자금조달수단으로서 지적재산권 활용방안에 관한 연구(II)



정 용 진|동부채권관리4부 차장|

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 지적재산권 활용을 위한 전제조건
Ⅲ. 지적재산권담조대출제도의 활용
Ⅳ. 지적재산권 라이센스계약의 활용
Ⅴ. 지적재산권의 자산유동화 활용
Ⅵ. 결론

Ⅳ. 지적재산권 라이센스계약의 활용

제1절 보호와 통제의 이중성

지금까지 우리나라에서 라이센스계약이라고 하면 통상의 기술도입계약을 가리키며 이것은 우리나라 기업이 한국 또는 자국내에서 지적재산권을 등록 또는 확보한 외국기업이 우리나라 기업에 대하여 동 권리의 실시 또는 사용을 허락하고 우리나라 기업이 그 대가로서 실시료 등을 지불하는 계약으로 많이 알려져 있다. 따라서 그 만큼 우리나라에서는 국내 기업간 라이센스계약은 활성화되고 있지 않은 상태에 있어 앞으로 국내 기업간, 개인과 기업간 지적재산권의 라이센스계약의 활용가능성은 높다 할 것이다. 아울러 지적재산권을 활용한 다양한 자금조달방안 중에서 기업 또는 개인이 보유한 지적재산권을 물건으로 화체하여 이를 타인에게 판매(양도)하거나 이용(임대, 사용)하게 하는 방안은 가장 전통적인 방법이면서도 가장 이상적인 방법이다. 전자는 대부분 매매계

약을 통해 이루어지는 지적재산권 보유자의 경상적인 영업활동이므로 오히려 창업 등을 위한 사업화자금을 어떻게 조달할 것인가와 제3자에 의한 지적재산권의 직 · 간접적인 침해에 어떻게 대응할 것인가에 지적재산권보유자의 관심이 집중된 반면, 후자는 특허법상 실시허락, 상표법상 사용허락, 저작권법상 이용허락 등 다양하게 대변되는 지적재산권의 라이센스계약은 지적재산권 보유자가 자력으로 자금조달을 할 수 있다는 점에서 큰 관심의 대상이 되고 있다.

이에 따라 지적재산권을 대상으로 하는 라이센스계약을 보호하고 지원함으로써 자금조달을 원활히 할 수 있는 법제도적 인프라가 우선 확충되어야 할 것이다. 다만, 유의할 것은 라이센스계약에 따른 통제시스템도 함께 갖추어야 한다는 점이다. 왜냐하면 지적재산권을 통한 자금조달을 원활히 하는 데는 지적재산권의 수요자역할도 절대적이므로 만약 지적재산권보유자 중심의 계약보호에 치중할 경우에는 수요자가 이를 외면하게 될 것이므로 그렇게되면 자금조달은 사실상 어려워질 것이기 때문에 지적재산권의 보유자와 수요자간에서 체결되는 라이센스계약을 합리적으로 보호하고 통제하는 구조가 바람직하다고 본다.

현행 우리 지적재산권법에서는 라이센스계약에 대하여 그 유형과 양도 등과 관련된 일부 조항만을 마련하고 있어서 이를 제외한 것은 당사자의 자치에게 맡기고 있다. 그러므로 라이센스계약에 대한 직접적인 보호나 통제를 위한 규율은 대단히 미흡한 상태에 있다. 그것은 전통적인 규율방법인 민법이 물건을 중심으로 소유권의 양도와 이용을 규율해왔기 때문인 것으로 판단된다. 즉, 민법 제98조는 「물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다」고 규정하고 있는데, 여기에 열거된 '유체물'과 ' 전기 ' 및 ' 기타의 관리할 수 있는 자연력 '을 제외한 ' 무체물 '이나 ' 정보 '에 대하여는 언급하고 있지 않다. 그 이유는 민법제정시 그 모법인 19세기 유럽사회에 있어서 특허권이나 저작권이라는 일부의 지적재산을 제외한 무체물이나 정보의 경제적 가치가 아직 충분히 인식되지 못했고 독립된 거래의 대상이나 법적 보호의 객체로서 논하여지는 데까지 이르지 않은 것에서 유래한 것으로 판단된다. 이러한 차원에서 라이센스계약은 민법전의 전형계약과 분리되어 지적재산권법의 독자적 계약으로 위치를 차지하게 되었고, 그 유형과 내용에 대해서도 해당 법률에서 독자적인 조항을 마련하여 왔다. 이와 같은 입법체계는 지적재산의 양도나 이용이 일반인을 대상으로 하지 아니하고 지적

재산권자와 사업자사이에서 이루어져 왔기에 민법전의 보편적인 계약유형으로 다루기 곤란하다는 점에서 그 이유를 찾을 수 있다.[35]

그렇지만 오늘날에는 전통적인 환경과 달리 컴퓨터 프로그램이나 디지털 저작물등과 같은 디지털 컨텐츠가 나타났고, 이들 디지털 컨텐츠는 정보통신망 등을 이용하여 저작권자와 일반인사이에 라이센스계약을 통하여 이용되고 있다. 이에 디지털환경에서 라이센스계약은 전형적인 민사계약으로서의 지위를 차지하게 되었고, 이러한 변화에 적절히 대처하기 위해서는 현행 지적재산권법의 라이센스계약에 관한 조항을 보완할 필요성이 나타나고 있으며, 특히 컴퓨터정보의 배포 및 이용은 새로운 입법[36]의 필요성이 제기되고 있는 실정이다.

제2절 법률에 의한 보호와 통제

1. 민법에 의한 규율

전통적으로 민법은 개인의 자기결정권을 존중하여 계약당사자의 의사에 의한 법률관계의 형성을 원칙으로 삼고 있다. 즉 민법의 전형계약은 민사적 법률관계에 대한 기준을 마련한 것이고, 당사자의 의사가 명확하지 아니한 경우에 의사보충규범의 하나에 불과하다. 한편 민법은 제정시부터 민사적 법률관계에 강행법규를 두고서 당사자의 의사에 우선하여 적용되었다. 예컨대, 선량한 풍속에 반하는 계약(민법 제103조) 또는 불공정한 계약(민 제104조) 등에서 입법자의 강제적 의사가 모든 유형의 계약에서 관철되고 있다. 이러한 현상은 계약상의 약자와 소비자 보호라는 차원에서 특별법(약관의 규제에

35) 지적재산권의 이용계약은 미국을 제외하고는 그 명칭을 특허법과 저작권법에서 달리 사용하고 있다. 예컨대 미국법은 특허권 또는 저작권에 관계없이 ' 라이센스(license) '라는 용어를 사용하고 있는데 비하여, 독일은 특허법에서 ' 실시(Lizenz)'라는 용어를 사용하고 저작권법에서 ' 허락(Einräumung) '이라는 용어를 사용하고 있다. 일본과 우리나라는 특허법에서 ' 실시 '라는 용어를 사용하고 저작권법에서 '이용허락'이라는 용어를 사용하고 있다(우리나라의 컴퓨터프로그램보호법에서는 ' 사용허락 '이라는 용어도 사용하고 있다). 이와 같이 독일과 일본 및 우리나라에 있어서 용어의 차이는 계약대상을 달리하는 것에서 비롯된 특성외에는 별다른 차이를 발견하기가 어렵다. 따라서 본 고는 실시 또는 이용 허락이라는 용어를 라이센스계약이라고 통일하여 사용하고자 한다.

36) 예컨대, 미국의 통일컴퓨터정보거래법(Uniform Electronic Transactions Act)이 그 대표적인 사례에 해당된다.

관한 법률, 방문판매등에 관한 법률 또는 소비자보호법 등)으로 더욱 강화되는 추세에 있다. 또한 오늘날의 민사적 법률관계에서는 민법 제2조의 신의성실에 기초한 법원의 계약간섭이 증가하고 있는 것도 두드러진 현상이다. 그러므로 기본적으로 민사계약인 지적재산권에 관한 라이센스계약이 민법전의 규율대상에서 배제되어 있다고 하여도 민법전은 보충적 규범으로서의 역할을 하고 있음은 분명하다.

1) 임대차계약과 라이센스계약

지적재산권 라이센스계약을 임대차계약 유사한 무명계약(비전형계약)으로 보아 민법의 임대차계약을 유추해서 해석하려는 경향이 있다. 그러나 라이센스계약을 임대차계약 유사의 무명계약에 해당한다고 설명할 수도 있지만, 임대차계약의 대상인 유체물과 비교하여 첫째, 지적재산은 다수자에 의해서 달리 이용허락할 수 있고, 둘째, 지적재산권은 유한의 존속기간을 가지고 있고 무효판결이나 포기 등에 의하여 존속기간 중에도 소멸할 수 있으며, 셋째, 지적재산권법은 장소적 · 시간적 또는 사항적으로 분할하여 라이센스할 수 있다는 점에서 임대차계약을 유추 적용하려는 시도는 상당부분에서 그 의미가 감소된다. 따라서 라이센스계약은 새로운 유형의 민사적 전형계약으로 이론 구성할 필요가 있다. 특히 컴퓨터정보와 관련된 라이센스계약은 그 나름대로의 특성을 반영할 새로운 입법이 필요하다고 본다.

임대차계약과 라이센스계약을 비교해보면 다음과 같다

첫째. 계약의 방식에서 동산의 임대차계약은 당사자 일방이 상대방에게 목적물을 사용, 수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 차임을 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다(민 제618조). 이에 비하여, 지적재산권의 라이센스계약은 임대차계약처럼 반드시 유상계약을 요건으로 하는 것은 아니다. 다만 통상의 경우 지적재산권은 이용료, 즉 로열티의 지급을 약정하고 있다.

둘째. 계약의 갱신에 있어서 동산의 임대차계약은 갱신할 수 있고(민 제620조), 임대차기간이 만료한 후 임차인이 임차물의 사용, 수익을 계속하는 경우에 임대인이 5일내에 이의를 하지 아니한 때에는 전임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차한 것으로 보고 있다(민 제639조 제1항). 이에 비하여, 지적재산권법에서는 라이센스계약의 갱신에 대

하여 침묵하고서 당사자의 자치에 맡기고 있다. 해석상 라이센스계약의 경우에도 갱신할 수 있고, 라이센스기간의 종료후에도 기존의 라이센스와 동일한 조건으로 다시 라이센스를 한 것으로 볼 수 있다.

셋째. 양도 또는 이용의 제한측면에서 임차인은 임대인의 동의없이 그 권리를 양도하거나 임차물을 전대하지 못한다(민법 제629조). 현행 우리 특허법과 저작권법의 라이센스계약에서도 마찬가지로 인적 특성 때문에 이용허락자의 동의없이는 양도할 수 없다.

넷째. 계약의 해지에서 임차인이 임대인의 동의없이 그 권리를 양도하거나 임차물을 전대한 경우 임대인은 계약을 해지할 수 있고(민 제629조 제1항과 제2항), 임대차기간의 약정이 없는 때에는 당사자는 언제든지 계약해지의 통고를 할 수 있다(민 제635조 제1항). 이에 비하여, 라이센스계약은 해지사유에 대하여 지적재산권법에서 아무런 조항을 마련하지 않고 있다. 따라서 중대한 계약위반에 해당하는 사유가 발생하면 당사자는 계약을 해지할 수 있다.

마지막으로 손해배상의 소멸시효에 있어서 임대차의 경우 계약 또는 목적물의 성질에 위반한 사용, 수익으로 인하여 생긴 손해배상청구는 대주가 물건의 반환을 받은 날로부터 6월내에 하여야 한다(민 제617조). 이에 비하여, 지적재산권법에서는 라이센스계약을 위반한 사용으로 인한 손해배상에 대한 조항을 마련하지 않고 있다. 따라서 민법 제162조 제1항을 적용하여 10년의 소멸시효에 걸린다고 볼 수 있다.[37]

2) 민사적 계약에 대한 특유성

라이센스계약은 지적재산권법의 독자적인 계약으로 발달하여 왔고 이러한 차원에서 특허권, 저작권, 상표권, 실용신안권, 의장권 및 컴퓨터프로그램저작권의 해당 법률에서 관련 조항을 두고 있다. 한편 영업비밀과 관련해서는 라이센스계약에 관한 조항을 마련하고 있지 아니하지만, 영업비밀의 이용계약도 라이센스계약에 해당된다. 또한 정보통신망을 통한 각종의 서비스 제공 및 이용에 관련된 계약도 라이센스계약에 해당되고, 최근 컴퓨터정보의 이용계약도 여기에 해당된다.

위에서 살펴본 것처럼 현행 지적재산권법의 라이센스계약은 인적 특성을 고려하여 양

37) 경우에 따라서는 민법 제163조 제1호를 적용하여 3년의 시효로 소멸하는 것으로 해석 할 수도 있다. 결국 입법으로 단기간에 소멸하는 것으로 규정하는 것이 필요하다.

도성을 제한하고 있다.[38] 즉 이용허락자의 동의가 있어야 라이센스를 양도할 수 있다. 그런데 배타적 라이센스 이용자가 비배타적 라이센스를 제3자에게 허락할 수 있는가가 문제되는데, 미국에서는 배타적 라이센스를 받은 경우에 원래 이용허락자의 동의없이 비배타적 라이센스를 할 수 있는 것으로 보고 있다. 이에 반하여, 우리 특허법에서는 제100조 제4항에서 특허권자의 동의를 요건으로 하고 있고, 저작권법도 제42조 제3항에서 저작권재산권자의 동의를 요건으로 한다.

한편 우리 특허법은 앞 서 언급한 바와 같이 전용실시권과 통상실시권(배타적 실시권과 비배타적 실시권)으로 나누어지는데, 이들 실시권사이에는 커다란 차이가 있다. 즉 전용실시권은 준물권적 성질을 가지고 설정등록에 의하여 그 효력이 발생하는 것에 대하여 후자는 채권적 성질을 가지고 실시허락과 동시에 효력이 발생하여 설정등록은 제3자 대항요건이 된다. 물론 등록한 통상실시권은 등록후부터 제3자에 대항할 수 있다. 이와 같이 특허법은 통상실시권에 대해서도 등록이 제3자에 대항요건이 되고(통상실시권의 설정을 선의의 제3자에 대하여 주장하기 위해서는 등록이 필요하다), 제3자에 대항요건으로서의 등록을 요건으로 하지 않는 미국의 제도와 차이가 있다.

2. 산업재산권법에 의한 규율

1) 외국의 현황

라이센스계약에 관한 한 우리보다 발달한 미국 등 주요 선진국의 동향을 파악하여 우리의 체계에 수용할 사항이 있다면 이를 참고해볼 필요가 있다. 먼저, 미국에서 특허실시는 장래 제3자에 대하여 특허실시하지 않는다는 뜻을 약정한 배타적 특허실시(exclusive license)와 관련 특약을 수반하지 아니하는 비배타적 특허실시(nonexclusive license)로 나누고 있고, 특허실시는 등록하지 않아도 특허권의 양수인 등에 대항할 수 있다. 미국에서 연방법은 주법에 우선하고, 따라서 연방법에 위반되

38) 특허권자와 전용실시권자 사이에는 강한 신뢰관계가 있는 경우가 보통이고, 그 특허권이 어떻게 누구에 의해서 실시되느냐의 여부가 당해 특허권의 가치에 큰 영향을 미치며, 특히 전용실시권을 이전한 다음에도 특허실시료를 계속적으로 지급받을 수 있는지의 여부가 특허권자에게는 큰 이해관계를 가지므로 특허권자의 동의를 얻도록 규정한 것으로 보는 견해도 있다(송영식 · 이상정 · 황종환, 지적소유권법(상), 육법사, 1998. 314면).

는 계약은 효력이 없다. 미 특허법 제261조에 규정된 양도의 정의에 라이센스는 포함되지 아니한다. 따라서 州의 계약법에 기초하여 권리이전을 할 수 있는데, 여기서 실시계약은 대인적 성격 때문에 이용허락자의 동의없이는 특허의 실시권은 양도할 수 없다.[39] 이러한 사항을 토대로 우리나라와 비교해보면 <표 8>과 같은 차이가 있다.

<표 8> 미국과 우리나라에 있어서 특허관련 라이센스제도 비교

<미국>

	실 시 허 락		양 도
	비 배 타 적	배 타 적	
방 식	구두	구두	서면
양 도 성	없음	없음	있음
재 실 시 허 락	불가	가	실시허락자체가능
특허침해 소송의 원고적격	없음	있음 (특허권자와 공동)	있음
무 효 확 인 소 송 의 적 격	없음	있음 (반소등 일정의 경우)	있음

<한국>

	실 시 허 락		양 도
	통 상 실 시 권	전 용 실 시 권	
방 식	구두	등록에 의해 효력발생	등록에 의해 효력발생
양 도 성	없음	없음	있음
재 실 시 허 락	불가	불가	실시허락자체가능
특허침해 소송의 원고적격	없음	있음	있음
무 효 확 인 소 송 의 적 격	없음	없음	있음

독일의 경우에는 특허권은 전부 또는 일부를 배타적 실시 또는 비배타적 실시를 할 수 있고(특허법 제15조 제2항), 실시권의 양도 또는 수여는 이전에 제3자에게 수여된 실시권에 영향을 미치지 아니한다(독일특허법 제15조 제3항)고 한다.

한편 우리와 유사한 일본의 경우에는 특허권의 실시는 전용실시권과 통상실시권으로 나누고 있다. 즉, 특허권자는 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 있고, 전용실

39) Harris v. Emus Records Corp., 734F.2d 1329(9th Cir. 1984).

시권자는 설정행위에서 정한 범위내에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 전유한다(일본특허법 제77조 제1항 및 제2항). 이 경우 전용실시권자는 특허권자의 승낙을 얻은 경우에 한하여 그 전용실시권의 이전 또는 통상실시권을 허락할 수 있다(일 특 제77조 제3항 및 제4항). 통상실시권의 경우에도 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에 통상실시권을 허락할 수 있고, 통상실시권자는 설정행위에서 정한 범위내에 있어서 업으로서 그 특허발명의 실시를 할 권리를 가지며(일 특 제78조 제1항 및 제2항), 이 경우 통상실시권은 특허권자의 동의가 있는 경우에 한하여 이전할 수 있다(일 특 제94조).

2) 라이센스계약의 유형

라이센스계약은 계약당사자의 의사에 의하여 계약내용이 구체화되므로 그 유형도 다양할 수 있다. 전통적으로 지적재산권법에서 라이센스계약의 유형화는 특허법의 경우 전용실시권과 통상실시권으로 나누고, 후자는 다시 배타적 통상실시권과 비배타적 통상실시권으로 구분되고 있다(상표법, 의장법, 실용신안법을 포함). 이에 반해 저작권법의 경우에는 배타적 이용허락권과 비배타적 이용허락권으로 나눌 수 있다(컴퓨터프로그램보호법을 포함).

이미 살펴본 바대로 전용실시권은 현행 특허법 제101조 제1항에서 그 성립요건으로 등록을 요구하고 있고 또한 특허법 제100조 이하에서 전용실시권자에게 단독으로 침해의 정지 또는 예방의 청구 등을 행하는 권리를 부여하고 있으며 이들은 기본적으로 물권의 전형적인 특성에 해당된다. 즉 전용실시권은 특허법, 상표법, 의장법 및 실용신안법에서도 도입되고 있는데, 물권으로 기존의 채권적인 특허실시에 우선하는 효력을 가지고 있다.

또 다른 유형으로 배타적 통상실시권과 비배타적 통상실시권을 살펴보면 전자는 이용허락자가 이용자 이외의 제3자에 실시허락을 하지 않는다는 약정을 하는 것을 말한다. 이 배타적 특허실시는 유일의 특허실시를 의미하는 것은 아니다. 기존의 비배타적 특허실시(복수도 가능하다)의 존속을 전제로 배타적 특허실시를 허용할 수도 있다. 현행 특허법에서는 아무런 조항이 없지만, 계약당사자사이에 얼마든지 이러한 계약을 체결할 수 있을 것이다. 한편 후자는 이용자가 제3자에게 독자적으로 라이센스를 수여할 수 없는 것을 말한다. 통상실시권자는 원고로서 특허침해소송을 제기할 수 없고 단순히 민법

상의 손해배상청구권을 가지는 것에 그친다. 또한 특허무효심판에 있어서는 특허권자만이 피청구인이고 실시권자는 피청구인에 해당되지 아니한다.

3) 당사자의 책임과 의무사항

먼저, 이용허락자의 담보책임과 관련하여 특허실시와 관련된 하자는 발명 자체의 약정된 실시에 필요한 성질을 결하여 약정된 기술적 효과를 달성하지 못하는 ‘物의 하자’와 실시권자의 실시가 타인 특허와의 이용관계 · 전용실시권의 존재 등 제3자의 권리를 침해하는 ‘권리의 하자’로 나눌 수 있다. 이들의 경우에 이용허락자는 실시허락한 특허의 하자에 대하여 책임을 부담한다. 다만, 이들 하자가 존재하는 경우에 허용되는 해지권, 손해배상청구권, 로열티감액청구권 등의 권리내용 · 범위에 대해서 해석상 반드시 명확하지는 않다. 또한 이용허락자는 실시허락한 특허가 제3자에 의해 침해된 경우에 이를 배제할 의무를 부담하는가 아니 하는가 라는 것이 문제되는데, 전용실시권에 있어서는 전용실시권자 스스로 침해배제청구권을 가지는 것이기에 이용허락자의 침해배제의무가 문제되지 아니한다. 그러나 통상실시권의 이용허락자의 경우도 침해배제의무가 별도로 인정되는 것이 아니기 때문에 이용자의 입장에서는 이용허락자가 침해배제의무를 부담하는 조항을 통해 구제받을 수 있다고 본다. 아울러 이용허락자는 계약으로 개량기술을 제공하기로 한 경우를 제외하고는 개량기술제공의무가 없다.

반면, 이용자의 책임과 의무사항을 살펴보면 라이센스계약 체결이후에 이용자가 당해 특허권이 무효라는 주장을 할 수 있는가가 문제된다. 즉, 무효라고 주장하지 않을 不爭議 의무부담 여부인 데, 전통적인 계약법에 있어서 계약당사자는 계약의 전제가 되는 권리관계에 대하여 不爭議 의무를 부담하지 아니한다. 특히 계약으로 당사자간의 不爭議 의무를 부담하는 뜻의 특약을 했다고 하여도 특허제도의 목적에 반하는 것이기에 이는 무효라고 해석된다. 미국에서도 종래 이용자가 금반언의 법리에 의하여 실시허락된 특허권의 유효성을 다투는 것이 가능하지 않다는 주장도 있었지만, 1969년 Lear Inc. v. Adkin., 사건[40]에서 판례의 변경이래 이용자는 不爭議 의무를 부담하지 아니한다.

40) 미연방법원은 “기술 · 발명이 연방에서 정한 요건에 합치하는 경우 유효하게 특허가 부여되고 이를 제외한 것은 모든 대중이 사용할 수 있는 것이 연방의 정책이므로 이용자가 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 라이센스금반언의 원칙은 연방정책에 반한다’고 판결했다(Lear Inc. v. Adkin., 395 U.S.653(1969)).

다만, 상기 원칙의 실효성은 특허무효에 의하여 로열티지불의무의 소멸시점과 관련하여 주로 문제가 제기되는데, 민법의 무효법리에 의해 라이센스계약이 무효이므로 처음부터 로열티지급의무가 없고 따라서 그 반환을 허용해야 한다고 본다. 한편 이용자는 라이센스계약을 했더라도 실시의무를 부담하지 아니한다. 비록 이용자가 배타적 실시에서 이용허락자의 수익이 이용자에 의존하고 있다고 하여도 묵시적 보증의무를 부담하지 않는다. 다만, 전용실시권 또는 독점적 통상실시권에서 계속적 로열티지급방법을 이용한 경우 이용자가 성실의무를 부담한다고 해석할 여지는 있다.[41]

4) 라이센스계약의 종료

라이센스계약의 종료원인은 통상 특허권의 존속기간 만료나 계약기간의 만료이다. 특수한 종료원인은 해지이고 해지사유는 계약위반의 사실만으로는 충분하지 않고 신뢰관계의 파괴가 필요하다. 즉 중대한 계약의무위반으로 해지권이 발생한다. 당사자가 계속적으로 의무위반을 한 경우 반대당사자에게는 중대한 계약의무의 위반에 해당되고 라이센스를 해지할 수 있다.

3. 저작권법과 라이센스계약

1) 외국의 현황

산업재산권의 규율편에서 본 바와 같이 저작권법에서도 외국의 동향을 파악해볼 필요가 있다.

먼저, 미국은 특허법과 마찬가지로 저작권법에서 라이센스계약에 관련 조항을 두고 있지 아니하고 주법에 의존하고 있다. 저작권의 라이센스도 이용허락자의 동의가 없는 한 이전할 수 없는 것으로 하고 있고, 저작권의 이용허락계약은 배타적 이용허락과 비배타적 이용허락으로 나누고 있다.

41) 일본에서는 이용자가 로열티의 산정방법을 매상액 또는 제조액을 기준으로 정한 경우는 이용허락자의 수익이 이용허락자의 성실한 실시에 의존하는 것이기에 이용자의 실시의무를 인정하고 정액실시료의 지불을 약속한 경우 및 무상으로 실시권을 부여한 경우 이용자는 실시의무를 부담하지 아니한다는 것이 다수설이다. 한편 로열티의 산정을 판매액 또는 제조액으로 계산하는 경우에 더하여 전용실시권 또는 독점적 통상실시권을 수여한 경우에 한하여 이용자의 실시의무를 긍정한다는 것이 소수설이다.

이에 반해 독일은 저작권법에서 라이센스계약에 관하여 저작권법 제31조에서 제37조까지 구체적인 조항을 마련하고 있다.

① 저작자는 타인에게 저작물의 일부나 전부의 이용유형을 허락할 수 있고, 이용권은 비배타적 이용권(einfache Recht) 또는 배타적 이용권(ausschließliche Recht)으로 나누어서 허락할 수 있다(독 저작권법 제31조제1항). 배타적 이용권자는 저작권자를 포함하여 다른 모든 자를 배제하여 저작물의 허락된 유형을 이용할 권한이 있으나(독 저 제31조 제3항), 저작권자의 동의가 있는 경우에 한하여만 통상이용권을 허락할 수 있다(독 저 제35조 제1항). 통상이용권자는 저작자 또는 기타 권리자와 동시에 저작물의 허락된 유형을 이용할 권한이 있고(독 저 제31조 제2항), 저작자가 배타적 이용권을 허락하기 전에 허락한 통상이용권은 저작자와 통상이용권자사이에 다른 합의가 없는 한 배타적 이용권자에 대하여도 효력이 있다(독 저 제33조).

② 이용권의 허락은 당시에 알려지지 아니한 이용 유형 및 의무에 대해서는 효력이 없고(독 저 제31조 제4항), 이용권의 허락에 있어서 이용 유형은 구체적으로 표시하지 아니한 경우 허락으로 추구하는 목적에 따라 이용권의 범위를 정하도록 하고 있다(독 저 제31조 제5항). 또한 이용권은 장소적, 시간적 또는 사항적으로 제한할 수 있고(독 저 제32조), 저작권자의 동의가 있는 경우에만 양도할 수 있으며, 이 경우 저작권자는 신의성실에 반하여 동의를 거절해서는 안 된다(독 저 제34조 제1항).

③ 이용권은 저작권자의 동의 없이는 양도할 수 없지만, 이용권자와 저작자사이에 다른 합의를 할 수 있고(독 저 제34조 제3항 및 제4항) 저작권자와 이용자사이에 이용권을 제3자에게 계약으로 이전하는 경우 그 연대책임을 진다(독 저 제34조 제5항).

④ 저작자가 타인에게 저작물의 이용권을 허락한 경우 저작물의 출판 또는 가공한 저작물의 이용에 대한 권리에 의문이 있는 때에는 유보되고(독 저 제37조 제1항), 저작권자가 타인에게 저작물을 복제할 이용권을 허락한 경우 저작물을 영상사업자 또는 음성사업자에게 양도할 권리에 의문이 있는 때에도 유보되며(독 저 제37조 제2항), 저작권자가 타인에게 저작물의 배포할 권리를 허락한 경우 영상, 음성 또는 기타 공적으로 인지할 수 있는 유사한 장치로 배포할 권리가 없다(독 저 제37조 제3항). 편집물의 경우 이용권은 편집저작물 저작자의 동의를 얻어 개별적인 저작물의 양도로 이용권을 양도할 수 있다(독 저 제34조 제2항).

우리와 유사한 일본의 경우 저작권자는 타인에 대하여 그 저작물의 이용을 허락할 수 있고 이용허락을 받은 자는 허락에 관련된 이용방법 및 조건의 범위 내에서 그 허락에 관련된 저작물을 이용할 수 있다(일본 저작권법 제63조 제1항). 다만 저작물을 이용할 권리는 저작권자의 승낙을 받지 아니하는 한 양도할 수 없다(일 저 제63조 제2항).

2) 라이센스계약의 유형

저작권의 라이센스계약은 배타적 이용허락과 비배타적 이용허락으로 나눌 수 있다(컴퓨터프로그램보호법을 포함, 컴퓨터프로그램보호법은 제16조). 그러나 대부분의 내용이 특허법과 유사하다. 다만, 특허법과 비교하여 전용실시권과 같은 물권을 두고 있지 아니한 점에서 차이가 있다.

3) 당사자의 책임과 의무사항

특허권과 마찬가지로 이용허락자는 이용이 허락된 저작물에 대한 하자 즉, 약정한 이용에 필요한 성질을 결한 하자와 이용허락된 저작물이 타인의 저작물을 침해하는 하자가 발생할 경우에는 해지권, 손해배상책임청구권, 로열티청구권 등 이용허락자가 그 담보책임을 부담해야 할 것이다. 다만, 그 부담내용과 범위에 대해서 어느 정도까지 허용할 것인가는 개별적인 사례에 따라 달라질 수 있다. 또한 이용허락자의 침해배제의무부담여부에 있어서 저작물의 라이센스계약에는 특허법처럼 전용실시권을 두고 있지 아니하므로 통상의 라이센스계약, 즉 배타적 이용허락과 비배타적 이용허락의 경우에는 이용허락자의 저작권침해 배제의무가 없다고 판단된다. 아울러 라이센스계약에서 이용허락자의 저작물을 업그레이드하는 경우 이를 제공할 것을 정하지 아니하는 한 경우 특별히 이용허락자의 개량물제공의무를 부담하지 않는다고 본다. 역시 특허법에서와 마찬가지로 이용자는 不爭議 의무를 부담하지 않으며, 이용자가 이용허락자와 저작물의 이용허락계약을 체결하였다고 하여도 저작물을 이용할 의무는 없다. 따라서 계약에서 이용자의 출판의무나 배포의무를 두기로 하였다면 이를 명시적으로 정해야 할 것이다.

제3절 새로운 형태의 라이센스 계약에 대한 보호와 통제

1. 새로운 라이센스계약의 등장

최근 컴퓨터 정보처리기술, 인터넷의 발달에 힙입어 지적재산권을 보유하고 있는 기업이 지적재산권을 구체화시킨 제품을 일반적인 방법에 의해 판매하지 않고 소유권을 유보한 채 소비자에게는 이용권만 허용함으로써 지적재산권의 효력을 확장시키는 새로운 형태의 라이센스계약이 등장하고 있다. 이러한 움직임은 특허권과 저작권이 규율하는 모든 산업에 공통적으로 확산되고 있으며, 그 중에서도 특히 정보산업(컴퓨터소프트웨어, 데이터베이스, 게임소프트, 엔터테인먼트 등)의 기업은 shrink-wrap계약[42]과 인터넷 거래이용의 일방적인 定型契約에 의해 자기위주의 일방적인 라이센스조건을 널리 이용자에게 일률적으로 요구하고 있는 추세이다.

특히 인터넷을 통한 전자상거래(electronic commerce)의 폭발적인 확산은 바로 이러한 변화추세를 가속화시키고 있으며, 이러한 추세에서 저작권법 규정을 초월하는 권리를 라이센스계약을 통해 취득하려는 것이 정보산업체들의 의도중의 하나이다. 문제는 이러한 라이센스거래가 사적 주체인 기업간의 거래에만 국한되는 것이 아니라 불특정 소비자전체를 대상으로 하는 일방적이고 강제적인 계약조건에 대한 청약으로 보편화되고 있어 지적재산권을 활용하여 자금을 조달하기 위한 방안과 함께 대다수의 정보소비자의 권리도 함께 보호해야 할 필요성이 대두되게 된 것이다. 현재 미국과 일본에서 이 문제가 사회적 문제로 제기되어 판례 및 학자들의 견해가 대립되고 있으며, 이에 대한 입법적 노력이 진행되고 있다.

이에 본고는 특히 미국의 입법적 추진노력을 참고로 하여 보호의 관점에서 새로운 계약유형인 shrink-wrap계약의 유효성과 그를 통제할 수 있는 법적 방안을 검토해보기로 한다.

42) shrink-wrap계약이란 밀착포장 랩계약조항을 첨부한 계약으로서 상품의 포장상자에 제조자 또는 권리자가 일방적인 계약조건을 표시하고 그 위에 플라스틱 소재의 투명한 랩을 밀착포장하여 소비자가 그 플라스틱랩 포장을 개봉하는 행위를 청약에 대한 승낙으로 간주하여 계약의 성립으로 인정하는 불특정 다수를 상대로 하는 일방적인 계약형태를 말한다.

2. 라이센스계약의 보호

1) 지적재산권확장을 위한 라이센스계약체결

발명과 저작물은 모두다 지적재산에 해당하고 이들은 특허법과 저작권법에 의해 보호되고 있다(특허법 제1조, 저작권법 제1조). 이들 지적재산권법이 권리자에게 인정하는 재산권은 배타적 권리이지만 그 권리의 범위는 일정한 범위로 한정되고 있다(특 제97조, 저 제22 내지 35조). 이에 대하여 계약당사자는 합의에 의해 재산권의 범위를 자유로이 확대하거나 축소할 수 있다. 이는 현대자본주의사회에서 일반적인 사적생활관계에서는 사적자치의 원칙이 인정되고 따라서 계약당사자간에 있어서는 계약권이 재산권에 우선할 수 있기 때문이다. 즉, 공공정책상의 강행법규(특히 공정거래법)에 저촉되지 않는 한 계약내용을 당사자의 합의에 의해 자유로이 결정할 수 있는 것이다. 예컨대, 자기소유의 부동산을 얼마에 팔든, 얼마에 임대하든지 그리고 어떠한 조건을 붙이느냐 하는 것은 계약당사자간의 합의에 의해 자유로이 결정할 수 있다. 그러나 독점규제및공정거래에관한법률, 소비자보호법, 약관의규제에관한법률, 할부거래에관한법률, 방문판매등에관한법률 등과 같은 강행법규에 저촉되는 것은 허용되지 않는다.

일반적인 재산권의 일종으로서의 지적재산권도 어떠한 강행법규에 저촉되지 않는 한 계약에 의해 당사자간의 권리내용을 축소하거나 확대할 수 있다. 따라서 지적재산권자는 계약조건을 합의함에 있어서 우월적 지위를 이용하여 지적재산법이 규정하고 있는 범위를 초월하는 재산권을 취득하기 위해 라이센스계약을 체결하게 되는데, ① 특허권이나 저작권의 유효기간을 초월하는 로열티의 지급의무, ② 소프트백업용 복제금지, ③ reverse engineering[43]의 금지, ④ grant back의무[44]등이 대표적인 확장계약이다. 이와 같은 확장계약에 대하여 특허법과 저작권법 규정에 특별히 규정한 바 없으면 강행법규에 저촉되지 않는 한 라이센스계약에 의해 당사자간에 자유롭게 지적재산권의 내

43) reverse engineering이란 새로운 프로그램의 개발이나 호환성을 유지하기 위한 목적으로 원프로그램을 변경하거나 다른 용도로 사용하는 것을 말한다. 이의 허용에 대한 저작권법상의 규정은 없으나 미국이나 EU의 경우에는 판례로서 허용하고 있는 것으로 보이며, 우리나라는 컴퓨터프로그램보호법 제11조에서 동일성유지권에 관한 예외사항을 규정하고 있다: 김명윤, Y2K문제에 대한 저작권법적 고찰 1999.

44) grant back의무란 라이센스계약에서 이용자가 라이센스기간 중에 목적물에 관한 개량기술이 있는 경우 그 성과를 권리자에게 양도해야 하는 의무를 말한다.

용을 변경할 수 있다고 본다.

2) 라이센스계약의 본질

라이센스계약에서 라이센스제공자는 라이센스계약에 제조기간, 판매지역 등 다양한 제한조건을 붙이는 것이 보통이다. 그러나 라이센스계약에 있어서 라이센스제공자가 요구하는 이러한 여러 가지 조건은 계약상대방인 지적재산권이용자에게만 유효하며, 이러한 라이센스계약조건은 최초의 판매에 의해 그 효력을 상실하게 된다. 예컨대, 특허라이센스에 의해 제조한 기계의 판매를 서울지역에 한정한다는 라이센스계약조건은 특허이용자에게만 유효하고 특허이용자가 판매한 제품을 시장에서 매입한 업자나 소비자는 그 라이센스계약의 당사자가 아니기 때문에 그 제품을 어디에서든 자유롭게 轉賣할 수 있다는 것이다.

만약 라이센스계약조건이 효력을 상실한 경우에도 그러한가? 이에 대하여 저작권자는 부당한 복사를 금지할 수 있지만 적법하게 복사된 저작물의 판매를 금지하는 것은 불가능하다. 그러나 특허권은 특허를 이용한 제조의 금지뿐만 아니라 특허를 이용해서 제조한 제품의 전매도 금지할 수 있게 된다(특허법 제126조, 제127조). 이에 대부분의 국가는 일단 적법하게 유통된 특허제품에 대해서는 그 이후의 전매금지권을 제한하고 있는데, 특허제품이 적법하게 판매된 후에는 그 물건에 관한 특허권은 그 목적을 다하고 소멸한다고 보는 것이 일본의 통설이고, 미국에서는 " first sale doctrine ", EU에서는 " 소멸론(exhaustion)"으로 정립되어 있다.

새로운 형태의 라이센스계약의 본질은 이러한 특허제품이나 저작물에 대한 배타적 권리를 제1차 판매로 인하여 상실하는 것을 방지하기 위하여 특허제품이나 저작물의 이용권만을 타인에게 허용하고 그 소유권은 지적재산권자가 계속해서 보유하는 데 있다. 또한 그 저작물의 이용권만을 상대방에게 허용하는 계약이기 때문에 저작권자는 상대방의 저작물 이용에 대하여 여러 가지 제한 조건을 제시할 수 있는 것이다.

유체물의 소유권을 보유하면서 그에 대한 이용권만을 부여하는 계약으로서는 임대차, 렌탈 또는 리스계약 등이 있는데, 저작물에 관한 렌탈계약은 비디오대여점이 대표적인 예이다. 예컨대, 특정 제품의 비디오테이프를 렌탈한 이용자는 그 비디오테이프의 소유권을 취득하는 것은 아니고 대여기간동안 시청할 수 있는 권리, 즉 이용권만을 매입한

것이 된다. 따라서 이용자가 대여한 비디오테이프를 전매하는 것은 불가능하다. 미국에서는 비디오 이외의 저작물로서는 영화필름도 렌탈의 형태로 거래되고 있다. 그러나 소프트웨어 CD의 라이센스계약은 렌탈계약과 다르다. 렌탈의 경우는 렌탈기간을 계약으로 정하고 그 기간이 경과하면 렌탈물을 회수하는데, 소프트웨어 CD의 경우는 라이센스기간이 경과하더라도 사실상 소프트웨어 CD를 회수하지 않는다. 이는 목적물의 회수에 막대한 비용이 소요되기 때문에 라이센스제공자가 처분권을 유보한 채 轉賣를 금지하기 위한 수단으로 사용하고 있는 것으로 해석된다.

그런데, 만약 유체물에 대한 라이센스가 유효하다면 저작권자는 저작권에 대한 " 소멸론 "의 적용을 배제할 수 있게 된다. 즉, 유체물의 라이센스는 그 목적물의 이용권을 라이센스한 것뿐이기 때문에 라이센스이용자는 그 목적물을 전매할 수 없고 따라서 소프트웨어의 중고시장은 사실상 존재할 수 없게 된다. 그러므로 라이센스제공자는 저작물의 소유권을 계속 보유함으로써 권리의 소진을 방지할 수 있는 것이다. 즉, 유체물의 라이센스계약이 유효하게 인정되는 경우 저작권자는 라이센스계약에 의해 저작권법이 규정하고 있는 권리의 범위를 초월해서 대폭적으로 확대할 수 있게 된다. 결론적으로 유체물의 라이센스계약은 지적재산권자에게 있어서는 매우 유리하지만 반대로 소비자에게는 매우 불리한 경우가 된다. 그러므로 지적재산권자의 권리를 제한하기 위해 정책적 목적으로 제기된 것이 " 소멸론 "이다.

소프트웨어 CD의 거래방법으로 이용되고 있는 저작권자의 일방적인 정형계약에 의한 저작권이 제외된 저작물만의 라이센스계약은 정보기업측의 일방적 선언에 불과하기 때문에 라이센스계약은 성립되지 않고 소프트웨어 CD의 거래형태는 매매계약으로 보고 그 매매계약에 의해 저작권자의 저작물에 대한 소유권이 소멸되는 것으로 해석하여야 한다는 주장도 제기되고 있다. 그러나 최근 미국에서는 유체물의 라이센스계약에 대한 유효성을 인정하는 판례가 나오고 있으며, 뿐만 아니라 컴퓨터정보거래통일법(Uniform Computer Imformation Transaction Act : UCITA)의 입법작업에 있어서 불특정다수를 위한 일방적인 정형계약에 의한 라이센스계약의 유효성여부에 관한 논의가 진행되고 있다.

3) 사적자치와 지적재산권법과의 우열관계

최근 상품의 밀착포장에 계약조항을 인쇄하는 형태의 정형계약(shrink-wrap계약) 그리고 인터넷상의 거래계약 등에 의해 불특정 다수의 대중에 대하여 계약을 일괄적으로 체결하는 방법이 인터넷에 의한 전자상거래의 확대에 의해 가속적으로 확산되고 있다. 계약체결에 소요되는 거래비용이 인터넷상에서는 격감하므로 계약에 의한 사적자치의 역할이 인터넷회사에 있어서 확대되고 있다. 이에 저작권라이센스와 저작물라이센스의 라이센스계약이 지적재산권법의 규정에 우선할 수 있는지에 대하여 미국에서는 계약우선론, 지적재산권법우선론, 저작권misuse론 등 다양한 논의[45]가 있다. 이를 차례대로 살펴보면 다음과 같다.

먼저, 라이센스계약우선론을 보면, 1998년 11월에 제시된 UCITA 제정안에 " 계약은 당사자간의 합의에 의해 성립되므로 그 계약에 의해 발생하는 권리는 상대적 효력을 가지는데 반해 물권적 성질의 재산권은 세계 전체를 상대로 행사할 수 있는 절대적 권리에 해당하기 때문에 양자는 이러한 점에서 뚜렷이 구분되어야 한다 "는 내용이 포함되어 계약에 의한 저작권확장을 인정할 것인지의 여부에 관한 논란을 촉발시켰는데, 사적자치의 원칙에 따라 계약당사자간에 있어서는 계약상의 조건이 재산권법상의 규정보다 우선한다는 견해가 라이센스계약우선론이다. 이에 대한 논거로 우선 지적재산권을 포함한 재산권에 관한 법률규정은 재산권에 관한 기본적인 내용만을 규정하고 있기 때문에 그 기본적인 내용은 당사자간의 합의에 의해 자유롭게 변경할 수 있으며, 이는 재산권과 계약상의 권리관계에 있어서의 일반적인 원칙이라고 하는 입장이다. 또한 계약에 의해 성립된 권리가 재산권법상의 권리에 우선한다는 입장을 관철하는 것이 시장경제의 원활한 운영을 위해 불가피하다는 점을 들고 있다. 이 견해는 계약에 의한 사적자치의 효율성을 강조하고 공적 규제에 반대하는 시카고 경제학파 Coase[46]의 이론과 동일

45) 인터넷을 이용한 전자상거래에 대응하기 위해 상법 등 관련법의 개정작업이 요구되고 있으며, 미국에서는 이미 이에 대한 입법절차가 진행중에 있는데, 각 주의 상법의 모델법인 통일상법전(U.C.C : Uniform Commercial Code)중의 2B조항 제정작업이 이에 해당한다." UCC 2B조항 "은 1999년부터 시작된 전자상거래의 문제를 대상으로 하는 독립법 UCITA로 제정작업이 진행되고 있다. 동 법안은 전자상거래에 의한 계약관계 전반을 대상으로 하고 있으며 통상적인 물품과 서비스도 전자상거래의 대상이 되지만 전자상거래의 대상으로서 가장 중요한 것은 정보이며, 그 대표적인 것이 컴퓨터프로그램이다. 정보에는 지적재산권이 대표적인 것인데, 그 중에서도 저작권이 일반적으로 관련되며 UCITA제정작업에 있어서 계약법과 지적재산권의 우선관계가 중요한 검토 대상으로 되고 있다.

46) 1960년 노벨상을 수상한 시카고경제학파의 수장임.

한 취지로서 시카고 법률학파의 거장중 한 사람인 Eastbrook판사가 1996년 proCD판결[47]에서 이 취지를 설명한 바 있다. 다만, 계약우선론자들도 법률에 의해 계약의 자유가 제한될 수 있다는 사실을 부정하지는 않는다. 그러나 상거래에 있어서는 계약권을 재산권에 우선시키는 것이 원칙이라고 주장한다. 즉, UCITA의 문안(98년 11월)에 의하면 기본적인 조건을 규정하는 원칙은 계약당사자가 자유롭게 변경할 수 있으며, 이는 행위를 규제하는 원칙과 비교된다. 실제 관행으로서 기본적인 조건원칙은 상거래에 있어서 일반적으로 인정된다는 것이다.

이에 반하여 미국의 지적재산권법학자들간에는 계약에 의해 저작권을 자유로이 확장 또는 창설하는 것을 인정하지 않는 것이 일반적인 견해이다. 즉, 저작권법은 재산권의 기본적인 내용을 규정하고 있지 않은 대신 저작권자와 저작물이용자간의 권리균형에 관한 공공정책이 규정되어 있으며, 지식의 보급을 촉진하는 문화적 가치관에서 재산권을 제약하는 관점이 저작권법 규정에 반영되어 있다고 판단하는 것 같다. 따라서 저작권법의 목적을 사적 계약으로 변경하는 것을 허용하는 것은 불가능하다는 견해[48]가 바로 지적재산권법우선론의 입장이다. 이 견해에 따르면 저작권법이 부정하는 권리를 계약으로 창설하는 것을 전면적으로 부정한다. 더욱이 저작권법이 규정한 권리[49]를 법규정 이상으로 확대하는 것도 인정하지 않고 있다.

한편, 저작권misuse론이란 계약법상의 공서양속규정 등에 의해 계약의 자유를 어느 정도 제한 할 수 있으나 계약법은 계약자유의 원칙을 존중하는 의미에서 계약을 무효로 하는 경우를 엄격히 한정하고 있는데, 저작권라이센스계약에 있어서는 특별히 계약법의 기준에 의해서는 무효화할 수 없는 조항도 저작권법의 공익적 목적에 의해서는 무효

47) 사건에서는 수많은 전화번호를 망라한 데이터베이스인 전화번호 CD-ROM을 제작한 기업이 복사금지 등의 조건을 규정한 계약서를 CD-ROM의 밀착포장에 인쇄하였다. 이 전화번호 데이터베이스는 "독창성이 결여된 데이터베이스의 저작권은 보호할 수 없다"는 Feist사건 판결에 의해 저작권으로서의 보호가 인정되지 않았다. 그러나 proCD판결에서 Eastbrook판사는 저작권법이 보호하지 않는 데이터베이스의 권리(복사금지 등)를 계약에 의해 취득할 수 있다는 것을 인정하였다. "계약이 정한 조건은 사적인 의사를 반영하고 있으며, 이는 시장의 효율성을 향상시키는 기능을 하기 때문에 이에 대한 보호는 불가피하다"고 Eastbrook판사가 설명하고 있으며, 이 견해는 Coase이론과 일치한다. 즉, Eastbrook 판사는 법적 논리보다는 실물경제의 중요성에 관한 측면에서 판단하고 있는 것으로 해석된다. proCD v. Zeidenberg, 86 f. 3rd 1447(7th Cir. 1996)

48) Nimmer, D., Brown, op cit., (1999) 등

49) 창조성을 결한 데이터베이스보호, reverse engineering 금지 등

화할 수 있다는 이론이다. 저작권misuse론은 특허권misuse론을 모방한 것으로서 판례에 의해 인정되어 왔으며, 이는 저작권법이 규정하는 공익적 목적의 관점으로부터 저작권자(licensor)의 계약권을 제한한다는 것을 목적으로 하고 있다. 대표적인 판례로서 Lasercomb 판결[50]은 소프트웨어 저작권의 이용자(licensee)의 경쟁적인 소프트개발을 100년간 금지한 계약조항을 저작권의 범위를 초월한 경쟁제한적인 misuse에 해당한다고 판시하였다. 다만, 이 이론의 문제점은 어떠한 계약조항을 misuse로 인정할 것인가에 대한 객관적 기준이 설정되어 있지 않아 법원의 판단에 혼란을 가져올 수 있다는 점이다.

4) 라이센스정형계약의 유효성

일반적으로 " 일방적인 정형계약(mass market transaction, unilateral form contract)"이란 통상의 개별계약과는 다른 특수한 형태의 계약으로서 라이센스제공자인 기업측이 불특정 다수의 일반 소비자들에게 동일한 계약조건으로 미리 정해진 내용의 청약을 제시하고 이에 대하여 소비자는 별도의 절충이나 협의의 기회를 상실한 채 라이센스제공자가 제시한 계약의 조건을 수락할 것인가 거절할 것인가의 양자택일의 선택권만 가지게 된다. 예컨대, 마이크로소프트사의 오피스97의 포장에는 " 이 소프트웨어CD는 매입자에게 판매하는 것이 아니고 라이센스하는 것이므로 이에 동의하지 않는 경우는 매입하지 마십시오 "라는 취지의 문장이 인쇄되어 있다. 이와 같이 상품을 매입하여 상품의 포장을 개봉하거나 훼손하면 소비자가 라이센스제공자의 계약제안을 수락한 것으로 간주하는 것으로 소프트웨어제공기업측이 일방적으로 선언하고 있는 것은 과연 유효한 것인가? 이를 계약유형별로 살펴보고자 한다.

가. Off line형

대중에 대한 일방적인 정형계약의 대표적인 off line型으로는 shrink-wrap계약을 들 수 있다. " shrink-wrap 계약 "이란 소프트웨어기업이 불특정다수의 소비자에게 일방적으로 제안하는 계약조건으로서 "비닐포장을 개봉하는 경우에는 계약에 동의한 것

50) Lasercomb America v. Reynold, 911 F 2d 970(4th Cir. 1990)

으로 본다"라고 하는 것은 소프트웨어기업의 일방적인 선언에 불과하다. 따라서 소비자가 그 제안 내용을 읽고 비닐포장을 개봉한다고 하더라도 소비자의 구체적인 승낙의사가 표시되지 않는 한 그 계약제안에 동의한 것으로 볼 수는 없기 때문에 그 계약은 성립되지 않는다고 해석하는 것이 일본과 미국의 학자 및 법원이 고수해 온 일반적인 견해이다.[51]

shrink-wrap 계약 이외에도 다양한 대중에 대한 일방적인 정형계약이 소프트웨어기업에 의해 연구되고 있으며, 소프트웨어를 이용자가 컴퓨터에 설치함으로써 계약에 동의한 것으로 보는 방법이 많이 이용되고 있다. 마이크로소프트사의 "오피스 97 "의 경우 비닐포장을 개봉하면 그 안에 라이센스계약 내용이 상세하게 기재된 " 사용허락계약서 "가 들어 있다. 그 계약서에는 저작권법 규정을 초월하는 권리를 마이크로소프트사에 부여한 계약조항이 인쇄되어 있다. 우선 " 본 소프트웨어제품은 사용이 허락된 것으로서 판매되는 것은 아니다 "라고 기재되어 있다. 명확하지 않은 문장이지만 오피스가 들어있는 소프트웨어 CD를 판매하는 것은 아니고, 사용권만을 라이센스한다는 내용을 분명히 선언하고 있는 것이다. 대부분의 오피스매입자는 소프트웨어 CD를 매입한 것으로 생각하고 있으나 마이크로소프트사의 선언에 의하면 다양한 라이센스조건이 부여된 사용권만을 매입한 것에 불과하다. 이 조건 자체가 저작권법의 기준을 초월하고 있는 것으로 해석된다. 따라서 저작물자체의 소유권은 매입자에게 귀속되는 것을 인정한다는 전제하에 저작권에 대한 보호를 저작권자에게 부여하는 것이 저작권법의 본래의 취지라는 입장에서 보면 마이크로소프트사의 라이센스조건은 너무나 일방적이며 부당한 것으로 보인다.

" 오피스 97 "의 라이센스조항 중에는 reverse engineering 금지 등의 저작권법이 저작권자에게는 부여하지 않은 권리내용이 마이크로소프트사에 인정된다는 내용이 포함되어 있다. 앞 서 언급한 "소멸론"에 의해 라이센스계약의 효력은 최초의 판매 후에 소멸하게 되는데, 마이크로소프트사는 저작권을 제외한 저작물만을 라이센스하는 거래형식을 편법으로 취함으로써 소멸론에 대응하고 있는 것으로 보인다.

51) 미국의 경우에는 Pamela Samuelson, " Intellectual Property and Contract Law for the Information Age:forward to a Symposium", 87 California Law Review I, 1999

나. On line형

최근 인터넷을 통한 소프트웨어 판매에 있어서는 click-on 계약이 확산되어 가고 있다. 소프트웨어 판매기업은 판매 또는 라이센스 계약조항을 인터넷상에 제시하고 있으며, 그 계약조항에 저작권법 규정을 초월하는 권리를 기재하고 있다. 소프트웨어를 매입한 이용자가 그 소프트웨어를 인터넷으로부터 자기의 하드디스크에 다운로드하기 전에 라이센스제공자가 제시한 계약조건에 동의하는 의미로 라이센스제공자가 지정한 버튼을 클릭해야만 하도록 되어 있다. 여기서 소프트웨어를 설치하거나 또는 인터넷상에서 일정한 버튼을 click-on 한 매입자의 행위를 과연 계약제안에 대한 동의로 볼 수 있는가 하는 문제가 발생한다. 밀착포장계약의 성립을 인정하지 않는 통설과 미국의 판례는 click-on 방식에 의한 일방적인 정형계약도 앞에서 살펴본 shrink-wrap 계약의 경우와 동일한 것으로 해석하고 있다. 이 때문에 라이센스 이용자가 소프트웨어를 설치하거나 또는 click-on 한 때에도 라이센스제공자가 일방적으로 제시한 조건에 동의한 것으로는 보지 않는다. 이렇게 보면 마이크로소프트사가 " 오피스 97 " 상자에 넣어둔 사용허락계약서도 마이크로 소프트사측의 일방적 선언에 불과하며, 따라서 매입자는 그 조건에 동의하지 않는 한 저작권법이 저작물소유자에게 인정하는 전매, backup copy의 작성 등에 관한 권리를 행사할 수 있는 것으로 해석된다.

미국에서 click-on 방식에 의한 라이센스계약을 유효하게 성립된 것으로 인정하는 판례도 있기는 하지만 저작권법학자들은 이를 매우 부정적으로 비판하고 있으며, 또한 위스콘신주에서는 shrink-wrap 계약을 유효한 것으로 인정하려는 입법움직임도 있으나 이에 대하여 연방저작권법과 다른 내용의 주법은 무효가 된다고 하는 견해가 다수설의 입장[52]이다.

다. 미국의 판례

밀착포장 등에 의한 일방적 정형계약의 유효한 성립이 인정되면 소프트웨어기업의 계약권은 사실상 물권적 성격을 띠게 되는데, 이는 당사자간의 채권계약이 물권적 효력을 발생시키는 결과가 되어 법이론상 모순으로 지적된다. 이렇게 되면 저작권자의 권리를

52) 瀧川敏明, ハイテク産業の知的財産權と獨禁法, 통상산업조사회, 2000, 67면

한정하는 저작권법은 그 의의를 상실하게 되며, 미국의 저작권법학자들은 대부분 일방적 정형계약이 저작권법의 내용을 변경할 수 있다고 인정하지 않고 있다. 저작권자와 저작물이용자간의 권리의 균형을 저작권법과 그에 대한 판례가 신중하게 조정해오고 있다. 이러한 권리의 균형을 일방적 정형계약이 붕괴시킬 수는 없다는 것이 일반적인 견해이다. 그러나 디즈니 · IBM · 마이크로소프트사 등의 정보기업의 방대하고 위협적인 경영진은 일방적 정형계약의 유효성을 법제화하자는 압력을 가하고 있으며, 저작권법학자들은 정치적 측면에 있어서 거대한 정보산업체들의 로비활동에 효율적으로 대항할 수 없는 실정이다. 이러한 경향은 UCC 2B 조항 검토작업에서 나타나고 있다.

일방적 정형계약이 계약으로서 유효하게 성립한다고 주장하는 자들의 견해는 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫째, 독창성이 결여된 데이터베이스의 저작권 보호를 연방대법원 Feist 판결이 부정하고 있으며, 데이터베이스는 일방적 정형계약에 의해서만 보호될 수 있다. 둘째, 대량으로 유통되는 정보상품에 있어서 개별적인 계약을 체결하는 것은 거래비용이 증가하기 때문에 일방적 정형계약 이외의 계약형태는 고려할 여지가 없다.

이에 반하여 저작권법의 옹호론자들은 일방적 정형계약을 지지하는 견해를 다음과 같이 비판하고 있다. 첫째, 데이터베이스의 보호가 필요하다면 그를 위한 법제를 EU와 같이 의회가 제정하면 된다. 둘째, 저작권법과 판례가 저작권자에게 일정한 권리를 보장하고 있으며, 그를 초월하는 권리를 사적주체인 정보산업기업이 일방적으로 창설할 수는 없다.

미국 법원은 지금까지 밀착포장계약 등에 의한 일방적 정형계약은 무효라고 판결하여 왔으나 1996년에는 밀착포장계약의 유효성을 인정하는 판례가 나와서 논란의 대상이 되고 있다. 전술한 ProCD 판결이 그것으로서 이 판결은 계약권이 저작권법에 우선한다는 것을 인정하고 있으며, 밀착포장계약과 같은 일방적 정형계약이 계약으로서 성립한다는 것도 인정하였다. 이 때문에 ProCD 판결은 일방적 정형계약의 지지론자인 정보산업체에게는 훌륭한 명분이 되고 있다. UCC 2B 조항의 검토작업에 있어서도 ProCD 판결의 논지에 따라 일방적 정형계약의 성립을 인정하는 조항을 두자는 주장이 제기되었다. ProCD 판결은 데이터베이스 CD에 있어서의 데이터베이스이용을 가정용으로 한정하는 밀착포장계약의 유효성을 인정하였다. 즉, 공서양속에 반하는 조항과 같이 계약법에 의해 당연히 무효로 되는 계약조항이 아닌 한 밀착포장계약은 유효하다고

인정하였다. Eastbrook판사는 이에 대한 이유를 다음과 같이 들고 있다. 첫째, 데이터가 간단히 복사될 수 있다면 ProCD사는 전화번호데이터베이스작성을 위해 소비된 많은 투자비용을 회수할 수 없다(본 사건의 피고는 CD데이터를 복사해서 인터넷상에서 판매하였다). 둘째, 상품을 포장한 상자의 겉면에 공고문을 표시하고 상자속에는 계약서를 넣어 두었으며, 계약조건에 동의하지 않으면 반품할 수 있는 권리를 고객에게 부여하는 거래방법은 매도인과 매수인의 쌍방에 있어서 합리적이고 정당한 거래방법이다. 셋째, 정보의 전매를 라이센스계약에 의해 금지할 수 없도록 제한하는 것은 매우 불합리하다.

미국 저작권법의 권위자 중 한사람인 Pamela Samuelson은 이 ProCD 판결을 다음과 같이 비평하고 있다. ① 밀착포장계약에 의한 정형계약이 유효하게 성립하는 것으로 인정하면 그 계약권은 물권적 재산권과 동일한 효력을 가지게 된다. ② 밀착포장계약의 성립을 인정하지 않으면 데이터베이스의 투자비용을 ProCD 사가 회수할 수 없다는 "시장붕괴론"이 ProCD 판결의 유일한 이유로 제시되는데, 이는 법원이 "가정용"에만 한정해서 밀착포장계약의 유효성을 인정하는 것으로 해석하고 있다. 따라서 이는 밀착포장계약을 전면적으로 인정하는 것으로는 해석되지 않는다.

불특정다수에 대한 일방적 정형계약과 저작권법의 관계는 미국에서는 지금까지 한결같이 컴퓨터소프트웨어에 관한 문제에서 제기되고 있다. 그러나 이 문제는 저작물을 판매하기 위해 전매금지 등의 다양한 제한이 가해지는 라이센스계약 방식은 컴퓨터소프트웨어 이외의 저작물에도 확대될 수도 있다. 이렇게 되면 정보산업체들은 일방적 정형계약의 성립을 인정하고 저작물을 판매하기 위해 라이센스방법에 의해 중고 CD와 중고 게임소프트의 판매금지나 영화비디오의 렌탈금지 등의 방법을 영업의 수단으로 채택할 수 있게 된다.

정보화사회에서 중요한 문제로 제기되고 있는 "일방적 정형계약"의 성립을 인정할 것인가, 그리고 그 계약 내용과 저작권법의 우선관계를 어떻게 인정할 것인가의 문제는 현실적으로는 법원의 판단에 의존하는 수밖에 없지만 이는 법치주의적 측면에서 볼 때 합리적인 방법이라 할 수 없으며, 법적 안정성을 도모하기 위해서는 입법적 방법을 통해 해결할 필요가 있다. 미국의 경우는 이를 위한 입법작업으로 UCITA 제정작업이 마지막 단계에 이르고 있는데, UCITA 의 내용을 어떻게 규정할 것이냐에 대해서는 다양

한 논의가 계속되고 있다.

3. 라이센스계약의 통제

저작권에 관한 라이센스계약의 중요한 문제점으로는 ① 라이센스계약에 의해 저작권법상의 규정을 변경할 수 있는가, ② 라이센스제공자가 일방적으로 제시한 라이센스정형계약의 성립을 안정할 것인가, ③ 라이센스제공자, 라이센스이용자 및 제3자의 관계 등을 들 수 있다.

첫째, 라이센스계약은 당사자간의 채권계약에 해당하고 저작권법은 법률의 지위에 있기 때문에 계약자유의 원칙이 인정되는 범위내에서는 라이센스계약의 내용이 저작권법상의 임의규정에 대하여는 우선하는 것으로 볼 수 있다. 그러나 현저하게 공정성이 결여되었거나 미풍양속에 반하는 내용은 당연히 무효가 되며 또한 강행규정에 반하는 라이센스계약조항도 무효인 것으로 해석된다(민법 제 103 조, 제104조, 약관의규제에관한법률 제6조). 따라서 라이센스계약과 저작권법의 우선관계는 구체적인 사안에 따라 판단하여야 하며 일률적으로 판단하는 것은 무리한 해석이다.

둘째, 라이센스정형계약의 유효성문제에 관해서는 공익적 목적과 소비자보호라는 전제하에 계약자유의 원칙을 해치지 않는 범위에서 합리적으로 판단하여야 할 문제이다. 계약은 일반적으로 청약과 승낙의 합치로 성립하게 되며 청약과 승낙의 형식은 제한이 없으며 묵시적인 승낙에 의해 계약이 성립하는 경우도 많다. 따라서 shrink-wrap 계약에서 비닐포장을 개봉하거나 click-on 계약에서 마우스로 click 하는 행위를 승낙의 의사표시로 보아 계약의 성립을 인정할 수도 있으나 그 계약의 유효성문제는 계약의 효력발생요건의 충족여부를 판단하여 결정하여야 한다. 통신판매의 경우는 일반적으로 인터넷 등의 통신수단을 통해서 이루어지는 광고를 보고 소비자들이 주문한 상품을 사업자가 배달해 주는 형태로 거래가 이루어지는 경우가 일반적인데, 방문판매등에관한법률 제21조 제2항은 " 소비자의 책임있는 사유로 상품이 훼손된 경우는 청약의 철회를 할 수 없다 "고 규정하고 있으며, 일반적으로 " 상품의 훼손 "을 확대 해석하여 상품의 포장지를 제거한 경우까지 동일하게 인정하여 계약의 유효한 성립으로 인정하고 있다. 이는 현실적으로 사업자가 광고로서 소비자에게 상품의 내용이나 계약조건을 충분히 전

달하지 않고 있는 상황을 고려할 때 부당한 내용으로 해석된다. 사업자는 물품 또는 용역을 공급함에 있어서 소비자의 합리적인 선택이나 이익을 침해할 우려가 있는 거래조건이나 방법을 사용하여서는 아니되며(소비자보호법 제15조 제1항), 약관의규제에관한법률 제 6조 내지 제16 조 해당하는 약관조항은 불공정약관조항으로서 무효가 된다.

셋째, 저작권라이센스계약은 채권계약에 해당하고 계약당사자는 라이센스제공자와 라이센스이용자뿐이다. 따라서 라이센스계약을 통해 라이센스이용자가 라이센스제공자로부터 인도 받은 목적물을 정상적인 거래를 통해 선의의 제3자에게 양도한 경우 라이센스제공자는 선의의 제3자에게 대항할 수 없는 것으로 해석된다. 이는 원활하고 안전한 상거래의 보호를 위해서도 보장되어야 할 내용이다 .

위의 내용을 종합해 볼 때 전자상거래에 관련되는 독점규제법, 소비자보호법, 방문판매법, 부정경쟁방지법 등의 해당 규정을 정비하여 전자상거래에 관한 통일된 법률을 제정하고 그 내용에 지적재산권에 관한 세부조항을 규정함으로써 전자상거래와 저작권에 관하여 빈번하게 발생하는 분쟁을 합리적으로 해결할 수 있을 것으로 본다.

4. 사견

이상에서 자력에 의한 자금조달방안으로서 지적재산권의 라이센스계약을 살펴보았다. 인터넷과 관련하여 주로 문제되는 것은 저작물(컴퓨터프로그램을 포함)이고, 따라서 인터넷에서 지적재산권의 라이센스는 주로 저작물의 이용에 관련된다. 결국 저작권법의 저작물이용허락에 관한 조항에 관심이 집중되는데, 현행 저작권법의 이용허락에 관한 조항은 빈약하므로 보다 구체적인 조항을 마련해야 할 것으로 사료된다. 예컨대 첫째, 저작권의 이용허락계약은 배타적 이용허락과 비배타적 이용허락으로 나누어서 규정해야 하고 이용허락 당시에 알려지지 아니한 이용유형과 의무에는 영향을 미치지 아니하는 것으로 규정해야 한다. 둘째, 이용허락계약에서 구체적으로 드러나지 아니한 것은 허락으로 추구하는 목적에 따라 이용권의 범위를 정하도록 해야 한다. 셋째, 저작권의 이용허락은 신의측에 반하여 동의를 거절할 수 없도록 해야 한다. 넷째, 편집저작물은 개별적으로 이용허락할 수 있음을 명시해야 한다. 다섯째, 저작권자와 이용자사이에 이용권을 제3자에게 양도하는 경우 연대책임을 규정해야 한다.

오늘날 컴퓨터정보의 라이센스계약은 일반민사계약의 특성을 지니고 일상생활에서 정보권자와 이용자(일반인)사이에 널리 이용되고 있다. 따라서 컴퓨터정보에 관련한 새로운 민사입법으로 우리나라에서도 미국의 예와 같은 컴퓨터정보거래법의 제정 필요성이 절실하게 나타나고 있다. 이러한 입법제정 추진시에는 아마도 미국의 통일컴퓨터정보거래법을 중요한 입법기준으로 삼을 수 있을 것이다.

Ⅴ. 지적재산권의 자산유동화 활용

제1절 자산유동화의 개념

1. 의의

일반적으로 자산유동화란 대출채권, 매출채권 등의 자산을 유가증권, 기타 채무증서의 형태로 전환하는 일련의 행위를 말한다. 현행 자산유동화에관한법률(이하 유동화법이라 함) 제2조에 따르면 유동화전문회사, 신탁회사 등이 자산보유자로부터 유동화자산, 금전 등을 양도, 신탁받아 이를 기초로 유동화증권을 발행하고, 당해 유동화자산의 관리, 운용, 처분에 의한 수익이나 차입금 등으로 유동화증권의 원리금 또는 배당금을 지급하는 일련의 행위라고 한다.

지금까지의 지적재산권을 활용한 자금조달은 금융기관대출을 통한 간접금융형태와 지적재산권보유자의 주식발행, 어음 또는 채권발행 등 직접조달이 대부분을 차지하고 있다. 그러나 전자는 물적 담보제공 능력의 한계문제로, 후자는 지적재산권 보유자의 신용도 취약, 사업의 안정성 등의 문제로 자금을 조달하는 데는 한계가 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 나온 것이 바로 자산유동화 방안이다. 즉, 자산유동화는 자산보유자의 보유자산을 기초로 하여 자산보유자 자신들의 신용등급보다 높은 신용등급을 받을 수 있고, 물적 담보위주의 금융기관을 거치지 않는 점, 장기이면서도 저리의 안정된 자금을 조달할 수 있는 점 때문에 자금조달수단으로서 충분한 매력이 있다. 아울러 지식과 기술의 발달, 정보화 사회로의 진행에 따라 새로운 무형자산인 지적재산권이 날로

증가됨에도 불구하고 이를 이용한 자산보유자들의 자금조달 및 금융활용이 더욱 어려워지는 하는 현실에서 새로운 금융기법을 통한 지적재산권의 유동화는 필연적인 현상인지도 모른다.

자산의 유동화에 있어서 가장 중요하게 고려해야 할 사항은 자산과 증권사이의 관계를 분리(unbundling)시키지 않으면 그 증권의 유통성을 확보할 수 없다는 점이다. 즉 자산보유자의 신용도 또는 재무상태 등은 유동화 증권 자체의 신용도와 직접적인 상관관계를 가지지 않으므로 그 증권에 대한 시장에서의 투자는 유동화대상자산의 내용, 미래 현금흐름의 안정성 또는 신용 보완의 내용을 기준으로 이루어진다. 이 때문에 자산유동화를 위해서는 대출채권, 리스채권 등 동질성(homogeneity)을 가진 일정한 자산을 집합하여 이를 증권형태로 변형하여 자본시장에서 처분함으로써 법적으로 자산보유자로부터 분리시켜야 한다는 점[53]이다.

자산을 집합하는 것은 자산을 집단화하는 것을 뜻한다. 이렇게 자산을 집합화함으로써 유동화증권의 원리금을 상환하기에 충분한 현금흐름을 확보할 수 있으며 또한 추심 및 관리가 용이하게 된다. 그리고 자산의 집합을 자산 보유자로부터 법적으로 구분하는 주된 이유는 자산보유자로부터 양도받은 자산 내지 미래현금흐름에 대한 권리가 자산보유자의 파산 또는 지급불능으로부터 영향을 받지 않도록 하기 위한 것, 즉 파산으로부터의 격리(bankruptcy proof) 때문이다[54]. 그리하여 실무에서는 일반적으로는 소유권의 양도를 위하여 서류상 회사 형태인 유동화전문회사(Special Purpose Company; SPC)를 별도로 설립하는 방법이 주로 이용되고 있다.

2. 자산유동화의 장 · 단점

자산유동화를 통해 나타나게 되는 자산보유자 (산업재산권과 저작권 등의 자산을 보

53) 한철,함철훈,김원규,“ 벤처기업의 자금조달을 위한 법적과제 ”, 「상사법연구」제20권 제4호(한국상사법학회,2002), 193면

54) 유통화증권의 원리금은 유동화전문회사에 양도된 자산에서 나오는 현금흐름을 일차적인 재원으로 상환하는 까닭에 그 현금흐름만으로 증권원리금 상환을 하지 못한다고 하더라도 양도인인 자산보유자는 원칙적으로 투자자에 대하여 원리금을 상환할 의무를 부담하지 않는다. "자산유동화제도의 의미 및 도입효과" 「커런시코리아」 5 면.

유한 기업)에 대한 장 · 단점을 살펴보면 다음과 같다.

자산유동화의 장점으로는 먼저 무형자산(intangible asset)을 대차대조표상의 현금자산으로 창출할 수 있게 됨으로써 기업의 이미지를 개선하며 기술개발에 대한 투자를 확대, 촉진하며 신기술개발 투자에 대한 직접적 회수방법이 될 수 있을 것이다. 또한 자산유동화는 자금조달에 따른 비용을 절감할 수 있는데, 자금을 조달하고자 하는 자산보유자의 처지에서는 유동화 증권의 신용등급을 자산보유자 자신의 신용등급보다 높일 수 있으므로 그만큼 조달비용을 낮출 수 있게 된다. 아울러 보유자산의 포트폴리오를 다양화하거나 그 위험을 채무자의 계층별 · 지역별로 분산시킬 수 있다. 한편, 자산유동화는 기업 재무구조를 개선하는 효과도 있다. 무형의 자산으로부터 현금자산이 창출됨으로 인해 유동성을 증대시키게 되며 자산보유자는 이를 통해 조달된 자금을 신규사업 또는 육성사업에 투자운용 할 수 있을 뿐 만 아니라 그로 인해 일정한 추가 수익을 창출해낸다면 그 만큼의 자기자본이익율[55]의 상승을 가져오게 된다. 또한 자산관리자로서의 업무수행으로 부수적인 수수료 수입도 획득할 수 있게 된다.

그러나 자산유동화의 가장 큰 장점은 기업의 자금조달이 선진화 및 다양화된다는 점이다. 현재 기업들의 외부로부터의 자금조달은 증자나 회사채 발행 등의 방법을 통한 자금시장으로부터의 직접조달과, 은행으로부터의 차입을 통한 간접금융 조달방식이 있다. 그러나 증자의 경우 자기자본금은 향상되나 자기자본 비율이 높아져 수익성이 낮아지고 기업지배구조 변화 등의 염려가 있으며, 회사채의 발행시는 장기에 걸쳐 이자를 지급해야하고, 기한이 되면 틀림없이 원금을 상환하지 않으면 안 되는 확정금리 조건 상환채무를 지는 것이 되어 향후 기업의 수익으로 이를 상환해야 되며, 은행으로부터의 차입의 경우 대차대조표상 부채의 증가로 인한 재무구조의 악화를 가져올 수도 있다. 그러나 지식재산권으로부터의 자산유동화의 경우 기업이 보유한 무형자산으로부터의 현금창출이므로 은행차입같이 부채의 증가도 없으며, 유동화 자산자체의 현금흐름으로 인한 원리금상환이 이루어지고 있으며 증자에 따른 기업지배구조변화 등의 염려도 발생하지 않는다. 또한 자산유동화는 적절한 구조화(structured)를 통해 증권을 발행함으로써 증권의 신용도가 높으면서도 수익률이 좋은 편이므로 이에 전문적으로 투자하

55) 자기자본 이익률 (return of equity : ROE): 순이익을 자기자본으로 나눈 수치로서 투자자에게 귀속되는 순이익이 투자 자본에 비하여 어느 정도 되는지를 측정하는 척도가 된다.

는 기관투자가들이 많이 있게 된다. 따라서 이들의 투자를 유도함으로써 기업의 자금조달을 다양화 할 뿐 아니라 국제적인 지명도를 갖는 Brand 등의 지적재산권을 소유한 기업의 경우 증권화를 통해 세계증권시장에 상장하는 것 못지않은 효과를 가져와 자산보유자의 인지도를 한 단계 상승시키는 효과를 가져 올 수 있다.

이에 반하여 지적재산권의 자산유동화 단점으로는 대상자산의 가치평가에 대한 어려움을 들 수 있다. 특허 · 상표 · 의장 · 저작권 등의 지식재산권은 일반자산과는 구별되는 무형의 자산들이므로 그 가치를 평가하여 확정짓는데 어려움이 발생된다. 현재 그 가치평가의 방법들에 관한 연구가 이루어지고는 있으나 아직 초보단계이며 객관적 검증이 어려운 점이 유동화에 있어서 가장 큰 걸림돌 중 하나이다. 다음으로 금융시장에서의 인식변화의 어려움을 들 수 있다. 금융시장에서 자금조달시 특히 중요한 것이 불특정다수의 투자자를 대상으로 유가증권 형태의 발행을 통한 자금 조달에 따르는 투자자 보호라는 것이 매우 중요한 문제가 된다. 때문에 여러 각도에서 여러 가지 법적 조치가 마련되어야 하며, 특히 지식재산권 같은 무형자산으로부터의 장래채권에 대한 현금흐름을 기초자산으로 할 경우 기관투자자의 인식전환에 어려움이 있다.

3. 지적재산권의 유동화 사례

1) 외국의 사례

지적재산권의 유동화가 1990년 중반에 처음 출현한 이래 다양한 형태로 발전하고 있다. 미국을 비롯한 주요 국가에서는 지적재산권의 유동화를 시행하여 재무적 효율성을 높이고 있다. 요컨대, 세계 여러 국가에서 특허권의 로열티, 뮤직 로열티, 장래 개봉될 영화의 예상수입료, 상표의 전용실시권료 등을 기초자산으로 한 증권화가 시도되고 있다.[56] 미국의 경우 1997년에 지적재산권을 대상으로 증권화한 규모는 3억8천만 달러였으나 2000년에는 11억3천만 달러로 증가하였다. 이러한 증권화 규모중에서 가장 많은 부분을 차지한 것은 영화의 수입을 대상으로 한 증권화이다. 영화의 경우에는 과거의

56) Jay H. Eisbruck, " Credit Analysis of Intellectual Property Securitization : A Rating Agency Perspective," From Ideas to Assets: Inventing Wisely in Intellectual Property, John Wiley & Sons, 2002, p442

현금흐름을 분명히 파악할 수 있으며, 그러한 현금흐름을 바탕으로 미래의 현금흐름을 상당히 정확하게 예측할 수 있다는 점에서 증권화할 수 있는 유망한 부분으로 주목을 받고 있다.[57] 우리에게 참고가 될 주요 국가의 유동화사례를 살펴보면 다음과 같다.

이미 1993년에 미국의 패션전문회사인 캘빈 클라인(Calvin klein)은 자사의 상표권에 대한 로열티를 기초자산으로 하여 5천8백만달러 규모의 유동화 증권을 발행한 적이 있다.[58] 1997년 미국의 인기가수인 데이비드 보위(David Bowie)는 자신이 발행한 25장의 음반에서 발생하는 로열티와 판권을 담보로 하여 5천5백만달러 규모의 유동화증권을 발행하였다. 이 경우는 음반의 판매로열티와 음악의 판권로열티를 대상으로 한 최초의 유동화시도이자 개인이 가지고 있는 지적재산권을 최초로 유동화한 것으로 기록되고 있다. 이 증권을 발행함에 있어서는 1997년말 현재 보위가 영국에서 5억5천만 파운드의 가치가 나가는 음악인이라는 사실이 크게 고려된 것으로 보인다. 1997년 미국의 스티븐 스필버그(Steven Spielberg)감독이 설립한 영화제작사인 드림웍스(Dream Works)는 3년 내에 제작될 총 14편의 영화에서 발생하는 수익과 판권을 담보로 약 3억 달러의 유동화증권을 발행하였다. 이 증권을 발행함에 있어서는 스필버그 감독이 영화업계에서 그동안 쌓아 온 명성 및 수익실적이 증권의 발행신용등급에 결정적인 영향을 끼쳤다.59) 그 뒤를 이어 영국의 가수인 로드 스튜어트(Rod Stewart)와 아이언 메이든(Iron Maiden) 등이 음반 및 음악관련 저작권을 성공적으로 유동화시켰다.[60] 1998년에는 미국의 팝그룹인 슈프림스(The Supremes)를 비롯한 몇 개의 중창단이 부르는 곡에 저작권을 가진 브리언 홀랜드(Brian Holland) 등이 자신들의 저작권을 기초자산으로 하여 유동화하였으며, 1999년에는 이탈리아에서 OO7영화를 포함하여 1000편 이상의 세계적인 영화소유권을 가지고 있는 세찌고리 (Cecchi Gori)라는 영화사가 영화수입 및 비디오 수입 등을 기초자산으로 하여 2억8천말 달러 규모의 유동화증권을 발행한 적이 있다.[61] 2001년도에는 크리살리스社(Chrysalis Inc.)가 보유한 음

57) David Edwards, " Patent Backed Securitization : Blueprints for a New Asset Class " (http://www.securitization.net/pdf/ger1ing_new_0302.pdf).

58) http://www.vinodkothari.com/ipsecur.htm

59) 김종년 / 박진수," 자산유동화의 현황과 전망 "(삼성경제연구소 Issue Paper, 1999), 23면

60) 박훤일," 지적재산권 로열티의 유통화 ", 「월간 경영법무」 (한국경영법무연구소 , 2001.8), 62면

61) 김근수, 「지식재산권의 자산유동화에 관한 연구」, 연세대학교 법무대학원 법학석사 학위논문, 2001), 47~48 면.

악저작권을 기초자산으로 하여 6천만 파운드 규모의 증권을 발행하였다.[62] 미국에서 특허에 관련된 현금흐름을 유동화한 것으로 알려진 것은 2001년 현재 오직 1건이 있다. 즉, 예일대학교가 후천성면역결핍증(AIDS)에 치료효과가 있는 약품올 개발하였는데, 동 약품으로 얻을 수 있는 장래의 수입을 기초자산으로 하여 1억 달러 이상의 규모로 유동화 한 바 있다.

일본은 특허권보유건수를 기준으로 전 세계에서 미국에 이어 두 번째로 많은 특허를 보유하고 있으나, 그 중에서 3분의 2정도가 상용되지 않고 사장되고 있다. 이에 따라 일본 정부와 기업들은 특허 등의 지적재산권을 보다 효과적으로 활용할 수 있는 방법을 모색하는 데 많은 노력을 기울이고 있다. 즉 일본에서는 게임개발사인 코나미(Konami)사가 게임펀드를 통해 소프트웨어를 증권화하여 소량의 자금을 조달한 바 있으며[63] 영화제작사인 마쓰다케(松竹)가 인기 영화시리즈 " 남자는 괴로워"의 텔레비전 방영권을 근거로 20억엔의 자금을 조달한 바 있다.[64] 그러나 특허의 경우 가치평가 작업의 어려움으로 인해 증권화가 이루어진 적이 없었다. 이에 일본의 경제산업성은 지식재산권의 활용을 촉진하고 상품의 개발과 시장에서의 경쟁력을 제고하기 위하여 특허권의 증권화를 추진해 왔다. 경제산업성으로부터 특허권의 증권화를 위한 일종의 실험사업을 위탁받고 있는 「특허권 유동화 · 증권화 연구회」는 마쓰시타(松下)전기산업주식회사의 자회사인 핀 체인지(Pin Change Inc.)에게 실험에 참가할 것을 요청하였으며 핀 체인지가 이에 협력하기로 하면서 최초로 특허권의 증권화가 시도된 것이다.[65] 핀 체인지는 정보기술(IT)과 가정내의 기구의 결합을 연구 · 개발하고 있으며, 이와 관련하여 다수의 특허를 보유하고 있다. 이번 기회에 증권화되는 대상은 음성인식장치에 관련된 특허 등이며, 이를 유동화전문회사에게 양도하고, 그 유동화전문회사가 자산유동화증권을 사모형식으로 발행하기로 한 것이다. 당해 특허를 이용해 개발한 상품으로부터 얻을 수 있는 수익을 가지고 원리금상환에 충당하기로 하였다. 구체적으로는 핀 체인지

62) http://www.vinodkothari.com/ipsecur.htm

63) http://gamecollege.co.kr/news/10news/mnew/doki3.htm

64) htm://news-empas.com/show.tsp/20020503n02574/?s=1065&e=1242

65) Tim Lester & Lloyd Parker, "知的財産の 證卷化, "「知的財産價値評價セミナ」(일본지적재산권연구소 주최 세미나자료 2002년 12월 9일, 10일), 83면.

사가 보유하고 있는 특허실시권을 증권화하는 것으로써, 수억엔 규모의 자금을 조달한 바 있다.

이상에서 소개한 지적재산권의 유동화사례에서 우리가 고려할 만한 사항은 이미 확고하거나 높은 명성을 가진 작품이나 미래의 수입이 확실히 보장되는 의약품 등에 대한 권리만을 기초자산으로 하여 유동화증권을 발행하였다는 점이다. 다시 말하면 장래의 현금흐름을 합리적으로 정확히 예측할 수 있고 관리체계가 잘 정립되어 있는 분야에 속하는 지적재산권의 경우에만 다른 유동화자산과 마찬가지로 유동화증권을 발행할 수 있다는 사실을 시사하고 있다. 다만 특허권을 유동화한 경우가 저작권 등을 유동화한 경우보다 빈도수가 작은 것은 전자가 후자보다 절차가 복잡할 뿐만 아니라 미래현금흐름을 확실하게 예측하기 힘들기 때문으로 생각된다.

2) 우리나라의 현황

가. 지적재산권의 유동화

우리나라에서 지적재산권을 대상으로 하여 증권화를 시도한 경험이 전무하다. 1998년 처음으로 자산유동화제도가 국내에 도입되고 그 다음해부터 유동화증권이 발행되었음에도 불구하고 아직까지 지적재산권에서 창출되는 미래의 현금흐름을 대상으로 하여 유동화한 사례가 없다. 이와 같이 유동화 사례가 없는 이유는 우리나라에서는 오늘날까지 지적재산권의 개념이 정확하게 정립하지 못한 상황이며, 그 실체에 관해서도 사회적으로 바르게 인식되지 못하고 있는 실정이다. 이 때문에 무형의 자산인 지적재산권이 자금시장에서 유형의 자산과 동일하게 취급되지 않고 투자의 대상에서 배제되고 있다. 또한 앞에서 언급한 바와 같이 지적재산권의 평가에 대하여 아직까지 사회전반에 널리 수용될 수 있는 객관적인 평가기준이 정립되지 못하고 있고 게다가 관련시장이 제대로 성숙되지 않고 있음은 물론이며 유동화와 관련되어 야기될 법적 문제점에 관한 사회적 기반조성이 미흡한데서 기인한 결과이다.

나. 회사채 유동화 현황

현재 우리나라에서는 자산유동화방안으로 CBO(Collateralized Bond Obligation)

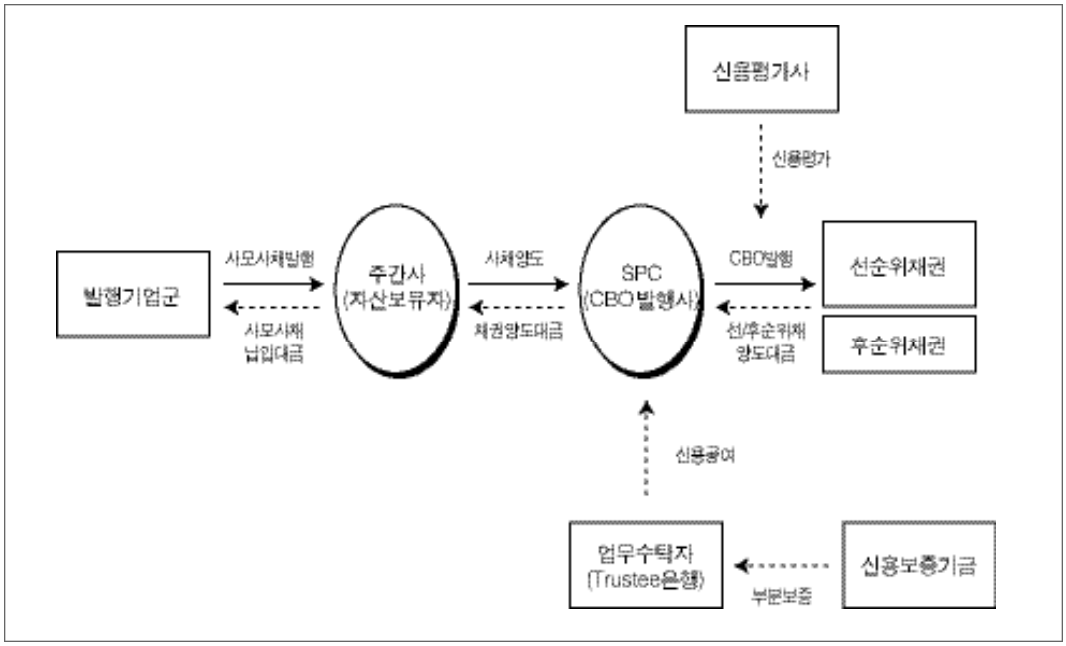
형태가 벌리 활용되고 있다. CBO란 자산유동화증권(ABS)으로서 채권담보부증권이라고도 하는데, 금융기관이 가지고 있는 채권의 투기성 등급물을 모아 이를 담보로 발행하는 증권을 말한다. 이를 달리 표현하면 현시점에서는 현금이 아니지만 장래에 현금으로 전환할 수 있는 자산, 즉 대출채권 · 부동산 · 할부대출 등을 담보로 발행하는 회사채증권을 말한다. 예를 들면 자동차회사가 자동차를 할부로 판매해서 외상매출금을 확보하고 있지만, 지금 당장 독자적으로 자금조달을 할 수 없는 경우 유동화전문회사(SPC)에 이 외상매출금을 양도하고, 그에 합당한 회사채 담보부증권을 발행하는 것이다. 이 가운데 회사채를 신규 발행하는 CBO를 발행시장CBO(Primary CBO)라 하고 차환용 등 기발행된 회사채를 CBO로 만드는 것을 유통시장CBO(Secondary CBO)라 하는데, 일반적으로 CBO라면 전자의 것을 의미한다. 한편, SPC가 발행하는 유동화증권은 선순위채와 후순위채로 분리하여 발행되고 있는데 선순위채에 대하여는 신용보증기금이 부분보증하고 후순위채는 자산보유자, 즉, 실제 발행기업이 인수하고 있다. 이와 같이 선순위채에 신용보증기금[66] 이 보증을 하게 되면 예컨대, 당초 투기등급(Junk Bond: BB~BBB)의 신용도가 낮은 기업이 발행하는 기초자산이 AA급이상의 최우량채권으로 바뀌게 되어 궁극적으로 발행기업은 SPC를 통하여 채권시장으로부터 순조로운 자금조달이 가능하게 되고 SPC는 기초자산과 유동화증권의 금리차이로 확보된 잉여현금으로 유동화관련 제비용을 충당할 수 있게 된다. CBO발행후 SPC는 기초자산에 편입된 기업들의 회사채 상환대금으로 유동화증권을 상환하게 되며, 가령 일부 기업의 부도 등으로 선순위 유동화증권의 상환재원이 부족할 경우에는 신용공여은행(Trustee)이 우선 대지급하고, 신용공여은행은 신용보증기금에 보증채무이행을 청구하는 구조로 이루어져 있다. 이러한 P-CBO 기본구조를 그림으로 나타내면 <그림 3)과 같다.

P-CBO방식에 의한 자산유동화는 국내 자본시장에서 자체 신용만으로 회사채발행을 통한 장기자금 조달이 현실적으로 불가능한 중소 · 중견기업들로 하여금 장기 안정적 자금운용을 가능하여 자금경색 완화 및 차입구조 개선에 크게 기여한 것으로 판단되고 자금시장의 선순환 촉진과 회사채 시장의 안정화에도 기여할 것으로 기대된다. 특히 무엇보다 지적재산권외 특별한 자산이나 자본을 보유하지 못한 국내 IT · 벤처기업이 이

66) 그동안 기술신용보증기금도 벤처기업을 대상으로 하는 P-CBO보증을 수행해왔으나 이 보증으로 인한 대규모 부실채권의 발생으로 기보는 신규보증을 중단했고 현재는 신용보증기금만 참여하고 있다. 동아일보, 2004.9.30일

를 활용할 경우에는 안정된 장기자금조달을 통해 건실한 성장을 도모할 수 있을 것으로 기대된다.

<그림 3> 자산유동화의 기본구조



<표 9> 운용중인 P-CBO 현황

(단위 : 억원, %)

발행일	기초자산		보증금액		IT 및 벤처기업	
	업체수	금액		비율		비중
'03. 9. 8	36(36)	650	630	96.9	206	31.7
'03. 10. 15	44(44)	1,400	1,350	96.4	414	29.6
'03. 11. 12	81(77)	3,020	2,920	96.7	654	21.7
'03. 11. 27	106(102)	2,826	2,740	96.9	504	17.8
'03. 12. 24	66(62)	1,460	1,410	96.6	320	21.9
'04. 1. 14	37(34)	1,005	970	96.5	243	24.2
계	370(355)	10,361	10,020	96.7	2,341	22.6

주 1) 업체수 ( )내는 중복업체를 제외한 순수업체수

자료 : 신용보증기금 통계연보

제2절 지적재산권의 유동화방안

1. 유동화 대상자산

본래 자산유동화는 자산보유자[67]가 당해자산을 유동화중개회사, 즉 특별목적기구에 매각 또는 신탁하여 자금을 조달하고, 특별목적기구[68]는 양도 또는 신탁받은 자산을 기초로(담보로) 유동화증권을 발행함으로써 유동화자산으로부터 나오는 현금흐름(cash flow)을 투자자에게 이전시키는 것을 기본적인 구조로 하고 있다. 자산유동화에 있어서는 무엇보다도 유동화대상자산, 즉 기초자산의 구성과 현금흐름의 구조를 어떻게 구성(체계화)하는 가에 그 성패가 달려있다고 해도 과언이 아니다. 현재 지적재산권에 있어 자산유동화가 적용될 수 있는 기초자산으로 생각해 볼 수 있는 것은 ⅰ) 특허 및 상표 · 브랜드자산, ⅱ) 음악저작자산, ⅲ) 영상물집합자산, ⅳ) 스포츠비즈니스자산 등을 들 수 있다. 이를 차례대로 살펴보면 다음과 같다.

1) 특허 및 상표 · 브랜드자산

특허 및 상표에 있어서 유동화 대상자산은 가장 일반적인 것이 제3자에 대한 전용실시권 및 통상실시권에 의해 발생되는 수입을 생각해 볼 수 있다. 이 경우 자산의 신용도 분석은 이들 권리들의 라이센스에 대한 실시료수입에 집중될 것이다. 또한 브랜드대여를 통한 로얄티 수입이나 특허나 상표권리들의 집합 풀을 통한 현금흐름의 창출 등을 생각해 볼 수 있다. 이런 형태의 유동화 거래에서는 만기의 구조도 상당히 중요하게 된다. 대상자산의 기초가 되는 신기술은 순식간에 그 유행이 변하거나 관련기술이 급속히 진부화될 수 있기 때문이다.

2) 음악저작자산

음악저작자산을 대산자산으로 하는 유동화거래에 있어서 현금흐름을 창출해 낼 수 있는 그 기초되는 자산으로 음반판매로얄티, 음악출판로얄티가 있다. 먼저 음반판매로얄

67) 유동화법에 의하면 그 범위를 금융기관으로 제한하고 있다.

68) 특별목적기구(Special Purpose Vehicle: SPV)로 지칭하고 특히 회사형태인 경우에는 특별목적회사(Special Purpose Company: SPC)로 부른다.

티란 특정 노래나 음반의 판매에 대한 대가로 지급되어지며 주로 음반회사로부터 그 노래를 부른 가수나 그룹에게 지급되어진다. 음반계약은 보통 2가지형태로 다시 이루어지는데 ① 아티스트들이 판권을 가지고 음반회사에 음반판매에 대한 독점권을 허락해 주고 그 계약기간동안 음반판매로얄티를 수령하는 형태로 주로 유명한 아티스트들에게나 해당되는 경우이고, ② 음반회사가 원판권을 소유하고 그 회사소속으로 아티스트에게 음반판매에 대한 로얄티를 지급해 주는 형태로 일정한 경우에 있어 음반원판권이 정해진 날에 다시 본인에게 귀속되어진다. 어떤 형태의 계약이든 간에 수익의 정도는 로얄티율과 판매된 음반의 수량에 의해 정해질 것이다. 다음으로 음악출판로얄티란 가수가 아니라 특정노래에 대한 저작자에게 지급되는 대가이다. 노래의 저작자는 자신의 작품에 대한 저작권을 가지며 그 노래가 누구에 의해 음반취입이 되건 간에 노래가 이용되는 경우에는 어김없이 그대가를 지급받을 권리가 주어져 있다. 음악출판로열티수익은 ① 인세, ② 실연(공연)/방송수입, ③ 동시사용수입[69]등으로 구성되어 있다[70].

3) 영상물집합자산

영상물집합자산은 이전에 이미 상영되었던 여러 편의 영상물들을 모은 집합체를 말한다. 계속적인 수입을 창출해내는 다양한 작품들을 포함하고 있다는데서 영상물집합자산은 음악로열티자산과 유사한 점들이 많이 존재한다. 그러나 몇 가지 점에서 차이가 있는데 예를 들면 영상분야에서는 음악로열티 중 실연/방송수입이나 동시사용수입으로부터의 현금흐름 같은 것은 발생되지 않는다. 대신 한편의 영화 또는 영상물을 상영할 수 있는 권리가 그 영화 또는 영상물의 소유자에 의해 타인에게 허락되어지며 그러한 허락을 받은 사람은 다양한 매체(국내, 해외영화배급, TV, 홈비디오 등)를 통해 그것들을 보여줄 수 있는 권리를 갖게 된다. 이러한 영상물집합자산의 특징으로는 ① 여러 형태의 영상물이 폭넓게 포함되어 pooling되고, ② 폭 넓은 지지층과 오랜 감동을 전해주는 영상물이며, ③ 홈 비디오시장의 판매와 홍보를 겨냥해 대형 영화제작소나 TV방송국 등 다양

69) "Synconization" 또는 "syncuse" 라고도 하며 이는 TV쇼의 배경음악이나 영화 등 상업적인 용도에 음악이 사용될 때 저작자가 받는 수입을 말한다.

70) 미국에서 음악출판로열티 수익을 유동화한 사례는 미국음반시장의 특수성으로 인해 가능하였던 것으로 보이며, 우리나라 음반시장은 미국음반시장에 비해 상대적으로 덜 발달되어 있을 뿐 만 아니라 회계투명성 문제도 해결되기 어려워 당분간 음반시장에서의 유동화는 쉽지 않을것으로 보인다.

한 그룹들에 대한 장기 라이센스계약으로 발생되는 수입이 있다는 것 등이다. 유동화 존속기간 동안에 계약갱신의 필요성, 위험요소의 분산 및 집중 등과 같은 것들이 영상물집합자산을 담보로 하는 유동화거래에서 높은 신용평가를 어렵게 하는 요인들이 된다. 만약 발생되는 현금의 유입이 기대치 이하로 떨어진다면 음악로열티거래에서처럼 영상물집합자산유동화거래 또한 대상자산 그 자체의 가치에 기인하는 것이라 할 수 있다.

4) 스포츠비즈니스자산

스포츠비즈니스와 관련된 분야에서의 유동화대상자산으로는 스포츠방송중계권, 운동선수 개인에 대한 소속팀과의 계약 등과 스포츠 라이센싱 분야가 있다. 국내보다는 미국과 같은 시장규모가 큰 곳에서 주로 다루어지게 되는데 미국의 거대 스포츠리그에서 방송중계료나 유명선수들의 계약금액 등은 상상을 초월하고 있기 때문이다. 이 경우 역시 장래의 현금흐름에 대한 위험을 평가하게 되는데 유명 운동선수의 연봉계약을 대상자산으로 하는 거래에 있어서 대부분의 위험요소는 해당계약에 따른 대금지급의 책임이 있는 그 소속팀의 재정적 건전성이 관건이 될 것이다. 스포츠비즈니스 분야의 지적재산권관련 자산은 ① 특허[71], ② 상표권[72], ③ 저작권[73], ④ 초상권 또는 퍼블리시티권[74] 등이 있다.

71) 스포츠용품 · 장비에서의 기술적 개선, 스포츠 제품생산에 사용된 물질, 스포츠용품의 제조절차, 스포츠중계에서 이미지를 조작하는 절차(예 : 중계장면에서 버츄얼광고, 버터컬 광고의 삽입) 등이 있다.

72) 스포츠분야에서 상표권 관련자산은 ① 팀, 리그, 이벤트, 스포츠상품제조자의 로고, 엠블렘, 마스코트, 배지 등과 같은 상징표시와 ② 팀, 리그, 이벤트, 스포츠상품제조자의 명칭, ③ 마스코트 등과 같은 팀, 리그, 이벤트, 스포츠상품제조자의 대표물이 있으며, ④ 스포츠제품의 독특한 형태, 스포츠장비에 적용된 패턴, 트로피와 식별력있는 건축모습의 사진, 선수와 스포츠관련인물의 초상화, 사진 등을 들수있다.

73) 스포츠이벤트의 텔레비전과 라디오생중계 또는 녹화중계 및 관련테이프, 경기관련 영상저작물과 이벤트와 휘장과 팀마스코트, 연맹 및 스포츠장비제조업자의 로고, 리그나 팀의 공식로고송을 들 수 있으며 경기에서 선수 또는 팀의 활동적인 사진, 컴퓨터프로그램, 데이터베이스, 웹사이트, 비디오게임, 멀터미디어저작물, 컴퓨터창작물, 스포츠관련인터넷site contents, 스포츠시설건축설계 등이 있다.

74) 우리나라에서는 특별히 퍼블리시티권을 규율하는 법률적 근간이 없다. 여기서 퍼블리시티권이란 어떤 사람의 이름, 초상, 이미지, 목소리 그리고 이와 유사한 동일시 할 수 있는 특성을 뜻한다. 영국을 제외한 많은 유럽 및 북미의 국가들은 개인을 존중하거나 개인의 이미지를 공표하는 것과 관련된 프라이버시권리에 기초한 구체적인 법을 가지고있다. 이에 해당되는 것으로는 출판, 선수사진트레이딩 및 수집카드, 선수의 초상, 케리커쳐, 이름, 닉네임, 이미지, 음성 등을 들 수 있다.

2. 유동화의 당사자

지적재산권의 유동화 구조에서는 각 단계마다 그 거래에 참여하는 여러 당사자들이 존재하게 되는데 주요 당사자를 살펴보면 다음과 같다.

1) 자산보유재(originator)

자산유동화에 있어서 유동화법 제2조 제2호는 자산보유자를 한국산업은행 등 대체로 금융기관 및 자산관리공사와 같이 공공성이 강한 법인 등으로 한정하였다. 이에 대하여 자산유동화를 활성화하기 위해서는 자산보유자의 범위를 일반기업에 까지 확대해야 한다는 지적이 있었다. 그러나 이 법은 규제법이 아닌 지원법적 성격을 갖고 있어 이 법의 적용을 받고자 하는 자에게 세제감면 등 여러 가지 혜택을 부여하고 있는바, 동 혜택, 특히 저당권 또는 소유권에 대한 등기특례를 일반기업에까지 확대 인정하는 경우 이중양도 또는 탈세목적의 양도 등 그러한 특혜들이 악용되어 사회적 혼란을 야기할 우려가 제기되어 제도시행초기에는 그 시행과정에서 나타날 수 있는 부작용을 최소화하기 위하여 자산보유자의 범위를 대외적으로 공신력 있는 금융기관으로 한정한 것이었으나 지적재산권유동화의 경우는 문제가 될 수 있는 이중양도 또는 탈세목적의 양도 등과 같은 부작용의 직접 대상이 아니므로 기술력이 있는 일반기업이 자산보유자의 대상범위에 포함되어야만 자산유동화를 통한 원활한 자금조달 등이 이루어질 수 있을 것이다.

2) 특수목적기구(Special Purpose Vehicle : SPV)

자산유동화에 있어 필수불가결의 존재가 바로 이 특수목적기구[75]이다. SPV는 자산보

75) 금융거래에서는 SPV는 절세, 책임제한, 파산으로부터의 절연 등의 목적을 위해 자주 이용된다.
① tax leverage목적 : 리스금융에서 투자자 및 대주로부터의 자금차입, 리스물건소유권의 취득 및 이전에 따른 세금절감을 위해 주로 역외조세피난처(offshore tax haven)에 papercompany의 형태로 설립된다.
② limited recourse financing목적 : 프로젝트파이낸싱에 있어서 프로젝트에서 발생하는 현금흐름을 갖고 원리금을 상환하여야 하므로 실제로 사업을 수행하는 스폰서와는 별개의 독립된 사업주체(project company)로 설립되며, 스폰서는 SPV의 차입행위에 대하여 직접적인 상환의무를 부담하지않는다
③ bankruptcy remote목적 : 자산유동화에 있어서 투자자들이 안심하고 투자할 수 있도록 자산보유자가 파산하더라도 유동화자산이 파산재단으로부터 분리될 수 있게 증권발행자는 SPV의 형태를 취하여야 한다.

유자로부터 유동화대상자산을 매입하여 이를 기초로 증권(자산담보부증권)을 발행하는 발행자의 역할을 주 업무로 영위하는 명목상의 형태(paper company)를 취하며 따라서 유동화법에서는 SPV를 설립절차가 간단한 유한회사로 규정하면서, 사원의 수나 사원총회 등에 있어 특례(유동화법 제18조, 제19조, 제22조)를 인정하고 있다. 일반적으로 회사(corporation), 신탁(trust), 조합(partnership)의 형태를 취하는데 우리 유동화법에서는 회사(유한회사:SPC)와 신탁형태만을 전제로 하고 있고(유동화법 제2조 제1호 가, 나목, 제5호) 앞서 본 바대로 실제로도 SPC형태가 많이 활용된다.

자산유동화시 이러한 SPV 등을 설립하는 주된 이유는 자산보유자가 자체신용만으로는 은행이나 자본시장에서 자금을 조달하는 것이 불가능하거나 또는 자금조달이 가능하더라도 자신들이 보유한 현금흐름이 확실한 자산을 통하여 자금을 조달한다면 훨씬 유리한 조건으로 자금조달이 가능할 경우 이러한 자산을 자산보유자의 신용과 분리하여 자금화 시키는 과정으로 SPV 등을 설립하게 되며 이 경우 자산보유자의 자산은 SPV 등을 통해 자산보유자로부터 실질적으로 분리되는 과정(true sale)을 거치게 되어 투자자들로 하여금 자산보유자의 위험에서 안전한 투자대상으로 인식되도록 하는데 목적이 있는 것이다.

3) 자산관리자(administrator)

자산보유자가 유동화 대상자산을 특수목적기구에 양도하거나 신탁한 경우 특수목적기구는 양수 또는 신탁받은 자산을 적절하게 관리해야 할 것이다. 그러나 특수목적기구는 앞에서 본 바와 같이 일반적으로 가공회사(paper company)형태로 설립되며 그 직원을 고용할 수 없도록 하고 있다(유동화법 제20조 제2항). 때문에 양도 또는 신탁받은 자산을 관리해주는 자를 선임하게 되는데 이를 자산관리자라 한다. 유동화법에서는 이러한 자산관리를 행할 수 있는 자를 ① 자산관리자, ② 신용정보업자, ③ 자산관리업무 전문대행자로 정하고 있다(유동화법 제10조 제1항). 자산의 관리업무는 담보물의 관리 및 채무자에 대한 채권추심, 독촉, 채무불이행시의 법적 조치실행, 자료관리, 유지 및 관리위탁 받은 유동화자산을 그의 고유재산과 구분하여 관리해야하며 관리에 관한 장부도 별도 비치하는 등의 업무를 수행하게 되며 지식재산권의 경우 로열티수납관리, 대상자산에 대한 제3자의 침해, 불법복제 및 사용 등의 조사, 관리 등 많은 인력과 시간을

필요로 한다.

4) 업무수탁회사

특수목적기구인 유동화전문회사는 명목상의 회사로서 직원을 둘 수 없기 때문에 그 자신을 위하여 법에서 정하는 사항[76]이외의 기본적인 일상 업무를 대행해줄 회사를 필요로 하게 된다. 때문에 SPV로부터 업무를 위탁받은 수탁회사(trustee)는 SPV를 위하여 법인유지에 필요한 각종 서류의 보관, 각종보고의무 및 서류제출 등의 일상 업무를 행한다. 유동화법에서는 업무를 위탁받을 수 있는 자로 자산보유자 및 기 타 제3자로 하고 있으며 제3자의 범위는 특별히 정하지 않고 있다(유동화법 제23조 제2항). 그러나 이러한 업무수탁회사들은 대부분 주선기관이 선정하는 것이 일반적이다. 이는 자산유동화계획에 따라 기존자산으로부터 회수되는 금전 등을 상환프로그램에 따라 지급하기 위해서는 안전하게 관리 · 운용되는 것이 필수적이기 때문에 이런 목적을 달성하기 위해서는 최고등급의 신용을 가진 금융기관으로 하여금 그 업무를 수행케 하는 것이 바람직하기 때문이다.

5) 신용보강 및 유동성 공여기관

유동화증권이 발행되는 경우 투자자들이 그 증권을 구입하기 위해서는 자산으로부터의 현금흐름이 예정대로 이루어져야 한다. 그런데, 발행된 유동화증권의 원리금지급 내지 상환이 스케줄대로 이루어지지 않을 가능성은 늘 상존하는 것이고, 나아가 유동화증권의 발행자와 지급의무자의 파산의 위험도 항상 존재한다. 따라서 이러한 위험에 대한 대비로 신용보강이 이루어지게 된다. 신용보강(credit enhancement)이란 투자자의 위험을 최소화함과 동시에 비용측면에서 가장 효율적인 거래구조를 설계하는데 있어 유동화시 일어날 수 있는 제반위험을 적절히 분산하여 자산유동화를 성공시킴과 동시에 향후 발생가능한 손실로부터 투자자를 보호하기 위한 방법이다.

전통적인 신용보장의 기법은 내부적 신용보강(internal credit enhancement)과 외부적 신용보강(external credit enhancement)의 두 가지로 나뉘는데, 현재 우리

76) ① 사원총회의 의결을 받아야 하는 사항, ② 이사의 회사대표권에 속하는 사항, ③감사의 권한에 속하는 사항, ④ 유동화자산의 관리에 관한 사항, ⑤ 기타 위탁하기에 부적합한 사항으로서 대통령령이 정하는 사항

나라에서 통용되는 CBO방식에 따르면 내부적 신용보강에는 선 · 후순위채권(senior subordinate notes or bond)방식을, 외부적 신용보강에는 신용보증기금에 의한 지급보증(related party guarantee)을 많이 활용되고 있다. 이러한 신용보장의 형태로는 채무자의 파산 등으로 인해 SPV의 현금흐름이 중단되거나 내부유보자금이 고갈되어 더 이상 증권의 원리금지급이 불가능할 경우 그 원리금 지급을 보증하는 보증인(guarantor)과, 원리금지급의무자의 일시적 자금부족 현상에 대비한 유동성 공여기관(inquidity facility provider)에 의한 원리금적기지급보증 등이 행해지기도 한다.

6) 신용평가기관

신용평가기관은 자산유동화의 거래조건 및 기초자산에 관한 여러 정보들을 종합하여 기초자산의 현금흐름에 대한 정확한 분석 및 자산에 대한 실사(due diligence)및 거래에 따른 각종 법적 문제 및 위험을 판단하여 자산보유자와 늘 별개의 기초자산에 대한 유동화증권의 신용등급을 정하여 이를 유동화거래참가자들에게 제공하게 된다. 통상 유동화증권을 위한 신용평가는 국제적으로 지명도가 높은 S&P, Moody's, Fitch IBCA 등에 의해 행해지며 국내신용평가기관으로는 한국신용평가(주), 한국신용정보(주), 신용보증기금, 기술신용보증기금 등이 있다.

제3절 지적재산권 유동화의 문제점과 해결방안

1. 유동화의 문제점과 해결방안

1) 전제요건

지적재산권이 유동화가능한가의 여부를 살펴보기 위해서는 먼저 지적재산권과 유동화구조가 상호 모순되는가를 검토하여야 한다. 이미 언급한 바처럼 자산의 유동화는 기초자산이 현금흐름을 창출하거나 장래 현금흐름을 창출할 수 있어야 한다. 다만, 지적재산권이 미래의 현금흐름을 창출한다고 하더라도 그러한 현금흐름은 다른 종류의 기초자산에서 창출되는 미래의 현금흐름에 비하여 대중적인 선호도에 크게 영향을 받으

며 또한 기술적인 변화에 민감하다는 점이 주의해야 한다.

지적재산권의 유동화제도가 실효성을 갖기 위해서는 당해 자산에 내포된 각종 리스크 및 미래의 현금흐름이 적절히 평가되고 이것이 유동화증권의 가격 및 수익률 산정에 반영되어야 한다. 또한 유동화증권의 시장성 및 수익성과 더불어 고려하여야 할 점이 유동화증권의 신용도와 안전성이다. 유동화전문회사가 유동화증권의 발행을 담당하지만 당해 증권의 투자가를 안심시키기 위해서는 원리금상환에 대한 지급보증이 필요할 경우가 발생할 수도 있다. 요컨대 지적재산권 중에서 자산유동화가 가능한 자산으로서 적격성을 가지기 위해서는 그러한 자산이 최소한 ① 양도 (매각) 내지 신탁이 가능하여야 하며, ② 그 자산의 가치를 객관적으로 평가할 수 있어야 하며 또한 ③ 자산보유자의 재무상태로부터 영향을 받지 않아야 한다.

2) 유동화의 문제점

지적재산권의 유동화하는 경우에 직면할 수 있는 문제점으로서는 ① 절차적 복잡성, ② 불확실한 미래현금흐름, ③ 진부화, ④ 신용평가에 대한 신뢰부족 등을 들 수 있는 바, 이를 간략히 살펴보면 다음과 같다.

먼저 지적재산권유동화는 다른 종류의 기초재산을 유동화 하는 경우보다 그 절차와 내용이 복잡하기 때문에 투자자들이 그 내용을 적절하게 이해하기가 상당히 어렵다는 점을 들 수 있다. 따라서 지적재산권이 대규모 적용이 가능하여 장래에 들어 올 수입의 규모가 막대하지 않는 경우에는 공모발행(public placement)보다는 소수의 투자자를 대상으로 사모발행(private placement)을 할 수 밖에 없다.[77]

둘째. 일반적으로 자산의 증권화는 과거의 현금흐름을 바탕으로 하여 미래의 현금흐름을 예측한다. 즉, 유동화는 표준화되고 문서화가 정형화되어 있으며 또한 통계적 분석이 가능한 자산만을 그 대상으로 삼을 수 있다. 이 때문에 새롭거나 검증되지 않은 지적재산권의 경우에는 과거의 현금흐름이 없으므로 장래의 현금흐름이 불확실하게 된다.[78]

77) 박훤일, 前揭論文, 63면

78) 자산유동화 , 특히 지적재산권의 유동화에 있어 미래의 현금흐름이 얼마나 중요한가를 증명하는 단적인 예로서는 1998년 9월의 유명한 팝그룹인 레드 제플린 (Led Zeppelin)의 저작권수입을 기초자산으로 발행한 증권을 들 수 있다. 그러나 아시아에서 레드 제플린의 음반이 수요부족으로 판매가 부진하게 되면서 덩달아 유동화증권도 실패로 끝나고 말았다. 박훤일, 전게논문, 62면.

그 결과 최신의 지적재산권을 유동화하기란 용이하지 않다.

셋째. 지적재산권 중에서 특허권은 다른 유형의 지적재산권보다 수명주기가 짧다. 예컨대, 저작권이나 상표권보다 특허권은 진부화가 빨리 진행된다. 특히 반도체와 같은 최첨단 산업의 경우에는 새로운 발명이 출현하면 기존 특허권의 가치는 추락하게 된다. 이러한 경우에는 과거의 현금흐름은 장래의 현금흐름을 예측함에 있어 중요한 요소라고 할 수 없다.

넷째. 지적재산권의 유동화를 목적으로 증권을 발행하기 위해서는 신용평가기관 이 기초자산의 가치를 평가하여 등급을 부여하는 절차가 반드시 필요하다. 또한 기초자산인 지적재산권에 대한 객관적인 신용평가가 수반되지 않는 상황에서 신용보증기관 등이 보증 내지 중개기능을 수행할 경우 자금조달을 필요로 하는 기업들이 부실한 자산을 대상으로 증권발행을 시도하는 등의 도덕적 해이(moral hazard)를 초래할 수 있다. 그러나 현재 국내의 신용평가기관은 기초자산의 평가에 필요한 자료축적이나 노하우를 충분히 갖추지 못한 상태이다. 설령 국내기관이 평가하였다고 하더라도 그 평가등급을 액면 그대로 믿어 공신력을 부여하는 경우가 많지 않다.[79] 외국의 신용평가사를 이용하는 것은 많은 비용부담을 수반하기 때문에 특허권유동화의 유용성이 감소된다. 따라서 이에 대한 보완책이 필요하다.

3) 해결방안

이상에서 열거한 문제점 중에서 가장 중요한 요소로서 생각할 수 있는 것이 지적재산권의 진부화문제이다. 따라서 진부화 문제를 슬기롭게 극복할 수 있는 지적재산권만이 유동화의 대상이 될 수 있다. 자산유통화와 관련하여 진부화 위험을 이겨낼 수 있는 지적재산권의 요건으로서는 다음의 것들을 충족하여야 한다.

첫째, 유동화증권의 만기를 지적재산권의 수명주기보다 더 짧게 정한다. 지적재산권의 수명주기는 경쟁이 되는 특허권이 시장에 진입할 가능성의 고저에 좌우되어 있다.

둘째, 교체하는 비용이 많이 드는 지적재산권을 대상으로 유동화한다. 예컨대, 라이센시(Licensee)가 특허권을 이용하여 제품을 시장에 출시하는데 많은 비용이 든 경우

79) 최병규,“ 지적재산권 가치평가와 거래에 관한 연구 ”,「지적재산권」제10호. 한국지적재산권법학회, 2001, 142면

에는 새로운 특허가 출현한다고 하더라도 기존의 특허를 교체하기란 용이하지 않다. 이처럼 라이센시가 많은 비용을 들어 제품을 제작한 경우에는 잠재적인 경쟁자의 시장진입을 저지하는 효과가 있으며, 이는 더 나아가서 경쟁자가 최신의 기술을 개발하고자 하는 의욕을 떨어뜨릴 수 있다. 그 결과 특허권의 수명주기가 늘어나게 된다.

셋째, 유동화대상이 될 지적재산권으로 제작한 제품이 대중적인 인기를 얻는 경우에는 진부화가 더디게 진행될 수밖에 없다. 예컨대 특허를 바탕으로 제조한 제품이 유명한 브랜드로 출시되어 많은 소비자들 사이에 좋은 이미지로 각인되어 있다면 새로운 발명을 이용하여 신제품을 출시하기란 쉽지 않을 것이다. 따라서 브랜드가 얼마나 깊이 대중적으로 인식되는가의 여부도 진부화의 정도를 결정하는 요소가 된다.

넷째, 유동화대상이 될 지적재산권이 다양하게 이용될 수 있다면 진부화 위험을 줄일 수 있다. 즉, 다양한 용도로 이용될 수 있는 특허는 설령 어떤 특정한 용도로 이용될 수 있는 영역에 새로운 발명이 출현하였다고 하더라도 바로 그 가치가 소멸하지 않는 이점이 있다.

2. 현행 법체계상의 문제점과 해결방안

유동화대상이 될 수 있는 지적재산권을 선정하였다고 하더라도 그것이 제대로 유동화하여 자금조달을 할 수 있기 위해서는 다양한 인프라가 뒷받침되어야 한다. 여기서는 위에서 제시한 진부화 요건을 충족한 지적재산권을 유동화할 경우에 현행 법체계 및 기타 관련 제도하에서 발생할 수 있는 유동화의 문제점과 그 개선방안에 관하여 논하고자 한다.

1) 자산보유자의 자격제한

유동화법 제2조 제2호는 자산보유자가 되기 위해서는 주로 금융기관이나 정부투자기관, 그리고 신인도가 우량한 일반기업이어야 한다고 규정하고 있다. 즉 동법 제2조 제2호 나목에 따르면 일반기업이 자산보유자가 되기 위해서는 신용도가 우량한 법인으로서 금융감독위원회가 미리 정하는 기준에 따라 당해 법인이 보유하는 자산에 대하여 자산유동화의 필요성이 있다고 금융감독위원회가 인정하는 법인이어야 한다. 여기서 해

당하는 법인에는 ① 증권거래법 제3조의 규정에 의하여 금융감독위원회에 등록된 법인으로 자산유동화계획의 등록신청서 제출일로부터 1년 이내에 신용평가회사로부터 투자적격의 평가동급(당해 법인에 대한 평가등급이 없는 경우에는 당해 법인이 발행한 무보증사채에 대한 평가등급을 말함)을 받은 법인 및 ② 주권상장 법인 또는 협회등록법인(한국증권거래소가 지정한 관리종목 및 한국증권업협회가 지정한 투자유의종목 또는 관리종목인 경우를 제외)을 말한다(자산유동화업무감독규정 제2조제1항).

이렇게 자산보유자의 요건을 엄격하게 규제하는 것은 아마도 유동화증권의 신용도를 제고하여 부실자산의 유동화를 방지하여 시장의 혼란을 막고 투자자를 보호하기 위한 것으로 생각된다. 그러나 이는 일반기업이 지적재산권을 유동화하여 자금을 조달하는 기회를 원천적으로 봉쇄하는 부정적인 기능을 한다.[80] 따라서 자산보유자의 요건을 일정한 범위까지 완화하여 우량한 지적재산권을 가진 일반기업들도 유동화를 통해 자금을 조달할 수 있는 길을 열어두어야 할 것이다.

2) 제조물책임 및 지적재산권침해

지적재산권을 이용하여 제조한 제품이 환경오염이나 신체적 손상을 초래 할 우려가 있다면 그 지적재산권의 현금흐름을 방해할 수 있다. 또한 라이센스가 없는 제3자가 지적재산권의 사용에 대하여 대가를 전혀 지급하지 않고 무단 사용하는 경우에는 그 지적재산권의 현금흐름을 왜곡시킬 수 있다. 이러한 2가지 위험은 당해 특허의 과거 역사를 검토함으로써 어느 정도 예측 가능하다. 예컨대 수년에 걸쳐서 제조물책임문제나 제3자에 의한 지적재산권에 대한 침해문제가 제기 되지 않았다면 장래에도 그러한 문제가 발생될 가능성은 크지 않을 것으로 판단할 수 있다. 제조물책임의 부담가능성을 정확하게 평가하기 위해서는 오랜 기간 동안 많은 자료를 수집 및 축적하여 이를 분석할 필요가 있다. 그리고 제3자에 의한 권리침해를 방지하기 위해서는 계속적인 주의와 관찰을 통한 적극적인 감시 · 감독행위가 요구된다. 이러한 방어책으로도 제거되지 않는 위험에 대해서는 어쩔 수 없이 보험에 의해 해결 하는 방법밖에 없다.

80) 김윤희,“ 우리나라의 자산유동화증권발행에 관한 연구 - 자산유동화의 회계처리를 중심으로 -」” 숭실대학교 대학원 석사학위논문, 2001, 43면

3) 기초자산의 하자

지적재산권외 유동화에 있어서 그 대상이 되는 기초자산의 가장 일반적인 유형은 특허권의 라이센스에 기한 로열티채권이다. 이를 증권화하기 위해서는 우선적으로 이들 권리에 대하여 법적으로 아무런 제한이나 부담이 없어야 한다. 예컨대 특허권의 원권리자 및 그 이전여부를 조사하고 특허권의 라이센스 관련자산에 질권이 설정되는가의 여부를 살펴보아 분명히 할 필요가 있다. 만약에 로열티채권에 질권이 설정되어 다른 채권자가 우선 지급을 받게 되는 경우에는 유동화를 단행할 수 없으므로 라이센시로부터 로열티 지급정지원인이 되는 항변 및 반대채권의 포기각서를 청구해 두는 것이 바람직하다. 또한 특허권자가 사망하였음에도 불구하고 상속인이 없어 특허권이 소멸하는 경우에 대비하여 특허권자의 생명보험계약 등으로 그 위험을 커버하는 방법을 고려하여야 한다.[81]

3. 사 견

지적재산권을 보유한 기업은 그 기업이 보유하고 있는 기술력을 바탕으로 매출을 발생시켜 그 매출을 바로 현금화할 수도 있지만, 어음수령을 포함한 외상매출일 경우 현금흐름은 일정기간이 지난 후에 발생한다. 말하자면, 즉시 현금흐름이 발생할 경우에는 자금조달에 큰 어려움이 없지만 외상매출(어음수령포함)의 경우에는 현금흐름이 나중에 발생하므로 해당기업의 자금조달에 문제가 발생할 수 있다. 이 문제를 해결하기 위해 해당기업은 전통적으로 금융기관에서 자금을 차입하거나, 어음인 경우에는 어음을 할인 받는 것에 의존하였다. 이상과 같은 전통적인 방법의 대안으로서 지적재산권 보유기업이 보유하고 있는 무형의 자산으로부터 발생하는 장래의 현금흐름을 증권화하여 그 기업이 유리한 조건에 자금을 조달할 수도 있다. 즉, 유형자산은 부족하지만 혁신적인 기술을 무형의 지적재산권의 형태로 보유하고 있는 많은 기업의 경우에는 금융기관에서의 담보를 통한 대출보다는 지적재산권을 유동화하는 것을 충분히 고려할 만하다. 왜냐하면 자산을 유동화하는 경우에는 다른 수단에 비하여 자본조달비용이 적게 들 뿐

81) 박훤일, 前揭論文, 165 면.

만 아니라 지적재산권의 소유자는 그 대상이 되는 권리를 처분하지 않더라도 자금을 조달할 수 있기 때문이다. 그리고 자산의 유동화는 간접금융방식으로부터 직접금융방식으로 이전된다는 것을 의미한다. 그러나 지적재산권의 진부화를 극복하는 문제가 유동화의 장애물로 작용하고 있다. 이는 달리 표현하자면 진부화를 극복할 수 있는 지적재산권, 즉 수명주기가 매우 긴 지적재산권만을 유동화할 수 있다는 의미이다. 또한 지적재산권을 유동화하는 것은 상당한 정도의 인프라가 필요하다. 예컨대, 지적재산권의 유동화에 대하여 일반 투자자들이 제대로 인식하여야 함은 물론이고 지적재산권을 바탕으로 하여 발행한 유동화증권이 유통될 수 있는 시장이 형성되어야 한다. 그리고 지적재산권의 가치를 제대로 평가할 수 있는 평가기관이 존재하여야 한다. 따라서 지적재산권의 유동화가 기술집약적인 기업의 새로운 자금조달수단으로서 확실하고 지속적인 자리매김을 하기 위해서는 그 유동화를 위한 인프라 구축이 우선되어야 한다.

VI. 결 론

지금까지 법적 구성을 중심으로 본고가 살펴본 자금조달수단으로서의 지적재산권 활용방안을 정리하면 다음과 같다.

현재 주로 활용되고 있는 지적재산권담보대출방안은 정부가 각종 기금을 조성하고 한국기술평가원 등의 기술평가를 거쳐 금융기관이 대리 대출하는 신용대출이 주종을 이루고 있고 아직 약정담보권화에 까지는 이르지 못하고 있다. 이에 본고는 지적재산권담보대출활성화를 위해서 두 가지 방면에서 개선이 시급하고 보았다. 먼저 신용대출은 그 근거와 평가, 절차가 대단히 복잡한 법률 체계를 보이고 있어 이의 정리가 필요하고 운용방식도 현재는 거의 신용보증기관에 의한 대출보증형태로 합일되어 있는 점을 고려하여 앞으로 이들 보증기관의 기능을 재조정할 필요성이 있다고 보았다. 약정담보화를 위해서는 기존의 민법적 형태인 질권화, 양도담보화, 가등기담보화방안으로는 지적재산권의 특성을 감안하기 어려운 점을 들어 새로운 대체입법으로서 지적재산포괄저당법 제정의 필요성을 제기하였다.

다음으로 선진국과 달리 아직 우리에게는 낯선 라이센스계약활용방안을 살펴보았는

데, 이는 기본적으로 계약법리가 적용되는 영역임에 따라 지적재산권을 대상으로 하는 계약이 많아질 경우에는 법적인 보호와 통제가 가장 필요한 영역이라고 보았다. 왜냐하면 라이센스계약의 활용방안은 자력에 의한 자금조달수단이라는 점 때문에 보호의 필요성이 큰 반면, 자칫 보호에만 치우칠 경우 일방적인 계약으로 흐를 가능성이 있어 도리어 지적재산권활용을 저해하는 점 때문에 적절한 통제도 함께 필요하다고 보았다. 최근 shrink-wrap계약이나 인터넷상의 정형계약이 급격히 증가하고 있는 것은 고려할 때도 그러하다. 이에 본고는 우리가 참고할 만한 사례로서 미국의 컴퓨터정보거래통일법(UCITA)의 입법적 노력과 판례를 들어 이들 계약의 유효성문제를 검토하였다.

마지막 활용방안으로서 지적재산권 유동화방안을 검토하였다. 이미 외국에서는 특허권의 로열티, 뮤직 로열티, 장래 개봉될 영화의 예상수입료, 상표의 전용실시권료 등을 다양한 지적재산권을 기초자산으로 증권화가 시도되고 있고 우리나라도 주택저당채권, 회사채, 카드채권 등을 중심으로 유동화가 활성화되고 있어 조만간 지적재산권의 유동화도 기대할 수 있을 것이다. 그러나 지적재산권 유동화가 활성화되기 위해서는 자산적격성문제와 절차상의 문제가 해결되어야 한다. 전자의 경우는 지적재산권이 최소한 양도 (매각) 내지 신탁이 가능하여야 하며, 그 가치를 객관적으로 평가할 수 있어야 하고 또한 자산보유자의 재무상태로부터 영향을 받지 않아야 한다. 후자의 문제로는 절차적 복잡성, 불확실한 미래현금흐름, 진부화, 신용평가에 대한 신뢰부족문제가 해소되어야 한다. 필자 사견으로는 유형자산은 부족하지만 혁신적인 기술을 무형의 지적재산권의 형태로 보유하고 있는 많은 기업의 경우에는 지적재산권을 담보로 활용하기보다는 유동화하는 것이 훨씬 유리하다고 판단된다. 왜냐하면 자산을 유동화하는 경우에는 다른 수단에 비하여 자본조달비용이 적게 들 뿐 만 아니라 지적재산권의 소유자는 그 대상이 되는 권리를 처분하지 않더라도 자금을 조달할 수 있기 때문이다.

지적재산권은 물적 자원빈국인 우리나라가 무한히 지닐 수 있는 유일한 자산이다. 따라서 지적재산권은 그 자체로서 보호할 가치가 충분하며 보유한 지적재산권이 많으면 많을수록, 또한 지적재산권의 활용도가 높으면 높을수록 우리나라 국가경제 뿐 만 아니라 세계시장에서 경쟁력을 갖추는데 일조할 것임은 의심의 여지가 없다. 그러나 그동안 우리는 출원과 등록, 침해시 보호에만 신경을 써왔고 대부분의 입법도 이에 맞추어져 있었다. 정작 중요하게 다루어져야 할 지적재산권의 활용수단에 대하여는 거의 미개척

분야로 남아 있다. 지적재산권제도발전 뿐 만 아니라 지식기반사회로 제대로 진입하기 위해서는 지적재산권을 대상으로 하는 거래가 활성화되어야 한다. 지적재산권의 거래가 활성화될 경우에는 자연히 기술에 대한 객관적인 평가가 가능해지고 시장의 자율적인 기능을 통해서 자금조달이 순조롭게 된다. 아울러 경쟁력있는 재산권과 명목상의 재산권을 구분할 수 있게 되어 우수기술의 사장을 막을 수 있는 효과도 있을 것이다.

이상과 같은 일련의 연구를 통해서 얻은 결론은 우리나라에 있어서 지적재산권의 사업화, 자본화를 활성화하기 위해서는 해결해야 할 과제가 많다는 점이다. 이것은 달리 표현하면 그동안 우리가 지적재산권에 대한 상업적 가치을 인정하면서도 이를 제대로 활용할 수 있는 방안을 마련하지 못했다는 것을 의미한다. 앞으로 우리가 기술선진국, 지식기반산업구조로 발전해 가기 위해서는 반드시 해결해야 할 과제인 것이다. 이에 본고가 연구 검토한 방안이 이러한 과제해결을 위한 노력에 다소나마 일조할 수 있기를 기대한다.

[참고문헌]

<국내문헌>

1. 단행본
○곽윤직,「물권법」, 박영사, 1997
○김기태,「저작권법의 해석과 적용」, 삼진기획, 2000
○김민철,「특허법」, 패튼스쿨, 2003
○박우희 외,「기술경제학」, 서울대출판부, 2000
○오병철,「전자거래법」, 법원사, 2000
○천효남,「산업재산권법」, 법경사, 2001
○최경수,「국제지적재산권법」, 한올아카데미, 2001
○(주)테크밸류 역,「지적재산과무형자산의가치평가」, 세창출판사, 2000
○황의창,「지적재산권법」, 법지사, 2001

2. 논문 및 기타자료
○권혁, " 라이센스계약에 있어서 로열티지불조항에 관한 연구 ", 연세대학교 법무대학원, 2002
○김근수, " 지식재산권의 자산유동화에 관한 연구 ", 연세대학교 법무대학원, 2001
○김명윤, " Y2K문제에 대한 저작권법적 고찰 ", 지적재산21, 1999.
○김선정, 하홍준, " 산업재산권 담보대출제도의 활성화를 위한 연구 -가치평가 및 담보설정 방법을 중심으로-", 한국발명진흥회지적재산권연구센터, 1998. 12.
○김윤희, " 우리나라의 자산유동화증권발행에 관한 연구 - 자산유동화의 회계처리를 중심으로- ", 숭실대학교 대학원, 2001
○김종년 · 박진수, " 자산유통화의 현황과 전망 ", 삼성경제연구소Issue Paper, 1999
○김홍주 외 3인, " 특허담보제도를 통한 특허권의 활용 ", 주간기술동향, 1997
○김희곤, " 산업재산권의 거래 및 가치평가에 관한 연구 ", 연세대학교 법무대학원, 2001
○노태악, " UCITA와 전자 정보거래계약의 효력 - 특히 계약의 이행 및 warrenty책임에 관하여- ", UCITA와 전자정보거래법의 제정방안, 2001.
○박동규, " 기술담보제도 도입방안 ", 산업기술정책연구소, 1996
○박훤일, " 지적재산권 로열티의 유통화 ", 한국경영법무연구소, 2001
○서천석, " 미국판례를 통해 살펴본 특허침해에 따른 로얄티손해액 산정기준 ", 지식재산논단, 2003

○윤명환 외, “ 보유 기술 가치 평가모델 및 시스템 개발사례 - Evaluating the competitiveness of retained technology assets- ”, 기술의 가치평가기법 및 사례에 관한 국제세미나, 2000
○이기호, 이명택, “ 정보처리기술과 생명공학기술의 가치평가 사례 ”, 정보처리학회, 2000
○이명택, “ 특허기술의 경제적 가치평가에 관한 연구 ”, 지식재산21, 2001
○이상정, UCITA의 성립배경과 그 개관, UCITA와 전자정보거래법의 제정방안, 한국디지털재산법학회, 2001.
○이원태, “ 특허권의 평가 및 관련문제, ”「창작과 권리」, 1996년 여름호
○정용진, “ 21세기 새로운보증제도로서 지적재산권담보대출보증제도도입에 관한 연구 ”, 보증월보, 신용보증기금, 2001
○최병규, “ 지적재산권 가치평가와 거래에 관한 연구 ”, 지적재산권제10호, 2001
○한명호, “ 프로그램지적재산권의 담보제도에 관한 연구 ”, 판례월보 1999
○한철, 함철훈, 김원규, “ 벤처기업의 자금조달을 위한 법적과제 ”, 한국상사법학회, 2002
○신용보증기금 및 기술신용보증기금,『연차보고서』, 2003
○특허청,『산업재산통계연보』,『산업재산통계연보』, 각 연도 외

<외국문헌>

○高石義一, “ コンピュ-タ?ソフトウエアの擔保に關する諸問題, ” 田倉整先生古稀記念 知的財産をめぐる諸問題, 社團法人發明協會, 1996
○瀧川敏明, “ ハイテク産業の知的財産權と獨禁法 ”, 通商産業調査會, 2000
○日本特許廳, “ 特許評價指標-技術移轉版- ”, 2001
○Eisbruck, Jay H. “ Credit Analysis of Intellectual Property Securitization : A Rating Agency Perspective, ” From Ideas to Assets: Inventing Wisely in Intellectual Property, John Wiley & Sons, 2002
○Lemley, M. A., “ Beyond Preemption : The Law and Policy of Intellectual Property Liecensing ”, 87California Law ReviewIII, 1999
○Lyman, Peter, "The Article 2B Debate and Sociology of the Information Age", 13 Berkeley Technology Law Journal 1063, 1998
○Smith, Gordon V. and russell. Parr, “ Valuation of Intellectural Property and Intangible Assets ”, John Wiley & Sons, New York, 1994.
○Samuelson, Pamela, “ Intellectual Property and Contract Law for the Information Age : forward to a Symposium ”, 87 California Law Review

I, 1999
○Harris v. Emus Records Corp., 734F.2d 1329 (9th Cir. 1984)
Lear Inc. v. Adkin., 395 U.S. 653, 1969
proCD v. Zeidenberg, 86 f. 3rd 1447 (7th Cir. 1996)
Lasercomb America v. Reynold, 911 F 2d 970 (4th Cir. 1990)