

발 간 등 록 번 호

11-1430000-001942-14

OPEN

공공누리



출자표시



상업용금지



변경금지

공공저작물 자유이용허락

미니북

해외출원시 유의하세요!

유전자원 출처공개

Disclosure of origin in patent application

2023. 11.



특허청

Korean Intellectual Property Office

1
PART

유전자원 및 관련 전통지식: 특허 출원시 출처공개

기본정보	3
Q&A	8
[요약본] 출처공개 관련 국가별 법령 현황	10
[요약본] 제재별 국가 현황	14

2
PART

국가별 출처공개 관련 법령

아시아	17
중국, 인도, 인도네시아, 키르기스스탄, 필리핀, 베트남	
유럽	33
유럽연합, 벨기에, 덴마크, 프랑스, 독일, 이탈리아, 노르웨이, 루마니아, 스페인, 스웨덴, 스위스	
중남미	57
안데스 공동체, 브라질, 코스타리카, 쿠바, 에콰도르, 파나마, 페루	
아프리카·태평양	73
부룬디, 지부티, 이집트, 에티오피아, 나미비아, 남아프리카 공화국, 사모아, 우간다, 바누아투, 잠비아	

1. 유전자원 및 관련 전통지식

[특허 출원시 출처공개]



▶ 생물다양성조약

(Convention on Biological Diversity, CBD, 1993년 발효)

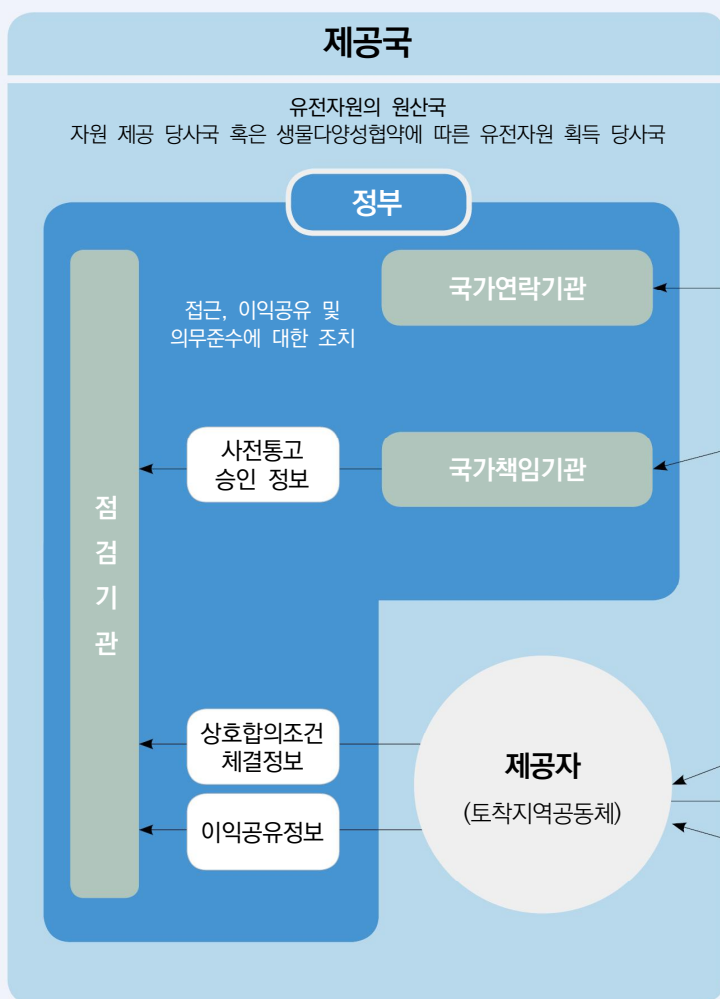
- 유전자원에 대한 국가의 주권적 권리를 인정
- 유전자원을 이용하기 이전에 제공국의 국내법에 따라 사전통보승인(Prior Informed Consent, PIC)을 획득해야 함
- 유전자원 이용에 따른 이익을 제공국과 공정하고 공평하게 공유하기 위해서 상호 합의조건(Mutually Agreed Terms, MAT)에 따른 계약을 체결해야 함
- 우리나라의 경우 '94년 10월 가입, '95년 1월 1일 국내 발효됨

▶ 생물다양성 협약 부속 유전자원에 대한 접근 및 그 이용으로부터 발생하는 이익의 공정하고 공평한 공유에 관한 나고야 의정서
(Nagoya Protocol, 2010년 채택)

- 각 당사국은 유전자원의 접근 및 이익 공유에 관한 구체적이고 적절한 입법, 행정 절차, 정책 등을 마련해야만 함
- 우리나라는 '11년 9월 서명하고, '14년 비준하였으며, '17년 5월 19일 비준서를 유엔 사무국에 기탁하였고 '17년 8월 17일부터 당사국의 지위를 얻게 됨
- 우리나라는 나고야의정서의 국내적 이행을 위해 '유전자원의 접근·이용 및 이익 공유에 관한 법률'을 제정하였고 '17년 8월 17일에 동 법률을 시행함

▶ 세계지식재산권기구 정부간회의(WIPO IGC)

- '00년 4월, 유전자원에 관하여 제공국과 이용국 사이의 이익 공유 방안 및 실질적인 보호 방안을 마련하기 위해 출범
- 특허 출원 시 발명에 사용된 유전자원 또는 관련 전통지식의 출처 공개 의무에 관한 논의
- 유전자원 또는 관련된 전통지식 관련 특허에 있어 잘못된 특허허여방지를 위한 데이터베이스 구축에 관한 논의
- '24년 외교회의를 통해 조약 문안 타결 예정



[참고: 환경부, 알기 쉬운 유전자원 접근 및 이익 공유 안내서]

② 접근/이익공유
절차정보
(관련법률 등) 확인

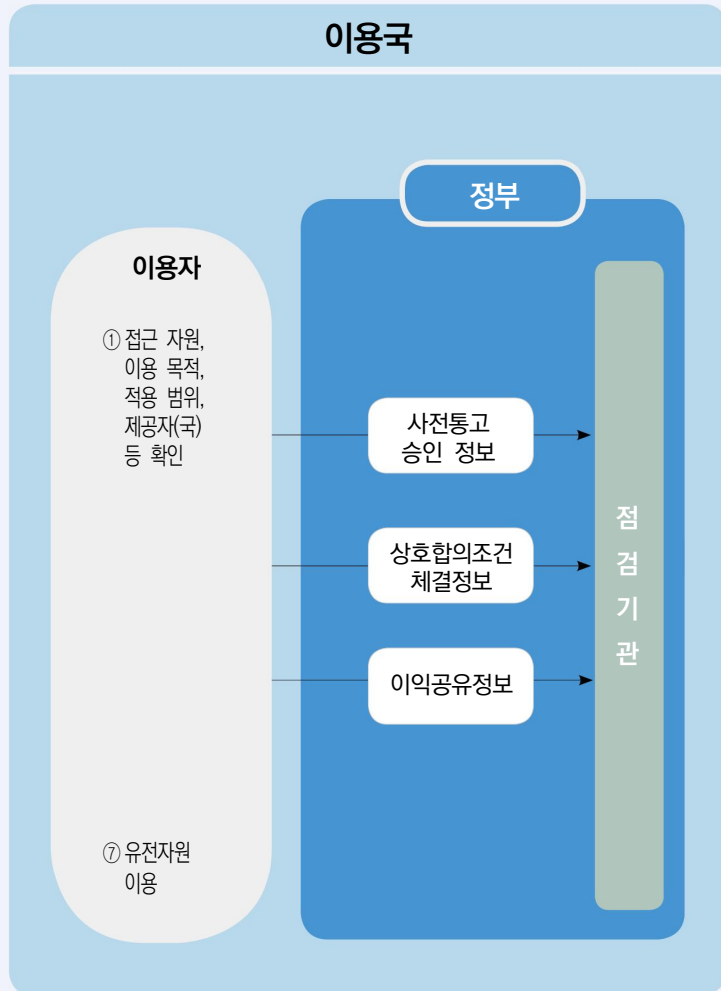
③ 사전통고승인
요청

④ 사전통고승인

⑤ 상호합의조건
체결

⑥ 유전자원 이전

⑧ 이익공유



[참고: 환경부, 알기 쉬운 유전자원 접근 및 이익 공유 안내서]

▶ 유전자원 및 관련 전통지식의 출처공개는 무엇인가?

- 유전자원 및 관련 전통지식을 이용한 발명에 대해 특허 출원을 하는 경우 해당 유전자원 (또는 관련 전통지식)의 원산국 또는 출처에 관한 정보를 기재하는 것임

▶ 출처공개를 하는 이유가 무엇인가?

- CBD와 나고야 의정서에 따라 유전자원에 대한 접근 및 이용에서 발생하는 이익을 공정하고 공평하게 공유해야 함
- 이에 자원 제공국은 이익 공유와 생물해적행위(Biopiracy)를 방지하기 위해 산업화의 기초가 되는 특허출원 단계에서 유전자원 및 관련 전통지식의 출처를 공개를 관련 국내법을 통해 의무화 하고 있음
- 또한 WIPO IGC에서는 유전자원 및 관련 전통지식이 발명과 직접적/실질적으로 관련이 있는 경우 출처공개가 의무화되는 내용의 국제조약을 준비하고 있음('24년 외교회의 실시)

▶ 출처공개를 요구하는 국가는?

- '23년 10월 기준, 유럽연합과 안데스 공동체 그리고 32개국이 관련 국내법을 통해 출처공개에 관한 내용을 언급하고 있음
- 이 중 출처공개 의무화 제정은 25개국 및 유럽연합이며, 불이행에 대한 제재를 규정하고 있는 국가는 16개국임
- 출처공개가 법적으로 의무화되어 있는 국가 대부분이 이를 준수하지 않은 경우 특허 출원의 중지, 특허 무효, 벌금 등의 제재수단을 마련하고 있음
- WIPO IGC를 통해 출처공개 의무화 내용이 담긴 국제조약이 발효된 후 국내법을 통해 출처공개를 법적 의무화 하는 국가는 증가될 것으로 예상됨

▶ 유전자원 또는 관련 전통지식 접근과 이익 공유 기본정보

- CBD에 따라 국가가 유전자원에 관한 권리자임
- 유전자원에 대한 접근 요건(사전통보승인, PIC), 이익공유의 내용과 방식(상호합의 조건, MAT)은 제공국의 관련 법령과 행정조치에 따라 정해짐
- 제공국의 국가연락기관과 국가책임기관에 접촉하여 관련 법령과 행정조치를 조사하여야 함

▷ 국가연락기관과 국가책임기관 정보:

ABS Clearing-House(<https://absch.cbd.int/countries>)

▶ 해외 출원 관련 기본정보

- 유전자원 및 관련 전통지식 출처공개 의무화 여부에 대한 확인이 필요함
- 출처공개가 의무화 되어 있는 경우, 출처공개 대상 범위 및 별도의 요구 서류에 대한 확인이 필요함
- 또한, 출처공개 의무 불이행 시 적용되는 법적·행정적 조치에 대한 확인이 필요함
- 출처공개에 관한 내용은 지식재산 관련법뿐만 아니라 유전자원 관련법에도 기재되어 있는 경우가 있음

▷ 출처공개 요구 국가의 특허출원 요건 정보:

ABS Clearing-House(<https://absch.cbd.int/countries>)

▶ 유전자원 ABS 와 해외 출원 관련 기타정보

- 각 국의 유전자원 ABS 및 출처공개 등의 법령·행정조치 정보는 ABS Clearing-House 뿐만 아니라
- 각국의 국가연락기관 또는 국가책임기관을 통해 얻을 수 있음
- 만일 외국의 관련 법령·행정조치를 위의 두 곳을 통해 알 수 없는 경우 우리나라의 국가연락기관이나 국가책임기관에 문의하여 구득할 수 있음

▷ 우리나라 ABS Contact Point 정보:

담당자: <https://absch.cbd.int/en/countries/KR/NFP>

담당부처: <https://absch.cbd.int/en/countries/KR/CNA>

▶ 제품 개발이 장기화 되는 경우, 이익 공유는 언제 해야 하는가?

- 이익 공유에 대해서는 반드시 사전에 할 것을 명시하지 않고 있음
 - 그러나 유전자원의 “이용(utilization)”과 “후속하는 응용 및 사용화(subsequent applications and commercialization)” 모두가 이익 공유 대상임
- 제공국이 국내법을 통해 사전통보승인의 조건 중 하나로 이익 공유 계약 체결을 요구하는 경우가 있을 수 있음
 - 그러므로 일반적으로는 이익을 창출하는 단계, 즉 제품 출시 이전에만 이익 공유 계약을 체결하면 됨
- 만일 해당 국내법이 사전에 이익 공유 계약 체결을 요구하면서 동시에 사후에 체결된 이익 공유 계약에 대한 추진제도를 인정하고 있는 경우도 있으므로 이를 확인할 필요가 있음
 - 참고로 제품 개발 가능성이 높아지는 사후 단계일수록 계약의 상대방이 이익 공유 비율을 높일 가능성이 높기 때문에 계약 체결 시기에 대한 전략적 판단이 요구됨
 - 상업화 가능성이 높은 경우 이익 공유 계약을 조기에 체결하는 것이 유리할 것임

[참고: 환경부, 알기 쉬운 유전자원 접근 및 이익 공유 안내서]

▶ 유전자원을 이용하여 연구개발을 하였으나, 상용화하지 못하여 이익이 발생하지 못한 경우 이익 공유는 해야 하는가?

- 이익의 종류는 금전적 이익과 비금전적 이익이 있음
- 나고야 의정서에서의 '이익 공유 합의'는 "발생한 이익"에 관한 공유 합의를 의미함
 - 그러므로 금전적 이익이 발생하지 않으면 금전적 이익 공유 의무가 발생하지 않음
 - 그러나 제공국은 유전자원 연구 이용료를 요구할 수 있음
 - 이러한 점을 유의하여 이익 공유 계약서의 문구 작성에 주의를 해야 함

[금전적 이익의 종류]

선금금
 이행 단계에 따른 중도금
 로열티 지급액
 상용화의 경우 면허료
 생물다양성 보전 및 지속 가능한 이용을 지원하는 신탁기금으로의 특별 부담액
 수집되었거나 기타 방법으로 획득한 표본에 대한 접근료/접근료들
 상호 합의된 경우 봉급 및 우대조건
 연구 지원금
 합작 투자
 지식재산권 공동 보유

[참고: 환경부, 알기 쉬운 유전자원 접근 및 이익 공유 안내서]

국가	출처 공개	관련 법령	비고
		제제	
아시아 (6개국)			
중국	의무	▶ Patent Law of the people’s Republic of China (as amended up to the Decision of December 27, 2008) ▶ Rules for the Implementation of the Patent Law of the People’s Republic of China (revised by the Decision of January 9, 2010)	-
		특허 거절 결정	
인도	의무	▶ The Patents Act, 1970 (as amended up to Patents (Amendment) Act, 2005)	-
		특허 취소	
인도네시아	의무	▶ Law of the Republic of Indonesia No. 13 of July 28, 2016, on Patents	-
		없음	
키르기스스탄	의무	▶ Law of the Kyrgyz Republic No. 116 of July 31, 2007, on the Protection of Traditional Knowledge	-
		없음	
필리핀	의무	▶ Philippine Technology Transfer Act of 2009 (Republic Act No. 10055) ▶ Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 10055 (Joint Administrative Order No. 02-2010)	출처공개가 특허 유효성 요건은 아님
		없음	
베트남	의무	▶ Circular No. 01/2007/TT-BKHCN 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	-
		없음	

유럽 (유럽연합, 10개국)			
유럽연합	의무	▶ Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the Legal Protection of biotechnological inventions	출처공개가 특허 유효성 요건은 아님
		없음	
벨기에	의무	▶ Law of March 28, 1984 on Patents	-
		없음	
덴마크	의무	▶ Order No. 2111 of 24 November 2021, on Patents and Supplementary Protection Certificates	출처공개가 특허 유효성 요건은 아님
		없음	
프랑스	의무	▶ LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages	-
		벌금 또는 유전자원(또는 전통지식) 접근 금지	
독일	의무	▶ 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	출처공개가 특허 유효성 요건은 아님
		없음	
이탈리아	의무	▶ Industrial Property Code (Legislative Decree No. 30 of February 10, 2005, as amended up to Law No. 10829 of July 29, 2021)	-
		출원 거절(전부 또는 일부), 과태료	
노르웨이	의무	▶ Patents Act(Act No. 9 of December 15, 1967) (consolidated version of 2016)	출처공개가 특허 유효성 요건은 아님
		징역 또는 벌금	
루마니아	의무	▶ Implementing Regulations of the Patent Law No. 64/1991 ▶ Law No. 64/1991 on Patents (as amended up to Law No. 83/2014)	-
		특허 무효 또는 취소	
스페인	의무	▶ Ley N° 24/2015, de 24 de julio, de Patentes	출처공개가 특허 유효성 요건은 아님
		없음	
스웨덴	의무	▶ Regulation (2004:162) Amending the Patents Decree	출처공개가 특허 유효성 요건은 아님
		없음	
스위스	의무	▶ Ley N° 24/2015, de 24 de julio de 2015, de Patentes	제재 처분 내용이 법원을 통해 공개될 수 있음
		특허 출원 거절, 벌금	

중남미 (안데스 공동체, 6개국)			
안데스 공동체	없음	▶ Decision No. 486 Establishing the Common Industrial Property Regime (2000)	출처공개 의무는 없으나 PIC(사전통보승인)을 제출해야 함
		없음	제출 의무 위반시 특허 무효
브라질	없음	▶ Law No. 13.123 of May 20, 2015 ▶ Decreto nº 8.772 de 11 de maio de 2016 que regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015	출처공개 의무는 없으나 '접근 등록'을 한 후 출원을 해야 함
		없음	'접근 등록'을 위반 시 벌금
코스타리카	의무	▶ Law No. 7788 on Biodiversity (as last amended by Law No. 8686 of November 21, 2008)	-
		특허 등록 취소	
쿠바	의무	▶ Decree-Law No. 290 of November 20, 2011 on Inventions and Industrial Designs and Models	출처 공개뿐만 아니라 PIC도 제출 대상임
		출원 철회로 간주	
에콰도르	없음	▶ Reglamento Nacional al Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos en aplicación a la Decisión No. 392 de la Comunidad Andina (Decreto Ejecutivo Nº 905 de 3 de octubre de 2011)	지식재산 주무기관은 접근에 관한 계약번호 등록증 또는 그 사본 제출을 요청할 수 있음
		없음	
파나마	의무	▶ Executive Decree No. 257 of October 17, 2006 regulating Article 71 of the General Law on Environment (Law No. 41 of July 1, 1998)	-
		서면경고, 벌금, 영구 또는 임시 폐쇄, 접근 계약 해지, 접근 승인의 일시적 또는 영구적 취소	
페루	없음	▶ 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).	라이선스 계약서 사본 제출 의무
		없음	
아프리카·태평양 (10개국)			
부룬디	의무	▶ Law No. 1/13 Of July 28, 2009 Relating To Industrial Property in Burundi	몰수된 특허권의 권리자는 부룬디 지식재산 주무기관이 됨
		특허권 몰수	

지부티	의무	▶ Law No. 50/AN/09/6th Lof July 19, 2009, on the Protection	-
		특허 출원 거절	
이집트	없음	▶ 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	접근 승인에 관한 서류를 제출해야 함
		없음	
에티오피아	없음	▶ Access to Genetic Resources and Community Knowledge, and Community Rights Proclamation No. 482/2006	지식재산 취득에 관한 서면동의를 교부받아야 지식재산 출원 가능
		없음	
나미비아	의무	▶ Industrial Property Act, 2012. No. 1 of 2012	-
		특허 무효	
남아프리카 공화국	없음	▶ Patents Amendment Act 2005 (Act No. 20 of 2005)	발명과 유전자원(또는 전통지식)과의 관련성 여부를 밝혀야 함 위반 시 특허 취소
		없음	
사모아	의무	▶ Intellectual Property Act 2011	출처공개 뿐만 아니라 접근 및 사용에 관한 승인 증거 제출 요청이 가능함
		출원 중지	
우간다	의무	▶ The Industrial Property Act, 2014	특허뿐만 아니라 실용신안과 산업디자인까지 보호범위임
		지식재산의 무효 또는 취소	
바누아투	없음	▶ Patents Act No. 2 of 2003	PIC과 MAT에 의한 계약이 특허출원의 요건임 불이행의 경우 특허출원자에게 일단 특허를 허여하고, 이후 이로 인해 발생하는 이익에 근거하여 이익공유의 금액을 결정함
		없음	
잠비아	의무	▶ The Patents Act, 2016 (Act No. 40 of 2016)	-
		출원 거절	

제재	해당 국가
출원 거절 및 중지	이탈리아, 쿠바, 지부티, 사모아, 잠비아
특허 거절	중국, 스위스
특허 취소	인도, 코스타리카
특허 무효	나미비아
지식재산 무효	우간다
특허권 몰수	부룬디
유전자원 접근 금지	프랑스
벌금	프랑스, 노르웨이, 스위스
과태료	이탈리아
서면경고, 연구소 폐쇄 등	파나마

2. 각국별 출처공개 관련 법령



아시아



- ▶ 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) (<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5484>)
- ▶ 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) (<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6504>)

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.

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 […] paragraph […] five […] of the Patent Law.

- ▶ 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) (<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5484>)
- ▶ 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) (<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6504>)

대상

전리법

제26조 유전자원

실시세칙

제26조 유전자원이란 인간, 동물, 식물 또는 미생물로부터 추출된 물질로써 실질적 또는 잠재적 가치를 지니고 있는 유전기능 단위를 의미한다.

공개대상이 되는 경우 및 내용

전리법

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

실시세칙

제26조 ……유전자원에 의존하여 완성된 발명이란 유전자원의 유전적 기능을 이용하여 완성된 발명을 의미한다. 유전자원을 이용하여 완성된 발명에 대한 전리출원의 경우 출원인은 출원서에 이에 관한 내용을 설명하고 지정된 서식을 작성해야 한다.

위반 시 제재

전리법

제5조 관련법과 행정 규칙에 반하여 획득되거나 이용된 유전자원에 의존하여 완성된 발명에 대해서는 전리권을 허용하지 않는다.

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

실시세칙

제53조 전리출원이 전리법 제26조 제5항을 준수하지 못하는 경우 심사 후 거절되어야 한다.

- The Patents Act, 1970 (as amended up to Patents (Amendment) Act, 2005)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13104>)

Subject-Matter

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

Trigger and Content of Disclosure

Article 10(4)(ii)(D)

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; [...].

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; [...]

▶ The Patents Act, 1970 (as amended up to Patents (Amendment) Act, 2005)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13104>)

대상

제10조 (4)(ii)(D) 생물학적 물질

공개대상이 되는 경우 및 내용

제10조 (4)(ii)(D) 출원인이 명세서에 생물학적 물질을 (a), (b) 요건*에 부합하는 방법으로 구체적으로 기재하지 않고, 해당 물질이 대중에게 공개되어 있지 않은 것인 경우 해당 물질을 부다페스트 조약이 인정하는 국제기탁기관에 기탁하고 다음의 조건을 충족함으로써 출원이 완성된다:
[...] (D) 발명에 사용된 경우, 명세서에서 생물학적 물질의 출처와 지리적 원산지를 구체적으로 공개한다. (* 발명의 설명 기재요건)

위반 시 제재

제25조 특허 이의 신청

- (1) 특허출원이 공개되었으나 아직 허여되지 않은 경우, 누구나 다음의 이유를 근거로 특허청의 특허허여에 대한 이의를 서면을 통해 제기할 수 있다 [...] (j) 발명에 사용된 생물학적 물질의 출처와 원산지를 명세서에 공개하지 않거나 잘못된 정보를 기재한 경우 [...]
- (2) 특허 허여 이후부터 특허허여 공고일 이후 1년까지, 이해관계인은 다음의 이유를 근거로 특허청에 이의를 서면을 통해 제기할 수 있다 [...] (j) 발명에 사용된 생물학적 물질의 출처와 원산지를 명세서에 공개하지 않거나 잘못된 정보를 기재한 경우 [...]

제64조 특허의 취소

- (1) 특허는 이해관계인 또는 항소위원회에서 중앙 정부의 신청, 고등법원이 다음의 이유를 근거로 제기한 청구에 의해 언제든지 취소될 수 있다. 이해관계자 또는 항소위원회에서 중앙 정부의 신청, 고등법원에서 특허 침해 소송에서의 반소에 의해 다음과 같은 이유로 취소될 수 있다. [...] (p) 발명에 사용된 생물학적 물질의 출처와 원산지를 명세서에 공개하지 않거나 잘못된 정보를 기재한 경우 [...]



► Law of the Republic of Indonesia No. 13 of July 28, 2016, on Patents
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16392>)

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 (http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16392)
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 이익 공유는 유전자원 및 전통지식 관련 국내법 및 국제법에 따라 이행된다.



▶ Law of the Kyrgyz Republic No. 116 of July 31, 2007, on the Protection of Traditional Knowledge (http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5571)
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.

▶ Law of the Kyrgyz Republic No. 116 of July 31, 2007, on the Protection of Traditional Knowledge (http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5571)
대상
전통지식
공개대상이 되는 경우 및 내용
제8조 전통 지식에 기초한 발명의 특허 전통 지식에 기초한 발명을 특허출원하는 경우, 해당 출원은 반드시 선행기술 또는 프로토 타입으로 사용된 전통지식의 출처를 밝혀야 한다. 출원인은 해당 전통지식에 대한 대중의 접근이 가능한 출처를 명시해야만 한다.

- ▶ Philippine Technology Transfer Act of 2009 (Republic Act No. 10055)
(<https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/9605>)
- ▶ Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 10055 (Joint Administrative Order No. 02-2010)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9629>)

Subject-Matter

Joint Administrative Order No. 02-2010

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

Joint Administrative Order No. 02-2010

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.

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.

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

Joint Administrative Order No. 02-2010

Rule 12, Section 3 -Disclosure

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.

- ▶ Philippine Technology Transfer Act of 2009 (Republic Act No. 10055)
(<https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/9605>)
- ▶ Implementing Rules and Regulations of Republic Act No. 10055 (Joint Administrative Order No. 02-2010)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9629>)

대상

Joint Administrative Order No. 02-2010

규칙 12, 섹션 3 (c)

[...] 생물다양성, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식과 토착 지식·제도·관습.

공개대상이 되는 경우 및 내용

Joint Administrative Order No. 02-2010

규칙 12, 섹션 3 - 공개

잠재적 지식 재산권 및/또는 생물다양성, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식과 토착 지식·제도·관습의 공개는 다음과 같은 규칙에 의해 따른다: [...]

(c) 생물다양성, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식과 토착 지식·제도·관습에 대하여서는 다음 조항이 적용된다:

i. RDI[연구 개발 기관]는 GFA[정부 기금 재단]에 다음의 내용이 기재된 서면자료를 제출하여야 한다:

(1) 지식재산권 출원 상의 발명을 개발하는데 기초가 되거나 이에 이용된 생물다양성, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식과 토착 지식·제도·관습 (2) 지식재산권 출원에 포함된 발명을 개발하는데 기초가 되거나 이에 이용된 생물다양성, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식과 토착 지식·제도·관습의 제1 제공처; 또는 (3) 제1 제공처에 대한 정보가 없는 경우, 제2 제공처.

ii. 본 항에 따른 출처공개 의무화 요건은 국내 또는 국제 지식재산권 출원이 RDI가 지식재산권 출원 이전에 접근한 생물다양성, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식과 토착 지식·제도·관습에 기초한 경우에 적용된다. 이때 지식재산권 출원은 생물다양성, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식과 토착 지식·제도·관습으로부터 유래되거나, 그 특성에 의존한 것이어야 한다.

iii. RDI가 생물다양성, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식과 토착 지식·제도·관습에 관한 출처공개 요건을 이행하는 데 필요한 정보를 불가항력적으로 얻을 수 없는 경우, 예를 들어 유전자은행에 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 출처공개 요건을 준수하는지 여부를 결정

한다. [...]

v. RDI가 국내 또는 해외 지식재산권 출원을 하는 경우 출처공개가 지식재산의 허여나 등록증 교부의 요건이 아니더라도 요약 또는 발명의 설명 부분에 발명에 사용되거나 발명을 개발하는데 기초가 된 생물다양성, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식과 토착 지식·제도·관습에 대하여 공개하여야 한다.

Philippine Technology Transfer Act of 2009

제3조, 섹션 8(c)

다음은 GFA의 연구비 지원에 대한 RDI의 권리와 의무이다. [...]

(c) RDI의 모든 지식재산권 출원, 라이선스 및 양도에 관하여 GFA에 고지한다. 지식재산 보호를 위한 출원에는 Republic Act No. 8371 또는 the Indigenous Peoples Rights Act and Republic Act No. 9.147 또는 The Wildlife Act에서 정의하고 있는 생물다양성, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식과 토착 지식·제도·관습에 관한 내용이 공개되어야 한다.

위반 시 제재

Joint Administrative Order No. 02-2010

규칙 12, 섹션 3 - 공개

iii. [...] GFA는 진술서를 검토하여 그 진술이 본 규칙에 따른 출처공개 요건을 준수하는지 여부를 결정한다. [...]

v. RDI가 국내 또는 해외 지식재산권 출원을 하는 경우 출처공개가 지식재산의 허여나 등록증 교부의 요건이 아니더라도 요약 또는 발명의 설명 부분에 발명에 사용되거나 발명을 개발하는데 기초가 된 생물다양성, 유전자원 또는 물질, 관련 전통지식과 토착 지식·제도·관습에 대하여 공개하여야 한다.



- Circular No. 01/2007/TT-BKHCN 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
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5013>)

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

▶ Circular No. 01/2007/TT-BKHCN 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
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5013>)

대상

제23.11조 유전자원 및/또는 전통지식

공개대상이 되는 경우 및 내용

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

발명이 유전자원 또는 전통지식에 직접적으로 기초하는 경우, 23.1 또는 23.7에서 명시하고 있는 발명 등록 신청에 관한 일반적 요건 외에도 해당 유전자원 또는 전통지식의 출처에 관한 서류 제출 요건이 반드시 포함된다. [...]

위반 시 제재

제23.11조

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

유럽





▶ Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the Legal Protection of biotechnological inventions (http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1440)
Subject-Matter
Paragraph 27 of the Preamble biological material of plant or animal origin
Trigger and Content of Disclosure
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.

▶ Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the Legal Protection of biotechnological inventions
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1440>)

대상

전문 27 식물 또는 동물의 생물학적 물질

공개대상이 되는 경우 및 내용

전문 27

발명이 식물 또는 동물의 생물학적 물질에 기초하거나 이러한 물질을 사용한 경우, 해당 물질의 지리적 출처가 알려져 있다면, 특허 출원에는 해당 물질의 지리적 출처 정보가 반드시 기재되어야 한다; 그러나 이는 특허 출원 절차 또는 허여된 특허의 유효성에 영향을 미치지 않는다.

BELGIUM

► Law of March 28, 1984 on Patents
(<https://wipolex.wipo.int/fr/legislation/details/11665>)

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.

벨기에

▶ Law of March 28, 1984 on Patents (https://wipolex.wipo.int/fr/legislation/details/11665)
대상
제15조 발명에 사용된 식물 또는 동물의 생물자원
공개대상이 되는 경우 및 내용
제15조 § 1 특허출원은 : (6) 발명에 사용된 식물 또는 동물의 생물자원의 지리적 출처가 알려진 경우, 그 출처 내용이 기재되어야 한다.

► Order No. 2111 of 24 November 2021, on Patents and Supplementary Protection Certificates (<https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/12938>)

Subject-Matter

Part I Chapter 2, 3(4)–3(6)

biological material

Trigger and Content of Disclosure

Part I Chapter 2

3(4) 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. [...]

3(5) If an invention relates to or makes use of a biological material of human origin, it shall appear from the patent application whether the person from whom the biological material originates has given his consent to the filing of the application.

3(6) The information referred to in subsections 1 to 5 shall be available to the public when the application is available to the public pursuant to sections 22 and 33(3) of the Patents Act.

Consequences of non-compliance

Part I Chapter 2

3(4) Lack of information about the geographical origin of the material or about the applicant's non-awareness thereof shall not affect the examination and other processing of the patent application or the validity of the rights conferred by the granted patent.

3(5) The information about consent shall not affect the examination and other processing of the patent application or the validity of the rights conferred by the granted patent.

▶ Order No. 2111 of 24 November 2021, on Patents and Supplementary Protection Certificates (https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/12938)
대상
Part I Chapter 2, 3(4)-3(6) 생물학적 물질
공개대상이 되는 경우 및 내용
Part I Chapter 2 3(4) 발명이 생물학적 물질을 이용하거나 이와 관련된 경우, 출원인이 그 출처를 아는 경우에는 특허출원은 해당 물질의 출처에 관한 정보를 포함하여야 한다. 출원인이 해당 물질의 지리적 출처를 알지 못하는 경우에는 이러한 사실이 출원서에 기재되어야 한다. 3(5) 발명이 인간의 생물학적 물질을 이용하거나 이와 관련되어 있는 경우, 해당 생물학적 물질이 추출된 대상의 인간이 해당 출원에 대해 동의하였는지 여부가 출원서에 기재되어야 한다. 3(6) 1항부터 5항에서 언급된 정보는 특허법 제22조 및 제33(3)조에 따라 특허가 대중에게 공고될 때 공개되어야 한다.
위반 시 제재
Part I Chapter 2 3(4) ... 물질의 지리적 출처 정보가 기재되어 있지 않거나 출원인이 해당 정보를 알지 못하는 경우라도 특허 출원 절차 또는 허여된 특허의 유효성에는 영향을 미치지 않는다. 3(5) 동의에 관한 그 정보는 특허 출원 절차 또는 허여된 특허의 유효성에는 영향을 미치지 않는다.

► LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16565>)

Subject-Matter

Art. L. 412-18.-II Ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

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. [...]

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 encourrent également, à titre de peine complémentaire, l'interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de solliciter, en application des articles L. 412-8 et L. 412-9, 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 (http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16565)
대상
Art. L. 412-18.-II 유전자원 및 관련 전통지식
공개대상이 되는 경우 및 내용
Art. L. 412-18.-II 아래의 경우, 유전자원 및 관련 전통지식을 이용하는 자는 책임기관에 Regulation (EU) No 511/2014 (16 April 2014) 제4조에 따른 정보를 제출하여야 한다. 2° [...] 유전자원 및 관련 전통지식을 이용한 발명을 특허출원하는 경우, 출원인은 관련 정보를 특허청에 제공한다. 특허청은 (방식)심사를 수행하고 출원 일자를 지정한 후, 제공된 정보를 별도의 조사 없이 EU 관련 기관으로 전달한다. 해당 EU 관련 기관은 유전자원 및 관련 전통지식이 해당 EU 회원국의 관련 국내법에 따라 접근되었다는 사실을 확인한다.
위반 시 제재
제39조 [...]아래의 경우 1년의 징역과 € 150,000 벌금을 부과한다: 1° Article L. 4123 L. 4124에서 정의하고 있는 유전자원 및 관련 전통지식을 유럽연합 관련법(3 Article 4 of Regulation (EU) No 511/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014)이 언급하고 있는 서류 없이 사용하는 경우 2° 제4조에서 요구하고 있는 방식으로 유전자원 또는 관련 전통지식 관련 정보를 제4조에서 설명하는 방식으로 획득, 보존 또는 전달하지 못한 경우, 유전자원 또는 관련 전통지식을 이용하여 상업화한 경우 최고 백만 유로의 벌금에 처한다. II. 섹션 1을 위반한 개인 또는 법인은 추가적인 제재로 상업화를 목적으로 한 유전자원 또는 관련 전통지식의 접근승인이 최고 5년 동안 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 (<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/de/de223en.pdf>)

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 is, as a rule, to include information on the geographical origin of such material, if known.

(2) If the application includes information on geographical origin pursuant to subsection (1) sentence 1, the German Patent and Trade Mark Office notifies this application to the Federal Agency for Nature Conservation 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 (Gesetz zur Umsetzung der Verpflichtungen nach dem Nagoya-Protokoll und der Durchführung der Verordnung (EU) Nr.511/2014) (Federal Law Gazette I, p. 2092) following publication of the information pursuant to section 32 (5).

Consequences of non-compliance

Section 34a

(1) [...] This is without prejudice to the examination of applications or the validity of rights arising from granted patents.

독일

▶ 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 (http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/de/de223en.pdf)
대상
섹션 34a 식물 또는 동물의 생물학적 물질
공개대상이 되는 경우 및 내용
섹션 34a (1) 발명이 식물 또는 동물의 생물학적 물질에 기초하거나, 그러한 물질을 사용한 경우, 그 물질의 지리적 출처가 알려져 있으면, 원칙적으로 그 특허출원서는 관련 정보를 포함해야한다. (2) (1)에서 언급하는 지리적 출처 정보가 출원서에 기재되어 있는 경우, 독일 특허청은 해당 출원을 나고야 의정서 국가책임기관에 해당하는 자연보전 연방기구에 통지하고, 섹션 32(5)에 따라 해당 정보를 공개한다.
위반 시 제재
섹션 34a (1) [...] 그러나 이는 특허 출원 절차 또는 특허허여로 인해 생성된 권리의 유효성에는 영향을 미치지 않는다.

- Industrial Property Code (Legislative Decree No. 30 of February 10, 2005, as amended up to Law No. 10829 of July 29, 2021)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13123>)

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.

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.

▶ Industrial Property Code (Legislative Decree No. 30 of February 10, 2005, as amended up to Law No. 10829 of July 29, 2021) (http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13123)
대상
제170조의 2 동물 또는 식물의 생물학적 물질
공개대상이 되는 경우 및 내용
제170조의 2 생명 공학 발명 관련 요건 [...] 2. 발명의 기초가 되는 동물 또는 식물의 생물학적 물질은 수출입 관련 법규 준수 및 생물학적 물질이 분리된 생명체와의 관련성을 확인하기 위하여 특허출원 시 그 원산국을 밝힌 진술서를 제출하여야 한다. 3. 발명이 인간의 생물학적 물질에 관한 것이거나 이를 이용한 발명인 경우, 특허출원은 해당 법규에 따라 샘플을 제공한 사람으로부터 해당 샘플과 그 이용에 대한 동의를 얻었다는 사실이 기재된 진술서가 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 경우에 한하여, 인간의 생물학적 물질에 대한 권리자로부터 해당 샘플이나 그 이용에 대한 동의 없이 특허발명을 목적으로 사용한 사람에게는 100.000,00~1.000.000,00 유로에 해당하는 과태료가 부과된다. [...] 2. 범죄에 해당되지 않는 경우에 한하여, 제170조의 2의 제2항에서 요구하는 선언과 관련하여 동물 또는 식물의 생물학적 물질의 출처에 관하여 허위 진술을 하는 사람에게는 10.000,00~100.000,00 유로에 해당하는 과태료가 부과된다. [...] 제173조 의견서 7. [...] 이탈리아 특허청은 출원인에게 2개월의 의견 제출 기간을 부여한다. 해당 기간이 만료까지 의견이 제출되지 않거나 관청이 제출된 의견을 신뢰할 수 없는 경우 출원 또는 청구가 전부 또는 일부 거절된다.

► Patents Act(Act No. 9 of December 15, 1967) (consolidated version of 2016)
(<https://www.patentstyret.no/en/norwegian-patents-act>)

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) (https://www.patentstyret.no/en/norwegian-patents-act)
대상
제2부 제8조b 생물학적 물질 또는 전통지식; 발명자가 생물학적 물질의 구조를 변경한 경우에도 적용됨; 인간 생물자원의 경우 적용되지 않음.
공개대상이 되는 경우 및 내용
제2부 제8조b 발명이 생물학적 물질 또는 전통지식과 관련된 것이거나 이를 이용한 경우, 특허출원은 발명자가 해당 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 사전 승인 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 이용 시 사전 승인을 요구하고 있는 경우, 출원인은 사전 승인 획득 여부를 기재하여야 한다. 만약 관련 정보가 알려지지 않은 경우 출원인은 이러한 사실을 기재하여야 한다. 생물학적 물질이 ITPGRFA의 제12조 2와 3에 따라 획득된 경우, 협약의 제12.4조에 따른 표준물질 이전 동의서의 복사본을 위에서 언급된 정보 대신에 특허출원과 함께 제출하여야 한다.
위반 시 제재
제2부 제8조b 정보공개 의무위반에 대해서는 General Civil Penal Code 221조에 의거한 처벌을 받는다(1991년 7월 4일 법 제47조). 정보공개 의무는 특허 출원 절차 또는 특허허여로 인해 생성된 권리의 유효성에는 영향을 미치지 않는다.

- ▶ Implementing Regulations of the Patent Law No. 64/1991
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8457>)
- ▶ Law No. 64/1991 on Patents (as amended up to Law No. 83/2014)
(<https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/15734>)

Subject-Matter**Implementing Regulations of the Patent Law No. 64/1991****Article 16(1)(c)** Traditional knowledge**Trigger and Content of Disclosure****Implementing Regulations of the Patent Law No. 64/1991****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; [...]

Consequences of non-compliance**Law No. 64/1991 on Patents (as amended up to Law No. 83/2014)****Art. 53 -**

(1) Failure to meet one or more of the formal requirements concerning the patent application shall only constitute grounds for revocation or cancellation of the patent, either wholly or in part, where said failure resulted from fraudulent intentions.

▶ Implementing Regulations of the Patent Law No. 64/1991 (http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8457) ▶ Law No. 64/1991 on Patents (as amended up to Law No. 83/2014) (https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/15734)
대상
Implementing Regulations of the Patent Law No. 64/1991 제16조(1)(c) 전통지식
공개대상이 되는 경우 및 내용
Implementing Regulations of the Patent Law No. 64/1991 제16조 (1) 제14조 제1항 c)에 따라 발명의 설명은 다음을 포함해야 한다: [...] c) 청구된 발명과 문헌 조사를 이해하고, 조사하고, 심사하는 데에 도움이 된다고 출원인이 판단한 선행기술 및 이에 관한 구체적 문헌; 청구항에 기재된 발명과 가장 근접한 선행기술; 선행기술에 전통지식이 포함된 경우 해당 전통지식, 해당 지식의 출처가 알려진 경우엔 그 출처
위반 시 제재
Law No. 64/1991 on Patents (as amended up to Law No. 83/2014) 제53조 (1) 특허출원과 관련한 요건과 관련하여 하나 이상이라도 충족하지 못하는 경우엔 특허가 무효 또는 취소되며, 기망의 의도로 요건을 충족하지 못하는 경우엔 전부 또는 일부가 무효 또는 취소된다.

SPAIN

► Ley N° 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
(<https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16711>)

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.

Consequences of non-compliance

Artículo 23(2)

Esta información no prejuzgará la validez de la patente.

스페인

▶ Ley N° 24/2015, de 24 de julio de 2015, de Patentes (https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16711)
대상
(제23조(2)) 생물학적 물질
공개대상이 되는 경우 및 내용
제23조(2) 발명이 식물 또는 동물의 생물학적 물질과 관련이 있는 경우, 해당 물질의 출처 정보가 알려져 있다면 이러한 정보를 출원서에 기재하여야 한다.
위반 시 제재
제23조(2) 이 정보는 특허의 유효성에 영향을 주지 않는다.

SWEDEN

► Regulation (2004:162) Amending the Patents Decree
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3672>)

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 (http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3672)
대상
제5a조 식물 또는 동물의 생물학적 물질
공개대상이 되는 경우 및 내용
제5a조 발명이 식물 또는 동물의 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 정보가 충분히 기재되지 않았거나 또는 출원인이 관련 정보를 모르는 경우라 할 지라도 특허 출원 절차 또는 특허허여로 인해 생성된 권리의 유효성에는 영향을 미치지 않는다.

► Ley N° 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11895>)

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.

▶ Ley N° 24/2015, de 24 de julio de 2015, de Patentes (http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11895)
대상
제49조(a) 유전자원; 토착 또는 지역 공동체의 전통지식
공개대상이 되는 경우 및 내용
제49(a)조 1. 특허출원은 다음에 관한 출처정보를 반드시 포함해야 한다: a. 발명이 유전자원에 직접적으로 기초로 하는 경우, 발명자 또는 특허 출원인이 접근한 유전자원 b. 발명이 토착 또는 지역 공동체의 전통지식에 직접적으로 기초로 하는 경우, 발명자 또는 특허 출원인이 접근한 토착 또는 지역 공동체의 전통지식 2. 발명자 또는 특허 출원인이 출처를 알 수 없는 경우, 특허 출원인은 서면으로 이러한 사실을 반드시 기재하여야 한다.
위반 시 제재
제59조 2. 특허출원이 동 법과 시행령의 다른 요건을 충족하지 못하는 경우, 담당 기관은 특허 출원인이 이를 보완할 수 있는 기간을 설정해야 한다. 제59조(a) 3. 다음 경우에 담당 기관은 특허출원을 거절해야 한다: [...] b. 제59조 제2항이 언급하고 있는 결함이 치유되지 않은 경우 제81조(a) 1. 제49a조에서 허위정보를 의도적으로 제공한 자는 최고 10만 스위스 프랑의 벌금에 처해진다. 2. 법원은 처분의 공개를 명할 수 있다.

중남미



► Decision No. 486 Establishing the Common Industrial Property Regime (2000)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9451>)

Subject-Matter

Article 26

1. genetic resources or products derived therefrom
2. traditional knowledge of the indigenous Afro American 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.

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.

▶ Decision No. 486 Establishing the Common Industrial Property Regime (2000)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9451>)

대상

제26조

1. 유전자원 또는 그로부터 유래된 생산물
2. 회원국의 지역사회 또는 아프로 아메리칸 원주민의 전통지식

공개대상이 되는 경우 및 내용

제26조

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

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

위반 시 제재

제42조

공개일 이후 60일간 법적 이해관계인 누구나 발명의 특허성에 대하여 이의를 신청할 수 있다.

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, 해당 출원은 포기한 것으로 간주되고 우선권은 상실된다. 그럼에도 불구하고 관할관청은 해당 출원의 비밀을 유지하여야 한다.

제75조

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

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

- ▶ Law No. 13.123 of May 20, 2015
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=15741>)
- ▶ Decreto n° 8.772 de 11 de maio de 2016 que regulamenta a Lei n° 13.123, de 20 de maio de 2015
(<https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16116>)

Subject-Matter

Law No. 13.123 of May 20, 2015

Article 47 genetic resources or associated traditional knowledge

Trigger and Content of Disclosure

Law No. 13.123 of May 20, 2015

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

Consequences of non-compliance

Decreto n° 8.772 de 11 de maio de 2016 que regulamenta a Lei n° 13.123, de 20 de maio de 2015

Art. 80.

Requerer direito de propriedade intelectual resultante de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, no Brasil ou no exterior, sem realização de

cadastro prévio.

Multa mínima de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e máxima de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), quando se tratar de pessoa natural.

Multa mínima de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e máxima de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quando se tratar de pessoa jurídica enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativas de agricultores tradicionais com receita bruta anual igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º

브라질

- ▶ Law No. 13.123 of May 20, 2015
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=15741>)
- ▶ Decreto n° 8.772 de 11 de maio de 2016 que regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015
(<https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16116>)

대상

Law No. 13.123 of May 20, 2015

제47조 유전자원 또는 관련 전통지식

공개대상이 되는 경우 및 내용

Law No. 13.123 of May 20, 2015

제12조

지식재산권을 신청하기 전(예: 특허출원 전)에 접근 등록을 하여야 한다.

제47조

유전자원이나 관련 전통지식의 접근의 결과로 얻어진 완제품 또는 재생산된 물질에 한해서, 관할 관청에 의한 지식재산권 허여는 동 법에 따른 등록 또는 승인에 따른다.

위반 시 제재

Decreto n° 8.772 de 11 de maio de 2016 que regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015

제80조

유전자원이나 관련 전통지식을 이용한 발명을 사전등록 없이 브라질 국내 또는 해외에 출원하는 경우 자연인에게는 최소 3,000 브라질 리라부터 최대 30,000 브라질 리라의 벌금에 처한다.

마이크로 기업, 소기업 또는 제3조 제2절에서 정하는 기준에 같거나 낮은 연간 수입의 전통 농업인 협력단체에게는 최소 10,000 브라질 리라부터 최대 200,000 브라질 리라의 벌금에 처한다.



► Law No. 7788 on Biodiversity (as last amended by Law No. 8686 of November 21, 2008) (http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11314)
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.

코스타리카

▶ Law No. 7788 on Biodiversity (as last amended by Law No. 8686 of November 21, 2008)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11314>)

대상

제80조 생물다양성 요소

공개대상이 되는 경우 및 내용/위반 시 제재

제80조

생물다양성 요소와 관련된 발명을 지식 재산권으로 보호하기 전에 National Seed Office와 IP and Industrial Property Office는 Technical office of the commission과 논의를 하여야 한다. 이때 출처에 관한 증명서와 사전 승인에 관한 서류를 제출한다. Technical office of the commission의 결정에 의해 특허 등록이 취소될 수 있다.

► Decree-Law No. 290 of November 20, 2011 on Inventions and Industrial Designs and Models
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12026>)

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

ARTÍCULO 32.1.

En caso de detectarse cualquier omisión o irregularidad en la documentación, se expide requerimiento al solicitante para que, previo pago de la tarifa establecida, subsane la misma en un término de sesenta días, contado a partir de la notificación del requerimiento. No obstante, antes del vencimiento del mencionado término, el requerido puede solicitar a la Oficina por escrito que el plazo sea prorrogado por otros treinta días, previo pago de la tarifa correspondiente.

2. Si el solicitante no subsana la omisión o irregularidad en el término establecido, se entiende como abandonada la solicitud, sin que quede derecho subsistente, excepto cuando el requerimiento esté referido únicamente al requisito de unidad de invención, en cuyo caso el examen continúa respecto a la primera reivindicación independiente formulada y al conjunto de reivindicaciones que guarden unidad de invención con aquella.

▶ Decree-Law No. 290 of November 20, 2011 on Inventions and Industrial Designs and Models (http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12026)
대상
제26.1조 생물학적 물질
공개대상이 되는 경우 및 내용
제26.1조 특허를 획득하기 위하여 출원인은 출원서와 함께 다음의 서류들을 해당 관청에 제출하여야 한다: [...] j) 발명이 다음의 유전자원과 파생물을 포함하고 있는 경우 해당 관청으로부터 발급된 접근에 관한 사전 승인의 사본: 쿠바가 원산국인 물질, 쿠바 내에서 재배되는 물질 그리고 재래종으로 서식하는 물질 k) 발명에 사용된 생물학적 물질이 쿠바 영토에서 획득되지 않은 경우 해당 생물학적 물질과 관련 전통지식이 획득된 원산국 또는 출처 정보가 접근에 관한 사전 승인과 함께 제출되어야 한다.
위반 시 제재
제32.1조 제출된 서류의 정보에 결함이 있는 경우, 지정된 비용을 납부하면 출원인은 이러한 사실에 대해 통지를 받은 날로부터 60일의 보완 및 치유의 기간을 갖게 된다. 그러나 60일이 경과되기 이전에 당사자는 추가 비용의 납부를 통해 30일의 추가 보완 및 보정 기간을 갖는다. 2. 위에서 언급된 기간 내에 출원인이 결함을 보정 또는 보완하지 않는 경우, 제출된 정보가 발명의 유일한 청구항이 아니라면 해당 출원은 철회된 것으로 간주된다. 최초의 독립된 출원과 해당 발명 관련 다른 청구항에 대한 심사는 지속된다.

► 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.º 905 de 3 de octubre de 2011)
(<https://wipo.lex.wipo.int/en/legislation/details/11842>)

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 establecido en la Constitución y normative applicable.

에콰도르

- ▶ 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)
(<https://wipo.lex.wipo.int/en/legislation/details/11842>)

대상

전문 유전자원 또는 파생물

공개대상이 되는 경우 및 내용

전문

출원 대상의 물건이나 방법이 유전자원 또는 파생물로부터 획득되었다는 사실이 명확하거나 합리적인 경우, Ecuadorian Institute of Intellectual Property는 지식재산권을 허여에 앞서 접근 계약 등록 번호와 그 사본을 요청할 수 있다.

► Executive Decree No. 257 of October 17, 2006 regulating Article 71 of the General Law on Environment (Law No. 41 of July 1, 1998)
(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189178)

Subject-Matter

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

Trigger and Content of Disclosure

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;

Consequences of non-compliance

Artículo 52

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto Ejecutivo será sancionado con: a) Amonestación escrita; b) Multa impuesta por la ANAM de acuerdo a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 41 de 1998. Cuando se trata de persona jurídica, la multa se fijará de conformidad al tipo de actividad y beneficios que se obtengan de los productos obtenidos; c) Cierre temporal o definitivo del establecimiento o laboratorio; d) Inhabilitación para contratar con el Estado para lograr acceso a los recursos genéticos y biológicos; e) Cancelación temporal o definitiva del permiso de acceso.

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) (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=189178)
대상
제23조(f) 유전물질, 유전자원 또는 생물자원
공개대상이 되는 경우 및 내용
제23조(f) General Directorate of Industrial Property와 WIPO 회원국의 특허 관청에 제출된 모든 출원에는 출원 대상의 물건 또는 방법의 개발에 사용된 유전물질, 유전자원 또는 생물자원의 출처 정보가 서면으로 공개되어야만 한다.
위반 시 제재
제52조 위반 시 다음의 내용에 처한다: a) 서면경고, b) Law 41 of 1998의 제114조에 따른 ANAM으로부터의 벌금, 법인의 경우, 해당 물질과 관련한 상품의 수익 등을 참고하여 결정된다. c) 연구소 등의 영구 또는 임시 폐쇄, d) 유전자원과 생물자원 접근에 관한 계약 해지, e) 접근 승인의 일시적 또는 영구적 취소

- ▶ 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).
(<https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/18829>)
- ▶ Law No. 27811 of 24 July 2002, introducing a Protection Regime for the Collective Knowledge of Indigenous Peoples derived from Biological Resources
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6541>)

Subject-Matter

Law No. 27811 of 24 July 2002

Article 2(b) collective knowledge

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

Trigger and Content of Disclosure / Consequences of non-compliance

Law No. 27811 of 24 July 2002

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.

페루

- ▶ 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).
(<https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/18829>)
- ▶ Law No. 27811 of 24 July 2002, introducing a Protection Regime for the Collective Knowledge of Indigenous Peoples derived from Biological Resources
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6541>)

대상

Law No. 27811 of 24 July 2002

제2조(b) 집단지식

집단지식은 토착민과 공동체에 의해 발현되고, 축적되어, 세대 간 전승되는 지식을 의미하는 것으로, 다양한 생물의 특성, 용도, 특징과 관련된 지식을 의미한다.

공개대상이 되는 경우 및 내용/위반 시 제재

Law No. 27811 of 24 July 2002

보완 조항 제2조 특허취득요건으로서의 라이선스 계약서 제출.

집단지식에 근거하여 개발·생산된 물건 또는 방법에 대하여 특허출원하는 경우, 출원인은 해당 권리의 허여를 위한 사전 요건으로써 라이선스 계약서 사본을 제출해야한다. 단, 집단지식이 대중에게 널리 알려진 경우는 제외한다. [...] 이러한 요건을 준수하지 못하는 경우, 특허 출원 거절이나 특허 무효사유가 된다.

아프리카·태평양





► Law No. 1/13 Of July 28, 2009 Relating To Industrial Property in Burundi (https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/8324)
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.

부룬디

▶ Law No. 1/13 Of July 28, 2009 Relating To Industrial Property in Burundi (https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/8324)
대상
제21조 유전 또는 생물자원, 전통지식
공개대상이 되는 경우 및 내용
제21조 해당 유전자원 또는 생물자원이 부룬디 영토에서 채집된 경우, 해당 유전자원 또는 생물자원이 청구된 발명에 직접적 또는 간접적으로 사용된 경우, 또는 동법 제5장을 통해 보호하는 전통지식(유전자원과 관련성 여부는 고려하지 않음)을 전통지식의 소유자로부터 사전통보승인을 획득하지 않은 채 청구된 발명에 직접적 또는 간접적으로 사용한 경우, 유전자원(생물자원)과 전통지식의 출처를 발명의 설명에 기재하여야 한다.
위반 시 제재
제406조 해당 관청은 제21조를 준수하지 않고 등록된 유전자원 관련 특허 또는 유전자원 관련 특허출원의 소유권을 갖는다.

► Law No. 50/AN/09/6th Lof July 19, 2009, on the Protection (https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/6124)
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) Article 41A patent application shall be refused if [...]
(g) 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; [...]

지부티

▶ Law No. 50/AN/09/6th Lof July 19, 2009, on the Protection
(<https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/6124>)

대상

제34조 유전 또는 생물자원, 전통지식

공개대상이 되는 경우 및 내용

제34조 (b)

청구항에 기재된 발명이 특정 원산지의 유전 또는 생물자원 또는 특정 지역사회의 전통지식을 이용하여 직접적으로 얻어지거나 개발된 경우, 발명의 설명에 해당 자원 또는 지식의 출처 및 그 획득 방식을 기재하여야 한다.

위반 시 제재

제41조 (g)

특허출원의 발명의 설명 또는 청구내용이 제34조와 제35조 요건을 충족시키지 못하는 경우, 특히 청구 내용이 발명의 설명에 기초하지 않은 경우, 그 특허출원은 거절되어야 한다.

- ▶ Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights (<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1301>)
- ▶ 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 (<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7299>)

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.

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**

If the documents provided for by the first paragraph are not furnished in due time, as the case may be, the application shall be considered as non-existent.

- ▶ Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights (<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1301>)
- ▶ 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 (<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7299>)

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

위반 시 제재

Law No. 82 of 2002

제14조

특허청은 제13조 요건을 충족시키는데 필요한 보정이나 보완을 동 규정에서 따라 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

첫 번째 문단에서 언급되는 서류가 정해진 기간까지 제출되지 않은 경우 해당 출원은 존재하지 않았던 것으로 간주되어야 한다.



▶ Access to Genetic Resources and Community Knowledge, and Community Rights Proclamation No. 482/2006 (https://wipo.lex.wipo.int/en/legislation/details/5559)
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;

▶ Access to Genetic Resources and Community Knowledge, and Community Rights Proclamation No. 482/2006 (https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/5559)
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/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) 접근한 지역사회의 지식에 대하여 해당 기관으로부터 명시적 서면 동의를 교부받기 전까지 특허나 다른 지식재산권 보호를 신청할 수 없다. (14) 이로부터 개발된 제품의 상업적 보호를 위한 출원 시 유전자원(또는 지역사회) 지식에 접근한 지역을 원산지로 인식한다.

▶ Industrial Property Act, 2012. No. 1 of 2012 (https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16331)
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.



나미비아

▶ Industrial Property Act, 2012. No. 1 of 2012 (https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16331)
대상
제24조(2) 생물자원 또는 관련 토착 또는 전통지식
공개대상이 되는 경우 및 내용
제24조(2) 특허출원의 대상이 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 조사를 통해 알 수 있는 원산지 및 자원의 출처와 특징에 관한 기타 정보를 공개하여야 한다.
위반 시 제재
제65조(3) 만약 아래와 같은 이유를 근거로 무효가 주장되는 경우, 제67조에 따라 심판원(재판소, tribunal)은 특허를 무효화해야 한다 - (e) 제24조의 요건이 충족되지 않은 경우

► Patents Amendment Act 2005 (Act No. 20 of 2005)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5765>)

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.

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.

▶ Patents Amendment Act 2005 (Act No. 20 of 2005) (http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5765)
대상
섹션 2 유전자원, 토착 생물자원, 전통지식. 유전자원이란 (a) 토착 유전물질; (b) 토착종의 유전적 잠재된 특성 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. 전통지식이란 토착 공동체가 가지고 있는 토착 생물자원 또는 유전자원의 사용에 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 설명서를 제출해야 한다. (3B) 출원인이 설명서를 제출하는 경우, 등록기관은 출원인에게 토착 생물자원, 유전자원 또는 전통지식 적법함 사용에 관한 증거를 제공하도록 요구하여야 한다.
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 설명서가 잘못된 내용 또는 표현을 포함하고 있고, 특허권자가 설명서 작성 당시에 이를 알고 있었거나, 합리적으로 알고 있었어야 하는 경우

► Intellectual Property Act 2011
<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13492>

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.

사모아

▶ Intellectual Property Act 2011 (http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13492)
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 여부에 관한 내용 (h) 해당 발명에 사용된 생물학적 물질의 출처 및 지리적 출처에 관한 내용[...]
(10) (11) 항에 있어서, 출원서가 생물학적 물질 또는 지역 또는 원주민 공동체 내에서 알려진 지식을 기초로 하거나 그로부터 파생된 경우, 등록기관은 출원인에게 해당 물질이나 지식에 관한 사용 권한을 증명할 수 있는 증거 제출을 명령할 수 있다.
위반 시 제재
제7조 (12) 출원인이 (10)항에 의거하여 등록기관이 명령한 증거를 제공하지 못한 경우, 등록기관은 출원 절차를 중지할 수 있다.

UGANDA

► The Industrial Property Act, 2014
(<https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16480>)

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;

우간다

▶ The Industrial Property Act, 2014 (https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/16480)
대상
섹션 21(8) 생물자원, 전통지식
공개대상이 되는 경우 및 내용
섹션 21(8) 발명의 설명은 우간다에서 수집되어 청구항에 기재된 발명에 직접적 또는 간접적으로 이용된 유전 또는 생물자원의 출처를 명확하게 담고 있어야 한다. 또한, 이러한 자원과 관련되어 있거나 또는 관련되어 있지 않은 전통지식으로서, 청구된 발명에 직접적 또는 간접적으로 이용된 전통지식의 출처를 명확하게 담고 있어야 한다.
위반 시 제재
제90조(3) 다음과 같은 근거의 경우, 법원은 특허, 실용신안 또는 산업 디자인의 등록을 취소하거나 무효화해야 한다. f) 특허가 발명 및 그 발명이 기능하는 방법을 충분히 기술하지 못한 경우



▶ Patents Act No. 2 of 2003 (http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10727)
Subject-Matter
Indigenous knowledge
Trigger and Content of Disclosure
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.
Consequences of non-compliance
Article 47 (4) If an agreement mentioned in subsection (2) or (3) 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.



▶ Patents Act No. 2 of 2003 (http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10727)
대상
토착지식
공개대상이 되는 경우 및 내용
제47조 (2) 특허출원이 토착지식의 요소를 이용하거나 이에 근거한 발명으로서, (a) 토착지식의 전통 보유자가 사전통보승인을 한 경우가 아니고, (b) 출원인이 특허를 통해 얻는 이익을 토착지식의 전통 보유자에게 공평하게 공유한다고 합의하지 않는 경우, 토착지식의 요소를 이용하거나 이에 근거한 발명에 대해 특허 받을 수 없다.
위반 시 제재
제47조 (4) (2)항 또는 (3)에 언급된 합의가 특허출원이 제출된 후 12 개월 이내에 체결되지 않은 경우, (a) 특허등록기관은 특허를 허여할 수 있고; (b) 특허권자가 해당 특허를 이용할 수 있으며 (c) 특허를 이용하여 얻는 이익을 공평하게 공유하기 위하여, 특허권자가 전통 보유자 또는 National Council of Chiefs에 지불할 금액을 특허등록기관이 결정한다.

► The Patents Act, 2016 (Act No. 40 of 2016)
(<https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/18207>)

Subject-Matter

28. [...] invention which utilises genetic resources or associated traditional knowledge or both
[...]

Trigger and Content of Disclosure

28.

Where an application for the grant of a patent involves an invention which utilises genetic resources or associated traditional knowledge or both, the applicant shall disclose —

(a) the country of origin of the genetic resources or associated traditional knowledge in accordance with the Convention on Bio-Diversity; and

(b) the source in the country providing the genetic resources or associated traditional knowledge.

Consequences of non-compliance

PART V

Examination, publication and opposition

51. [...]

(3) Where the Registrar is of the opinion, after conducting an examination, referred to in subsection (1), that an application is not compliant with the requirements of this Act, the Registrar shall notify the applicant, in writing, to make relevant amendments to the application, within a prescribed period.

(4) Where the applicant fails to, after the notification referred to in subsection (3), make the relevant amendments, the Registrar shall, in writing, refuse the application.
[...]

56.

A person, including the State, may oppose the grant of a patent at any time, within a period of three months from the date an application for a grant of a patent is advertised, or within such further period as the Registrar may allow, and before the sealing of the patent, by filing a written notice of opposition to the Registrar, stating any of the following grounds: [...]

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

▶ The Patents Act, 2016 (Act No. 40 of 2016) (https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/18207)
대상
제28조 유전자원 또는 관련 전통지식 또는 유전자원과 관련 전통지식을 사용하는 발명
공개대상이 되는 경우 및 내용
제28조 특허 대상의 발명이 유전자원 또는 관련 전통지식 또는 유전자원과 관련 전통지식을 사용하는 경우 출원인은 다음 사항들을 공개해야만 한다. (a) 생물다양성 협약에 따른 유전자원 또는 관련 전통지식의 원산국 (b) 유전자원 또는 관련 전통지식을 제공한 국가 내 출처
위반 시 제재
제51조 (3) 서브섹션 (1)의 심사를 실시한 이후 특허등록기관이 동 법에서 요구하는 조건들을 출원인이 충족하지 못하고 있다고 판단하는 경우, 등록기관은 출원인으로 하여금 정해진 기간 내에 수정 및 보완할 것을 서면으로 요청해야만 한다. (4) 출원인이 서브섹션 (3)의 통지가 있는 후에 수정 및 보완을 하지 못한 경우, 등록기관은 서면을 통해 출원을 거절해야만 한다.
제56조 특허출원 사실이 공지된 이후 3개월 이내에 국가와 개인은 언제든지 특허 허여에 대한 이익을 제기할 수 있다. 특허에 인장(표장)이 찍히기 이전에 다음 경우를 근거로 작성된 서면 의견서가 등록기관에 제출되는 경우, 추가 기간 연장도 가능하다. (i) 발명에 사용된 설명서에 생물자원의 출처 또는 지정학적 기원 등에 대한 정보가 공개되지 않았거나 잘못된 내용으로 기재된 경우

해외출원시 유의하세요!

유전자원 출처공개

미니북

Disclosure of origin in patent application

총괄 : 산업재산통상협력팀장 윤세영

감수 : 산업재산통상협력팀 최교숙 사무관
특허제도과 이다나 사무관
식품생물자원심사과 유진오 사무관
바이오헬스심사과 손영희 사무관
바이오헬스심사과 정태수 주무관
유기화학심사과 신창훈 사무관

발행일 : 2023년 11월

발행처 : 특허청

연락처 : 042-481-8555



ISBN : 979-11-6884-123-9 13500
DOI : 10.8080/P9791168841239