

# GISSC 2024

Global ICT Standards Conference 2024

2024. 11. 4. <sup>(MON)</sup> ~ 6. <sup>(WED)</sup>

ELTOWER GRACE Hall 6F

(세션1) ICT 표준특허 Insight

## 표준특허 라이선싱 유의점 및 최근 손해배상 산정 사례

백상현 변호사 / 권오진 미국 변호사, 김.장 법률사무소



*ICT Standards and Intellectual Property:  
Inclusive Innovation*

# 01. About presentation

---

표준특허 대응전략: 표준특허 라이선싱 유의점 및 최근 손해배상 산정 사례

## ICT Standards

표준필수특허 라이선싱과 관련하여, 표준화기구들이 요구하는 FRAND 라이선싱 의무 측면에서 특허권자 및 실시자가 유의하여야 할 사항을 설명하고, 최근 소송에서 표준특허 관련 손해배상액을 산정한 사례를 소개

---

# Index

01 표준특허 라이선싱 유의점

02 표준특허 최근 손해배상 산정 사례



# 01 표준특허 라이선싱 유의점

## 01. 특허권의 본질 – Right to Exclude

### 한국 특허법

제94조(특허권의 효력) ① 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.

### 미국 특허법

35 U.S. Code § 154 - Contents and term of patent; provisional rights

(a) In General.

(1) Contents.

Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

## 01. 특허권의 본질 - Damages

### 한국 특허법

제128조(손해배상청구권 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.

### 미국 특허법

35 U.S. Code § 284 – Damages

Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

## 02. 표준특허의 개념

### 정보통신 분야의 표준

- 정보의 생산, 가공, 유통, 축적 등 정보통신과 관련된 제품 및 서비스 등의 **호환성(compatability)**과 **상호연동성(interoperability)**을 확보하고 정보의 공동활용을 촉진하기 위하여 정보통신 주체 간에 합의된 규약(protocol)의 집합

### 표준특허 (Standard Essential Patent)

- 표준문서의 규격을 기술적으로 구현하는 과정에서 **해당 특허를 침해하지 않고서는 구현할 수 없는 것** 중 표준화기구에 포함되어 있는 특허
- 표준특허는 표준기술을 탑재한 제품을 생산, 판매 등 실시하게 되면 **반드시 침해하게 되는 특허**
- 표준기술의 발명자가 연구 및 개발에 투여한 자본을 회수하고 수익화하여 기술 개발을 촉진

## 03. 표준특허 권리행사 이점과 문제점

### 특허 권리행사의 어려움

- 클레임 / 소송
- 침해 입증이 관건 (미국 디스커버리 활용)

표준특허는 침해 입증 용이

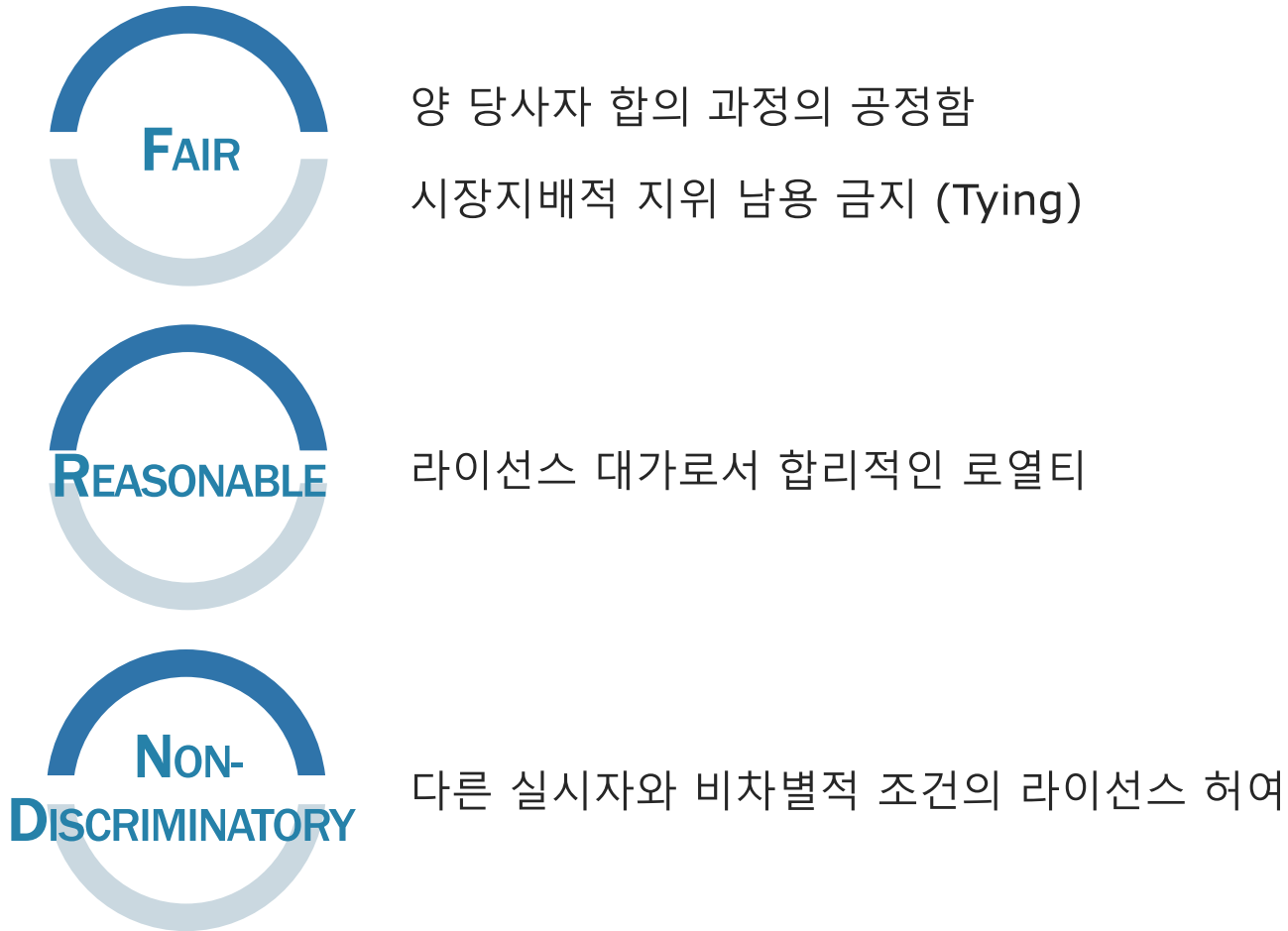
### 표준특허 권리행사 문제점

- Patent Hold-up : 과도하게 높은 로열티를 요구하며 특허 라이선스 거절행위
- Royalty Stacking : 여러 표준특허권자들에 지급한 로열티 총합이 과다한 문제

표준특허 권리행사 제한 필요 → FRAND 라이선스 의무 부과



## 04. 표준특허 권리행사 제한 방법 (FRAND 의무)



## 04. 표준특허 권리행사 제한 방법 (FRAND 의무)

### 표준화 기구

### 지식재산권 정책 중 FRAND 의무 관련 조항



유럽전기통신표준협회  
(ETSI)

ETSI의 사무총장은 필수 지식재산권에 대하여 공정하고 합리적이고 비차별적인 조건으로 **비가역적인 라이선스를 허용**할 것이라는 서면 약속을 3 개월의 기간을 두고 즉시 소유자에게 요구하여야 함



미국전기전자기술자협회  
(IEEE)

제출자는 필수 특허 청구항에 대한 라이선스를 하여 받으려는 모든 신청자에게 **대가없이 또는 합리적 로열티로 전 세계 기준의 라이선스를 허용**하여야 함  
또한 IEEE 표준을 따르기 위해 필수 특허 청구항을 실시하는 구현품의 제조, 위탁생산, 이용, 판매, 판매를 위한 청약 또는 수입을 하는 데에 **불공정한 차별이 없는 합리적인 계약 조건으로 라이선스를 허용**



국제전기통신연합  
(ITU)

특허권자는 전 세계 기준의 비차별적이고 합리적인 조건으로 표준의 구현품을 생산, 사용, 판매하기 위한 라이선스를 **수의 제한이 없는 신청자에게 허용**

## 05. 표준특허 권리행사 제한

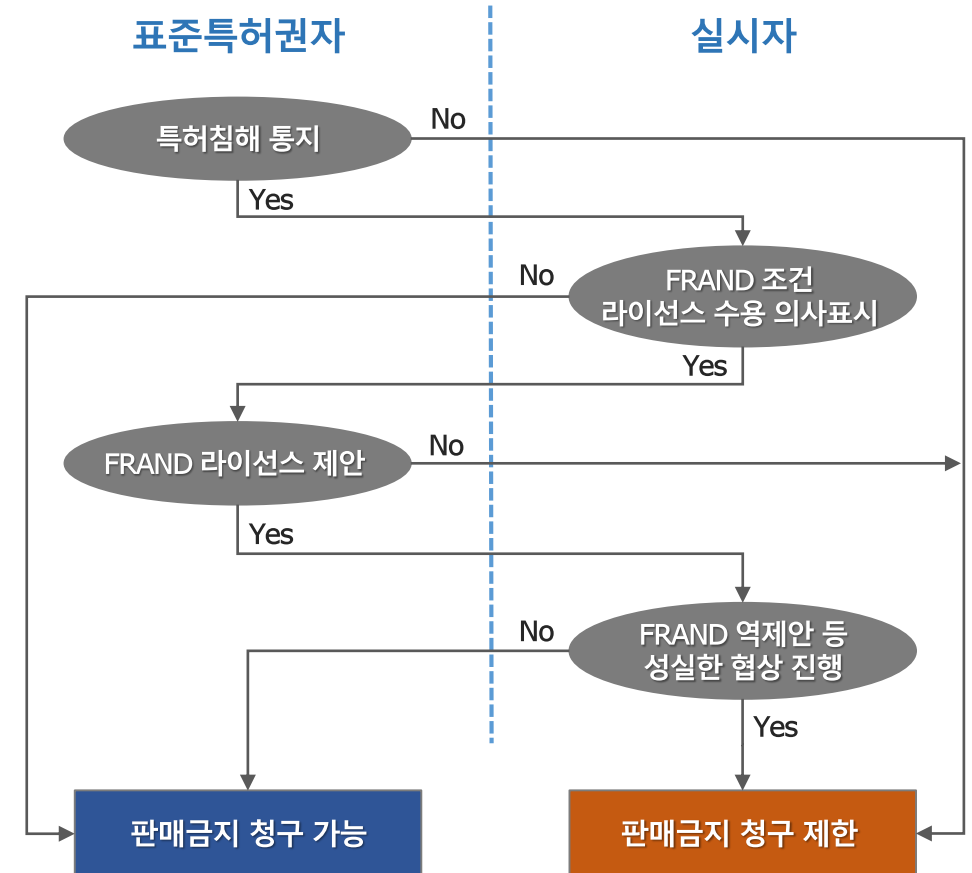
### 판매금지 제한

#### 유럽 Huawei v. ZTE 판결 (CJEU)

- Unwilling licensee에만 판매금지 가능

#### 미국 연방지방법원 및 국제무역위원회(ITC)

- eBay 판결



## 05. 표준특허 권리행사 제한

### 로열티 액수 제한 (합리적 로열티)

#### Top-Down 방식

- 전체 특허의 로열티율(Aggregate royalty rate, 누적 로열티율)에 분쟁 특허 비중을 반영

#### Comparable 방식

- 해당 표준특허로 과거에 체결되었던 라이선스 계약의 로열티율을 활용
- Similarly Situated License



## 06. 표준특허 라이선싱 방법

---

### 개별 라이선스

---

### 크로스 라이선스

---

- 표준특허 로열티 지출 절감

### 특허풀

---

- Via LA
- Access Advance
- Sisvel
- Avanci

## 02 표준특허 최근 손해배상 산정 사례

# 01. 로열티 요구에 대한 대응 방법 비교

	Microsoft v. Motorola	HTC v. Ericsson	3G v. HTC <span style="background-color: #e0e0e0; border-radius: 10px; padding: 2px;">진행 중</span>
사건 경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motorola offer                             <ul style="list-style-type: none"> <li>802.11 SEPs: 2.25%</li> <li>H.264 SEPs: 2.25%</li> </ul> </li> <li><b>Microsoft: 계약위반 소송</b> (Breach of contractual RAND licensing obligation) 및 <b>RAND royalty 결정 요청</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ericsson offer: \$2.50</li> <li>HTC counter-offer: \$0.10</li> <li><b>HTC: 계약위반 소송</b></li> <li>Ericsson 대응: comparable licenses 를 사용하여, FRAND 를 따른 established rates 를 보여 줌</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3G offer: \$2.5</li> <li>HTC counter offer: \$ 0.00005</li> <li><b>3G 및 KPN: 침해 소송 제기</b></li> <li><b>HTC: 비침해 주장, 로열티는 RAND royalty 적용해야 함</b></li> </ul>
법원 판단	<ul style="list-style-type: none"> <li>로열티 계산: <b>modified Georgia-Pacific</b> approach to determining RAND royalties</li> <li>계약위반</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ericsson offer는 FRAND 조건에 부합</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>RAND royalty 적용 안함</b></li> <li>로열티 계산: <b>일반적인 Georgia-Pacific</b> 방법 적용</li> </ul>

## 02. 3G v. HTC 소장 및 답변서 (소송 진행 중)

### 3G 소장

#### THIRD AMENDED COMPLAINT FOR PATENT INFRINGEMENT

- Further, at least by January 25, 2016, Sisvel's public web site stated that claim 18 of the '818 patent had been recognized as **essential to various standards**, including 3GPP TS 21.111 V7.1.0
- Further, at least by January 25, 2016, Sisvel's public web site stated that the '091 patent had been recognized as **essential to various standards**, including 3GPP TS 24.173 V9.1.0

### HTC 답변서

**FIRST AFFIRMATIVE DEFENSE (Non-Infringement)**  
HTC does not infringe and has not infringed, literally or ~ of the any of the patents-in-suit, ~.

**EIGHTH AFFIRMATIVE DEFENSE (Limitation on Damages)**  
Plaintiffs' alleged damages are limited, ~and **the limitations period further bars past damages claims.**

**NINTH AFFIRMATIVE DEFENSE (Failure to License on FRAND Terms)**  
Plaintiffs are estopped from demanding **relief that is inconsistent with their obligation to offer a license on terms that are fair, reasonable, and non-discriminatory, ~.**



## 03. 합리적 로열티는 FRAND royalty로 제한되는지?

### HTC 주장

---

- 소송에서 3G가 받을 수 있는 손해배상액은, FRAND royalty 로 제한

### 3G 주장

---

- HTC 가 상기와 같은 주장을 하려면, HTC 가 소송특허는 “ESSENTIAL” 이라는 증명 책임이 있음.

### 법원 판단

---

- 피고(HTC)가 essentiality 를 증명하는 burden 있음.
- 원고(3G)가 standard-essential 이라고 믿는 것만으로는, 피고의 burden 을 맞추기에는 부족
- 그러나, 손해배상 산정을 위해, FRAND-related 증거를 들여올 수는 있음.
- 한편, 법원의 이러한 판단이, “원고의 특허가 standard-essential 이 아니라고 증명한 것을 의미하지 않고, FRAND 의무가 없다는 것을 의미하지도 않음.

## 04. Pre-Suit Damages

### 35 U.S. Code § 287

In the event of **failure so to mark, no damages shall be recovered** by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice.

### HTC 주장

- 소장에 marking 에 대한 언급이 없으므로, 소송일 이전의 손해배상은 받을 수 없음

### 법원 판단

- 피고에게 initial burden 있음. 특허제품이 marking이 안되었음을 제시해야 함.
- 피고는 디스커버리 종료일까지 marking 안된 구체적 제품을 제시하지 않았음.

## 05. 합리적 로열티 산정 방식 비교

### Microsoft v. Motorola

#### a modified Georgia-Pacific analysis

- "RAND royalt[ies] should be set at a level consistent with the [standard-setting organizations]' goal of promoting widespread adoption of their standards,"  
~~ Fundamentally, "a RAND commitment should be interpreted to limit a patent holder to a reasonable royalty on the economic value of its patented technology itself, apart from the value associated with incorporation of the patented technology into the standard." So, "the court adopt[ed] a modified version of the *Georgia-Pacific* factors to recreate a hypothetical negotiation between the parties,"  
~~

### 3G v. HTC 진행 중

#### 일반적인 Georgia-Pacific analysis

- A reasonable royalty is the amount of royalty payment that a patent owner and the alleged infringer would have agreed to in a hypothetical negotiation taking place at a time prior to when the infringement first began. In considering this hypothetical negotiation, you should focus on what the expectations of the patent owner and the alleged infringer would have been had they entered into an agreement at that time, and had they acted reasonably in their negotiations.

## 06. Enhanced Damages 진행 상황

	3G 주장	HTC 주장
1	Neutral.	3G Concedes HTC Did Not Copy
2	HTC Did Not Have a Good Faith Belief of Non-Infringement.	HTC Investigated the Scope of the Patents and Developed a Reasonable Belief in Non-Infringement and Invalidity
3	HTC's Litigation Conduct Warrants Enhancement.	HTC's Conduct During the Litigation Was Reasonable
4	HTC's Size and Financial Condition Support Enhancement.	HTC's Commercial Success Does Not Favor Enhancement
5	This Was Not a Close Case.	This Case Was Close
6	HTC's Misconduct Spanned Years	Any Willful Infringement Spanned Less Than Two Years and Does Not Support Enhancement
7	HTC Never Took Remedial Action.	The Only Meaningful Remedial Action Possible Was Exiting the Handset Market, Which HTC Did
8	Neutral.	HTC Had No Motivation to Harm Plaintiffs
9	Neutral.	HTC Did Not Conceal Its Actions
<b>결론</b>	<b>100% 증액</b>	<b>no enhancement in any amount</b>



## 07. 협상 offer 및 법원 판단 비교

	Microsoft v. Motorola	HTC v. Ericsson	3G v. HTC <span style="background-color: #007bff; color: white; border-radius: 10px; padding: 2px 5px;">진행 중</span>
<b>협상</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motorola offer               <ul style="list-style-type: none"> <li>802.11 SEPs: 2.25% (약 \$4.5)</li> <li>H.264 SEPs: 2.25% (연간 \$4 billion)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ericsson offer: \$2.50, 또는 1% with \$1 floor, \$4 cap</li> <li>HTC offer: \$0.10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3G offer: <b>\$0.37</b> for the entire pool</li> <li>HTC offer: \$0.0000555 (특허1건당)</li> </ul>
<b>법원 판단</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAND royalty rate               <ul style="list-style-type: none"> <li>802.11 SEPs: 3.471 cents,</li> <li>H.264 SEPs: 0.555 cents (연간 <b>\$1.8 million</b>)</li> <li>→ initial offer 는 2,200배 높음</li> </ul> </li> <li>계약위반</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ericsson 제안은 FRAND 조건임</li> <li><b>협상 offer와 동일 금액 판결</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HTC는 다른 원고인 KPN과 Settlement</li> <li>3G 주장: <b>\$0.49</b> (특허1건당) HTC 주장: \$ 0.02</li> <li>배심평결               <ul style="list-style-type: none"> <li>`091 특허: <b>\$0.37</b></li> <li>`818 특허: <b>\$0.37, \$0.43</b></li> </ul> </li> <li>Enhanced Damages (진행중)               <ul style="list-style-type: none"> <li><b>3G: 100% 증액</b></li> <li>HTC: 증액 없음</li> </ul> </li> </ul>

# GISSC 2024

Global ICT Standards Conference 2024

감사합니다.

백상현 변호사, 김.장 법률사무소  
[sanghyun.baek@kimchang.com](mailto:sanghyun.baek@kimchang.com)

권오진 미국 변호사, 김.장 법률사무소  
[ojkwon@kimchang.com](mailto:ojkwon@kimchang.com)