

특허 Claim, 대응방안, License, 계약서 실무적 사항 정리



1. 통상의 진행 절차

(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 Letter 회신

NPE 에서 불특정 다수의 제조업체를 대상으로 Claim Letter 를 발송한 경우에는 Claim Letter 회신 시기를 늦추는 것도 고려. NPE 가 아닌 특허권자가 특허기술을 사용할 수 있는 몇몇 회사에 대해서만 Claim Letter 가 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 Chart 를 요구함.

(3) 내부적 대응 준비

사내 관련부서 통보 - 특허 Claim 이 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 제 3 자로부터 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 Claim 의 구성 요소 및 침해 주장 제품의 구성요소의 1:1 Matching 여부를 검토하는 All Element Rule 을 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 실시

할 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 협상경험이 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 Opinion 을 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 Claim 을 할 수 있는 특허가 있는지를 조사함.

Counter Claim 의 목적을 협상에서 금액을 낮추기 위한 것인지, 소송까지도 감수하며 대응하기 위한 것인지를 명확하게 정하고 대응 수위를 결정하는 것이 필요함. Counter Claim 하는 특허가 가치가 떨어지거나 상대방 회사의 관련 제품 매출이 작을 경우 오히려 상대방을 자극하여 협상을 어렵게 할 수 있기 때문.

2. 특허 claim 당사자와 협의 절차

(1) 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 유발할 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 포함시키는 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 상관관계에 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) 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.

3. 라이선스 계약서 유의사항

특허권자가 여러 업체와 계약을 맺은 경험이 있을 것이므로 표준화된 계약서 Draft 를 제시하는 것이 일반적임. 계약서 초안을 교환한 협상단계에서도 ①상대방의 의도와

목적을 분석하고, 양 당사자간 입장의 Gap 을 분석하고, 격차를 해소할 수 있는 대안을 발굴하고, 대안을 관철할 수 있는 협상 전략을 수립하고, 자기 측에 유리하도록 협상을 실행한 다음, 유리한 협상 결과를 계약서 내에 수정 반영하는 협의 단계가 필요함.

라이선스 계약서에서 유의할 조항

(1) Affiliate 조항

계약을 통해 Affiliate 에 포함되어 동 계약의 영향을 받는 업체들에 대한 정의를 하는 조항으로 일반적으로 50%를 초과하는 지분을 가지고 있는 회사들만을 Affiliate 로 인정하나 협상에 따라서는 50% 이하의 지분을 보유한 회사까지 계약 범위 내에 포함시킬 수 있다.

(2) 계약대상 특허 (Licensed Patent) - 계약적용 범위에 대해 항상 신중하게 검토해야 함.

(3) 계약 제품 (Licensed Product)

계약 제품을 검토하는데 있어서는 협상 시 논의된 제품이 제대로 포함되어 있는지에 대한 검토에 그치지 않고, 허용하는 범위 내에서 문구상으로 얼마나 범위를 확장시킬 수 있는지 등 신중하게 검토.

(4) 사업 양수도 관련

향후 계약 관련 사업을 인수 또는 양도할 가능성은 항상 존재하는 것이므로 사업이나 회사 인수 및 양도 시, 동 계약 내용의 적용 조항 포함. 통상 상대방의 사전동의(prior written consent)를 얻도록 규정함. 또는 일정한 조건으로 계약 적용범위 확대 또는 반대로 계약해지 등 규정.

(5) Tax 관련

원천징수(Withholding Tax)의 지불주체 및 범위 규정. Withholding Tax 는 미국 16.5%, 일본 10% 등 국가 마다 정해진 조세조약에 따름. 일반적으로 Licensor 가 원천징수세를 부담하는 것이나, 개인 발명가나 작은 규모의 회사들이 특허권자일 경우 세금납부에 대한 논란도 많이 발생함. 개인 또는 적자 회사의 경우 한국에서 Withholding Tax 를

납부하더라도 자국에서 세금공제, 즉 Income Tax 에서 Credit 받을 수 없는 경우도 있기
때문.

국제계약, 영문계약, 계약분쟁, 손해배상, 민형사소송, Claim, License, R&D 제휴계약

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