



# Global Pharma IP Innovation Forum

November 15, 2013, Grand Hilton Seoul



주최	한국제약협회(KPMA)
후원	특허청

## 행사개요

- ☐ 행사명: 제약 IP 글로벌 혁신 포럼
- ☐ 일시 및 장소: 2013년 11월 15일(금), 그랜드 힐튼 서울
- ☐ 주최:  **한국제약협회**
- ☐ 후원:  **특허청**  
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
- ☐ 참석대상:
  - 특허팀장
  - 사내변리사
  - 지식재산권/저작권/상표 관리 팀장 및 실무 책임자
  - 기업 법무팀/ 사내변호사 / 특허 전문 변호사
  - R&D팀장
  - 변호사/ 변리사
- ☐ 참석인원: 130명 내외
- ☐ 대상분야: 제약업체, 바이오산업체, 생명 과학 및 헬스 케어
- ☐ 변리사 의무연수 2시간 인증/ 미국 전 지역 CLE과정 4 credits 인증

## 배경 및 목적

앞으로 제약 특허 극대화를 위한 전략적인 방법은 크게 바뀔 것으로 예상됩니다.

2013년 2월 유럽 공동체 위원회는 단일 특허제도와 Unified patents court를 두는 것에 대해 일정 부분 합의를 하고 최종 초안을 내놓았습니다. 새로운 법 제도를 이해하고 이런 변화가 제약 특허 분야에 긍정적인 영향을 미칠 수 있도록 새로운 방안을 모색하는 것이 현재 제약 산업의 떠오르는 이슈가 되었습니다.

**제약 IP 글로벌 혁신 포럼**은 한국의 대형 제약사, 바이오텍 기업들의 IP 실무전문가, 사내 변리사, 사내변호사 및 국내외 제약 산업 분야 전문가들을 모시고 제약 산업의 특허 분야의 도전 과제들을 위한 효과적인 방안을 제공하고자 합니다.

본 행사가 각 참여자들이 당면한 제약 IP의 이슈들을 다루기 위한 활용 방안들을 모색하는데 큰 도움이 되고 더불어 제약산업 IP 리더들과 네트워킹기회를 극대화하시기 바랍니다.

## AGENDA

2013년 11월 15일(금요일), 그랜드힐튼 호텔 그랜드볼룸 C, 09:20-16:50		
09:00-09:20	등 록	
09:20-09:25 09:25-09:30	개회사 환영사	한국제약협회 이경호회장 특허청 신진균 국장
09:30-10:00	허가특허연계제도 분석 및 우리기업들의 대응 방안	정윤택 제약산업단장 한국보건산업진흥원
10:00-10:40	[사례연구] 특허전략을 활용한 미국 퍼스트제네릭 진출	김광범 부장 보령제약 특허팀
10:40-11:00	Networking Coffee Break	
11:00-12:00	국제시장에서 발생하는 제약사들의 IP 분쟁 트렌드 및 법률적 이슈 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제약산업에 있어 IP 핵심이슈 제고</li> <li>• 국제시장에서의 최근 제약 특허 소송 사례 분석</li> <li>• 한국 제약사들이 국제 IP 환경에서 처한 위기와 기회 고찰</li> </ul>	송정 미국 변호사  Mckenna Long & Aldridge LLP
12:00-13:00	Networking Luncheon	
13:00-13:30	인간유전자 불특허에 관한 미국 연방대법원 Myriad 판결연구	이수정 심사관 특허청 바이오심사과
13:30-14:30	제약 및 바이오 License In & Out 전략 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014년 글로벌 제약 산업 특허 분야의 전망과 동향</li> <li>- 특허 기간이 만료된 약품: 시장 점유율과 수익성을 유지하기 위한 제약 투자자들의 전략적인 움직임 분석</li> <li>- 제네릭의약품과 바이오시밀러 산업의 도전 과제와 기회 모색</li> <li>- 특허, 유통 그리고 제조의 시장 관점 분석</li> <li>• IP의 License out 보호 기본 전략 모색</li> <li>• 획기적인 License In &amp; Out 사례 분석</li> <li>• 특허 파트너십을 통한 복제약품 사업 방안 고찰</li> <li>• 해외 사업 시 효과적인 IP 관리 및 사례연구</li> </ul>	정현준 미국 변호사,  김·장 법률사무소
14:30-14:50	Networking Coffee Break	
14:50-15:30	기업의 자산관리 관점에서 IP 포트폴리오 최적화 전략 <ul style="list-style-type: none"> <li>- IP 포트폴리오 관리 프로세스의 전략적인 구조화</li> <li>- 특허 포트폴리오 가치 평가 방안</li> <li>- 제약회사들의 IP 포트폴리오 관리 사례 연구</li> </ul>	김세인 미국변호사  CPA GLOBAL 한국대표
15:30-16:10	[사례연구] 글로벌제약사-국내파트너사간 제휴 시 Trademark 및 특허 등 지적재산권 고려사항	김정욱 상무  사내변호사 (주)글락소스미스클라인
16:10-16:50	[사례연구] 전략적인 IP가치 창출과 관리 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 내/외부의 잠재적 가치가 있는 특허 발굴 전략</li> <li>• 전략적인 기업의 자산으로서의 IP관리 및 발전 전략</li> <li>• 사례발표: 제약·바이오 산업의 IP가치 창출 프레임워크</li> </ul>	신창호 실장  IBM 사업개발부
맺음말 및 폐회		

## 연 사



김광범 부장 보령제약

### 학력:

명지대 화학공학과 학사졸업

미국 뉴욕대학교 공대(Polytechnic Institute of New York University) 화학공학과 석사졸업

연세대 특허법무대학원 석사졸업

### 경력:

보령제약 전략기획실 특허팀 근무(현재)



이수정 심사관, 심사3국 바이오심사과, 특허청

### 학력 :

서울대학교 약학대학 (학사, 1994)

서울대학교 약학대학 (석사, 1996)

예일대학교 (박사, 약리학 및 분자의학, 2004)

### 경력 :

캘리포니아 대학교 샌프란시스코, 박사후 연구원 (2004-2009)

특허청 심사관 (2009-현재)

### 주요 논문 :

"FHA domain mediated DNA checkpoint regulation of Rad53", Cell Cycle, 2003, 2(4):384-96.

"Rad53 phosphorylation site clusters are important for Rad53 regulation and signaling", Mol Cell Biol. 2003, 23(17):6300-14.

"A Ddc2-Rad53 fusion protein can bypass the requirements for RAD9 and MRC1 in Rad53 activation", Mol. Biol. Cell. 2004, 15(12):5443-55.

"Global Analysis of protein phosphorylation in yeast", Nature, 2005, 438(7068):579-684.

"Activation of the checkpoint kinase RAD53 by the phosphatidylinositol kinase-like kinase Mec1", J. Biol. Chem, 2006, 281(7):3964-63.

"An RNA interference screen identifies a novel regulator of target of rapamycin that mediates hypoxia suppression of translation in Drosophila S2 cells", Mol. Biol. Cell. 2008, 19(10):4051-61.



정현준 미국 변호사, 김·장 법률사무소

#### 학력

오벌린 대학 (석사, 화학, 1995)

보스턴 대학 (석사, 화학, 1997)

서포크 법과대학 (법학박사-J.D., cum laude, 2004)

#### 경력

Ohlandt, Greeley, Ruggiero & Perle, LLP(2004-2005)

Hamilton, Brook, Smith & Reynolds, P.C. (2005-2007)

Vertex Pharmaceuticals, Inc. (2007-2012)

김·장 법률사무소 (2012-현재)

#### 주요저서 및 논문

"A 500 Kb region on chr. 16p13.1 contains the pseudoxanthoma elasticum locus: High resolution mapping and genomic structures", J. Mol. Med. 2000, 78(1), 36-46.

"Mutations of the gene encoding the transmembrane transporter protein ABC-C6 causes pseudoxanthoma elasticum", J. Mol. Med. 2000, 78(5), 282-286.

"Mutational analysis in a cohort of 224 tuberous sclerosis patients indicates increased severity of TSC2, compared with TSC1, disease in multiple organs", Am. J. Hum. Gen. 2001, 68(1), 64-80.

"SNP Identification, haplotype analysis, and parental origin of mutations in TSC2", Hum Genet. 2002, 111(1), 96-101.

"Collateral Order – Knee-Deep In Confusion: Its Continuing Saga - Sell v. United States", 123 S.Ct. 2174 (2003), J. of Trial & Appellate Advocacy.

#### 자격취득

변리사, 미국 (2002)

변호사, Massachusetts (2004) & New York (2012)



**정성기 변호사, Washington D.C., McKenna Long & Aldridge LLP**

정성기 변호사는 지식재산권 및 기술분야 법무업무를 주관하며, 침해기소, 특허법과 기소, 유효성과 침해여부, 소송, 라이선싱, 기술이전과 협상을 포함하여 특허 법의 모든 측면에 초점을 두고 있다.

지식재산관리 매거진(Intellectual Asset Management Magazine)에 의하면 "기소, 소송과 라이선싱 그리고 기소에 이르는 법률업무에 있어서 만능적인 전문가"라고 칭해진 바 있으며, 정 변호사는 지난 몇 년 동안 최고 IP 기소 최고의 IP 평결로 귀결된 사안들을 포함하여, 전세계 사법권에서 다양한 분야의 기술 및 산업을 아우르는 수많은 IP소송사안들을 통해 고객들에게 자문해 오고 있다. 전 세계 재판관할상의 특허분쟁 사안을 해결하기 위한 협상, 중재, 기소상의 전문경험 외에도, 기술이전, 조인트벤처 및 다국간 비즈니스 거래에 대한 자문, 그리고 특허 라이선싱 기회의 전 과정을 통해 전문조언을 해온 그의 경험은 고객들로 하여금 그들의 지식재산권을 발전하고, 보호하며, 자본화하도록 도움이 되고 있다.

전세계 지식재산권의 법률적, 정치적 변화들을 통해 정 변호사는 특허개혁과 국제무역과 관련된 핵심 이슈들에 대해 발언하는 한편, 고객을 자문하고 업계를 이끌고 있습니다. 그는 최근 AmverWave시스템 주식회사를 대변하여 미국고등법원에서 법정조언자(Amicus Cruiae) 소견을 제출한바 있으며 본 사안은 재판소에 의해 회귀특허사례로 전해진 바 있다. (판타 컴퓨터주식회사 대 LG전자 주식회사, 번호 06-937를 참조). 그 소견서는 특허소진을 포함한 중요한 이슈들에서 활용되고 있다.

변호사 업무를 하기 전 정 변호사는 유니시스㈜의 전기공학자로 근무했으며, 그 곳에서 아날로그 및 디지털 장치, NASA 항공프로젝트를 위한 메모리 및 마이크로 프로세서를 포함하는 전자 및 전자 부품을 테스트하는 업무를 담당했다.

그는 액정 디스플레이, 플라즈마 디스플레이 및 OLED등의 평면 패널 장치를 포함한 <반도체(마이크로 프로세서, 메모리, LED, 레이저 다이오드 및 반도체 패키지);컴퓨터와 통신> 전기 공학 분야에 기술적 전문가이기도 하다. 그는 또한 사업 방안을 포함하여 특허분석 및 획득에 있어 고객에 자문한다.

#### **Notable engagements:**

- *LG.Philips LCD (LPL) v. Chunghwa Picture Tubes, Tatung Co., Tatung Co. of America, and ViewSonic Corp.*(Case No. 05-292-JJF, D. Del.).
- *Commissariat Á L 'Energie Atomique (CEA) v. Samsung Electronics Co., Ltd., et al.*, C.A. No. 03-484 (D. Del.).
- *Faus Group, Inc v. Columbia Flooring Inc.*, US District Court for the Northern District of Georgia, 06-0218-WSD.
- *Faus Group, Inc. v. Unilin Holding Inc.*, US District Court for the Northern District of Georgia, 06-0218-WSD.
- *Habasit Belting, Inc. v. Rexnord Industries, Inc.* C.A. No. 03-185 JJF (D. Del.).
- *Scientific Games International, Inc. v. Oberthur Gaming Technologies Corp.*, C.A. No. 1 :02-CV-3224-TWT ( N. Ga.).
- *LG.Philips LCD Co., Ltd. (LPL) v. Tatung Co., Tatung Co. of America, and ViewSonic Corp.* (Case No. 04-343-JJF, D. Del.).

#### **Education**

Catholic University of America, 콜럼버스 법대 법학박사 (1995)

존스홉킨스대학 석사(1990)

메릴랜드 대학 학사 (1987)



**신창호** 사업개발부 실장, IBM

신창호 실장은 IBM의 사업개발부 임원으로서, 이동통신, 전자, 엔터테인먼트와 미디어 사업을 포함한 전 산업에 걸친 한국의 기술과 지식재산 사업을 담당하고 있습니다. 한국에서 특허관련업무, 특허 라이선싱과 같은 IBM의 특허 비즈니스와 IBM 리서치 사업을 책임지고 있습니다. 또한 2012년부터 전자와 첨단기기 분야에서 비즈니스 솔루션 판매의 리더로써 IBM 솔루션 제안 및 협업 사업을 이끌어 왔습니다.

신창호 실장은 컨설팅과, 전자산업 분야에서의 비즈니스 솔루션 리더, IBM 글로벌 비즈니스 분야 그리고 고객의 사업 문제에 따른 IBM 솔루션 제안 및 사업 설계 추진에 대해 검증된 17년 경력을 가지고 있습니다. 한국 내 전자회사 대상 사업 개발을 담당하고 있고, IBM 리서치가 일반 사업에 적용 될 수 있도록 IBM R&D 선행 기술을 개발하였습니다.

소비재 전자제품과, 전자부품, 기기산업, 미디어와 엔터테인먼트, 이동통신 등 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 지난 17년간 공급망 관리, 마케팅 혁신, R&D 컨설팅 서비스 등을 실행해 왔습니다.



**김정욱** 상무, 사내변호사 (주)글락소 스미스클라인

#### 전문영역

2008. 3 - 현재 (주)글락소 스미스클라인 사업개발 & 법무담당  
 2005. 6 - 2008. 2 Citigroup Global Markets Korea Limited, Investment Banking Division  
 (M&A and Capital Markets)  
 2001. 8 - 2005. 6 Kim & Chang 법률사무소  
 1998. 9 - 2001. 3 美 Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld 법률사무소  
 1995. 8 - 1998. 5 George Washington University National Law Center  
 1993. 2 - 1995. 6 삼성전자

#### 학력

1993. 2 - 고려대학교 경영대학 경영학 졸업



**김세인** 미국 변호사, CPA Global 유한회사 대표

김세인 대표/ 변호사는 CPA Global 유한회사 한국법인의 대표로서 현재의 운영을 전반적으로 아우르며 책임지고 있다.

삼성코닝 정밀소재의 법무팀 변호사/고문을 역임하면서 반독점, 지적 재산 분쟁, 기술 라이선싱, 합작투자, 국제 조세 및 계약 협상등 다양한 분야에서 활발히 활동하였다.

뉴욕 소재의 국제 중재 협회에서 이사/ 상무보로 활동하면서 1000여건이 넘는 상업적 중재 사례를 다뤄, 다양한 중재 규칙과 절차의 수립, 나아가 국제 부서를 세계 최대 규모로 성장시키는데 크게 공헌하였다.

김세인 대표는 현재 대한상사중재원 회원으로도 활동하고있다.

뉴욕 생활당시, 김세인 대표는 비즈니스 윤리및 의사소통과 관련한 다수의 강의를 하였고, 또한 항공기 화물운임과 관련하여 특별 카운셀링팀에서 활동하였다. 최근 김대표는 중재 및 지적 재산권과 관련한 세미나및 컨퍼런스에서 자주 강연을 한다.

#### **학력**

- St. John's University School of Law 법학 박사 (1997)
- University of California San Diego 심리학 석사 (1994)

#### **경력**

- CPA Global 유한회사 한국법인 대표 (2011-현재)
- 삼성코닝정밀소재 법무팀 변호사 (2006-2011)
- American Arbitration Association 국제 중재센터 이사/상무보 (1998-2006)



## 주최

[www.kpma.or.kr](http://www.kpma.or.kr)



1945년 창립 이래 200여개 회원사로 구성된 한국제약협회는 제약기업과 함께 인류의 건강 증진과 제약산업 발전을 위하여 노력하고 있습니다. 한국은 1987년 물질특허제도 도입 이후 R&D 투자를 확대하여 2003년 세계 10번째 신약개발국이라는 쾌거를 이루었습니다. 2008년말까지 14개 국내신약을 개발하였으며, 임상중인 신약은 29개사 45개, 신약후보물질은 20개사 61개, 기술수출은 14개국 40건에 이르고 있습니다. 한국제약협회는 국산 의약품의 세계적 신뢰를 높이기 위하여 '공정경쟁준수위원회'를 구성하고, '의약품유통부조리신고센터'를 가동하여 공정거래 정착에 힘쓰고 있으며, 제약기업과 함께 인류의 건강 증진과 제약산업 발전을 위하여 노력하고 있습니다. 우수의약품의 개발과 공급을 통한 국민건강 증진, 그리고 BT시대 국가 성장 동력산업으로서 국내 제약기업이 세계 시장에 진출하여 선진제약기업들과 경쟁하여 국부를 창출하는 노력을 기울여 나갈 수 있도록, 한국제약협회는 지원을 아끼지 않을 것입니다.

## 후원

[www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)



특허청은 산업재산권을 적기에 보호함으로써 산업기술 개발의 촉진을 지원하고, 산업재산권 행정의 체계를 구축하여 기술경쟁 시대에 대처하기 위해 설립되었습니다.

### □ 핵심가치

- ① 고객 최우선(Customer First)- 고객을 최우선으로 생각하는 것이 우리의 기본 철학입니다.
- ② 도전과 창의(Challenging and Creativity) - 세계 최고를 향한 끊임없는 전진은 우리의 일하는 자세입니다.
- ③ 신뢰와 존중(Trust and Respect)- 서로를 신뢰하고 존중하는 것은 우리의 마음가짐입니다.

### □ 설립연도

- 1949.05.23 특허국 개국 (상공부 외국)
- 1977.03.12 특허청 개청 (상공부 외청)
  - ※ 정부조직법 개정('76.12.31) 및 특허청 직제령 제정 시행 ('77.3.12)
- 2006.05.01 기업형 중앙책임운영기관 전환
  - ※ 책임운영기관의 설치 · 운영에 관한 법률 및 시행령 개정 시행 ('06. 5. 1)

## 행사주관

[www.asianstudy.com](http://www.asianstudy.com)



아스코(ASCo)는 글로벌 컨퍼런스, 전문 세미나, b2b행사 전문기업으로서 글로벌 산업적 트렌드와 핵심이슈를 조사·분석하고 독창적이고 가치 창출적인 비즈니스 행사를 기획·제작하여 한국 및 해외 마켓에 제공합니다.

### 핵심 사업 분야

- 글로벌 비즈니스 컨퍼런스 주최/주관
- 국제적인 기업 교육(훈련) 프로그램 제공: 사내워크숍, 세미나 등
- 기관/기업체 컨퍼런스 및 전문 세미나 기획/제작/운영 (customer-tailored 서비스)

## 파트너



[www.lexisnexis.com](http://www.lexisnexis.com)

Lexis Nexis는 1800 년대에 비즈니스를 시작한 이후 지금까지 법률, 판례, 소송, 특허, 비즈니스, 재무, 회계, 산업 정보 등 전문화되고 핵심적인 정보를 국내외 100개국 이상에 서비스 하고 있는 세계적인 콘텐츠 서비스 리더입니다. LexisNexis는 Reed Elsevier의 자회사로 정보의 다양성, 최신성 그리고 신뢰성을 기반으로 전 세계에 정보 서비스를 제공하고 있으며 최상의 Legal Research & Knowledge Management Solution Provider로 평가되고 있습니다.

특히 LexisNexis 는 세계 최대의 특허 데이터베이스를 보유하고 있는 전문 특허 데이터베이스 프로바이더로 특허 데이터베이스 제공뿐만 아니라 100개국 이상의 특허 검색 서비스, 특허 분석, 분쟁 정보 등을 신속하고 편리하게 활용할 수 있도록 IP 전문 솔루션을 제공할 뿐만 아니라 Matthew Bender, Butterworths, Les Editions du Juris Classeur와 Martindale-Hubbell 등 의 저명 출판사를 통해 보다 전문적이고 깊이 있는 관련 정보를 제공하고 있습니다.

[www.mckennalong.com](http://www.mckennalong.com)

McKenna Long  
& Aldridge<sup>LLP</sup>

MLA는 13개국의 15개 사무소에 575명 이상의 변호사와 공공정책 자문가들로 구성되어있는 국제적인 로펌입니다. 본 로펌은 유일하게 법률적인 상호 분야와 비즈니스 및 정부(공공분야)를 아울러, 복합적인 소송, 지식재산권, 기술, 기업법률, 정부계약, 금융, 공공정책, 에너지, 환경, 가족복지, 보건산업, 제반 산업, 보험, 부동산 분야에 있어서 고객들을 대변하고 있습니다.

폭넓은 유능한 여러 전문 분야의 변호사들과 고문들의 네트워크, 깊이 있는 리소스를 통해 다양한 범위의 경제적 이슈를 담당하며, 혁신적인 기회창출 협업 솔루션을 고객에게 제공할 수 있습니다. 고객의 성공을 위해 MLA는 고객의 산업 및 그들의 법률적 이슈와 비즈니스 목표에 대한 철저한 이해를 통해 진정성있는 파트너십을 구축합니다.

우리의 포괄적인 맞춤형 접근방법은 전략적으로 협력함으로써 고객의 목표를 실현하는데 투자하는 우리의 사명감을 반영하고 있습니다.

공공서비스에 대한 우리의 지속, 장기적인 공헌은 지역사회 간 연계를 강화합니다. 무료법률상담 자원봉사와 지역봉사활동 및 MLA 재단을 통해 매년 230여개의 자선단체를 지원하고 있습니다. 도움을 필요로 하는 곳과 함께 협력하는 활동을 통해 우리가 속해 있는 지역사회에 긍정적 영향을 주고자 하는 우리의 의지를 보여줍니다.

[www.ibm.com](http://www.ibm.com)



IBM은 1911년 CTR사로 출발하여 1924년 IBM으로 개명한 이래 지금까지 170여개국의 약 43만명 직원과 함께하고 있으며 2012년 전세계 브랜드가치 세계 3위를 기록하며 세계 최고의 비즈니스 및 IT 통합 솔루션 기업으로 자리 매김 하였습니다. 2012년 IBM은 전세계 비즈니스 컨설팅 1위, 전세계 IT 서비스 1위, 전략적 IT 아웃소싱 1위, 전세계 비즈니스 분석 IT 컨설팅 및 시스템 통합 서비스 1위, 전세계 미들웨어 소프트웨어 시장 12년 연속 1위, 전세계 소셜 소프트웨어 시장 4년 연속 1위, 비즈니스 프로세스 소프트웨어 솔루션 1위, 전세계 서버 판매 1위, 2012년 전세계 Top 500대 슈퍼컴퓨터 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 또한 IBM은 지난 20년 동안 꾸준히 미국 특허출원 1위를 했고 2012년에 취득한 미국특허 건수는 액센추어, 아마존, 애플, EMC, HP, 인텔, 오라클, 시만텍 8개 기업이 등록한 특허건수를 모두 합친 것보다도 많았습니다. IBM은 5명의 노벨상 수상자를 배출하였으며 12개 글로벌 연구소에 매년 60억 R&D 재투자를 하여 앞선 기술로 고객을 위한 가치를 창출하고 있습니다.



[www.gtl-korea.com](http://www.gtl-korea.com)

GTL은 전자, IT, 화학 등 다양한 분야의 세계적 기업에서 20여년 이상 중역을 역임하며 전문경력과 노하우를 보유한 글로벌 전문가들로 구성되어 있습니다. 또한, 세계 최대 특허 및 리서치데이터베이스를 보유한 IBM의 전략적 파트너로서 특허검색 및 IP 분석 솔루션을 한국시장에 공급하고 있으며 세계 최대 선행기술 데이터베이스와 선진 지식재산관리 인프라를 자체적으로 구축하고 있습니다. 당사는 국내 최대 특허매매 실적을 보유하고 라이선싱을 수행하는 명실상부한 지식재산 종합서비스 기업으로써 2007년 미국을 중심으로 본격적인 세계 특허거래 시장이 형성된 이래, 지식재산의 창출부터 관리보호 및 활용에 이르는 지식재산통합관리 시스템을 구축하고 서비스하는 전문기업으로 성장하였습니다.

# **Global Pharma IP Innovation Forum**

**November 15, 2013, Grand Hilton Seoul**




<b>Hosted by</b>	<b>Korea Pharmaceutical Manufacturers' Association (KPMA)</b>
<b>Supported by</b>	<b>Korean Intellectual Property Office(KIPO)</b>


## CONFERENCE OVERVIEW

☐ Title: **Global Pharma IP Innovation Forum**

☐ Time and Venue: November 15, 2013, Grand Hilton Seoul

☐ Hosted by:  **한국지식재산협회**

☐ Sponsored by:  **특허청**  
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

☐ Organized by:  **ASCo**  
RESEARCH & PRODUCTION

☐ Partnered with:  **LexisNexis**  **McKenna Long & Aldridge LLP**  **IBM**  **ogtl**

☐ Target audience:

- Chief IP Counsel
- Corporate Patent Attorney
- General Counsel/ In-house Counsel
- Head of IP/Patent/Trademark/Licensing/Copyright
- R&D Team Leader

☐ Target industries: Pharmaceutical, Biotechnology, Government Bodies

☐ The number of Participants: Approx. 130

☐ The conference is accredited for **Continuing Legal Education (CLE) 4 credit**  
for US Attorneys, and **2 credits** for Korean Patent Attorneys.

## BACKGROUND

Strategies to maximise pharma patents will be significantly transformed. In February 2013 the European Commission will be publishing final draft rules on unitary patent and the unified patents court. Understanding the new legal regime and how these changes will affect pharma patent is essential for the pharma industry.

The Global Pharma IPR Forum will bring together eminent IP professional, in-house counsel and patent attorneys from the Korean largest pharma and biotech companies, and expert advisors from local and international firms. Panel speakers will be leading legal experts, and industry specialists speaking on how it will work in practice. Based on their first-hand experience, the distinguished panel will provide you with invaluable information and insights on pharma patent with a particular focus on: IP innovation and commercialization.

## AGENDA

9:30-16:50, Friday November 15, 2013 – Grand ballroom C		
09:00-09:20	Registration / Coffee & Donuts	
09:20-09:30	Welcome and Opening Remarks	KPMA KIPO
9:30-10:00	<b>The analysis of upcoming Drug Approval-Patent Linkage system based on prevention of approving new drug application and how Korean companies can deal with it</b>	Korea Health Industry Development Institute
10:00-10:40	<b>[Case Study] Entering the U.S. First Generic market through effective IP strategy</b>	<b>Kwang-Beom Kim,</b> General Manager, Boryung Pharma
10:40-11:00	<b>Networking Coffee Break</b>	
11:00-12:00	<b>The latest key issues in Pharmaceutical IP Disputes in the global market and changing juridical climates</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Key issues in pharmaceutical IP</li> <li>• Trends and issues in the global pharmaceutical IP litigation- Recent Pharma patent litigation in the world: Types and challenges</li> <li>• Emerging challenges and opportunities for Korean pharmaceutical companies</li> </ul>	<b>Song K. Jung,</b> Partner, McKenna Long & Aldridge LLP
12:00-13:00	<b>Networking Luncheon</b>	
13:00-13:30	<b>Human Gene Patents at the US Supreme Court</b>	<b>Lee Su Jung,</b> Patent Examiner, Korea Intellectual Property Office
13:30-14:30	<b>A strategy for Pharma and Bio-technology license In &amp; Out</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Global Pharmaceutical Patenting Perspectives and Trends in 2014 <ul style="list-style-type: none"> <li>- The status of patent expiry: How Big Pharma innovators strategically move forward to preserve market share and profitability</li> <li>- Challenges and opportunities for the Generics and Biosimilars industry</li> <li>- The market perspectives for licensing/distribution/manufacturing</li> </ul> </li> <li>• The essential guide to protecting your Intellectual Property in pharmaceutical Licensing-out</li> <li>• Innovative case studies on in- and out-licensing</li> <li>• Strategizing your Generics business through licensing partnership</li> </ul>	<b>H. Joon Chung,</b> Attorney, Kim & Chang
14:30-14:50	<b>Networking Coffee Break</b>	
14:50-15:30	<b>Optimizing the portfolio management of your patents as corporate assets to enhance business value</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategically structuring your IP portfolio management process</li> <li>• Evaluating the patent portfolio</li> <li>• Case studies of pharmaceutical companies' IP portfolio management</li> </ul>	<b>Steve S. Kim,</b> Attorney At Law (US), Director - Korea, CPA GLOBAL
15:30-16:10	<b>[Case Study] Key IP issues in partnership between MNC and local Companies: Trademark, Patents etc.</b>	<b>Jung-Wook Kim,</b> Director, Legal Operations & Business Development GlaxoSmithKline
16:10-16:50	<b>Strategic IP Value Creation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• How to find valuation patents internally and externally</li> <li>• Manage and develop IP as strategic corporate assets</li> <li>• Case study: IP value creation framework for biotech and pharma</li> </ul>	<b>Chang Ho Shin</b> Business Development Executives, IBM
<b>Closing the conference</b>		

## SPEAKERS



**Kwang-Beom Kim**

General Manager of IP team  
Boryung Pharmaceutical

### Education:

Myongji University (B.E., Chemical Engineering)  
Polytechnic Institute of New York University (M.E., Chemical Engineering)  
Graduate School of Yonsei University (M.A.)

### Experience:

Department of Strategy Planning, General Manager of IP Team



**Lee Su Jung** Patent Examiner  
Korea Intellectual Property Office

### Education :

Seoul National University (B.S., Pharmacy, 1994)  
Seoul National University (M.S., Pharmacy, 1996)  
Yale University (Ph.D., Pharmacology and Molecular Medicine, 2004)

### Experience :

University of California, San Francisco, 박사후 연구원 (2004-2009)  
Patent Examiner at Korea Intellectual Property Office (2009-the present)

### Publications / Presentations :

"FHA domain mediated DNA checkpoint regulation of Rad53", Cell Cycle, 2003, 2(4):384-96.  
"Rad53 phosphorylation site clusters are important for Rad53 regulation and signaling", Mol Cell Biol. 2003, 23(17):6300-14.  
"A Ddc2-Rad53 fusion protein can bypass the requirements for RAD9 and MRC1 in Rad53 activation", Mol. Biol. Cell. 2004, 15(12):5443-55.  
"Global Analysis of protein phosphorylation in yeast", Nature, 2005, 438(7068):579-684.  
"Activation of the checkpoint kinase RAd53 by the phosphatidyl inositol kinase-like kinase Mec1", J. Biol. Chem, 2006, 281(7):3964-63.  
"An RNA interference screen identifies a novel regulator of target of rapamycin that mediates hypoxia suppression of translation in Drosophila S2 cells", Mol. Biol. Cell. 2008, 19(10):4051-61.



**H. Joon CHUNG**

Attorney

**Kim & Chang**

H. Joon Chung is a U.S.-licensed attorney at Kim & Chang specialized in intellectual property practices, including pharmaceuticals, chemical, patent prosecution and transactional areas.

Prior to joining Kim & Chang, Joon practiced as Patent Counsel for Vertex Pharmaceuticals, Inc., located in Cambridge, Massachusetts, USA. At Vertex, he played an integral role in creating and protecting world-wide intellectual properties portfolio for INCIVEK™, a new drug launched in 2011 for treating hepatitis C (2012 projected annual U.S. sale of \$1.25 billion). He regularly counseled the company for in-licensing, out-licensing and acquisition opportunities, including conducting due diligence. In addition, he oversaw patent portfolios related to clinical candidate drugs in cancer indications, developing and implementing world-wide patent life cycle strategies.

Prior to Vertex, Joon was an associate for two law firms from 2004 to 2007.

**Education**

Suffolk University Law School (J.D., cum laude, 2004)

Boston College (M.S., Chemistry, 1997)

Oberlin College (B.A., Chemistry, 1995)

**Experience**

Kim & Chang (2012-Present)

Vertex Pharmaceuticals, Inc. (2007-2012)

Hamilton, Brook, Smith & Reynolds, P.C. (2005-2007)

Ohlandt, Greeley, Ruggiero & Perle, LLP (2004-2005)

**Publications / Presentations**

"Collateral Order - Knee-Deep In Confusion: Its Continuing Saga - Sell v. United States", 123 S.Ct. 2174 (2003), J. of Trial & Appellate Advocacy.

"SNP Identification, haplotype analysis, and parental origin of mutations in TSC2", Hum Genet. 2002, 111(1), 96-101.

"Mutational analysis in a cohort of 224 tuberous sclerosis patients indicates increased severity of TSC2, compared with TSC1, disease in multiple organs", Am. J. Hum. Gen. 2001, 68(1), 64-80.

"Mutations of the gene encoding the transmembrane transporter protein ABC-C6 causes pseudoxanthoma elasticum", J. Mol. Med. 2000, 78(5), 282-286.

"A 500 Kb region on chr. 16p13.1 contains the pseudoxanthoma elasticum locus: High resolution mapping and genomic structures", J. Mol. Med. 2000, 78(1), 36-46.

**Admissions**

Massachusetts (2004) & New York (2012)

Registered to the U.S. Patent and Trademark Office (2002)





**Song K. Jung**

Partner, Washington D.C.

**McKenna Long & Aldridge LLP**

Song K. Jung is the chair of the Intellectual Property and Technology practice. His practice focuses on patent law and encompasses all aspects of patent law including patent prosecution, validity and infringement opinions, litigation, licensing, technology transfer and negotiation.

"A brilliant all-rounder with a practice extending to prosecution, litigation and licensing" according to Intellectual Asset Management Magazine, Mr. Jung has counseled clients through numerous IP litigation matters covering a wide range of technologies and industries in jurisdictions worldwide, including matters that have resulted in some of the top IP verdicts in the past few years. His experience prosecuting patents, handling negotiations and mediations to settle patent litigation matters in jurisdictions throughout the world, advising clients on technology transfers, joint ventures and other business transactions, and guiding clients through patent licensing opportunities has enabled him to help clients develop, protect and capitalize on their intellectual property

Through changes in the legal and political landscape of intellectual property worldwide, Mr. Jung has counseled clients and led industry in addressing issues involving patent reform and international trade. He recently filed an Amicus Curiae brief in the U.S. Supreme Court on behalf of AmberWave Systems Corporation in a rare patent case heard by the Court (see *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, No. 06-937). The brief responds to a crucial issue involving patent exhaustion.

Before practicing law, Mr. Jung was an electrical engineer for the Unisys Corporation, where he tested electronic and electromechanical components including analog and digital devices, memories and microprocessors for NASA flight projects.

His technical specialty is in electrical engineering including flat panel devices including liquid crystal displays (LCDs), plasma displays, and OLEDs; semiconductors (microprocessors, memories, LEDs, laser diodes and semiconductor packages); computers and telecommunications. He also advises clients in procuring and analyzing patents involving business method.

**Mr. Jung's notable engagements includes:**

- *LG.Philips LCD (LPL) v. Chunghwa Picture Tubes, Tatung Co., Tatung Co. of America, and ViewSonic Corp.* (Case No. 05-292-JJF, D. Del.).
- *Commissariat Á L 'Energie Atomique (CEA) v. Samsung Electronics Co., Ltd., et al.*, C.A. No. 03-484 (D. Del.).
- *Faus Group, Inc v. Columbia Flooring Inc.*, US District Court for the Northern District of Georgia, 06-0218-WSD.
- *Faus Group, Inc. v. Unilin Holding Inc.*, US District Court for the Northern District of Georgia, 06-0218-WSD.
- *Habasit Belting, Inc. v. Rexnord Industries, Inc.* C.A. No. 03-185 JJF (D. Del.).
- *Scientific Games International, Inc. v. Oberthur Gaming Technologies Corp.*, C.A. No. 1 :02-CV-3224-TWT ( N. Ga.).
- *LG.Philips LCD Co., Ltd. (LPL) v. Tatung Co., Tatung Co. of America, and ViewSonic Corp.* (Case No. 04-343-JJF, D. Del.).

**Education**

J.D., Catholic University of America Columbus School of Law, 1995

M.S., Johns Hopkins University, 1990

B.S., University of Maryland, 1987



**Chang Ho Shin**  
Business Development Executives  
**IBM**

As Business Development Executives in IBM Corporation, Mr.Chang Ho Shin has charge of technology and Intellectual Property business of Korea with cross industry including Telecom, Electronics, Entertainment & Media. He has responsible for IBM patent business- patent assignment and patent licensing and IBM research business in Korea. Also Mr.Shin had led IBM solution offering and co-working business as Business solution sales leader in Electronics and Hightech Industry till 2012.

He has proven 17 years' experience of Consulting, Business Solution Leader in Electronics Industries, IBM Global Business Services and leading design of IBM solution offering and business for client business issues. He has charge of Business develop for Korea based Electronics company. He has developed IBM R&D Preceding technology applied Business with IBM research.

He has deep industry knowledge of Consumer Electronics, Electronics component, Machinery industry, Media & Entertainment, Telecom Industry. He has handled also supply chain management, marketing transformation and R&D practice of Business Consulting Services in his 17-years.

an Arbitration Association Director/ Vice President (1998-2006)



**Jung-Wook Kim**  
Director  
Legal Operations & Business Development  
**GlaxoSmithKline Korea Limited**

#### **Areas of Practice**

Mar 2008 - Present	GlaxoSmithKline Korea Limited Director, Legal Operations & Business Development
Jun 2005 - Feb 2008	Citigroup Global Markets Korea Limited, Investment Banking Division (M&A and Capital Markets)
Aug 2001 - Jun 2005	Kim & Chang
Sep 1998 - Mar 2001	Akin,Gump, Strauss, Hauer & Feld LLP
Aug 1995 - May 1998	George Washington University National Law Center
Feb 1993 - Jun 1995	Samsung Electronics Co., Ltd.

#### **Education**

Feb 1993	Graduated from Korea University Business School Majored in Business Management
----------	---



**Steve Kim**

Country Manager, Attorney

**CPA Global LLC.**

Steve Kim is the country manager for CPA Global LLC. in Korea. As a country manager, he oversees all operations, sales and marketing for CPA Global.

Prior to joining CPA Global, Mr. Kim was a senior counsel for Samsung Corning Precision Materials where he oversaw and advised on numbers of global corporate issues including antitrust investigation, technology licensing including IP disputes, joint venture, international tax, and contract negotiations.

Mr. Kim also served as an Assistant VP at the American Arbitration Association (New York) where he oversaw its International Arbitration Division. During his tenure, he managed the growth of the international division to become the world's largest international arbitration center where he managed over 1000 complex commercial arbitration cases. Mr. Kim also contributed to drafting of various arbitration rules and procedures. He currently is a registered member of the international panel of the Korean Commercial Arbitration Board.

Mr. Kim also taught courses on business ethics and communication in New York. He was also part of the special counsel team that managed the air-cargo freight price fix investigation. He frequently speaks at seminars and conferences on arbitration and intellectual property issues.

**Education**

- PhD. Law St. Johns University School of Law (1997)
- MA Psychology University of California San Diego (1994)

**Experience**

- CPA Global LLC. (2011-present)
- Samsung Corning Precision Materials Legal Affairs Team Attorney (2006-2011)
- Americ

## HOST

[www.kpma.or.kr](http://www.kpma.or.kr)



The Korea Pharmaceutical Manufacturers Association, since its foundation in 1945, along with pharmaceutical companies has been committed to improve healthcare for all mankind and develop pharmaceutical industry.

With about 190 member companies, KPMA expanded R&D investments since the implementation of Drug Substance Patent Law in 1987 to place Korea in the world's 10th country to commercialize new molecular entities in 2003. Up until the end of 2008, 14 new molecular entities products were developed in the country, with 45 projects from 29 companies undergoing clinical studies, 61 potential candidates currently under new drugs development phases and 40 cases of licensing out in 14 countries.

KPMA aims to strengthen collaboration of Korean companies with pharmaceutical companies already having experience in product launches in the overseas markets.

## SPONSOR

[www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr)



KIPO(Korean Intellectual Property Office) is the governmental authority in charge of intellectual property in Korea. Our mission is to help Korea become an advanced country by providing legal and institutional administration for the creation and utilization of highly creative, value-added intellectual property and by promoting technological innovation and industrial development.

To accomplish this mission, our officers are working hard to provide you with speedy, accurate, and world-class examinations and trials so that your innovative ideas may swiftly come to fruition in the form of intellectual property rights.

In addition, we are making every effort to create high-quality intellectual property; to help commercialize patented technologies; to protect intellectual property rights both domestically and internationally; to foster experts and manpower in the field of intellectual property; and to disseminate patent information.

## ORGANIZER

[www.asianstudy.com](http://www.asianstudy.com)



ASCo is leading the way globally in planning, producing and organizing professional conferences, trainings and B2B events. Whether in Korea, Asia or globally, we aim to create and deliver value-enhanced products and services which can help your people to learn from global leaders and network with industry peers, and furthermore help your organization to maximize business value with our professional conferences, training seminars and b2b events.

**PARTNER**



[www.lexisnexis.com](http://www.lexisnexis.com)

LexisNexis® is a leading global provider of content-enabled work flow solutions designed specifically for professionals in the legal, risk management, corporate, government, law enforcement, accounting, and academic markets. A member of Reed Elsevier, LexisNexis serves customers in more than 100 countries with more than 15,000 employees worldwide. Through the integration of information and technology, LexisNexis uniquely unites proprietary brands, advanced Web technologies and premium information sources. Across the globe, LexisNexis provides customers with access to billions of searchable documents and records from more than 45,000 legal, news and business sources.

To help customers win in their own marketplace, LexisNexis delivers Total Solutions, innovative products and services to address specific customer needs in order to improve productivity, increase profitability and stimulate growth.

Through risk and analytics solutions to assess risk, the company helps professionals verify identity, prevent fraud, comply with legislation, facilitate and secure commerce, conduct background screening and support law enforcement and homeland security initiatives. LexisNexis encompasses authoritative legal-publishing brands dating back to the 19th century including; Butterworths® in the United Kingdom, Canada, the Asia-Pacific region, Les Editions du Juris Classeur in France, and Martindale-Hubbell® and Matthew Bender® worldwide.

[www.mckennalong.com](http://www.mckennalong.com)

**McKenna Long  
& Aldridge<sub>LLP</sub>**

MLA is an international law firm with more than 575 attorneys and public policy advisors in 15 offices and 13 markets. The firm is uniquely positioned at the intersection of law, business and government, representing clients in the areas of complex litigation, intellectual property, technology, corporate law, government contracts, finance, public policy, energy, environment, family wealth, health care, infrastructure, insurance and real estate.

Our wide network of talented, multidisciplinary attorneys and advisors, combined with depth of resources and the ability to leverage economies of scale, enables us to create innovative opportunities and to deliver collaborative solutions for our clients. Driven to achieving our clients' success, MLA builds true partnerships by developing thorough understandings of our clients' industries, their legal issues and business objectives. Our personalized and holistic approach reflects our full commitment to, and investment in, our clients as we work together, strategically and tactically, to realize their goals.

Our long-standing commitment to public service strengthens our ties to each other, and our local communities. Through pro bono legal services, volunteer and community service efforts, and the MLA Foundation, we proudly support over 230 charitable organizations each year. By working together for those in need, we demonstrate the firm's commitment to making a positive impact in the communities where we practice and live.

[www.ibm.com](http://www.ibm.com)



IBM was founded in 1911 as CTR and the company adopted the name IBM in 1924. Now IBM has more than 430,000 employees in 170 countries worldwide. In 2012, IBM was ranked the No. 1 business consulting firm in the world, No. 1 strategic IT outsourcing firm, No. 1 business analytic IT consulting and system integration service firm, No. 1 firm in the middleware software market, No. 1 firm in terms of server sales, and No. 1 firm in terms of top 500 supercomputers market share. The company has held the record for most patents generated by a company for 20 consecutive years and, in 2012, obtained more patents than the combined number of patents of Accenture, Amazon, Apple, EMC, HP, Intel, Oracle and Symantec. IBM employees have garnered 5 Nobel Prizes. IBM reinvests six hundred billion in 12 research laboratories worldwide to create the value of advanced technology for the customers.

[www.gtl-korea.com](http://www.gtl-korea.com)



GTL is comprised of executives who worked for global companies more than 20 years and have knowhow in their fields such as electronics, IT, chemistry and so on. The company is a strategic partner for the patent research and IP analysis solution market with IBM who has the largest patent and research DB in the world. GTL also obtains the largest global prior art DB exclusively in Korea, and constructed the advanced infrastructure for the most integrated IP management service. The company has the proven track record for patent transaction and licensing. Since the patent transaction market was formed in 2007 in the U.S, GTL has been developed as an expert on IP management service which cares from IP creation and protection to utilization.