

[특허라이선스 - 2] 특허 Claim + License 절차 - 2



1. 특허권자와 Technical Issue 협상

특허권자가 Claim Chart 를 바탕으로 특허권의 내용 및 침해 주장 이유에 대한 설명을 하고, Claim 대상회사는 침해의 부당함을 기술적으로 주장하는 Technical Meeting 을 함. 이 단계에서는 특허에 대한 비침해 논리 개발, 특허무효 논리를 포함한 모든 대응 논리를 찾아야 함.

Technical Meeting 이 시작되면 협상은 보통 2 달 간격으로, 빠르면 1 달 간격으로 Meeting 이 실시되는 경우도 있음. 이런 경우에도 특허분석이 완전히 끝나지 않고 내부 입장이 정리되지 않은 경우라면 이를 충분히 고려하여 Meeting 일정을 정해야 할 것.

합리적인 이유가 없이 검토가 늦어지거나 일정이 지연되는 경우 상대방을 자극하여 소송 제기를 유발 할 수 있으므로 유의해야 함.

Technical Meeting 을 통해 여러 Issue 을 개발하여 상대방에게 제시하여 Homework 시간의 필요성을 부여함으로써 자연스럽게 Meeting 일정을 지연할 수도 있음.

Technical Meeting 을 통해 비침해 주장, 무효 주장을 효과적으로 하지 못하고 협상이 진전 없이 지연될 경우 특허권자가 소송을 제기할 가능성 높아짐. 특허권자도 Technical Meeting 을 통해 자신들 특허에 대한 약점을 발견하게 되는데 이런 것을 Claim 받은 회사가 제공하지 못한다면 특허권자가 소송을 제기하는 빌미를 제공할 수 있음. 상대방의 약점에 대해 충분히 지적을 한다면 특허권자도 소송을 제기 했을 경우, 자신들이 가질 수 있는 Risk 도 볼 수 있으므로 해서 소송 발생 Risk 를 줄일 수 있는 효과가 있을 것임.

또한, 협상 담당자도 협상내용을 회사에 보고해야 하고, Claim 받은 회사의 Offer 내용과 특허권자 회사의 기대 수준이 차이가 많을 경우에는 Technical Meeting 을 통해서 제조업체에서 주장하는 비침해 및 무효 논리를 내부적으로 보고하여 Royalty 를 인하할

수 있는 근거를 제공할 수 있으므로 결국 Technical Meeting 은 License 협상 시 Royalty 를 줄일 수 있는 명분을 줄 수 있는 좋은 기회임.

2. Business 협상

Technical Meeting 이 끝나고 나서, 때로는 Technical Meeting 과 병행하여 Business 협상을 함. 비즈니스 협상은 계약조건에 대해 논의하는 것으로서, Technical Meeting 결과 비침해 또는 무효 논리가 강하다면 굳이 비즈니스 협상에 들어갈 필요는 없음.

• 계약조건 등 검토사항

계약대상특허 (Licensed Patent) - 계약특허에 대해 정의할 때는 일반적으로는 특허권자가 보유하고 있는 모든 관련 특허들을 계약에 포함시키나, 협상에서 논의되었던 특허들만 포함 시키는 경우도 있다. 또한 표준특허 경우에는 대표특허 몇 개만 Annex 등에 표시하고 "All essential patents related to *** standard" 형식으로 표현하기도 함.

계약특허의 범위를 넓히는 것이 일반적으로는 Licensee 에게 유리하나 때에 따라서는 불리할 수도 있으므로 범위를 어떻게 할 지에 대해서는 신중하게 고려할 필요 있음.

계약 지역 (Regional Scope) - 계약지역을 특허 등록 지역 전체로 할 것인지, 특정 국가에 한정할 것인지는 계약 제품의 영업지역을 고려함. 동일한 계약 금액이라면 계약 지역을 특허 등록 전 지역으로 하여 향후 사업 가능성에도 대비할 필요가 있음. 특허권자의 요구 금액도 높아질 수 있기 때문에 지역 확대 및 Royalty 금액의 상관 관계에 대한 고려 필요함.

Cross License 가능성 검토 - 제조업체가 가지고 있는 특허로 Counter Claim 을 한 경우라면 해당 특허 Value 를 충분히 인정받을 수 있도록 함. Valuation 의 한 방법으로는 특허권자가 제시한 특허건수와 대상 제품의 매출액 또는 매출 수량과 제조업체가 제시한 특허 건수 및 대상 제품 매출액 또는 매출 수량을 비교하면서 논의할 수 있음.

경쟁업체 또는 동종업체의 계약 정보 입수 - 비즈니스 협상 시 이미 계약 체결한 경쟁업체 또는 동종업체의 정보가 있다면 협상에 도움됨. 특허권자의 First Offer 는 터무니 없을 정도로 높은 경우도 있음. 어떤 경우에는 처음부터 합리적 금액 수준을

요구하는 경우도 있음. 관련 정보 없이 협상에 임할 시 협상 당사자가 어려움에 처할 수 있음. 계약정보 등 사전 정보 조사는 필수적임.

협상 가능 금액의 임계점 파악 - 비즈니스 협상 시에는 상대방 협상 책임자가 가진 최종 협상 가능 금액(Authority)을 알아내는 것이 매우 중요함. 상대방의 Offer 가 내려오는 속도를 파악해 보는 것도 필요함. 협상 초기 양사간 Offer 금액이 내려가고 올라가는 상황에서는 특정한 논리를 바탕으로 협상이 진행되나, 일정 시간이 지나가면 논리 없이 최종 금액 만을 가지고 줄다리기를 하는 것도 발생함.

조기 계약자(Early Licensee)로서의 혜택 요구 - 특허권자가 특허 Licensing 을 시작하는 단계라면, 성공 사례를 만드는 것이 향후 Licensing 의 성패를 좌우할 중요한 요소임. 처음 계약하는 회사의 인지도가 높고 해당 제품 분야에서 손꼽히는 업체라면 이러한 Merit 는 매우 클 것임. 따라서 Early Licensee 되어 준다는 것은 특허권자 입장에서도 매우 큰 이익이므로 잘 활용하여 좋은 조건을 유도할 수 있음.

일반적으로 계약내용은 물론 계약의 체결 사실 자체도 비밀로 하지만, 종종 언론에 계약 사실을 Release 할 것을 요구하는 경우도 있음. 특허권자가 Press Release 를 통해 자신의 특허 Value 에 대한 홍보효과를 의도한 것임. 특허권자 입장에서는 추가 계약을 이끌어

내는데 많은 도움이 되는 반면 Licensee 입장에서는 관련 사실이 공개되어 새로운 특허권자들에게 노출됨으로써 추가 Claim 받을 가능성이 높아지는 불리함도 있음.

Most Favored Royalty (or Most Favored Nations) - Early Licensee 자격으로 계약을 체결하는 경우 Reference 없이 계약을 했기 때문에 후발업체들의 계약 조건에 따라 불이익을 당할 수도 있고, 특히 협상을 담당했던 당사자는 매우 어려운 상황에 처할 수도 있음. 따라서, 조기 협상 타결 대가 또는 조건으로 특허권자가 후발업체들과 계약 시에는 더 좋은 조건으로 계약을 할 수 없게 하던가, 더 좋은 조건으로 계약 시 동일한 조건을 적용시켜 달라는 요구를 하여 Risk 를 방지할 수 있음. 특허권자는 MFR 조항이 다른 업체와의 협상에서 불리하기 때문에 반대하는 경우가 많음.

Global 기업법무, 국제계약, 계약분쟁, 손해배상, Claim, License, CP, 비용절감

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