특허로열티 협상 사례

(주)팬택
황차동 팀장

목차

1. 특허 협상 일반
2. 특허라이센스에서 로열티 협상 사례
3. 특허분쟁에서 로열티 협상 사례
4. 결론

특허협상 일반

❑ 특허 클레임 대응 업무 절차

1) 클레임 접수 → 답장 (신속/간단히, 시간 벌기)
2) 업체, Family 특허, 관련 제품 매출 조사
3) 클레임 접수 보고 및 TF 조직 (기획/기술/영업/특허/관리 등) 구성
4) 클레임 해석 및 침해 분석
5) 유효성 검토
6) 공격특허 발굴, 무효화, 회피설계
7) 예상 로열티 산정
8) 협상 전략 수립
9) 기술협상 및 계약협상
10) 계약서 작성 및 검토
11) 사후 관리

3

특허협상 일반

❑ 경고장 (Claim Letter, Cease & Desist Letter) 접수 후 답장 작성 요령

1) Legal Binding 안 되게 작성할 것
2) 경고장 수신 즉시 답장 할 것
3) 상대방의 특허권리를 존중하고 동시에 당사의 특허권리도 존중 받기를 원함
4) 상대방이 주장하는 바를 검토한 이후에 다시 연락하겠다고 언급

4

특허협상 일반

Mr. Kil Dong Hong June 24, 2008
Manager
A Corporation
111, Ahyeon-Dong. Mapo-Ku
Seoul, Korea

Dear Mr. Hong:

We would like to call your attention that your products are covered within the scope of our patents as attached hereto and its counterparts. As you are aware, unauthorized use of our patents causes us substantial damages and we should take necessary steps to protect our intellectual property rights in an appropriate manner. We, however, are prepared to grant a license to you under such patents with reasonable terms and conditions if it is of your interest.

Would you please kindly advise us of your intention to take a license of our patents by the end of this month.

We are looking forward to hearing from you soon.

Sincerely yours,

Hauptmann
General Manager
Patent Department
S Corporation

특허협상 일반

1) Notice(경고장) 접수

- 의미
  - 자신의 지적재산권에 대한 침해를 중단할 것을 촉구하고 중단하지 않을 경우 법적 조치를 취함을 경고하는 서한 혹은 행위
- 형식
  - E-mail
  - Letter
  - 전화
- 내용
  - 침해 행위 및 내용
  - 침해 특허서지 사항
  - 침해 제품
  - 협상 일자
- 법률적 효력
  - 미국법의 경우
    - 손해 배상 산정의 기준일
    - Treble Damage(3배 배상)의 기준

LTP
Licensing, Technology, Patents

December 10, 2007
VIA OVERNIGHT DELIVERY

MB Lee
Chairman
MB Group
MB BLDG 26-12 GangNam Gu
Seoul 160-711 Korea

Re: AMR Patents

Dear Mr. Lee:

We represent ABC Solution LLC, ABC solution owns rights to an international portfolio of fundamental patents relating to Adaptive Multi-Rate("AMR") Speech Codecs and a partial list of the relevant patents is enclosed.

We believe that at least the following patents can be fully mapped to the AMR standard: European Patent Number("EP") [illegible]; United States Patent Number("USP") [illegible]. As MB Group manufactures and sells XXX products thereby uses AMR Codecs, we ask that you evaluate the relevance of these patents to all of your products in these areas. By way of example, we believe that MG Group's YYY television uses AMR Codecs and is thereby relevant to each of the patents identified above.

We are pleased to inform you that ABC Solution is willing to negotiate a license and is further investigating a potential sale of its rights under some of these patents. To that end, we would like to discuss this matter at your earliest convenience. We respectfully request that you acknowledge receipt of this letter via facsimile ([illegible]) or e-mail([illegible]) and let us know whether and how you would like to proceed.

Thank you for your consideration

SINCERELY,

PETER KIRK

특허협상 일반

2) 경고장에 대한 답변

- 답변 여부
  - 무시 or 답변
  - 최소한의 경고장의 형식을 따르지 않은 경우
- 답변 무시할 경우
  - 특허권자가 취할 수 있는 경우의 수 파악
    - 특허권자의 사업 규모
    - 특허권자의 성향
    - 상대방이 침해 사실을 안 경위 및 경고장 발송 경위
  - 최악의 경우 소송을 염두에 두고 결정
- 답변 방법
  - 거의 대부분 E-mail상으로 답변
  - 간혹 전화나 Fax통해 답변
- 답변 내용
  - 최대한 간단히 답변
  - 경고장 접수 사실
  - 협상 담당자 직책
  - 협상 담당자 연락처
  - 협상 일정

Dear Mr. Kirk

Let me introduce myself shortly. My name is YS Kim, senior manager working for IP team in MB Group. We received your letter some day ago and thank you for taking time to let us know about your AMR patents.

I would like to request you to direct all future correspondence to me at the following e-mail.

Email : YSKIM@MBG.com

Best Regards,

YS Kim.

특허협상 일반

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 분석)
  - 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

특허협상 일반

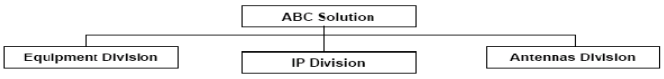
4) 협상 준비

➢ 특허권자 분석 예제

I. ABC Solution 개요 **Confidential**

1. 설립연도 : 1992년 (Canada 회사)

2. 회사 구조 : 2006년에 IP Division 분리 하였으며, 수익성 낮다는 판단 하에 Product Division(Equipment Business)과 Antennas Division을 포기하고, 현재는 "Broadband Wireless IP Company"로 바뀌었음.



3. 주요 US 특허 현황 ('별첨, ABC Solution특허 list' 참조)

분야	AMR	Handover	DMB	Television
건수	8	3	15	3

* Wi-LAN은 Wi-Fi, CDMA, Wi-MAX, ADSL와 관련된 표준 특허를 보유하고 있음.

4. ABC주요 소송/라이센스 현황
   1) SS사: DMB 제품이 ABC 특허 침해를 이유로 2004년 6월 미국에서 제소.
      2005년 11월, SS사가 AMR 특허와 Antenna 관련 특허를 매입하고, Non-Exclusive License를 받는 대가로 ABC사에게 US$10M를 주고 합의 하였음.
   2) L사: 2006년 2월에 AMR 관련 특허 침해를 이 유로 Canada 에서 제소.
   3) F사: 2006년 3월, Television 특허 라이센스 계약 (CAD2.1M)
   4) N사: 2006년 7월, N가 Telecommunication 및 ADSL 특허를 양도하고, US$11M을 지불하는 조건으로 ABC사와 특허 라이센스 조건을 체결함.

5. 라이센스 성향
   : Discussion을 통해 해결하기 어렵다고 판단될 경우 소송을 빈번하기 이용하는 성향으로 판단됨.

9

특허협상 일반

5) 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

10

특허협상 일반

6) 내부현황 분석

Sales 분석 예제

제품별 판매액 판매 지역

Attorney-Client Privileged Confidentia

❑ MB Group 과거 분

구분		2002($)	2003($)	2004($)	2005($)	Total($)
중국제품		$202,56	$210,11 0	$405,451		$1,67,428
한국제품	미국	$49,04	$245,570	$15,839		$38,801
	한국	$11,83	$169,48	$04,885	$38,841	$69,855
	유럽	$158,01	$57,300	$17,300		$84,196
	계	$10,880	$272,410	$38,024	$63,529	$92,852

❑ MB Group 향후 분

		'06	'07	'08	'09	'10	총계
매출액	미국	89,06	800	10160	10770	11420	61010
	한국	1,098	11640	12230	12970	13740	61390
	유럽	181	1920	2040	2160	2290	10260
	계	2,184	2,3060	2,4430	2,5900	2,7460	12,2660

특허협상 일반

7) 협상 절차

- 1차 협상
  - Introductory Meeting
  - 특허권자
    - 특허권자 소개
    - 특허 소개
      - 침해 증거 물증 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)

특허협상 일반

8) 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

13

특허협상 일반

9) 비침해 분석

- 경고받은 타사 특허의 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

14

특허협상 일반

10) 비침해 분석 예제

Claim Review Chart 예제

Patent No.	Priority	Filing Date	Issue Date	Claim Review Chart	Inventor	Applicable Product	Tech Field
USP 6,123,234	1995.4.25	2000.1.10	2002.3.20		Peter Ruby	TV100	Television
Title	AMR Codec					Review Engineer	박성민 선임
						IP Strategy Team	김철민
Conventional Art	-			Present Invention	The present invention is to provide a mobile entertainment and communication device functioned various other features for the personal entertainment, communication, security, safety.		

Claim_1	Claim_1 analysis	MB GroupComments
1. A mobile entertainment and communication device for communicating with remotely located telephones, comprising:	Col.2 line 14~19 : ~ selectively reproduce such music, images or other data from replaceable memory cards for one's personal enjoyment or other use. Col.2 line 22~29 : ~ transmitting emergency data including sounds, pictures, location and similar information when selectively activated by the owner or when automatically activated by conditions sensed by integral sensors, ~ Co.2line 51~53 : ~ "cellphone", having a dialing pad101 with push buttons for operating the cell phone in a substantially conventional manner ~	N/C The functions of a mobile entertainment and communication device are consist of the conventional cell, personal enjoyment from the internet and the process in emergency circumstances. Our products have functions of conventional call and personal enjoyment from the internet.
(A 구분요소) (a) a cellphone in a portable housing of a size and weight for being handheld by a person for placing and receiving person-to-person telephone calls to and from remotely located telephones, said cellphone having a microphone.	Col.2line 9~11: a personal entertainment and communication device that is portable and includes a cellular or satellite accessible telephone~ Col.2 line 58~59: The overall size of the device100 must be sufficiently small to be comfortably carried in a pocket or purse ~ Col.2 line 47~50 : the entertainment and communication device, generally designated, ~ as a "cellphone", having a dialing pad ~ Col.2 line 54~56: The cellphone includes a microphone103 ~	N/C This cellphone can interpreted as a inner construction in outer housing or cellphone made of portable housing. In A Korea patent filed as an original patent, it is described as a inner construction in outer housing. But, '884 patent is described as cellphone made of portable housing; however, in '120 patent's specification the word of "housing" is not existed.

Attorney-Client Privileged and Confidential

15

특허협상 일반

11) 무효 분석

- 권리 범위 확정
  - **비침해 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

16

특허협상 일반

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 Volumn 근거
    - Counterclaim 근거
  - 계약 체결 or 소송
    - 로열티를 최소화하기 위해 소송의 Risk를 감내할지 아니면 안전한 방법을 택할지 결정 필요
    - 일반적인 협상의 Rule이 적용 됨.
      - 1st offer는 최대한 낮게
      - 상대방의 1st Offer는 1st Offer일 뿐
      - 로열티는 근거를 가지고 제시해야 함
      - 최종 결정 단계에서는 근거를 제시하지 않아도 됨
      - 가장 잘못된 협상은 나의 1st Proposal을 상대방이 받아들이거나 상대방의 1st Proposal을 상대방이 받아 들이는 것

특허 분쟁에서 로열티 협상 사례

	한국	미국
소송 전 협상	❖ 2004.01.2 Letter from A사 ❖ 2004.3.21 1st A사 Meeting -> 특허에 대한 Technical 미팅 , 로열티 제시 1.5% OR Minimum 1.5$/Unit ❖ 2005.05.08 2nd A사 Meeting -> 타사 license현황 소개 , 로열티 변동 없음 ❖ 2005.07.07 3rd A사 Meeting -> Technical 이슈 제기 , 로열티 변동 없음 ❖ 2006.02.19 4th A사 Meeting -> Technical 이슈 제기 , 로열티 변동 없음 ❖ **2006.04.12 A사 소송 제기**	
손해배상 소송	❖ 1심 지방법원 승소 : 2007.4.6 원고: A사 피고: B사 ❖ 2심 고등법원 승소 : 2008.3.17 ❖ **대법원 상소 진행 중 : 2008.4.3**	❖ 소장 접수 : 2006.11.12 ❖ DISCOVERY 진행 : 2007.4.1~ ❖ DEPOSITION 진행 : 2007.11.15 ❖ Markman Hearing : 2008.2.31 ❖ Markman ruleing 미정
권리범위	❖ 특허 심판원 승소 : 2007. 3. 23 원고: B사 피고: A사 ❖ **특허 법원 승소 : 2008.4.15** 원고: B사 피고: ㅁ사	
등록무효	❖ 특허 심판원 패소 : 2007. 3. 17 원고: B사 피고: A사 ❖ 특허 법원 승소 : 2008.4.15 ❖ **특허 무효 됨.**	

특허 분쟁에서 로열티 협상 사례

❖ **현재 상황**
- C사, D사 소송 Settlement
- 특허 무효 가능성 제기
- Re-examination진행
- 한국 특허 무효 및 비침해
- 양사 모두 소송 진행은 득보다 실이라는 것을 인식하고 있음
  (변호사 비용 과거 $2M 및 1심 종결까지 $3M 추가 예상)

❖ **협상 Issue**
- 협상 제기를 어떤 방법으로 할 것인가?
- Target금액은 어느 정도로 결정 할 것인가?
- A사가 당사 제시 가격에 Settle하지 않을 경우 소송을 계속 진행할 것인가?

❖ **협상 일정**
- 차후 협상 일정 협의 후 즉시 협상

19

특허 분쟁에서 로열티 협상 사례

❖ **과거 요구 금액**
- 소송 전 요구 rate: $1.5/unit
- 소송 후 요구 금액: 총 200억

❖ **제시 안**
- 제1단계: No Payment :서로 소송 비용을 허비하는 것이므로 양측 모두 소취하
- **제2단계: A억 : 미국만 Damage**
- 제3단계: B억: 원만한 합의를 위해 제시, 타사 비교
- **제4단계: C억: 소송 비용 고려 최고 금액**
- 제5단계: D억: 소송 비용 및 소송 Risk고려 최고 금액
- 제6단계: E억: US전체 Sale고려 및 Risk고려

20

특허 라이센스에서 로열티 협상 사례

제안	A	S
1st	$9.32M (과거분 포함, US/EP/JP매출액 및 특허권자 라이센스 Policy에 의한 금액)	$0.431M (2007년 US/JP매출액 근거, MFR주장, 과거분 Marking 이슈로 제외)
2nd	$3.33M	-
3rd	$1.22M	-
4th	-	$0.3.2M (환율 상승)
5th	-	$0.3.2M 계약 + 추후 추가지급
6th	$300K (계약시점) $387K (90일 이후) Tax는 S 부담 총: $687 (Tax 별도)	$300K (계약시점) $175K (90일 이후) Tax는 양 사가 절반씩 부담 총 $475 (Tax 별도)
7th	최종 $560K (Tax 특허권자 지급)	

특허 라이센스에서 로열티 협상 사례

사업본부		1Q	2Q	3Q	4Q	총계
모바일커뮤니케이션	매출액(억)	21,549	20,808	25,447	26,785	94,589
이동 단말 부문	판매금액(억)	18,731	18,216	23,200	24,517	84,664
	판매댓수(만대)	1,110	1,209	1,550	1,620	5,489

지역 비율	N. America	Europe	Korea	CS America	Others
('05, 1Q기준)	52%	20%	7.20%	6.40%	14.40%

제품 비율	WCDMA	GSM	CDMA
('05, 2Q기준)	12.3%	35.8%	51.9%

예상 매출액	'05	'06	'07	'08	'09	'10	총계
모바일 본부 (CAGR=6%)	94,569	100243.14	106257.7	112633.2	119391.2	126554.7	565079.9
이동 단말부문	84,664	89743.84	95128.47	100836.2	106886.3	113299.5	505894.4

과거분	'01	'02	'03	'04	'05	총계
모바일 본부	39.097	44,278	74,636	92,327	94,569	305849.1
이동단말부문	30,000	35,240	51,838	83,512	84,664	285,254

01년 이전 분 제외.

A사 Royalty		$278M
A사 Royalty Rate	계약 기간 분	0.50%
	과거분 포함	0.32%

참고: A사 매출액이 주로 D사의 특허 Portfolio가 강력한 미국과 유럽에서 70%이상 발생됨.

특허 라이센스에서 로열티 협상 사례

C사 Sales Data

	'02	'03	'04	'05	'06	총계
Mobile sales ($ M)	23,211	20,951	18,507	20,811	22,811	106,291
GSM sales (90%적용)	2088.99	1885.59	1665.63	1872.99	2052.99	9566.19

C사 지역별 판매 비율

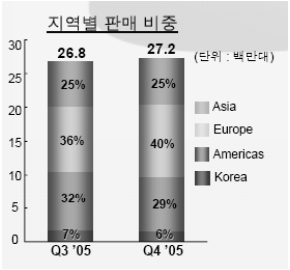
Area	Europe	N.America	China	Asia	Latam
Ratio	35.70%	11.70%	10.80%	17.60%	11.20%

C사 GSM Royalty Rate

Nokia Royalty	$243M ~ $249M
Royalty Rate	0.24% ~ 0.26%

참고: C사의 매출액은 유럽과 미국에서 47%가 발생 되고 삼성전자는 68%이상이 양지역에서 발생 됨.

F사 지역별 판매 비율



특허 라이센스에서 로열티 협상 사례

K사 Sales Data (E)

	'04	'05	'06	'07	'08	총계
Mobile sales (CAGR=6%)	$1.81B	$2.34B	$2.48B	$2.62B	$2.78B	$12.1B

K사 Royalty	$59M
Royalty Rate	0.42% (↑)

-Sales자료가 불명확 함.

-K사 data는 전체 Sales를 대상으로 한 Rate이나 계약은 CDMA2000 및 그에 상응하는 제품이므로 Royalty Rate가 최소 0.42%이고 그것보다 훨씬 높을 수 있음.

특허 라이센스에서 로열티 협상 사례

2006 Wireless Terminal Market Forecast

OEM Vendor	Units (MM)	% of Market	Projected Unit RR	ASP	% Units	Royalty Per Unit	IDCC Rev (MM)
Nokia	233.5	29.0%	0.35%	$122	70%	$0.43	$69.8
Samsung	128.8	16.0%	0.35%	$163	55%	$0.57	$40.4
Motorola	124.8	15.5%	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~
BenQ (Siemens)	68.4	8.5%	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~
Sony/Ericsson	60.4	7.5%	0.50%	$162	60%	$0.81	$29.3
LG Electronics	60.4	7.5%	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~
Panasonic	24.2	3.0%	0.90%	$205	50%	$1.85	$22.3
NEC	20.1	2.5%	0.90%	$210	75%	$1.89	$28.5
Sharp	16.1	2.0%	100%	$210	100%	$2.10	$33.8
Sanyo	12.1	1.5%	100%	$200	30%	$2.00	$7.2
Other	56.4	7.0%	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~
Total	805.0	100.0%	~~~	~~~	~~~	~~~	$231.4
Subtract:		Nokia Prepayment Discount					$20.9
		Samsung Prepayment Discount					$12.1
		Sony/Ericsson Prepayment Discount					$5.9
		Sub-total					$192.5

HalpernCapital이 Forecast한 것에 의하면 Market Share별로 R/R가 정해져 있고 판매 제품별/ 판매지역별 Unit당 %를 다시 곱하여 최종 Royalty Rate가 정해지는 것으로 추측됨.

A사 Royalty		$285M
A사 Royalty Rate	계약 기간 분	0.50%
	과거분 포함	0.32%

C사 Royalty	$232M ~ $252M
Royalty Rate	0.24% ~ 0.26%

25