

PADIAS

힘든 것 이상으로 많은 것을 얻게 되는 수업



강진호

유미특허법인 OB팀 변리사



오 초에 거래처 중 한 곳이 미국에서 특허침해소송을 제기 당한 일이 있었다. 이 소송에 대해서 여러 가지 조연을 하던 중, 미국 특허법에 대해서 더욱 자세히 알아야겠다는 필요성을 느끼고 있었다. 그러던 중 PADIAS 교육과정을 소개 받아 신청하게 되었다. PADIAS 교육과정이 나에게 가장 매력적이었던 부분은 미국 특허법의 전문가인 미국 특허 변호사로부터 미국 특허법에 대해 한국에서 배울 수 있다는 점이었다. 사실 미국 특허법을 미국에서 배울 수 있는 기회는 여러 번 있었으나 섣뚱 신청하기에는 부담이 컸었다.

PADIAS 수업은 크게 영문 명세서 작성, 심사관의 거절 이유 통지에 대한 대응, 침해 분석 등의 세 단계로 이루어진다. 즉, PADIAS 수업에서는 강한 특허권을 획득하기 위하여 명세서 작성 시 고려할 사항 및 거절이유에 대한 대응 시 고려할 사항에 대하여 배우고, 특허권의 권리범위를 분석하는 방법에

대하여 배우게 된다. 또한, 이러한 가르침은 강사의 이론적 강의에 그치지 않고 수강생들이 직접 숙제로서 명세서 작성, 의견서 대응 등을 실습하고, 강사가 숙제에 대하여 미비한 점을 피드백하여 줌으로써 수강생들이 확실하게 익힐 수 있도록 해준다. 이론적으로 알고 있다고 생각했던 부분을 정확히 알지 못했다는 사실은 한 번의 실습만으로도 깨달을 수 있었다. 또한, 미국 특허법상 중요한 판례들의 의의 및 그 활용 방안에 대하여도 구체적으로 설명해 줌으로써 수강생들의 실무 능력을 더욱 향상시켜 준다.

나는 PADIAS 수업의 가장 큰 장점으로 함 변호사님을 꼽고자 한다. 물론 PADIAS의 모든 강사님들이

열정적으로 가르침을 전수하지만, 영어에 자신이 없는 수강생들을 위하여 중요한 포인트를 한글로 설명해 주고 수강생들이 영어로 하기 힘든 질문을 통역해 줌으로써 꼭 알아야 하는 지식을 정확히 알 수 있도록 도와주기 때문이다.

또 다른 PADIAS 수업의 장점은 체계적이고, 최신 트렌드를 반영한 교안을 꼽을 수 있다. 강사들이 미국에서 이슈가 된 최근 판례들을 교안에 매번 반영함으로써 미국 특허법계의 흐름을 신속히 파악할 수 있고, 이에 대처할 수 있는 능력을 키워준다. 미국 특허 업무를 하며 어려운 부분이 있더라도 교안만 찾아보면 대부분은 해결될 수 있을 정도로 교안이 체계적으로 작성되어 있다.

함 변호사님이 수업 시간에 자주 하는 격언이 있는데, 바로 고진감래(苦盡甘來)이다. 즉, 고생 끝에 낙이 온다는 얘기인데, 이런 격언을 자주 할 만큼 PADIAS 수업은 터

프(tough)한 수업이다. 나의 직장 업무를 수행할 시간도 부족한데 숙제인 영문 명세서를 작성하고 의견서를 작성하며 PADIAS 수업의 터프함에 대하여 불평을 하고 주변 사람들에게 힘든 수업이라는 소개를 했었다. PADIAS 과정을 수료한 지금 직장 업무를 수행하면서 나의 시야가 매우 넓어진 것을 깨닫게 되었으며 어설프게 알던 미국 특허법에 대하여 나름대로 정리가 되어 가는 것을 알게 되었다. 그러면서, 미국 특허법에 대하여 자세히 알고자 하는 주변 사람들에게 PADIAS 수업을 추천하고 있다.

PADIAS 수업은 힘든 만큼 얻어 가는 것이 많은 수업이다. 아니 힘든 것 이상으로 얻어가는 것이 훨씬 많은 수업이다. 이 수업에 관심이 있는 분들에게 자신 있게 추천하고 싶다. PADIAS는 정말 훌륭한 수업이라고. 2011. 7 |

특 허업무를 하는 사람들이 대한민국 특허제도에 대해 공부한 후 처음으로 접하는 외국 특허제도가 미국 특허제도일 것이다.

이러한 이유로 국내에서도 한국발명진흥회 등에서 미국특허제도 강의가 매우 큰 비중으로 다루지고 있고 간혹 일본, 중국, 유럽특허에 대해 다루고 있을 뿐이다.

처음 미국 특허제도를 접했을 때는 First to invent, IDS, Continuation Application 등 우리와 다른 내용들이 많아서 “우리나라 특허와는 매우 많이 다르다”는 생각이었다. 그 후 실무를 하면서 또는 외부 세미나에 참석해서 미국 특허제도에 대해 조금씩(순서대로 배운 것은 아니지만) 배워가면서 느낀 것은 “모든 특허제도는 동일한 것” 또는 “다른 것”이라는 생각이었다.

금번 PADIAS 2기 과정은 오랫동안 여기저기서 조금씩 배웠던 미국 특허제도를 한 번에 총정리했다는 느낌이 든다. 또한, 국내에서 개설되는 여러 미국 특허 관련 강의 중 Advanced 과정에 해당된다는 생각이다.

그리고 3개월 동안 강의를 들으면서 우리나라와 미국 제도가 “다르다”와 “동일하다”는 생각이 다시 한 번 확인되었다.

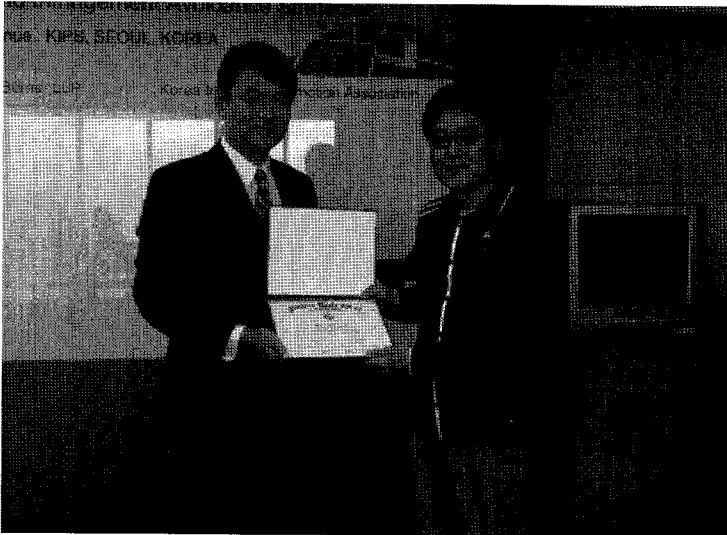
PADIAS 과정은 제일 먼저 homework에서부터 시작된다.

애기들이 이유식이나 우유를 먹을 때 쓰는 턱받침(Bib)에 대한 직무발명신고서가 제시되고 이에 대한 claim을 작성하여 미리 e-mail로 제출해야 하는 것이다.

그 후 두근거리는 마음을 가지고 참석한 3월의 첫 강의! US Law & Patent



박철웅
SK Telecom IPR팀 부장



System에 대한 이해부터 시작된다.

Don't tell a lie!

Legal System에 대한 설명 중 가장 인상 깊었던 말인데, 결국 특허를 출원하고 OA 대응하여 등록하고 나중에 소송까지 가더라도 가장 깊이 새기고 있어야 할 것이다.

그 이후엔 수강생들이 제출한 claim에 대한 신랄(?)하면서 친절한 강의가 이어진다. 그리고 명세서를 작성할 때 어떤 절차로 어느 부분을 유념해야 할지 등에 대한 강의가 이어지고...

3월의 2차례 강의에 이어 4월에 video 강의를 포함한 3차례 강의가 이어졌다.

4월에는 OA에 대한 대응과 after final OA 절차 등에 대한 강의인데, OA를 받을 때마다 기본적으로 명세서와 claim을 보정했던 관행을 가졌던 자세를 바꿔야겠다고 마음먹게 되었다. 가장 좋은 OA 대응은 심사관의 OA 의견을 바꾸게 하는 것이라는 강의 내용... 특히, KSR 이후 claim 보정은 가급적 하지 않는 것이 좋을 것이라는 내용도 인상 깊었다.

5월의 마지막 4차례 강의는 정말 힘든 일정이었다. 4일 동안 회사를 비우는 부담 때문에 미리 업무를 처리하느라 이미 어느 정도 지쳤는데, 4일 동안의 영어 강의 그리고 3시간짜리 final exam 때문에 더 힘들었다.(PADIAS 3기에 참석하시려는 분들에게는 본인의 업무 schedule을 잘 조정하시라는 조언을 드린다.)

총 9차례 강의는 Bilski case에 대한 분석과 bonus

track, 유럽 특허제도와 미국 특허제도의 비교로 끝난다. 특별히 Mr. Rainer Viktor 유럽특허변호사를 초빙하여 real한 비교 강의를 들었던 기억이다.

교육 과정 중 힘들었던 점도 몇 가지 기억난다.

특히, 모두 함께 즐겁게 점심을 먹고 난 후 이어지는 2시간짜리 강의 시간에 몰려드는 졸음 때문에 매우 힘들었던 기억이다. (매번 교수진과 수강생 모두 함께 점심을 하도록 준비해 주신 발명진흥회 측에 감사드립니다.)

생각해 보시라! Ben, Sean 그리고 Randy뿐 아니라 함 변호사님마저 영어로 강의하시는데... 누가 졸지 않을까!

그래도 수강생들이 졸면 이쪽 저쪽으로 옮겨 다니면서 1대 1 질의/응답을 하며 졸음을 쫓아내 주신 교수진 때문에 매우 즐거운 강의를 들었던 기억이다.

또 한 가지 어려웠던 점은 아직도 난해한 라틴어들이다.

강의 시간에 자주 나오는 An banc, prima facie, bona fide 등 라틴어 외 새로운 라틴어(In limine 같은)가 나올 때마다 스마트폰으로 그 뜻을 찾아보면 강의 내용을 따라가지 못하는 경우가 간혹 있었다. 이럴 때면, 자상한 한국말로 해석해 주는 분이 계셨으면 하는 아쉬움이...

그래도 쉬는 시간에 함변호사님께서 자세히 설명해 주셔서 큰 도움이 되었다.(쉬는 시간엔 우리말로 질의/응답할 수 있어 다행이었습니다.)

다만, 강의 자료가 당일 배포되어 강의 내용을 미리 준비할 수 있는 시간이 없었다는 점이 매우 큰 아쉬움으로 남는다.

PADIAS 과정은 결코 쉬운 과정이 아니다.

실무에서 영어를 많이 쓰던 사람들도 하루 종일 영어로 강의듣고 이해한다는 것은 쉽지 않아 보인다.

특히, 기업체 특허팀에 근무하면서 claim과 OA response를 직접 draft하지 않았던 사람들에게는 homework이 매우 큰 부담으로 다가온다. 반대로 직접 draft하던 사람들에게는 다양한 OA 대응 option 및 판례에 따른 대응방안 등이 이해하기 어려운 부분일 것이다.

때문에 이 과정은 거의 모든 수강생들에게 새로운 숙제를 남겨주는 과정이라 생각된다. 9차례의 강의 시간에 본인 얻은 지식이 얼마가 되든 그 지식을 열배, 백배로 키워나가는 것은 수강생 자신과 함께 강의를 들은 2기생 모두의 숙제일 것이다. 2011. 7]