

生物工學發明과 法的保護(4)

微生物寄託의 國際的 承認에 關한

부다페스트 條約 中心



李 德 祿

〈特許廳 審査官〉

目 次

- I. 머릿말
- II. 條約의 沿革
- III. 條約의 特徵
- IV. 條約의 概要
 - 1. 微生物寄託의 國際的 承認
 - 2. 微生物의 原寄託과 再寄託
 - 3. 國際寄託機關의 承認
 - 4. 受託證과 生存證明書의 發行
- V. 條約上 微生物寄託과 分讓節次
 - 1. 原寄託 節次
 - 2. 再寄託 節次
 - 3. 移送 節次
 - 4. 微生物의 科學的 性質 및 分類學上 位置 表示 또는 修正
 - 5. 微生物 試料의 分讓節次
 - 6. 寄託 및 分讓 등 手數料와 그 改正
- VI. 맺는말
〈고딕은 이번號, 명조는 다음號〉

I. 머릿말

生物工學發明중 微生物利用發明의 特許節次上 微生物의 寄託制度란 特許出願인이 出願時點

에서 發明에서 利用하고 있는 微生物이 新規한 경우 이를 公認寄託機關(Culture Collection)에 寄託하고 所定の 期間이 經過된 後 一定한 條件下에 第三者가 그 寄託機關으로부터 微生物을 分讓받을 수 있도록 하는 것이다.

一般的으로 發明이 特許 許與되기 위해서는 그 發明이 技術的手段이 出願時點에서 完成되어 있어야 하고 (發明의 成立要件) 特許出願明細書에 그 分野의 通常의 知識을 가진者가 容易하게 實施할 수 있도록 그 發明의 技術的 構成을 詳細히 記載하여야 한다(requirement of disclosure of the invention).

그런데 이들 要件은 無生物을 利用하는 通常의 發明에 있어서는 文章으로서 明細書의 詳細한 說明에 그 發明의 技術的手段을 具體的으로 記載함으로써 充足시킬 수가 있다.

그러나 微生物自體에 關한 發明 혹은 微生物을 利用하는 發明에 있어서는 그 微生物의 菌學的 性質, 分離源, 分離方法, 變異方法, 遺傳子操作方法 등 技術的手段을 아무리 詳細하게 記載한다고 하여도 그 記載한 技術의 內容에 의하여 그 微生物이 現實的으로 存在한다는 것을 確認하거나 第三者가 그 微生物을 容易하게 入手할 수 있다고 하는 것을 認定하는 것은 매우 困難하다는 것이 이미 이 分野의 常識으로 되어 있다.

따라서 微生物關聯發明에 있어서는 明細書의 缺陷을 補完하기 위하여 微生物寄託制度가 법적으로 導入되어 있는 것이다. 이 制度는 1950年 頃 美國에서 最初로 採擇 導入한 以來 英國, 西獨, 프랑스, 日本, 소련, 헝가리 等 世界各國이 導入하게 되었으며, 1978年 6月 1日 特許業務를 開始한 유럽特許廳(EPO)에서도 유럽特許協約에서 이 制度를 採用하고 있음을 알수가 있다.

한편 1970年度 後半期에 접어들면서 부터는 發明에서 利用하고 있는 微生物을 保護받고자 하는 各國의 寄託機關에 일일이 寄託한다고 하는 것이 特許出願인에게 매우 번거롭고 費用이 수반되는 일이라는 共通的인 認識을 하기에 이르렀다. 따라서 이 같은 認識을 같이 하였던 몇몇 技術先進國家가 그 같은 微生物寄託의 繁雜性을 解消하고 費用을 節減할 수 있는 方案을 檢討하기에 이르렀는 바 결국은 特許節次를 위한 微生物寄託의 國際的 承認에 關한 부다페스트條約(約稱 “부다페스트條約”)으로 歸結되었던 것이다.

本稿에서는 最近 美國등으로부터, 加入勸誘를 받고 있는 부다페스트條約의 沿革과 特徵을 먼저 概括的으로 살펴 본 다음, 同條約의 概要와 이어서 同條約에 따라 實質的으로 業務를 수행하고있는 國際寄託機關에의 微生物寄託 및 分讓 節次를 圖表를 利用하여 기술하였다.

끝으로 本稿를 맺으면서 몇마디 筆者의 個人的인 小見을 피력하였는바 이에 대하여는 널리 양해하여 주시기 바라며 아울러 本筆者가 法律學의 知識에 非才하여 本條約을 充分히 檢討分 析하지 못한 部分이 있음도 미리 밝혀둔다.

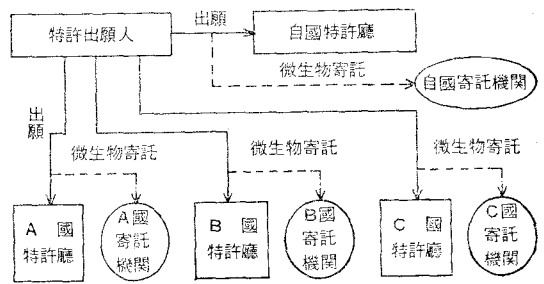
II. 條約의 沿革

特許節次上 微生物의 國內寄託制度는 前述한 바와 같이 大部分의 國家에서 採用하고 있었다. 이에 의하면 特許出願인이 微生物關聯發明을 各

國에 出願할 경우에는 第1圖에 圖示한 바와 같이 各國家마다 指定된 微生物寄託機關에 當該微生物을 寄託하지 않으면 特許를 取得할 수가 없었다.

이와 같은 理由때문에 英國의 呼訴를 契機로 하여 1973年 드디어 世界知的所有權機構(WIPO)는 特許를 目的으로 하는 微生物 寄託節次를 國際的으로 法制化하여 簡素化하고 統一化하기 위한 國際條約의 準備作業을 着手하였던 것이다.¹⁾

〈第 1圖〉 從來의 微生物寄託



그 結果 하나의 國際寄託機關(IDA; International depository Institution)에의 單一回의 寄託으로 各國에 個別的으로 이루어지던 多數의 寄託을 代身하는 것을 要旨로하는 本條約이 成立하였고 同條約은 1977年末까지 招請國의 署名을 위하여 開放되었다.

그 開放期間중에 本條約에 署名한 나라는 오스트리아, 불가리아, 덴마크, 서독, 핀란드, 프랑스, 헝가리, 이태리, 룩셈브르크, 네델란드, 노르웨이, 세네갈, 스페인, 스웨덴, 소련, 미국, 스위스, 영국, 等 18個國이었다.²⁾

한편 同條約은 1980年 8月 19日자로 發効되었으며 1985年 10月 31日현재 締約國은 오스트리아, 벨지움, 불가리아, 프랑스, 西獨, 헝가리, 日本, 리히엔슈타인, 필리핀, 소련, 스페인, 스웨덴, 스위스, 英國, 美國, 덴마크, 핀란드 等 17個國이 되었다.³⁾

1) Albrecht Hüni(村山恭二譯), “微生物에 關한 特許法上의 諸問題”, 特許管理 Vol. 30. No. 8, P. 846
 2) Budapest treaty on the International Recognition of the deposit of microorganisms for the purpose of Patent. Procedure and Regulation, wipo, 1981.
 3) 同條約의 署名國이던서 아직도 條約의 締約國이 아닌 나라는 이태리, 네델란드, 룩셈브르크, 노르웨이 세

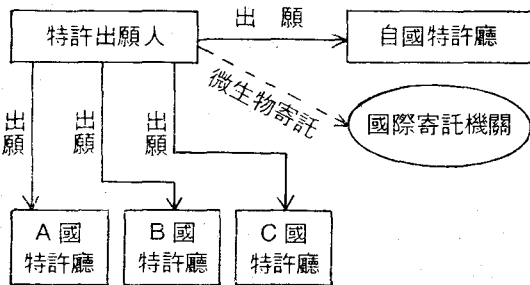
III. 條約의 特徵

本條約의 主된 特徵은 特許節次를 目的으로 하는 微生物의 寄託을 許容하거나 必要로하는 締約國은 그 目的을 達成하기 위하여 條約이 定한 國際寄託機關(International depositary Institution)이 當該締約國의 領土內에 있거나 없거나에 關係없이 一個의 國際寄託機關에의 寄託을 相互認定하여야 한다는 데 있다.⁴⁾

다시 말하면 부다페스트 條約은 一定한 要件을 滿足하는 微生物寄託機關을 國際적으로 承認해 놓고 그 어느 一個所의 國際寄託機關에 行한 微生物寄託으로 當該 微生物 利用發明을 特許出願하였을 경우 모든 締約國은 特許出願上의 承認을 相互認定하는 것을 그 目的으로 하고 있다.

따라서 本條約에 加入하는 경우에는 圖2에 圖示한 바와 같이 特許出願人은 自國의 特許廳에 出願함에 있어서 國際寄託機關中 어느 一個 機關에 當該發明에서 利用하고 있는 微生物을 寄託하고 A, B, C國 등 諸外國에 出願하는 경우에는 當該寄託機關으로부터 交付된 微生物寄託事實을 明細書에 記載하고 必要에 따라 寄託證明書를 添附하면 된다.

〈圖 2〉 부다페스트條約上의 微生物寄託



이와 같은 5개 국가가 있으며 署名國이 아니면서도 加入署名 寄託하므로써 條約의 加入國이 된 國家는 日本(1980年 8月 10日), 핀란드(1981年 10月 21日), 벨지움(1983年 12月 12日) 등이다. 또한 條約의 批准國家 이면서 최근에 加入한 國家는 덴마크(1985年 7月 1日), 핀란드(1985年 9月 1日) 등이다.

- 4) 條約 Article 3(1)參照
- 5) 우리나라는 1980. 5. 4 파리협정에 가입하였으므로 본조약에 가입할 수 있다. 條約 Article 15(1)參照
- 6) 條約 Article 10(2)參照
- 7) 條約 Article 11參照

또, 締約國 相互間에 있어서, 微生物寄託의 國際的 承認은 當該 國際寄託機關이 賦與하는 寄託日字와 그 機關이 分讓하는 微生物試料(Sample)는 寄託된 것과 同一하다는 것에 대한 承認을 포함한다.

締約國은 同盟(Budapest Union)을 形成하며 工業所有權 保護에 關한 國際同盟인 파리協定(Paris Convention)의 同盟國만이 本條約同盟의 멤버가 될 수 있다.⁵⁾

부다페스트 同盟은 締約國으로 構成되는 總會(Assembly)를 가지며 연맹의 維持·發展 및 條約의 履行에 關한 모든 事務를 取扱함을 主要業務로 한다.⁶⁾

總會는 各 締約國의 1人의 代表로서 構成되며 다음과 같은 業務 即 條約의 條項改正(Article 14), 規則의 條項改正(Article 12(3)), 國際寄託 機關의 地位의 制限이나 排除決定(Article 8(1) C) 등을 수행하며 기타 行政業務는 WIPO의 國際事務局(International Bureau)에 委任되어 있다.⁷⁾

IV. 條約의 概要

本條約은 序2個 Article(이하 條라칭함), 實體規定 7個條, 管理規定 11個條, 計 20個條와 同條約施行을 위한 規則總 15條로 構成되어 있다.

1. 微生物寄託의 國際的 承認

(條約 第3條)

各 締約國은 國際寄託機關에의 微生物寄託을 自國의 特許節次上 承認하여야 한다. 그리고 그 承認에는 前述한 바와 같이 ① 寄託事實의 承認 ② 寄託日字의 承認 ③ 分讓되는 微生物이 寄託된 微生物이라고 하는 事實의 承認이 포함되고

있다(條3條(1)(a)). 또 各 締約國은 微生物을 寄託할 때 國際寄託機關이 發行하는 受託證의 寫本을 請求할 수 있다(條約 第3條(1)(b)).

따라서 締約國의 特許出願人은 出願과 關聯된 微生物을 國際寄託機關에 寄託하고 國際寄託機關이 賦與하는 寄託番號를 明細書에 記載한 다음 締約國의 工業所有權廳(特許廳)에 出願하면 各 締約國의 特許廳은 이를 特許節次上 承認하게 된다. 그런데 이때 締約國에 따라서는 物許出願人에 대하여 微生物寄託時 國際寄託機關이 發行한 受託證의 寫本을 要求할 수도 있다.

2. 微生物의 原寄託과 再寄託

(1) 原寄託(第6規則)

出願人이 本 條約에 따라 微生物을 國際寄託機關에 寄託할 때는 微生物과 함께 ① 寄託이 條約에 따라 행해질 것, ② 寄託者의 姓名 또는 名稱 및 受信人 ③ 微生物의 培養, 保管 및 生存試驗에 必要한 條件, 混合微生物의 경우는 그 組成 및 確認方法 ④ 寄託者가 微生物에 첨부한 識別 ⑤ 健康 또는 環境을 害할 염려가 있는 微生物의 性質로서 國際寄託機關이 알수없는 事項等을 記載한 書面에 署名한 다음 같이 提出하여야 한다(規則 6.1(a)).

더우기 그 書面에는 當該 微生物의 科學的 性質과 分類學上의 位置로 表示할 것이 강력히 要求되고 있다(規則 6.1(b)).

(2) 再寄託(條約 第4條, 第6規則)

寄託된 微生物이 死滅하였거나 또는 輸出入制限으로 인해 分讓할 수 없게 된 때에는 國際寄託機關은 그 취지를 寄託者에게 通知하고 同一한 微生物을 再寄託 할 수 있게 한다(條約 第4條(1)(a)). 이 때 再寄託通知書를 接受한 날부터 3個月以內에 行하여진 寄託의 경우에만 그 原寄

託日를, 逆及認定받게 된다(條約 第4條(1)(d)).

再寄託은 原則的으로 原寄託을 行한 國際寄託機關에 하게 되지만 輸出入制限等の 理由로 再寄託하는 경우에는 다른 國際寄託機關에 할 수도 있다(條約 第4條(1)(b)).

微生物을 再寄託할 경우에는 原寄託의 受託證 寫本, 原寄託微生物의 生存陳述書寫本 및 再寄託微生物이 原寄託微生物과 同一함을 陳述한 書面을 添附하여야 한다(規則 6.2(b)).

3. 國際寄託機關의 承認

國際寄託機關은 本 條約에 있어서의 實質的인 活動機關이며 그 資格要件, 地位의 取得 地位의 終止 및 制限에 對한 規定은 다음과 같다.

(1) 國際寄託機關이 되기 위한 資格條件(條約 6條, 第2規則)

微生物保存機關(Culture Collection)이 國際寄託機關(IDA)으로서의 地位를 取得하기 위해서는 그 保存機關이 締約國內에 存在하고 締約國이 그 保存機關에 대하여 대체로 다음 ①~⑩의 要件을 滿足하고 將來에 있어서도 滿足한다는 것을 保證하여야 한다.

- ① 永續的인 것
- ② 必要한 職員과 施設을 갖출 것
- ③ 公平하고 客觀性이 있을 것
- ④ 어떤 寄託者에게도 同一하게 利用할 수 있을 것.
- ⑤ 微生物을 受託하고 生存試驗과 保存管理를 行할 것
- ⑥ 受託證과 生存에 關한 證明書를 發行할 것
- ⑦ 모든 또는 特定타입의 微生物을 受託할 것
- ⑧ 寄託微生物에 대하여 秘密을 維持할 것
- ⑨ 微生物試料를 分讓한 것
- ⑩ 기타 本 條約의 規則에 一致하는 모든事項

<계속>

에너지는 국력이다 아껴 써서 애국하자