

글로벌 ICT 표준 컨퍼런스 2023

Global ICT Standards Conference 2023

세션 2. 표준특허 정책 및 동향

표준특허 주요 분쟁이슈 및 대응전략

김택성 미국변호사, Lee International IP & Law Group

주최



과학기술정보통신부
Ministry of Science and ICT



특허청
Korean Intellectual
Property Office

주관



국립전파연구원
National Radio Research Agency



IITP

KEA

kista

ETRI

Index

01 표준특허 등록 및 라이선싱 절차

02 등록 및 라이선싱 계약 절차상 주요 분쟁 이슈

03 주요 분쟁 이슈별 대응 전략

00. 표준특허 주요 분쟁이슈 및 대응전략

표준필수특허 라이선싱 계약에 있어 주의점과 주요 분쟁이슈에 대해 실시권자 입장에서 대응할 수 있는 전략과 대응방법을 살펴봄으로써 실시권자의 피해를 최소화하고자 함.

01. 표준 제정 절차

- 1) 표준화란? 실제적이거나 잠재적인 문제들에 대하여 주어진 범위 내에서 최적 수준의 성취를 목적으로 공통적이고 반복적인 사용을 위한 규정을 만드는 활동. 즉, 표준기술이 전세계적으로 널리 사용됨으로써 표준기술을 기반으로 한 다양한 기술발전 및 산업발전이 도모함 : ISO/IEC Guide 2:2004
- 2) 국제 표준화 기구
 - ISO (International Organization for Standardization)
 - IEC (International Electrotechnical Commission)
 - ITU (International Telecommunication Union)
- 3) 유럽전기통신표준협회 European Telecommunications Standards Institute
- 4) 국가 표준
 - KS, KICS, JIS, ANSI 등

상기 표준 단체들은 공적 표준(De Jure Standard) ↔ 사실상 표준 (De facto Standard)

01. 표준 제정 절차

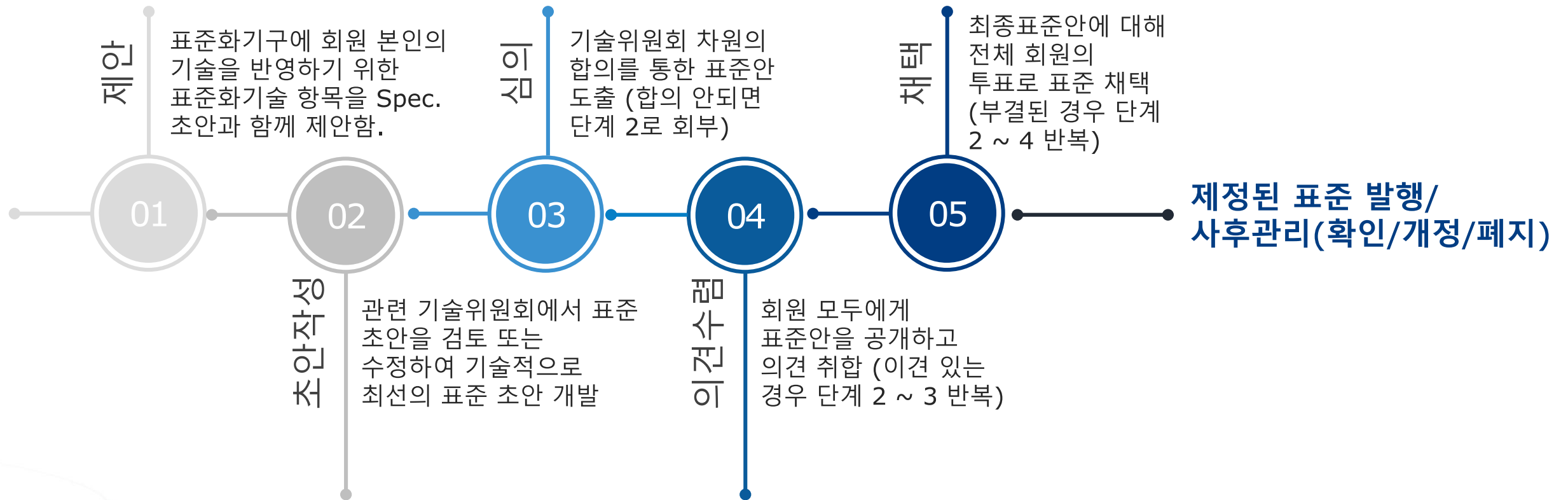
* 표준특허 길라잡이 2.0

구분	공적표준	사실상 표준	
		시장표준	포럼.컨소시움 표준
표준화 결정자	공적 표준화 기구	Market Trend	회원사
순서	표준 결정 → 제품화	제품화 → 표준 결정	표준 결정 → 제품화
장점	글로벌화	소비자 반영	신속성
단점	표준화 기간 지연	특정 기업 주도	지엽적 범위
목적	개방된 회원제도와 충분한 협의로 공신력 확보	급변하는 기술변화를 대응하기 위해 신속한 합의와 개발 결과의 유연성을 보장함.	
회원구성	국가별 대표기관(기업)	기업, 개인 등	
대상분야	포괄적 기술분야	특정 기술 분야	
개발기간	3 ~ 4년	약 12개월 이내	
대표적 기구	ISO,IEC,JTC, ITU-T, ITU-R	ETSI, IEEE, 3GPP, IETF, OMA, W3C, oneM2M 등	

01. 표준 제정 절차

표준이 필요한 이유	표준특허 영향력이 큰 이유
1) 호환성과 상호 운용성 제공 2) 비용절감: 중복투자방지, 기술이전촉진, 대량생산 실현 3) 무역활성화: 국가간 무역은 국제표준을 따름. 4) 시장진출도구: 표준 제정과정에서 소비자 및 시장의 요구가 반영되어 있어, 시장 진출시 성공 가능성을 높임. 5) 소비자의 편의성 제고: 통일되고 검증된 정보를 제공하고 제품 이용의 편의성을 높임. 6) 제품 및 서비스 개선: 품질 보장 및 관리, 성능 측정 기준 제시 7) 공공안전 및 보호: 국가안보, 공공안전에 필요한 표준을 통해 국민의 삶의 질 향상	1) 표준특허의 글로벌 사용 2) 침해 회피의 곤란성 3) 침해 입증 용이성

01. 표준 제정 절차



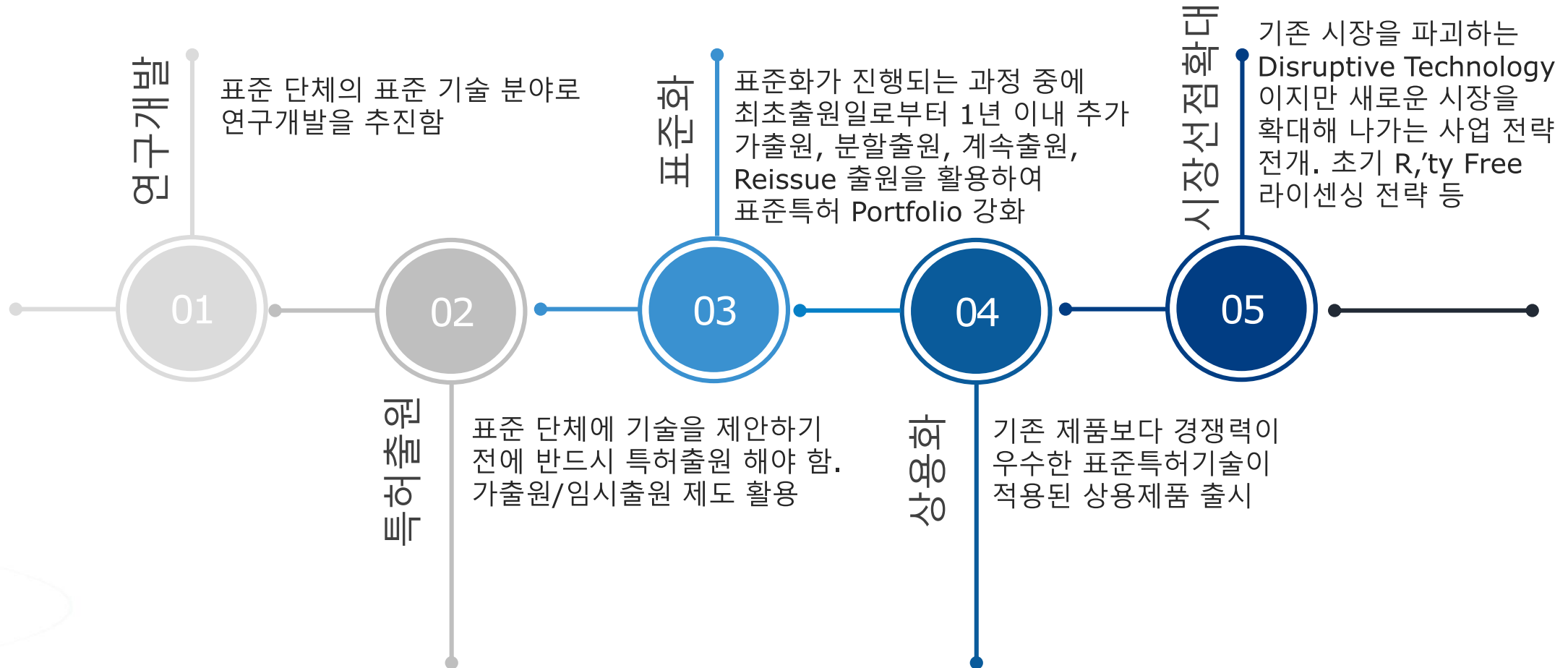
02. 표준 특허 확보 방법

표준 특허를 확보하는 3가지 방법

- 1) 표준화 활동과 연계한 표준특허 확보
 - 2) 보유특허 분석을 통한 표준특허 발굴
 - 3) 표준화 정보 수집을 통한 특허 개발
-

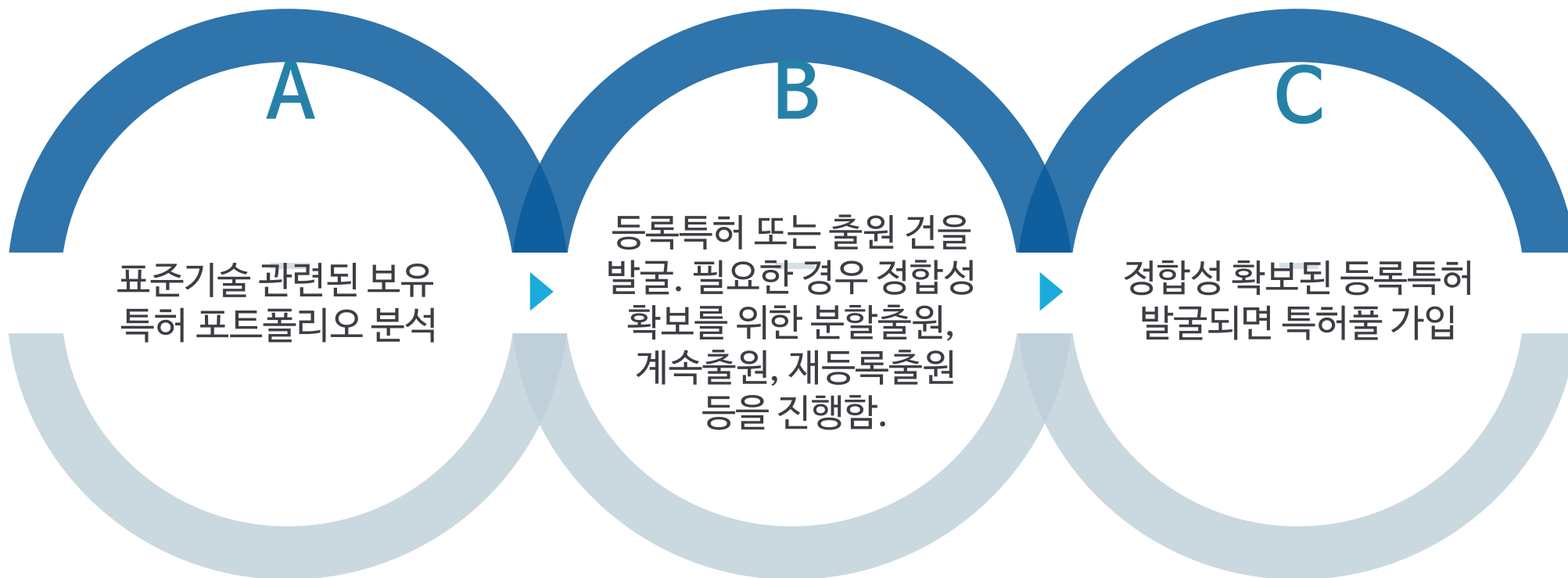
02. 표준 특허 확보 절차

1) 표준화 활동과 연계한 표준특허 확보 방법



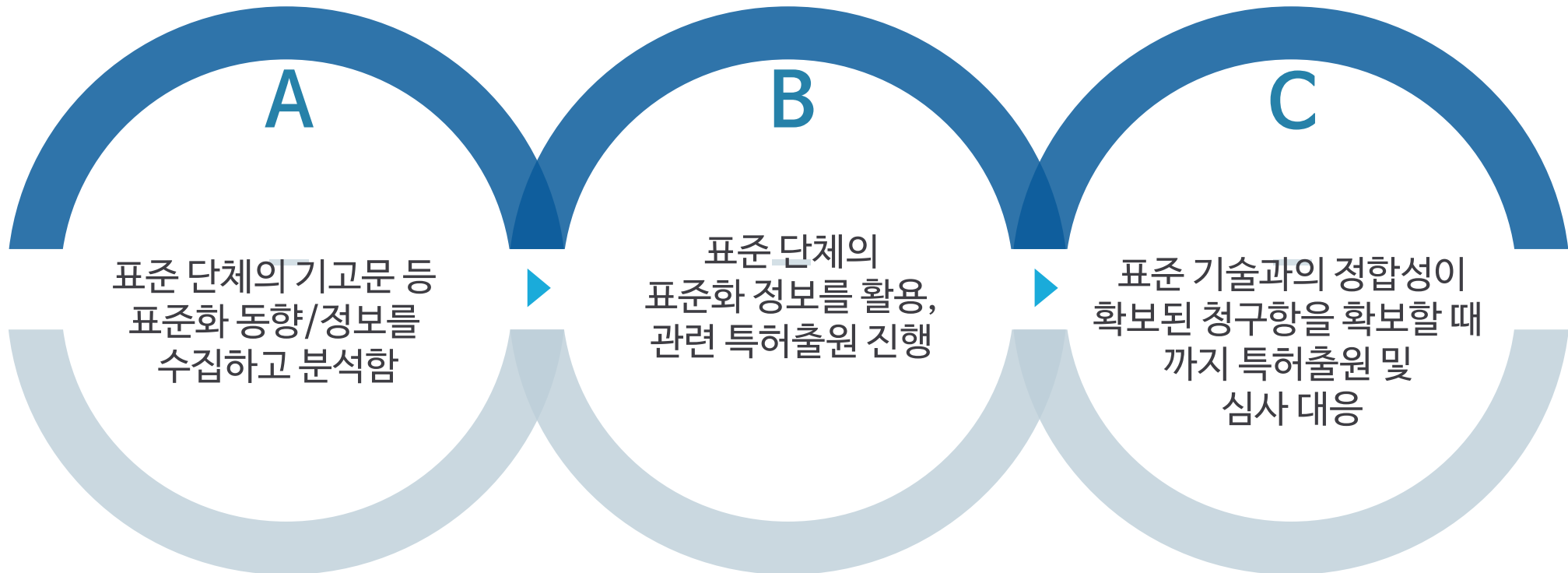
02. 표준 특허 확보 절차

2) 보유특허 분석을 통한 표준특허 발굴



02. 표준 특허 확보 절차

3) 표준화 정보 수집을 통한 특허 개발



03. 표준화 주체에 부과되는 의무 및 관련 불법행위

특허권자의 사전특허공개 → 특허권자의 FRAND조건 확약 → 양당사자의
신의성실 라이선싱 협상 및 계약

사전 공개

표준화 기술 관련 등록특허 또는 출원을 사전 공개해야 할 의무가 있다. 표준화 기구는 관련된 모든 특허 기술을 고려할 수 있는 기회를 부여 받고자 함.

* 관련 불법행위(특허매복행위)에 대한 대응 방법:

- 침해금지청구 배제
- 금반언의 원칙 적용

03. 표준화 주체에 부과되는 의무 및 관련 불법행위

특허권자의 사전특허공개 → 특허권자의 FRAND조건 확약 → 양당사자의
신의성실 라이선싱 협상

FRAND

공정하고 합리적이며 비차별적인 조건으로 실시권을 허여할 의무가 부여함으로써 경쟁제한적인 효과를 사전에 방지하려는 목적이 있음.

- Fair(공정): 정당한 법의 절차에 상응함.
- Reasonable(합리적)은 로열티 등 라이선싱 조건에 대하여 폭리를 배제한 결과에 상응함.
- Non-discriminatory(비차별적): 양 당사자가 보편 타당한 조건을 유지함으로써 제 3자에 비해 차별적인 불이익을 줄 수 없다는 의미임.

* 관련 불법행위에 대한 대응방법 (Implied License, Equitable Estoppel)

- 특허권자의 사전 공개는 Offer + 실시권자의 특허기술 실시는 Accept(승낙) → 양 당사자간에 계약 성립
- 표준단체와 특허권자 계약에 의해 실시권자는 Third Party Beneficiary

04. 기타 라이선스 계약의 주요 쟁점

구분	LICENSOR	LICENSEE
LICENSE 대상	- 통상실시권 - 양도, Sub-license, 하청실시 제한 - 지역, 범위, 등록, 출원, 발명, 기술/시장 분야의 제한	- 독점/전용 실시권 - 양도, Sub-license, 하청실시 인정 - 대상 제한 배제
보증 및 책임	- 실험실 수준의 성능 보증 - 특허 유효성 비보증 - 제3자 특허침해에 대한 면책 - 특허권 침해 배제와 구제 의무에 대한 면책	- 양산 수준의 성능 보증 - 특허 유효성 보증 - 제3자 특허침해에 대한 책임인정 - 특허권 침해 배제와 구제 의무 부과
개량기술 제공의무	Licensee만 개량기술 제공	- Licensee 개량기술은 Licensee 소유 - Licensor 개량기술은 추가대가없이 실시
실시료 및 감사	- 선급/최저 실시료, 지연이자, 위약금 2배 - 특허무효, 불성립, 청구범위감축 시 면책 - 회계감사, 감사비용 라이선시 부담 - 최혜대우 불인정	- 선급금 없음, 최저실시료초과액 이월, 이익금에 대한 정율로열티 등 - 특허권 감소/위약 시 실시료 감액 또는 반환 - 감사 오류 5% 초과시 감사비용 부담 - 최혜 조건 인정

04. 기타 라이선스 계약의 주요 쟁점

- 1) Assignment of Ownership : 소유권의 일부 또는 전부를 매각할 수 있음.
- 2) Licensed Patents/Technology : Patents, Applications, Inventions
- 3) Licensed Products : Materials, Products, Systems, Modifications, Derivatives
- 4) Licensed Term : Cut-off, Paid-up
- 5) Territory : Domestic, Foreign
- 6) Royalty
 - 선급금: Advanced Payment. 계약체결의 조건
 - 기술자문료(출장비 등 포함), 샘플 제작비
 - 경상(Running) 로열티 : Rate(%), Fixed (\$ per unit)
 - 일시불(Lump Sum) 로열티 : 계약기간 전체 로열티를 현재(Present Value)로 계산
 - 기타 : Cap, Minimum(전용실시권계약의 필수조건), Sliding-scale Payments
- 7) Types of Grants: Exclusive, Non-exclusive (w, or w/o the right to sublicense), Warranties and Representations, Non-assertion
- 8) Field of Use: Make, Use, Sell, Have-Made, Have-Designed
- 9) Termination, Grant-Back, Most Favored Provision

ROYALTY

- 합의의 산물
- 다양한 가치평가 방법에 의해 산출 가능
 - Cost Savings
 - Profit Sharing
 - Analytical Method
 - Discounted Cash Flow Method

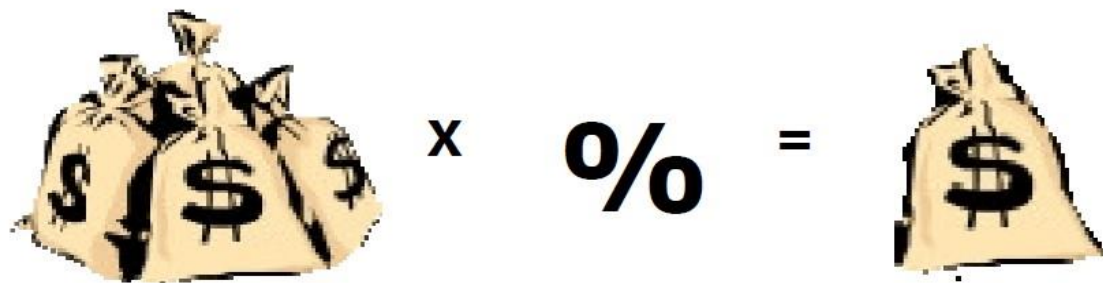


로열티율 방식

- 경상로열티(running royalty)
 - 매출액 혹은 이익액의 일정 비율로 로열티 지불
- 총액(lump sum): 일시불/분납
- 고정액 로열티(fixed sum)
- 하이브리드 – 선급금 + (낮은) 경상로열티
- 크로스 라이선스
- 마일스톤(milestone) – 일정 프로젝트 진행(완료) 시점마다 지급

- 선금료 (Upfront)
- 최저 실시료 (Minimum Royalty)
- 특허유지비 부담 (Maintenance Fee)
- 지급 지연시 조치 (Late Payment)
- 세금 부담 주체 (Tax)
- 로열티 감액 사유 – 사정변경
 - ☞ 일부무효/권리정정
 - 로열티 반환 여부
 - ☞ 경쟁품/침해품 출현
 - ☞ 예상을 웃도는 판매 (Incentive)
 - ☞ 개량발명 (Improvement)
 - ☞ 제3자 권리 침해 (stacking provision)

Royalty 줄이기



Royalty Base x Royalty Rate = Damages

* Reduce royalty base, reduce royalty rate, or both !!!

- Entire Market 보다 Apportionment Rule 적용 *Garretson v. Clark (U.S. 1884)*
- 침해제품을 Smallest Salable Patent-Practicing Unit(SSPPU)으로 한정
Cornell University v. Hewlett-Packard (N.D.N.Y 2009)
- 본인 특허 또는 실시권을 확보한 제3자 특허들의 기여도를 강조함.

Reasonable Royalty 산정 기준

Georgia-Pacific Factors

1. Royalties patentee receives for licensing the patent in suit
2. Rates licensee pays for use of other comparable to the patent in suit
3. Nature and scope of license in terms of exclusivity and territory / customer restrictions
4. Licensor's established policy and marketing program to maintain patent monopoly by not licensing others to use the invention
5. Commercial relationship between licensor and licensee, such as whether they are competitors or inventor and promoter
6. Effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of his non-patented items; and the extent of such derivative or convoyed sales
7. Duration of patent and term of license
8. Established profitability of the products made under the patent, its commercial success and its current popularity
9. Utility and advantages of patent property over old modes and devices
10. The nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefit of those who have used the invention
11. The extent to which the infringer has made use of the invention and the value of such use
12. The portion of profit or selling price customarily allowed for the use of the invention
13. The portion of realizable profit attributable to the invention as distinguished from nonpatented elements, significant features / improvements added by the infringer, the manufacturing process or business risks
14. Opinion testimony of qualified experts
15. Outcome from hypothetical arm's length negotiation at the time of infringement began

New Reasonable Royalty 산정 기준

요소	Georgia-Pacific v. US Plywood, S.D.N.Y. 1970	Microsoft v. Motorola, W.D. Wash. 2013
1	established royalty	표준특허침해소송시 예상되는 royalty
2	comparable royalty	-
3	existing license terms(라이선스 성질과 범위)	-
4	licensing policy, 라이선싱 전략과 마케팅 프로그램	적용제외, FRAND확약준수
5	competition between licensor and licensee	적용제외, FRAND확약준수
6	collateral effect, 특허에 의한 부가적인 효과	표준특허 자체의 가치에 초점
7	remaining term of the patent	-
8	commercial success, 상업적 성공, 수익성, 인기	표준특허 자체의 가치에 초점
9	advantages over prior arts	선행기술대비 표준특허의 우월성
10	nature of the invention	표준기술 전체 대비 해당 표준특허의 기여도
11	nature of the infringement	표준기술 전체 대비 해당 표준특허의 기여도
12	customary profit margin	적용제외, FRAND확약준수
13	profits owing to patented features	표준특허가 표준에 채택되기 전후 가치변화
14	expert testimony	FRAND 조건의 실시료 수준
15	hypothetical royalty	FRAND 조건의 실시료 수준

Royalty Stacking

- 하나의 제품에 누적되는 라이선스 및 로열티 지불은 Licensed Product의 생산/판매 자체를 불가능하게 할 수 있음
- 추가적인 제3자의 라이선스 계약이 필요한 경우 원 라이선스의 로열티를 경감할 수 있게 해 주는 조항
- Royalty Stacking Provision (예)

If, during the term of this Agreement, LICENSEE is required to take a royalty-bearing license under intellectual property rights owned by a third party in order to make, use, sell, offer for sale or import LICENSED PRODUCTS in the LICENSED TERRITORY, *LICENSEE may deduct from royalties due under this Agreement on such LICENSED PRODUCTS fifty percent (50%) of royalties* actually paid by LICENSEE to such third party, but in no event will the royalties paid to LICENSOR under this Agreement be less than fifty percent (50%) of the amount due pursuant to Article __ hereof. *This provision will apply only to prospective running royalties payable to third parties on the same basis as required by Article __ hereof*, and not credit will be allowed for lump sum license fees, for milestone payments, for minimum annual royalties in excess of accrued royalties, for any amount of paid for past infringement of any third party's rights or for any amount paid for rights not required to permit LICENSEE to make, use, sell, offer for sale and import LICENSED PRODUCTS as provided in this Agreement.

특허권리남용



American Security Co. v. Shatterproof Glass Corp., (3d Cir. 1959))

강제적인 특허 패키지 라이선싱



로열티 경감 불허

("in full force and effect to the expiration of the last to expire")

특허권리남용
문재발생

명시적인 로열티 경감 조항 필요

과거 침해 책임 면제 (Release from Past Infringement)

LICENSOR releases LICENSEE and all purchasers and users of LICENSED PRODUCTS acquired, mediately or immediately, from LICENSEE from all claims, demands, and rights of action that LICENSOR may have on account of any infringement or alleged infringement of any LICENSED PATENT by the manufacture, use, lease, sale, offer for sale, import, or other disposition of LICENSED PRODUCTS that, *prior to the effective date of this Agreement*, were manufactured, used, sold, offered for sale, imported, or otherwise disposed of by LICENSEE.

→ 누가 어떤 경우에 면제 되는지 그 범위를 명확하게 정의해야 함.

Conditional Release: Licensee의 의무이행 조건으로 책임면제 →
LICENSOR agrees that, providing LICENSEE fully and faithfully discharges all obligations including but not limited to the obligation to pay royalties..., LICENSOR will release LICENSEE and all purchasers of LICENSED PRODUCTS ... from all claims, demands, and rights of action that LICENSOR may now have on account of any infringement of any LICENSED PATENT ...

그랜트백 (Grant back)의 위법성 판단¹⁾

- “그랜트백은 실시권자가 연구개발을 할 유인을 감소시키고 관련 시장에서 경쟁을 제한할 수 있다. 그랜트백이 경쟁을 제한하는 것으로서 특허권의 정당한 권리를 벗어난 것인지 여부를 판단함에 있어서는 다음의 요소를 고려할 수 있다.” (지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사 지침, III.1.나. 그랜트백)
1. 그랜트백이 배타적인지 비배타적인지 여부
 2. 배타적인 경우 실시권자가 개량기술에 대한 사용권한을 보유하고 있는지 여부
 3. 그랜트백의 범위가 실시허락된 특허기술과 상관없는 부분까지 포함하고 있는지 여부
 4. 그랜트백의 존속기간
 5. 그랜트백에 대한 실시료가 무료인지 여부
 6. 양 당사자의 시장지배력 여부 및 양 당사자가 경쟁사업자인지 여부
 7. 그랜트백이 연구개발 유인에 미치는 효과

• 개량기술

- 권리양도 혹은 실시권 허여

☞ Feedback

☞ Nonexclusive Grant Back

☞ Exclusive/Sole Grant Back

☞ Co-Ownership Back

☞ Assign Back

• 유효성

☞ 독점금지법 위반 여부

☞ 대가 유무



특허 분쟁 조항

- 라이선스 계약 기간 중 특허 유효성에 대한 법적 절차 시도 금지 조항

미국에서의 취급

- 미국에서는 분쟁의무 조항 유효성 부정
 - **'실시권자 금반언 원칙' 폐기** (Lear v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).)
 - 비침해 내지는 특허무효의 확인을 위한 판결을 구하기 위해 기존 라이선스 계약을 종료할 필요 없음 (MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007).)
- 소(lawsuit)를 제기하기 위해서는 '사건 또는 분쟁' 요건을 충족해야 당사자 적격(standing)이 인정됨(연방수정헌법 Art. III, section 2)
 - 특허심판원에서는 '누구든지' 특허무효심판 제기 가능
 - CAFC (항소) 단계에서는 당사자 적격 문제로 실시권자는 '사건 또는 분쟁' 요건을 충족하지 못하므로 소 각하됨(Apple Inc. v. Qualcomm Inc., 17 F.4th 1131 (Fed. Cir. 2021) certiorari denied))

한국에서의 취급

- 특허법 제133조 – “무효심판을 청구할 수 있는 자는 이해관계인과 심사관”
- “실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부과되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있으므로 무효심판을 청구할 만한 충분한 이해관계가 있다.” (대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체)
- 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(2021. 12. 30 시행)
 - “3. 실시허락 다. 실시범위의 제한
 - (6)부쟁의무 부과 – 무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위”

- 인플레이션과 디플레이션 관련 조항 삽입

- 특히 인플레이션/디플레이션이 심한 국가의 경우 – 화폐 가치 하락
- 정액 로열티(혹은 minimum royalty)의 경우
- 물건 하나 당 정액 로열티 지불의 경우
- 로열티를 물가 지수와 연동되도록

- Price Index 관련 Sample 계약서 구문

- "... The royalty rate specified in Article __ hereof will be adjusted for each calendar year to reflect the percentage change in the Monthly All-Commodity Index of Wholesale Price (hereinafter referred to as the "Index"), issued by the U.S. Government (at present through the U.S. Bureau of Labor Statistics) in accordance with the following formula: ..."
- The Index must be specifically identified by title, subtitle, category, subcategory, and geographic scope.
 - Uncertain → may be unenforceable [Seattle First Nat'l Bank v. Earl, 89 Wash. 2d 1017 (1978), and Johnson v. First Nat'l Bank & Trust Co., 624 S.W.2d 500 (Mo. Ct. App. 1981)]



감사합니다.

김택성 미국변호사, Lee International IP & Law Group
tskim815@leeinternational.com