

[특허분쟁] 특허 Claim + License 절차 - 1



1. 특허 Claim Letter 접수

일반적으로 Licensing 담당부서로 직접 전달하기 보다 회사의 대표이사를 수신인으로 하는 경우가 많음. 회사 대표에게 직접 특허분쟁 사실을 통보함으로써 상대방을 압박하려는 의도임.

초기에는 특허침해를 주장하는 Claim Chart 등 구체적 내용 없이, 귀사에서 어떠한 기술에 대한 특허를 침해하고 있으므로 만나서 협의를 했으면 한다는 형식이 일반적임.

2. Claim Letter에 대한 회신

NPE에서 불특정 다수의 제조업체를 대상으로 Claim Letter를 발송한 경우에는 Claim Letter 회신 시기를 늦추는 것도 고려. NPE가 아닌 특허권자가 특허기술을 사용할 수 있

는 몇몇 회사에 대해서만 Claim Letter가 발송한 경우라면 회신을 미루는 것은 바람직하지 않음. 회신을 통해 특허권자와의 Communication 채널을 특허 담당부서로 변경할 필요도 있음.

다만, 통상 특허권자는 Claim Letter 회신회사에 대해 먼저 협상을 진행함. 특허권자에게 우선 협상 대상으로 지목되는 경우, 타 회사의 협상 진행 정보없이 최선에서 협상을 해야 하는 부담 있음. 이러한 점을 고려하여 Claim Letter 대한 회신시기 조정이 필요한 경우도 있음.

통상 회사 내 담당부서 또는 담당자의 Contact 정보를 알려주면서 특허권자가 침해라고 주장하는 부분에 대한 증빙으로 Claim Chart를 요구함.

3. 내부적 대응 준비

사내 관련부서 통보 - 특허 Claim이 접수되면 회사 내 관련부서 즉, 생산, 구매, 영업, 연구, 경영기획 부서 등 관련부서에 관련 사실을 통보하여 대응 준비 착수. 개발 부서 등은 특허권과 침해 주장 제품에 대한 분석 작업을 실시하고, 영업 부서 등에서는 관련 제품 판매 현황을 파악하여 영업적인 Risk 분석을 실시함.

부품 공급업체 통보 - 특허 내용이 회사 내에서 개발한 제품이 아닌 제3자로부터 공급받는 부품일 경우에는 구매를 통해 부품 공급업체들에게 특허보증 요청 및 검토 필요함. 보증요청은 실질적인 금전적 보상을 받기 위한 목적도 있지만 외부 공급으로 인해 회사 내부에서 알 수 없는 기술 분석에 대한 도움을 받기 위해서도 매우 중요함.

4. 특허 침해 분석

특허 분석 시에는 특허 Claim의 구성 요소 및 침해 주장 제품의 구성요소의 1:1 Matching 여부를 검토하는 All Element Rule을 기본으로 하여 검토하고, 특허청구범위의 의미가 모호한 경우에는 명세서 내용을 고려한 권리범위를 해석을 통해 청구항의 범위를 축소 주장할 여지는 없는지 검토하고, 특허출원경과(file wrapper)를 검토하여 출원과정에서 출원경과 금반언의 원칙을 적용할 여지는 없는지 검토하고, 특허분석 후 침해 가능성이 높다고 판단되는 경우에는, 관련 부서들과 회피 설계 가능성에 대한 검토 필요함.

5. 무효 자료 조사

특허침해 여부 검토와는 별도로 특허무효 및 상대방의 권리범위 확장 해석을 방지하기 위해 무효자료 조사를 동시에 실시할 필요 있음. 무효자료 조사는 회사 자체적으로 실시할 수도 있으나 국내외에 무효자료 조사를 전문으로 하는 기관들이 많이 있으므로 사안에 따라 활용 필요함.

6. 외부 전문변호사 선정 및 Legal Opinion 준비

협상단계부터 외부의 전문변호사 조력을 받는 것이 바람직함. 특히 특허 라이선스 협상 경험이 적은 회사라면 협상 Skill 뿐만 아니라 정보 수집 차원에서 외부 전문가의 도움 중요함.

향후 소송으로 발전할 경우, 미국실무상 고의침해(willful Infringement) 책임을 방어하기 위해 외부 전문변호사의 비침해 또는 특허무효에 대한 Legal Opinion을 확보해 두는 것이 필요함.

7. Counter Claim 검토 및 준비

특허권자가 제품을 생산하고 있는 제조업체라면 그 회사가 판매하고 있는 제품 정보를 수집하고, 이들 제품에 대해 내부에 Counter Claim을 할 수 있는 특허가 있는지를 조사함.

Counter Claim의 목적을 협상에서 금액을 낮추기 위한 것인지, 소송까지도 감수하며 대응하기 위한 것인지를 명확하게 정하고 대응 수위를 결정하는 것이 필요함. Counter Claim하는 특허가 가치가 떨어지거나 상대방 회사의 관련 제품 매출이 작을 경우 오히려

상대방을 자극하여 협상을 어렵게 할 수 있기 때문.

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com