (3) 제1제공처에 대한 정보가 없는 경우, 제2제공처.

Trigger and Content of Disclosure**Republic Act No. 10055**

Rule 12, Section 3 - Disclosures

- ii. The disclosure requirement under this section shall apply when the subject matter contained in a national or international IPR application is directly based on any biodiversity, genetic resources or materials, traditional knowledge, and indigenous knowledge, systems and practices to which the RDI has had access to prior to the filing of the IPR application. The subject matter contained in the IPR application must depend on the specific properties of, or must be consciously derived from, such biodiversity and genetic resource or materials, traditional knowledge, and indigenous knowledge, systems and practices.
- iii. Where the RDI, for reasons beyond its control, does not have the necessary information to fulfill the disclosure requirement pertaining to any biodiversity, genetic resources or materials, traditional knowledge, and indigenous knowledge, systems and practices, such as, for instance, where a plant stored in a gene bank was collected decades ago and no information about its source exists, the RDI shall submit an affidavit from its researcher/s that the latter do not have the necessary information or that the source is unknown, and state the reasons thereof. The GFA shall review the affidavit to determine if this will constitute compliance with the disclosure requirement under this rule. [...]
- v. A national or international IPR application filed by the RDI before the appropriate IP office shall include in the abstract and/or description of said application the same disclosure on biodiversity, genetic resources or materials, associated traditional knowledge, and indigenous knowledge, systems and practices utilized in or which formed as basis in the development of the subject matter contained in the said application, notwithstanding that such disclosure may not be required for the grant or issuance of certificate of IPR registration.

공개대상이 되는 경우 및 내용

Republic Act No. 10055

규칙 12, 섹션 3 - 공개

- ii. 본 항에 따른 공개 요구 요건은 국내 또는 국제 지식재산권 출원이 RDI가 지식재산권 출원 이전에 접근한 다양한 생물, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식, 토착지식, 체계 및 관습에 기초한 경우에 적용된다. 이때 지식재산권 출원은 다양한 생물, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식, 토착지식, 체계 및 관습으로부터 유래되거나, 그 특성에 의존한 것이어야 한다.
- iii. RDI가 통제 할 수 없는 이유로 다양한 생물, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식, 토착지식, 체계 및 관습에 관한 공개 요구 요건을 이행하는데 필요한 정보를 얻을 수 없는 경우, 예를 들어 유전자 은행에 저장되어 있는 식물이 수십 년 전에 수집되었으며 그 원천에 대한 정보가 없다면, RDI는 연구원으로부터 필요한 정보가 없거나 출처를 알 수 없다는 내용의 진술서를 제출하고 그 원인을 기술해야 한다. GFA는 진술서를 검토하여 그 진술이 본 규칙에 따른 공개 요구 요건을 준수했는지 여부를 결정한다. [...]
- v. RDI가 제출한 국내 또는 국제 지식재산권 출원은 그 공개가 지식 재산권 등록증의 교부 또는 발행에 요구되지 않더라도, 요약 또는 발명의 설명 부분에 출원발명에 사용되거나 출원발명을 개발하는데 기초가 된 다양한 생물, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식, 토착지식, 체계 및 관습에 대하여 공개하는 내용이 동일하게 기재되어 있어야 한다.

Trigger and Content of Disclosure

Philippine Technology Transfer Act of 2009

Article III, Sec. 8(c)

The following are the rights and responsibilities of the [research and development institutes and/or institutions] RDIs that availed of research funds from [Government Funding Agencies] GFAs: [...]

- (c) Notify the GFA within a reasonable time of all IPR applications, licenses and assignments made. All applications for IP protection shall disclose any biodiversity and genetic resource, traditional knowledge, and indigenous knowledge, systems and practices as these terms as these terms are defined in Republic Act No. 8371 or the Indigenous Peoples Rights Act and Republic Act No. 9.147 or The Wildlife Act [...]

Consequences of non-compliance

Republic Act No. 10055

Rule 12, Section 3 - Disclosures

- iii. [...] The GFA shall review the affidavit to determine if this will constitute compliance with the disclosure requirement under this rule. [...]
 - v. A national or international IPR application filed by the RDI before the appropriate IP office shall include in the abstract and/or description of said application the same disclosure on biodiversity, genetic resources or materials, associated traditional knowledge, and indigenous knowledge, systems and practices utilized in or which formed as basis in the development of the subject matter contained in the said application, notwithstanding that such disclosure may not be required for the grant or issuance of certificate of IPR registration.
-

공개대상이 되는 경우 및 내용

Philippine Technology Transfer Act of 2009

제3조, 섹션 8(c)

다음은 GFA에서 연구비를 주는 RDI의 권리와 의무이다. [...]

- (c) 합리적인 시간 내에 모든 지식재산권 신청, 라이선스 및 양도에 대하여 GFA에 통보한다. 지식재산권 보호를 위한 모든 출원은 다양한 생물, 유전자원, 전통지식, 토착지식, 체계 및 관습을 공개해야 한다. 상기 용어는 Republic Act No. 8371 또는 the Indigenous Peoples Rights Act and Republic Act No. 9.147 또는 The Wildlife Act에 정의되어 있다.

위반 시 제재

Republic Act No. 10055

규칙 12, 섹션 3 - 공개

- iii. [...] GFA는 진술서를 검토하여 그 진술이 본 규칙에 따른 공개 요구 요건을 준수하는지 여부를 결정한다. [...]
- v. RDI가 제출한 국내 또는 국제 지식재산권 출원은 그 공개가 지식재산권 등록증의 교부 또는 발행에 요구되지 않더라도, 요약 또는 발명의 설명 부분에 출원발명에 사용되거나 출원발명을 개발하는데 기초가 된 다양한 생물, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식, 토착지식, 체계 및 관습에 대하여 공개하는 내용이 동일하게 기재되어 있어야 한다.

VIET NAM

► Circular No. 01/2007/TT-BKHCHN of February 14, 2007, guiding the Implementation of the Government's Decree No. 103/2006/ND-CP of September 22, 2006, Detailing and Guiding the Implementation of a Number of Articles of the Law on Intellectual Property Regarding Industrial Property

Subject Matter

(Article 23.11) Gene source and/or traditional knowledge

Trigger and Content of Disclosure

Article 23.11 Additional provisions applicable to applications for registration of inventions concerning gene source or traditional knowledge

Apart from the general requirements for invention registration applications specified at Points 23.1 thru 23.7 of this Circular, an application for registration of an invention concerning gene source or traditional knowledge must also contain documents explaining the origin of the gene source and/or traditional knowledge accessed by the inventor or the applicant, if the invention is directly based on that gene source and/or traditional knowledge. [...]

Consequences of non-compliance

Article 23.11 [...]

If the inventor or the applicant cannot identify the origin of the gene source and/or traditional knowledge, he/she shall so declare and bear responsibility for the truthfulness of his/her declaration

베트남

▶ Circular No. 01/2007/TT-BKHHCN of February 14, 2007, guiding the Implementation of the Government's Decree No. 103/2006/ND-CP of September 22, 2006, Detailing and Guiding the Implementation of a Number of Articles of the Law on Intellectual Property Regarding Industrial Property

대상

(제23.11조) 유전자원 및/또는 전통지식

공개 대상이 되는 경우 및 내용

제23.11조 유전자원 또는 전통지식에 관한 발명 등록 신청에 적용되는 추가조항

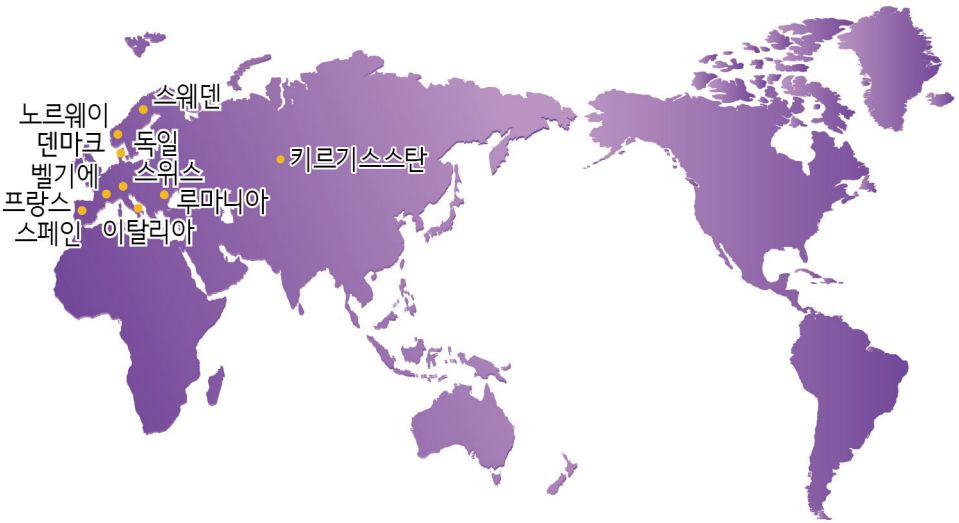
23.1 내지 23.7에 명시된 발명 등록 신청에 대한 일반적인 요구 사항 외에도, 만일 발명이 유전자원 및/또는 전통지식에 직접적으로 기초하고 있다면, 유전자원 또는 전통지식에 관한 발명 등록 신청은 그 유전자원 또는 전통지식의 출처를 설명하는 서류를 포함하여야 한다. [...]

위반 시 제재

제23.11조

[...] 발명가 또는 출원인이 유전자원 및/또는 전통지식의 출처를 확인할 수 없는 경우에는 이를 기재하고, 이에 대한 진실성을 책임져야 한다.

유럽



EU

► Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the Legal Protection of biotechnological inventions

Subject-Matter

(Paragraph 27 of the Preamble) biological material of plant or animal origin

Trigger and Content of Disclosure / Consequences of non-compliance

Paragraph 27 of the Preamble. Whereas if an invention is based on biological material of plant or animal origin or if it uses such material, the patent application **should**, where appropriate, include information on the geographical origin of such material, if known; whereas this is without prejudice to the processing of patent applications or the validity of rights arising from granted patents.

유럽연합

▶ Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the Legal Protection of biotechnological inventions

대상

(전문 27) 식물 또는 동물 유래의 생물학적 물질

공개대상이 되는 경우 및 내용 / 위반 시 제재

전문 27. 발명이 식물 또는 동물 유래의 생물학적 물질에 기초하거나, 그러한 물질을 사용한 경우, 특허출원은 그 물질의 지리적 출처가 알려져 있다면, 관련 정보를 포함한다. 그러나 이는 특허출원 과정이나, 등록된 특허의 유효성에 영향을 주지는 않는다.

BELGIUM

► Law of April 28, 2005 modifying the Law of March 28, 1984 on Patents in particular the Patentability on Biotechnological Inventions

Subject-Matter

(Art. 15 § 1er.) la matière biologique d'origine végétale ou animale

Trigger and Content of Disclosure

Art. 15 § 1er. La demande de brevet doit contenir :

(6) une mention de l'origine géographique de la matière biologique d'origine végétale ou animale à partir de laquelle l'invention a été développée, lorsque celle-ci est connue.

DENMARK

► Order No. 25 of January 18, 2013, on Patents and Supplementary Protection Certificates

Subject-Matter

(Part I Chapter 2, 3(5)) biological material

Trigger and Content of Disclosure

Part I Chapter 2

3(5) If an invention relates to or makes use of a biological material, the patent application shall contain information about the geographical origin of the material if the applicant is aware thereof. If the applicant is not aware of the geographical origin of the material, that shall appear from the application. [...]

Consequences of non-compliance

Part I Chapter 2

3(5) If an invention relates to or makes use of a biological material, the patent application shall contain information about the geographical origin of the material if the applicant is aware thereof. If the applicant is not aware of the geographical origin of the material, that shall appear from the application. [...]

벨기에

▶ Law of April 28, 2005 modifying the Law of March 28, 1984 on Patents in particular the Patentability on Biotechnological Inventions

대상

(제15조) 발명에 사용된 식물 또는 동물의 생물자원

공개대상이 되는 경우 및 내용

제15조 § 1^{er} 특허출원은

6) 발명에 사용된 식물 또는 동물의 생물자원의 지리적 출처가 알려져 있다면, 그 출처에 대한 진술을 포함하여야 한다.

덴마크

▶ Order No. 25 of January 18, 2013, on Patents and Supplementary Protection Certificates

대상

(Part I Chapter 2, 3(5)) 생물학적 물질

공개대상이 되는 경우 및 내용

Part I Chapter 2

3(5) 발명이 생물학적 물질을 이용하거나 이와 관련되어 있으며, 출원인이 그 출처를 알고 있는 경우, 특허출원은 그 물질의 지리적 출처에 대한 정보를 포함하여야 한다. 출원인이 그 물질의 지리적 출처를 알지 못하는 경우, 그 사실이 출원서에 나타나야 한다.

위반 시 제재

Part I Chapter 2 3(5) ... 그 물질의 지리적 출처에 관한 정보의 부재나 출원인이 그 출처를 모르는 경우라도 심사나 특허출원 과정, 등록된 특허권의 유효성에는 영향을 미치지 않는다.

► LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)

Subject-Matter

(Art. L. 412-18.-II) genetic resources and associated traditional knowledge

Trigger and Content of Disclosure

Art. L. 412-18.-II

Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou aux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du présent II les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas suivants : [...]

2° [...] Lorsque [l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques] conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l'Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L'Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l'examen de la demande de brevet et à l'attribution d'une date de dépôt et transmet les informations sans examen à l'autorité compétente chargée de l'application des règles édictées par l'Union européenne visant à ce que chaque Etat membre contrôle que l'utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable. [...]

▶ LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)

대상

(Art. L. 412-18.-II)

유전자원 및 관련 전통지식

공개대상이 되는 경우 및 내용

Art. L. 412-18.-II

유전자원 및 관련 전통지식을 이용하는 자는 아래와 같은 경우 책임기관에 Regulation (EU) No 511/2014 (16 April 2014) 제4조에 따른 정보를 제출하여야 한다.

2° 유전자원 및 관련 전통지식을 이용한 발명을 특허출원하는 경우, 신고인은 관련 정보를 특허청에 제공한다. 특허청은 심사를 수행하고 출원일자를 부여한 후, 유전자원 및 관련 전통지식이 각 회원국에서 합법적으로 접근되었음을 보장하기 위하여 그 정보를 책임기관에 알린다.

► LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)

Consequences of non-compliance

Article 39

[...] Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :

1° Le fait d'utiliser des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées, au sens de l'article L. 4123 L. 4124, sans disposer des documents mentionnés au 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, précité lorsqu'ils sont obligatoires ;

2° Le fait de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes sur l'accès et le partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées en application du même article 4.

L'amende est portée à un million d'euros lorsque l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles mentionnée au 1° du présent I a donné lieu à une utilisation commerciale.

II. Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, l'interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter, en application des articles L. 4128 et L. 4129, une autorisation d'accès aux ressources génétiques ou à certaines catégories d'entre elles et aux connaissances traditionnelles associées en vue de leur utilisation commerciale.

▶ LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)

위반 시 제재

제39조 아래의 경우 1년의 징역과 € 150,000 벌금을 부과한다(shall):

- 1° Article L. 4123 L. 4124에 따른 유전자원 및 관련 전통지식을 유럽 연합 관련법(3 Article 4 of Regulation (EU) No 511/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014)에 언급된 서류 없이 사용하는 경우
- 2° 자원 및 전통지식의 접근 및 이익 공유에 관련된 정보를 획득, 보유 또는 이후 사용자에게 전달하지 못한 경우로서,

유전자원 또는 관련 전통지식을 이용하여 상업화한 경우 벌금은 백만 유로로 증가한다.

- II. 이를 위반한 자는 부가적인 제재로 5년 이하의 기간 동안 상업화를 목적으로 한 유전자원 또는 관련 전통지식의 접근승인이 금지된다.

► Patent Act as published on 16 December 1980 (Federal Law Gazette 1981 I p. 1), as last amended by Article 2 of the Act of 4 April 2016

Subject-Matter

Section 34a Biological material of plant or animal origin

Trigger and Content of Disclosure

Section 34a

- (1) Where an invention is based on biological material of plant or animal origin or if it uses such material, the application **should** include information on the geographical origin of such material, if known. [...]
- (2) If the application includes information on the geographical origin pursuant to the first sentence of subsection (1), the German Patent and Trade Mark Office **shall notify** this application to the Federal Agency for Nature Conservation (Bundesamt für Naturschutz) as the competent authority within the meaning of section 6 (1) of the Act Implementing the Obligations Under the Nagoya Protocol and Transposing Regulation (EU) No 511/2014 of 25 November 2015 (Federal Law Gazette I p. 2092) following publication of the information pursuant to section 32 (5)

Consequences of non-compliance

Section 34a(1) [...] This shall be without prejudice to the examination of applications or the validity of rights arising from granted patents. [...]

▶ Patent Act as published on 16 December 1980 (Federal Law Gazette 1981 I p. 1), as last amended by Article 2 of the Act of 4 April 2016

대상

섹션 34a 식물 또는 동물 유래의 생물학적 물질

공개대상이 되는 경우 및 내용

섹션 34a

- (1) 발명이 식물 또는 동물 유래의 생물학적 물질에 기초하거나, 그러한 물질을 사용한 경우, 그 물질의 지리적 출처가 알려져 있으면, 특허출원서는 관련 정보를 포함한다. [...]
- (2) 출원이 (1)의 지리적 출처 정보를 포함하는 경우, 독일 특허청은 이 출원을 나고야 의정서의 책임기관에 해당하는 연방정부 자연보전 기구에 알리고, 섹션32 (5)에 따라 그 정보를 공개하여야 한다.

위반 시 제재

섹션 34a (1) [...] 그러나 이는 특허출원의 심사나, 등록된 특허권의 유효성에는 영향을 미치지 않는다.

ITALY

Rejection

Fine

► Industrial Property Code (Legislative Decree No. 30 of February 10, 2005, as amended up to Decree Law No. 1 of January 24, 2012, converted into law with changes by Law No. 27 of March 24, 2012)

Subject-Matter

(Article 170 bis) biological material of animal or plant origin

Trigger and Content of Disclosure

Article 170 bis. Requirements concerning biotechnological inventions

2. The provenance of biological material of animal or plant origin, which is the basis of the invention, is to be declared together with the application of the patent both with reference to the country of origin, in order to verify compliance with import and export legislation, and in relation to the biological organism from which it was isolated. [...]
3. A patent application relating to an invention whose object is, or that utilizes, biological material of human origin, must be accompanied by the express, free and informed consent, for that sample and utilization, of the person from whom the material was taken, based on applicable legislation.

Consequences of non-compliance

Article 170 bis. Requirements concerning biotechnological inventions

7. If the Italian Patent and Trademark Office ascertains the lack of the conditions for patenting a biotechnological invention or the failure to file the declarations under paragraphs 2, 3 and 4, shall proceed in accordance with Article 173, paragraph 7, and in the event it determines the absence of the conditions for patenting as set forth by Articles 81-quater, 81-quinquies and Article 162, it shall reject the application. [Article added by paragraph 1 of Article 87, Legislative Decree No. 131 of 13 August 2010.]

Art. 170-ter. Sanctions [...]

1. Unless the action constitutes a crime, whoever, for the purpose of patenting an invention, utilizes biological material of human origin, being aware of the fact that it has been taken or utilized for that purpose without the express consent of the person who has the right to it, shall be punished with an administrative fine from 100.000,00 to 1.000.000,00 Euros.

이탈리아

거절

벌금

▶ Industrial Property Code (Legislative Decree No. 30 of February 10, 2005, as amended up to DecreeLaw No. 1 of January 24, 2012, converted into law with changes by Law No. 27 of March 24, 2012)

대상

(제170조의 2) 동물 또는 식물 유래의 생물학적 물질

공개대상이 되는 경우 및 내용

제170조의 2 생명 공학 발명 관련 요건 [...]

2. 발명의 기초가 되는 동물 또는 식물 유래 생물자원은 수출입 관련 법규 준수 및 생물학적 물질이 분리된 생명체와의 관련성을 확인하기 위하여 특허출원 시 그 원산국을 밝힌 진술서를 제출하여야 한다.
3. 발명이 인간 유래의 생물학적 물질에 관한 것이거나 이를 이용한 발명인 경우, 특허출원은 해당 법규에 따라 샘플을 제공한 사람으로부터 샘플과 그 이용에 대한 동의를 얻었음을 기재한 진술서와 함께 제출되어야 한다.

위반 시 제재

제170조의 2 생명 공학 발명 관련 요건 [...]

7. 이탈리아 특허청이 생명공학 발명의 특허에 대한 조건이 충족되지 않았다고 판단하거나, 제170조의 2, 3 또는 4에 따른 진술서가 제출하지 않았다고 확인한 경우, 제173조 제7항에 따라 진행한다. 특허청이 제81조의 4, 제81조의 5, 제162조에 규정된 특허 요건을 충족시키지 못한다고 판단하는 경우, 출원을 거절해야 한다. [제87조 제1항에 의해 부가됨, 2010년 8월 13일 입법 제131호]

제170조의 3 제재

1. 범죄에 해당되지 않는 한, 인간 유래의 생물학적 물질을 이에 대한 권리를 가진 자로부터 샘플이나 그 이용에 대한 동의 없이, 특허발명을 목적으로 사용한 사람에게는 100.000,00~1.000.000,00 유로에 해당하는 벌금이 부과된다. [...]

ITALY

Rejection

Fine

► Industrial Property Code (Legislative Decree No. 30 of February 10, 2005, as amended up to Decree Law No. 1 of January 24, 2012, converted into law with changes by Law No. 27 of March 24, 2012)

Consequences of non-compliance

2. Unless the action constitutes a crime, whoever, in the declaration required by Article 170-bis, paragraph 2, makes false statements concerning the provenance of biological material of animal or plant origin, shall be punished with an administrative fine from 10.000,00 to 100.000,00 Euros. [...]

Article 173. Observations

7. [...] the Italian Patent and Trademark Office assigns the applicant a term of two months to submit observations. Once that term has expired, if no observations have been submitted or if the Office does not believe that it can accept those submitted, the application or request is rejected in full or in part.

KYRGYZSTAN

► Law of the Kyrgyz Republic on the Protection of Traditional Knowledge

Subject-Matter

Traditional knowledge

Trigger and Content of Disclosure

Article 8. Patenting of subject-matters created on the base of Traditional Knowledge. When patenting the subject-matters created on the base of Traditional Knowledge, materials of the application must contain reveal of origin of Traditional Knowledge which is used as prior art or prototype. The applicant shall indicate the source of making Traditional Knowledge available to the public.

이탈리아

거절

벌금

▶ Industrial Property Code (Legislative Decree No. 30 of February 10, 2005, as amended up to DecreeLaw No. 1 of January 24, 2012, converted into law with changes by Law No. 27 of March 24, 2012)

위반 시 제재

제170조의 3 제재

2. 범죄에 해당되지 않는 한, 제170조의 2의 제2항에서 요구하는 선언에서 동물 또는 식물 유래의 생물학적 물질의 출처에 관하여 허위 진술을 하는 사람에게는 10.000,00~100.000,00 유로에 해당하는 벌금이 부과된다. [...]

제173조 견해서

7. [...] 이탈리아 특허청은 출원인에게 견해를 제출하도록 2 개월의 기간을 지정한다. 해당 기간이 만료되었을 때 견해가 제출되지 않거나 관청이 제출된 견해를 신뢰할 수 없는 경우 출원 또는 요청이 전체 또는 일부 거절된다.

키르기스스탄

▶ Law of the Kyrgyz Republic on the Protection of Traditional Knowledge

대상

전통지식

공개대상이 되는 경우 및 내용

제8조 전통 지식에 기초한 발명의 특허

전통 지식에 기초한 발명에 대하여 특허출원할 때에는, 그 출원은 반드시 선행기술 또는 프로토타입으로 사용된 전통지식의 출처를 밝혀야 한다. 출원인은 전통지식에 대한 대중이 접근가능한 출처를 명시해야 한다.

► Patents Act (Act No. 9 of December 15, 1967) (consolidated version of 2016)

Subject-Matter

(Chapter 2, Section 8b.) biological material or traditional knowledge; biological material the inventor has altered the structure of the received material; does not apply to biological material derived from the human body.

Trigger and Content of Disclosure

Chapter 2, Section 8b. If an invention concerns or uses biological material or traditional knowledge, the patent application shall include information on the country from which the inventor collected or received the material or the knowledge (the providing country). If it follows from the national law in the providing country that access to biological material or use of traditional knowledge shall be subject to prior consent, the application shall state whether such consent has been obtained. If the providing country is not the same as the country of origin of the biological material or the traditional knowledge, the application shall also state the country of origin. The country of origin means for biological material the country from which the material was collected from its natural environment and for traditional knowledge the country in which the knowledge was developed. If the national law in the country of origin requires that access to biological material or use of traditional knowledge shall be subject to prior consent, the application shall state whether such consent has been obtained. If the information set out in this subsection is not known, the applicant shall state that. When the biological material is acquired in accordance with Art. 12 No. 2 and 3 of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture of November, 3, 2001, a copy of a standard material transfer agreement according to Art 12.4 of the Treaty shall accompany the patent application instead of the information mentioned in paragraphs two and three.

Consequences of non-compliance

Chapter 2, Section 8b. [...] Breach of the duty to disclose information is subject to penalty in accordance with the General Civil Penal Code § 221. (Repealed by Act of 4 July 1991 No. 47.) The duty to disclose information is without prejudice to the processing of patent applications or the validity of rights arising from granted patents.

▶ Patents Act (Act No. 9 of December 15, 1967) (consolidated version of 2016)

대상

제2부 제8조b 생물학적 물질 또는 전통지식; 발명자가 생물학적 물질의 구조를 변경한 경우에도 적용됨; 인간유래 생물자원의 경우 적용되지 않음.

공개대상이 되는 경우 및 내용

제2부 제8조b

만일 발명이 생물학적 물질 또는 전통지식과 관련된 것이거나 이를 이용한 경우, 특허출원은 발명자가 그 물질 또는 전통지식을 수집하거나 제공한 국가(제공국)의 정보를 포함하여야 한다. 제공국의 국내법이 생물학적 물질 또는 전통지식을 접근할 때 사전 승인을 받아야 하는 것으로 규정되어 있다면, 출원인은 사전승인동의 획득 여부를 언급하여야 한다.

만일 생물학적 물질 또는 전통지식의 제공국과 원산국이 일치하지 않는 경우, 출원인은 원산국도 기재하여야 한다. 생물학적 물질의 원산국은 그 물질이 자연 환경에서 수집된 국가를 의미하고, 전통지식이 유래된 국가는 그 지식이 개발된 국가를 의미한다. 만약 원산국의 국내법이 생물학적 물질의 접근 또는 전통지식을 이용할 때 사전승인을 받아야 한다고 요구한다면, 출원인은 **사전승인동의를 획득하였는지 기재**하여야 한다. 만약 관련 정보가 알려지지 않은 경우 출원인은 이를 기재하여야 한다.

생물학적 물질이 ITPGRFA의 제12조 2와 3에 따라 획득된 경우, 협약의 제12.4조에 따른 표준 물질 이전 동의서의 복사본을 위 언급된 정보 대신에 특허출원과 함께 제출하여야 한다.

위반 시 제재

제2부 제8조b

정보공개 의무위반은 General Civil Penal Code 221조에 의거한 처벌을 받는다(1991년 7월 4일 법 제47조). 정보공개 의무는 특허출원의 처리 또는 부여된 특허권의 유효성에는 영향을 주지 않는다.

ROMANIA

► Implementing Regulations of the Patent Law No. 64/1991

Subject-Matter

(Article 16(1)(c)) Traditional knowledge

Trigger and Content of Disclosure

Article 16

- (1) The description of the invention according to Art. 14 paragraph (1) letter c) of the Law shall contain the following: [...]
- c) presentation of the prior art considered by the applicant to be useful for understanding, performing the documentary search and examining the claimed invention, with the indication of the documents which substantiate it; at least one solution considered to be the closest to the claimed invention shall be presented; where the prior art also contains traditional knowledge, this and its source, if known, shall explicitly be indicated in the description; [...]
-

SPAIN

► Ley N° 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

Subject-Matter

(Artículo 23(2)) materia biológica

Trigger and Content of Disclosure

Artículo 23(2)

Cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal la solicitud deberá incluir la mención de su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos. Esta información no prejuzgará la validez de la patente.

Consequences of non-compliance

Artículo 23(2)

Esta información no prejuzgará la validez de la patente.

루마니아

▶ Implementing Regulations of the Patent Law No. 64/1991

대상

(제16조(1)(c)) 전통지식

공개대상이 되는 경우 및 내용

제16조

(1) 제14조 제1항 c)에 따라 발명의 설명은 다음을 포함해야 한다 : [...]
c) 청구된 발명을 이해하고, 문헌을 검색하며, 심사하는데 도움이 된다고 출원인이 고려한 선행기술 및 이를 구체적으로 표시한 문헌을 제시; 청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 선행기술을 제시; 선행기술이 전통지식을 포함하고 있다면, 전통지식을 기재하고, 그 출처가 알려진 경우 그 출처를 명확히 기재하여야 한다.

스페인

▶ Ley N° 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

대상

(제23조(2)) 생물학적 물질

공개대상이 되는 경우 및 내용

제23조(2)

발명이 식물 또는 동물 유래의 생물학적 물질과 관련이 있는 경우, 그 정보가 알려져 있다면, 그 물질의 제공처 또는 지리적 출처를 출원서에 포함하여야 한다. 이 정보는 특허의 유효성에 영향을 주지 않는다.

위반 시 제재

제23조(2)

이 정보는 특허권의 유효성에 영향을 주지 않는다.

► Federal Act of June 25, 1954 on Patents for Inventions
(status as of January 1, 2012)

Subject-Matter

(Article 49(a)) Genetic resource; traditional knowledge of indigenous or local community

Trigger and Content of Disclosure

Article 49(a)

1. The patent application must contain information on the source:
 - a. of the genetic resource to which the inventor or the patent applicant had access, provided the invention is directly based on this resource;
 - b. of traditional knowledge of indigenous or local communities to which the inventor or the patent applicant had access, provided the invention is directly based on this resource.
2. If the source is unknown to the inventor or the patent applicant, the patent applicant must confirm this in writing.

Consequences of non-compliance

Article 59

2. If the patent application does not meet the other requirements of this Act or the Ordinance, the Institute shall set a time limit for the patent applicant by which the deficiencies must be remedied.

Article 59(a)

3. The Institute shall reject the patent application if:
 - b. the deficiencies mentioned in Article 59 paragraph 2 have not been remedied.

Article 81(a)

1. Any person who wilfully provides false information under Article 49a is liable to a fine of up to 100,000 [Swiss] francs.
 2. The court may order the publication of the judgment.
-

▶ Federal Act of June 25, 1954 on Patents for Inventions
(status as of January 1, 2012)

대상

(제49조(a)) 유전자원; 토착 또는 지역 사회의 전통지식

공개대상이 되는 경우 및 내용

제49(a)조

1. 특허출원은 다음과 같은 사항에 대하여 출처정보를 포함해야 한다:
 - a. 발명이 유전자원을 직접적으로 기초로 하는 경우, 발명자 또는 특허출원인이 접근한 유전자원
 - b. 발명이 토착 또는 지역 사회의 전통지식을 직접적으로 기초로 하는 경우, 발명자 또는 특허출원인이 접근한 토착 또는 지역 사회의 전통지식
2. 발명자 또는 특허출원인이 출처를 알 수 없는 경우, 특허출원인은 서면으로 이를 확실히 기재하여야 한다.

위반 시 제재

제59조

2. 특허출원이 이 법 또는 조례의 다른 요건을 충족시키지 못하는 경우, 기관은 이를 보완할 수 있도록 특허출원인에게 기간을 부여한다.

제59조(a)

3. 기관은 다음 경우에 특허출원을 거절해야 한다: [...]
 - b. 제59조 제2항에 언급된 결함이 시정되지 않은 경우

제81조(a)

1. 제49a조에서 허위정보를 의도적으로 제공한 자는 최대 10만 스위스 프랑의 벌금에 처해질 수 있다.
2. 법원은 판결의 공개를 명할 수 있다.

SWEDEN

► Regulation (2004:162) Amending the Patents Decree

Subject-Matter

(Article 5a) biological material of plant or animal origin

Trigger and Content of Disclosure

Article 5a.

If an invention concerns biological material of plant or animal origin or if it uses such material, the patent application shall include information on the geographical origin of such material, if this is known. If the origin is not known, this shall be indicated. [...]

Consequences of non-compliance

Article 5a. [...]

Lack of information on the geographical origin or on the knowledge of the applicant regarding the origin is without prejudice to the processing of the patent application or the validity of the rights arising from a patent granted.

스웨덴

▶ Regulation (2004:162) Amending the Patents Decree

대상

(제5a조) 식물 또는 동물 유래의 생물학적 물질

공개대상이 되는 경우 및 내용

제5a조

발명이 식물 또는 동물 유래의 생물학적 물질에 관한 것이거나 그러한 물질을 사용하는 경우, 특허출원은 그 물질의 지리적 출처에 관한 정보를 포함해야 한다. 지리적 출처를 모른다면 이에 대하여 기재하여야 한다. [...]

위반 시 제재

제5a조[...]

지리적 출처에 대한 정보 부족 또는 출원인의 지식 부족은 특허출원의 처리 또는 부여된 특허권의 유효성에는 영향을 미치지 않는다.

중 남 미



► Decision No. 486 Establishing the Common Industrial Property Regime (2000)

Subject-Matter

(Article 26)

1. genetic resources or products derived therefrom
 2. traditional knowledge of the indigenous AfroAmerican or local communities of member countries
-

Trigger and Content of Disclosure

Article 26. The application for a patent shall be filed with the competent national office and shall contain the following: ...

- (h) where applicable, a copy of the access contract where the products or processes for which a patent is sought have been obtained or developed from genetic resources or products derived therefrom of which any of the member countries is the country of origin;
 - (i) where applicable, a copy of the document accrediting the licensing or the authorization of the use of the traditional knowledge of the indigenous AfroAmerican or local communities of member countries where the products or processes for which protection is sought have been obtained or developed from such knowledge of which any of the member countries is the country of origin, in accordance with the provisions of Decision 391 and such of its amendments and implementing regulations as are in force.
-

Consequences of non-compliance

Article 42. Within a period of 60 days following the publication date, any person having a legitimate interest may file one reasoned opposition contesting the patentability of the invention.

▶ Decision No. 486 Establishing the Common Industrial Property Regime (2000)

대상**(제26조)**

1. 유전 자원 또는 그로부터 유래된 생산물
2. 회원국의 지역사회 또는 아프리카아메리칸 원주민의 전통지식

공개대상이 되는 경우 및 내용

제26조 특허출원은 관할관청에 출원되어야 하고, 아래와 같은 내용을 포함하여야 한다: ...

- (h) 해당되는 경우, 특허가 추구하는 물건이나 방법이 회원국을 원산지로 하는 유전자원 또는 그로부터 유래된 산물로부터 획득되거나 개발되었을 때, 접근에 관한 계약서
- (i) 해당되는 경우, 특허가 추구하는 물건이나 방법이 회원국으로부터 유래된 지식으로부터 획득 또는 개발되었을 때, Decision 391 및 그 개정사항, 실시세칙에 따라 회원국의 지역사회 또는 아프리카아메리칸 원주민의 전통지식 사용에 대한 승인 또는 허가 서류

위반 시 제재

제42조 공개일 이후 60일간 법적으로 이해관계가 있는 사람은 누구나 발명의 특허성에 대하여 이의를 신청할 수 있다.

Consequences of non-compliance

Article 39. If it emerges from the examination as to form that the application does not meet the conditions specified in Articles 26 and 27, the competent national office shall inform the applicant accordingly, so that he may meet those conditions within a period of two months following the date of notification. That period may be extended once by an equal amount at a request of a party without any loss of priority. If, on the expiry of the period specified, the applicant has not met the conditions mentioned, the application shall be considered abandoned and its priority shall be lost. The competent national office shall nevertheless respect the confidentiality of the application.

Article 75. The competent national authority shall decree the absolute invalidity of a patent at any time, either ex officio or at the request of any person, where:...

- (g) where applicable, a copy of the access contract has not been filed where the products or processes to which the patent application relates have been produced or developed with genetic resources or derived products of which any of the member countries is the country of origin;
 - (h) where applicable, a copy of the document evidencing the licensing or authorization of the use of traditional knowledge of the indigenous AfroAmerican or local communities of the member countries has not been filed where the products or processes for which protection is sought have been produced or developed on the basis of such knowledge of which one of the member countries is the country of origin.
-

위반 시 제재

제39조 심사과정에서 특허출원이 제26조 및 제27조 요건을 만족하지 못하는 경우, 관할관청은 출원인에게 이를 통보하여 출원인이 통지일로부터 2 개월의 기간 내에 그 요건을 충족시킬 수 있도록 한다. 그 기간은 요청에 따라 우선권 상실 없이 동일 기간 동안 1회 연장될 수 있다. 기간 내에 출원인이 요건을 충족시키지 않으면, 그 출원은 포기한 것으로 간주되고 우선권은 상실된다. 그럼에도 불구하고 관할관청은 그 출원의 기밀을 유지하여야 한다.

제75조 관할관청은 아래와 같은 경우 요청에 의해 특허를 무효로 하여야 한다: ...

- (g) 해당되는 경우, 특허가 관련된 물건이나 방법이 회원국을 원산지로 하는 유전자원 또는 그로부터 유래된 산물로부터 획득 또는 개발되었으나, 접근에 관한 계약서가 제출되지 않았을 때
- (h) 해당되는 경우, 특허가 추구하는 물건이나 방법이 회원국으로부터 유래된 지식으로부터 획득 또는 개발되었으나, 회원국의 지역사회 또는 아프리카아메리칸 원주민의 전통지식 사용에 대한 승인 또는 허가 서류가 제출되지 않았을 때

안데스 공동체:

콜롬비아, 볼리비아, 에콰도르, 페루(이상 회원국); 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이(이상 준회원국) 등 남미국가를 회원국으로 하는 지역 공동체

▶ Law No. 13.123 of May 20, 2015 Access and Benefits Sharing of Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge

Subject-Matter

(Article 47)

genetic resources or associated traditional knowledge

Trigger and Content of Disclosure/ Consequences of non-compliance

Article 12 the access registration must be performed prior to the request of any intellectual property rights (e.g. the filing of a patent application).

Article 47 the granting of intellectual property rights by the competent body, regarding a final product or reproductive material obtained as a result of the access to genetic resources or to associated traditional knowledge is subject to registration or authorization provided by this law

브라질의 생물다양성법 개정

브라질은 2015년에 생물다양성법을 개정하였습니다. 이는 2001년에 제정된 이전 생물다양성법이 유전자원 및 전통지식에 접근하고 이를 이용함에 있어서 과도한 규제를 적용하였고, 결과적으로 유전자원 및 전통지식의 이용 및 산업 개발이 저해되었다고 판단되었기 때문입니다.

이전 생물다양성법(Provisional Act 2186-16/2001)은 특허출원 시 CGEN (Genetic heritage management council)으로부터 부여받은 CGEN 번호를 기재하도록 하였는데, 이 번호를 부여받을 때까지 2년이 넘게 걸렸고, 전통지식의 경우 동일한 전통지식을 가지고 있더라도 접근 및 이익공유에 관하여 협상한 부족과만 이익공유가 가능하여 비효율적인 이익공유 체계를 운용하고 있었습니다. 또한 법률 이행이 복잡하여 준수하기가 어려웠고, 벌금이 과중하여 연구가 제대로 진행되지 않았습니다. 이는 14년간 단 136건의 계약이 성립된 것으로도 알 수 있습니다.

▶ Law No. 13.123 of May 20, 2015 Access and Benefits Sharing of Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge

대상**(제47조)**

유전자원 또는 관련 전통지식

공개대상이 되는 경우 및 내용/ 위반 시 제재

제12조 지식재산권을 요청하기 전(예를 들면 특허출원 전)에 접근 등록을 하여야 한다.

제47조 유전자원이나 관련 전통지식의 접근의 결과로 얻어진 완제품에 한해서, 관할관청에 의한 지식재산권 부여는 이 법에 따른 등록 또는 승인에 따른다.

2010년 연구에 따르면, 2001년 법 제정이후 약 10년 동안 브라질 국내 유전자원을 이용하여 1개의 약초유래 의약품이 개발되었을 뿐이고, 대부분의 약물은 해외에서 개발되는 등 연간 약 50억 달러의 손해를 본 것으로 추정하였습니다.

2015년에 개정된 생물다양성법[biodiversity law-13,123/2015 (2016.05.11.적용)]은 접근에 관한 온라인 등록을 허용함으로써 기간을 단축하는 효과를 나타내도록 하였습니다. 접근에 관한 등록은 지식재산권 출원 전에 해야 합니다. 이익공유에 관하여는 최종 상업화 산물에 한해서 그 판매 전에만 이익공유에 합의하면 되고, 전체 이익금의 0.1~1%를 National Fund for Benefit Sharing (FNRB)에 내는 것으로 정하여 일부 지역사회에 환원될 수 있도록 조정하였습니다.

브라질의 법 개정 사례는 자원제공국에서 자국의 유전자원 및 전통지식을 보호하기 위하여 초기 제정된 규정도 규제 정도에 따라 이후 개정 가능성이 있음을 보여주는 예라고 볼 수 있습니다(Seminar on Intellectual Property and Genetic Resources, 2016.05.26.~27, WIPO-IGC, 'Disclosure Requirements relating to Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge'- Presented by Mr. Daniel Pinto)

► Decree-Law No. 290 of November 20, 2011 on Inventions and Industrial Designs and Models

Subject-Matter

ARTÍCULO 26.1.

material biológico

Trigger and Content of Disclosure

ARTÍCULO 26.1.

Para obtener una patente, el solicitante presenta ante la Oficina la correspondiente solicitud, que contiene los documentos siguientes:[...]

- j) copia de la previa y expresa autorización para el acceso a material biológico, expedida por la autoridad competente de conformidad con la legislación vigente en la materia, cuando la invención se refiere a dicho material, incluido el genético y sus partes o derivados del que Cuba es país de origen o que está presente en especies domesticadas y cultivadas en el país;
- k) declaración que exprese que el material biológico al que se refiere la invención no ha sido obtenido en el territorio de la República de Cuba, en cuyo caso debe indicarse el país de origen y fuente del material biológico y de los conocimientos tradicionales asociados a estos y el consentimiento fundamentado previo al acceso; [...]

Consequences of non-compliance

ARTICULO 28.2

Los documentos a que se refieren los incisos f), j) y k), del apartado I del artículo 26, deben presentarse en el término de dieciséis meses, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de la fecha de prioridad que se reivindique.

▶ Decree-Law No. 290 of November 20, 2011 on Inventions and Industrial Designs and Models

대상

(제26.1조)

생물학적 물질

공개대상이 되는 경우 및 내용

제26.1조

특허를 획득하기 위하여 출원인은 아래 서류를 포함하는 출원서를 해당 관청에 제출하여야 한다: [...]

j) 발명과 관련된 물질로서 유전적 물질과 그 부분을 포함하는 물질이 쿠바를 원산지로 하거나, 쿠바에 존재하는 종인 경우, 해당 관청으로부터 발급된 생물학적 물질을 접근하기 위한 사전 통보 승인 복사본

k) 발명 당시 생물학적 물질이 쿠바에서 획득되지 않았다는 진술, 이 경우 생물학적 물질, 전통지식의 원산지와 제공처, 접근시 사전 통보 승인받았다는 진술

위반 시 제재

제28.2조

제26조 1.의 f), j), y), k)에 따른 서류는 출원일 또는 경우에 따라서 우선권 주장일로부터 16개월 이내에 제출하여야 한다.

COSTA RICA

Cannot be registered

► Law No. 7788 on Biodiversity (as last amended by Law No. 8686 of November 21, 2008)

Subject-Matter

(ARTÍCULO 80) elementos de la biodiversidad.

Trigger and Content of Disclosure/Consequences of non-compliance

ARTÍCULO 80. Consulta previa obligada Tanto la Oficina Nacional de Semillas como los Registros de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial, obligatoriamente deberán consultar a la Oficina Técnica de la Comisión, antes de otorgar protección de propiedad intelectual o industrial a las innovaciones que involucren elementos de la biodiversidad. Siempre aportarán el certificado de origen emitido por la Oficina Técnica de la Comisión y el consentimiento previo.... La oposición fundada de la Oficina Técnica impedirá registrar la patente o protección de la innovación.

ECUADOR

Copy of Access Contract,
Registration No.

► Reglamento Nacional al Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos en aplicación a la Decisión No. 392 de la Comunidad Andina (Decreto Ejecutivo N° 905 de 3 de octubre de 2011)

Subject-Matter

PRIMERA un recurso genetico o de dc un producto derivado del mismo

Trigger and Content of Disclosure

PRIMERA Previo al otorgamiento de un derecho de propiedad intelectual, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual solicitara la presentación del numero del registro del contrato de acceso y copia del mismo, cuando existan indicios razonables o certeza de que los produ tos o procesos cuya protección se solícila hayan sielo obtenidos a partir de un recurso genetico o de dc un producto derivado del mismo, y que esté en consonancia con lo establacido en la Constitucion y normative applicable.

코스타리카

이의제기시
등록 불가

▶ Law No. 7788 on Biodiversity (as last amended by Law No. 8686 of November 21, 2008)

대상

(제80조) 생물다양성 요소와 관련된 발명

공개대상이 되는 경우 및 내용/위반 시 제재

제80조 생물다양성 요소와 관련된 발명을 지식 재산권으로 보호하기 전에 Technical office of the commission에 의뢰하여야 한다. Technical office of the commission에서는 출처 증명서와 동의서를 제공한다. Technical office of the commission이 충분한 근거로 이의를 제기하면 특허가 등록될 수 없다.

에콰도르

접근계약서 사본,
접근 계약 등록번호

▶ Reglamento Nacional al Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos en aplicación a la Decisión No. 392 de la Comunidad Andina (Decreto Ejecutivo N° 905 de 3 de octubre de 2011)

대상

(전문) 유전자원 또는 이로부터 유래된 산물

공개대상이 되는 경우 및 내용

전문 지식재산권을 부여하기 전 해당 관청은 지식재산 보호를 요청한 물건 또는 방법이 유전자원 또는 이로부터 유래된 산물로부터 획득되었다고 판단되는 경우, 접근계약 등록번호 및 그 복사본을 제시하도록 요청한다.

비고

안데스 공동체 회원국

PERU

License
Contract

Rejection

Invalidation

- ▶ Resolution approving the Complementary Provisions to Decision 486 of the Andean Community Commission establishing the Common Regime on Industrial Property (Legislative Decree No. 1075 of June 27, 2008). Article 26
- ▶ Law No. 27811 of 24 July 2002, introducing a Protection Regime for the Collective Knowledge of Indigenous Peoples derived from Biological Resources

Subject-Matter

(Article 2(b)) collective knowledge

Trigger and Content of Disclosure / Consequences of non-compliance

Article 2(b)

“Collective knowledge” means the accumulated, transgenerational knowledge evolved by indigenous peoples and communities concerning the properties, uses and characteristics of biological diversity.

COMPLEMENTARY PROVISIONS

SECOND.

Submission of the license contract as a requirement for obtaining a patent. Where a patent is applied for in respect of goods or processes produced or developed on the basis of collective knowledge, the applicant shall be obliged to submit a copy of the license contract as a prior requirement for the grant of the rights concerned, **except where the collective knowledge concerned is in the public domain**...Failure to comply with this obligation shall be a cause of refusal or invalidation, as the case may be, of the patent concerned.

▶ Resolution approving the Complementary Provisions to Decision 486 of the Andean Community Commission establishing the Common Regime on Industrial Property (Legislative Decree No. 1075 of June 27, 2008). Article 26

▶ Law No. 27811 of 24 July 2002, introducing a Protection Regime for the Collective Knowledge of Indigenous Peoples derived from Biological Resources

대상

(제2조(b)) 집단지식

공개대상이 되는 경우 및 내용/위반 시 제재

제2조(b) 집단지식은 토착주민과 공동체에 의해 진화, 축적되고, 세대간 전달되는 지식을 의미하는 것으로, 다양한 생물의 특성, 용도, 특징과 관련된 지식을 의미한다.

보완 조항 제2조 특허취득요건으로서의 라이선스 계약서 제출.

집단지식에 근거하여 생산되거나 개발된 물건 또는 방법에 대하여 특허출원하는 경우, 출원인은 해당 권리의 부여를 위한 사전 요구 사항으로서 라이선스 계약서의 사본을 제출해야한다. 단, 집단지식이 대중에게 널리 알려진 경우는 제외한다. [...] 이 요건을 준수하지 못하는 경우, 거절되거나 특허권이 무효될 수 있다.

☞ 페루의 국가 생물해적행위 방지 위원회

국가 생물해적행위 방지 위원회는 페루 원산의 35가지 생물자원에 대하여 세계 주요 특허청의 공개특허 가운데 생물해적행위에 해당하는 특허가 있는지 적극적으로 모니터링하고 있습니다. 해외에서 이러한 자원이나 지식이 포함된 특허에 대해 이의신청 또는 취소절차도 추진하고 있습니다. 본 위원회에서 제출한 보고서에 따르면, 마카, 야콘, 사카잉키, 카무카무 등의 특허를 초기단계에서 성공적으로 대응하였다고 합니다.

(미래창조과학부, 한-페루 생명자원협력을 통한 동반성장 과제 발굴 기획연구(2017.03.))

PANAMA

▶ Executive Decree No. 257 of October 17, 2006 regulating Article 71 of the General Law on Environment (Law No. 41 of July 1, 1998)

Subject-Matter

(Artículo 23 (f)) material genético. recurso genético y/o biológico

Trigger and Content of Disclosure/ Consequences of non-compliance

Artículo 23 (f)

Toda solicitud de patente de invención o procedimiento que sea elevada a la Dirección General de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias y/o cualquier oficina de patentes de los países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) deberá comunicar por escrito el origen y procedencia del material genético, recurso genético y/o biológico utilizado en el desarrollo de la invención o el procedimiento, a título de información;

파나마

▶ Executive Decree No. 257 of October 17, 2006 regulating Article 71 of the General Law on Environment (Law No. 41 of July 1, 1998)

대상

(제23조(f)) 유전물질, 유전 및/또는 생물자원

공개대상이 되는 경우 및 내용/ 위반 시 제재

제23조(f) 특허출원은 발명을 개발하거나 그 과정에서 사용된 유전물질, 유전 및/또는 생물자원의 원산지 및 출처를 서면으로 포함하고 있어야 한다.

아프리카, 태평양 국가



BRUNDI

Transfer ownership to
the competent authority

► Law No. 1/13 Of July 28, 2009 Relating To Industrial Property in Burundi

Subject-Matter

(Article 21) genetic or biological resources, traditional knowledge

Trigger and Content of Disclosure

Article 21 The description must contain a clear indication of the origin of the genetic or biological resources collected in the territory of Burundi and used directly or indirectly in the making of the claimed invention as well as any element of the traditional knowledge which may or may not be linked to these resources that is protected under Title V of this part and that has been used directly or indirectly in the making of the claimed invention without the prior informed consent of its individual or joint creators.

Consequences of non-compliance

Article 406 The competent authority shall be entitled to claim ownership of any patent application filed or any patent granted in a manner which does not comply with the provisions of Article 21 concerning genetic resources.

DJIBOUTI

Rejection

► Law No. 50/An/09/6 L on the Protection of Industrial Property

Subject-Matter

(Article 34) genetic or biological resources , traditional knowledge

Trigger and Content of Disclosure

Article 34 (b) [...] If the invention claimed has been developed or obtained directly from genetic or biological resources obtained from a particular source, or from the use of traditional knowledge obtained from a particular community, the description shall indicate the source of these resources or knowledge, as well as the way in which they have been obtained;

Consequences of non-compliance

Article 41 (g) A patent application shall be refused if: [...] its description or claims clearly do not meet the conditions provided for in Articles 34 and 35, particularly where claims are not based on the description;

브룬디

위배시 책임기관으로
특허소유권 이전

▶ Law No. 1/13 Of July 28, 2009 Relating To Industrial Property in Burundi

대상

(제21조) 브룬디 영역에서 수집된 유전 또는 생물자원, 전통지식

공개대상이 되는 경우 및 내용

제21조 발명의 설명은 유전 또는 생물자원, 이들 자원과 전통지식적 요소의 출처를 명시하여야 한다. 상기 유전 또는 생물자원은 브룬디 영역에서 수집되고 청구항에 기재된 발명을 제조하는데 직접적 또는 간접적으로 사용된 유전 또는 생물자원이고, 전통지식은 법(Title V of this part)에 의해 보호되고 전통지식의 생산자와 PIC 없이 청구항에 기재된 발명에 직·간접적으로 사용된 전통지식으로 유전자원과 관련이 있는 전통지식, 이와 관련 없는 전통지식 모두를 의미한다.

위반 시 제재

제406조 해당 관청은 유전자원과 관련된 제21조에 따르지 않는 방식으로 등록된 특허 또는 출원된 특허출원의 소유권을 갖는다.

지부티

거절

▶ Law No. 50/An/09/6 L on the Protection of Industrial Property

대상

(제34조) 유전 또는 생물자원, 전통지식

공개대상이 되는 경우 및 내용

제34조 (b) 청구항에 기재된 발명이 특정 원산지의 유전 또는 생물자원으로부터 또는 특정 지역사회의 전통지식을 이용하여 직접적으로 얻어지거나 개발되었다면, 발명의 설명에 이들 자원 또는 지식의 출처 및 그 획득 방식에 대하여 기재하여야 한다.

위반 시 제재

제41조 (g) 특허출원의 발명의 설명 또는 청구범위가 제34조 또는 제35조 요건을 충족시키지 못하는 경우, 특히 청구범위가 발명의 설명에 기초하지 않은 경우, 그 특허출원은 거절되어야 한다.

- ▶ Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights
- ▶ Council of Ministers Resolution No. 1366 of 2003 issuing Implementing regulations for Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights Books One, Two and Four

Subject-Matter**Law No. 82 of 2002**

(Article 13) Biological, plant or animal product, or traditional medicinal, agricultural, industrial or handicraft knowledge, cultural or environmental heritage

Council of Ministers Resolution No. 1366 of 2003

(Article 3) [...] plant or animal biological material, traditional medicinal, agricultural, industrial or handicraft knowledge, or cultural or environmental heritage

Trigger and Content of Disclosure**Law No. 82 of 2002**

Article 13 [...] Where the invention involves biological, plant or animal product, or traditional medicinal, agricultural, industrial or handicraft knowledge, cultural or environmental heritage, the inventor should have acquired the sources in a legitimate manner. [...]

Council of Ministers Resolution No. 1366 of 2003

Article 3 The patent application shall be accompanied by [...]

3. Where the application relates to an invention or utility model involving plant or animal biological material, traditional medicinal, agricultural, industrial or handicraft knowledge, or cultural or environmental heritage, it shall be accompanied by documentation proving that the inventor has accessed the source from which the material was obtained in a legitimate manner, according to the legislation applicable in the Arab Republic of Egypt.

- ▶ Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights
- ▶ Council of Ministers Resolution No. 1366 of 2003 issuing Implementing regulations for Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights Books One, Two and Four

대상**Law No. 82 of 2002**

(제13조) 생물, 식물 또는 동물 산물; 전통의학, 농학, 공학 또는 공예지식; 문화 또는 환경유산

Council of Ministers Resolution No. 1366 of 2003

(제3조) [...] 식물 또는 동물 생물학적 산물; 전통의학, 농학, 공학 또는 공예지식; 문화 또는 환경유산

공개대상이 되는 경우 및 내용**Law No. 82 of 2002****제13조**

[...] 발명이 생물, 식물 또는 동물 산물; 전통의학, 농학, 공학 또는 공예지식; 문화 또는 환경유산을 이용한 경우, 발명인은 이를 합법적으로 접근하여야 한다. [...]

Council of Ministers Resolution No. 1366 of 2003**제3조**

3. 특허출원이 식물 또는 동물 생물학적 산물; 전통의학, 농학, 공학 또는 공예지식; 문화 또는 환경유산을 이용한 발명이나 실용신안과 관련된 경우, 발명자가 이를 이집트 법에 따라 합법적으로 접근하였음을 증명할 수 있는 서류를 함께 제출하여야 한다.

- ▶ Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights
- ▶ Council of Ministers Resolution No. 1366 of 2003 issuing Implementing regulations for Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights Books One, Two and Four

Consequences of non-compliance

Law No. 82 of 2002

Article 14

The Patent Office may, as stipulated in the Regulations, require the applicant to make any amendments or complements which it shall deem necessary to comply with the provisions of Article 13. If the applicant fails to comply within three months of notification, he shall be considered as having withdrawn his application. The applicant may, within 30 days and in accordance with the conditions stipulated in the Regulations, appeal such request by the Patent Office before the Committee provided for in article 36.

Council of Ministers Resolution No. 1366 of 2003

Article 4

Documentation mentioned under items 3, 4, 5, 6 and 7 of Article 3 of these Regulations may be furnished within four months from the filing date of the application.

- ▶ Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights
- ▶ Council of Ministers Resolution No. 1366 of 2003 issuing Implementing regulations for Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights Books One, Two and Four

위반 시 제재**Law No. 82 of 2002****제14조**

특허청은, 규정에서 정한 바에 따라, 제13조 요건을 충족시키는데 필요한 보정이나 보완을 요구할 수 있다. 출원인이 통지 후 3 개월 이내에 이를 따르지 않는 경우, 출원인이 그 출원을 취하한 것으로 간주한다. 출원인은 규정에서 정한 조건하에 30일 이내에 제36조에 따른 위원회에 항소할 수 있다.

Council of Ministers Resolution No. 1366 of 2003**제4조**

당 규정의 제3조의 3, 4, 5, 6, 7에 언급된 서류는 특허출원일 이후 4 개월 이내에 제출할 수 있다.

ETHIOPIA

► Access to Genetic Resources and Community Knowledge, and Community Rights Proclamation No. 482/2006

Subject-Matter

(Article 17) genetic resources, community knowledge

Trigger and Content of Disclosure/ Consequences of non-compliance

Article 17. Obligations of Access Permit Holder

A person who shall be given an access permit shall have the following obligations: [...]

- (12) where he seeks to acquire intellectual property right over the genetic resources accessed or parts thereof, negotiate new agreement with the Institute based on the relevant laws of Ethiopia;
 - (13) not apply for a patent or any other intellectual property protection over the community knowledge accessed without first obtaining explicit written consent from the Institute;
 - (14) recognize the locality where the genetic resource or community knowledge accessed from as origin in the application for commercial property protection of the product developed there from;
 - (15) share the benefit that may be obtained from the utilization of the genetic resource or community knowledge accessed to the state and the concerned local communities;
-

에티오피아

▶ Access to Genetic Resources and Community Knowledge, and Community Rights Proclamation No. 482/2006

대상

(제17조) 유전자원, 지역 사회 지식

공개대상이 되는 경우 및 내용/ 위반 시 제재

제17조 접근승인 보유자의 의무

접근승인을 받은 자는 다음과 같은 의무를 갖는다: [...]

- (12) 접근한 유전자원 또는 그의 일부에 대한 지식재산권을 획득하고자 한다면, 에티오피아 관련법에 근거한 기관과 새로운 합의내용을 협상해야 한다.
 - (13) 해당 기관과 명확하게 작성된 동의서를 얻기 전까지는 접근한 지역사회 지식에 대하여 특허나 다른 지식재산권 보호를 신청할 수 없다.
 - (14) 이로부터 개발된 제품의 상업적 보호를 위한 출원 시 유전자원 또는 지역사회 지식을 접근한 지역을 원산지로 인식한다.
 - (15) 유전자원 또는 지역사회 지식을 이용하여 얻은 이익은 관련된 지역 또는 지역사회와 공유한다.
-

► Industrial Property Act, 2012. No. 1 of 2012

Subject-Matter

(Section 24 (2)) biological resources or associated indigenous or traditional knowledge

Trigger and Content of Disclosure

Section 24 (2) Where the subject matter of a patent application is derived from or developed with biological resources or associated indigenous or traditional knowledge, the applicant must disclose in the application for a patent the country providing the resources or associated indigenous or traditional knowledge, from whom in the providing country they were obtained, and, as known after reasonable inquiry, the country of origin and any other information regarding the source or nature of the resources as may be prescribed.

Consequences of non-compliance

Section 65 (3) Subject to section 67, the Tribunal must invalidate the patent if the person requesting the invalidation proves that any one of the following grounds for invalidation applies to the patent, namely – (e) that any of the requirements of sections [...] 24 [...] has not been complied with.

▶ Industrial Property Act, 2012. No. 1 of 2012

대상

(제24조(2))

생물자원 또는 관련된 토착 또는 전통지식

공개대상이 되는 경우 및 내용

제24조(2) 특허출원이 생물자원 또는 관련 토착 또는 전통지식에서 파생되거나 이로부터 개발된 경우, 출원인은 특허 명세서에 그 자원 또는 관련 토착 또는 전통지식을 제공하는 국가 및 제공자, 합리적인 조사로 알 수 있는 원산지 및 자원의 출처와 특징에 관한 기타 정보를 공개하여야 한다.

위반 시 제재

제65조(3) 만약 특허 무효를 주장한 자가 아래와 같은 무효 근거가 그 특허에 적용된다는 것을 증명하는 경우, 제67조에 따라 심판원(재판소, tribunal)은 특허를 무효화해야 한다 -

(e) 제24조의 요건이 충족되지 않은 경우

Subject-Matter

(Section 2) genetic resource, indigenous biological resource, traditional knowledge.

Genetic resource means (a) any indigenous genetic material; or (b) the genetic potential or characteristics of any indigenous species. Indigenous biological resource means an indigenous biological resource as defined in section 1 of the National Environmental Management: Biodiversity Act, 2004 (Act No. 10 of 2004).

Traditional knowledge means the knowledge that an indigenous community has regarding the use of an indigenous biological resource or a genetic resource.

Trigger and Content of Disclosure

Section 30

(3A) Every applicant who lodges an application for a patent accompanied by a complete specification shall, before acceptance of the application, lodge with the registrar a statement in the prescribed manner stating whether or not the invention for which protection is claimed is based on or derived from an indigenous biological resource, genetic resource, or traditional knowledge or use.

(3B) The registrar shall call upon the applicant to furnish proof in the prescribed manner as to his or her title or authority to make use of the indigenous biological resource, genetic resource, or of the traditional knowledge or use if an applicant lodges a statement that acknowledges that the invention for which protection is claimed is based on or derived from an indigenous biological resource, genetic resource, or traditional knowledge or use.

대상

(섹션 2) 유전자원, 토착 생물자원, 전통지식.

유전자원이란 (a) 토착 유전물질; (b) 토착종의 유전적 잠재력 또는 특성을 의미한다. 토착 생물자원이란 section 1 of the National Environmental Management: Biodiversity Act, 2004 (Act No. 10 of 2004)에 정의된 토착 생물자원을 의미한다.

전통지식은 토착 공동체가 가지고 있는 토착 생물자원 또는 유전자원을 사용하는 것에 관한 지식을 의미한다.

공개대상이 되는 경우 및 내용

섹션 30

(3A) 특허출원인은 출원이 수리되기 전에 청구항에 기재된 발명이 토착 생물자원, 유전자원 또는 전통지식, 또는 이를 사용하는 것으로부터 유래되거나 이를 기초로 하는지 여부를 명시한 진술서를 제출해야 한다.

(3B) 출원인이 진술서를 제출하는 경우, 등록기관은 출원인에게 토착 생물자원, 유전자원 또는 전통지식을 사용할 수 있도록 한 증거를 제공하도록 요구하여야 한다.

Consequences of non-compliance

Section 61 (1) Any person may at any time apply in the prescribed manner for the revocation of a patent on any of the following grounds only, namely [...]

(g) that the prescribed declaration lodged in respect of the application for the patent or the statement lodged in terms of section 30(3A) contains a false statement or representation which is material and which the patentee knew or ought reasonably to have known to be false at the time when the declaration statement or representation was made.

위반 시 제재

섹션 61 (1) 누구나 언제든지 규정된 방식에 따라 다음과 같은 이유로 특허 취소를 신청할 수 있다. [...]

(g) 특허출원 또는 제30조 (3A)에 따라 제출된 진술서가 잘못된 내용이나 표현을 포함하고 있고, 특허권자가 진술서 작성 당시에 이를 알고 있었거나, 알고 있었어야 하는 경우

 **남아프리카 공화국의 후디아 [ABS 분쟁사례]**

후디아(Hoodia)는 남아프리카 공화국 자생식물로 전통적으로 그 지역 산족이 사냥 기간 동안 식욕을 억제하기 위해 사용해 왔습니다. 그런데 남아공 과학 산업연구회(CSIR) 과학자들이 산족의 승인 없이 후디아에서 식욕억제제 활성이 있는 물질을 분리하여 특허 등록후, 실시권을 영국 파이토파마사에 주었습니다.

남아공의 비정부단체 등은 상기 행위가 생물해적행위라고 주장하면서 이익공유 문제를 제기하였습니다. 그 결과 2003년 파이토파마사는 파이토파미 CSIR에 지불하는 로열티의 6%와 마일스톤 기술료(단계별 기술료) 8%를 산족에게 지불하기로 합의하였습니다.

(신지식재산 동향분석 및 법적 보호방안 기초연구-특허청, 한국지식재산연구원(2013)
한국생명공학연구원 ABS연구센터, 관련 사례 참조)

▶ Intellectual Property Act 2011

Subject-Matter

(Article 7) biological material or knowledge available within any local or indigenous community

Trigger and Content of Disclosure

Article 7- Application for a patent

- (3) An application must contain the following: [...]
- (g) a statement stating whether or not the invention for which protection is claimed is based on knowledge available within any local or indigenous community whether from Samoa or elsewhere;
 - (h) a statement disclosing the source and geographical origin of any biological material used for the invention [...]
- (10) Subject to subsection (11), if the application is based on or derived from biological material or knowledge available within any local or indigenous community the Registrar may direct the applicant to furnish evidence as to the applicant's title or authority to make use of such material or knowledge.
-

Consequences of non-compliance

Article 7

- (12) If an applicant fails to provide evidence as directed by the Registrar under subsection (10), the Registrar may, cease to deal further with the application.
-

대상

(제7조) 생물학적 물질 또는 지역 또는 토착 사회에서 알려진 지식

공개대상이 되는 경우 및 내용

제7조- 특허출원

(3) 출원서는 다음을 반드시 포함해야 한다:

(g) 청구된 발명이 사모아 또는 다른 지역의 현지인 또는 토착민 공동체 내에서 이용 가능한 지식에 기반을 두고 있는지 여부를 기술한 진술.

(h) 발명에 사용된 생물학적 물질의 출처 및 지리적 출처를 공개하는 진술[...]

(10) (11) 항에 있어서, 출원서가 생물학적 물질 또는 지역 또는 원주민 공동체 내에서 알려진 지식을 기초로 하거나 그로부터 파생된 경우, 등록기관은 출원인에게 그 물질이나 지식을 사용할 수 있도록 한 증거를 제공하도록 할 수 있다.

위반 시 제재

제7조

(12) 출원인이 (10)항에 의거하여 등록기관이 지시한 증거를 제공하지 못한 경우, 등록기관은 출원을 더 이상 처리하지 않을 수 있다.

▶ The Industrial Property Act, 2014

Subject-Matter

(Section 21 (8))

biological resources, traditional knowledge

Trigger and Content of Disclosure

Section 21 (8) The description shall contain a clear identification of the origin of genetic or biological resources collected in the territory of Uganda and that were directly or indirectly used in the making of the claimed invention as well as of any element of traditional knowledge associated or not with those resources and that was directly or indirectly used in the making of the claimed invention without the prior informed consent of its individual or collective creators.

Consequences of non-compliance

Section 90(3) The court shall revoke or invalidate the registration of the patent or the utility model or industrial design on any of the following grounds that—

- (f) the patent does not fully describe and ascertain the invention and the manner in which it is to be performed;
-

▶ The Industrial Property Act, 2014

대상

(섹션 21(8))

생물자원, 전통지식

공개대상이 되는 경우 및 내용

섹션 21(8)

발명의 설명은 우간다에서 수집되고, 청구항에 기재된 발명에 직·간접적으로 사용된 유전 또는 생물자원, 그러한 자원과 관련되어 있거나 또는 관련되어 있지 않은 전통지식으로서, 청구된 발명에 직·간접적으로 사용된 전통지식의 출처에 대한 명확한 기재를 포함하고 있어야 한다.

위반 시 제재

제90조(3)

법원은 다음과 같은 근거로 특허, 실용신안 또는 산업 디자인의 등록을 취소하거나 무효화한다.

(f) 특허가 발명 및 그 발명이 수행되는 방법을 충분히 기술하지 못한 경우

Subject-Matter

Indigenous knowledge

Trigger and Content of Disclosure

Article 47

- (1) If it appears to the Registrar that an application is for the grant of a patent for an invention that is based on, arose out of, or incorporates elements of, indigenous knowledge, the Registrar must refer the application to the National Council of Chiefs.
- (2) The Registrar must not grant a patent for an invention that is based on, arose out of, or incorporates elements of, indigenous knowledge unless: (a) the custom owners of the indigenous knowledge have given their prior informed consent to the grant; and (b) the applicant and the custom owners have entered into an agreement on the payment by the applicant to the custom owners of an equitable share of the benefits from exploiting the patent.

Consequences of non-compliance

Article 47

- (2) The Registrar must not grant a patent for an invention that is based on, arose out of, or incorporates elements of, indigenous knowledge unless: (a) the custom owners of the indigenous knowledge have given their prior informed consent to the grant; and (b) the applicant and the custom owners have entered into an agreement on the payment by the applicant to the custom owners of an equitable share of the benefits from exploiting the patent. [...]
- (4) If an agreement mentioned in subsection (2) or ... has not been entered into within 12 months after the patent application has been lodged: (a) the Registrar may grant the patent; and (b) the owner may exploit the patent; and (c) the Registrar is to determine the amount payable to the custom owners or the National Council of Chiefs by the owner of the patent, being payment of an equitable share of the benefits from exploiting the patent.

대상

토착지식

공개대상이 되는 경우 및 내용

제47조

- (1) 특허출원이 토착지식의 요소를 이용하거나 이에 근거한 발명으로 판단되는 경우, 그 출원을 National Council of Chiefs에 알려야 한다.
- (2) 특허출원이 토착지식의 요소를 이용하거나 이에 근거한 발명으로서,
(a) 토착지식의 전통적인 보유자가 사전통보승인한 경우, (b) 출원인이 특허를 이용하여 얻는 이익을 전통적인 보유자에게 공평하게 공유한다고 합의하지 않는 한, 토착지식의 요소를 이용하거나 이에 근거한 발명에 관한 특허출원은 특허받을 수 없다.

위반 시 제재

제47조

- (2) 특허출원이 토착지식의 요소를 이용하거나 이에 근거한 발명에 관한 것으로서, (a) 토착지식의 전통적인 보유자가 사전통보승인한 경우, (b) 출원인이 특허를 이용하여 얻는 이익을 전통적인 보유자에게 공평하게 공유한다고 합의하지 않는 한, 토착지식의 요소를 이용하거나 이에 근거한 발명에 관한 특허출원은 특허받을 수 없다. [...]
- (4) (2)항 또는 ...에 언급된 합의가 특허출원이 제출된 후 12 개월 이내에 체결되지 않은 경우, (a) 담당자는 특허를 부여할 수 있고; (b) 소유자가 특허를 이용할 수 있으며 (c) 특허를 이용하여 얻는 이익을 공평하게 공유하기 위하여, 특허소유주가 전통적 소유자 또는 National Council of Chiefs에 지불할 금액을 담당자가 결정한다.
-

해외출원 시 유의하세요!
유전자원 출처공개 미니북

총괄: 신경아 바이오심사과장
집필: 이수정 사무관
김정아 사무관

발행일: 2017년 12월

발행처: 특허청 특허심사3국 바이오심사과

연락처: (042) 481-8158