

IP 2020 International Court Conference

Nov.11(WED)~12(THU), 2020 | HOTEL GRAND HYATT SEOUL

Court, IP and Globalization

1. 개요

- ▣ **일시:** 2020. 11. 11.(수) ~ 11. 12.(목)
- ▣ **장소:** 서울 그랜드하얏트 호텔 (사회적 거리두기 1, 2단계 기준)
- ▣ **주제: Court, IP and Globalization**
- ▣ **기본 일정**

	일 시	내 용	비 고
11. 11.(수)	09:30~10:00	등록	서울 그랜드하얏트 호텔
	10:00~12:50	개회식 및 제1, 2세션	"
	12:50~14:30	오찬	"
	14:30~18:00	제3, 4세션	"
	18:30~	친선만찬	"
11. 12.(목)	09:30~10:00	등록	그랜드하얏트 호텔
	10:00~12:00	제5세션	"
	12:00~14:00	오찬	"
	14:00~15:30	모의재판	"
	15:30~15:40	폐회식	"

2. 제6회 국제 특허법원 콘퍼런스 개최 의의

▣ 지식재산권 전반을 다루는 국제학술회의로 자리 잡음

- 2015년부터 전 세계 IP Big 5(미국, EU, 중국, 일본, 한국)의 IP 전문법원의 판사들을 초청하여 세계 특허소송의 주요 쟁점에 대해 실무적인 논의를 계속해옴 → 특허소송제도의 선진화 및 특허전문법원의 역할에 대한 비전을 제시
- 일방적인 발표가 아닌 각 세션별 주제에 따른 질문 → 해당 국가별 법률 및 사례 소개를 포함한 충실한 답변 → 한국어/영어로 된 Reference Book을 제작하여 콘퍼런스 당일 배부 → 각 주제별로 심도 깊은 토론을 유도, 비교법적 가치가 있는 사례들을 직접 소개하고, 관련 쟁점에 대한 의견을 나눔 → 참가자 상호간 재판에 실질적 도움이 되는 행사
- 2019년에는 특허 외에 상표 분야를 포함시켰고, 2020년에는 디자인 및 공정거래 사안을 추가 → 특허에 한정된 논의를 넘어 상표, 디자인, 공정거래법 등 지식재산권과 관련된 주제를 포괄하는 학술행사로 구성

▣ 사법부 최초의 비대면 국제 콘퍼런스 개최

- 2020년 코로나 19의 확산으로 인해 국내외 주요 국제회의 취소 → 제6회 특허법원 국제 콘퍼런스를 위해 미리 섭외한 외국 법관들의 입국도 불가능한 상황 → 각국의 법관 및 전문가들과 최신 IP 주제에 관해 깊은 논의할 수 있는 기회 부족 → 특허법원 국제콘퍼런스의 취지를 살리면서 코로나 19 방역에 적극 대처하기 위하여 사법부 최초로 비대면 화상 학술회의 기획
- 온-오프라인 하이브리드 형식의 콘퍼런스
외국 법관들은 각 세션에 온라인으로 참가 → 국가별 시차 또는 개인적 선호에 따라 미리 녹화된 동영상으로 참가하거나 실시간 온라인으로 참가 + 국내 패널들은 오프라인 참가 + 방청객들은 사회적 거리두기 정도에 따라 현장 참가 또는 온라인 참가
- 과중한 업무로 인하여 한국 방문에 부담을 느껴 온 외국 법관들도 비대면 형식의 콘퍼런스에 적극 참여함 → 역대 최다 참가

- 코로나 19 확산 방지를 위한 방역 당국의 정책에 부합하기 위하여 서울지역 사회적 거리두기 단계에 맞추어 국내 방청객들의 참가 수 제한 예정

▣ 기대 효과

- 국가 간 학술 교류를 통한 법관의 국제적 역량과 전문성 강화
- 해외 각국의 주요 IP 전문법원과의 교류 및 협력을 통해 해당 국가에 진출한 국내 기업의 지식재산권 보호에 기여
- 중국, 일본, 기타 아시아 국가와의 교류 및 협력을 통한 아시아 IP 분쟁해결기구 설립에 대한 공감대 형성
- 비대면 시대에 적합한 형태의 국제 학술대회 → 향후 유사한 형태의 학술대회가 사법부 내 정착할 것으로 기대
- 국제적으로 공통적인 관심을 끌고 있는 주제(특허적격성, 간접침해, 화상 디자인, 표준특허제도 등)에 대해 각국의 법리, 판결, 재판 현황 등을 공유할 수 있는 기회를 제공 → 해외 각국의 참가자들에게 최신 주제를 심도 깊게 다루는 학술대회로 각인

3. 역대 국제 특허법원 콘퍼런스의 개요 및 성과

▣ 제1회 국제 특허법원 콘퍼런스

- ▶ 일시 및 장소: 2015. 10. 14.~10. 15. 특허법원
- ▶ 주제: Court, IP and INNOVATION
- ▶ 주요참가자: Beate Schmidt 법원장(독일연방특허법원), Ruben Castillo 법원장(미국연방일리노이북부지방법원), Ryuichi Shitara 소장(일본지식재산고등재판소) 등
- ▶ 성과: 당시 세계 최초 유일의 IP 전문 법관들이 한자리에 모여 지재소송 전반에 대한 의견을 교환하고 발전 방향을 논의하는 자리로서 우리 제도를 세계에 알리게 된 계기가 됨



■ 제2회 국제 특허법원 콘퍼런스

- ▶ 일시 및 장소: 2016. 9. 7.~9. 8. 특허법원
- ▶ 주제: Court, IP and FUTURE
- ▶ 주요참가자: Rodney Gilstrap 판사(미국연방 텍사스동부지방법원), Hermann Deichfuss판사(독일연방대법원), Alexander Ramsay 유럽 통합특허법원 준비위원회 위원장 등
- ▶ 성과: 특허소송에서의 도전과 혁신, 손해배상액 심리, IP ADR, 증거조사 등에 대한 의견을 나누고, 국제재판부와 지역통합법원에 대해 논의



■ 제3회 국제 특허법원 콘퍼런스

- ▶ 일시 및 장소: 2017. 9. 6.~9. 7. 특허법원
- ▶ 주제: Court, IP and BUSINESS
- ▶ 주요참가자: Barbara Lynn 법원장(미국연방텍사스북부지방법원), Misao Shimizu 소장(일본지식재산고등재판소), Klaus Alexander Bacher 판사(독일연방대법원) 등
- ▶ 성과: 의약, 생명공학, ICT 산업 등 심화주제에 대해 논의하고, 특허법원의 조화와 협력에 대해 논의



■ 제4회 국제 특허법원 콘퍼런스

- ▶ 일시 및 장소: 2018. 10. 17.~10. 18. 특허법원
- ▶ 주제: Court, IP and PROTECTION
- ▶ 주요참가자: Andrew Guilford 판사(미국연방캘리포니아중부지방법원), Peter Meier-beck 판사(독일연방대법원), Xu Xin 판사(중국남경인민중급법원) 등
- ▶ 성과: 특허 외에 영업비밀, 디자인 등 주제를 지적재산권 전반으로 넓히고, 글로벌 IP 재판의 최신 동향에 대해 논의



▣ 제5회 국제 특허법원 콘퍼런스

▶ 일시 및 장소: 2019. 10. 16.~17.

롯데시티호텔대전

▶ 주제: Court, IP and FAIRNESS

▶ 주요참가자: Leonard Stark(미국연방 델라웨어 법원장), William Alsup(미국연방 캘리포니아북부지방법원 판사) 등

▶ 성과: 특허의 정당한 보호를 위한 청구범위 해석, 상표권, 특허권의 정당한 행사, 지식재산권의 정당한 보호와 손해배상액 산정(증액배상 등) 등에 대해 논의



4. 준비현황

▣ 새로운 형태의 학술회의 도입

- 코로나 19 확산세에 따른 ‘사회적 거리두기’ 정책에 적극 동참하여 방역 단계에 따른 3가지 유형의 콘퍼런스 구상 → 1, 2 단계시 사전 참가신청 및 현장 방역지침 준수 → 오프라인 참가(사회적 거리두기에 따른 현장참가 인원수 제한) + 온라인 참가(전용 채널을 통한 생중계)
- 외국 패널의 경우 시차 및 본인의 희망에 따라 온라인 생방송 참가 또는 사전 녹화영상 참가

▣ 2019년 및 2020년 세계적 이슈가 된 “특허적격”과 “표준필수특허제도” 등 최신 주제로 세션 구성

- 제2세션에서는 첨단기술의 특허적격을 주제로 각국의 입법례, 판결례, 학설 등을 논의할 예정 : 생명공학 및 컴퓨터 프로그램 관련 발명의 특허대상적격 내지 특허성 부여 문제는 각국 IP 법원과 업계의 관심이 집중되는 주제. 치료방법발명이나 프로그램발명이 우리나라, 일본, 유럽연합에서 특허등록대상이 되지 않는 반면, 미국 등에서는 특정한 요건 하에 대상적격을 인정하고 있음. 이에 대한 각국의 입장, 최신 사례, 학계의 입장 소개 등은 향후 재판업무에 큰 도움이 될 것으로 생각함.

- 제5세션에서는 FRAND 선언을 한 표준필수특허 침해를 원인으로 한 금지청구를 주제로 IP 5개국의 법관, 교수 등이 논의할 예정 : 표준필수특허 및 FRAND 확약을 둘러싼 논의들은 최근 세계 여러 곳에서 동시다발적으로 제기되고 있는 특허침해소송과 관련하여 가장 관심 있는 주제임 → 각국의 다양한 입장을 한자리에서 비교할 수 있는 기회

▣ 실무에 실질적 도움이 되는 주제로 세션 구성

- 제1세션에서는 각국의 국제재판제도, 외국판결의 승인 및 국제 IP 중재제도를 주제로 논의할 예정 → 영국과 독일법관으로부터 유럽통합특허법원(UPC)의 설립 현황에 듣고, 특허와 중재 및 조정 전문가인 Bennette 전판사와 국제 IP 중재제도에 대해 논의 지식재산 관련 각국의 국제재판부 설치 및 운영 현황에 대해 논의
- 제3세션에서는 디자인 유사성 판단기준, 화상디자인의 디자인권성 인정 여부, 디자인의 대상물품성 등을 주제로 각국의 판단 기준, 학설, 판결 사례 등에 대해 논의할 예정 → 2019년 상표를 주제로 한 세션을 처음 도입한 이후 2020년 콘퍼런스에서는 디자인을 주제로 하는 최초의 세션을 구성함 → 최근, 대상물건에서 분리되어 공중에 투사되는 화상디자인에 대해 일본은 이를 디자인 등록대상으로 하는 내용으로 의장법을 개정한 반면, 우리나라와 중국은 등록대상에서 제외하고 있는바, 화상디자인을 둘러싼 각국의 입장을 확인할 수 있는 좋은 기회
- 제4세션은 국경을 넘는 특허침해를 주제로 각국의 간접침해 법리, 특허법과 속주주의, 다수당사자가 관련된 특허침해 등에 대해 심도 깊은 논의를 할 예정

▣ IP 5를 구성하는 5개국 판사들이 모두 참여하는 학술대회

- 제6회 콘퍼런스는 코로나 19의 확산에도 불구하고 가장 많은 외국 IP 전문 법관들이 참가할 예정
- 미국은 매년 2명의 법관이 참가해 왔으나 올해 콘퍼런스에는 2명의 1심 연방법원 판사와 1명의 연방항소심 판사가 참가함 → Kent A. Jordan 연방제3항소법원 판사는 지식재산권법 전문 변호사로 오랜 기간 근무한 경험을 가졌고, Cathy Ann Bencivengo 연방 남부캘리포니아지방법원 판사는 WIPO에서 주최하는 IP

전문법관회의에 미국을 대표하여 참가하고 있으며, James Donato 판사는 미국 내 기술관련 특허사건이 가장 많이 접수되는 곳 중 하나인 연방 북부캘리포니아지방법원에서 Patent Pilot Judge로 근무하고 있는 특허 전문법관 중 1인임 → 각 세션 주제 관련한 미국의 최신 법리, 판결례를 접할 수 있는 기회가 될 것임

- 특허법원 국제 콘퍼런스 최초로 3명의 최고 인민법원 지식재산전담부 판사인 Xinfeng Zhang , Ning Cui, Yiting Dai가 참가함 → 다양한 지식재산 관련 주제에 대해 중국의 법리, 판결례를 소개받을 수 있을 뿐만 아니라 중국 최고인민법원 지식재산부와 특허법원간의 활발한 교류를 위한 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 기대
- 일본의 Toshihiko Tsuruoka 부장판사와 Daiske Kumagai 판사는 한-일 양국 간의 교류가 쉽지 않은 상황임에도 그간 특허법원과 일본지재고재 사이에 쌓은 신뢰를 바탕으로 이번 콘퍼런스의 3개 세션에 적극 참여할 예정이고, 특히 Kumagai 판사는 중국의 Du Weike 판사와 함께 모의재판에도 참가할 예정
- 독일은 법률심을 담당하는 연방대법원의 Klaus Bacher 판사와 사실심인 뮌헨 1 지방법원 특허전담부 재판장인 Hubertus Schacht 판사가 최초로 함께 참가 → 독일 IP와 관련한 법률 및 소송실무를 함께 들을 수 있는 흔하지 않은 기회
- 벨기에의 Sam Granata 판사는 유럽연합의 표준필수특허제도 및 FRAND를 연구하는 EU Expert Commission on FRANDS¹⁾의 회원으로, 올 10월 내지 11월에 마무리되는 유럽연합의 FRAND 보고서 작성자임 → 표준필수특허제도에 관한 유럽연합의 학설, 사례 등을 소개할 전문가

▣ 특허법 교수, IP 전문 변호사 등으로 참여의 폭을 넓힘

- 관심이 집중된 주제를 다양한 관점에서 깊이 있게 논의하게 위하여 미국 주요대학교 로스쿨의 지식재산전공 교수 2인과 지식재산소송실무를 담당하는 변호사 3인, 한국특허청의 담당 과장을 초청
- 미국 유타대학교의 Jorge L. Contreras 교수는 최근 미국에서 가장 큰 관심을 모은 Qualcomm v. FTC 사건에서 FTC 측 의견서를 제출하였던 표준필수특허제

1) <https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3600>

도의 전문가이고 조지워싱턴대학교 로스쿨의 Karshedt는 화학공학박사학위 취득 후 스탠포드 로스쿨을 졸업하고 CACF의 Judge Moore의 로클릭으로 근무 후 대학에서 특허법을 가르치고 있는 학자로 미국의 간접침해와 관련한 법리에 정통함.

- 영국의 St. Vill 변호사는 영국의 디자인 제도와 관련한 서적과 다수의 논문을 출간한 바 있는 디자인 분야 전문가

▣ 제3, 5세션의 주제를 응용한 모의재판 구성 : 한, 중, 일 3개국 법관들이 비대면 중재재판을 진행

- 표준필수특허 침해 및 화상 디자인권 침해를 원인으로 한 금지청구 사건으로 구성 → 생방송 참가가 가능한 한국, 일본, 중국의 법관들이 온라인 연결을 통해 재판 진행(일본과 중국의 법관들은 각국의 사무실에서 온라인으로 참가)
- 변호인단은 한국지적재산권변호사협회(KIPLA)의 추천을 받아 국내 변호사들로 구성
- 진행은 변론(40분) ⇨ 합의(15분, 합의를 하는 동안 관객들에게 전자설문을 실시할 예정) ⇨ 판결 선고 및 코멘트(15분, 재판장이 판결의 결론 및 이유를 설시. 재판부의 각 패널은 자국 재판과의 차이에 대해 논평)
- 제3, 5세션에서 이미 다룬 주제를 주요 쟁점으로 구성한 모의 재판을 통해 해당 법리에 대한 각국의 재판례를 살펴 볼 수 있는 좋은 기회가 될 것임
- 비대면 시대에 부합하는 화상재판 및 한·중·일 IP 통합중재 제도 및 특허법원 국제 조정·중재센터의 가능성을 타진해 볼 수 있음

▣ 세션별 주제 및 발표자

DAY 1 (11. 11. 수)	
09:30 10:00	등록
10:00 10:30	개회사 및 축사
10:30 ~ 11:00	<p>【1세션】 IP 국제재판의 현황과 발전방향</p> <p>■ 좌장 : 이제정 수석고법부장판사</p> <p>■ 패널 : 이규홍 고법부장판사, 정윤형 고법판사, Daniel Alexander 판사(영국),²⁾ Klaus Bacher 판사(독일), Annabelle Bennett 전 판사(호주, WIPO), Yiting Dai 판사(중국)</p> <p>■ 주요 주제</p> <ul style="list-style-type: none"> - 국제재판부 운영 여부, 형태 등 - 외국판결의 승인 - 각국의 IP 중재제도
11:00 11:20	쉬는 시간
11:20 ~ 12:50	<p>【2세션】 첨단기술과 특허대상적격 : 생명공학 및 소프트웨어 발명을 중심으로</p> <p>■ 좌장 : 김창권 부장판사</p> <p>■ 패널 : 이헌 부장판사, 이해진 고법판사, Cathy Ann Bencivengo 판사(미국), Annabelle Bennett 전 판사(호주, WIPO), Ning Cui 판사(중국), James Donato 판사(미국), Hubertus Schacht 판사(독일), Xinfeng Zhang 판사(중국)</p> <p>■ 주요 주제</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subject matter 관련 각국의 논의, 사례 등 - BM. software, 생명공학발명(진단방법, 치료방법)
12:50 14:30	오찬
14:30 ~	<p>【3세션】 디자인 소송의 주요 쟁점</p> <p>■ 좌장 : 윤성식 고법부장판사</p> <p>■ 패널 : 권순민 고법판사, 정택수 고법판사, Kent A. Jordan 판사(미국),</p>

16:00	<p>Toshihiko Tsuruoka 지재고재 부장판사(일본), Cuiying Zhu 변호사(중국), James St. Ville 변호사(영국)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 소발표 : 김지맹 과장(특허청, 화상 디자인) ■ 주요 주제 <ul style="list-style-type: none"> - 디자인의 유사성, 창작비용이성 판단기준 비교 - 기능성 디자인, 화상 디자인 등
16:00 16:30	쉬는 시간
16:30 ~ 18:00	<p>【4세션】 국경을 넘는 특허침해 등에 관한 논의</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 좌장 : 박태일 부장판사 ■ 패널 : 김광남 판사, 정희영 판사, Klaus Bacher 판사(독일), Linghu Han 변호사(중국), Kent A. Jordan 판사(미국), Dmitry Karshedt 교수(미국), Daiske Kumagai 판사(일본) ■ 주요 주제 <ul style="list-style-type: none"> - 직접침해와 간접침해의 관계 - 간접침해와 속지주의 - 간접침해와 손해배상의 범위 등

DAY 2 (11. 12. 목)	
09:30 10:00	등록
10:00 ~ 12:00	<p>【5세션】 표준필수특허(SEP)와 FRAND</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 좌장 : 김동규 고법판사 ■ 패널 : 우성엽 고법판사, 김기수 대법원 재판연구관, Daniel Alexander 판사(영국), Cathy Ann Bencivengo 판사(미국), Jorge Contreras 교수(미국), Ning Cui 판사(중국), Sam Granata 판사(벨기에), Daiske Kumagai 판사(일본), Hubertus Schacht 판사(독일), Xinfeng Zhang 판사(중국) ■ 주요 주제

2) 온라인 생방송(초록색), 녹화된 비디오(오렌지색), 현장참가(검정색)

	<ul style="list-style-type: none"> - 각국 표준필수특허제도 관련 사례 - SEP 침해로 이유로 한 금지청구 - SEP와 공정거래의 문제 									
12:00 14:00	오찬									
14:00 ~ 15:30	<p style="text-align: center;">【모의재판】 표준필수특허 및 화상디자인권 침해와 금지청구</p> <p style="text-align: center;">재판장 이규홍 고법부장판사</p> <p style="text-align: center;">구성원 판사 : Xinfeng Zhang 판사(중국), Ning Cui 판사(중국)</p> <p style="text-align: center;">Daiske Kumagai 판사(일본)</p> <p style="text-align: center;"><소송대리인></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>원고</th> <th>피고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>특허</td> <td>박성수, 진유나 변호사 (김앤장 법률사무소)</td> <td>법무법인 태평양 담당변호사 강기중, 이재엽</td> </tr> <tr> <td>디자인</td> <td>법무법인 세종 담당변호사 이종우, 송재섭</td> <td>법무법인 광장 담당변호사 곽부규, 안혁</td> </tr> </tbody> </table>		원고	피고	특허	박성수, 진유나 변호사 (김앤장 법률사무소)	법무법인 태평양 담당변호사 강기중, 이재엽	디자인	법무법인 세종 담당변호사 이종우, 송재섭	법무법인 광장 담당변호사 곽부규, 안혁
	원고	피고								
특허	박성수, 진유나 변호사 (김앤장 법률사무소)	법무법인 태평양 담당변호사 강기중, 이재엽								
디자인	법무법인 세종 담당변호사 이종우, 송재섭	법무법인 광장 담당변호사 곽부규, 안혁								

▣ 외국 참가자 소개 (17명)

세션	국가	이름	직위	소속
3, 4	미국	 Kent A. Jordan	판사	연방 3 항소법원
2, 5		 Cathy Ann Bencivengo	판사	연방 남부캘리포니아 지방법원
2		 James Donato	판사	연방 북부캘리포니아 지방법원
4		 Dmitry Karshedt	교수	조지워싱턴대학교 로스쿨

5			Jorge Contreras	교수	유타대학교
1, 4	독 일		Dr. Klaus Bacher	판사	독일 대법원 특허전담
2, 5			Dr. Hubertus Schacht	판사	뮌헨 1 지방법원
1, 5	영 국		Daniel Alexander	부판사	영국 고등법원
3			James St. Ville	변호사	디자인 전문 변호사
5	벨 기 에		Sam Granata	판사	안트베르펜 항소법원
1, 2	호 주		Annabelle Bennett	전 판사	호주 연방법원, WIPO
1	중 국		Yiting Dai	판사	중국 최고인민법원 제3 민사부
2, 5 모의			Xinfeng Zhang	판사	중국 최고인민법원 지재전담부
			Ning Cui	판사	중국 최고인민법원 지재전담부
4			Linghu Han	변호사	리팡 외국법자문사무소

3			Cuiying Zhu	변호사	잉커 외국법자문사무소
3	일 본		Toshihiko Tsuruoka	부장판사	지적재산고등재판소
4, 5 모의			Daisuke Kumagai	판사	지적재산고등재판소