



NPE 규제를 위한 미국 정부의 노력과 한국기업에 미칠 영향 및 대비 전략 세미나

행사배경

기술기반/수출주도 국내기업이라면 특허괴물 (NPE)을 알지 못하는 곳은 없을 것입니다. 특허청에 따르면 NPE의 국내기업 대상 특허분쟁은 2013년에만 288건이라고 합니다. 하지만 이 숫자는 실제 법원제소 없이 합의한 NPE 특허분쟁은 포함되지 않은 숫자이고, 이런 분쟁을 합치면 매년 외국 NPE의 특허분쟁 대상 국내기업은 800~900 기업이라고 추산하고 있습니다.

NPE의 잦은 분쟁 피해가 늘어나자 미국국회는 근거 없는 침해 소송 패소자의 상대방 법무비용 부담, 페이퍼 컴퍼니 명의 특허 소송 시 특허 실소유자 신상 공개 등 여러 NPE 규제용 입법제안을 하지만, 헌법상 권리인 사유재산권 행사 규제이기엔 입법이 되어도 위헌판결이 날 확률이 높습니다. 미국법원은 특허무효 조건 완화 등의 NPE 규제 판결들을 내놓고 있지만, 미국 판결문 특유의 판결 해석과 적용에 leverage를 허용하기에 적용이 그리 쉽지 않은 않습니다.

이에 로앤비에서는 U.S. News가 2013년 Best (IP) Law Firm으로 선정한 Birch, Stewart, Kolasch & Birch의 Robert Kenney 미국 변호사와, 미국현지에서 미국특허침해분쟁 200여건을 성공적으로 수행한 신피터경섭 법무법인(유한) 바른의 미국 특허변호사를 초청하여, 미국정부의 NPE 규제 노력과 이러한 노력이 국내기업에게 미치는 영향과 대비 전략을 듣는 시간을 마련하였습니다. 미국으로 시장확장을 원하는 국내기업들에게 많은 도움이 될 것이라고 믿습니다.

행사개요

행사명 NPE 규제를 위한 미국 정부의 노력과 한국기업에 미칠 영향 및 대비 전략 세미나

일시 2014년 10월 17일(금) 오후 2시~5시 30분

장소 바른 빌딩

주관 법무법인(유한) 바른

주최 톰슨로이터코리아, 로앤비

후원 Birch, Stewart, Kolasch & Birch

참가대상 사내변호사, 기업법무부서 및 국제부, 전략기획 부서 담당자, 특허 라이선스·관련부서, 경영진 등

참가비 무료

기타 본 세미나는 변호사의무연수로 인정될 예정입니다.



- 세미나 참석신청(무료) : 로앤비 교육센터 홈페이지 (www.lawnbedu.com)
- 세미나 문의 : 로앤비 교육미디어사업부 Tel. 02)3472 - 1410~2

커리큘럼

시간	내용	발표자(강사)
13:00~14:00	참석자 등록	
14:00~14:10	인사 및 환영사	박기태 변호사
14:10~15:05	Topic1. U.S. Efforts to Combat Litigation by Patent Trolls I. Introduction A. Who Are Patent Trolls? B. Are They A Problem? II. Efforts to Combat Trolls A. Executive and USPTO's Action B. Legislation (1) Federal Government (2) State Government C. Court Decisions D. Company Effects III. Conclusion	Robert Kenney 미국변호사
15:05~15:40	Q & A	박기태 변호사
15:40~16:00	Coffee Break (커피 및 간식 제공)	
16:00~16:55	Topic2. 미국정부의 NPE 규제 노력이 국내기업에 미치는 영향과 대비 전략 I. 국내기업의 국제특허분쟁 대응 현황 II. 미국정부의 NPE 규제 노력 관련 국내기업의 영향과 대비 전략	신피터경섭 미국변호사
16:55~17:30	Q & A	박기태 변호사

강사 및 사회자 소개



박기태 변호사

학력

- 1976 경북고등학교 졸업
- 1980 서울대학교 법과대학 졸업
- 1980 제24회 행정고시 합격
- 1982 제24회 사법시험 합격
- 1995 미국 Columbia Law School(LL.M.)
- 2005 고려대학교 최고경영자과정 제60기 수료
- 2010 인하대학교 물류경영자과정(GLMP) 제 12기 수료

경력

- 1985 ~ 1987 육군법무관
- 1988 ~ 2005 법무법인 김신유 변호사
- 1996 미국 뉴욕 Darby & Darby 법률회사 근무
- 1999 ~ 2002 법무부 통상법률자문위원
- 2001 ~ 2012 사법연수원 강사(회사법)
- 2002 ~ 2005 현대중공업 사외이사
- 2003 ~ 2010 서울시청 SIFC 자문위원
- 2005 법무법인 김신유 매니징파트너
- 2006 ~ 2010 외교통상부 정책자문위원
- 2012 ~ 현재 국회사무처 행정심판위원회 위원/한국문화관광연구원 감사
- 2005 ~ 현재 법무법인(유한) 바른 구성원 변호사

주요 업무분야 및 처리사건

인수합병(M&A)

- KT의 금호렌터카 인수 자문
- S정보통신의 지배주주 지분 매각 자문
- H사에 대한 적대적 M&A 및 경영권방어 자문

기업자문

- J사의 중국 계열사들의 지주회사 전환에 관한 자문

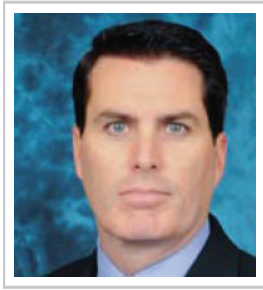
부동산

- 서울시 서울국제금융센터(IFC Seoul) 프로젝트
- 제주도 예레휴양단지 프로젝트
- 경기도 판교테크노밸리 프로젝트
- 경기도 송산그린시티 복합레저시설 프로젝트
- 구리시 월드디자인센터 프로젝트
- 용인 경전철 프로젝트
- 일산한류월드 프로젝트

관세

- PEPCI COLA KOREA의 수입가격 관련 소송
- ADIDAS KOREA의 해외구매대리인 수수료관련 소송
- DHL KOREA 등 국제 특송업체들의 관세법위반 사건
- 지적재산권
- 이탈리아 Diadora의 전용사용권말소 등 관련 자문 및 소송

■ 강사 및 사회자 소개



Robert J. Kenney 미국변호사

Bar Admissions

- 1987, Virginia and U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit
- 1988, Pennsylvania, U.S. District Court, Eastern District of Virginia
- U.S. Court of Appeals, Federal Circuit; 1989
- U.S. District Court, Eastern District of Pennsylvania and U.S. Court of Appeals, Third Circuit.

Education

- Bloomsburg University of Pennsylvania (B.A., 1984)
- George Mason University (J.D., 1987)

Memberships

- American Bar Association
- American Intellectual Property Law Association
- International Trademark Association (INTA)
- European Community Trademark Association (ECTA)
- Marques European Brand Owners Association.

REPRESENTATIVE MATTERS

Defended a toy manufacturer against claims of trademark, trade dress, and copyright infringement in a trial that resulted in findings of non-infringement on all claims.

In a case before the International Trade Commission for patent infringement, obtained for client the only dismissal of the 10 defendants. Avoiding the significant cost of this litigation to his client's business.

Obtained default judgment for violation of the settlement agreement, to client's great satisfaction, when, after a settlement in the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia, the opposing party violated the agreement

About Birch, Stewart, Kolasch & Birch – www.bskb.com

Founded in 1976, Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP ("BSKB") is an internationally-recognized and highly-respected international intellectual property law firm committed to obtaining and enforcing IP rights for our clients.

BSKB has been providing a full range of intellectual property law services to clients for over 30 years. We specialize in the practice areas of chemical patents, mechanical patents, cleantech and biotechnology patents, life sciences patents, electronics and IT patents, trademark and copyright law, litigation dispute resolution, and post-grant patent review--including the reexamination and reissue of patents.

We believe in offering every client quality, personalized service. We also believe that further education is one of the best ways to help clients make the most of their intellectual property. This is why every year we offer seminars on U.S. patent and trademark law, including patent interference, opposition, patent prosecution and litigation. These seminars include participants from the U.S. and around the world.

BSKB offices are located in Falls Church, Virginia, though we faithfully serve clients across the United States and internationally.

BSKB has consistently ranked among the top five patent firms in the United States and is also ranked in the top 25 trademark firms.

We're ready to protect your intellectual property rights. Contact BSKB today to discuss how we can help you protect the intellectual property in which you have invested time and resources.

강사 및 사회자 소개



신티터경섭 미국변호사

학력

- 1982 서울중앙고등학교 졸업
- 1982 고려대학교 입학
- 1987 University of Illinois at Chicago, B.S. Math & Computer Science 졸업
- 1989 University of Illinois at Chicago, B.S. Accounting 졸업
- 1989 미국 공인회계사 자격시험 합격
- 1999 John Marshall Law School Juris Doctor 졸업
- 2000 미국 일리노이주 변호사 시험 합격
- 2000 미국 특허상표청의 Patent Bar 합격

경력

- 1988 ~ 1989 Hill, Taylor & Co., CPAs, Junior Accountant
- 1989 ~ 1990 Transamerica Commercial Finance Corp., Senior Accountant
- 1991 ~ 2006 Kim, Shin & Co., CPAs, President/ CPA
- 2000 ~ 2006 Barae Law Group, President/ Attorney
- 2007 ~ 2008 법무법인 베스트, 외국 변호사
- 2009 ~ 2013 KAIST 인문사회과학융합대학 인문사회과학부, 전문교수
- 2014 ~ 현재 법무법인 (유한) 바른 외국 변호사

주요 업무분야 및 처리사건

지적재산권

- 미국현지 특허출원 및 침해 소송 200여건 법무업무
- 미국현지 특허 실시권 및 매매 계약 20여건

조세

- 미국현지 국세청 및 U.S. Tax Court 청원 및 항소 50여건
- 미국현지 상속계획 30여건

기업자문

- 미국진출 100여개 국내기업 기업자문

■ 주관 로펌 소개

- ☑ 고객들의 전폭적인 신뢰를 바탕으로 한 한국을 대표하는 로펌
- ☑ 쟁점 법률문제부터 잠재적,부수적 법률문제까지 맞춤형 법률서비스를 제공하는 로펌
- ☑ 고객에게 최선의 결과를 가져올 해법을 적극적으로 모색하는 최상의 법률 서비스 제공 로펌
- ☑ 각 분야에서 다양한 경험과 다년간 축적된 노하우로 무장한 변호사,변리사, 세무사가 협업하는 로펌
- ☑ 오랜 재조(在曹) 경력을 가진 실력과 명망 있는 변호사들로 구성된 소송 관련 법률서비스 제공 로펌
- ☑ 유학 및 외국 로펌 근무 경력을 가진 전문 변호사들이 함께 국내외 승무 및 자문 법률 서비스 제공 로펌
- ☑ 기업자문, 인사, 노동, 금융, 공정거래, 지식재산권, 조세, 관세, 형사, 상속신탁, M&A등 각 분야별 실력 있는 변호사와 전문가가 협업하는 로펌
- ☑ 별도 특허법인과 협업으로 전문적인 지식재산권 서비스를 제공하는 로펌

바른도 다 가지고 있습니다 !!

“사무장이 아닌
변호사가 직접 의뢰인 상담을 한 첫 번째 국내 로펌”
“승소율이 증명하는 매명(賣名)하지 않는 로펌”

바른 만이 가지고 있습니다 !!



“As a full service law firm,
we are committed to provide clients with
the best legal services meeting their needs and expectations.”

세미나 장소



주소

서울 강남구 테헤란로 92길 7 (대치동 945-27번지) 바른빌딩 리셉션 5층, 12층

대중교통안내

2호선 삼성역 (4번 출구)에서 선릉역 방향으로 걸어오시다가 HK(상호저축은행)와 한국섬유산업 연합회 건물 사이 골목으로 좌회전하신 후 30M정도 도보

자가용 이용시

바른빌딩 1층 로비 앞에서 무료 발레파킹(Valet Parking)해 드립니다.

신청 및 문의

세미나 참석신청(무료) : 로앤비 교육센터 홈페이지(www.lawnbedu.com)

세미나 문의 : 로앤비 교육미디어사업부 Tel. 02)3472-1410~2 / Fax. 02)3472-1413

E-mail. webmaster.lawnbedu@thomsonreuters.com