

문 의	산업재산보호협력국 산업재산보호정책과	과 장 구영민 사무관 정수환	042-481-5213 042-481-5179
  공공누리 공공저작물 자유이용허락	2020년 2월 19일(수) 오전 9시 이후 보도해 주시기 바랍니다.		

표준특허 라이선스 협상은 이렇게!

- 특허청, 중소기업을 위한
『표준특허 분쟁대응 가이드』 발간 -

특허청(청장 박원주)은 최근 다양한 표준특허권자로부터 로열티 요구를 받고 있는 중소기업들이 제대로 된 라이선스 협상을 위해 참고할 수 있는 ‘표준특허 분쟁대응 가이드’를 발간한다고 밝혔다.

표준특허란 ITU, ISO, IEC* 등 여러 표준화 기구에서 제정한 표준 규격을 구현하기 위해 반드시 실시되어야 하는 특허를 의미한다.

* ITU(국제전기통신연합), ISO(국제표준화기구), IEC(국제전기위원회)

4차 산업혁명 시대를 맞아 정보통신 기술을 중심으로 산업간 융합이 가속화되면서 통신기술 등의 ICT 관련 표준특허의 영향력이 전 산업으로 확대되고 있다. 그에 따라 표준특허 관련 분쟁에 노출되는 기업들도 늘어날 것으로 전망된다.

일반적으로 표준화 기구는 기술의 보급과 활용이라는 목표가 저해되지 않도록 표준특허권자에게 공정하고 합리적이며 비차별적인 조건(FRAND*)으로 실시를 허락하도록 선언할 것을 요구하고 있다.

* Fair, Reasonable And non-Discriminatory

이러한 선언에 따라 표준특허권자는 통상의 특허 분쟁과는 달리 침해 금지 소송을 제기하기 전에 실시자에게 라이선스 협상을 요구해야 하는 것이 일반적이다.

- * 표준특허권자가 실시허락을 받을 의사가 있는 잠재적 실시권자에 대하여 침해금지청구를 하는 행위는 정당한 권리 범위를 벗어난 것(공정거래위원회 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침)

그러나, 중소기업들은 표준특허권자에 비해 전문인력 및 협상 관련 정보가 부족해 불합리한 조건으로 라이선스를 체결할 우려가 높다.

실제 다수의 국내 영상기기 업체들이 표준특허풀*로부터 로열티를 요구하는 경고장을 받았으나, 제대로 된 협상 없이 특허풀의 요구를 그대로 수용하고 있는 실정이다.

- * 다수의 특허권자로부터 특정 표준규격에 관련된 특허들을 모아 일괄적으로 권리행사를 하는 단체로 MPEG-LA, VIA, SISVEL, HEVC Advance 등이 있음

본 가이드는 표준특허권자가 경고장 등을 통해 라이선스를 요구한 경우 진행되는 협상 단계와 각 단계 별 실시자의 대응요령을 제시하고 있다. 또한 로열티 금액을 산정하는 구체적인 방식과 로열티가 과도하게 책정되지 않도록 실시자가 유의해야 하는 사항을 담고 있다.

그 외 주요 표준특허풀 정보와 주요 표준화기구별 FRAND 선언특허 확인 방법, 해외 표준특허 관련 주요 판례 분석 등 표준특허 분쟁 대응을 위해 필요한 유용한 정보들을 싣고 있다.

특허청 구영민 산업재산보호정책과장은 “표준특허 분쟁 시 가이드를 참고하여 초기대응 하되, 로열티 협상은 전문가의 조력을 받아야 한다”고 당부하면서, “특허청의 국제 지재권 분쟁대응 전략, 공동대응 지원 등 보호지원 사업을 적극 활용하시기 바란다”고 밝혔다.

동 가이드는 지식재산보호 종합포털(IP-NAVI, www.ip-navi.or.kr)에서 받아 볼 수 있다.

[붙임] '표준특허 분쟁대응 가이드' 표지

