

글로벌 ICT 표준 컨퍼런스 2023

Global ICT Standards Conference 2023

세션명 예시. (세션2) 표준특허 정책 및 동향

유럽의 표준특허 정책 동향

- 표준특허 라이선싱 프레임워크 -

문명섭 부연구위원, 한국지식재산연구원

주최



과학기술정보통신부
Ministry of Science and ICT



특허청
Korean Intellectual
Property Office

주관



국립전파연구원
National Radio Research Agency



IITP

KEA

kista

ETRI

Index

01 표준특허규정안 발의 배경

02 표준특허 의견수렴(EC)

03 표준특허규정안 주요내용

About presentation

EU 표준특허규정(안)

유럽의 SEP 정책이 급변하고 있어,
국내 이해관계자에게 영향을 미칠 우려가 있는
유럽연합 집행위원회가 2023년 4월 발의한 표준특허규정(안)에 대한 소개

“Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001”

01. 표준특허규정안 발의 배경

ICT의 발달 및 타산업과의 융합으로, 무선통신 표준특허의 활용 증대

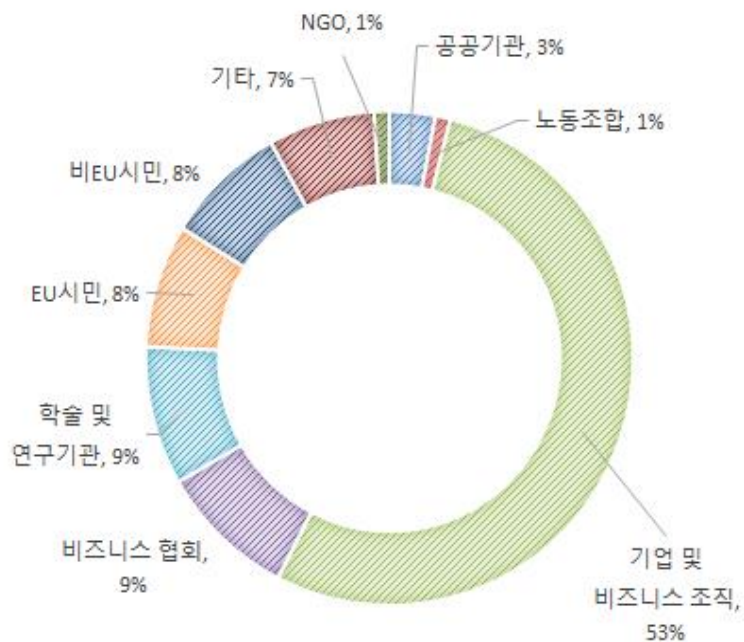


- 커넥티드카 등의 확대로 무선통신 표준특허 활용 범위가 확대되면서 라이선싱 관련 분쟁 발생 심화
- 표준특허에 대한 글로벌 라이선스의 실시료율을 결정하는 영국 대법원 판결 이후, 중국에서 외국 법원에 의한 실시료 재판을 받지 못하게 하는 판결 실시
- 표준특허의 필수성에 대한 객관적 검증의 부재, 스타트업 및 중소기업을 중심으로 과도한 로열티 지불 문제 제기

02. 표준특허 의견수렴(EC)

의견수렴 개요

홀드업, 홀드아웃, 포럼쇼핑 등 비효율적인 라이선싱 문제의 원인으로,
FRAND 조건의 불확실성, 높은 집행(소송) 비용 등 지적하며,
2022년 2월 14일부터 5월 9일까지 대중 의견수렴 진행, 74건의 답변 수령



< 설문 개요 >

- ① 표준특허에 관한 일반사항
- ② 라이선싱 프로세스 및 관련 문제
- ③ 표준특허 라이선싱의 투명성
- ④ 표준특허 필수성
- ⑤ FRAND 라이선싱 조건
- ⑥ 표준특허 집행

02. 표준특허 의견수렴(EC)

(의견수렴 주요내용) 대부분의 질문에서 표준특허권자와 실시권자 간의 의견 대립

① 라이선싱 프로세스 및 관련 문제

- 표준 구현 후 3년 후 라이선스 체결
- 침해소송 문제: 75% / 계획적인 생산비용: 60%
- 구현자: 로열티 비율, 특허권자 친화적 환경, 판결의 투명성 부족
- 특허권자: 홀드아웃 문제, 소송금지명령

③ 표준특허 필수성

- 독립적인 제3자에 의한 필수성 검증: 60%(구현자: 90%)
- 필수성 검증의 효력은 법적 효력이 없는 자문역할 정도: 1/3
- 라이선스 협상 대상자 결정 및 과도한 가격 책정 방지: 대다수 동의 (특허권자: 50%)

② 표준특허 라이선싱의 투명성

- 특허 및 출원 번호, 관련 표준, 특허권자의 연락처, 라이선스 프로그램, FRAND 표준약관 등의 정보공개 요청
- 기밀저장소(로열티, 방법론 등) 요청: 70%

④ FRAND 라이선싱 조건

- 특허권자의 라이선스 요청을 거부할 수 있는지 관련, 대부분의 구현자는 없다고 한 반면 특허권자는 아니더라고 답변
- 구현 제품의 표준의 기능에 따라 차별적 라이선스 가능 여부: 3/4
- 비차별 여부는 동일 업종 기준, 합리적 할인율: 5-10%

03. 표준특허규정(안) 주요내용

입법 목적

일부 신흥국에서 자국 표준을 장려하고 시장 접근 및 기술 출시 측면에서 자국 산업의 경쟁 우위를 위한 적극적인 접근 방식을 취하고 있으며, 영국, 미국, 중국 등의 법원에서 EU 산업에 영향을 미칠 수 있는 글로벌 FRAND 조건을 결정하는 판결을 하거나 표준특허 라이선싱 협상에 적용되는 가이드라인을 발표하는 등의 조치를 취하고 있는 상황에 있어, 표준특허규정(안)이 중요한 역할을 할 것으로 기대

현재 EU에서의 표준특허 프레임워크는 특정 표준의 표준특허에 대한 국가별 해결방식이 상이할 수 있으며, 중앙집중적이지 않은 대체적 분쟁해결 방법은 동일한 표준특허에 대해 다른 결과를 가져와 포럼쇼핑(Forum Shopping) 문제를 양산할 수 있기 때문에 EU 차원의 중앙집중적이고 통일적인 접근 방식은 표준특허 라이선싱에 있어 투명성을 제고하고 이해관계자 간 협상을 효율적이며 저렴하게 할 수 있도록 지원하게 될 것으로 기대

EU 회원국 전체에 영향을 미치는 표준특허 및 FRAND 조건에 관한 규정(Regulation)은 통합특허법원(Unified Patent Court)의 업무를 촉진하는 역할을 할 것이며, EU 행정기관에 의한 표준특허 등록 및 관리 업무는 EU에서의 동일성을 보장함과 동시에 법적 확실성을 제공하는 수단으로 작용할 것으로 기대

결과적으로, 표준특허규정(안)은 누가 표준특허를 소유하고 있는지, 어떤 표준특허가 진정으로 필수적인지 등에 대한 명확한 정보를 제공하여 표준특허권자와 실시권자 간 표준특허 라이선싱에 있어 거래 비용을 낮추고, FRAND 조건 및 실시료 등에 대한 명확한 정보의 제공을 통해 가치사슬에서의 라이선싱 관련 인식을 제고시키고, 표준특허 관련한 분쟁해결 촉진에 기여할 것으로 기대

03. 표준특허규정(안) 주요내용

적용범위

표준화기구에 선언된 표준특허

- 특정 표준특허가 역내시장에 영향을 미치지 않는다고 판단하는 경우 미적용
- 특정 표준특허가 역내시장에 심각한 왜곡을 초래하는 경우 적용대상에 포함
- 적용대상이 아닐지라도 표준특허 등록을 할 경우 적용대상에 포함

적용대상

표준특허권자

- EU 회원국에서 1개 이상의 유효한 표준특허를 보유한 자
- 단, 무상을 조건으로 한 표준특허는 적용대상에서 제외

역량센터

EUIPO 내 역량센터(competence centre) 설치

- 표준특허의 전자등록 및 데이터베이스 운영 및 관리
- 표준특허 필수성 검증 및 FRAND 결정 관련 절차 운영 및 관리, 정보 공유 등

✓ EUIPO가 데이터베이스 관리, 전자등록, 대체적 분쟁해결제도 운영 경험 보유

등록원부

전자형식의 등록원부 관리

- 표준에 대한 정보, 특허번호 등 식별정보, 특허권자 정보(이름, 주소, 연락처), 대리인 정보, 실시료 등을 포함한 라이선싱 표준약관 정보 등

✓ 표준통지 이후 또는 합산 실시료 지정 이후, 표준특허 등록 개시

03. 표준특허규정(안) 주요내용

전자 DB

등록 대상의 자유로운 접근

- 표준특허 서지 정보, 표준약관, 구현품 정보, 필수성 정보, 각종 관련 정보 등
- FRAND 결정 정보, 전문가 의견, 중재인 보고서, 필수성 평가결과, 삭제된 표준특허 정보의 날짜 및 사유 등 일부 정보에 대한 수수료 발생

기밀정보

당사자의 권리

- 당사자는 데이터베이스상 정보와 문서에 대한 기밀 유지 요청 가능. 단, 기밀 정보 등을 실질적·합리적으로 이해할 수 있도록 비기밀 버전 제공

정보관리

표준특허 정보의 관리

- 표준특허 등록 취소 후, 10년 간 파일 보관
- 표준특허 만료 또는 등록부 삭제 후, 18개월 후 DB에서 개인정보 제거

표준특허권자

표준특허권자의 정보 제출

- 표준특허가 적용 또는 적용 예정된 제품 또는 서비스 등에 관한 정보
- 표준특허 등록 후 7개월 이내, 로열티 등이 포함된 라이선싱 표준약관
- 결정의 공개일로부터 6개월 이내, 등록 표준특허에 대한 필수성 검증 결과

03. 표준특허규정(안) 주요내용

특허품

특허품의 정보 제출

- 라이선싱 대상이 되는 표준, 소유구조, 표준특허 평가 절차, 평가 또는 허가된 표준특허 목록, 유형별 로열티 정책, 유형별 라이선싱 표준계약 등

EU 법원

EU 회원국 법원의 정보 제출

- 표준특허 관련 판결 후 6개월 이내, 금지명령, 침해소송, 시장지배적 지위 남용, FRAND 조건의 결정 등

ADR

대체적 분쟁해결기구의 정보 제출

- 회원국 내 대체적 분쟁해결기구 관계자는 절차 종료 후 6개월 이내, 관련 표준 및 구현, FRAND 조건에 사용된 계산방법 등

표준통지

회원국 내 유효 특허권 관련 정보제공

- 표준화기구 등은 FRAND 선언 후 30일 이내, 표준의 상업적 명칭, 표준을 정의하는 기술적 사양의 목록, 표준의 구현품 등에 관한 정보 통지. 단, 통지가 없는 경우 표준 특허권자(90일 이내) 또는 구현자가 통지 가능
- 표준정보 게시 후, 표준화기구 및 표준특허권자에게 통지

03. 표준특허규정(안) 주요내용

표준특허 등록

표준특허 정보의 등록

- 표준 등록이 이루어지면, EUIPO 웹사이트 게시 후 관련 표준화기구 및 표준특허권자에게 통보
- 해당 표준 관련 표준특허에 대한 등록 요청 진행

등록정보 정정

표준특허 등록정보의 정정

- 등록 정보의 변경 사항이 발생할 경우, 변경일로부터 6개월 이내에 역량센터에 통지하여 표준특허등록원부 및 데이터베이스의 정보가 갱신
- 등록 정보가 불완전하거나 부정확할 경우, 등록 보류
- 특허의 만료 또는 무효 등이 발생한 경우, 역량센터는 이 사실을 표준특허권자에게 통지하여 제출된 정보가 정정되도록 요청. 정정되지 않으면 등록 정지

미등록 영향

표준특허 미등록 및 등록정지의 효력

- 표준특허가 등록원부에 등록이 이루어지지 않는 경우, EU 회원국 관할법원에 등록이 요구되는 표준의 구현과 관련한 집행이 제한되며, 실시료를 받거나 해당 표준특허의 침해에 대한 손해배상의 청구 역시 제한
- EU 회원국 관할법원은 표준특허와 관련한 소송에 있어 소송의 허용 여부에 대한 결정의 일부로 표준특허의 등록여부를 확인하도록 함

03. 표준특허규정(안) 주요내용

합산 실시료 통지

합산 실시료 통지가능

- 표준특허권자는 표준의 상업적 명칭, 표준을 정의하는 기술적 사양의 목록, 표준특허권자의 이름, 표준에서 통지하는 표준특허가 차지하는 추정비율, 표준특허권자에게 안내된 구현품, 글로벌 합산 실시료, 실시료 유효기간 등에 관한 정보를 120일 이내 통지

✓ 합산 실시료(aggregate royalty): 표준에 필수적인 모든 특허의 로열티의 최대 금액

합산 실시료 결정

합산 실시료 결정 절차

- 표준의 모든 표준특허의 20% 이상을 보유한 자는 표준 발효 후 90일 이내 또는 표준 구현 후 120일 이내에 합산 실시료를 조정하기 위한 절차 신청 가능
- 해당 절차에 참여하기를 희망하는 표준특허권자는 자신의 표준특허가 표준에서 차지하는 비율을 역량센터에 제공 후 참여 가능
- 합산 실시료가 합의되면 그 즉시 절차 종료. 결정된 내용은 등록원부 기재 및 전자 DB를 통해 공개
- 조정인 임명 후 6개월 이내에 실시료가 결정되지 못하면 그 즉시 절차 종료
- 구속력없는 전문가 의견도 요청 가능. 의견서에는 조정인의 성명, 절차, 합산 실시료 의견에 대한 사유 및 기본 방법론, 실시허락이 발생하는 가치사슬에서 표준특허권자와 이해관계자 간 혁신 장려에 대한 합산 실시료의 잠재적 영향과 관련 가치사슬의 분석 포함

03. 표준특허규정(안) 주요내용

필수성 검증

표준특허의 필수성 검증

- 등록된 표준특허의 일부(상당한 패밀리 특허)에 대해, 해당 표준에 대한 필수성 검증 실시. 단, 초소형 및 중소기업의 표준특허는 제외
- 상이한 패밀리 특허에서 선정
- 표준특허권자 또는 구현자에 의해 자발적인 필수성 검증 제안 가능. 단, 수수료는 요청자 부담(이해관계자는 필수성에 관한 서면 의견 제출 가능)
- 필수적이지 않다고 평가된 경우, 동료평가 신청 가능
- 필수성 검증의 결과는 표준특허권자에게 통보되며, 평가 결과, 검토 의견 등은 등록원부 등록 및 데이터베이스에 게시
- 역량센터에 의한 필수성 검증을 이유로 실시허락 계약 및 법적·행정적 절차에서 제외되어서는 안됨
- 필수성 검증 결과는 법적 구속력은 없으나, 법원 등에서 증거로 사용 가능

✓ 동료평가(Peer evaluation): 제3의 평가자가 필수성 검증의 예비 결과를 재검토하는 과정

03. 표준특허규정(안) 주요내용

FRAND 결정

FRNAD 결정의 개시 및 중단

- 회원국 법원에 표준특허 침해소송 개시 전, 법원에 FRAND 조건의 결정 또는 평가 요청 등이 실시되기 전에 한하여 FRAND 조건의 결정을 개시 가능.
- FRAND 결정 기간동안 회원국 법원에서의 금지청구 소송은 중단되며, 소송 중일 경우 불안 심리는 중단
- 해당 절차는 9개월 이내 종료(조정인 교체가 이루어지는 경우 그 기간 제외)
- 당사자 간 합의에 의해 언제든지 절차가 종료될 수 있으며, 일방 당사자가 불성실하게 절차에 임하는 경우 다른 당사자의 의사에 따라 절차의 지속 또는 중단 결정 가능

✓ FRAND 결정(FRAND determination): 표준특허 라이선싱의 FRAND 조건을 결정하기 위한 구조화된 절차

FRAND 결정

FRNAD 결정 절차

- 신청서 외, 청구항 대조표(클레임 차트) 및 필수성 검증 증명서, FRAND 조건 제안서도 제출 가능
- 달리 명시하지 않는 한 FRAND 조건의 범위는 글로벌 라이선싱이 기준. 단, 일방 당사자가 중소기업인 경우 FRAND 결정의 범위를 특정 지역으로 한정 가능
- FRAND 결정 중 언제든지, 신청인은 FRAND 조건 제안서 제출이 가능하며, 피신청인은 이에 대한 의견서 또는 역제안서 제출 가능
- 절차 종료 후, 비기밀 버전의 보고서는 전자DB를 통해 공개

03. 표준특허규정(안) 주요내용

중소기업

중소기업 등을 위한 FRAND 조건

- 초소형/중소기업과 라이선싱 협상 시, 일반 FRAND 조건보다 유리한 조건 제공 가능
- 해당 FRAND 조건은 초소형 및 중소기업 외의 기업과의 협상 기준에서 예외로 적용
- 기업규모와 상관없이 판매량이 적은 경우에도 할인 또는 무상 실시허락 가능

수수료 등

수수료 및 요금

- (합산 실시료 결정) 해당 표준의 표준특허 비율에 따라 절차에 참여한 자 간 부담
- (필수성 검증) 신청인이 부담
- (FRAND 결정) 당사자 간 균등 부담
- 당사자가 초소형 및 중소기업인 경우 경영 상황을 고려하여 결정

기타

규칙의 발효 및 효력

- EU 관보에 게재된 날로부터 20일째 되는 날 발효. 발효 후 24개월 후 적용
- 모든 회원국에 직접 적용

마무리



20/09/2023

Responsible body:	Section for the Single Market, Production and Consumption
Rapporteur:	Rudolf KOLBE
Procedure:	Ordinary legislative procedure (COD)
Plenary session:	581
Plenary date:	20/09/2023 - 21/09/2023
Documents:	EESC 2023-02306



감사합니다.

문명섭 부연구위원, 한국지식재산연구원
mms1019@kiip.re.kr