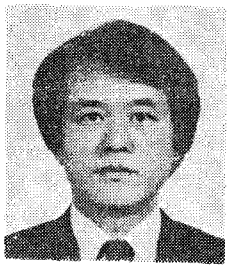
時論

美國 下院 動物特許法案 통과를 보고



黃 二 南
(株) 味元 研究管理室長
辨理士

目 次

Ⅰ. 序
Ⅱ. 美國下院의 動物特許法案 통과 내용
Ⅲ. 結 言
<이번號에 全載>

Ⅰ. 序

최근 美國 下院에서 動物特許立法案이 (HR 4970)통과 되었다.

美國에서 살아 있는 生物이 特許로 許與된 것은 植物 變種에 대한 것과 1980년 차크라바티 事件이후 微生物에 特許가 許與되었고, 1988년 4월 遺傳的으로 變型된 實驗用 쥐에 특허가 허여됨으로서 動物에 까지 그 範圍가 擴大되어 萬物의 靈長인 사람도 特許의 대상이 되지 않는가 하는 道德과 倫理의 問題를 불러 일으키는 충격적인 事件으로 받아 들여 졌었다. 또한 動物에 特許를 부여하는 것은 神의 領域을 侵害한 것이라는 많은 비난과 함께 現行美國 特許法上 特許要件의 判斷에 찬반 의견이 많았었다. 特許法上 動物에 대한 特許權을 認定하고 있는 나라가 알제리·헝거리·이스라엘·쿠바·나이지리아·콜럼비아·핀란드 등으로 상당수 先進國에서는 아직까지도 動物에 特許를 부여하지 않고 있는데 그 理由는 動植物은 그 自體가 自然의 創造物이고 動植物의 新品種은 發見이며, 또한 無生物과 같이 反復 可能性이 없으며 還境條件에 크게 左右된다는 點이었다.

그러나 찬성론자들의 주장은 特許制度의 本來의 目的이 自然의 모든 理致나 原理를 利用하여 새롭고 有用한 發明을 통하여 人類의 生活에 기여하는데 있으므로 特許될수 있는 대상에 대해서는 制限을 두지 않고 다만 特許權을 부여하는데는 制限을 두는 法의 運用으로 解決하는 것이 타당하다는 주장이다. 筆者는 平素 이分野에 관심을 갖고 있던 터에 美國 下院이 1988. 9. 13자로 立法 HR 4970案을 口頭投票로 통과시킨 內容을 近着 BNA'S PATENT, TRADEMARK & COPYRIGHT JOURNAL VOL. 36, NO. 897 을 入手하여 그 主要한 內容을 발췌하여 신고자 한다.

Ⅱ. 美國 下院의 動物特許法案통과 내용

◎ 立法案

轉移遺傳的 動物 特許法 改定案(The "Transgenic Animal Patent Reform Act" HR 4970)이 1988. 9. 13 下院에서 口頭投票로 통과되었다. 이 法案은 特許된 動物을 復製, 使用또는 販賣

하는 農夫들에게는 免責特權을 주고, 特許廳에는 生物學的 發明에 대한 生物學的 物質의 寄託을 受理할 權限을 부여하며, 人間은 發明의 대상이 될 수 없다는 것을 明示하고 있다.

◎ 背 景

動物類에 特許를 부여하는 것에 대한 論爭은 인위적으로 만든 Bacteria인 경우 微生物 特許를 인정한 Diamond V. Chakrabarty事件 447 U.S. 303, 206 USPQ 193(1980), 484 PTCJ A-1, D-1, 의 大法院 判例이래 許容되어 왔다.

1987. 4. PTO (U. S. Patent & Trademark Office : 미국특허청)의 抗告審判所는 Sterile로 變換시킨 特定의 굴은 美國特許法 第101條에 의해 特許받을 수 있는 物質이라고 하였다 〔In re Allen, 2USPQ2d 1425(BdPatApp & Inter 1987), 33 PTCJ 638 참조〕

In re Allen 사건이후 즉시 PTO는 非自然的으로 생기는 非人間性多細胞生體類(Nonhuman Multicellular Qrganisms)에 特許를 許與하겠다는 그들의 見解를 밝혔다. (1077 OG 24, 4/21/87; 33 PTCJ 664참조) 그러나 PTO는 그 特許에 대한 Robert W.Kastemeier 議員(民主黨—위스컨신주)의 要請에 따라 8個月間의 自發的인 유예기간에 同意했었다.

1988. 4. 12 유예기간이 지남에 따라 PTO는 최초로 미국에서 動物特許를 許與하였다. 즉 遺傳工學的으로 만들어진 쥐가 암에 민감하게 작용하여 人體의 암 硏究에 有用한 쥐를 特許로 認定하였다(35 PTCJ 508참조)

遺傳工學的으로 만든 또는 전이유전적동물류는 어느 동물의 種을 成熟된 動物의 體內에서 願하는 特性을 얻고자 他動物의 胚組織에 遺傳物質을 삽입시켜 만들어진 것이다.

이 技術의 잠재적 有用性은 農業에 있는데, 보다 건강하며 生産性이 좋은 動物의 개발을 통하여 醫療와 藥品의 硏究와 人間의 질병 硏究를 위하여 원하는 特性을 가진 動物의 모델을 開發하는데 있다.

이 기술에 대한 비판은 종교적, 도덕적인 이유로 신의 영역인 創造行爲의 간섭 및 實驗動物에 대한 고통을 줄수 있다는 것이다. 또 다른 사람들은 그러한 動物特許의 獨占은 經濟的으로 특히 農業分野에서 遺傳的 괴물이 환경을 위협할 수 있다는 것이다.

그러나 찬성하는 사람들은 이러한 見解나 우려를 일축하고 어떤 경우라도 特許가 되어야 한다고 하였다.

그 이유로 PTO는 衛生 및 安全문제를 도덕적판단 또는 법률적 권한을 행사하는데 부적합하기 때문이라고 하였다.

遺傳工學기술 및 生物特許에 대한 PTO정책에 대한 公共의 반응으로 일련의 법원소위원회, 시민자유소위원회 및 법무성소위원회의 청문회가 있었다. (34PTCJ 191, 34 PTCJ 321; 34PTCJ 460 및 35 PTCJ 28참조) 그후에 여러가지 유예조치가 제안되고 파기되었다 (34 PTCJ 351, 36 PTCJ 271, 36PTCJ 346참조).

지난 7월 Kastenmier 議員은 動物特許에 관련되는 2個法案을 소개했다. 즉 HR 4970은 농가 및 연구요원에게 動物特許 침해시 면책특권을 주고 생물학적 물질의 寄託을 의무화하고 인간은 特許될 수 없다고 명백히한 案이며, HR 4971은 動物特許에 대한 연방정부의 법률적인 체계를 만드는 것이었다. (36 PTCJ 271, 283 참조)

HR 4970은 즉시 下院法事委員會에서 통과되었으며 改正案으로 承認되었다. 그리고 8월 2일자로 전체 하원 법사위원회에 의해 수정안으로 보고되었다 (36 PTCJ 346참조).

농부들에 대한 면책특권은 特許된 동물을 복제, 사용 또는 전이유전적인 농가동물의 판매에 대해서는 허용하고 그러한 동물로 부터 Germ Cells, Semen 또는 Embryos등의 판매는 금지하였다. 연구원들에 대한 면책특권은 제외되었다.

HR 4970의 보고서는 또한 PTO청장에게 생물학적 물질의 기탁을 인정하고 그것을 분양가능하도록 하는 권한을 주고 인간은 特許받을 수 없다고 명시하는 조항이 포함되었다.

Kastenmeier의 動物特許 규정안 HR 4971에 대해서는 별다른 조치가 없었다.

◎ 下院 法事委員會 報告書

1988. 8. 26 下院 法事委員會는 HR 4970에 대한 報告書(HRept. No. 100-888)를 발표하였다. 그 보고서 항목에 "Findings & Recommendations"로 확정하였다. 委員會는 다음과 같이 結論내렸다.

"特許保護制度가 없다고 하더라도 전이유전적 동물류에 관한 연구가 지장을 받지 않는다. 그러나 개인적인 면에서 전이유전적동물류의 연구개발 투자를 위축시키게 될 것이다."

동 보고서는 "生物學的으로 유도된 發明들을 위한 特許保護의 유익했던 점은 현 생물공학 산업에 촉매가 되었다는 것이다. 그리고 이러한 신기술은 인간이 사용하고자 하는 복잡하고 高度한 특정의 제품을 생산하는데 포유동물류를 사용해야 할 시점에 와있다. 동물류에 대한 特許保護의 主된 意味는 모험자본과 개발자본을 끌어 들이는데 있다"고 제안했다.

同 報告書에 따르면 立法案中의 動物特許에 관한 유예기간 또는 금지조항은 현명하지 못하며 불필요하다고 지적했다. 그 이유는 그러한 毒素條項들이 主要한 技術革新을 방해할 것이기 때문이다. 그러나 전이유전적 동물류에 대한 보호방안은 最小限의 수정으로 재조정될 수 있다고 同意했다.

보고서는 "HR 4970에 기재된 바와 같이 特許法이 수정되어야 한다고 권고하였다. 또한 전이유전적 동물류에 대한 Germplasm(胚原質)의 寄託을 위해 공인된 寄託機關의 설치를 認定하였다."

이 寄託機關은 두가지 機能을 擔當할 수 있다.

첫째로 그것은 特許法上 實施可能 要件에 符合되도록 特許出願을 補助할 수 있어야하며

둘째로 그것은 合法的인 研究와 實驗을 容易하게 할 수 있어야 한다.

寄託機關에서 寄託物을 입수하는 것은 特許法上 公開要件에 合當할 경우 보장되어야 한다. 그러나 寄託物의 入手는 그 特許가 허여되기 전까지는 不可能하다. 寄託物을 분양받고자 하는 者는 寄託物을 外部로 반출할 수 없으며, 侵害의 目的으로 사용할 수 없다. (이는 단지 법률로 정한 연구및 실험 목적에만 사용 해야 한다. 그리고 生體로 인한 汚染에 관해서는 법률이 要求하는 條件에 合致되는데 同意해야 한다.

同 報告書에서 추천된 改正 特許法의 가장 중요한 부분은 農夫들에게는 동물 特許侵害에 대한 責任이 免除된다는 HR 4970의 규정이다. 그것은 만약 농부에게 부여한 면책특권이 농부들의 이익에 관련되지 않는다면 他人의 特許를 실시에 관여되리라는 기대는 현실적으로 불가능하다.

◎ 통과된 法案과 下院의 意見

1988. 9. 13下院은 동법률안에 대하여 口頭投票로 HR 4970을 통과시켰다(시행규칙은 보류) 현재까지 特許된 동물류는 없었으나 Kastenmeier 의원은 의회에서 논평하기를 농부가정은 불확실한 미래에 직면하고 있다. HR 4970에서 농부들에게 면책특권은 HR 4971에서 명시된 규정절차와 함께 이들은 농부들을 도울 수 있는 중대한 조치라고 언급했다.

Carlos Moorhead(민주당—켈리포니아)의원은 HR 4970에 대해 보편적으로 지지를 표명했으나 "우리가 농부의 면책특권 규정에 대하여 草案作成에 지나치게 관여한 것 같다고 하였다" 만일 농부가 하나의 전이유전적인 동물을 구입하여 계속 그 동물을 복제, 판매한다면 農家 動物類에 대한 特許의 價値가 축소될 수 있으며 현행 特許法의 다른 부분을 弱化시키는 先例가 될 수도 있다고 Moorhead의 원은 지적했다. HR 4970은 의회의 의견과 같이 법사위원회의 보고서는 全文에 실려있다(Cong. Rec. 9/13/88, p.H 7436참조).

Ⅲ. 結 言

以上에서 記述한 內容은 美國議會의 下院에서 통과된 轉移遺傳的 動物類(Tran Sgenic Animals)에 관한 立法案의 主要 骨子와 찬반의견이 엇갈렸던 내용을 발췌하여 게재하였다.

同立法案이 法律로서 公表되기에는 아직도 몇

단계 절차를 거쳐야 하겠으나 통상의 立法過程에서 알 수 있듯이 커다란 문제가 없는한 同立法案은 法律로서 확정되어 施行될것이 분명하다.

同立法案이 나오게 된 背景은 확실치는 않으나 美國特許廳이 今年 4月 遺傳的으로 變型된 實驗用 쥐에 特許를 許與하므로서 이미 豫見되었던 것으로서 USPTO는 그간 微生物이나 動物에는 特許權을 認定하지 않았으나 1980년 美國大法院이 Diamond V. Chakrabarty事件 判決에서 微生物에 特許를 許與하므로서 더 以上 動物이나 微生物에 대하여 不特許事由를 고집할 필요가 없었기 때문에 大法院의 判決例에 따라 금년 8月 動物에 特許를 許與한 것으로 생각되는데 금번 聯邦 議會의 下院에서 이를 立法化하여 法律的인 補完 裝置를 한 셈이다.

Trausgenic Animals에 관한 立法案이 마련된 것을 계기로 世界 各國의 特許制度에 많은 變化를 가져올 것으로 展望되는데 그간 美國은 自由産業의 保護를 위하여 수많은 立法을 하였고 그것을 交易相對國 特히 韓國과 같은 나라에는 武器로 利用해 왔다. 同立法案도 國際的인 協約이나 機構를 통해서 各國의 特許制度를 美國의 特許制度와 同一 또는 類似하게 고치도록 壓力을 加해서 動物關聯 特許의 保護를 强化해 나갈 것으로 생각된다.

우리나라는 5共和國 시절에 美國의 開放壓力에 따라 特許法에 대한 大幅的인 손질을 加해 內國人을 保護하는 特許制度라기 보다는 外國人 特히 美國人을 위해 特許法 體系를 바꾼것 같은 인상을 지울 수가 없다.

오늘날의 國際社會는 獨立된 主權國家라 할지라도 相互開放을 통해 共存하고 있으므로 어느 制度가 지나치게 自國民만을 保護하게 되면 마찰과 분쟁은 일으키는 原因이 되므로 어느 程度 共同步助는 必要하다고 생각이 되나 반드시 自國이 처한 現實을 바탕으로 새로운 制度의 導入이 고려되어야 할 것이다.

筆者가 이 점을 强調하는 것은 종전의 우리나라 特許制度가 國內 産業技術 水準과 研究開發能力을 無視한 채 改正된 감이 있어서 금번 美國의 動物特許法案이 下院에서 통과된 것을 보고 또 美國의 壓力으로 우리나라 特許法의 改正이 줄속하게 이루어지지 않을까 우려되는 바 크다.

美國이 同立法案을 마련한 低意를 또다른 側面에서 보자면 世界 食糧供給의 절대적인 위치를 占하고 있는 美國의 立場에서 農畜業의 國際競爭力을 確保하기 위해서는 單位當, 時間當 增産(殖)이 필수적인데 그 要因은 優良種에 크게 左右되므로 同分野에 대한 法的인 保護가 必要하다고 判斷되었을 것이다.

또한 Biotechnology産業은 人間生活에서 가장 密接한 生命現象을 科學的으로 규명하여 産業的으로 利用하는 것이기 때문에 他 産業分野에 比하여 技術의 進步가 느리다고 볼 수 있다. 따라서 Biotechnology分野는 그 開發 可能性이 無限하고 開發이 되면 많은 利得을 얻을 수 있는 分野이며, 그 技術은 活用範圍가 넓어 美國이 大幅的인 R&D投資를 통해 技術을 先導해 나갈것으로 展望되는데 Biotechnology 産業分野의 우리나라 水準과 現實을 볼때 示唆하는바 크다. 〈ㅎ〉

(案) 工業所有權 相談室 운영 (內)

⊙ **相談日時** : 每日 10 : 00~16 : 00
(土요일은 10 : 00~12 : 00)

⊙ **相 談 料** : 無 料

⊙ **相談依賴者** : 本會 會員企業(非會員일 경우 特請에 限함)

⊙ **相談分野 및 範圍**

1) 出願·異議申請·登錄節次 및 要領
2) 工業所有權紛爭의 豫防 및 事後處理
3) 社內 特許管理要領·職務發明補償制度 運用方案
4) 工業所有權 實施斡旋 및 活用
5) 企業內 工業所有權專擔機構設置方案
6) 其他 工業所有權에 관한 諸般事項

⊙ **結果處理**

1) 相談依賴會員社에 直接 回答
2) 相談에 關聯되는 秘密事項은 保障되며 公開可能한 事項은 本會 會誌 또는 文庫輯으로 刊行 配布

⊙ **相談處** : 本會 發明振興部 및 調査資料部
(557—1077~8, 568—8263·8267)