

대학 특허강좌 전담교수

미국 지식재산 연수기행문



최병재

대구대학교 전자공학부 교수
 KAIST 원자력공학 공학석사
 전지전자공학

지난해 10월말 경 대학이 주관한 등반대회 도중에 한국발명진흥회로부터 특허경영관련 미국 연수 과정의 참여를 제의받았다. 처음에는 여러 가지 사정으로 정중하게 거절하였다. 그러나 대학에서 “과학기술과 지식재산”이라는 강의를 진행하면서도 지식재산 분야의 지식이 충분하지 않다고 생각해 온 내게 소중한 기회가 주어졌다는 생각이 들었다. 그래서 다시 번복을 요청하여 이번의 소중한 연수에 참여할 수 있었다. 연수는 지난해 11월 7일부터 16일까지 8박 10일의 일정으로 진행되었으며, 그 기행 과정을 다음과 같이 요약해 본다.

11월 7일 새벽 2시 30분. 알람소리와 함께 눈을 떴다. 3시 30분 대구에서 출발하는 인천공항행 리무진 버스를 타기 위해서였다. 이른 시간에 잠을 설치가며 배웅 나온 아내를 뒤로 하고, 버스는 인천공항을 향해 달렸다. 살짝 눈을 부셨다 일어나니 청원휴게소였다. 북쪽으로, 그리고 서쪽으로 달리면서 점점 안개가 심하다는 것을 느낄 수 있었다. 드디어 아침 8시경 인천공항에 도착하였다. 이미 한, 두 분의 동료도 도착하여 탑승 수속을 진행하고 있었고, 여행사 관계자와 함께 한국발명진흥회의 직원 선생님도 이른 아침에 배웅

을 나와 탑승 수속을 도와주고 있었다.

이번 연수단은 12명으로 구성되었으며, 6명의 교수와 5명의 산업체 및 관련 기관 직원, 그리고 효과적인 연수를 지원하기 위한 한국발명진흥회의 한창희 과장님이었다. 이번 연수단의 단장은 여학은 물론 경륜과 경험에서 탁월하신 장동식 교수님이 맡았고, 우리는 10시 20분 시카고행 비행기에 탑승하였다. 안개 때문에 이륙이 지연되었는지 활주로에는 많은 비행기들이 이륙을 기다리고 있었다. 그래서 우리 일행을 태운 비행기는 예상 시간보다 늦은 10시 50분경 인천공항을 이륙하였다. 지금까지 수 차례 국외 여행을 다녀왔지만 국적기를 이용한 횟 수는 그렇게 흔하지 않았다. 하지만 국적기를 이용하는 해외여행은 여러 가지 편안함을 가져다 준다. 의사소통의 불편함을 덜어주고, 기내식의 편안하도록 제공해 준다. 이번 연수에서도 국적기를 이용하였으며, 그 덕택으로 비빔밥과 한정식, 그리고 국수를 기내식으로 맛볼 수 있는 기회를 가졌다.

인천공항을 이륙한 비행기는 기류 변화 등으로 인한 큰 흔들림 없이 약 11시간 30분 만에 시카고 국제공항에 안전하게 착륙하였다. 현지 시간으로는 11월 7일 8시경이었다.

하루의 약 반을 꼬박 비행기에서 보냈지만 15시간의 시차로 인하여 다시 잃어버린 그 하루의 반을 보상받을 수 있었던 것이다. 공항에서의 출국 수속은 매우 긴 시간이었다. 이른 아침이었기 때문인지 수속을 진행하는 직원의 수는 매우 부족해 보였다. 그래서 우리는 약 1시간 이상을 기다려서야 출국 수속을 마칠 수 있었다. 수하물을 찾아서 공항을 나서자 시카고 현지 일정을 지원해 줄 가이드가 우리를 기다리고 있었다.

장시간의 항공 여행으로 인한 피로와 15시간의 시차 등으로 인하여 7일 하루는 느긋하게 시카고 시내를 둘러보는 것으로 되어 있었다. 먼저 선물거래 등이 이루어지는 CBOT (Chicago Board Of Trade)를 방문하였다. TV로만 보았던 경매 거래 장면이 부산하게 진행되고 있었다. 한국어로 된 안내 영상물도 준비되어 있어서 이곳에서 진행되는 각종 거래에 대해서도 알 수 있었다. 첫 날의 점심식사는 단장님의 기발한 (저녁이 한식으로 예정되어 있는데 점심도 한식이 좋겠느냐는) 제의로 자연스럽게 양식으로 결정되었다. 양식 이라기에 근사한 스테이크 하우스를 떠올렸는데, 가이드가 소개한 양식집은 겨우 짜즈바에서 10불 내외의 샌드위치였다. 식당 안은 짜즈바의 특성상 낮 시간이라 손님이 거의 없었다. 식사를 마치고, 5대호 중에서 3번째 크기인 마치 바다처럼 보이는 미시간 호를 보고, 시어스 타워에 올라 시카고 시내 전경도 구경하였다. 그리고 밀레니엄 파크에 있는 매직 빈을 끝으로 시카고 시내를 출발하여 숙소가 있는 노스브룩(Northbrook)시로 향했다. 3일간을 머무를 숙소는 시카고 시내와 연수가 진행될 에반스톤(Evanston)시의 중간쯤에 위치한 작은 도시 노스브룩에 위치한 호텔이었다. 시차가 다소 문제가 되었지만 내일의 교육을 위하여 잠을 청하였다.

연수 첫 날, 호텔을 출발하여 시카고 인근의 작은 도시 에반스톤으로 향했다. 약 1시간 가량을 달려서 에반스톤에도착하였다. 계획된 연수 장소는 노스웨스턴(Northwestern) 대학의 Kellogg School 이었다. 그러나 사정상 근처의 Orrington 호텔에서 연수가 진행되었다. 강사는 노스웨스턴 대학 Kellogg School 의 James Conley 교수였고, 조교는 Hiroko Osaka 였다. 각자 자신을 소개하는 상견례를 마치고 Conley 교수에 의해 “IP Strategy and Management” 를 주제로 강의가 진행되었다. Conley 교수는 외국인을 배려할 목

적으로 천천히 그리고 또렷하게 발음하며 해박한 지식을 기반으로 참으로 알기 쉽게 설명하였다. 지식재산의 추진 전략 및 관리, 그리고 특허의 보호기간 만료에 따른 대처 등을 분명하게 설명해 주었다. 혁신(innovation)의 정의는 경제학자 슈페터의 정의를 이용하였고, 전략(strategy)의 경우는 하버드 대학의 마이클 포터 교수의 정의를 제시하였다. 특허, 시장의 가치가 유형의 자산에서 무형의 자산으로 이동하고 있으며, 그 실례로 유형자산과 무형자산의 비율이 지난 1975년 기준으로 80:20에서 지난 2005년에는 20:80으로 급반전되었음을 지적하였다. 관리 전략의 측면에서는 특허의 보호기간 혹은 그 기능성(functionality)이 종료되는 시점이 다가오면 상표(trademark) 등의 새로운 아이디어를 통하여 극복해 나갈 수 있음을 설명했다. 이를 성공적으로 극복해 낼 경우 소위 “Shark-Fin Curve” 를 보이며, 시장을 주도할 수 있다고 하였다. 오전 수업이 끝나고 강의실 옆에 마련된 간단한 샌드위치 등으로 점심을 해결한 후, 곧장 오후 강의가 진행되었다. 오후의 강의는 사례 소개로 시작하였다. 제약회사, 월트디즈니사, 그리고 돌비(Dolby) 등의 사례를 자세히 설명해 주었다. 그리고는 지식 자산(intellectual capital)의 관리에 관해서도 설명하였다. 지식 자산으로는 knowledge capital, human capital, ... 등의 여러 가지가 있을 수 있다고 설명하였고, 특히, human capital 로는 경험(experience), 노하우(know-how), 창의성(creativity) 등이 포함된다고 하였다. 오전 오후에 걸쳐 진행된 강의는 관련 분야에 대한 강사의 해박한 지식과 함께 다양한 질문을 쏟아 부은 우리 연수단의 열띤 호응으로 그 효과가 크게 향상될 수 있었다. 계획된 오후 강의 스케줄을 모두 마무리하고, 노스웨스턴 대학 인근에 위치한 바하이 사원을 둘러보았다. 그리고는 저녁식사 자리로 이동하였다. 저녁식사는 노스브룩의 한국 음식점에서 불고기로 하였는데, Conley 교수와 Hiroko 조교가 함께하였다. 소주와 맥주를 즐기며 잠시나마 흥겨운 시간을 가질 수 있었다. 호텔로 돌아온 후 참가한 교수들이 모여서 “이공학 계열에서의 IP관련 교육 활성화” 를 주제로 늦은 시간까지 토의를 하였다.

연수 둘째 날, IDEO 회사 방문과 노스웨스턴 대학의 Kellogg School 방문, 그리고 노스웨스턴 대학 캠퍼스 방문 등을 가졌다. IDEO에서는 에반스톤 지사의 Thomas Stat 씨가 파워포인트 파일을 이용하여 설명하였다. 처음 접하는



[Kellogg School 방문]

산업체 이름이었지만 우리나라의 대기업들은 물론 세계 굴지의 기업들을 고객으로 가지고 있고, 디자인 작업을 전문으로 하는 세계 최고 규모의 산업체임을 알 수 있었다. 보스턴, 시카고 등 미국의 주요 도시는 물론 영국, 독일, 중국 등의 도시에도 지사를 두고 있으며, 전체 직원 규모가 525명이나 된다고 하였다. 또한 모든 업무는 프로젝트 기반으로 진행되며, 보스(boss)가 없는 시스템을 따른다고 하였다. 회사에 대한 자세한 소개를 마친 후에는 에반스톤시에 있는 IDEO의 구석 구석을 소개시켜 주었다. 컴퓨터관련 작업 공간은 물론이고, 마치 창의적 공학설계 등을 위한 공작실 같은 공간도 마련되어 있었다. 또한 세계 각국으로부터 수집한 신기한 물건 등을 전시해 두고 있어서 소규모 박물관 같기도 하였는데, 이들은 모두 창의적 아이디어를 발굴하는 도구로 유용하게 활용된다고 하였다. IDEO 방문을 마치고, 노스웨스턴 캠퍼스를 방문하였다. 캠퍼스의 주요 시설물들을 둘러보고, 세계 최고를 자랑하는 노스웨스턴 대학의 MBA 스쿨인 Kellogg 스쿨을 방문하였다. 담당자의 말로는 “Executive 코스”의 경우는 세계 1위이고, 보통의 MBA 코스는 3위에 랭크되어 있다고 하였다. 그래서인지 우리가 방문한 Kellogg 스쿨 빌딩에는 거의 모든 시설들이 갖추어져 있는 등 최고 수준임을 느낄 수 있었다. 대규모 강의실, 중, 소 규모의 다양한 세미나실, 간단한 조리가 가능한 간이 주방,

음료 코너, 그리고 뷔페식의 대형 식사를 즐길 수 있는 장소 등이 모두 하나의 건물에 마련되어 있었다. 그리고 강의실과 세미나실은 최신의 각종 시설들을 잘 갖추고 있었다. 이제 MBA 과정을 넘어서 로스쿨을 준비하고 있는 우리의 대학들도 이런 정도의 시설들을 갖추어 줄 수 있을 것이라는 생각이 들었다.

시카고에서 이틀간의 연수를 마치고 나니, 주말이 찾아왔다. 주말은 시내관광 등을 즐기면서 월요일부터 진행될 워싱턴 DC의 연수를 위하여 일요일 저녁까지 워싱턴DC로 이동해야하는 스케줄로 되어 있었다. 그래서 시카고에서 버팔로를 거쳐 캐나다 토론토로 이동하였고, 나이가 가라 폭포를 구경하고 일요일 저녁 워싱턴DC의 레이건 공항에 도착하였다.

워싱턴DC 다운타운의 호텔 가격이 비싼 탓인지 우리는 연수 장소인 워싱턴DC의 번화가에서 버스로 약 1시간 정도 떨어진 매릴랜드주의 Gaithersburg시에 위치한 호텔로 향했다.

11월 12일 월요일 7시 30분, 우리는 연수 장소인 Finnegan Henderson 로펌이 있는 워싱턴DC로 향했다. 시카고와 1시간의 시차, 그리고 7시 30분 출발 꼭 짜여진 연수 스케줄은 우리들에게 여유를 허락하지 않았다. 8시 40분경 Finnegan Henderson 로펌에 도착하였다. 약속한 8시 30분보다 조금 늦었지만 이번 워싱턴DC에서의 연수를 총괄할 David Hill 변호사가 강의실에서 우리를 기다리고 있었다. 아침 식사를 제공한다고 했었기 때문인지 강의실의 한 칸에는 다양한 음료수와 빵, 샐러드 등이 준비되어 있었다. 우리 일행은 이른 시간에도 불구하고 이미 호텔에서 아침 식사를 어느 정도 했었지만, 주최측이 마련해준 호의에 감사하며 간단하게 식사를 즐겼다. 정확히 9시가 되자 Hill 변호사가 강의를 시작하였다. 먼저 로펌에 관하여 간단히 소개하였다. Finnegan Henderson 로펌은 300명 이상의 변호사를 가진 IP관련 세계 최고의 로펌이라고 소개하였다. 이들 중에서 70명 이상이 박사 학위 소지자이고, 각자 바이오, 의약, 화학, 전기, 컴퓨터, 그리고 기계 등의 분야를 전공한 경력을 가졌다고 하였다. 그리고 Finnegan Henderson 로펌은 IP 분

야만 전문으로 취급하는 회사라고 하였다. 회사 소개에 이어서 미국의 사법제도를 소개 하였다. 여기서는 IP와 관련된 제도 위주로 소개하였다. Hill 변호사의 강의에 이어서 Charles Suh 변호사에 의해 “소송 이전 단계의 전략”이라는 강의가 진행되었다. Suh 변호사는 소송을 제기하기 전에 먼저 소송의 성공 가능성, 소송 종료시점까지의 시간, 소송 비용 등을 종합적으로 고려해야 된다는 내용으로 진행하였다. 다음으로는 Esther Lim 변호사에 의해 “discovery(증거개시절차)”라는 주제의 강의가 진행되었다. Lim 변호사는 이민자이지만 한국어를 능숙하게 할 수가 없어서 영어로 강의를 하겠다는 양해를 구하고는 다른 변호사들과 마찬가지로 영어로 강의를 진행하였다. 증거개시절차의 목적은 사실규명과 법원에 제시할 증거확보라고 하면서 서류 등의 관련 증거물, 증언녹취, 그리고 전문가의 보고서 등의 중요성을 강조하였다. 다음으로는 Barry Graham 변호사에 의해서 “특허침해주장(Patent Troll과 대응전략)” 주제의 강의가 진행되었다. 여기서는 경쟁자를 약화시키기 위한 특허의 침해 주장과 그에 따른 대응 전략을 소개하였고, SanDisk와 STM의 사례 등을 제시하였다. 다음으로 Kevin Mun 변호사에 의하여 “미국 특허법의 몇 가지 사항”이라는 강의가 계속되었다. 여기서는 특허 침해 분석의 2단계 심사, Doctrine of Equivalents, Obviousness, D.J. Action 등을 소개하였다. 그리고 나서 Rich Stroup 변호사가 “법률 자문에 대한 의견”이라는 주제로 그 시기와 필요성, 그리고 의견의 종류 등을 소개하였다. 여기서는 특히 Affirmative Opinion과 Deffensive Opinion 을 자세히 소개하였다. 다음 강사인 Griff Price 변호사는 “구제(remedies)”라는 주제로 특허권 침해의 구제 유형, 배상 유형, 그리고 구제 절차 등을 소개하였다. Christine Lehmann 변호사는 “ITC(국제무역위원회)”라는 주제로 Tariff Act의 Section 337에 명시된 ITC의 권한을 바탕으로 ITC를 통한 소송과 그 절차를 자세히 설명하였다. 마지막으로 Andy Sonu 변호사는 “분쟁 해결의 대안”이라는 주제로 협상(negotiation), 중재(mediation), 중재(arbitration)를 자세하게 비교, 설명하였다. 강사 한 사람이



[IDEO 방문]

약 30분에서 50분 정도씩 진행된 강의는 오후 5시를 넘어서까지 계속되었다. 그리고는 세계 최대 규모의 IP 전문 로펌인 Finnegan Henderson 로펌사를 구경시켜 주었다. 하루가 이렇게 긴 시간으로 구성된다는 것을 느껴보지 못할 정도의 유익함이 가득한 하루였다. 저녁 식사는 Finnegan Henderson 로펌사가 준비한 리셉션에 참석하여 여러 전문가들과의 교류를 나눌 수 있도록 배려해 주었다. 여기서는 40명 이상의 일본에서 온 전문가 그룹(JIPA)도 함께 하였다. 긴 하루를 마무리하고 다시 약 1시간 정도를 달려서 숙소로 돌아왔다.

워싱턴DC 연수 둘째 날은 10시부터 진행되었다. 먼저 Finnegan Henderson 로펌사의 Hill 변호사 및 2명의 비서와 함께 백악관 바로 옆에 위치한 미국의 연방항소법원인 CAFC(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)를 방문하였다. 이 방문에는 어제 리셉션에 참석하였던 2명의 일본인도 함께하였다. 복잡한 안전 검사를 마치고, 비서의 안내를 받으며 Randall Rader 판사의 집무실로 올라갔다. Rader 판사는 자기의 집무실 구석 구석을 돌아볼 수 있도록 허락하였다. 또한 아래층으로 내려와서는 직접 재판장을 설명해 주고, 주요 역사적인 사실을 가진 방(room)에 들러서는 그곳의 역사를 소개해 주는 등 감히 상상할 수 없는 호의를 베풀어 주었다. 더욱이 이렇게 친절하게 안내해 준 Rader



[CAFC(United States Court of Appeals for the Federal Circuit) 방문]

판사는 차기 수석 판사(the Chief Judge)로 내정된 분이였다. 다시 Finnegan Henderson 로펌사의 안내로 매릴랜드주로 이동하였다. 도중에 베트남 전문 음식점에서 점심식사를 하고, 워싱턴DC에서의 두 번째 방문 기관인 HGS(Human Genome Sciences)를 방문하였다. HGS는 매릴랜드주 Rockville시에 위치한 바이오관련 연구소겸 기업이었다. 1992년에 설립되었지만 아직까지 매출이 없는 상태이고, 2009년경에 billion 달러 규모의 매출이 기대된다고 하였다. 그러나 800명 이상의 직원을 가진 대기업이 지난 15년간을 매출이 없는 상태로 유지되었다는 사실에 놀라지 않을 수 없었다. 이곳은 게놈 관련 연구소라서인지 건물 내부를 들어갈 때마다 청정 유지를 위하여 위생 복장을 위에 추가로 입도록 하였다. 어떤 곳에서는 두 개씩 겹쳐 입도록 하였다. 그러나 그렇게 했음에도 불구하고, 단 하나의 방(room)에도 들어갈 수는 없었다. 우리가 요구했다면 아마도 한, 두 개의 위생복을 더 입을 것을 요구했었으리라. 이곳에서는 우리가 볼 수 있는 내용에 비하여 여러 번 옷, 신발 닦개, 장갑 등을 착용하였다가 벗는 일, 그리고 손의 위생 세척 등 준비과정이 너무나 복잡하였다. 실제로는 실험실 규모의 시설들이 잘 갖추어진 방(room)들만을 몇 개 보았다. 돌아오는 길에 Finnegan Henderson 로펌사의 Andy Sonu 변호사댁을 방문하여 저녁식사를 하기로 되어 있었다. Sonu 변호사는 버지

니아주의 맥클레인시에 살고 있었는데 집과 정원은 마치 궁전같았다. 12명의 연수 참가자와 어제 연수에서 강의를 해주었던 Finnegan Henderson 로펌사의 변호사 등이 함께 참가하여 저녁 만찬을 가졌다. 미국에 정착한 한국인의 가정에서 우리나라의 정취를 느끼면서 흥겨운 시간을 가졌다. 이런 과정 동안 Hill 변호사는 늘 우리와 함께 했었다. 참으로 고마운 일이었다. 변호사이면서 파트너의 위치에 있기 때문에 매우 바쁜 일정이 있을 것임에도 불구하고 우리 연수단을 위하여 이를 이라는 긴 시간을 완전히 배려해 주었던 것이다.

이제 공식적인 연수의 마지막 날이 되었다. 워싱턴DC의 교통체증을 고려하여

서둘러서 마지막 방문 기관인 USPTO (United States Patent and Trademark Office)를 방문하였다. USPTO는 워싱턴DC에서 이동하여 매릴랜드주의 알렉산드리아라는 역사적인 의미를 가지고 있는 도시의 새로운 건물에 입주해 있었다. 여기서는 Rader 판사의 비서를 지낸 Gin 변호사의 안내를 받았다. 먼저 USPTO에 관한 간략한 소개, 그리고 특허검색 시스템 소개, 특히 검색 시스템인 WEST와 EAST에 관하여 자세하게 설명하였다. 이것을 마지막으로 공식적인 모든 연수 과정이 종료되었다. 연수 마지막날의 저녁 식사는 한국 음식점에서 즐겼으며, 여기서 연수를 마무리하는 자리를 가졌다.

지난 7일 인천공항을 출국하여 미국 시카고시에 7일 아침 도착하였고, 도착과 동시에 시차로 인한 어려움이 있었던 당일과 주말을 제외한 나머지 일정은 너무도 바쁘게 진행되었다. 그 덕분에 미국에서의 긴 연수 시간이 어떻게 지나갔는지도 모르게 모든 연수 일정이 마무리 되었다.

해외 연수를 마무리하는 시점에 문득 지난 시간들이 떠오른다. 2005년 우연한 기회에 한국발명진흥회가 추진하던 공학 분야의 특허교육과 인연을 맺었다. 이를 계기로 나 자신이 지식재산 분야에 관심을 가지게 되었고, 나아가 내가 가르치는 우리 학생들에게 기본 교과목으로 꼭 필요하겠다는 생각을 하였다. 공학을 공부하는 학생들 스스로가 학문 탐

구 및 연구, 개발 과정을 거치면서 이끌어 낼 수 있는 자신의 독창적인 아이디어가 얼마나 가치있게 활용될 수 있는가를 상기시킬 수 있는 매우 유익한 교육과정이 될 수 있으리라 믿었다. 그래서 관련 강좌를 개설하였고, 학생들을 가르치고 있다. 그러나 나 자신에게 지식재산관련 지식이 부족함을 안다. 한국발명진흥회가 제공하는 관련 온라인 강좌를 수강하고, 관련 자료를 숙지하는 정도는 갖추었지만, 관련 분야를 심도있게 탐구한 경험을 갖고 있지 않은 부족함 때문이다. 이러한 연유로 인하여 이번 연수는 한국발명진흥회가 추진하는 각종 연수과정에 추가하여 특별한 의미를 가진다. 이를 계기로 이제는 보다 더 양질의 교육을 진행할 수 있을 것으로 확신한다.

이러한 소중한 기회를 베풀어 준 특허청과 한국발명진흥회에 진심으로 감사를 드린다. 그리고 긴 연수과정 동안 단장을 맡으셔서 헌신적으로 희생하셨던 장동식 교수님, 그리고 각자 자기 숙소로 돌아가기 직전까지 여러 가지 불편사항을 점검하며 챙겨주었던 한창희 과장님께 이 지면을 빌어



[USPTO(United States Patent and Trademark Office) 방문]

감사의 인사를 드린다. 마지막으로 이번에 참가하신 모든 분과 이 소중한 경험을 나누면서 각자 자신의 분야에서 지식재산의 활성화와 이를 통한 개인과 소속기관의 발전은 물론 나아가 국가 경쟁력의 강화에도 크게 기여할 수 있기를 기대한다.

|발명특허 2008. 2

