

글로벌 ICT 표준 컨퍼런스 2023

Global ICT Standards Conference 2023

(세션1) 표준특허 Insight

우리 기업의 표준특허 협상 전략

조원희 대표변호사, 법무법인 디라이트

주최



주관



IITP

KEA

kista

ETRI



조원희 변호사

- (전) 2001년~2017년, 법무법인 태평양
- (현) 한국과학기술원(KAIST) MIP 겸임교수
- (현) 과학기술정보통신부 고문변호사
- (현) 한국라이센싱협회 이사
- (현) 법무법인 디라이트 대표변호사

D'Light Mission - " 전문성과 혁신으로

산업의 최전선에서 고객을 도우며

사회 변화를 위하여 공유가치(Shared Value)를 함께 만들어 갑니다."

FRAND 조건에 부합하는 협상 절차

[표준특허권자(Licensor)]

- 소송 전에 침해를 주장하는 특허와 침해의 방식을 명시하여 특허침해 사실을 통지해야 함.
- 실시자에게 실시료 금액, 실시료 산정방법 등 FRAND 조건을 구체적으로 명시하여 서면으로 라이선스 제안을 하여야 함.
 - 실시료의 구체적인 산정방법에 대한 설명을 요청할 수 있음.
 - 제3자와 체결한 기존 라이선스계약의 조건에 대한 공개를 요구할 수도 있음.

FRAND 조건에 부합하는 협상 절차

[표준특허권자(Licensors)]

- 클레임 차트의 개수
 - 통상적인 협상 관행에 따라 “proud list”에 속하는 10~15개의 특허 클레임 차트는 제시하여야 함.
 - 400개 특허로 구성된 특허 포트폴리오에서 3개의 특허에 대한 클레임 차트를 제시한 경우는 충분하지 않다고 판단한 사례 있음.
 - 단말기 자체를 보호대상으로 하지 않는 방법 청구항이나 시스템 청구항에 대해서는 보다 상세한 설명이 필요할 수 있음.

FRAND 조건에 부합하는 협상 절차

[표준특허권자(Licensor)]

- 표준필수특허 여부
 - 표준에 해당되는지 여부를 표준문서에 기초하여 설명하여야 함.
 - 해당 기능의 사용이 의무적인지, 선택적인지를 설명하고, 선택적이라면 특정한 구현에 구체적으로 적용되는지 설명하여야 함.
- 표준필수특허 포트폴리오에서 차지하는 기여도를 구체적으로 설명할 수 있어야 함.

FRAND 조건에 부합하는 협상 절차

[실시자(Licensee)]

- FRAND 조건에 따라 라이선스계약을 체결할 의사가 있음을 표명하여야 함.
- 표준특허권자가 라이선스 제안을 하는 경우 성실하게 협상에 응하여야 함.
 - 협상기간에 대한 구체적인 제한이 있는 것은 아니나 협상을 지연한다는 인상을 주지 않도록 일정 관리가 필요함.
 - 특정한 계약 체결 시점에 대한 고려가 있다면 역산하여 계획을 세우되 technical meeting에 소요되는 시간을 충분히 확보할 필요 있음.

FRAND 조건에 부합하는 협상 절차

[실시자(Licensee)]

- 표준특허권자가 제안한 FRAND 조건에 동의하지 않는 경우 실시자가 합리적이라고 생각하는 FRAND 조건을 제시하여야 함.
 - FRAND 조건의 제시 시점은 최종 계약 체결 시점을 고려하여 결정함.
 - first offer는 FRAND 조건의 range를 고려하고 최종 목표를 정하여 제시하여야 함.
 - 실시자가 제시하는 제안이 FRAND 조건에 부합하지 않는 경우 라이선스계약의 체결 의사가 없는 것으로 판단될 수 있음.
 - 실시료 산정기준이 부정확하거나 충분한 근거가 없는 경우에도 위와 동일하게 판단될 수 있음.

FRAND 조건에 부합하는 협상 절차

[실시자(Licensee)]

- 라이선스계약이 체결되지 않을 경우 업계에서 인정되는 상관행에 따라 적절한 담보를 제공하여야 함.
 - 국내법적으로는 최종적으로 공탁을 고려해 볼 수 있음.
- 실시자는 라이선스 협상을 진행함과 동시에 특허의 유효 여부나 표준필수특허 해당 여부를 다룰 수 있음.

1. 성공적인 협상을 위해서 교육하고 투자하라

누구나 수시로 협상이 필요한 상황을 겪게 되지만 협상을 잘 하고 싶어하면서도 협상을 위해 투자하는 사람은 드물다. 회사도 마찬가지이다. 협상에는 실전을 통해서 습득되는 것 이상의 심리학적 원리와 협상 기술이 있다. 성공적인 협상을 하기 위해서는 반드시 시간과 노력을 들여 훈련을 받아야 하고, 회사 역시 이를 위해 투자하고 교육해야 한다.



2. 협상 스타일과 역할을 고려하여 협상팀을 구성하라

협상팀은 협상 스타일과 역할이 골고루 나누어져 조화롭게 구성되어야 한다. 한 사람이 논리에 치중한 전략을 고민할 때 다른 한 사람은 협상의 지속을 위한 관계를 고민해야 한다. 먼저는 팀원들의 협상 스타일을 확인해 보고, 각자가 자신에 맞는 역할을 분담해야 한다. 협상 능력은 팀웍을 통해서 배가될 수 있다.



3. 협상 전에 먼저 상대방의 머릿속 그림을 그려라

협상을 준비함에 있어서는 나의 전략을 개발하는 것만 큼이나 상대방의 전략이 무엇일지를 고민하는 것이 중요하다. 상대방의 협상 목표는 무엇인지, 어떠한 입장과 이해관계가 있는지, 어떠한 첫 제안을 할 것인지, 그 이후에는 어떻게 양보할 것인지, 상대방 협상팀의 구성은 어떠한고 어떤 협상 스타일인지, 어떻게 협상을 리드해 가는지. 협상 전략 개발의 시작은 상대방의 머릿속 그림을 그리면서부터이다.



4. 협상 목표를 명확히 하라

협상을 시작할 때는 반드시 협상의 목표가 있어야 한다.
그리고 그 목표는 BATNA(Best Alternative To Negotiated Agreement) 또는 분쟁의 정량적 risk에 기반한 합리적인 것이어야 한다. 목표가 명확하지 않으면 구체적인 협상 전략의 수립이 어렵고, 결국은 상대방의 제안에 끌려 다닐 수밖에 없다. 그리고 긴 협상에서는 단기적 협상 목표의 수립하여, 최종 협상 목표를 향해 체계적으로 진행될 수 있도록 하는 것이 중요하다.



5. 첫 제안과 양보를 위한 전략을 개발하라

협상은 대개 양보를 통해서 최종 합의점에 도달하게 된다. 그래서 첫 제안이 중요하다. 첫 제안은 협상의 첫 단추이다. 합의 가능성을 열어 두면서도 신뢰 관계를 유지할 수 있는 적절한 수준이어야 한다. 그리고 어떻게 양보해 갈 것인지에 대한 나름의 원칙과 전략도 필요하다. 양보 전략이 세워져야 첫 제안도 가능하게 된다.



6. 임상 결과에 대한 예측 가능성을 높여라

임상 과정에서의 협상력은 필연적으로 임상 결과와 밀접한 관련을 가진다. 임상의 성공 가능성을 예측하는 것이 항상 용이한 것은 아니지만 그럼에도 불구하고 성공 가능성은 합리적으로 예측되어야 한다. 예측 가능성을 높이기 위한 나름의 노하우가 있어야 한다. 그리고 그러한 분석과 평가가 협상에 제대로 활용되어야 한다.



7. 시장에서의 정보를 활용하라

협상에서는 경쟁적 협상이 진행되기 쉽다. 그럴수록 상대방에게 제시할 수 있는 표준(객관적 기준)이 중요하다. 상대방을 합리적으로 움직이게 하는 표준의 대표적인 예가 시장에서의 거래 정보이다. 상대방이 시장에서 어떠한 조건으로 거래를 해왔는지, 경쟁사에 제공한 조건은 무엇이었는지 등 시장 정보를 최대한 활용하는 것이 협상력을 높이는 길이다.



8. 협상팀과 경영진 사이의 효과적인 커뮤니케이션 채널을 구축하라

중요한 협상일수록 협상팀과 경영진은 동일한 이해와 정보를 가지고 있어야 한다. 이는 협상팀으로 하여금 협상장의 논리에 매몰되지 않도록 하는 동시에, 경영진으로 하여금 협상팀의 협상 결과를 협상 외적인 논리로 평가하지 않도록 하는 것이기도 하다. 협상팀은 협상 전 목표 보고, 진행 경과 보고 등을 통해서 협상팀의 목표와 전략이 충분히 경영진에 이해될 수 있도록 노력해야 한다.



9. 최종 의사결정을 합리적으로 하라

중요한 협상의 최종 의사결정은 경영진이나 이사회
의 몫이다. 합리적 의사결정은 실패의 risk를 현시
점에서 구체적으로 파악하는 것으로부터 출발한다.
또한 협상의 목표와 상대방의 머릿속 그림을 고려
하여, 자신의 입장이 아닌 이해관계에 부합하는 합
리적인 결정을 하여야 한다. 합리적인 의사결정을
지원하는 것 역시 협상팀의 몫이다.



10. 협상을 평가하고 그 결과를 서면으로 남겨라

성공한 협상이든 결렬된 협상이든 결과를 남기게 마련이다. 협상이 종결된 이후에는 항상 협상을 평가하고 그 결과를 남기는 것이 필요하다. 상대방의 협상 스타일이든, 상대방의 양보 전략이든, 협상 내용과 결과가 축적되고 공유될 수 있도록 해야 한다. 협상 결과를 자산화하는 것이 회사의 협상 역량을 향상시키는 중요한 방법이다.





조원희 대표변호사
whc@dlightlaw.com