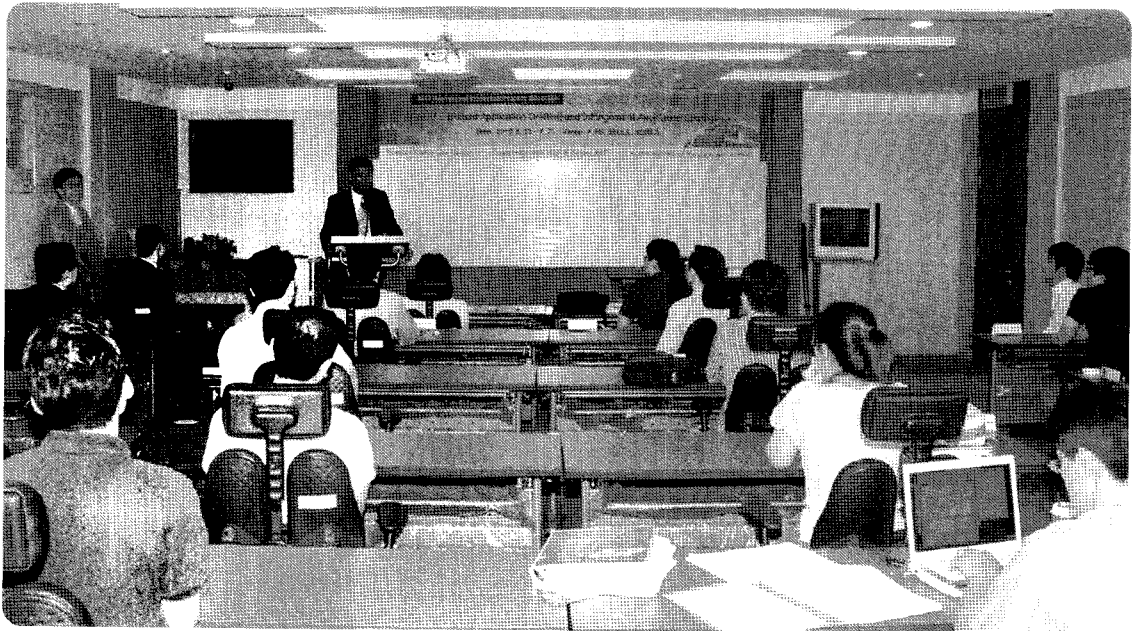


PADIAS 과정을 통해 한국의 많은 특허인들이 진정한 미국의 특허실무를 이해하고 활용하는데 도움이 되기를 바랍니다

지난 7월 20일, 미국 로스쿨(Franklin Pierce Law Center)의 과정인 PADIAS(Patent Application Drafting and Infringement Strategies)의 1회 수료식이 한국발명진흥회에서 거행되었다. 총 52시간에 걸친 미국 특허 출원 및 소송 전략에 관한 명품강의였다는 것이 참석자들의 중론이다. 이 프로그램 기획자이자 주 강사인 함윤석 변호사와 전화 인터뷰를 했다.



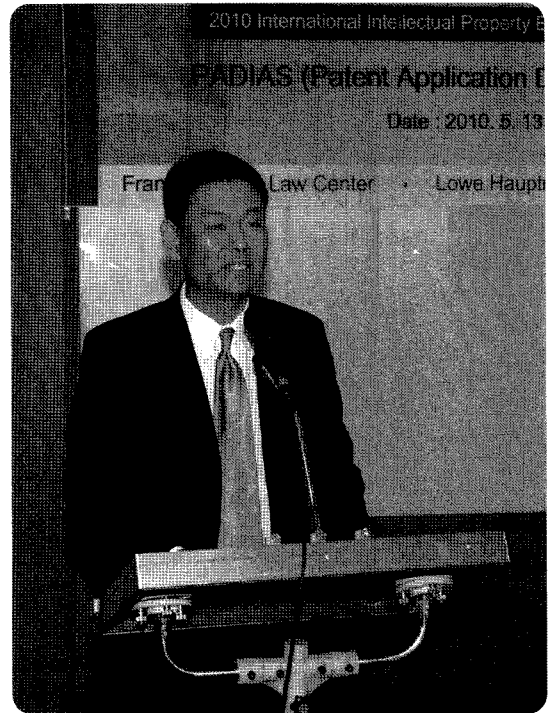
질문 _ 그간 안녕하십니까? 1회 과정을 끝낸 소감은 어떠십니까?

답변 _ 저에게 있어 2010년은 오랫동안 기억에 남을 해인 것 같습니다. 지난 7월까지 아시아 국가를 7번 방문하여 한국, 대만, 인도, 일본 등지에서 강의를 했습니다. 거의 반을 해외 출장으로 보내서 그런지, 몸은 많이 지친 상태이지만 그 만큼 보람도 있었습니다. 파트너들과 진행하는 강의는 단순한 법을 강의하기 보단 실제 사건을 중심으로 실무를 가르치고, 한편으로는 강력한 특허 확보와 특허침해를 피하기 위한 각종 실무 전략에 중점을 두어, 참석자들로부터 엄청난 호응을 받았습니다. 지난 년 초에 조선일보에 게재된 저의 인터뷰 기사에서도 이미 말씀드린 바와

같이, 특허의 가치는 0점부터 100점까지 있는 아날로그 방식이 아니라, 0점 혹은 100점 뿐인 디지털 방식으로 가고 있다는 것입니다. 제대로 특허를 수속 하지 않으면 비록 특허를 받았다 하더라도 가치는 0점인 경우(추후 소송에 의해 특허가 무효화됨)가 허다하기 때문입니다.

이 PADIAS 과정은 작년에 대만에서 1회가 진행되었고, 뜨거운 호응에 힘입어 올해 2-6월에 2회를 진행하였습니다. 또한 훌륭한 결과에 대한 확신을 바탕으로 한국에서 5월부터 이 코스를 시작하였으며, 7월에 무난히 코스를 마칠 수 있었습니다.

이 강의를 통해 한국의 많은 특허인들이 진정한 미국의 특허실무를 이해하고 활용는데 도움이 되기를 바랍니다. 저는 당분간 해외여행을 자제하고, 그간 강의하면서 느낀 문제점 등을 반영하여 내년에 있을 여러 나라에서의 강의과정을 기획할 것입니다.



질문 _ PADIAS 코스의 강의진은 어떤 분들이며, Franklin Pierce Law Center(이하 “FPLC”)와는 어떤 관계입니까?

답변 _ 이 강의는 지난 10여 년 전에 FPLC에서 강의된 코스인 Patent Practice 과정을 승화 발전시킨 것으로, FPLC의 sponsorship을 받아 외국에서 강의를 진행하고, 수료자들에게는 FPLC의 수료증이 주어지게 됩니다. 강의진은 미국의 명문 특로펌인 Lowe, Hauptman, Ham & Berner의 파트너들인 Yoon Ham (함윤석 변호사), Ben Hauptman, Randy Noranbrock, Sean Passino 등이 주 강사로 참여하고 있고, 특히 세계 최고의 특허법 전문가로 정평이 나 있으며, George Washington 대학의 교수이자 미국의 특허고등법원인 Court of Appeals for the Federal Circuit의 재판장인 Randall Rader가 특강 강사로 참여하고 있습니다.

질문 _ 이 강의의 특징은 어떤 것인가요?

답변 _ 제가 1991년에 미국에서의 별다른 경험 없이 로스쿨인 FPPLC에 진학하여 고생을 많이 했습니다. 물론, 언어적인 부분이 제일 컸다고 할 수 있을 것입니다. 하루에 책 읽는 숙제(reading assignment)로 보통 200 페이지 이상을 읽어야 하는 거의 불가능한 도전에 직면해야 했습니다. 그러나 별로 머리가 뛰어나지 않은 저에게 있어서 그런 강한 도전은 저의 실력을 단기간에 향상시키는 엄청난 계기가 되었습니다. 아울러, 매학기 중간과 끝마다 치뤄지는 시험은 스트레스 그 자체였다 할 수 있습니다. 과목별로 책 2권 정도를 정리하고 이해해야만 했으니 말입니다. 그러나 그런 극한 상황을 맞으면서 성장하는 저를 발견할 수 있었습니다. 그래서 저의 motto 중 하나가 “no pain, no gain” 입니다.

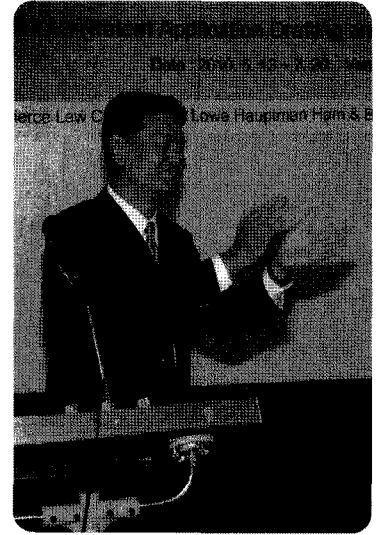
이 PADIAS 과정도 그런 저의 경험을 바탕으로 진행되었습니다. 3-4개월 동안 진행되는 모든 강의과정 및 문답은 영어로 진행하고, 모든 수강생들은 2건의 발명에 대해 영문 청구범위, 명세서를 작성해야 했습니다. 아울러, 주어진 미국 특허청의 Office Action 에 대한 Response(보정서)도 작성해야만 했습니다. 특허침해 판단 과정에 대한 의견서를 제출해야 했고, 수업 중간의 퀴즈와 final examination 등을 모두 통과해야만 졸업장과 성적이 주어졌습니다. 또한 매 교육일 전에 150 페이지 정도에 달하는 교안을 미리 읽고 이해하는 것을 원칙으로 하고, 이 모든 참여도, 숙제, 시험을 반영한 최종 성적(A+에서 D까지)은 모두 FPPLC에 통보되어 기록됐습니다. 이렇게 강하고 실질적인 교육만이 제대로 된 성과를 낳는다는 것이 저와 저의 파트너들의 철학이기 때문에, 한편으로는 참여자들이 상당한 부담을 느끼지겠지만, 수료때에는 뭔가 제대로 배웠다는 뿌듯함이 남는 것이 우리 코스의 장점이라 할 수 있습니다.

또한 참여자들이 작성한 명세서, 청구범위, 거절이유 답변서들을 모두 평가하여, 그것을 파워 포인트 프리젠테이션으로 모두 같이 공유하면서 강의하는데 상당한 시간을 할애한다는 것입니다. 단순히 실수를 했다는 것에 끝나지 않고, 내가 한 작업의 장단점, 같이 배운 참여자들이 장단점을 함께 공유하면서 더욱 현장감 및 현실감이 있도록 바로 바로 피드백을 주고 있습니다. 물론, 발표할 때에는 참여자들의 privacy를 위해 모두 익명으로 처리하고 있습니다.



질문 _ 가장 기억에 남는 코스는 무엇입니까?

답변 _ PADIAS 코스는 강한 특허 획득을 위한 강의가 전반부 동안 진행되었고, 후반부에서는 특허침해에 관한 실무를 가르쳤습니다. 문언적 침해, 등가성에 의한 침해, file history에 의한 제약 사항 등의 기본 실무를 가르쳤으며, 가상의 사건을 만들고, 참여자들을 두 부분으로 나누어 각자가 특허권자와 침해자를 대행하는 변호사로서 변호를 해보기도 하였습니다. 영어에 익숙지 않은 참여자들이 얼마나 참여할 지 걱정이 되었습디만, 반 이상의 참여자들이 교단에 올라 참으로 다양하고 전략적인 변호를 하는 것에 대해 우리 교수진들도 탐복할 정도로 즐겁고 유익한 시간이 되었습니다. 이것이 바로 미국 교육입니다. 단순히 법을 가르치는 것이 아니며, 누가 옳고 그른 것도 없습니다. 우리는 변호사·변리사로서 우리가 대행하는 고객을 위해 최선의 논리를 만들어 변호하는 그 자체가 바로 우리의 업무이기 때문입니다.



질문 _ 향후 계획에 대해 말씀해 주세요.

답변 _ 지금까지 진행해 온 내용을 바탕으로 내년 3월에 제2회 PADIAS를 개최하려고 합니다. 대부분의 참여자들이 현직 실무를 하면서 숙제를 하는 것이 과도하다는 반응이어서, 2건의 명세서 작성을 1건으로 줄이고, 그 대신 침해 의견서 작성을 추가하였습니다. 그리고 중간고사 시험을 치르는 것을 고려하고 있으며, 기말고사의 난이도도 분별력 있도록 조금 쉽게 제출할 계획입니다. 그 이외에는 기본 골간을 그대로 유지하려고 합니다.

지난 7월 20일에 수료식을 끝내고, 뒤풀이를 진행하였는데, 한 참여자가 이 코스가 “에쿠스급” 교육이라고 평정한 것이 마음에 다가왔습니다. 최고의 강사진이 한국으로 와서 3개월 동안 참여자들과 부대끼며 최고의 실무강의를 하는 이 과정을 한국 최고의 자동차 중 하나인 에쿠스에 비유해줘서 참으로 감사했습니다. 그리고 3개월간이었지만, 같이 동고동락한 PADIAS 1기생들이 동문회를 조직하고 서로 정보를 교류하자는 굳은 의지로 맺어지는 것을 보면서, 그간의 고생이 헛되지 않는 생각이 들었습니다. 그리고 저는 이 참여자들에게(수료식은 했지만) 이제 특허업계에서 서로가 발전하기 위해 시작하는 진정한 시작점인 것을 언급하였습니다. 또한 그들 모두가 배운 것을 바탕으로 진정한 미국 특허법 전문가가 될 때까지 우리 교수진도 함께 공부하면서 성장할 것을 다짐하였습니다. 이런 것들이 진정한 소통이고 교육의 효과가 아닌가 생각합니다. 이렇듯 PADIAS가 더욱더 전문 코스로 발전하여 10기, 50기까지 계속되는 미국 특허 실무 최고의 코스가 되도록 최선을 다할 생각입니다.

PADIAS 교육 과정 후기

PADIAS 과정은 진정한 실무 교육 _ 이재규

대부분의 수강생들이 그러했겠지만 나 역시 미국 특허와 밀접한 업무를 맡고 있다.

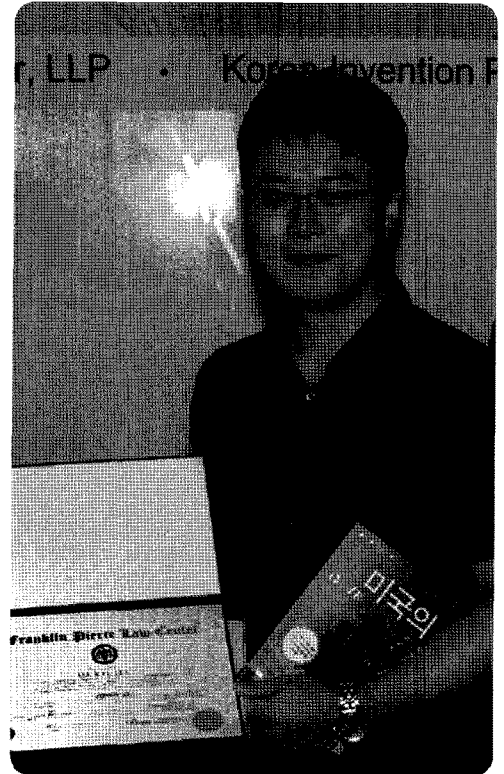
미국 특허 실무를 진행하면서 느꼈던 가장 큰 어려움은 기일이 다가오에 따라 업무는 어떻게든 처리되어 가고 있는데 정작 나 자신은 업무를 완벽히 이해하고 있지 못 한다는 자괴감이었다. 물론 PADIAS 교육을 수료함으로써 인해 미국 특허 실무를 완벽히 체득했다는 것은 아니다. 다만 다른 교육 과정에서 느끼기 힘든 커다란 계기를 얻고 또 이를 지속해 나갈 수 있는 모임을 이루었다는 점에서 작지 않은 발전이라고 생각된다.

PADIAS 교육의 가장 특별한 점을 꼽자면 역시 실제 영문 명세서를 작성한다는 것이다.

수강생들은 특허출원을 위한 발명에 대한 자료 및 관련 선행기술 자료를 가지고 실제 명세서를 작성하게 된다. 수강생들이 작성한 명세서는 다음 강의시간의 강의 자료가 된다. 이보다 더 좋은 강의 자료는 없었던 것 같다. 명세서 작성에 대한 기본적인 가이드라인은 주어지지만 기술을 표현함에 있어 정답은 없기에 수업은 일방적일 수 없다. 교수님들과 수강생들은 명세서에 대하여 서로 갑론을박을 주고받으며 보다 나은 명세서를 완성해 간다.

흠 잡을 데 없는 말끔한 명세서를 읽으면 감탄이 흘러나온다. 하지만 명세서에서 고칠 부분을 찾아내고 토론을 통해 같이 수정해 나가는 과정은, 특히나 자신이 작성한 명세서에 대한 여러 의견들은 실질적인 배움을 남긴다.

모든 교육이 영어로 진행된다는 점은 또 다른 부담인 동시에 이 교육을 선택하게 하는 동기가 됐다. 결국 미국법이고 미국 실무다. 그렇다면 영어로 배우는 것이 당연한지도 모르겠다. 또한, 영어회화 공부를 한다고 해도 매번 실무와는 무관한 생활회화 위주인 상황에서 직접 실무에 관계되는 내용을 영어로 토론하고 배울 수 있다는 것은 PADIAS 교육만이 가진 장점일 수 있다.



• 이재규 과정
서울대학교 물리학과 졸업
43회 변리사 시험 합격
(현재)엘지이노텍 LED 특허부서 근무

한국에서 미국 특허 실무에 관한 교육 기회는 흔치 않다. 하루 이들의 단편적인 교육이 간헐적으로 있긴 하지만, 마치 USPTO를 들러 홍보관을 구경하듯 부담없이 관람하게 되는 경우가 대부분이다. PADIAS 과정은 쉽지 않다. 교육 방법, 내용, 과제 등 모든 부분에 있어서 수강생이 관람하도록 놔두지 않는다. 그렇기에 PADIAS 과정은 진정한 실무 교육이라 할 수 있지 않을까 생각된다.

수료식을 마치고 PADIAS 교육 동기들끼리 모임을 만들었다. 어쩌면 교육 초기부터 이러한 모임을 만들어 미리 준비하고 했으면 더 좋았을 수도 있지만, 그 때는 그럴 여유가 없었던 것 같기도 하다. 특히라는 공통의 관심을 가지고 다양한 분야에서 자신의 영역을 이루고 있는 동기분들과의 만남은 미처 기대치 못한 커다란 선물이었다.

서두에 언급했듯이 PADIAS 교육은 커다란 계기를 주는 과정이다. 각자가 품었을 계기를 함께 발전시켜나갈 수 있는 동기 모임을 만들어 주신 동기분들께 감사드리며, PADIAS 2기, 3기가 지속적으로 진행되길 기대해 본다.

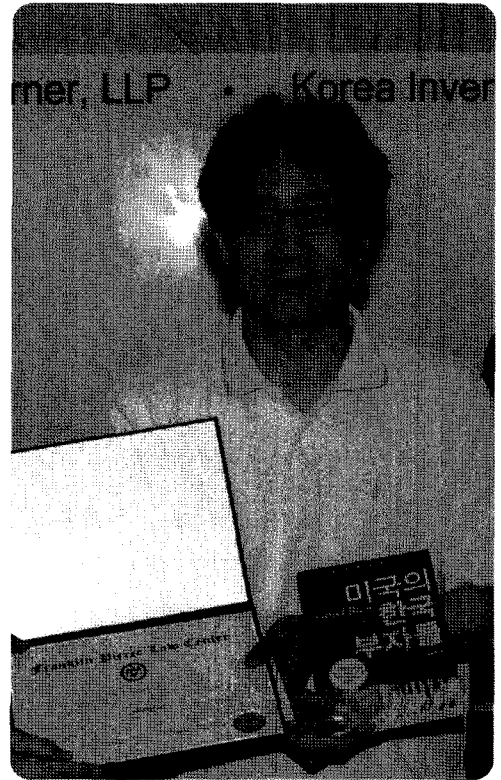
특허업계의 목계(木鷄)가 되기 위한 필수 과정 목계지덕(木鷄之德)의 특허전문가가 되시길 바랍니다 _ 이재영

PADIAS의 졸업식에서 함윤석 미국 특허변호사님이 하신 말씀이었다. 장자의 이야기 중 최고의 투계는 목계(木鷄)라는 것인데, 진정한 고수(?)란 겸손함과 평정심을 가진 사람이니 추후에도 계속해서 정진하길 바란다는 함축적인 말씀이었다. 그 의미를 알고 난 후, 마치 함변호사님이 나에게 말씀하신 것 같아서 매우 부끄럽고, 나 자신에 대하여 반성하게 되었다. 사실, 해외 및 국내 특허사건 모두를 7년여간 경험하면서 나도 모르게 해외특허, 특히 미국특허를 안다고 생각했고, 영어도 곧잘 한다고 생각했던 것 같다. 하지만 이번 교육을 통해서 미국특허에 대해 잘 모르고 있었고, 영어도 그다지 능숙하지 못하다는 것을 확인할 수 있었다. 어쩌면 나의 무지함에 대한 깨달음 자체가 이번 교육의 가장 큰 수확이었다.

PADIAS 과정에서 3개월 동안 50여 시간의 집합교육 및 비디오 교육을 받았다. 이는 미국 현지에서 개

설된 2주 내지 3주 정도의 여름 단기 집중 과정의 분량이고, 대학에서 한 학기 3학점 강의의 분량에 해당된다. 하지만 본 과정이 다른 과정과 구분되는 3가지의 특징이 있다. 첫째, 경험을 통한 학습이다. 수동적인 구경꾼이 아니라 숙제를 통하여 적극적인 참여를 유도하고, 이에 대한 강사의 피드백이 있었다. 교육생은 본 과정 중에 2개의 주제에 대하여 미국 특허 명세서 및 청구범위를 실제로 작성하여 제출하고, 나아가 보정서를 작성하였다. 또한, 작성된 명세서 및 청구범위에 대하여 강사들의 피드백을 제공하면서 교육생들이 범할 수 있는 공통적인 실수를 공유하였고, 수정안을 배울 수 있었기 때문에 이를 통하여 이전 보다 나은 미국 특허명세서 및 청구범위를 작성할 수 있었다. 둘째, 실무적 내용 전달이다. 통상 미국 특허법 강의는 이론 또는 판례 해설에 치우치는 경우가 많은데, 본 강의는 강사들의 오랜 경험을 기초로, “어떻게” 실무적으로 대응하고, “왜” 그렇게 되었는지를 이해할 수 있게 되어 미국 특허에 대한 숲과 나무를 모두 배울 수 있었다. 특히, 제도 간의 전략적인 비교를 통하여 실무적으로 어떤 경우에 어떤 전략을 선택하는 것이 가장 바람직한지를 알 수 있었다. 셋째, 열린 교육 방식이다. 한 가지 이슈에 대하여 찬성입장과 반대입장에서 서로의 논리를 반박하고 설명하는 방식이었는데, 특히 균등론에 관하여 서로 상반된 입장에서 특허청구범위를 다르게 해석하여 논쟁했던 부분이 매우 인상 깊었다. 더욱이, 특허관련 교육을 매년 대학에서 강의하고 있는 나의 입장에서는 체계적으로 정리된 내용의 깊이와 폭에 놀랐고, 열린 교육 방법에서도 배울점이 많았다.

마지막으로, 우리가 미국특허법을 미국특허변호사만큼 알 필요는 없다고 생각한다. 하지만, 이번 강의를 통해서 미국특허에 대한 큰 그림을 그릴 수 있었고, 특허전략상의 여러 가지 팁을 배울 수 있었다. 혹시 누군가 미국특허법을 알고 싶다면 이 강의를 강력히 추천하고 싶다.



• 이재영 변리사
연세대학교(대학원) 생명공학과 졸업
40회 변리사 시험 합격
APEC, EPA, WIPO, 연세대, 경원대 강의
(현재)남앤드남 국제특허법률사무소, 화학·생명공학 팀장