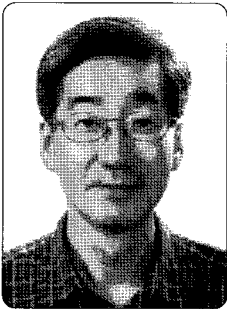


2009 CASRIP Summer Institute를 다녀와서



김 장 훈 교수
아주대학교 건축학부

여섯째 날 (2009년 7월 21일 화요일)

이날 수업을 마친 후 CASRIP Director인 Professor Toshiko Takenaka와 면담이 있었다. 아마 전날인 7월 20일 월요일에 가장 많은 수를 차지하는 일본에서 온 교육생들과 면담한 것을 염두에 두고서 두 번째로 많은 수를 차지하는 한국에서 온 교육생들에 대한 배려라고 생각한다. 이 자리에는 CASRIP에 최근 합류한 Assistant Director Kris Lee도 함께 하였는데 Kris Lee 선생은 어렸을 때 미국으로 이민가 UW 법과대학에서 Professor Takenaka와 함께 공부하였고 미국변호사로 일한 경험이 있는 한국계 미국인이다. 이 자리에서는 Professor Takenaka가 어떻게 엔지니어링 background를 가지게 되었는지, 어떻게 UW 법과대학에서 공부하게 되었는지, 15년 전 CASRIP이 어떻게 문을 열게 되었는지 듣는 기회를 가졌다. 여섯째 날 배운 내용을 정리하면 다음과 같다.

- Patent Basics 2 (Toshiko Takenaka) – Patentability : 신규성 (Novelty)과 비자명성(Nonobviousness)의 차이 ; 비자명성을 보이기 위한 framework으로서 Graham Inquiry (U.S. 1966) ;

35 U.S.C. §112에 따른 발명기술의 공개요건(Disclosure Requirements) – Tina Quinton 초청 강의

- Patent Prosecution 3, 4 (Nathan Durrance) – Pre-Filing and PTO Practice : 유틸리티특허(Utility patent) ; Design patent ; 식물특허(Plant patent) ; 청구항 작성(Claim drafting)
- Patent Enforcement 2 (Paul Meikejohn) – Litigation : 소송의 7단계 계속: 제1단계 Prefiling Condition을 마무리 하고, 제2 단계 Pleadings의 맞고소(Counterclaim)부터 시작 ; Answer – Counterclaims ; Motions ; 제3단계 증거게시(Discovery) ; 제4단계 Pretrial (Markman Hearing)

일곱째 날 (2009년 7월 22일 수요일)

일곱째 날 배운 내용을 정리하면 다음과 같다.

- Patent Basics 3 (Toshiko Takenaka) – Infringement : 직접침해(Direct Infringement)는 §271(a), §271(g) ; 간접침해(Indirect Infringement)는 §271(b), (c), (d), (f)

- Patent Prosecution 5, 6 (David Carson) — Pre-Filing and PTO Practice: The standard of 35 U.S.C. §102 mentions, “A person shall be entitled to a patent unless ...” (“다음 사항을 위반하지 않는 한 모든 사람은 특허를 받을 수 있다.”); 그러므로 patent attorney는 큰 그림을 품고 매일 조금씩 돌을 깨야 함 (“chipping away at a rock day after day”); 거절(rejections) 받았을 경우의 대응
- Patent Enforcement 3 (Paul Meiklejohn) — Litigation : 제3단계 증거제시 중 선서(Deposition) 복습; 제4단계 Pretrial는 Markman Hearing에서의 증거(evidence); 제5단계 Trial; 제6단계 Post-Trial Motions; 제7단계 항소/상고(Appeal)

여덟째 날 (2009년 7월 23일 목요일)

오늘은 CASRIP Summer Institute 단기과정 마지막 날이었다. 물론 7월말까지 한 주간 더 지속되는 교육과정도 있었지만, 한국의 교육생들은 오늘까지만 등록되었기 때문에 오후 3시 40분 수업을 마친 후 한국의 교육생들에게는 교육이수증이 수여되었다. 드디어 빛나는 졸업장을 받았다. 8일간의 교육과정 중 실제로 수업한 일수는 6일이었지만 오랜만에 학생처럼 강의를 듣고 생각을 정리하는 것이 쉽지 않은 작업이었다. 여덟째 날 배운 내용을 정리하면 다음과 같다.

- Patent Basics 4 (Kaustuv Das) — Infringement 중 Remedy : 금지명령 (Injunction) — 35 U.S.C. §283에는 영구금지 (Permanent Injunction)와 가처분(Preliminary Injunction); 손해배상(Damages) — 35 U.S.C. §284
- Patent Prosecution 7, 8 (David Carson) — Pre-Filing and PTO Practice 중 Examiner Interviews : 7월 22일 강의한 Responding to Office Actions의 계속; Declaration and Evidence; 특허의 역사가 그리스 로마시대로 거슬러 올라감
- Patent Prosecution 9, 10 (Stephen Rosenman) — Pre-Filing and PTO Practice 중 Continuing Application과 Appellate Practice : 계속출원 (straight continuation), 분할출원 (divisional), 부분계속출원(continuation-in-part, CIP)

아홉째 날 (2009년 7월 24일 금요일)

7월 24일 금요일 하루 종일과 25일 토요일 정오까지만

하루 반 동안 2009 High Technology Protection Summit Conference가 열렸는데 이는 CASRIP 개원 15주년을 기념하는 것과 동시에 CASRIP에 크게 공헌한 George Washington University School of Law의 교수 Martin Adelman의 은퇴를 기념하기 위한 conference였다. 따라서 conference는 Keynotes Speaker인 Professor Adelman의 “Doctrine of Equivalents and Prosecution History: Do not claim too broadly” 이란 제목의 고별강연으로 시작하였다. 이 자리에는 CASRIP의 설립을 도왔던 미국과 독일, 일본, 대만 등지에 소재한 대학교의 법과대학 교수들도 초청되어 참가하였다. 특히 눈에 띄는 사람은 CASRIP Summer Institute 수업 중에 종종 이름이 거론되던 U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit의 Judge Randall Rader였다. 아울러 conference proceeding binder가 하나 더 추가됨 - 기절할 일 - 그 많은 교재들을 어떻게 가지고 갈까?

이날의 모든 session을 마친 후에는 SEED IP라고 하는 Law Firm에서 시애틀 다운타운에 위치한 자신들의 사무실로 conference의 모든 참가자들을 초청하여 파티를 열었다. 70여 층 건물의 중간 정도 층에 위치한 SEED IP는 건물의 한개 층을 모두 점하고 있는 큰 회사였다. 사무실 유리창 밖으로는 아름다운 시애틀 waterfront가 펼쳐져 있었다. 음식과 함께 여러 사람들과 이야기를 나눌 수 있는 자리였다. 이날의 climax는 Judge Rader와 UW 법대 IP group head인 Sean O' Connor가 기타를 치며 여러 장르의 노래를 열정적으로 함께 부른 것이었다. 이날 있었던 panel session의 내용을 정리하면 다음과 같다.

- Unforeseeable Equivalents and Extent of Patent Protection in U.S. Courts : Panel은 John Duffy (Moderator), Randall Rader, Donald Dunner; Federal Circuit의 Judge Randle Rader의 발표는 Professor Adelman의 업적을 기린 후, Difference between Copy and Improvement 및 Doctrine of Equivalents - Unforeseeability에 대하여 강연조의 발표; Judge Rader의 강연에 대한 Adelman의 comments : “Most of DOE (Doctrine of Equivalents) are not language problems but a strategic problem.”; D. Dunner gave comments on Rader's and Adelman's notes.
- Unforeseeable Equivalents and Extent of Patent Protection



in Foreign Courts : Panel은 Mario Franzosi (Moderator), Ichiro Otaka, Eiji Katayama, Klaus Grabinski, Heinz Goddar ; Tokyo District Court Judge Ichiro Otaka가 일본에서의 Doctrine of Equivalents를 판례(cases)와 함께 소개; 일본에서 patent lawyer로 일하는 Eiji Katayama가 일본에서의 Doctrine of Equivalents practice를 통계 및 사례를 들어가며 소개 ; 독일 Federal Supreme Court Judge Klaus Grabinski가 특허권 보호를 위한 Unforeseeable Equivalents의 독일에서의 적용사례를 소개 ; 독일 University of Bremen의 교수 Heinz Goddar는 Doctrine of Equivalents의 U.S. 시각에 의한 해석을 비판 — for example, stones connected by concrete vs. by micro capsule activated by pressure

- IP National Strategies and Industrial and Technological Developments : Panel은 Toshiko Takenaka (Moderator), Katsuya Tamai, Paul Liu ; University of Tokyo 교수 Katsuya Tamai는 Knowledge-based economy를 이끌어가는 일본의 National IP Strategy를 소개 ; Taiwan Chengchi University 명예교수 Paul Liu는 IP National Strategy를 통하여 Industrial & Technology의 발전을 이룩한 대만의 사례를 소개 ; 서울대 법대 정상조 교수는 한국의 IP National Strategy를 통하여 해소된 (침해율 감소실적을 중심으로) 특허침해 문제를 소개

- Impact of Bilski on Biotech and Software Patents : Panel은 Sean O' Connor (Moderator), Andrew Serafini, Steven Fricke, Peter Yim ; Life Science Industry에서의 특허 사례를 중심으로

열째 날 (2009년 7월 25일 토요일)

이날은 conference의 마지막 날이며 동시에 한국발명진흥회에서 제공하는 CASRIP Summer Institute 단기해외 연수의 마지막 날이었다. 이날 있었던 panel session의 내용을 정리하면 다음과 같다.

- Forum Shopping, Controversy Requirement, and Other Issues : Panel은 Signe Naeve (Moderator), Ramsey Al-Salam, Hiroyuki Hagiwara, Benjamin Grzimek, James Marshall ; U.S. District Court에서의 승소율 통계를 근거로 어느 District Court에서 소송을 제기하는 것이 유리한지
- Baseless Infringement Claims and Unfair Competition : Panel은 Stephen Kunin (Moderator), Paul Meiklejohn, Shinjiro Ono, Jochen Pagengerg

귀국 (2009년 7월 26일부터 27일)

7월 26일 일요일 시애틀로부터 인천공항으로 향하는 직항이 없어서 LA까지 미국 항공사 비행기를 이용하고, LA에서 우리나라 항공사 비행기로 갈아타고 귀국하였다. 시애틀공항에서 오전 7시에 출발하는 비행기를 타고자 McMahon Hall에서 오전 4시 30분에 시애틀공항을 향하여 출발하는 셔틀버스를 예약하였기 때문에 기숙사 앞에 오전 4시 20분까지 모이기로 하였다. 전날 짐을 꾸리는데혹 시나하여 한국에서 가지고 온 빈 스포츠가방이 단단히 한뫼하였다. 이것이 없었으면 꼼짝없이 가방을 하나 샀어야 했다.

셔틀버스를 놓치지 않으려고 오전 3시 40분에 일어나 샤워를 하고 전날 싸둔 짐을 챙겨 기숙사 front desk에서 checkout 수속을 마치니 오전 4시 10분이었다. 약속장소인 기숙사 건물 앞으로 여유 있게 나갔더니 일행 몇 분이 이미 나와 기다리고 있었다. 그런데 잠시 후 UW에서 마지막으로 기절할 일이 생겼다. CASRIP Summer Institute에서 우리 일행과 함께 교육을 받았고 7월말까지 계속해서 프로그램에 참가하는 일본 특허청의 남녀 심사관 두 명이 배웅을 나온 것이 아닌가? 필자가 가진 지성으로는 도저히 이해가 되지 않는 장면이었는데, 사실은 우리 일행 중 한 분을 배웅하고자 새벽잠까지 뿌리치고 이렇게 나온 것을 알았을 때, 그분의 인격이 어떠한을 새삼스레 생각할 수밖에 없었다. 또한 가지 놀라웠던 것은 셔틀버스를 몰고 온 운전기사가 아주머니라고 하기에는 나이가 들어 보이고 할머니라고 하기에는 조금 젊은 분이었는데 우리 일행들의 짐을 너끈히 번쩍 들어 자동차의 뒤편 짐칸에 싣는 것을 보고서, 이 새벽에 참 부지런하면서도 자신의 일에 충실하시구나 하는 생각을 지울 수가 없었다. 우리 일행을 실은 셔틀버스가 기숙사를 떠나 보이지 않을 때까지 두 사람의 일본인 심사관들은 손을 흔들고 있었다.

7월 15일 출국할 때에는 지구가 회전하는 방향과 반대로 가면서 시간을 벌었지만, 7월 26일 귀국할 때에는 지구와 같은 방향으로 10시간만을 날아왔을 뿐인데 공항에 도착하니 이미 7월 27일 오후 6시였다. 얻을 때가 있으니 잃을 때도 있어야 하는 것이 아닌가? 조물주께서 세상을 참으로 공평하게 만드셨구나.

글을 마치며

지난 6월 중순부터 시작된 사전학습을 거쳐 2009 CASRIP Summer Institute에서 진행된 단기 해외연수를 마치고 돌아와 시간차이를 극복하면서 결과보고서를 쓰고 자료를 정리하다 보니 어느새 그 귀한 여름방학이 다 지나간 기분이라 아쉽기 그지없지만, 남들이 쉽사리 할 수 없는 좋은 경험을, 그것도 단기간에 걸쳐, 하였으니 고마운 일 아닌가. 역시 세상은 공평하다. 집에 돌아와 사랑하는 사람들과 건강한 모습으로 다시 만나 즐겁고 행복하지만 무덤고 습한 날씨를 견디느라 부채질하기에 여념이 없으니 이 또한 공평하지 않은가. 시애틀의 기후와 자연환경이 아무리 좋더라도 내 것이 될 수 없고, 내 직장과 가족 그리고 정을 나눌 수 있는 이웃이 있는 이곳이 내가 속하여 살아야 할 곳 아닌가. 바로 이것이 어디에 있던지 무슨 일을 만나든지 모든 일에 감사하여야 할 이유가 아닐까.

시애틀 CASRIP Summer Institute에서 일행 중 한 교수분이 말씀하신 것이 기억에 남는다. “정말 오랜만에 강의실에 앉아서 강의를 들어보니 내가 가르치는 학생들이 어떤 기분으로 강의를 들었는지 이제야 그 심정을 이해하겠다.” 사실이 말씀을 하신 분은 내가 만나본 분들 중 가장 인자하고 겸손한 분 중의 한분으로 항상 열심히 공부하는 분이였다.

필자가 2009년 4월부터 참석하여 지식재산에 대한 상식을 얻을 수 있도록 국내 및 해외 T3 교육시리즈를 제공한 한국발명진흥회에 진심으로 감사드립니다. 아울러 T3 프로그램을 통하여 우리나라 대학에서 지식재산 교육이 활발하게 이루어지는 성과가 있기를 기원한다.

| 발명특허 2009, 10