



2020 AIPPI WORLD CONGRESS REPORT

Contents

Study Question	Page
I. Patents: Inventorship of inventions made using AI	1
II. Trademarks:	8
Descriptive use as a defense in trademark proceedings	
III. Copyright: IP rights in data	14
IV. General: Standing to litigate and effect on remedies	20

AIPPI KOREA

(번역문)

I. 인공지능을 이용하여 창작된 발명의 발명자권

(Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence)

주제 선정 배경

- 1) 이 결의안은 "인공지능(AI)을 이용하여 된 발명의 발명자권(Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence)"라는 질문에 관한 것이다. 특히, 이 결의안은, AI 시스템의 생성, 훈련 및 사용에 있어서의 인간의 다양한 역할을 고려하고, 이러한 시스템을 사용하여 된 발명을 고려할 때 발명자권 기준이 어떻게 적용되어야 하는지를 검토한다.
- 2) 오늘날, 전형적인 AI 애플리케이션에서, 인간은, AI 알고리즘을 생성하고, 특정한 목적에 맞는 AI 시스템을 설계하고, 데이터를 준비하고, 이 데이터로 이러한 시스템을 훈련시키고, 이 훈련된 시스템을 특정한 태스크에 적용하는 것을 포함한 다양한 단계에 관여할 수 있다. 이미 AI 시스템의 "학습(learn)" 능력 때문에, 발명 과정을 다룰 때, 발명자권에 대한 전통적인 개념이 도전 받고 있다. 지금은 아니지만, 미래에는, 발명 과정에 대한 인간의 관여는 최소화되거나 완전히 사라질 수 있다. 이러한 시나리오에 대하여 발명자권에 관한 현재의 법률이 적절하게 대응을 할 수 있는지 또는 새롭거나 다른 법률이 필요한지가 이 결의안의 초점이다.
- 3) 이 결의안의 목적을 위하여:
 - a. "발명자(inventor)"의 정의는, 아래와 같은 AIPPI 결의안 Q244 "다국적 발명의 발명자권(Inventorship of Multinational Inventions)" (리오데자네이로, 2015)을 따른다.

"발명적 개념(inventive concept)에 지적 공헌을 한 사람은 (공동)발명자로 인정되어야 한다. 발명적 개념은, 상세한 설명, 청구범위 및 도면을 포함하는 특허 또는 특허출원의 전체 내용에 기초하여 결정되어야 한다."

"발명자의 지적 공헌도를 판정하는 기준은, 그 발명자의 거주지나 주소, 국적, 근로관련

법률, 발명적 공헌이 이루어진 국가와 관계없이 일관되어야 한다”

- b. “발명(invention)”이란, 그 발명이 인간에 의해 만들어졌다면 현재의 특허제도 하에서 등록될 수 있는 특허가능한 발명을 말한다.
- 4) AIPPI의 국가 및 지역 그룹들과 독립 멤버들은 본 결의서에 관련한 국가 및 지역의 법률에 관한 상세한 정보와 분석을 제공하는 39건의 보고서들을 제공하였다. 이 보고서들은 AIPPI의 보고 총괄팀에 의해 검토되었고, 요약 보고서를 정리하였다(아래 링크 참조).
- 5) 2020년 10월 온라인으로 개최된 AIPPI World Congress에서, 이 결의안의 주제들은 전문 스터디 위원회(study committee)에서 심도 깊게 논의되고, 다시 전체 본회의(full Plenary Session)에서 논의되었으며, 현재의 결의안이 AIPPI 집행위원회(Executive Committee)에서 채택되었다.

AIPPI 결의 내용

- 1) AI를 이용한 발명의 발명자권에 관한 국제적 조화가 요구된다.
- 2) 단지 발명에 AI가 기여하였다는 이유만으로 그 발명이 특허보호로부터 제외되어서는 안된다.
- 3) AI를 이용한 발명에 대하여 인간이 발명자 또는 공동발명자로서의 취급되는 요건은 AI를 이용하지 않은 발명에 대한 인간의 발명자로서의 요건과 비교하여 달라져서는 안된다.
- 4) 인간이 발명적 개념에 지적인 공헌을 하였다면, 그 발명을 완성하는데 AI가 이용되었는지의 여부와 관계없이, 그 인간은 발명자 또는 공동발명자로서 고려되어야 한다. AI를 이용한 발명에 관하여 다른 요건들이 만족되었다는 가정하에, 아래의 경우들에서 인간은 발명자로서 고려될 것이며, 이 예시들은 제한적인 것이 아니다.
 - a. AI 알고리즘을 이용하여 특정 유형의 제품이나 방법을 설계한 인간은 그 결과적인 발명이 그 인간의 의도에 따른 제품이나 방법의 유형인 경우 발명자 또는 공동발명자로서 고려되어야 한다.
 - b. 발명을 창작하는데 사용된 AI 알고리즘을 디자인한 자연인은 그 발명에 기여한 정도에

따라 발명자 또는 공동발명자로서 고려되어야 한다. 자연인이 발명에 의해 효과적으로 해결된 미리 결정된 문제를 해결하기 위한 AI 알고리즘을 디자인했다면, 그 자연인은 그 발명의 발명자로서 고려되어야 한다. AI 알고리즘이 특정한 문제를 염두해두지 않은 채 디자인된 일반적인 AI 알고리즘(generic AI algorithm)이었다면, 그 알고리즘을 디자인한 자연인은 발명적 개념에 다른 지적 기여가 없는 한 발명자로서 고려되어서는 안된다.

c. AI 알고리즘을 훈련하기 위한 데이터 또는 데이터 소스를 선택한 자연인은 그 데이터 또는 데이터 소스가 발명에 의해 효과적으로 해결된 미리 정해진 문제를 해결하려는 목적을 가지고 선택되었다면 위 AI 알고리즘을 사용하여 만들어진 발명의 발명자 또는 공동발명자로 고려되어야 한다.

d. 훈련된 AI 알고리즘에 대한 입력용 데이터를 선택 또는 생성하거나 데이터 소스를 선택하는 자연인은 그 데이터 또는 데이터 소스가 미리 결정된 문제를 해결하려는 목적을 가지고 생성되거나 선택되고 발명이 위 문제를 효과적으로 해결했다면, AI 알고리즘을 사용하여 만들어진 발명의 발명자 또는 공동 발명자로 고려되어야 한다.

e. AI 알고리즘의 출력이 발명을 구성한다는 것을 인식한 자연인은 그 발명의 발명자 또는 공동 발명자로서 고려되어야 한다.

5) 자연인의 발명에 대한 기여가 확인가능하지 않는다 하더라도 AI 는 발명의 발명자 또는 공동 발명자로서 고려되어서는 안된다.

6) 혁신을 촉진하기 위하여 AI를 사용하여 만든 발명은 발명자로 명명될 자연인에 의한 충분한 기여 유무에 상관없이 그리고 출원인으로 명명될 자연인 또는 법인이 있다면 특허보호 자체를 배제해서는 안된다.

링크

- [Study Guidelines](#)
- [Summary Report](#)
- [Group Reports](#)

(원문)

2020 – Study Question – Patents

Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence

Background:

- 1) This Resolution concerns the question of inventorship of inventions made using Artificial Intelligence ("AI"). In particular, this Resolution considers the various roles humans play in the creation, training and use of AI systems and examines how the standards of inventorship should apply when considering an invention made using such a system.
 - 2) As of today, in a typical AI application, humans may be involved at various stages including creation of an AI algorithm, designing an AI system to suit a particular purpose, curating data and training the system with that data, and applying the trained system to a particular task. Already, given the ability of AI systems to "learn", traditional notions of inventorship may be challenged when dealing with inventing processes. In the future, if not already, human involvement in the inventing process may be minimized or disappear altogether. Whether the current law of inventorship is adequate to address these scenarios, or whether something new or different is needed, is the focus of this Resolution.
 - 3) For the purposes of this Resolution:
 - a. The definition of "inventor" follows the AIPPI Resolution Q244 "Inventorship of Multinational Inventions" (Rio de Janeiro, 2015) noting that:

"A person should be considered a (co-)inventor if they have made an intellectual contribution to the inventive concept. The inventive concept shall be determined on the basis of the entire content of a patent application or patent, including the description, claims and drawings."
- and further continuing that:

"[t]he rule to determine intellectual contribution of an inventor should be consistent regardless of the residency or location of the inventor, their citizenship, the governing law of the employment, or the country in which the intellectual contribution was made," and

- b. "Invention" means a patentable invention for which a patent would be granted under the current patent system if the invention was made by a natural person(s).
- 4) 39 Reports were received from AIPPI's National and Regional Groups and Independent Members providing detailed information and analysis regarding national and regional laws relating to this Resolution. These Reports were reviewed by the Reporter General Team of AIPPI and distilled into a Summary Report (see links below).
- 5) At the online AIPPI World Congress in October 2020, the subject matter of this Resolution was further discussed within a dedicated Study Committee, and again in a full Plenary Session, following which the present Resolution was adopted by the Executive Committee of AIPPI.

AIPPI resolves that:

- 1) International harmonization regarding inventorship of inventions made using AI is desirable.
- 2) An invention should not be excluded from patent protection merely because an AI contributed to the invention.
- 3) The requirements for a natural person to be considered an inventor or a co-inventor of an invention made using AI should not be different compared to the requirements for being considered an inventor of an invention made without using AI.
- 4) Irrespective of whether or not AI was used in making the invention, a natural person should be considered an inventor or a co-inventor, if they have made an intellectual contribution to the inventive concept. By way of non-limiting examples, and assuming

the other requirements of invention are met with respect to inventions made using AI, the following may be considered inventors:

- a. A natural person who uses an AI algorithm to design a particular type of product or process should be considered to be an inventor or a co-inventor when the resulting invention is of the type of product or process intended by the natural person.
 - b. A natural person who designs an AI algorithm used in the making of an invention should be considered to be an inventor or a co-inventor depending on the person's level of contribution to the invention. If a natural person designed the AI algorithm to solve a predetermined problem which is effectively solved by the invention, such natural person should be considered to be an inventor of the invention. If the AI algorithm was a generic AI algorithm designed without a specific problem in mind, the natural person who designed the AI algorithm should not be considered an inventor absent another intellectual contribution to the inventive concept.
 - c. A natural person who selects data or a data source for training an AI algorithm should be considered to be an inventor or a co-inventor of an invention made using that AI algorithm if the data or data source are selected with the purpose of solving a predetermined problem which is effectively solved by the invention.
 - d. A natural person who selects or generates data or selects a data source for input to a trained AI algorithm should be considered to be an inventor or a co-inventor of an invention made using that AI algorithm if the data or data source are generated or selected with the purpose of solving a predetermined problem and the invention effectively solves the problem.
 - e. A natural person who recognizes that an output of an AI algorithm constitutes an invention should be considered to be an inventor or a co-inventor of such invention.
- 5) An AI should not be considered an inventor or a co-inventor of an invention, nor be permitted to be named as such, even if no contribution to the invention by a natural person is identifiable.

- 6) In order to foster innovation, inventions made using AI should not be excluded from patent protection per se, regardless of whether or not there is sufficient contribution by a natural person to be named as an inventor and provided that there is a natural or a legal person named as an applicant.

Links:

- [Study Guidelines](#)
- [Summary Report](#)
- [Group Reports](#)

(번역문)

II. 상표절차에서의 기술적 사용의 방어

주제 선정 배경

- 1) 이 결의안은, 다른 사람의 상표를 기술적으로 사용하는 경우에 어떤 조건들이 충족되어야 상표권 침해 주장에 대한 방어로 인정될 수 있는지에 대한 문제를 다루고 있다. 이 결의안에서 말하는 “기술적 사용”이란 상품이나 서비스의 특징에 관계되는 표장을 사용하는 것을 가리킨다.
- 2) 이 결의안은 법원이나 행정청(이하, ‘재판부’)에 제기된 상표 침해 절차에서의 기술적 사용 방어로 한정하여 검토된 것이다. 다른 규정(예, 부정경쟁)을 근거로 제기된 절차들은 무효 절차에 해당하는 것으로서 이 결의안의 검토 범위를 벗어나는 것이다.
- 3) 이 결의안과 관련하여 AIPPI 국가 그룹, 지역 그룹 및 중립 회원들이 국가 및 지역 법률에 관한 상세한 정보와 분석을 제공하는 41 건의 보고서가 제출되었다. 이 보고서들은 AIPPI의 대표 보고 팀(Reporter General Team)에서 검토하여 요약 보고로 정리되었다(아래 링크 참조).
- 4) 2020년 10월 온라인 AIPPI 세계 총회에서, 전문 스터디 위원회(Study Committee)가 이 결의안 주제를 심도있게 논의하였고, 다시 전체 본회의(full Plenary Session) 논의를 거쳐 현재의 결의안이 AIPPI의 집행위원회(Executive Committee)에서 채택되었다.

AIPPI 결의 내용

상표 절차에서 상표 침해라는 주장에 대한 기술적 사용 방어

- 1) 권리자의 상표나 그 상표의 일부를 기술적으로 사용하는 것은 그 권리자가 제기하는 상표 침해 주장에 대한 방어로 인정될 수 있어야 한다.
- 2) 이러한 방어로서의 기술적 사용은 상표의 종류와 무관하게 어떤 형태의 상표에

대해서도 적용될 수 있다.

- 3) 위 1) 및 2)에서 제시된 원칙은, 기술적 사용 방어 주장이 성공하였을 때 그 선행상표가 무효로 되어야 한다는 의미는 아니다.

상표 절차에서 상표 침해라는 주장에 대해 기술적 사용이 방어로 인정되는 조건들

- 4) 기술적 사용은 선의 및/또는 공정한 사용이거나 그에 상응하는 사용이어야 한다는 원칙에 부합하여야 한다.
- 5) 권리자 상표에 대한 사용은, 특히 다음과 같은 경우에, 선의 및/또는 공정한 사용이거나 그에 상응하는 사용으로 간주되어서는 아니 된다:
- 그 사용이 권리자 상표의 식별력 있는 특징이나 명성으로부터 부당한 이익을 얻는 경우,
 - 그 사용이 권리자와 상업적 관계가 있다는 인상을 주는 경우,
 - 제공된 제품이나 서비스가 권리자의 상표가 표시된 제품이나 서비스를 모방하거나 복제한 것으로 보여지는 경우,
 - 그 사용이 권리자 상표의 신용을 떨어뜨리거나 폄하시키는 경우, 또는 그 명성을 손상시키는 경우
- 6) 기술적 사용 방어가 인정되는지 여부를 검토할 때, 재판부는 특히 다음과 같은 요소들을 고려하여야 한다:
- a. 만약에 있다면, 권리자 상표에 대한 명성;
 - b. 침해한다고 추정되는 표장이 출처 표시로 기능한다고 볼 수 있는지 여부;
 - c. 제 3 자가 그 표장을 사용하게 된 전후 사정

증거의 규칙

- 7) 채택될 수 있는 증거의 종류에 어떠한 제한도 있어서는 아니 된다.

절차의 유형

8) 기술적 사용 방어는 모든 상표 침해 절차에서 이용될 수 있어야 한다.

링크

- [Study Guidelines](#)
- [Summary Report](#)
- [Group Reports](#)

(원문)

2020 – Study Question – Trademarks

Descriptive use as a defence in trade mark proceedings

Background:

- 1) This Resolution concerns whether and under what conditions a descriptive use of another party's trade mark may act as a defence to an allegation of trade mark infringement by that party. In this Resolution, "descriptive use" refers to the use of a sign that relates to the characteristic of the goods or services.
- 2) This Resolution is limited to the descriptive use defence in the context of trade mark infringement proceedings, whether before a court or an administrative office (hereafter a "tribunal"). Actions based on other grounds (e.g. unfair competition) are outside the scope of this Resolution, as are trade mark invalidity actions.
- 3) 41 Reports were received from AIPPI's National and Regional Groups and Independent Members providing detailed information and analysis regarding national and regional laws relating to this Resolution. These Reports were reviewed by the Reporter General Team of AIPPI and distilled into a Summary Report (see links below).
- 4) At the online AIPPI World Congress in October 2020, the subject matter of this Resolution was further discussed within a dedicated Study Committee, and again in a full Plenary Session, following which the present Resolution was adopted by the Executive Committee of AIPPI.

AIPPI resolves that:

Descriptive use as a defence in trade mark proceedings against an allegation of trade mark infringement

- 1) A descriptive use of a proprietor's trade mark or part of such trade mark should be available as a defence against an allegation of trade mark infringement by that proprietor.
- 2) Such descriptive use as a defence may concern descriptive use of any type of trade marks.
- 3) The principles set out in the 1st and 2nd paragraphs do not mean that the prior trade mark should be deemed invalid if the descriptive use defence is successfully argued.

Conditions for descriptive use to act as a defence in trade mark proceedings against an allegation of trade mark infringement

- 4) The descriptive use must be in accordance with the principles of honest and/or fair use or equivalent use.
- 5) The use of the proprietor's trade mark should not be considered as honest and/or fair use or equivalent use thereof in particular when:
 - The use takes unfair advantage of the distinctive character or repute of the proprietor's trade mark, or
 - The use gives the impression that there is a commercial connection with the proprietor, or
 - The product or the service is presented as an imitation or replica of the product or service bearing the proprietor's trade mark, or
 - The use discredits or denigrates the proprietor's trade mark or is detrimental to its reputation.
- 6) In considering whether the descriptive use defence is to be allowed, a tribunal can take the following factors, in particular, into account:
 - a. The reputation of the proprietor's trade mark, if any;

- b. Whether the alleged infringing sign can be considered to be functioning as a source or origin identifier;
- c. The context in which the third party uses the sign.

Rules of evidence

- 7) There should be no restrictions on the type of acceptable evidence.

Types of proceedings

- 8) It should be possible to invoke the descriptive use as a defence in any trade mark infringement proceedings.

Links:

- [Study Guidelines](#)
- [Summary Report](#)
- [Group Reports](#)

(번역문)

III. 저작권 – 데이터에 대한 지식재산권

주제 선정 배경

- 1) 본 결의안은 "데이터에 대한 권리(rights in data)"에 관한 것이다. 특히, 현존하는 보호의 형식 혹은 가능한 새로운 보호의 형식에 의한, 구조화된 데이터 및 구조화되어 있지 않은 데이터(structured and unstructured data)에 대한 지식재산권에 관하여 다루고 있다.
- 2) 본 결의안에서, (i) "단순 데이터(mere data)" 또는 "구조화되지 않은 데이터(unstructured Data)"는 체계적 또는 방법론적인 방식으로 구조화되거나 배열되지 않은 모든 종류의 정보를 의미한다. (ii) "데이터베이스(database)" 또는 "구조화된 데이터(structured data)"는 체계적 또는 방법론적 방식으로 구조화되거나 배열된 정보의 집합을 일컫는다. (iii) "보건 데이터(health data)"는 헬스 케어 또는 의학 분야에서 생성되거나 수집된 데이터를 일컫는다. (iv) "공공 영역 정보(public sector information)"는 공공기관에서 보유하고 있는 데이터를 의미한다.
- 3) 본 결의안은 프라이버시 및 개인정보에 관한 법적 이슈에 대해서는 다루지 아니한다. 본 결의안은 의약품 판매 승인 등 승인 획득 절차에서 사용되는 데이터에 관한 법적 이슈에 대해서도 다루지 아니한다.
- 4) IT 분야에서 기술의 진보는 계속될 것이며, 이러한 기술의 진보는 단순 데이터의 보호에 있어 적절한 접근법이 무엇인지에 영향을 줄 것이다. 그러한 미래의 변화는 본 결의안에서 논의하지 아니한다.
- 5) 본 결의안은, 세 번째 단락에서 제시한 독자적 권리가 오로지 데이터베이스의 콘텐츠를 창작하기 위한 실질적 투자로부터 발생해야 하는지 여부에 대하여는 고려하지 않는다.
- 6) 본 결의안과 관련하여 AIPPI의 국가 및 지역 그룹 및 독립적인 회원들로부터 각 국가 및 지역 법령에 관한 세부적인 정보 및 분석을 제공하는 33 개의 보고서가 제출되었다.

AIPPI의 리포트팀 (Reporter General Team)은 해당 보고서들을 검토하였고 요약 보고서(아래 링크 참조)에 반영하였다.

- 7) 추가로 전담 연구 위원회(Study Committee)는 2020년 10월 온라인 AIPPI 세계 총회(AIPPI World Congress)에서 본 결의안의 주제를 논의하였고 총회에서 재논의하였다. 그 후 AIPPI의 집행위원회는 현재 결의안을 채택하였다.

AIPPI 결의 내용

- 1) 단순 데이터 및 데이터베이스의 보호에 관한 법은 (각국 간에) 조화를 이루는 것이 바람직하다. 그러한 법률은 단순 데이터/구조화되지 않은 데이터와 데이터베이스/구조화된 데이터의 법적 정의를 포함하고 있어야 한다.

단순 데이터

- 2) 이미 존재하는 권리에 대한 침해가 없음을 전제로, 단순 데이터는 새로운 독자적 권리와 같은 새로운 구체적인 지식재산권으로 보호하기에 적합하지 않다.

데이터베이스

- 3) 저작권법, 영업비밀에 관한 법, 부정경쟁 방지에 관한 법 그리고 계약에 관한 법에 기한 보호에 대한 침해가 없음을 전제로, 데이터베이스는 아래 A 내지 D에 따라서 독자적인 권리에 의해 보호받을 수 있어야 한다.
 - A) 데이터베이스 내용의 획득, 검증 또는 제시에 (재정적 또는 기타) 실질적인 투자가 있는 경우, 독자적인 지식재산으로 보호되어야 한다.
 - B) 독자적인 지식재산권의 원권리자는 데이터베이스 생성에 투자한 개인 또는 법인이어야 한다.
 - C) 데이터베이스에 관한 독자적인 지식재산권의 보호 범위는 권한없는 제 3자가 데이터베이스의 전체 또는 실질적 일부를 추출 및 재사용하는 행위를 금지하는 것에 미쳐야 한다. 이러한 행위는 개별적으로는 아니지만 누적적으로는 데이터베이스 내용의 실질적 일부의 추출 또는 재사용을 구성하는 반복적인 행위를 포함한다.

D) 독자적인 지식재산권에 대한 예외와 제한은 지식재산권의 보호와 제 3 자의 이익 사이에서 합리적인 균형을 제공하는 것이어야 한다. 여기에서 제 3 자의 이익은, 언론과 표현의 자유, 공중 보건 및 안녕, 프라이버시, 모든 산업 분야에서의 R&D 및 공정이용을 포함한다.

4) 각 국가는, 보건 데이터와 공공 영역 정보에 대한 접근과 사용을 보호하고 허용하는 적절한 입법을 마련함으로써 (1) 그러한 데이터에 기반 연구, 개발 및 혁신과 (2) 공적 책임의 이행과 대중 여론의 형성을 용이하게 해야 한다.

링크:

- [Study Guidelines](#)
- [Summary Report](#)
- [Group Reports](#)

(원문)

2020 – Study Question – Copyright

IP rights in data

Background:

- 1) This Resolution addresses the issue of rights in data, in particular IP rights in structured and unstructured data under existing or possible new forms of protection.
- 2) In the context of this resolution, (i) "mere data" or "unstructured data", means any information of any kind, not structured and not arranged in a systematic or methodical way; (ii) "Database" or "structured data" refers to a collection of information arranged in a systematic or methodical way and individually accessible by electronic or other means, (iii) "Health Data" refers to data created and/or collected in the health care and medical sectors; and (iv) "Public Sector Information" refers to data held by public bodies.
- 3) This Resolution does not address legal issues of privacy and personal data. Nor does this Resolution address legal issues concerning data used in procedures for obtaining approval for products or procedures, such as marketing approvals for medicinal products.
- 4) Rapid technical developments in information technology are likely to continue, and to impact on the appropriate approach to the protection of mere data. Such future change is beyond the scope of this Resolution.
- 5) This Resolution does not consider whether the sui generis right set out at paragraph 3 should arise solely from a substantial investment in creating the contents of a database.
- 6) 33 Reports were received from AIPPI's National and Regional Groups and Independent Members providing detailed information and analysis regarding national and regional

laws relating to this Resolution. These Reports were reviewed by the Reporter General Team of AIPPI and distilled into a Summary Report (see links below).

- 7) At the online AIPPI World Congress in October 2020, the subject matter of this Resolution was further discussed within a dedicated Study Committee, and again in a full Plenary Session, following which the present Resolution was adopted by the Executive Committee of AIPPI.

AIPPI resolves that:

- 1) Harmonization of the law relating to the protection of mere data and databases is desirable. Harmonization should specifically include legal definitions of mere data or unstructured data and databases or structured data.

Mere data

- 2) Without prejudice to existing rights, mere data should not be eligible for protection by a new specific IP right such as a new sui generis right.

Databases

- 3) Without prejudice to any protections which may arise under copyright and under laws relating to undisclosed information, unfair competition and contracts, databases should be eligible for protection by a sui generis right, according to A-D below.
 - A) Sui generis IP protection should arise where there has been a substantial investment (financial or otherwise) in either the obtaining, verification or presentation of the contents of the database.
 - B) The original owner(s) of the sui generis IP right should be the individual person(s) or entity or entities that made the investment(s) which result(s) in the database.

C) The scope of the protection of the sui generis IP right covering a database should prohibit unauthorized third parties from certain acts,

e.g. of extraction and re-utilisation, of the whole or a substantial part of the contents of the database, including repeated acts that individually do not involve extraction or re-utilisation of a substantial part of the contents, but that cumulatively constitute extraction or re-utilisation of a substantial part of the contents of the database.

D) Exceptions and limitations to the sui generis IP right should provide a reasonable balance between IP protection and the interests of third parties, including freedom of expression and freedom of speech, public health and safety, privacy, research and development in all sorts of industries and fair use.

4) Each country should provide appropriate legislation to protect and permit access to and use of Health Data and Public Sector Information to facilitate (1) research, development and innovation based on such data; and (2) public accountability and comment.

Links:

- [Study Guidelines](#)
- [Summary Report](#)
- [Group Reports](#)

(번역문)

IV. 당사자 적격 및 구제 수단에 미치는 효과

주제 선정 배경

- 1) 본 결의안은 지식재산권 소송 중 특정 유형에서의 제소권(*locus standi*)/당사자 적격(standing requirements)에 관한 것이다.
- 2) 본 결의안에도 불구하고 소송 절차에서 다른 주체(대리인 또는 이와 유사한 당사자)가 일방 당사자(본인 또는 위임인)의 이해관계를 대리하는 법정대리(*representation ad litem*)에 관하여 각 나라의 법률이 적용될 수 있다.
- 3) 나아가 본 결의안에도 불구하고 각 나라의 법률 하에서 추가적으로 확인의 소가 유용한 목적을 가져야 한다거나, 가정적이어서는 아니되거나, 당사자에게 확인을 구하는 실체적이고 구체적인 이익이 존재하여야 한다는 등의 추가적인 요건이 요구될 수 있다.
- 4) 아래 1(c) 항에서, “소유권자의 배타적 권리”는 단지 지식재산권의 침해를 주장할 수 있을 뿐인 명목적인 권리를 포함하지 않는다.
- 5) 본 결의안은 새로운 절차를 도입하라고 요구하는 것은 아니다. 구체적으로, 각 나라의 법률상 당사자간 무효 또는 비침해 확인을 구할 수 없는 경우 본 결의안은 그러한 절차의 도입을 의무화하려는 의도가 있는 것이 아니다.
- 6) 본 결의안과 관련하여 AIPPI의 국가 및 지역 그룹(National and Regional Group) 및 독립 멤버들(Independent Members)로부터 각 국가 및 지역 법령에 관한 구체적 정보 및 분석을 제공하는 36 개의 보고서가 제출되었다. AIPPI의 리포터팀(Reporter General)은 해당 보고서들을 검토하였고 요약 보고서(아래 링크 참조)에 반영하였다.
- 7) 추가로 전담 연구 위원회(dedicated Study Committee)는 2020년 10월 온라인 AIPPI 세계 회의(AIPPI World Congress)에서 본 결의안의 주제를 논의하였고 총회에서 재논의하였다. 그 후 AIPPI의 집행위원회는 현재 결의안을 채택하였다.

AIPPI 결의 내용

침해 소송

- 1) 아래의 자는 지식재산권에 대한 침해 소송을 제기할 수 있는 소송 요건을 만족한다.
 - (a) 지식재산권의 소유권자 또는 공동소유권자; 또는
 - (b) 지식재산권의 독점적 실시권자; 또는
 - (c) 그 외의 방법(재실행허락을 포함하여 직접 또는 간접적으로)으로 침해당하였다고 주장하는 지식재산권에 포함된 소유권자의 배타적 권리를 행사할 수 있는 독점적 권한을 부여받은 자
- 2) 지식재산권이 공동소유의 대상이라면, 공동소유 계약에서 달리 규정하지 않는 한, 다른 공동소유권자(들)이 해당 소송절차가 진행되기 전에 소송에 참여할 수 있는 기회를 부여하기 위해 통지되는 것을 조건으로 각 공동소유권자는 개별적으로 침해 소송을 제기할 수 있는 요건을 충족한다. 해당 소송에 참여하지 않기로 결정한 공동소유권자는 추후 동일한 침해 행위와 관련하여 동일한 피고(들)에 대해 더 이상 같은 소송을 제기할 수 없어야 한다.
- 3) 지식재산권에 대한 침해 소송을 제기할 수 있는 자는 각 나라의 법률에 따라 침해와 관련된 모든 가능한 구제 방안을 구할 수 있어야 한다.

대세적 무효 청구

- 4) 누구든지 일반적으로 소송 요건을 갖추지 않아도 대세적으로 지식재산권의 무효를 청구할 수 있다. 다만 특정한 무효 사유(예를 들어 소위 상표법상 상대적 무효 사유)와 관련한 구체적인 요건을 고려하여야 한다.
- 5) 지식재산권에 대한 대세적인 무효 청구는 등록원부상 소유자 모두(위 지식재산권의 공동 소유자를 포함하되 이는 소유자 또는 공동 소유자의 실제 소송 참여와는 무관하다)에 대하여 제기되어야 한다.

당사자간 무효 확인

- 6) 다음의 경우 지식재산권에 대한 당사자간 무효 확인을 구할 수 있다.

- (a) 청구인이 당해 지적재산권에 의하여 충분히 실질적이고 확실한 방법으로 영향을 받아 무효 확인이 필요한 경우, 또는
- (b) 지식재산권의 침해로 제소된 피고에 의하여 무효 확인이 제기된 경우, 해당 피고는 청구인이 지식재산권의 소유권자인지 여부와 상관없이 방어 수단으로서 지식재산권의 무효를 주장할 권리가 있다.

7) 상기 6 항의 조건이 충족되는 경우, 당사자간 무효확인 청구는 상기 1)항에 기재된 지식재산권 침해소송의 적격 요건을 갖춘 자를 상대로 제기할 수 있다. 지식재산권에 대한 당사자간 무효확인 청구는 해당 지식재산권에 대한 등록원부상 모든 소유자에게 통지되어야 하고, 지식재산권의 각 소유자는 위 무효확인 절차에 참여하거나 참가할 권리를 가져야 한다.

당사자간 비침해 확인

8) 당사자간 비침해확인 청구는, 청구인이 당해 지적재산권에 의하여 충분히 실질적이고 확실한 방법으로 영향을 받아 비침해 확인이 필요한 경우에만 제기될 수 있다. 제시된 제품, 방법 또는 표장과 같은 확인 대상(subject matter)과 관련된 비침해확인 청구의 경우, 이러한 원칙은 제시된 확인 대상에 대한 충분히 정의되고 구체적인 설명을 요구한다.

9) 상기 8 항의 조건이 충족되면, 지식재산권의 당사자간 비침해확인 청구는 상기 1)항에 명시된 지식재산권의 침해소송의 적격 요건을 갖춘 자를 상대로 제기될 수 있다.

특허심판

10) 위 적격 요건은 법원 및 특허심판(예를 들면, 특허청)의 동일한 절차에서 동일하여야 한다.

링크

- [Study Guidelines](#)
- [Summary Report](#)
- [Group Reports](#)

(원문)

2020 – Study Question – General

Standing to litigate and effect on remedies

Background:

- 1) This Resolution addresses the locus standi / standing requirements for parties in specific types of intellectual property cases.
- 2) This Resolution is without prejudice to any possibilities under national law of representation ad litem whereby the interests of a party (the principal or mandator) are represented in proceedings by another entity (an agent, proxy or any equivalent thereof).
- 3) Furthermore, this Resolution is without prejudice to any additional standing requirements under national law for a claim for declaratory relief such as that the declaration should have a useful purpose, not be hypothetical or be of actual and concrete benefit to the party seeking the declaratory relief.
- 4) In paragraph 1(c) below, “exclusive rights of the owner” does not include a bare right to claim infringement of the IP right.
- 5) This Resolution does not require the introduction of new procedures. Specifically, if it is not possible under national law to seek an inter partes declaration of invalidity or non-infringement, this Resolution is not intended to mandate the introduction of such a procedure.
- 6) 36 Reports were received from AIPPI's National and Regional Groups and Independent Members providing detailed information and analysis regarding national and regional laws relating to this Resolution. These Reports were reviewed by the Reporter General Team of AIPPI and distilled into a Summary Report (see links below).

7) At the online AIPPI World Congress in October 2020, the subject matter of this Resolution was further discussed within a dedicated Study Committee, and again in a full Plenary Session, following which the present Resolution was adopted by the Executive Committee of AIPPI.

AIPPI resolves that:

Infringement actions

- 1) Any person should have standing to bring a claim for infringement of an IP right if:
 - (a) the person is the owner or a co-owner, of the IP right; or
 - (b) the person is the exclusive licensee of the IP right; or
 - (c) the person is otherwise exclusively authorised (whether directly or indirectly, including by sublicence) to exercise those of the exclusive rights of the owner comprised in the IP right that the person alleges to have been infringed.
- 2) If an IP right is subject to co-ownership, and unless an agreement of coownership provides otherwise, each co-owner should have standing to bring a claim for infringement individually, provided that the other co-owner(s) is/are informed of the claim before the proceedings are initiated in order for them to have the opportunity to join the proceedings. A co-owner that chooses not to join the proceeding should no longer have standing to bring the same claim against the same defendant(s) in relation to the same act(s) of infringement afterwards.
- 3) A person with standing to bring a claim for infringement of an IP right should be entitled to seek all available remedies in relation to infringement according to national law.

In rem revocation actions

- 4) Anyone may bring a claim for revocation of an IP right with in rem effect generally

without any standing requirements taking, however, into account specific standing requirements related to the specific ground for revocation (such as the so-called relative grounds for revocation under trade mark law).

- 5) A claim for revocation of an IP right with in rem effect must be brought against at least all owners of record, i.e. including all co-owners, of said IP right, without regard to actual participation by any owner or co-owner.

Inter partes declarations of invalidity

- 6) A claim for an inter partes declaration of invalidity of an IP right may be brought:
 - (a) if the claimant is affected by the IP right in some sufficiently actual and concrete way warranting the declaration sought, or
 - (b) by a defendant accused of IP infringement. Such a defendant has the right to invoke the invalidity of the IP right as a defence, irrespective of whether the claimant is the IP right owner or not.
- 7) Subject to the conditions in paragraph 6 above being fulfilled, a claim for an inter partes declaration of invalidity may be brought against any person with standing to claim infringement of the IP right as specified in paragraph 1) above. A claim for an inter partes declaration of invalidity of an IP right must be notified to all owners of record of that IP right, and each owner of the IP right should have the right to join or intervene in the proceedings in which the declaration of invalidity is sought.

Inter partes declarations of non-infringement

- 8) A claim for an inter partes declaration of non-infringement may only be brought if the claimant is affected by the IP right in some sufficiently actual and concrete way warranting the declaration sought. For a claim for a declaration of noninfringement

relating to some proposed subject matter such as a proposed product or process or mark, this principle would require a sufficiently defined and concrete description of the proposed subject matter.

- 9) Subject to the conditions in paragraph 8 above being fulfilled, a claim for an inter partes declaration of non-infringement of an IP right may be brought against anyone with standing to claim infringement of the IP right as specified in paragraph 1) above.

Administrative tribunals

- 10) The standing requirements should be the same for the same processes in courts and administrative tribunals (such as IP offices).

Links:

- [Study Guidelines](#)
- [Summary Report](#)
- [Group Reports](#)