

# 生物工學發明과 法的保護(5)

## 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 지난號〉

### (2) 國際寄託機關으로서의 地位의 取得 (條約 第7條, 第3規則)

微生物 保存機關이 國際寄託機關으로서의 地

位를 取得하기 위해서는 締約國 또는 政府間工業所有權機構가 그 領土內에 있는 微生物保存機關에 대하여 前記(1)項의 各要件을 保證하여 國際事務局長에게 書面通告하면 된다.<sup>8)</sup>

國際事務局長은 이 通告를 公布하게 되며 締約國의 通告文에 特別히 指定되어 있지 않는 限 通告의 公布日에 그 地位가 取得된다.

### (3) 國際寄託機關으로서의 地位의 終止와 制限 (條約 第8條, 第4~5規則)

國際寄託機關이 (1)項에 列擧한 要件을 滿足하지 못하는 때에는 다른 締約國은 總會(Assembly)에 對하여 當該機關으로서의 地位의 取消 또는 受託微生物의 種類를 限定하는 請求를 할수 있다. 이 경우 國際寄託機關에 對하여 保證한 締約國에게 그 請求의 原因을 除去하기 위한 機會는 賦與된다.

國際寄託機關으로서의 地位의 終止 또는 制限의 決定은 投票數의 2/3以上의 贊成으로 이루어 진다.

또한 (1)項의 保證을 행한 締約國은 國際寄託機關에 대하여 그 保證을 撤回하여 스스로 國際寄託機關으로서의 地位의 終止 또는 制限할 수도 있다.

8) 1985. 10. 31현재 WIPO總長이 承認한 國際寄託機關은 美國의 3個機關(ATCC, IVI, NRRL), 英國의 6個機關(NCIC, CCAP, NCIB, NCTC, NCACC, MCICC), 프랑스 1個機關(CNCM), 日本(FRI) 西獨(DSM), 네델란드(CBS)等 6個國 13個機關으로 되어 있음. 이중 DSM과 CBS는 유럽특허청(EPO)의 保證에 의해 承認된 機關임.

國際寄託機關이 그 地位를 終止 또는 制限하였을 때는 그 事後措置로서 그 寄託機關을 保證한 締約國은 當該 寄託機關에 受託되어 있는 微生物 및 그와 關聯된 情報를 다른 國際寄託機關에 移送하도록 모든 可能한 措置를 취해야 한다.

#### 4. 受託證과 生存證明書의 發行

(第7規則, 第10規則)

國際寄託機關이 微生物試料를 受託하였을 때에는 當該 國際寄託機關은 寄託者에게 受託證을 發行한다.

이 受託證은 總會가 指定하는 言語로 國際事務局長에 의하여 承認된 國際書式에 따라 交付되는 것이며, 여기에는 國際寄託機關의 名稱·寄託者의 姓名, 微生物의 受領日, 微生物의 受託番號 등이 記載된다(規則7.2, 7.3).

또한 受託證은 微生物을 再寄託한 경우 혹은 業務代行機關에 移送한 경우등에도 交付된다(規則7.4, 7.5).

各締約國의 特許廳으로부터 受託證 提出의 要求를 받을 때에는 寄託者는 그 寫本을 提出하도록 되어 있다(3條 (1)(b)).

한편 國際寄託機關이 微生物을 受託한 경우 寄託時와 寄託後 定期的으로 또는 必要時 그 微生物이 生存하고 있는지 어찌를 試驗하고 그 生存에 關한 證明書를 發行한다(第10規則).

이 證明書는 受託證과 마찬가지로 所定の 國際書式에 따라 發行되며 여기는 國際寄託機關의 名稱, 受信人名, 寄託者의 姓名(또는 名稱), 微生物의 寄託日 (또는 微生物의 移送日), 微生物 受託番號, 生存試驗日, 生存實驗條件에 關한 情報 등이 記載된다.

또한 이 證明書는 寄託時에는 寄託者에게, 그 後는 發行請求가 있는 경우에 한하여 寄託者와 分讓申請者에게 各各 交付된다.

### V. 條約上 微生物寄託과 分讓 節次

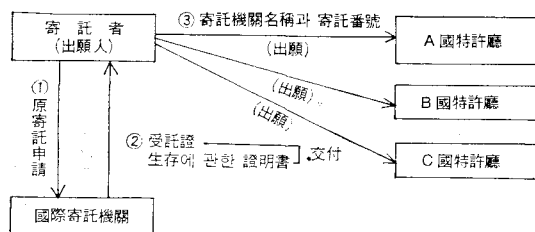
國際寄託機關은 受託한 微生物을 汚染시키지 않고 生存시켜 保管하여야 한다. 微生物 保管期

間은 최소한 30年間이며 微生物試料의 分讓申請이 있는 때 最新의 分讓申請書를 接受한 후 최소한 5年間은 保管을 계속하여야 한다(第9規則).

#### 1. 原寄託節次

微生物의 原寄託(original deposit) 節次는 다음 圖1과 같다. 圖1에서 보는 바와 같이 寄託者

圖1. 原寄託節次



가 國際寄託機關에 微生物試料와 所定の 事項을 記載한 原寄託申請書를 提出한다. (規則 6.1) 國際寄託機關은 微生物試料를 受領하고 當該 微生物을 受託했음을 證明하는 受託證(規則 7.1)과 生存에 關한 證明書(規則 10.2)를 交付하게 된다.

寄託者는 이 受託證에 記載된 國際寄託機關의 名稱, 寄託番號를 特許出願明細書의 細細한 說明에 記載하면 된다. 이 때 受託證寫本을 要求하는 特許廳에 대하여 그 寫本을 提出하여야 한다.

#### 2. 再寄託의 節次

國際寄託機關에 寄託되어 있는 微生物이 保管中 條約 4條 ①②項에 該當되는 때 즉 微生物이 保管中 사멸하거나 當該 微生物의 輸出入이 制限되어 分讓할 수 없게 된 때에는 그 理由와 趣旨가 寄託者에게 通知된다. (條約 4.1A)

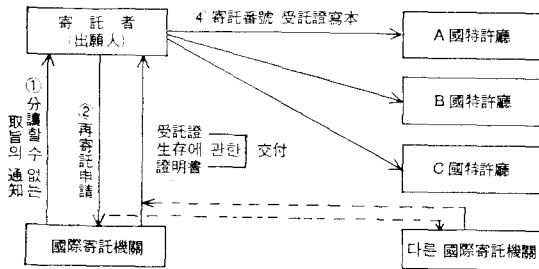
이 경우 寄託者는 原寄託과 同一한 微生物을 再寄託할 수 있으며 그 再寄託이 위 通知를 받은 날로부터 3個月以內에 이루어진 때에는 原則的으로 原寄託을 한 날에 한 것으로 간주한다. (條約 4.1D)

또한 再寄託은 原寄託을 한 國際寄託機關에 하는 것이 原則이나 原寄託을 한 國際寄託機關이 寄託機關으로서의 地位를 喪失하였거나 또는

原寄託을 한 國際寄託機關의 業務가 停止된 경우 및 分讓을 申請하는 國家에 送付 또는 그 國家에 있어서의 受領이 輸出入의 制限에 따라 不可能한 경우는 例外的으로 다른 國際寄託機關에 再寄託할 수 있다(條約 4B①②).

微生物의 再寄託節次는 다음 圖 2와 같다.

圖 2. 再寄託節次



寄託者는 原寄託을 한 微生物과 同一한 微生物을 再寄託申請書와 함께 國際寄託機關에 提出하게 되는데 再寄託申請書에는 再寄託의 理由를 記載함과 동시에 提出하는 微生物이 原寄託微生物과 同一함을 陳述하고 署名한다(條約 4.1C).

또 再寄託者는 微生物을 再寄託함에 있어 原寄託 微生物의 “受託證”과 原寄託微生物이 生存함을 證明하는 “生存證明書” 寫本을 添付하여야 한다. (規則 6.2A) 한편 再寄託한 微生物을 受託한 國際寄託機關은 再寄託者에게 새로운 受託番號를 記載한 受託證과 生存에 관한 證明書를 交付하게 되는데 이때 再寄託者는 새로이 交付된 受託證에 記載된 寄託番號와 受託證寫本을 各國 特許廳에 提出하게 된다.

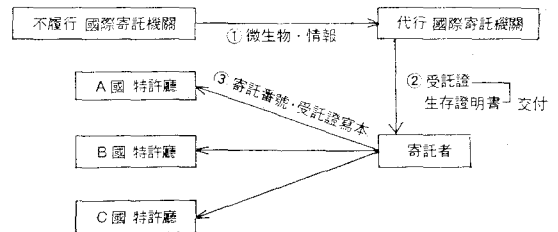
### 3. 移送節次

어떤 締約國 또는 EPO와 같은 政府間工業所有權機構는 어떤 國際寄託機關이 條約 6條의 2에 定한 要件을 充足하고 있지 못한 때에는 國際寄託機關으로서의 地位를 終止 또는 制限하도록 總會에 要請할 수 있다. 總會의 投票結果 2/3 以上の 찬성이 있을 때에는 그 國際寄託機關은 業務의 履行을 一時的 또는 確定的으로 停止 또는 制限하게 되는데 그 國際寄託機關에 대하여 條約 6條 2에 定한 要件의 充足을 保證한

締約國 또는 政府間 工業所有權機構는 그 寄託機關이 保管하고 있는 微生物과 이의 關聯된 모든 情報를 다른 國際寄託機關(代行寄託機關)에 移送되도록 가능한 조치를 講究하여야 하고 이들 조치에 대하여 加급적 빠른기간 內에 國際事務局長에게 通知하여야 한다. (規則 5.1)

이 때 寄託微生物의 移送節次는 圖 3과 같다.

圖 3. 移送節次



圖에서 보인 바와 같이 移送節次上 寄託者는 直接關係하지 않으며 微生物을 새로 寄託保管해야 하는 代行國際寄託機關이 業務停止 또는 制限을 받은 不履行國際寄託機關으로부터 微生物의 移送를 받은 때에는 寄託者에게 새로운 受託番號를 記載한 受託證과 生存證明書를 交付하게 된다. (規則 5.1.C 및 7.5, 規則 10.2) 이 때 寄託者는 受託證寫本과 함께 새로 부여된 寄託番號를 特許出願한 各國 特許廳에 提出하게 된다.

### 4. 微生物의 科學的性質 및 分類學上 位置表示 또는 修正

寄託者가 微生物을 寄託申請할 때(原寄託)는 그 原寄託申請書中에 微生物의 科學的性質 및 分類學上의 位置를 表示하는 것이 바람직하다. (規則 6.1.B).

즉 微生物을 原寄託할 때에는 그 微生物의 培養, 保管 및 生存試驗에 필요한 條件이나 環境 또는 健康에 해를 미칠 염려가 있는 性質, 分類學上의 名稱 등을 表示하여야 한다. 그런데 原寄託時 이들 表示가 없었더라도 後日에 表示할 수 있으며 이미 表示한 上記의 性質 및 分類學上의 位置를 修正할 수도 있다(規則 8.1.A).

後日에 이루어지는 表示 또는 修正은 寄託者의 要請에 따라 그 취지의 證明書가 交付된다.

(規則 8.2)

微生物의 科學的性質 또는 分類學上의 位置의 表示는 國際寄託機關이 微生物을 취급할 때 또는 寄託된 微生物과 特許出願明細書中에 記載된 微生物의 同一性에 對한 論難이 있는 경우 큰 도움이 될 수 있기 때문에 要請된다 하겠다.

### 5. 微生物試料의 分讓節次

國際寄託機關에 寄託된 微生物試料는 다음에 列擧한 者에 限하여 分讓받을 수 있다 (規則11).

- (1) 關係工業所有權廳(特許廳)
- (2) 寄託者
- (3) 寄託者의 承諾을 받은 者
- (4) 法令上 試料를 分讓받을 資格을 가진 者

#### (1) 關係工業所有權廳에의 分讓節次

締約國의 特許廳은 다음 條件을 만족하는 때에 寄託微生物의 試料를 分讓받을 수 있다.

① 特許廳에 寄託微生物과 關係된 特許가 出願되어 있으며 그 出願의 對象이 그 微生物自體 또는 그 利用에 關한 때

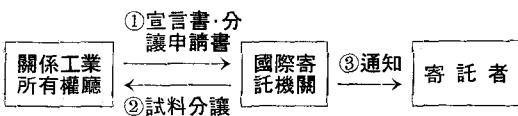
② 寄託微生物 또는 그 利用特許出願이 特許廳에 계류되고 있거나 特許가 許與된 때

③ 締約國特許廳이 寄託된 微生物을 特許節次上 必要하고 그 節次에만 使用할 것 등이 그것이다.

締約國의 特許廳이 微生物試料를 분양받으려고 하면 圖 4에 보인 바와 같이 上記內容의 要件을 宣言한 宣言書와 分讓申請書를 그 微生物을 保管하고 있는 國際寄託機關에 提出하여야 한다.

한편 締約國의 特許廳에 分讓을 한 國際寄託機關은 그 취지를 寄託者에게 通知하게 된다.

圖 4. 關係工業所有權廳에의 分讓節次



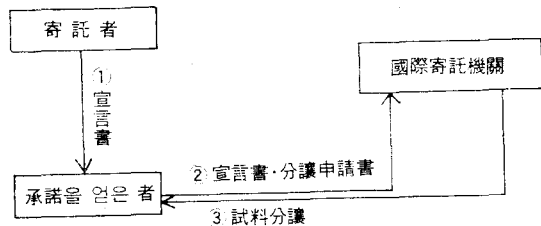
#### (2) 寄託者 및 寄託者의 承諾을 받은 者에의 分讓節次

寄託者 本人이 스스로 寄託한 試料를 分讓받

는다고 하는 것은 당연한 일로서 寄託者가 분양 받기 위해서는 分讓申請書를 保管中인 國際寄託機關에 提出하면 된다.

한편 寄託者의 承諾을 받은 者가 分讓을 받기 위해서는 圖 5에 보인바와 같이 試料의 分讓을 承諾한다고하는 寄託者의 宣言書와 分讓申請書를 保管中인 國際寄託機關에 提出하면 된다. 이때 分讓을 마친 國際寄託機關은 그 취지를 寄託者에게 通知하게 된다.

圖 5. 寄託者의 承諾을 얻은 者에의 分讓節次



#### (3) 法令上 資格을 가진者에의 分讓節次

소위 第三者가 試料를 分讓받는 경우로서 이는 두가지의 케이스로 區分할 수 있다.

첫번째 케이스는 圖 6에서 보인 바와같이 微生物試料의 分讓을 받고자 하는 者가 締約國의 法令上 資格이 있음을 證明하는 書面을 交付받기 위하여 그 微生物과 關係된 特許出願이 되어 있는 工業所有權廳에 提出하여 그 工業所有權廳으로부터 法令上 資格이 있음을 證明한 書面을 交付받아 分讓申請書와 함께 國際寄託機關에 提出하면 試料를 分讓받을 수 있다.

이 경우 關係工業所有權廳이 交付하는 證明書의 內容 즉 法令上 微生物試料를 交付받을 資格要件은

① 그 工業所有權廳에 寄託微生物에 關係된 特許出願이 이루어져 있어야하고

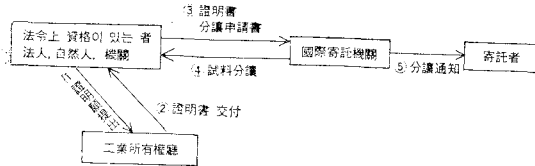
② 寄託微生物에 關係된 特許出願이 公表(公開 또는 公告 및 特許)되어 있어야 하며

③ 分讓申請者가 그 工業所有權廳의 國內法令上 分讓條件을 充足하여야 할 것 등이며 이들 要件을 同時에 滿足하여야 한다.

그런데 이 證明書는 原則적으로 特許出願이

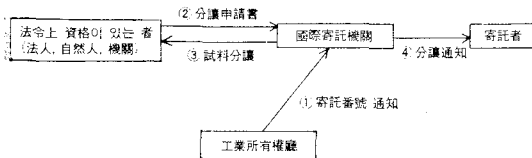
公表된 後에 交付되는 것이지만 公表前이라 할 지라도 法令上 分讓을 받을 수 있는 資格이 있다고 認定되는 때에는 交付될 수 있다(規則 11.3A③ 단서).

圖 6. 締約國의 法令上 資格이 있는 者에의 分讓節次(第 1의 케이스)



두번째 케이스는 圖 7에 보인 바와 같이 締約國의 工業所有權廳이 微生物과 關係된 特許出願을 公表(公開 또는 公告 및 特許) 한 때에 그 寄託微生物의 受託番號를 國際寄託機關에 수시로 通知해 두는 경우로서 이 경우에는 微生物을 分讓받고자 하는 者는 關係工業所有權廳으로부터 證明書を 交付받지 않고 直接 國際寄託機關에 微生物分讓申請書만을 提出하여 그 試料를 분양받게 된다. (規則 11.3B)

圖 7. 締約國의 法令上 資格이 있는 者에의 分讓(第 2의 케이스)



## 6. 微生物寄託 및 分讓등 手數料와 그 變更

### 1) 手數料의 種類

國際寄託機關은 다음 業務에 대하여 그 手數料를 賦課할 수 있다.

- (1) 30年間의 保管寄託料(規則 9.1)
- (2) 微生物의 科學的性質 또는 分類學上의 位置의 表示 또는 修正에 대한 證明書發行料(規則 8.2)
- (3) 微生物生存에 관한 證明書 交付料(規則

10.2)

### (4) 微生物 分讓料

手數料는 寄託者의 國籍이나 住所 또는 分讓申請者의 國籍이나 住所에 따라 相異한 金額을 賦課하여서는 아니된다. (規則 12.1C)

### 2) 手數料의 變更

國際寄託機關은 그가 賦課하는 手數料의 金額을 變更할 수 있다. 手數料變更이 필요한 때에는 條約 7條 1의 宣言(國際寄託機關으로서의 地位를 保證하는 趣旨의 宣言)을 한 締約國 또는 政府間工業所有權機構(例 E. P. O)가 國際事務局長에게 그 變更手數料內容을 通知하면 된다. (規則 12.2A)

이 通知文에는 새로이 手數料를 賦課하는 날짜를 표시할 수 있다. 다만 增額의 경우 또는 適用할 날짜 表示가 없는 경우는 國際事務局에 의한 手數料額變更의 公表가 있는 날부터 30日後에 適用한다. (規則 12.2C)

國際事務局長은 締約國 또는 政府間工業所有權機構가 보낸 通知文의 內容과 手數料額變更適用날짜를 빨리 모든 締約國 및 政府間工業所有權機構에 通報하여야 한다.

## VI. 맺는 말

부다페스트 條約이 發効된 지 불과 5年이 經過하였다. 더우기 同 條約의 加入國은 現在 17個國에 不過하다. 그것도 共產圈國家를 除外하고는 大部分이 醫藥, 飲食物, 化學物質등 소위 物質特許를 許與하는 技術先進國으로 되어 있다.

한편 우리나라의 生物工業技術水準은 현저히 낮다. 더우기 精密化學工業水準보다도 더욱 낮은 實情에 있음은 다 아는 事實이다. 이같은 事實은 발효공업 등 微生物利用分野의 特許出願現況, 微生物寄託 및 分讓實績, 遺傳工學研究開發企業現況, 研究開發費現況, 技術人力構造現況 등 技術水準指標를 일일이 列擧하지 않아도 自명한 事實로 되어 있다.

이러한 點들로 보아서 우리나라가 特許節次上

出願인에게 절대적으로 便益을 줄 수 있다고 하는 理由 만으로는 現在 同 條約에 加入한다고 하는 것은 名分上으로나 實益上으로 時期尙早라고 말할 수 밖에 없다.

美國 等 技術先進國은 產物(Product) 自體의 發明을 特許로서 保護하지 않는 國家<sup>1)</sup>에서 特許技術을 充分히 保護받지 못했던 過去의 쓰라린 經驗을 生物工業分野에서는 되풀이 하지 않으려고 할 것이다.

따라서 生物工業分野의 技術製品인 interferon, Insulin, Somatostatin, Antibiotic 및 各種抗體 등이 附加價値가 매우 높다는 점과 이 分野의 技術開發의 特徵이 資本集約的이며 高度頭腦集約的이라는 點에서 比較優位에 있는 美國으로서는 이 技術을 初期에 獨占하여 잠식하고자 모든 政治外交의 努力을 強化할 것으로 豫상된다.

이와 같은 事實은 1983年과 1985年에 各各 있었던 韓美工業所有權會談에서도 同條約의 加入과 微生物自體의 特許許與問題를 議題로 提起하였다는 點으로도 이를 짐작할 수 있다.

그러나 오늘 날 工業所有權制度는 날이 갈수록 國際化 傾向으로 수렴되고 있고 이는 WIPO를 通하여 더욱 加速化하고 있는 實情에 있으며 1984년도에는 우리나라가 PCT에도 加入한 바 있다.

이와 같은 事實들을 모두 綜合하여 보면 부다페스트條約에 우리나라가 加入하여야 하는 것은 既定 事實로 받아들여진다. 이러한 時點에서 同條約을 檢討한다는 것은 意味있는 일로서 생각되어진다.

다만 筆者는 技術者로서 法律的으로 同條約을 充分히 分析하지는 못하여 매우 有感스러우나 本稿를 通하여 學界와 業界에 몇 가지 提言을 하므로써 本稿를 마치고자 한다.

첫째, 微生物 또는 生物細胞의 安全한 生存實驗과 保存管理를 위하여 專門人力과 施設을 擴充하여 現在의 國內寄託機關의 技術水準이 부다페스트 條約加入時 國際寄託機關으로 指定받을 수 있을 정도의 水準으로 끌어 올리려는 各種 努力이 있어야 할 것이다.

둘째, 生物工學技術分野의 技術移轉과 무역마찰의 調整을 위하여 既存의 遺傳工學研究組合內에 民間으로 構成된 “國際協力小委員會”(假稱)를 構成하여야 한다.

셋째, 生物工業分野의 技術開發, 保護育成과 장차 부다페스트條約加入, 微生物特許許與 等に 對備한 基礎研究活動을 위하여 “生物特許對策小委員會”(假稱)를 既存遺傳工學研究組合 또는 遺傳工學學術協議會內에 設置 運營하여야 한다.

<㉞>

<參考文獻>

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, 東京: 日本特許協會.
2. Budapest Treaty on the International Recognition of the deposit of microorganisms for the purpose of patent procedure, WIPO, 1981.
3. 海外遺傳工學技術分野發明保護制度調報告書, 特許廳, 1984. 12.

9) 醫藥, 飲食物, 農藥, 化學物質 等 소위 物質特許를 허여하지 않는 國家로서 캐나다, 스페인, 브라질, 멕시코, 싱가포르, 대만, 우리나라 等 技術中進國임.

■ 韓國發明特許協會 캠페인 ■

발명하는 국민되어 복지국가 이룩하자  
비싼 값의 외국 상표 알고 보면 국내 제품