

# 특허 분쟁 협상

(주)팬택  
황차동 팀장

## 목차

1. 협상이란
2. 특허 협상 Process
3. 특허 Business협상
4. 마무리

# 1. What is Patent Negotiation

Confidential

## 1) 일반 협상

- ✓ 얻고자 하는 것을 얻기 위해 자기가 가진 지식을 활용하는 것
- ✓ 합의에 이르기 위해 만나서 대화하는 것 - Webster사전



Purpose For Lecture

# 1. What is patent Negotiation

Confidential

## 2) 협상의 기본 속성

- ✓ Prisoner's Dilema

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>음</span> <span>갑</span> </div> | 부인              | 자백              |
| 부인  | 모두 석방           | 갑: 1년<br>을: 10년 |
| 자백  | 갑: 10년<br>을: 1년 | 모두 1년           |

Purpose For Lecture

# 1. What is patent Negotiation

Confidential

## 3) 특허협상

- 특허협상의 목적
  - 특허권자는 자신의 특허를 활용하여 최대한의 수익을 만들고자 함
  - 특허침해자는 최소한의 특허료를 지급하고자 하고 특허를 실시하고자 함
  - 소송은 피하자 (협상의 이유)
- 특허 협상 시 유의점
  - 준비가 최선이다
  - 창조적 대안을 생각하라
  - 합리와 논리로 공략하라
  - 협상 실패 시 대안을 생각하라
  - 질문하라
  - 인간관계와 협상을 분리시켜라
- 최고의 협상
  - 최고의 협상은 WIN-WIN하는 협상
  - 협상의 상대방은 적이 아니라 동업자



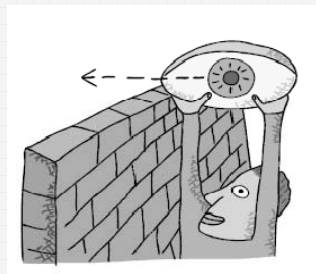
Purpose For Lecture

# 2. 특허협상 Process

Confidential

## 1) 협상 준비

- 특허권자 분석.
  - 특허권자 개요 분석
    - 개인특허권자 or 회사
    - 설립 연도
    - 직원 현황
    - 회사 조직
    - 동종 업계 or 특허 괴물
  - 특허권자 경영상황
    - 경영상황의 좋고 나쁨 파악
    - 자금 Supporter여부 파악
  - 특허권자 특허 경향 (침해 경고 특허외 특허 부석)
  - 타사 소송 및 계약 현황
  - 타사 협상 현황
  - 성향
    - 단순 특허료 요구 or 제품 판매 금지
- 특허권자의 요구 조건
  - 협상 중 최대한 많은 정보 입수 필요



Purpose For Lecture

## 2. 특허협상 Process

Confidential

### 2) 내부 현황 분석

- 회사 현황
  - 자사의 경영 현황
    - 협상 or 소송 여력
- 침해 제품 파악
  - 침해 제품 판매량
  - 침해제품 판매금액
  - 침해제품 판매지역
  - 침해제품 제조지역
  - 향후 침해 제품의 연 판매 성장률
- 협상 담당자
  - 사내 담당자 or 사외 전문가(협상 전문가, 변호사, 변리사)
    - 비용 및 사내 담당자의 능력 고려
  - 사내 담당자 선정
    - 실무급 부장, 팀장급 유리
    - 어학 실력 (상급 요구)
  - 사내 담당자 및 사외 전문가의 융합
    - 초기 협상 시에는 사내 담당자가 협상 진행 후 Critical한 시점부터 사외 전문가 활용

Purpose For Lecture

## 2. 특허협상 Process

Confidential

### 3) 협상 절차

- 1차 협상
  - Introductory Meeting
  - 특허권자
    - 특허권자 소개
    - 특허 소개
      - 침해 증거 불충 제시 (Claim Chart제시)
      - 침해 증거 설명
    - License Policy
      - 계약 조건
      - The Sooner, The Better조건 제시 - 충분한 검토 및 협상 시간이 필요함을 설득함
  - 침해자
    - 특허 분석에 필요한 시간
    - 당사 현황 (Benefit위주로)
  - 유의 사항
    - 되도록이면 질문을 아껴라 (차후 미팅을 위해)
    - 확답을 주지 마라 (차기 미팅 일정 등은 추후 e-mail상으로 논의하자)

Purpose For Lecture

## 2. 특허협상 Process

Confidential

### 4) 특허 Technical Meeting

- 특허 비침해 주장
  - Claim Chart작성 (비침해 Claim Chart)
  - 비침해 주장
- 특허 무효 주장
  - 선행기술 제시
- 특허 권리 무효 주장
  - 법률적 하자 제시
- 기타 계약에 의해 면책등 제시



Purpose For Lecture

## 2. 특허협상 Process

Confidential

### 5) 비침해 분석

- 경고받은 타사 특허와 권리 분석
  - 명세서 분석
  - File Wrapper(파일 포대 분석)
  - 청구항 분석 (권리범위 분석)
- 자사 제품 기술 파악
  - 담당 연구원 면담, 기술 적용 여부 검토
- 권리범위와 적용 기술 분석 (by 특허 담당자)
  - 제품별 분석
  - 지역별 분석
- 해당국 특허변호사에게 송부 및 의견 접수 (미국법하에서는 아주 중요함)
  - 변호사는 자사 제품의 적용 기술에 대해 정확히 알지 못함
  - 최대한 자세하게 자사 제품에 대해 설명해 주고 최종 법률적 검토 받음
- 최종 Position정리
- 협상에서 최대한 활용

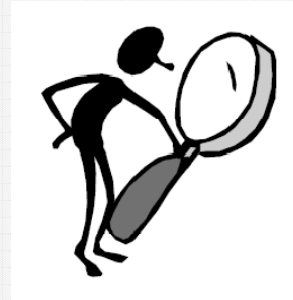
Purpose For Lecture

## 2. 특허협상 Process

Confidential

### 6) 무효 분석

- 권리 범위 확정
  - 비침에 분석 시 판단 근거
- 다양한 검토 Tool이용 선행 기술 검색
  - 무료 or 유료 검색 Tool이용하여 자체 검토
- 외부 전문 조사 기관 의뢰
  - 자체 검토 능력 안될 경우 외부 전문 조사 기관 의뢰
  - 현재 최저 100만원 ~
  - 가격에 비례하여 검색 결과가 좋음
- 무효화 Chart 작성
  - 청구항의 Element by element로 작성
- 해당국 특허 변호사 송부 및 의견 접수
- 특허 협상 시 최대한 활용



Purpose For Lecture

## 3. 특허 Business협상

Confidential

### 1) Business협상

- 본인의 Target이 무엇인지 명확히 하라
- Business협상 시작 시점
  - Technical협상 이후 진행 (Technical협상 시에는 최대한 언급회피)
  - 특허의 Strength를 충분히 파악한 후
  - 특허의 Strength에 대해 양 당사자의 주장이 반복되면 서로 입장을 인정 후 Business협상으로 전환
- Business협상 시 논의 사항
  - 최종 로열티 금액 논의
    - 특허 Strength 근거
    - Sales Volume 근거
    - Counterclaim 근거
  - 계약 체결 or 소송
    - 로열티를 최소화하기 위해 소송의 Risk를 감내할지 아니면 안전한 방법을 택할지 결정 필요
    - 일반적인 협상의 Rule이 적용 됨.
      - 1<sup>st</sup> offer는 최대한 낮게
      - 상대방의 1<sup>st</sup> Offer는 1<sup>st</sup> Offer일 뿐
      - 로열티는 근거를 가지고 제시해야 함
      - 최종 결정 단계에서는 근거를 제시하지 않아도 됨
      - 가장 잘못된 협상은 나의 1<sup>st</sup> Proposal을 상대방이 받아들이거나 상대방의 1<sup>st</sup> Proposal을 내가 받아들이는 것

Purpose For Lecture

### 3. 특허 Business협상

Confidential

#### 2) 손해배상액

- 일실이익
  - 장래에 얻을 수 있을 것으로 예상 되었던 이익이 방해에 의해 얻지 못하게 됨으로 발생한 손해
- 합리적 로열티
  - 특허권자와 침해자가 침해행위 개시 시에 특허권 실시 허락의 교섭을 행하였을 경우, 그 결과 양자 사이에 합의가 성립하였을 로열티
- 확립된 로열티
  - 특허권 침해분쟁 이전에 이미 다수의 실시계약에 의하여 확립된 것으로 당해 산업에 있어서 널리 인정된 로열티
- 특허 협상 시의 로열티 산정 기준
  - 소송 시 손해배상액을 산정하는 기준이 상기와 같지만 특허 협상 시에는 상기 손해배상의 범리를 따르지 않고 양 당사자간의 고유한 논리가 직접적으로 영향을 줌

Purpose For Lecture

### 3. 특허 Business협상

Confidential

#### 3) 로열티 산출 근거

- 타사 혹은 유사 회사의 라이선스 정보가 가장 중요
- 총 로열티 금액 대비 해당 로열티 금액은 반비례
- 생산 및 판매 국가별 로열티 차등
  - 유럽, 미국 판매 시 높은 Rate
  - 기타 지역 상대적으로 낮은 Rate
  - 소송의 위험성
    - 특허 보호에 적극적인지 혹은 소극적인지 구분 필요
- 특허 자체에 대한 완전성
  - 비침에 가능성
  - 무효 가능성
  - 법률적 하자 가능성
  - CounterClaim가능성
- 계약 기간 중 향후 예상 판매 금액 낮추는 전략 필요
  - Running Royalty보다 Lump Sum Royalty가 해당 Rate를 낮출 수 있음

Purpose For Lecture

## 4. 마무리

Confidential

- 준비가 협상의 반이다
- Fact에 대한 정보 입수에 충실하라
- 특허분석도 중요하지만 상대방을 이해시킬 Business전략이 중요하다
- 비용대비 효율적 협상을 진행 시킬 수 있는 방법을 모색하라
- Proposal이나 주장은 근거를 제시 하라
- 영어는 하나의 수단일 뿐 전부가 아니다
- 특허Technical협상에서는 확실한 근거가 아니면 인정하지 마라
- 똑같은 주장이 반복 될 때는 다음 주제로 넘어가라(이해, 다른 입장)
- Proposal대비 Risk를 항상 계산하라
- 특허Business협상을 타결하는 방법은 숫자만 있는 것이 아니라는 것을 유념하라
- 제3의 창조적 대안을 다양한 방법으로 생각해라.
- 소송 고려 시 손해배상 뿐 아니라 소송 비용을 고려하여 결정하라

*Purpose For Lecture*

Confidential

[Chadong@pantech.com](mailto:Chadong@pantech.com)

010-3270-2774

감사합니다 !

*Purpose For Lecture*