자금조달수단으로서 지적재산권 활용방안에 관한 연구 (Ⅰ)



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

Ⅰ. 서 론

제1절 연구의 목적

21세기는 창조적 지식과 정보가 경쟁력의 원천이 되는 지식기반사회(knowledge based society)이자 지식과 정보가 생산요소 또는 상품으로 경제 전반에 광범위하게 사용 · 유통되는 지식 · 정보혁명의 시대이다. 이에 따라 세계 각국은 지식산업의 육성, 기존 산업의 지식집약화를 통해 새로운 경제환경 속에서 경쟁력 우위 확보와 세계경제의 주도권 장악을 위해 국가적 역량을 결집하고 있다. 아울러 세계경제는 개방화 · 자유화로 경제적 국경이 무너지면서 세계경제의 통합(globalization)이 가속화되고 선진국의 견제, 후발 개도국의 추격, 기업간 전략적 제휴 등 세계시장에서의 경쟁이 더욱 격화되고 있으며 지식에 기초한 산업들이 각국의 경제성장의 핵심엔진 역할을 수행하고 있다. 특허권 등 지적재산권이 기술패권주의시대에 국제통상 마찰의 ' 핫이슈 '로 등장하

고 있으며 대다수 선진국들은 WTO특허권협정(TRIPs)을 통해 지적재산권보호문제를 개도국에 대한 통상압력 수단으로 활용하거나 개도국의 추격을 견제하기 위한 통상무기화 추세에 있다. 오늘날 산업이 고도로 발전한 미 · 일 등 주요 선진국은 모두 특허권 등 지적재산권보호제도를 조기에 도입 · 정착하고 특히 특허권 등을 많이 출원하거나 확보한 국가들임을 상기할 때 국가 산업발전 및 경쟁력을 결정짓는 산업자본으로서 특허권 등 지적재산권의 그 중요성을 인식할 수 있다.

최근 우리 사회에서도 지적재산권에 대한 관심이 급격히 높아지고 있다. 특히 지난 IMF외환위기 극복과정을 계기로 지적재산권의 경제적 가치에 대한 인식이 높아져 이를 사업화하고 활용하는 것에 큰 기대를 갖게 한다. 또한 지적재산권의 사업화와 활용은 기술보유자의 창업이나 기업금융을 도움으로써 궁극적으로 우리나라 산업구조를 지식산업위주로 변모시키는 데 일조할 것으로 예상된다. 이에 다양한 법제도적 장치와 정책적 지원 하에서 실제 엄청난 지적재산권의 출원이 잇달았고 지적재산권을 사업화한 지식기반기업이 대거 출현하였다. 그러나 불과 수 년 사이에 상황은 크게 바뀌어 이 들 기업은 급속한 침체를 보이고 있고 이들 산업이 우리나라의 총생산 및 부가가치에서 차지하는 비중 또한 저조한 수준에 머물러 있는 등 큰 위기상황에 직면해 있다.

이와 같은 위기에 직면하게 된 원인으로는 당해 기업 자체의 문제에서 비롯된 것일 수도 있겠지만, 기본적으로는 자본시장의 미발달, 투자자본축적 미흡 등 지식기반산업 인프라측면에서 비롯된 것이라고 할 수 있다. 그러나 보다 근본적인 이유는 지식기반기업 대부분이 인적, 물적 자원이 취약한 중소기업임에 따라 사업화 초기부터 심각한 자금부족현상을 겪고 있고, 설령 사업화에 성공하더라도 지속적인 자금유입이 이루어지지 않아 계속적인 성장이 어려운 반면, 이들의 주요 자금조달원인 금융기관은 여전히 물적 담보대출을 선호함에 따라 발생한 자금수급의 구조적 모순에서 비롯된 결과라고 할 것이다. 또한 그동안 우리나라는 세계적으로 유례 없는 정부주도의 다양한 지원정책을 시행해왔다. 그러나 이 점은 도리어 지적재산권 관련인프라를 취약하게 만드는 원인이 되었다. 즉, 지원정책 대부분이 지적재산권을 보유한 기업을 대상으로 하는 직접적인 신용대출방식을 취함에 따라, 지원을 제대로 받지 못한 상당수 지적재산권은 결국 사장되는 결과를 낳았고 선진국에서는 이미 확립된 지적재산권의 기술가치평가, 다양한 지적재산권 거래 및 이를 위한 거래시장형성을 가로막는 주요 원인으로 작용하였다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 우리에게 있어 여전히 미개척 분야로 남아 있는 지적재산권을 대상으로 하는 거래부터 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 장점이 있을 것이다. 이에 본고가 자금조달수단으로서의 지적재산권 활용방안을 연구하고자 하는 목적도 여기에 있다.

제2절 연구의 범위

본고의 연구대상은 지적재산권담보대출, 지적재산권 라이센스계약과 유동화 방안이며 각 활용방안별로 법제도적 구성측면, 즉 보호와 통제중심으로 고찰하였다. 이러한 고찰은 지적재산권의 거래활성화를 위해서는 먼저 지식과 기술가치에 대한 객관적인 평가가 이루어져야 하고 거래할 수 있는 시장형성도 중요하지만, 지적재산권의 가치는 결국 자본수요자와 공급자간의 균형에서 결정될 것이고 그 결정을 통해 기술과 자금이 결합될 것이므로 지금과 같은 지적재산권 보유자에 대한 일방적인 지원과 보호만으로는 자금공급자가 선뜻 나서지 않을 것이기 때문에 이 들 양자의 이해를 합리적으로 조절할 수 있는 법적 보호와 통제가 필요하다고 본 것이다. 이에 본고는 지금까지 알려진 각종 문헌과 논문 등 서지적 정보와 필자 개인의 실무적 경험을 토대로 지적재산권보유자의 권리보호와 자금공급자의 이익보호를 위한 법적 구성을 중심으로 다음의 순서대로 살펴보았다.

먼저 제2장에서는 지적재산권을 활용한 다양한 자금조달방안을 도출하기 위한 전제조건으로서 지적재산권의 개념과 현황, 그리고 최근의 변화상황을 알아보고 현행 법률상의 거래규정, 특히 특허법상의 실시권과 기술평가 근거를 개관한 후 지적재산권의 평가방법에 대하여 살펴보았다. 다만, 다양한 기술평가방법에 대한 고찰은 본고의 목적과 연구범위에 비추어 필요최소한에 그치도록 하였다.

제3장부터는 지적재산권담보대출방안을 든다. 이 방안에서 필자는 나름대로 정부가 관련 법률을 통해 일정한 기금을 조성하고 한국기술평가원 등의 기술평가를 거쳐 금융

기관이 대리대출에 나서는 신용대출과 당사자간의 약정담보권화로 나누어 보았다. 비록 전자는 복잡한 법률체계를 보이고 있으나 현재 우리나라에서 그나마 가장 활성화되고 있어 제도운용상의 개선을 살펴보고, 후자는 민법과 지적재산권법을 중심으로 질권화, 양도담보화, 가등기담보화방안을 검토한 후 새로운 대체입법으로서 지적재산포괄저당법 제정의 필요성을 제기하였다.

제4장은 지적재산권 라이센스계약 활용방안을 든다. 아직 우리에게는 낯선 라이센스계약은 개인간 또는 기업간 일반적으로 체결하는 계약법리가 적용되는 영역임에 따라 법적인 보호와 통제가 가장 필요한 영역이라고 본다. 특히 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 필요하다고 보았다. 이에 우리가 참고할만한 사례로서 미국의 컴퓨터정보거래통일법(UCITA)의 입법적 노력이나 판례를 들어 고찰하였다.

제5장은 지적재산권 유동화방안을 든다. 이는 이미 외국에서는 특허권의 로열티, 뮤직 로열티, 장래 개봉될 영화의 예상수입료, 상표의 전용실시권료 등을 다양한 기초자산을 토대로 증권화가 시도되고 있고 우리나라도 주택저당채권, 회사채, 카드채권 등을 중심으로 실제 유동화가 이루어지고 있는 점을 감안하여 필자 경험을 덧붙여 새로운 자금조달방안으로서 지적재산권을 활용한 자산유동화방안을 검토하였다.

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

Ⅱ. 지적재산권 활용을 위한 전제조건

제1절 지적재산권의 개념과 현황

1. 지적재산권의 개념

전통적으로 지적재산권이라 함은 ‘ 인간의 정신적 창작의 결과물 ’로서 널리 산업에 이용되는 무형의 재화를 보호하기 위하여, 전통적인 재산권인 물권이나 채권과 달리 별도의 재산권으로 보호되는 권리를 말한다. 지적재산권은 크게 특허 · 실용신안 · 상표 · 의장[1] 등 산업발전을 목적으로 하는 산업재산권과 문학 · 음악 · 미술작품 등 문화발전을 목적으로 하는 저작권으로 분류[2]할 수 있다. 산업재산권은 특허청의 심사를 거쳐 등록하여야만 보호되지만 저작권은 출판과 동시에 보호된다. 마찬가지로 지적재산권에 관련된 문제를 담당하는 UN산하기구인 세계지적소유권기구(World Intellectual Property Organization : WIPO)는 1967년 7월 14일 스톡홀름에서 체결된 설립조약 제2조 제8항에서 지적재산권은 구체적으로 문학 · 예술 및 과학작품, 연출, 예술가의 공연 · 음반 및 방송, 발명, 과학적 발견, 의장 · 상표 · 상호 등에 대한 권리와 공업 · 과학 · 문학 또는 예술분야의 지적 활동에서 발생하는 기타 모든 권리를 포함하는 것으로 정의하고 있다.

그러나 현재 지적재산권이라는 분야는 여전히 진행형에 있는 분야이다. 즉, 지적재산권분야는 과학기술의 발달에 따라 계속적으로 그 영역이 더욱 확대되고 있는데, 예컨대, 2001년에 WIPO가 발간한 지적재산권핸드북(WIPO Intellectual Property Handbook)은 제7장의 “ 지적재산권의 기술적 · 법적 발전 ”(Technological and Legal Development in Intellectual Property)에서 컴퓨터프로그램, 생명공학, 복

1) 의장이라는 용어는 ’04.12.31일 의장법이 디자인보호법으로 법명칭 개정으로 현재는 디자인으로 통일되었다. 본고에서는 아직 다른 법령이 개정중인 점, 그간 의장개념이 통용된 점을 고려 당분간 의장이라는 용어를 사용하기로 함.

2) 지적재산권과 산업재산권에 대한 다양한 개념정의에 불구하고 본고에서는 이해의 편의를 위하여 특허, 실용신안, 의장, 상표를 산업재산권으로 하여 산업재산권과 저작권을 통틀어 지적재산권으로 분류하였음.

제기술, 통신기술 등을 지적재산권의 영역에서 취급하고 있다. 특히 통신기술에서는 위성 · 케이블방송, 디지털시대의 배포권, 전자상거래 등의 문제를 언급하고 있다. 이처럼 과학기술의 혁신으로 새로운 형태의 다양한 지적재산권이 출현하고 있으며 이러한 새로운 형태의 지적재산권을 신 지식재산권이라고 부르기도 한다. 이와 같이 지적재산권이 과학기술의 발전에 발맞추어 계속적으로 변화를 도모하고 있다는 것은 그만큼 지적재산권의 진부화, 즉 지적재산권의 수명주기가 짧다는 것을 시사하고 있다. 따라서 경쟁이 치열하거나 기술혁신이 신속하게 이루어지는 지적재산권의 경우에는 그러한 권리가 경제적으로 진부화 리스크가 높아 강력한 대체기술 등이 출현한다면 단기간 사이에도 가치가 현저하게 추락할 위험성이 있다는 것 또한 지금의 지적재산권의 큰 특징이다.

따라서 물적자원빈국인 우리나라에서 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 없는 것이다. 그러므로 이러한 지적재산권이 많이 출원될 수 있는 환경을 조성하고 등록된 권리의 보호와 다양한 활용을 위한 법제도적 지원 및 사업화 할 수 있는 자금을 지원해야 하는 이유도 이와 같은 맥락이다.

2. 최근 지적재산권의 출원현황

최근 우리 사회에서도 지적재산권에 대한 관심이 급격히 높아지고 있다. 특히 지난 IMF외환위기 극복과정을 계기로 하여 지적재산권의 경제적 가치에 대한 인식이 높아져 이를 사업화하고 활용하는 것에 큰 기대를 갖게 한다. 또한 지적재산권의 사업화와 활용은 기술보유자의 창업이나 기업금융을 도움으로써 궁극적으로 우리나라 산업구조를 지식산업위주로 변모시키는 데 일조할 것으로 예상되었다. 이에 다양한 법제도적 장치와 정책적 지원하에서 불과 수 년 사이에 엄청난 지적재산권의 출원이 잇달았고 여기에 지적재산권을 사업화한 벤처기업 또는 지식기반기업이 대거 출현하였으며 지적재산권의 매매, 담보대출, 라이센싱 등 지적재산권을 활용한 방안들이 나타나기 시작하였다.

특허권 등 산업재산권의 출원 및 등록에 관한 특허청자료에 의하면 '03년도 산업재산권 출원건수는 총 306,001건으로 '02년도의 290,792건에 비하여 5.2%(15,209건)

가 증가하였으며, 전년대비 권리별 출원 증가율은 특허출원 11.8%, 실용신안등록출원은 4.2%, 의장등록출원 0.1%, 상표등록출원 1.0%로 나타났다.

각 권리별 주요출원 동향을 살펴보면 특허출원은 118,652건으로 전기 · 통신 및 기계분야, 내국인 출원의 증가로 전년대비 11.8% 증가하였으며, 실용신안등록출원은 40,825건으로 채광 · 금속 및 화학일반분야, 외국인 출원의 증가로 전년대비 4.2% 증가하였다. 의장등록출원은 37,607건으로 제조식품 · 기호품 및 토목 · 건축 등의 출원증가, 일본 · 독일 등의 외국인 출원이 증가하여 전년대비 0.1%증가하였으며, 상표등록출원은 108,917건으로 서비스업, 과자류, 화학품 등의 출원증가 및 내국인의 출원증가로 전년대비 1.0% 증가하였다.

<표 1> 산업재산권 출원 및 등록건수 추이

(단위 : 건)

구 분	1999	2000	2001	2002	2003
특 허	80,642	102,010	104,612	106,136	118,652
	(7.3)	(26.5)	(2.6)	(1.5)	(11.8)
실용신안	30,650	37,163	40,804	39,193	40,825
	(6.1)	(21.2)	(9.8)	(△3.9)	(4.2)
의 장	32,404	33,841	36,867	37,587	37,607
	(36.5)	(4.4)	(8.9)	(2.0)	(0.1)
상 표	87,332	110,073	107,137	107,876	108,917
	(52.2)	(26.0)	(△2.7)	(0.7)	(1.0)
계	231,028	283,087	289,420	290,792	306,001
	(24.7)	(22.5)	(2.2)	(0.5)	(5.2)

주) 1. ( )는 전년 동기대비 증감율임.
2. 다의장, 다류상표출원의 경우 각각 1건으로 집계하였음.

<표 2> 산업부문별 특허 · 실용신안등록 출원현황

(단위 : 건, %)

권리	기계	화학	섬유	전기	토목	채광	음료	사무	농림	잡화	기타	계
특허	18,505	11,953	2,286	62,697	4,487	3,224	8,521	788	1,140	3,392	1,659	118,652
	(15.6)	(10.1)	(1.9)	(52.8)	(3.8)	(2.7)	(7.2)	(0.7)	(1.0)	(2.8)	(1.4)	(100)
실용신안	9,300	1,618	1,314	8,120	6,410	658	2,447	793	1,806	7,586	773	40,825
	(22.8)	(3.9)	(3.2)	(20.0)	(15.7)	(1.6)	(6.0)	(1.9)	(4.4)	(18.6)	(1.9)	(100)
의 장	27,805	13,571	3,600	70,817	10,897	3,882	10,968	1,581	2,946	10,978	2,432	159,477
	(17.4)	(8.5)	(2.3)	(44.4)	(6.8)	(2.4)	(6.9)	(1.0)	(1.9)	(6.9)	(1.5)	(100)

주) ( )는 비율임.

이와 같이 특허 · 실용신안 · 의장 · 상표 등 산업재산권 전반에서 출원이 증가한 것은 국내 기업 및 개인 출원인이 어려운 경제 여건 속에서도 경쟁력강화를 위한 기술개발의 중요성과 연구개발 투자에 기인한 것으로 판단된다. 또한 산업재산권의 연도별 출원추세는 '99년도에 231천건, □□00년도에는 283천건, '01년도에는 289천건, □□02년도에는 291천건이었으며, 특히 '03년도에는 306천건이 출원되어 산업재산권 출원 300천건 시대를 열었으며, 향후 국가경제의 회복과 더불어 산업재산권 출원도 지속적인 증가추세를 이을 전망이다.

3. 지적재산권의 문제점

앞서 살펴본 표에서 알 수 있듯이 2000년 들어 특허권을 중심으로 지적재산권의 출원이 급증하게 되었는데, 이 시기의 출원은 지식기반산업체제로의 조기 확립을 위한 정부의 강력한 지원정책하에 지적재산권관련 제반 법률의 제 · 개정, 기술거래소의 설립 등 법제도적 여건조성과 지적재산권의 사업화를 위한 금융 · 세제상의 혜택이 집중된 결과로서, 이의 영향으로 지적재산권을 사업화한 창업이 급증하였고 지적재산권은 곧 벤처기업이라는 인식이 널리 퍼지게 되었다. 이와 함께 이러한 양적 확대 속에서 제도적인 취약을 이용하여 중소기업청 등으로부터 벤처기업인증을 받기 위한 명목상의 출원, 사업성과 기술력은 배제된 출원이 이루어지고 심지어 출원만 한 상태에서도 투자자금이 모이는 기현상이 발생하였다. 문제는 이와 같은 출원증가에 불구하고 우리 산업구조가 지식기반산업구조로의 질적 전환을 꾀하기도 전인 IMF외환위기의 종료선언과 함께 사업성과 기술력이 뒷받침되지 못한 벤처열풍은 자연 사라지게 되었고 지적재산권을 사업화한 대부분의 기업들조차 급속히 퇴조하는 실정에 이르렀다. 한편, 이러한 일련의 과정속에서 그나마 사업화에 성공하였거나 특허권등록 등 지적재산권을 확보한 기업들은 투자가 실질적으로 필요한 시기에 오히려 심각한 자금난에 빠져들고 있고 새로이 사업화를 계획하는 개인이나 기업들은 지적재산권을 활용해서는 사실상 자금을 조달할 방법이 없는 어려움에 직면해 있다.

아울러 우리나라 지적재산권의 또 다른 문제점은, 그동안 등록된 특허 등의 괄목할 만한 양적 확대에 불구하고 시장에서 역할을 하고 있는 것은 25~30%에 지나지 않는다

는 점이다[3]. 이는 반대로 오랜 기간 동안 많은 비용을 투자하고 심혈을 기울여 개발한 70~75%의 나머지 특허기술이 대부분 사장되고 있다는 것을 의미한다. 더구나 공개된 시장에서 기술을 사고판다는 것 자체가 불가능하다는 부정적인 인식이 기술전문가들 사이에 널리 퍼져 있다. 이렇듯 사장되는 지적재산권이 많은 이유는 기술자체가 가진 본래의 특성에서 기인한 것이라고 볼 수 있겠지만 근본적으로 기술은 보이지 않는 무체이고 체화된 기술, 곧 노하우이기 때문에 일반적인 상품이나 주식처럼 객관적인 가치평가가 어렵고, 기술의 가치는 장차 사업화를 통해 발생할 수익이라는 점에서 미래 가치이기 때문에 현재의 잣대로는 정확한 평가가 사실상 불가능하다는 데에서 그 원인을 찾을 수 있을 것이다. 현재 우리나라에서는 아직까지 포괄적 의미의 기술자체를 대상으로 평가를 실시하는 기관이나 방법은 제도적으로 정착되지 못한 상태이며 다만 특허권에 한정되어 가치를 평가하는 기법을 활용하는 금융지원제도와 기업의 기술력평가에 의해 기술개발자금을 융자하기 위한 기술신용대출제도가 그나마 실시되어 오고 있을 뿐이다.

그러므로 다양한 지적재산권의 활용방안에 불구하고 현실은 전문영역으로서의 지적재산권에 대한 유통의 장이 제대로 갖춰지지 않았고, 이에 따라 기술유통 곧, 기술이전과 거래는 사실상 답보상태에 있는 것이다. 이에 반하여 미 · 일 등 선진국에서는 기업이나 개인이 소유한 개별 기술을 상품화하여 기술의 매매 · 이전 등을 활발히 추진하면서 기술거래시장의 활성화, 개별기술에 대한 신용평가와 사업성 및 기술적 가치평가 등의 고도화를 꾸준하게 발전시켜 국가 연구개발의 민간 이전확대를 위한 기술평가제도를 정착시켜 왔고 금융기관의 기술평가도 관행적으로 정착되어 벤처 캐피탈 자금조성 등에 적극 활용하고 있어 좋은 대조를 이루고 있다. 결국 우리의 지적재산권이 사장되지 않도록 하기 위해서는 국가 차원의 기술평가체제와 평가전문가 양성체제 등 핵심 인프라의 정비가 필요하고 기술평가 등을 수행하는 데 필요한 표준기법의 개발 · 보급, 관련자들에 대한 교육 · 훈련기능 등 공공부문에서의 기능이 우선적으로 확충되어야 할 필요가 있다.

3) 특허청에 납부되는 연차 등록료를 토대로 산정한 특허권 사업화율임.

4. 최근의 변화

2004년 7월 정부가 발표한 중소기업경쟁력강화종합대책에 따르면 앞으로 중소기업의 기술평가체제에 큰 변화가 있을 전망이다. 앞서 살펴본 바와 같이 우리나라는 지적재산권의 출원이나 등록에 비해 기술평가는 전문성과 객관성 부족, 기술평가결과의 기관간 공동활용 미흡으로 <표 3>에서 보는 바와 같이 기술평가자체부터가 적어 지적재산권을 사업화하거나 이를 통한 자금조달, 기술거래, 구조조정 등 실제 활용에는 미미한 수준을 보여 왔다.

<표 3> 기술평가 실적

(단위 : 건)

구 분	'01년	'02년	'03년
기 보	11,642	13,848	15,491
기술거래소	53	115	80
과학기술정보연구원	58	171	169

자료 : 재정경제부

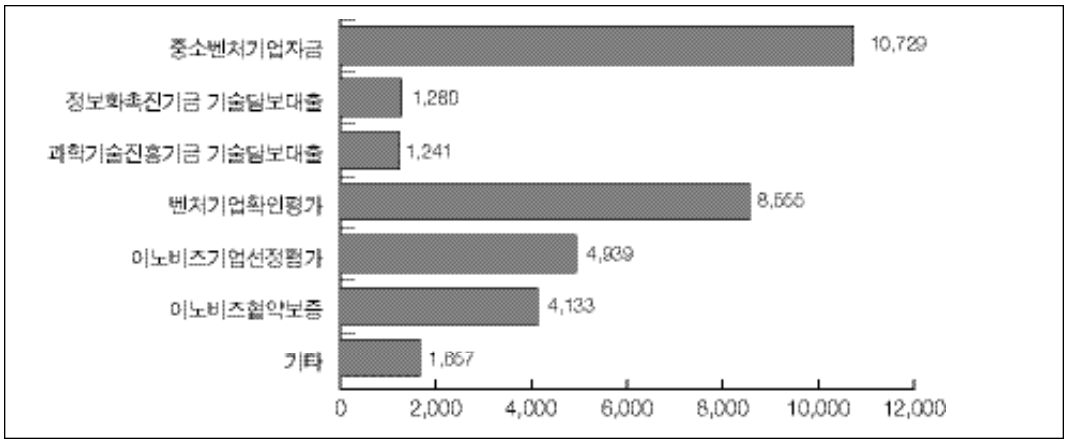
또한 그나마 수행되어 온 기술평가의 대부분도 <그림 1>에서 보는 바와 같이 각종 정책자금대출신청 목적의 기술신용보증기금(이하 기보라 약칭함) 신용보증용 기술평가[4]가 대부분인 반면, 이로서 실제 자금조달을 위한 대출에 활용된 기술평가보증은 기보의 2003년말 기준 총 보증잔액 19조732억원 중 약 7%에 불과하는 등, 담보나 영업실적이 없는 기업이 기술, 특히 지적재산권을 활용하여 자금조달 등을 하는 데는 상당한 애로를 겪고 있는 것으로 조사되었다.

이에 정부의 중소기업경쟁력강화종합대책은 기보의 기술평가업무를 기술보증업무에서 분리하여 기보의 보증사업과는 독립적으로 다양한 목적(보증용, 기술거래용, 구조조정용 등)의 평가를 수행하는 별도의 " 기술평가단 "을 설립하여 기술평가의 전문성 강화와 기술평가모형을 선진화하고, 기술평가의 공동활용을 위해 이 평가단에서 평가한 기술에 대하여 기술평가인증서를 발급, 모든 금융기관과 외부기관이 다양한 목적으로 활용하도록 운용할 것을 목표로 하고 있다. 동시에 기술력을 지닌 기업에 대하여는 적극

4) 현재 기보의 기술평가업무는 1개 기술평가 본부, 10개 기술평가센터로 구성(박사급 인력 70명 등 총 181명의 평가인력 보유)되어 있다.

<그림 1> 기술신용보증기금의 목적별 기술평가 실적 ('97년~2003년)

(단위 : 건)



적인 지원을 할 수 있도록 평가결과와 규정에 따라 자금을 융자한 경우 금융기관 내부 및 금융감독원의 검사시 임직원 책임을 경감시켜주는 방안도 함께 검토하기에 이르렀다. 그러므로 조만간 기술평가시스템과 지적재산권을 활용한 자금조달체계에 상당한 변화가 예상되고 특히 정부의 계획이 제대로 추진된다면 2007년도까지 기술평가보증만 14조원을 계획하고 있어 앞으로 부실한 지적재산권의 감소는 물론 지적재산권을 활용한 매매, 담보대출, 라이센싱 등 다양한 방법을 통한 사업화나 자금조달이 용이해질 전망이다. 이에 본고가 자금조달의 수단으로서 지적재산권활용방안을 살펴보고자 한 이유도 여기에 있으며 다음에서 이를 자세히 살펴보고자 한다.

제2절 법률상의 거래규정

지적재산권을 대상으로 하는 거래, 즉 매매, 담보대출, 라이센싱 등 다양한 활용방안을 모색하기 위해서는 거래와 기술가치평가를 규율하고 있는 법률규정이 어떠한 지부터 살펴볼 필요가 있다. 먼저 거래와 관련하여 특허법 제2조 제3호는 특허권의 실시에 대한 정의규정[5]을 두고 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산 · 사용 · 양도 · 대여 또

5) 실용신안법 제2조, 디자인보호법 제2조, 상표법 제2조의 상표의 사용규정과 동일한 규정임

는 수입하는 행위 등을 규정하고, 동 법 제37조에서는 특허 받을 수 있는 권리를 이전할 수 있도록 하되, 질권을 설정할 수 없으며 그 권리가 공유인 경우에는 다른 공유자의 동의를 얻어야만 지분을 양도할 수 있도록 규정하고 있다.

그러나 무엇보다 특허권 등 지적재산권에 있어서 대표적인 거래에 관한 규정은 실시권에 관한 규정이다. 이러한 실시권은 특허법, 실용신안법 및 디자인보호법에서는 실시권, 상표권에서는 사용권이라고 달리 불리고 있는 데, 디자인보호법에서는 강제실시권 중 재정에 의한 실시권이 인정되지 않는 점, 상표법에서는 통상실시권이 계약에 의해서만 인정되는 점, 강제실시권이 없는 점 등 몇가지 사항을 제외하고 특허법상의 실시권 규정과 거의 동일하므로 본고에서는 특허법상의 실시권을 중심으로 살펴보고자 한다. 아울러, 기술가치평가는 기술이전촉진법 등 정부가 기술력의 변화추이에 따라 기업경영 및 정부시책을 반영함으로써 경쟁력 있는 중소기업 육성과 국가의 산업경쟁력 강화를 도모하기 위해 공신력 있는 기술평가공인기관을 지정, 관리하는 형태로 다양하게 규율되고 있다. 이를 구분하여 살펴보면 다음과 같다.

1. 실시권

특허법상 실시권이란 특허권자 이외의 자가 특허권의 배타적 효력으로 인한 제한을 받지 않고 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 말한다. 특허권자는 특허발명을 직접 실시할 수 있지만 특허권에 기하여 재산적 이익을 얻을 목적으로 제3자에게 특허발명의 실시를 허락할 수도 있는 것이다. 한편 특허법에서는 산업정책적인 측면 또는 공평의 원칙에 입각하여 특허권자의 의사를 불문하고 제3자에게 특허발명의 실시를 인정하는 경우가 있다. 법률의 규정에 의한 실시권을 법정실시권이라고 하고, 행정처분이나 심판의 심결에 의한 실시권을 강제실시권이라고 한다. 이외의 계약에 의한 실시권을 약정 또는 허락실시권이라고 한다.

그러므로 실시권이란 i) 사유재산으로 활용하기 위하여 제3자에게 실시를 허락하고자 하는 경우, ii) 산업정책적 또는 공평의 원칙상 제3자의 실시를 법률로서 인정하여야 하는 경우, iii) 특허발명의 실시를 강제하기 위하여 실시를 강제할 필요가 있는 경우에 특허권의 배타적 효력을 제한하여 제3자가 특허발명을 실시할 수 있도록 특허법에서

인정하는 제도를 말한다.

실시권은 그 법적 성질에 따라 설정행위로 정한 범위내에서 특허발명을 독점 · 배타적으로 실시할 수 있는 전용실시권과, 허락받은 범위내에서 또는 법률의 규정 · 심결에 의하여 정하여진 범위내에서 특허권의 배타적 효력을 배제하고 단순히 실시할 수 있는 통상실시권으로 구분된다. 전용실시권은 특허권자와의 계약에 의하여 정하여진 설정범위내에서 그 특허발명을 독점 · 배타적으로 실시할 수 있는 권리이며 계약에 의해서만 발생하는 권리이다. 한편 통상실시권은 그 발생원인에 따라 허락실시권 · 법정실시권 · 강제실시권으로 구분할 수 있다. 즉 통상실시권은 당사자들의 계약에 의해서도 발생하지만, 법률의 규정 또는 행정처분 · 심결에 의해서도 발생할 수 있는 권리이다.

1) 전용실시권

가. 전용실시권의 의의

전용실시권이란 특허권자의 설정행위에 의하여 정하여진 범위내에서 업으로서 특허발명을 독점 · 배타적으로 실시할 수 있는 권리를 말한다(특허법 제100조 제2항). 즉 민법상 용익물권에 상응하는 물권적 성질을 가지므로, 설정된 범위내에서는 전용실시권자만이 그 특허발명을 실시할 수 있고 제3자의 무단실시는 전용실시권의 침해가 되는 것이다. 이 경우 특약이 없는 한 특허권자라도 설정범위내에서는 특허발명을 실시할 수 없다.

나. 전용실시권의 발생

전용실시권은 특허권자의 설정행위에 의하여 발생한다(특 제100조 제1항). 즉 특허권자와 실시권자와의 계약에 의해서만 전용실시권을 설정할 수 있는 것이다. 전용실시권은 독점 · 배타권인 물권적 권리로서 설정행위로 정한 범위 내에서는 특허권자의 실시도 배제할 수 있는 권리이므로 법률규정이나 행정처분 · 심결에 의하여 특허권자의 의사를 무시하고 특허권자의 재산권을 제한하는 설정을 할 수 없는 것이다. 한편 직무발명인 경우에는 미리 전용실시권에 대한 예약을 할 수 있으며 또한 근무규정에 전용실시권 설정에 대한 규정을 정할 수도 있다. 그러나 전용실시권의 설정에 대한 효력은 당사자간의 계약에 의해서 발생하는 것이 아니라, 전용실시권의 설정을 특허원부에 등록을

하여야 비로소 그 효력이 발생한다(특 제101조 제1항). 즉 등록이 전용실시권의 효력발생요건인 것이다.

한편, 전용실시권은 물권적 권리이므로 원칙적으로 중복하여 2이상의 전용실시권을 설정할 수 없다. 다만 2이상의 전용실시권 설정이 인정되지 않는 것은 그 설정범위가 동일한 경우에 한하므로 설정범위를 달리하는 경우에는 동일한 특허권에 대하여 전용실시권을 복수로 설정할 수 있다. 즉 특허권자는 특허발명의 전범위에 대하여 전용실시권을 설정할 수도 있지만 기간을 달리하여 또는 지역적 범위를 달리하여 또는 내용적 범위[6]를 달리하여 복수의 전용실시권을 설정할 수 있는 것이다.

다. 전용실시권의 내용

전용실시권자는 설정행위로 정한 범위내에서는 특허권의 효력과 동일한 독점 · 배타적인 권리를 가진다. 즉 설정범위내에서는 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 권리를 가지는 것이며, 다만 설정범위를 벗어난 실시행위는 전용실시권의 범위가 아니므로 특허권자의 허락을 얻지 않는 한 특허권의 침해가 된다. 따라서 특허발명에 관한 물품을 광고 · 선전용 판촉물로만 생산 · 판매하기로 계약을 하고 그 특허발명에 대한 전용실시권 설정등록을 한 전용실시권자가 그 계약에 위반하여 일반 상품으로도 판매하는 행위는 설정행위로 정한 범위를 벗어나는 행위가 되어 특허권의 침해가 되는 것이다[7][8].

한편 전용실시권은 특허권에 부수되는 권리이므로 특허권에 가해지는 제한은 전용실시권자도 용인하여야 하며, 따라서 특허권의 효력이 제한되는 범위내에서는 전용실시권의 효력도 제한된다.

또한, 전용실시권도 재산권으로 인정되는 권리이므로 이전이 가능하다. 다만 전용실시권은 완전한 권리는 아니고 특허권에 부수되는 권리이기 때문에 그 이전에는 일정한 제한이 따른다. 즉 특허권자의 입장에서는 전용실시권자가 누구냐에 따라 그 이해관계

6) 예를 들어 (갑) 에게는 특허발명품을 생산할 수 있는 전용실시권을, (을)에게는 특허발명품을 판매할 수 있는 전용실시권을 설정할 수 있다.

7) 이러한 해석은 약정에 의한 통상실시권에도 적용된다.

8) 이 경우 전용실시권자는 특허권자와의 특약사항을 위반함으로써 전용실시권을 상실하게 되었다고 해석하며, 전용실시권자는 특허권자에게 전용실시권 설정등록의 말소등록절차를 이행할 의무가 있고, 이후 특허발명에 관한 물품을 제조 · 판매하지 않을 의무가 있다고 해석한다(서울민사지법 89가합15302 확정판결).

가 달라질 수 있으므로 전용실시권의 이전에는 원칙적으로 특허권자의 동의를 요한다. 다만 상속 기타 일반승계의 경우에는 포괄승계의 원칙에 따라 특허권자의 동의를 요하지 않으며, 실시사업과 함께 이전하는 경우에도 특허권자의 동의를 요하지 않는다(특 제100조 제3항).

한편, 전용실시권에 대한 통상실시권을 허락할 수 있으며 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정도 인정된다. 다만 전용실시권은 완전한 권리는 아니고 특허권에 부수되는 권리이기 때문에 그 허락이나 설정에는 일정한 제한이 따른다. 즉 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락이나 질권의 설정에는 특허권자의 동의가 필요하다(특 제100조 제4항). 또한 전용실시권에는 특허권의 공유규정이 준용되므로, 전용실시권이 공유인 경우에는 타공유자의 동의를 얻어야 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락이나 질권의 설정이 가능하다(특 제100조 제5항). 아울러 전용실시권자도 전용실시권을 포기할 수 있으며, 전용실시권에 통상실시권 또는 질권이 존재하는 경우에는 전용실시권의 포기에 통상실시권자나 질권자의 동의를 요한다(특 제119조 제2항). 즉 전용실시권이 소멸되는 경우에는 부수되는 권리로 모두 소멸하기 때문이다. 다만 특허권자의 동의가 필요한 것은 아니다.

전용실시권의 소멸에 있어서 전용실시권은 특허권에 부수되는 권리이므로 특허권이 소멸되는 경우에는 전용실시권도 소멸되며[9], 설정행위로 정한 기간이 만료되는 경우 · 계약의 해제 · 전용실시권의 포기 및 혼동 등 전용실시권의 고유의 사유에 의하여도 소멸된다. 한편 특허권은 탄력성을 갖는 권리이므로 전용실시권 고유의 사유로 전용실시권이 소멸하는 경우에는 전용실시권이 특허권에 회복된다.

2) 통상실시권

가. 통상실시권의 의의

통상실시권이란 계약 또는 법률규정이나 행정기관의 처분에서 정하는 범위 내에서 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 말한다(특 제102조 제2항). 통상실시권은 전용실시권과는 달리 채권적 성질을 가지므로 통상실시권의 범위내에서 독점 · 배타적으로 특허발

9) 특허발명에 대한 전용실시권은 특허권의 존속을 전제로 하는 권리이므로, 특허권이 소멸되는 경우에는 이에 따른 전용실시권도 함께 소멸한다(대판 95 다 26735 판결). 이러한 해석은 통상실시권에도 적용된다.

명을 실시할 수 있는 권리가 아니라, 단지 특허권의 배타적 효력이 제한되어 특허발명을 단순히 실시를 할 수 있는 권리이다. 따라서 제3자가 통상실시권의 범위내에서 특허발명을 실시한다고 하더라도 통상실시권의 침해는 아니며 통상실시권자가 직접 그 실시의 금지를 청구할 수는 없다. 즉, 통상실시권에 기하여 민 · 형사상의 소를 제기할 수 있는 소권이 인정되지 않는다. 한편 통상실시권은 채권적 권리이므로 통상실시권에 기한 통상실시권의 허락은 인정되지 않는다.

나. 발생원인과 범위

먼저 통상실시권은 계약에 의하여 발생하는 것이 원칙이다. 통상실시권의 허락은 특허권자가 직접 할 수도 있으며(특 제102조 제1항), 특허권에 대한 전용실시권이 있는 경우에는 특허권자의 동의를 얻어 전용실시권자도 통상실시권을 허락할 수 있다(특 제100조 제4항). 또한 통상실시권은 산업정책적인 측면 또는 공평의 원칙에 의하여 법률의 규정에 의해서도 발생한다. 따라서 법률에서 규정하고 있는 구체적인 사유가 발생한 경우에 통상실시권이 발생하는 것이다. 한편, 통상실시권은 정부의 행정처분이나 특허청장의 재정결정, 특허심판원의 심결에 의해서도 발생한다. 이러한 발생원인별 차이에 따라 통상실시권 중 약정실시권은 특허권자 또는 전용실시권자와 통상실시권자의 계약에 의하여 효력이 발생하나, 법정실시권은 다른 절차가 필요한 것이 아니라 법률에 규정된 구체적인 사유가 발생한 경우에 곧바로 발생을 하며, 강제실시권은 특허청장의 행정처분이 확정되거나 심결이 확정되는 경우에 발생한다. 이 경우 전용실시권과 같이 특허원부에 등록을 하여야 그 효력이 발생하는 것이 아니며, 특허원부상의 등록은 대항요건에 불과하다(특 제118조 제3항).

그리고 통상실시권은 채권적 권리이기 때문에 동일한 범위의 통상실시권이 중복하여 발생할 수 있다. 즉 계약에 의하여 동일한 범위의 통상실시권을 2이상 허락할 수 있으며, 법률의 규정에 해당하는 자가 2이상이 있는 경우에는 이들 모두에게 법정실시권이 인정되며, 강제실시권의 경우에도 마찬가지이다. 즉 통상실시권은 그 범위가 동일하든 그 범위가 상이하든 복수로 발생할 수 있는 채권적 권리이다. 한편 통상실시권을 허락할 때 독점적 통상실시권으로 계약을 한 경우 동일한 범위의 통상실시권을 다시 허락할 수 있는지 여부가 문제되는데, 독점적 통상실시권이라고 하더라도 채권적 권리임에는

변함이 없으므로 동일한 범위의 통상실시권 허락에는 제한이 없다고 해석한다. 다만 이 경우에 당사자간에는 민법상의 채무불이행책임이 있을 뿐이다.

다. 통상실시권의 내용

통상실시권은 특허권자 또는 전용실시권자에게 통상실시권자의 특허발명의 실시를 용인하도록 하는 채권적 성질을 가진다. 따라서 전용실시권과는 달리 특허권자의 실시는 제한되지 아니하며 중복 설정도 가능하다. 한편 통상실시권은 특허권 또는 전용실시권에 부수되는 권리이므로 특허권 또는 전용실시권에 가해지는 제한은 통상실시권자도 용인을 하여야 한다. 즉 특허권 또는 전용실시권의 효력이 제한되는 범위내에서는 통상실시권의 효력도 제한된다.

통상실시권도 원칙적으로 재산권으로 인정되는 권리이므로 이전이 가능하다. 다만 통상실시권은 완전한 권리는 아니고 특허권 또는 전용실시권에 부수되는 권리이기 때문에 그 이전에는 일정한 제한이 따른다. 즉 특허권자 또는 전용실시권자의 입장에서는 통상실시권자가 누구냐에 따라 그 이해관계가 달라질 수 있으므로 통상실시권의 이전에는 원칙적으로 특허권자(또는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 요한다. 다만 상속 기타 일반승계의 경우에는 포괄승계의 원칙에 따라 특허권자 등의 동의를 요하지 않으며, 실시사업과 함께 이전하는 경우에도 특허권자 등의 동의를 요하지 않는다(특 제100조 제3항). 통상실시권은 원칙적으로 이전이 가능하지만, 일정한 사유에 의하여 발생한 통상실시권의 경우에는 그 이전에 제한이 따른다. 즉 재정에 의한 통상실시권(특 제107조)인 경우에는 그 실시사업과 함께 하는 경우에만 이전이 가능하고(특 제102조 제3항), 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권(특 제138조)의 경우에는 원 권리와 함께 하는 경우에만 이전이 가능하다(특 제102조 제4항).

라. 질권설정 등

통상실시권도 원칙적으로 재산권이므로 통상실시권에 대한 질권의 설정도 인정된다. 다만 통상실시권은 완전한 권리는 아니고 특허권 또는 전용실시권에 부수되는 권리이기 때문에 그 설정에는 일정한 제한이 따른다. 즉 통상실시권에 대한 질권의 설정에는 특허권자(또는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의가 필요하다(특 제102조 제6항). 다만

통상실시권의 이전과 마찬가지로 재정에 의한 통상실시권과 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권의 경우에는 질권의 목적으로 할 수 없다(특 제102조 제6항). 한편 통상실시권에는 특허권의 공유규정이 준용되므로, 통상실시권이 공유인 경우에는 타공유자의 동의를 얻어야 통상실시권에 대한 질권의 설정이 가능하다(특 제102조 제7항). 또한 통상실시권자도 통상실시권을 포기할 수 있으며, 통상실시권에 질권이 존재하는 경우에는 통상실시권의 포기에 질권자의 동의를 요한다(특 제119조 제3항). 다만 특허권자 또는 전용실시권자의 동의가 필요한 것은 아니다.

통상실시권은 특허권 또는 전용실시권에 부수되는 권리이므로 특허권 또는 전용실시권이 소멸되는 경우에는 통상실시권도 소멸되며, 계약에 의하여 정한 기간이 만료되는 경우, 계약의 해제, 통상실시권의 포기 및 혼동 등 통상실시권의 고유의 사유에 의하여도 소멸된다. 한편 특허권 또는 전용실시권은 탄력성을 갖는 권리이므로 통상실시권 고유의 사유로 통상실시권이 소멸하는 경우에는 통상실시권이 특허권 또는 전용실시권에 회복된다. 한편 소멸사유 중 법정실시권은 그 특유의 소멸사유로서 실시사업의 폐지가 있고, 재정실시권은 재정의 실효 또는 재정의 취소가 있다.

마. 통상실시권의 등록

통상실시권의 설정 · 이전 · 변경 · 소멸 · 처분의 제한 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정 · 이전 · 변경 · 소멸 · 처분의 제한은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다(특 제118조 제3항). 즉 통상실시권에 관한 등록은 대항요건이다. 한편 통상실시권을 등록한 때에는 그 등록후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이 발생한다(특 제118저 제1항). 통상실시권의 등록은 대항요건이므로 등록 후에 특허권이 이전되거나 또는 전용실시권이 설정되더라도 특허권을 이전받은 자 또는 전용실시권을 설정받은 자에게 그 효력을 주장할 수 있다는 의미이며 통상실시권에 대한 등록이 없는 경우에는 그 권리를 주장할 수 없다는 것이다. 따라서 특허권에 대한 통상실시권의 등록이 있은 후 특허권자가 그 통상실시권과 동일한 범위에 대하여 전용실시권을 제3자에게 설정하는 경우에도 통상실시권자는 전용실시권자에게 통상실시권으로 대항할 수 있기 때문에 통상실시권의 동의를 요하지는 않는다. 다만 법정실시권인 경우에는 법률의 규정에 의하여 산업정책적 측면 또는 공평의 원칙에 의하여 인정되

는 실시권이므로, 정책적인 측면을 고려하여 등록을 하지 아니하더라도 특허권을 이전받은 자 또는 전용실시권을 설정받은 자에게 그 효력을 주장할 수 있게 하고 있다(특 제118조 제2항). 즉 법정실시권은 법규정에서 정한 요건사실만 충족되면 법률상 당연히 발생하는 것이고 당사자가 알든 모르든 상관없기 때문에 성질상 법정실시권은 그 발생 및 그 발생의 주장에 있어서 설정등록을 요하지 않으며, 나중에 법정실시권의 존재가 판결 등에 의해서 확인이 되면 이를 근거로 비로소 보존등록을 하게 되는 것이다. 따라서 법정실시권은 등록을 하지 아니하더라도 이후 그 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에게 대항할 수 있는 것이다. 다만 이것은 법정실시권의 발생에 관한 문제이고, 보존등록 이후의 실시권의 이 전 · 질권의 설정 등은 등록을 하여야 대항요건을 갖추게 된다는 사실과 구별하여야 한다.

2 기술평가 관련 규정

특허법 등 지적재산권법률이 거래를 위한 근거로서의 역할을 한다면「기술이전촉진법」,「벤처기업육성에관한특별조치법」,「발명진흥법」,「외국인투자촉진법」등의 제반 법률들은 가치평가를 위한 근거로서의 역할을 하고 있다. 이들 법률의 공통적인 특징은 기술의 가치평가를 통하여 당해 기술의 실효성을 제고하고 원활한 기술이전 및 사업화와 기술의 담보제공 등 기술활용을 촉진하기 위하여 기술평가 전문기관을 두도록 한다는 점이다. 이에 따라 현재 대표적인 기술평가기관으로 중소기업진흥공단, 기술신용보증기금을 들 수 있다. 아울러 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제6조 제2항과 외국인투자촉진법 제30조 제4항은 이들 기술평가기관이 특허권 등의 가격을 평가한 경우 그 평가내용은 상법 제299조의2[10]의 규정에 의하여 공인된 감정인이 감정한 것으로 간주하여 평가에 대한 신뢰성을 부여하고 있다.

한편, 직접적인 기술평가관련 법률은 아니나 현재 우리나라에서 가장 많이 활용되고

10) 상법 제299조의2 (현물출자등의 증명) 제290조제1호 및 제4호에 기재한 사항에 관하여는 공증인의 조사 · 보고로, 제290조제2호 및 제3호의 규정에 의한 사항과 제295조의 규정에 의한 현물출자의 이행에 관하여는 공인된 감정인의 감정으로 제299조제1항의 규정에 의한 검사인의 조사에 갈음할 수 있다. 이 경우 공증인 또는 감정인은 조사 또는 감정결과를 법원에 보고하여야 한다.

있는 지적재산권을 활용한 담보제도를 규율하는 법률로는「산업기술기반조성에관한법률」(이하 산기법으로 약칭함)을 들 수 있다. 동 법률은 제2조 제6호에서 금융기관에서 기업이 보유하고 있는 기술에 대한 평가를 통하여 가치를 산정하고, 그 기술을 담보로 자금을 대출하는 제도를 기술담보제도라 하고 이에 동 법 제14조의2조 제2항에서 한국산업기술평가원으로 하여금 기술담보사업을 위한 기술평가업무를 수행하도록 하고 있다.

제3절 지적재산권의 기술평가대상

기술의 정의를 ' 필요한 사항을 파악하고 문제를 해결하는 능력[11]이라고 한다면, 요소기술, 특허, 노하우 등 파악 가능한 능력은 모두 기술에 해당되고, 이때 평가대상으로는 요소기술, 노하우, 설비운영기술, 제품생산기술 등이 된다. 또한 기술가치는 ' 기술이 가지는 고유의 이익 '으로 정의할 때, 기술가격과는 다르며, 기술에 대한 지표의 의미를 가진다고 볼 수 있다. 구체적으로 기술평가 대상으로는 산업재산권인 특허, 실용신안, 의장, 상표, 컴퓨터프로그램 및 일부의 저작권 등과 기업의 기술적인 정보 또는 자료, 기술적인 용역, 기술적인 지원 등을 포함하는 영업비밀(노하우 know-how)을 들 수 있다. 다만, 현실에서 지적재산권으로 권리화되지 않은 경우에는 자금조달이나 투자 등이 사실상 불가능한 점[12]을 고려하여 본고는 전자에 대하여 살펴보고자 한다.

11) 윤명환 외, " 보유기술 가치평가 모델 및 시스템개발 사례-Evaluating the competitiveness of retainede technology assets-," 기술의 가치평가기법 및 사례에 관한 국제세미나, 2000. 5. 16 발표 자료

12) 예컨대, 지적재산권의 담보권 설정형태의 구분을 나타내어보면 다음과 같다.

구 분	질권	양도담보	가등기담보
특허권	○	○	○
실용신안권	○	○	○
의장권	○	○	○
상표권	○	○	○
저작권	○	○	×
반도체회로 배치이용권	○	○	○
노하우 및 영업비밀권	×	×	×

1. 산업재산권

1) 특허(발명)

발명은 기술적인 분야에 있어서 특별한 문제의 실질적인 해결을 가능하게 하는 사상이다. 발명은 특허에 의해 보호되어진다. 그렇다고 모든 발명이 특허로 보호받을 수 있는 것은 아니다. 우리나라의 경우, 특허는 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성 등의 조건에 적합해야 한다. 발명에는 물질(products)에 대한 발명과 제법(process)에 관한 발명으로 구분된다. 특허는 일정기간 동안 인정되며 대부분의 국가에 있어서 보호기간은 출원일로부터 20년이다.

2) 실용신안

발명특허의 두 번째 형태는 실용신안이다. 실용신안은 주로 세 가지 면에서 보통의 발명특허가 특허성이 인정되는 것과 다르다. 첫째, 실용신안의 경우 특허상의 발명의 경우보다 진보성이 덜 요구된다. 둘째, 실용신안법에서 정하고 있는 최대 보호기간(출원일로부터 10년)은 특허법에서 정하고 있는 최대보호기간보다 짧다. 셋째, 실용신안은 취득하고 유지하는 데 필요한 수수료는 일반적으로 보통의 특허출원에 비해 낮다.

3) 의장권

일반적으로 의장은 제품의 장식적 또는 심미적인 외관이다. 장식적 측면은 제품의 형태, 모양이나 색채 등으로 구성된다. 장식적이거나 심미적인 외관은 시각상의 흥미를 끌어야 한다. 제품은 산업적인 방법에 의해 재생산될 수 있어야 하는데 이것은 의장이 산업적이라고 불리는 이유이다. 만일 이 산업적 요소가 빠진다면 창작품은 산업재산권법보다는 저작권법에 의해 보호되는 예술작품의 범주에 오히려 더 가깝게 된다. 보호받을 수 있기 위해서는 의장은 신규성이 있어야 하고, 독창성이 있어야 한다. 의장은 보통 무단복제나 모방으로부터 보호된다. 보호는 존속기간이 15년간 지속된다.

4) 상표권

상표의 정의는 " 어느 기업의 상품을 개성화하고 경쟁자의 상품들과 구별시키는 표지

이다.'로 정리된다. 이 정의는 두 요소를 포함하는데 그것들은 때때로 상표의 상이한 기능으로 언급되기는 하나 상호의존적이고 실제적인 목적을 함께 고려해야 할 것이다. 소비자들에게 제품을 개성화하기 위해서 상표는 그 출처를 표시해야만 한다. 이것은 그렇다고 상표가 소비자들에게 실제 그 제품을 생산한 사람 또는 그것을 유통시킨 사람에 대하여 알려 주어야만 한다는 것은 아니다. 소비자들은 사실상 제조업자의 이름을 모르며 더구나 제품의 생산지에 대해서는 더욱 알지 못한다. 이것은 반드시 상표가 출처표시의 목적을 이행하지 못한다는 것은 아니다. 소비자로서는 반드시 알 필요는 없지만 그 상표를 부착하여 판매되고 있는 제품에 대하여 책임을 질 수 있는 기업을 믿을 수 있으면 족한 것이다. 앞에서 언급된 출처표시기능은 상표가 한 기업의 상품을 다른 기업의 상품들과 구분시킨다는 것을 전제로 한다. 즉 상표가 시장에서 다른 기업의 상품들과 자기의 상품을 소비자들로 하여금 구별시킬 수 있어야만 상표는 출처표시기능을 수행할 수 있는 것이다. 이것은 구별기능과 출처표시기능이 분리될 수 없다는 것을 보여준다. 실제상 단지 상표의 구별기능에만 의존하여 상표를 ' 한 기업의 상품을 다른 기업의 상품과 구별시켜주는 표지 '라고 정의할 수도 있다. 상표권의 존속기간은 10년이며 갱신이 가능하다.

2. 저작권

저작권은 글 · 음악 · 미술 · 영상 · 사진 · 도형 · 건축 · 연극 · 컴퓨터프로그램 등 그 권리의 영역이 매우 넓다.(저작권법 제4조 제1항). 저작권 중에서 영상 · 사진 · 도형 · 건축 등은 모두 미술 저작물 속에 넣기도 하며(광의의 미술저작물 개념), 컴퓨터프로그램에 대해서는 저작권법 외에 컴퓨터프로그램 보호법이 별도로 규정되어 있다. 저작권에 있어서는 앞에서 살펴본 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권들과는 달리 등록이 권리의 효력발생요건이 아니다. 즉 저작자는 저작[13]하는 순간부터 당연히 저작인격권 및 저작재산권을 향유하며 어떠한 절차나 방식의 이행도 요하지 아니한다(저 제10조 제2항).

13) 이 때 ' 저작 '이란 저작물 전체의 완성을 의미하는 것이 아니다. 저작은 미완성 저작도 그 저작한 만큼은 저작권이 인정되는 것이며, 특허처럼 발명(저작물)이 완성되어야 권리가 인정되는 것은 아니기 때문이다.

따라서 저작권에서는 특허권 등과는 달리 ‘ 저작권을 받을 수 있는 권리 란 애초부터 존재할 수 없으므로 이를 논할 필요가 없다. 저작권은 저작권법상 크게 저작인격권과 저작재산권으로 대별된다. 저작인격권은 공표권(동법 제11조), 성명표시권(동법 제12조) 및 동일성유지권(동법 제13조) 이렇게 3가지이다. 이러한 저작인격권은 일신전속권이므로 양도나 상속이 불가능하다(동법 제14조 제1항). 저작재산권은 복제권(동법 제16조), 공연권(동법 제17조), 방송권(동법 제18조), 전시권(동법 제19조), 배포권(동법 제20조), 2차적 저작물작성권(동법 제21조)이다. 저작재산권은 저작인격권과는 달리 그 전부 또는 일부를 양도 할 수가 있다(동법 제41조 제1항). 다만, 저작재산권 전부를 양도하는 경우에 특약이 없는 한 2차적저작물 또는 편집저작물을 작성할 권리가 포함되지 아니한 것으로 추정한다(동법 제41조 제2항).

3. 컴퓨터프로그램

컴퓨터를 실행하기 위해 필요하여 개발된 명령서와 시스템을 컴퓨터 소프트웨어라고 한다. 컴퓨터 소프트웨어라는 용어는 컴퓨터 프로그램 및 컴퓨터 사용과 관련되어서 만들어진 기타 재료를 의미한다. 여기에는 컴퓨터 프로그램을 적용함에 있어서 관련된 프로그램 명령 및 설명 자료, 예를 들어 문제 설명서 및 사용 설명서 등이 포함되며, 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터 소프트웨어의 가장 대표적인 예이다. 컴퓨터 프로그램의 법적 보호는 기타 컴퓨터 소프트웨어와 관련된 것과는 달리 복잡한 문제를 야기한다. '컴퓨터 프로그램'이란 용어에 대한 일반적인 정의를 내리는 것은 쉽지 않으나, 1978년 반포된 세계지적재산권기구의 컴퓨터 소프트웨어 보호에 관한 표준규정은 컴퓨터프로그램을 기계가 식별할 수 있는 매체의 형태로 사용한 경우 정보처리를 할 수 있는 기계로 하여금 특정한 기능, 업무 또는 결과를 지적, 수행 또는 달성할 수 있는 명령의 집합체로서 정의하고 있다. 컴퓨터 프로그램은 그것이 원시코드(source code)의 형태이건 목적코드(object code)의 형태이건 간에 베른협약의 어문 저작물로서 보호된다(WIPO 저작권조약 제4조)

제4절 지적재산권의 평가방법

1. 개요

다양한 지적재산권에 있어서 기업이익에 관련되는 유효한 지적재산권을 찾아낸다는 것은 매우 어려운 문제이다. 기본적으로 기업의 지적재산권은 앞으로 얻게 될 성과를 예상하여 대처하여야 하는 커다란 리스크가 있기 때문이다. 이 리스크를 가능한 한 적게 하고, 또한 최대한의 output을 얻기 위하여는 지적재산권을 적절하게 평가할 수 있는 평가제도가 확립되어야 한다. 예컨대, 특허권이 배타적인 권리라는 점을 생각하면, 그의 고부가가치로 인해 자사는 물론 타사도 실시할 수 밖에 없을 정도의 매력을 갖추고 있어야 한다. 이러한 관점에서 지적재산권에 대한 평가의 가장 중요한 평가항목으로서 그 지적재산권의 기본성과 필연성을 강조할 필요가 있다. 또한 기술적인 장점(성능, 기능, 코스트 등을 종합할 때의 효과)이 기업내외의 최첨단 기술과 비교하여 상당히 우수한 것이 아니면 안 될 것이다.

그러나 그것은 단순한 기대에 그치지 않고 기술적인 실현성이 있다는 정도로 확인되어 있을 필요가 있다. 또한 평가항목으로서 가장 중요한 것은 타사가 실시하지 않을 수 없는지의 여부를 판단하는 것이지만 이것은 매우 어려운 요소이다. 따라서 이 요소에 대한 평가는 적어도 타사가 실시할 수 밖에 없는 유효한 지적재산권이라는 점을 특별한 사정이 없는 한 자사에서 직접 실시해보는 것이 비교적 정확하게 판단할 수 있고, 이를 반영한 자사의 사업계획을 평가항목으로서 판단하는 것도 하나의 방법이 될 것이다.

2. 평가방법

기술평가방법을 선택함에 있어 지적재산권을 최적으로 평가할 수 있는 최적의 방법을 선택하는 것이 가장 현명한 방법일 것이나 이는 사실상 불가능하고 또한 지적재산권의 특성상 어느 지적재산권은 어느 방법이라는 등식은 성립하지 않는다. 현재까지 알려진 기술평가를 위한 방법으로는 수익접근법(소득방식), 시장접근법(비교방식), 비용접근법(원가방식)이 있고 또한 현재 대부분의 기술평가기관이 이들 방법을 적절히 활용하여

평가하고 있다.

1) 수익접근법(Income Approach)

수익접근법은 새로운 특허권을 창출하거나 구축하는 비용과는 관계없이 그 재산권이 지닌 소득창출능력에 초점을 두는 산정방식이다. 즉, 모든 재산의 공정시장가액을 그 재산을 보유함으로써 생겨나는 향후의 경제적 편익 흐름을 현재가치로 나타내는 것이다. 미래의 경제적 이익의 흐름을 산출하는 방법이란 자산을 활용할 때 발생하는 순 현금흐름 금액을 평가하는 것으로서 향후 자산을 활용함으로써 발생하게 되는 현금흐름의 총액을 산출한 후에 현금흐름을 지속시키는 데 필요한 추가적 자본투자와 사업수행을 위한 비용을 공제하여 경제적 순이익 규모를 산출하는 것이다. 다만, 미래의 순 현금흐름을 결정하는 것은 경영활동뿐 만이 아니라 기타요소에 의해서도 경제적 이익의 수준과 그 기간이 변하게 되므로 이렇게 지속적으로 생성되는 현금흐름은 경제환경, 수익성, 경쟁, 자본수요와 같은 인자에 의하여 영향을 받는다. 한편, 수익접근법은 다른 기술이나 거래를 참조하지 않고, 오직 특정기술이 벌어들이는 미래의 소득만을 고려한다는 점에서 절대가치 평가법[14]이라고 하기도 한다. 즉, ' 절대가치 평가 '의 의미는 시장에서 거래되는 사례를 중심으로 가치를 평가하는 방법인 시장접근법이 상대적 가치를 평가하는 방법론에 대비되는 개념으로 이해할 수 있다.[15]

수익접근법은 예상수익을 산정의 기준으로 하고 있으나 실시권의 허여에 의해 실제 실시료 등의 수익이 발생하고 있다면 비교적 용이하게 객관적인 가액의 평가가 가능할 수 있으므로 제반요소가 객관적으로 결정되면 가장 합리적인 평가방식이라 할 수 있다.[16]

특히 저작권의 평가에 있어서는 수익접근법을 활용하는 것이 가장 합리적이다. 예컨대, 개인이 저작권자로서 상업화를 위한 라이센스를 타인에게 대여하고 있는 경우에는

14) 또한 수익접근법은 자산 또는 지적재산권을 활용하여 장래 얻을 수 있는 미래 현금흐름을 현재가치로 환산하여 평가한 화폐의 시간적 가치라는 개념과 현재 가치의 원칙에 근거를 두고 있는 방법으로서, 일명 ' DCF(Discounted Cash Flow)방식 '이라고도 한다. Gordon V. Smith and Russel L. Parr ((주)테크밸류 옮김), 지적재산과 무형자산의 가치평가, 세창출판사, 2000

15) 이명택," 특허기술의 경제적 가치평가에 관한 연구 ", 지식재산21, 2001

16) 이원태," 특허권의 평가 및 관련문제, "「창작과 권리」, 1996년 여름호, 23면.

저작권의 가치는 미래의 로열티 수입이 현재가치가 될 것이다. 그러나 이 방법은 예컨대, 담보가치는 담보권 실행시점의 처분을 전제로 하는 것이므로 지적재산권의 창출에 들어간 비용은 채무자에게는 중요한 사항이 되겠지만 처분시점이 중요한 매수인측에서는 별의미가 없는 약점을 지니고 있다.

2) 시장접근법(Market approach)

시장접근법은 가장 직접적이고 이해가 쉬운 평가방법으로 시장에서 일어나고 있는 거래의 판단을 종합해서 미래이익에 대한 현재 가치를 평가하는 방법이다. 즉, 평가할 자산과 유사한 자산의 거래를 조사함으로써 그 가치를 명확히 하고 자유롭게 공개된 시장거래에서 자산을 평가할 때 활용되는 평가방법이다. 평가대상 자산가치는 순이익, 현금흐름, 장부가치 또는 매출액과 같은 공통변수를 사용하여 표준화시킨 비교자산(comparable asset)의 가치로부터 결정되고 이러한 가치 평가방법은 시장에서 이루어지는 거래사례를 참조하여 다른 기술에 비추어 본 상대적인 가치가 얼마이다라는 개념을 사용하고 있어 상대적 가치평가기법이라고 달리 표현되기도 한다.[17]

이러한 시장접근법이 제대로 활용되기 위해서는 ① 비교 가능한 자산거래가 활발히 이루어지는 다양한 시장이 존재할 것, ② 비교 가능한 자산이 과거에 거래된 적이 있을 것, ③ 비교 가능한 자산 거래가격에 관한 정보의 입수가 가능할 것, ④ 독립 당사자간의 거래일 것 등의 조건을 갖추어야 한다. 그러므로 우리나라에서는 기술거래소가 설립된 지 얼마 되지 않았고 그나마 기술거래건수가 적어 실제 활용에는 어려운 점이 많고 설령 활용된다고 해도 당사자간의 상대적인 거래가 되기 때문에 거래가격에 대한 정보를 자금을 공여할 금융기관 등이 파악하기에는 매우 어렵다. 따라서 방법론상으로는 가장 간편할지 모르지만 실제 활용하기는 어려운 방법이라 하겠다. 아울러 특허권에 대한 기술적 특성이 고려되지 않은 단점도 있다.[18]

3) 비용접근법(Cost approach)

비용접근법은 제품의 재제작 비용(reproduction cost) 혹은 대체비용(replace-

17) 이명택, 前揭論文

18) 일본 판례나 외국의 실무에서는 가장 널리 적용되는 방법이다 ; 이원태, 前揭論文

ment)을 측정하여 이로부터 자산의 가치를 평가한다. 여기서 재제작이라 함은 진품과 똑같은 제품을 만드는 경우이며, 대체는 진품과 동일한 기능을 갖는 제품을 현재 가능한 자재로 만드는 경우를 말한다. 이때 고려할 사항은 생산원가의 변동과 감가상각 요소이다.[19] 그러므로 비용접근법은 기술이 가져오는 장래의 모든 효용량(service capability)을 재조달하기 위해 필요한 금액을 산정하고 그것을 가지고 기술을 보유하는 것에 따라 얻을 수 있는 장래적 편익이라는 가치로 간주하는 평가방법이다. 다시 말해서 기술을 개발하는데 소요된 제반 개발비용을 기초로 여기에서 경과기간 동안의 가치하락분을 차감하여 산정하는 방법인 것이다.

그러나 이러한 평가방식은 지적재산권 내지 기술의 경우, 제품개발을 위해 요구되는 개발비와 실제의 상품가치에 일정한 상관관계가 있는 것은 명확하지만 기업의 개발능력이나 타사제품과의 경합상태 등 제반의 요소에 의해 개발비와 상품가치의 상호연관성은 크게 다를 수 있기 때문에 지적재산권을 평가하는데는 부적합할 수 있다.[20]

4) 사견

현재 우리 지적재산권관련 법률들은 크게 두가지 방향으로 전개되고 있다. 먼저 특허법 등 지적재산권법은 거래를 할 경우에 있어서 등록 등 절차법측면이 강하고 기타 기술이전촉진법 등은 기술의 가치평가를 위한 근거로서의 역할을 하고 있다. 그러나 지적재산권의 거래는 결국 당사자간의 계약에 의해 좌우되고 그 효력이 유지되는 점에 비추어 이러한 당사자간의 기본적인 계약관계를 규율할 수 있는 입법적 보완이 필요하다고 본다. 특히 현재 일부 활용되고 있는 지적재산권 담보화 뿐 만 아니라 최근처럼 다양한 새로운 형태의 지적재산권이 출현하고 있는 상황하에서는 기존의 절차법적 측면이나 기술평가와 같이 한정된 범위를 규율하는 입법조치만으로는 이를 대처하는데 한계가 있다. 아울러 보다 근본적인 이유로서 지적재산권의 출원을 적극 유도하거나 지적재산권의 충분한 활용을 위해서는 지적재산권 보유자에 대한 보호측면 뿐 만 아니라 지적재산권을 필요로 하는 수요자입장에서도 안심하고 거래할 수 있는 합리적인 통제수단도 동시에 강구될 필요성이 점증하고 있기 때문이다. 이에 대하여는 뒤에서 다시 자세히

19) 김홍주 · 기민호 · 송근장 · 이철남, 특허담보제도를 통한 특허권의 활용, 주간기술동향, 1997, 13면 참조
20) 이원태, 前揭論文

살펴보기로 한다.

한편, 지적재산권의 평가방법과 관련하여 이론적으로는 대다수 기업체 및 학계가 주장하고 있는 것처럼 수익접근법에 근거하여 지적재산권이 장래 발생시키는, 즉 현금화될 수 있는 그의 유동가치를 가지고 지적재산권의 가치를 평가하는 것이 가장 이상적인 방법이다. 참고로 <표 4>에서와 같이 지적재산권의 대상별 권장되는 방법이 있다.

<표 4> 최선의 권장 평가방법론[21]

평가대상의 자산	최 적	차 선	취 약
특 허	특허, 수익접근법	시장접근법	비용접근법
실 용 신 안	특허, 수익접근법	시장접근법	비용접근법
의 장	수익접근법	시장접근법	비용접근법
상 표	수익접근법	시장접근법	비용접근법
저 작 권	수익접근법	시장접근법	비용접근법
영업비밀(노하우)	시장접근법	비용접근법	수익접근법
컴퓨터프로그램	수익접근법	비용접근법	시장접근법

그러나 이러한 방법은 현재 우리의 금융현황을 제대로 반영하지 못하고 있어 현실과 괴리가 있다. 왜냐하면 수익접근법대로 하게 되면 특히 앞으로 가장 많은 자금조달수요가 예상되는 지적재산권에 대한 담보대출에서 자금을 실제 공여하는 금융기관들이 다양한 지적재산권 모두에 대해서 기대수익을 산출할 수 있어야 하는 데, 기업측에서야 당연히 자기의 지적재산권에 대한 기대수익이 높다고 하겠지만, 현행 금융기관은 아직까지 형식요건 위주의 신용조사나 통계분석적 신용평가에 익숙해져 있어서 현재의 그 기업이 보유하고 있는 생산능력이나 보유기술조차 제대로 파악하지 못하는 상황에서 업계요구대로 장래의 지적재산권의 기대가치까지 평가하여야 한다면 지적재산권 담보제도는 그 자체부터가 활성화될 수 없는 현실적인 제약이 있기 때문이다.

또한 예컨대, 한국산업기술평가원이 기술담보의 가치평가는 전문적으로 할 수 있을지 모르나, 미래의 기대수익은 앞에서 언급하였다시피 기술자체의 평가와는 또 다른 별개의 문제로서, 지적재산권의 가치란, 결국 그 매매시장에서 수요와 공급이 일치되는 시

21) Gordon V. Smith and russell. Parr, " Valuation of Intellectural Property and Intangible Assets", John Wiley & Sons, New York, 1994.

점에서 형성되는 가치가 곧 그 기업이 보유한 지적재산권의 가치라고 할 것이므로 이러한 시장이 이제야 형성되고 있는 우리의 경제현실을 감안할 때, 지적재산권의 거래, 담보대출 등이 활성화되기까지는 부득이 시장접근법에 의하고 장래에 금융기관 등의 평가능력이 확충될 경우에 수익접근법으로 평가방식을 점진적으로 개선해 나아가야 할 것으로 판단된다. 참고로 현재 국내 기술거래실적이 빈약하여 비교 평가에 어려운 점이 많음에도 불구하고 거래실무에서는 시장접근법을 가장 많이 활용하고 있고 실제 기존의 유체담보물의 평가법이나 기업의 인수합병(M&A) 등에서도 시장접근법이 보편적으로 사용되고 있다.

이후부터는 앞 서 살펴본 전제조건을 토대로 지적재산권을 활용한 다양한 자금조달방안에 대하여 연구해보기로 한다.

Ⅲ. 지적재산권담보대출제도의 활용

제1절 담보대출인가? 신용대출인가?

이 장에서 지적재산권의 담보대출을 고찰하기 전에 먼저 구분하고 넘어가야 할 개념이 있다. 현재 기술담보대출로 통용되고 있는 지적재산권담보제도는 실물담보나 신용담보도 보유하지 못한 신규 창업자 등에게 그 자가 보유한 특허권 등의 권리화된 개별 지식이나 기술의 가치를 평가하여 이를 담보로 대출해주는 제도를 말한다. 그러나 미국[22]이나 일본[23]에서는 금융기관이 민간차원에서 컴퓨터 관련 기업에 컴퓨터 프로그램을 목적으로 담보를 설정하고 대출하는 것을 기술담보라고 하는 한정된 의미로 해석하고 있다.

22) 미국의 경우에는 특별한 기술담보제도 보다는 잘 발달된 벤처캐피탈에 의해 기술집약형 벤처기업들이 필요로 하는 자금이 원활이 공급되고 있다. 아울러 미국은 신용대출제도가 잘 발달돼 있기 때문에 신용평가시 기술요소에 대한 고려가 충분히 반영될 수 있으므로 기술위주의 벤처기업들에 대한 금융기관의 자금공급기회가 비교적 많은 편이다. 그리고 기술집약형 중소기업의 육성차원에서 중소기업청 등에서 지원하는 특정연구개발사업, 정부출연기관 또는 대학 등과의 공동연구개발사업 등에 의해 정책적으로 개발되는 기술에 대하여 기술신용보증제를 실시함으로써 벤처캐피탈 또는 금융기관 등으로부터의 자금조달이 용이하도록 지원하고 있다. 출처 : 한명호, 프로그램 지적재산권의 담보제도에 관한 연구, 판례월보

그렇다면 우리에게서 기술의 가치를 평가하여 이를 담보로 대출한다고 할 때의 ' 담보 '가 의미하는 바가 과연 무엇인가를 분명히 할 필요가 있다. 즉, 정식 담보로 활용하기 위해서 기술평가를 한다거나 기술평가를 거친 지적재산권을 대출을 위한 담보로 제공한다는 의미로 사용할 경우에는 질권, 저당권과 같은 담보권으로서의 의미를 나타내지만, 산기법 제2조 6호의 지적재산권 담보라는 용어정의에서 담보의 의미는 " 기술을 인정한다 " 또는 " 기술을 근거로 "라는 뜻의 의미를 나타낸다. 이는 전자처럼 각종 제한물권이 성립한다는 의미와는 차이가 아니다.

이와 같은 해석이 가능한 것은 현재 기술관련 자금의 대부분을 대출하는 채권자인 금융기관 심지어 중소기업진흥공단 등 국가기관들조차 지적재산권을 정식 담보로 설정 · 등록하고 대출하는 경우란 거의 없으며, 실제 법기술적으로도 기술 그 자체를 담보권화할 방법이 없기 때문이다. 오히려 각 기관 대출의 대부분은 부동산, 신용보증서 등 별도의 담보 또는 신용보강 수단을 통해 실행하고 있어 과연 이런 형태의 대출을 두고 본래적 의미의 지적재산권 기술담보대출 또는 기술가치평가 담보대출이라고 할 수 있을지 의문이 있다. 그에 반해 통계적 계량이 불가능한 개인들 사이에서는 오히려 채권확보를 위한 질권 등을 본래적 의미의 담보대출이 성사될 가능성이 높다할 것이다. 그러므로 우리의 거래현실을 감안하여 기술담보대출을 정확히 표현하자면 기술을 토대로 한 신용대출이라는 표현이 가장 적절하다고 본다. 이에 본고는 이러한 개념상의 차이를 염두에 두고 정식 담보권화가 될 경우는 담보대출로, 그렇지 못한 경우는 신용대출이라 하여 구분하여 사용하고자 한다.

23) 일본의 경우에는 주로 기술집약형 벤처기업육성차원에서 일본 흥업은행 등 일부 시중은행에서 90년대 중반부터 특허권, 저작권, 컴퓨터프로그램 등 일부 지적재산권을 담보로 대출해주는 제도가 시행되어 왔다. 이 때 보유기술의 담보가치 및 시장성 등에 대한 평가는 해당 은행의 자회사인 전문평가기관이 담당하고 있으며, 이러한 평가를 기초로 하여 은행은 대출을 하고 있다. 그러나 일본도 순수한 의미의 신생 벤처기업을 대상으로 하기 보다는 거래기업이 업종 또는 사업전환을 하고자 할 때 벤처기업으로서의 육성가치 등을 고려하여 기술담보대출을 시행하는 경우가 많아 아직은 기술담보제도가 초기 단계에 머물러 있다고 볼 수 있다. 출처 : 前揭論文

제2절 지적재산권을 활용한 신용대출방안

1. 근거법률

현재 지적재산권 담보제도 중 신용대출제도가 여러 기관에서 널리 시행되고 있는 데, 기술담보제도의 대표적인 법적 근거로서 앞서 언급한 바대로 「산업기술기반조성에관한 법률」을 들 수 있다. 동 법률에 의하면 기술담보제도라 함은 금융기관에서 기업이 보유하고 있는 기술에 대한 평가를 통하여 가치를 산정하고, 그 기술을 담보로 자금을 대출하는 제도를 말한다(산 제2조 제6호). 이에 산업자원부장관은 기술담보제도를 촉진하기 위하여 ' 첨단기술등의개발사업을위한 자금 ', ' 중소기업진흥및산업기반기금 ' 등 정책자금을 조성, 그 자금으로 기술을 담보로 대출하는 사업(기술담보사업)을 실시할 수 있도록 하고 기술담보사업을 위한 기술평가업무를 한국산업기술평가원이 수행할 수 있도록 하고 있다(산 제14조의 2). 한편, 기술담보제도를 직접적으로 규율하는 법률은 아니나 기술력평가에 의한 신용대출의 근거로서 기술개발촉진법 제4조와 산업발전법 제25조를 들 수 있다.

2. 신용대출 현황

1) 개관

현재 우리나라에서 활용되고 있는 지적재산권의 담보대출대상은 주로 특허권, 실용신안권, 컴퓨터프로그램보호법에 의한 지적재산권, 우수신기술(NT), 우수자본재(EM), 국산신기술(KT) 등을 보유기업의 기술로 한정되어 있는 바, 이에 대한 담보활용 방식은 크게 두 가지 방향에서 추진되고 있다. 이를 요약하면 다음과 같다.

첫째. 특히 기술의 가치를 평가하여 그 기술을 직접 담보로 평가액에 상당하는 금액의 자금을 지원하는 방법과, 둘째 기술가치평가액에 해당하는 금액의 신용보증서를 발급하여 벤처기업에 대한 자금지원 및 기술개발을 유도하는 방식, 즉 신용대출방식이 있다. 먼저, 전자의 방식인 기술담보제도는 과거 한국산업기술평가원에서 과거 한때 한시적으로 시행한 바 있는데, 기업이 보유한 기술의 가치를 평가하여 정식 담보로 설정함

으로써 기업의 자금조달을 원활하게 지원한 바 있고(담보대출방식), 후자의 방식은 소위 기술가치평가제도라하여 기보가 기업이 보유한 기술의 가치를 그의 부설기관인 기술평가센터에서 평가하여 담보취득 없이 기업의 자금융통을 지원하고 있다. 현재는 거의 예외없이 신용대출방식에 의하고 있는 바, 신용대출방식은 본래 의미에서의 지적재산권 담보제도는 아니나, 최근의 정부 정책변화에서 알 수 있듯이 지적재산권을 담보취득하지 않고 오로지 기술의 평가가치만으로 자금지원을 하는 점에 있어서는 진일보한 지적재산권의 지원방식이라고 평가할 수 있다. 이에 그동안 추진된 각 기관별 신용대출 현황을 살펴보면 다음과 같다.

2) 산기법, 산업발전법에 의한 신용대출

산기법의 주관 부서인 산업자원부는 21세기 우리 경제의 견인차가 될 기술집약형 중소기업의 육성 · 발전을 위한 정책의 일환으로 지적재산담보제도를 확산시키고 장차 민간금융기관이 동 제도를 본격적으로 실시하기 위한 기반을 구축하기 위하여 1997년부터 2001년까지 한시적으로 정부의 5대 정책자금을 이용하여 시범사업을 실시한 바 있었다. 이를 위해 폐지된 「공업및에너지기술기반조성에 관한 법률 및 동 법시행령」에 근거를 두고, 구 한국생산기술연구원(현 한국산업기술평가원)를 기술담보가치평가기관으로 지정하여 기업이 보유한 특허권, 실용신안권, 컴퓨터프로그램 등 지적재산권의 가치를 평가하도록 하였다. 개정된 산기법에 의해서도 이러한 정책에는 특별한 변화없이 추진되어 오다가 현재는 사실상 대출을 중단하고 기존 대출에 대한 사후관리(대출금 상환)에 주력하고 있다. 참고로 1997년부터 2001년까지 한국산업기술평가원이 담보대출을 실시한 실적을 보면 총 603건의 대출신청을 받아 301건의 기술담보가치증서를 발

<표 5> 기술담보에 의한 대출실적

(단위 : 백만원, 건)

구 분		'97	'98	'99	'00	'01	계
건 수	신청	36	71	173	153	170	603
	추천	22	45	104	55	75	301
	대출	16	44	98	49	65	272
금 액	추천	5,353	12,647	24,440	12,076	10,820	65,336
	대출	3,586	11,957	21,763	10,161	9,137	56,604

자료 : 한국산업기술평가원

급하였고, 대출은 총 272건에 566억원이 지원되었다.

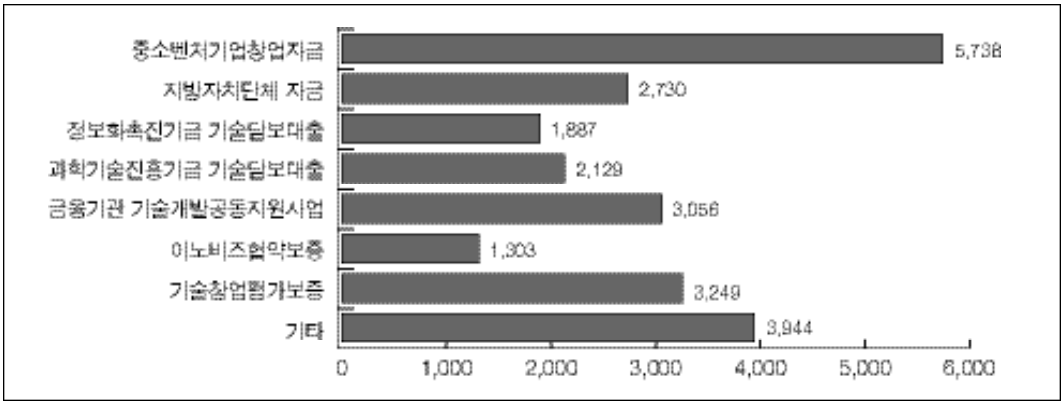
그러다가 이를 대체하는 사업인 산업기술개발융자사업이 산업발전법 제25조 및 산업기술개발융자사업운용요령(산업자원부고시제2001-155호, 2001.12.28) 제4조의 규정에 따라 2002년부터 다시 시행(총 사업비 2천억)되고 있는데 현재 한국기술거래소, 한국발명진흥회, 한국산업기술재단 등 여러 기관이 분산 실시하고 있다.

3) 기보에 의한 신용대출보증

현재 금융기관 중에서 가장 활성화되고 체계적인 기술평가관련 신용대출경로로서 기보에 의한 기술(평가)담보대출을 들 수 있다. 즉, 기보는 주로 특허권을 금액으로 가치평가하여 그에 따라 보증한도를 산출, 정부가 각 금융기관에 배정한 정책자금을 기업이 손쉽게 대출받을 수 있도록 금융기관 담보용 신용보증서를 발급하고 있다. 이러한 업무구조를 통해 기보가 1997년부터 시행한 기술담보대출에 대한 신용보증공급액을 살펴보면 총 4천16억원에 이른다.

<그림 2> 기술평가보증 종류별 지원실적('97년~2003년)

(단위 : 억원)



자료 : 기술신용보증기금 ' 03년도 연차보고서

그러나 기보의 기술담보보증제도는 <표 6>에서 알 수 있듯이 기술담보대출이 아닌 일반적인 기업의 신용대출에 대해서도 최고 보증한도 30억원 범위 내에서 같은 형태의 신용보증을 지원하고 있고 오히려 더 많은 보증지원이 되고 있어 단지, 기보내 기술평가센터의 기술평가를 한번 더 거치는 것을 두고 기술담보대출보증이라고 한다면 일반

적인 신용보증과 특별한 차이가 있는 것이 아니다. 또한 실제 평가결과인 기술평가서에 의하여 지원할 수 있는 보증한도가 곧바로 결정되는 것이 아니라 기업 등의 재무상황중심의 보증심사절차를 별도로 두고 있는 점, 신용이 담보되어 신용보증서가 발급되는 것처럼 기술을 근거로 신용보증서가 발급될 뿐 정식 담보권이 설정되는 것이 아닌 점, 기술담보 신용보증대상도 대부분 기술개발시범사업이나 산업기술연구조합, ISO 9000시리즈인증기업, KT마크인증기업 등 어느 정도 외부로부터 기술력을 인정받은 업체들을 대상으로 하고 있다. 그러므로 기본적으로 기술을 갖추었다고 볼 수 있는 이러한 기업들에 대해서 굳이 상당한 시간이 소요되는 기술평가센터의 평가를 거친다면, 차라리 특정 업종이나 기업을 선정하여 우대하는 방식의 일반적인 신용보증지원만으로도 기술력이나 지적재산권을 보유한 기업의 자금조달 효과는 클 것으로 전망된다. 여기에 신용보증공급규모나 지원여력이 더 큰 신용보증기금이 참여한다면 기술관련 신용대출은 상당한 신장세를 보일 것으로 전망된다.

4) 한국발명진흥회의 특허담보대출

과거 발명진흥회의 특허담보제도는 신용대출형태로서「발명진흥법」제25조에 의거 '96. 2월부터 산업재산권으로 전문연구 및 시험기관 등을 통해서 우수 특허기술의 기술성 및 사업성을 평가하여 특허등록된 발명의 조속한 사업화 및 금융자금의 우선 지원을 목적으로 하여 실시된 적이 있었다. 즉, 등록된 발명의 시제품개발사업을 위해서는 특허청에서 1인당 1,500만원 한도 내에서 출연지원하고 평가결과에 따라 금융기관에 우선적으로 자금지원을 요청할 수 있도록 하였다. 평가는 기술성 평가 및 경제성 평가라는 두 가지 측면에서 이루어졌는데, 기술성의 경우는 기술분야에 따라 국립기술품질원 등 전문 연구기관이 담당하였으며, 경제성의 경우는 중소기업진흥공단과 기보에서 담당하였다. 그러나 이 제도는 그 지원 금액이 극히 미미하여 기술을 기업화하기에는 턱없이 부족함에 따라 발명의 촉진 또는 사기진작책으로서의 유인수단으로 평가될 수 있다. 현재는 이 제도는 폐지된 상태이다.

5) 금융기관의 신용대출

기보의 담보대출과 중복되는 부분이 있으나, 우리 금융기관들에게 있어 지적재산을

담보로 하여 대출하는 제도는 아직도 생소하다. 더욱이 금융기관들 각자가 지적재산권을 평가하는데 전문 지식이 부족할 뿐만 아니라 담보물을 처분할 수 있는 시장도 형성되어 있지 않아 현재 극히 초보적인 단계에 머무르고 있다. 또한 금융기관은 그간 특허권 보유기업, 기술개발투자기업 등의 신용을 평가할 때 지적재산권을 보유기업에게는 가산점을 부여하는 단순 방식으로 대출심사를 하고 대출금액이 지적재산권 담보평가금액이 아닌 사업성 평가결과를 토대로 그에 따라 차등 적용하고 있어 본래 의미의 지적재산담보대출과는 현저한 차를 보이고 있는 것이 현실이다. 예로서, KTB네트워크가 ‘96년 11월부터 지적재산권 담보대출제도를 시행하고 있는데, 담보대출을 함에 있어서는 해당 기업의 사업성과 보유기술을 함께 평가하여 대출지원한도를 산출하고 있다. 다만, 현재 금융기관이 운용하고 있는 지적재산권관련 지원제도 대부분은 신용보증기관의 신용보증서에 의존한 대출이기는 하지만 기업이 보유하고 있는 기술만을 평가하고, 동 기술의 평가금액을 대출한도금액으로 하는 신용대출이 일부에서나마 시도되고 있는 점을 들어 금융기관들의 지적재산권에 대한 새로운 인식전환의 출발점이라고 한다면 미약하나마 이 들의 노력은 긍정적으로 평가될 수 있을 것이다.

3. 신용대출제도의 개선방안

1) 신용대출의 성과와 문제점

한국기술거래소가 발표한 2003년도 현황분석자료에 따르면 이미 우리나라에서 정착되고 있는 지적재산권을 활용한 신용대출은 특히 유형 자산담보력이 부족한 중소기업에게 큰 도움이 되고 있고, 특히 주로 기업의 역사가 짧은 기업들에게 적기 자금이 지원되어 사업초기 기업들의 경영안정과 해당 기업의 신용도가 높아지는 계기가 된 것으로 파악된다. 아울러 신용대출의 활성화로 말미암아 기술가치에 대한 인식을 새롭게 하고 기술거래시장 등 인프라를 형성하는 결과를 얻은 것으로 조사되었다. 반면에 기술가치평가나 기술이전 및 거래가 이루어 질 수 있는 기술시장이 여전히 활성화되지 않고 있으며 국내 기술가치평가의 역사나 실적이 충분하지 않은데서 오는 기술가치평가기관의 공신력부재와 전문성 부족문제는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있다. 또한 그동안 각종 정책자금 운영에 따른 대출금융기관의 손실분을 정부가 보전(대출금의 경우 90%

보전, 기보의 신용보증시 발생하는 부실채권은 100%보전)함에서 오는 도덕적 해이문제야기로 신용대출사업의 주체라 할 수 있는 평가기관, 취급은행의 책임희박을 불러왔다. 아울러 기술담보 대출을 통해 자금을 받은 기업들도 무책임하거나 일부 기업들의 경우 사업화에 대한 의지가 낮아 자금지원이 되더라도 사업화에 실패하거나 조기 폐업한 경우도 많았다.

2) 신용대출제도의 개선방안[24)]

가. 신용대출제도에 대한 인식제고

금융환경 및 기술경쟁의 격화 등 경제여건 변화에 비추어 금융기관의 대출전략에 있어서 기술요소에 대한 중요성은 날로 높아지고 있다. 이것은 우량고객을 장기적으로 확보하여 금융기관의 경영에 안정을 줄 수 있을 뿐만 아니라 국가경제적으로 지식기반산업으로의 구조조정을 촉진함으로써 경쟁력을 강화하는 긍정적인 효과도 가져오게 된다. 따라서 우리나라도 금융기관의 신용대출에 있어서 기업의 기술요소에 대한 평가비율을 높임으로써 금융기관은 우량고객을 확보하고, 국민 경제적으로는 산업구조의 고도화를 촉진시키는 기회가 될 것이다. 이를 위해서는 산업자원부가 주관이 되어서 추진하거나 민간 금융기관을 적극 활용하여 물적 담보위주의 관행에서 벗어나 신용대출제도를 점진적으로 정착시켜 나가도록 해야 한다. 그를 위해서는 기술을 우대하는 대출제도의 확산이나 기술에 의한 신용보증제도의 확대 그리고 벤처자금(투자)의 육성 등이 함께 강구되어야 한다. 아울러 기술담보 신용대출에 따른 금융기관이 위험을 줄일 수 있도록 지적재산권 등의 담보가치 및 상품화 가능성 등을 종합적으로 평가할 수 있는 전문기관도 확충해야 할 것이다.

최근 정부정책의 변화로 그동안 기보내 설치되어 전문성과 객관성에 문제가 있었던 기술평가센터를 독립된 기술평가단으로 설립하려는 것은 그 좋은 예가 될 수 있다. 또한 이 기회에 평가기관의 기능이 일정한 궤도에 오르면 정부의 정책에 따라 기술평가를 할 것이 아니라 대출을 직접 취급할 금융기관들이 기술성, 기업성에 따라 적극 신용대출에 나서는 것이 바람직하다.

24) 박동규, 기술담보제도 도입방안, 산업기술정책연구소, 1996

나. 신용대출의 제도접근성 개선

현재 정부가 우수기술력을 갖춘 기업이나 개인의 사업화를 지원하기 위한 기술담보대출을 위하여 매년 조성하는 산업기반기금 등 각종 정책성 자금이나 기금은 헤아릴 수 없이 많고, 이를 취급하는 절차나 내용도 조성목적에 따라 각기 다양하며, 각 기금을 담당하는 해당 국가기관만도 약 20여개에 이르는 등, 한마디로 백화점식으로 나열되어 있어 신용대출수요자 입장에서는 도대체 무슨 자금이, 어느 기관을 통해, 어떤 절차에 따라 지원을 받을 수 있는 지 제대로 파악하기란 쉬운 일이 아니다. 이는 기술력을 갖춘 기업을 지원 육성하려는 정부의 의도와는 크게 상반되는 것으로 자금수요자의 제도 접근의 곤란 문제를 해소하지 않고서는 대다수의 기업들은 그러한 자금이 있는 줄도 모르게 될 것이며 경우에 따라서 한 기업이 수개의 자금을 동시에 활용할 수 있는 심각한 도덕적 해이현상도 발생할 가능성이 높다. 이에 제도 접근성을 높이기 위해서는 창구단일화가 필요하다고 보는 바, 예컨대, 인터넷상으로 자금지원센터를 만들어 정부가 조성하는 각종 기금이나 자금을 일괄 취합하여 공고 · 게시하고, 취급기관별로 받고 있는 자금수요자의 신청 · 접수를 이 센터를 통해서 받아 각 기관별로 이첩할 경우에는 정책자금의 총괄적 관리가 용이함과 동시에 기업들이 몰라서 지원을 받지 못하거나 중복 또는 이중지원을 받는 모순된 현상은 상당부분 해소될 것으로 전망된다.

다. 기술가치평가 전문인력의 확보

컴퓨터프로그램 등 첨단기술의 수명이 갈수록 짧아지고 있다. 가령 심사가 끝나는 시점에서는 특허를 받은 기술도 얼마 지나지 않아 낡은 기술로 전락할 위험이 있다. 심사처리 기간이 더 이상 지연되면 특허제도의 무용론까지 제기될 수 있는 상황이다. 기술력 평가도 마찬가지다. 신속한 평가가 이루어지지 않는 경우에는 기술담보 대출제도가 효율적으로 운용될 수가 없다. 특허관련 전문 인력으로서 특허심사관이 수적으로 부족한 것은 지적재산권의 미래 전망을 더욱 어둡게 한다. 그러므로 특허청 인력을 보강?확보하기 위한 획기적인 조치가 요청되며, 이를 위한 예산확보는 필수적인 것이다. 특히 지적재산권 심사 및 심판업무의 특수성과 기술혁신의 새로운 추세에 대처하기 위해서는 특히 기계, 전자, 화학 등 복합기술과 반도체, 생명공학, 신소재 등 첨단기술 분야 등 특정분야의 전문 인력을 지속적으로 확보할 수 있는 방안과 그 전문인력을 계속 유

지할 수 있는 획기적인 처우개선이 요구되고 있다. 그래야만 궁극적으로 기술력 가치평가에 대한 신뢰성을 확보할 수 있을 것이다.

라. 신용보증기관의 확충

21세기 지식기반산업이 본격적으로 발전되면서 첨단기술의 개발과 그 변화속도가 빨라지고 있다. 이러한 흐름에 맞추어 첨단기술을 보유한 중소벤처기업이 지난 IMF외환위기 극복과정에서 대거 창업에 나섰으나 결국 자금의 벽에 부딪혀 많은 기업이 도산하였다. 즉 이들은 기술력이 있으나 유체담보물권을 보유하지 못해 금융기관으로부터 외면당하기 일쑤였다. 우리나라의 금융환경을 감안해 볼 때 이러한 첨단기술력을 보유한 벤처기업이 제대로 뿌리를 내리도록 하기 위해서는 유체담보권 위주로 대출하는 금융기관보다는 기술력의 가치평가액에 따라 신용보증을 해주는 각 신용보증기관의 역할이 그 어느 때보다 중요해진다. 바로 이러한 신용보증기관의 역할은 산업발전의 추이에 따라 금융기관으로 하여금 기술담보제도의 필요성을 인정하지 않으면 안 되게 만들 것이다. 지식기반산업사회는 종래의 유체물 담보대출을 특허권 등 무체물 담보대출로 금융기관의 패턴을 변화시켜 나가는 전환기이다. 기술담보제도가 금융권에 정착할 때까지는 각 보증기관이 유체담보물이 없고, 기술력만을 보유한 중소기업의 신용보증을 맡아야 한다.

현재 우리나라의 신용보증기관은 전국단위의 신용보증기금과 기술신용보증기금이 있고, 지방에는 각 시 · 도에 1개소씩 지역신용보증재단이 1998년도부터 기금을 조성하여 운용되고 있다. 중앙의 기금은 정부예산으로 출연하여 보증재원에 충당하고 있으나, 각 지역신용보증재단은 지방비에서 출연, 운용되고 있어 그 규모가 미약하다. 이 들 가운데 현재 기술가치를 근거로 기술담보대출보증을 실행하고 있는 기금은 기술신용보증기금 뿐이다. 문제는 기보의 현 상황이 <표 6>에서 보는 바와 같이 기술담보대출보증 뿐만 아니라 기본적인 신용보증도 취급할 수 없을 정도로 보증잔액이 법정운용배수(20배)에 근접함으로서 조만간 신규보증을 취급할 여력이 없다는 점, 특히 벤처기업으로 대표되는 P-CBO의 거대부실이 현실화될 것으로 예상되어 차제에 신용보증기관으로서의 역할을 기대하기 곤란한 상태에 이르렀다. 이러한 기보의 현 상황으로 국내 유일의 기술담보대출제도마저 사장될 가능성이 높아졌고 중소기업경쟁력강화종합대책의

일환인 기보의 역할분리도 그 실현가능성이 낮아지게 되었다.

<표 6> 신용보증기관의 최근 보증운용현황

(단위 : 억원, 배)

구 분	신 용 보 증 기 금				기 술 신 용 보 증 기 금			
	출연금	기본재산 누계(A)	보증잔액 (B)	운용배수 (B/A)	출연금	기본재산 누계(A)	보증잔액 (B)	운용배수 (B/A)
1996	6,334	6,878	92,465	13.4	2,949	4,124	45,680	11.1
1997	7,307	7,053	113,286	16.1	3,701	3,265	57,235	17.5
1998	32,325	21,272	214,542	10.1	16,803	11,895	113,402	9.5
1999	12,939	26,017	196,209	7.5	5,765	12,427	113,055	9.1
2000	8,338	28,923	225,912	7.8	4,365	14,257	124,977	8.8
2001	15,572	34,579	312,679	9.0	4,471	13,933	161,605	11.6
2002	8,826	35,074	320,550	9.1	4,985	15,819	165,225	10.4
2003	10,803	33,697	327,336	9.7	5,111	10,443	167,461	16.0
2004	9,773	32,031	335,708	10.4	8,550	7,893	135,084	17.1

자료) 각 보증기금통계연보

따라서 차제에 기술을 담보로 한 보증수요가 급증할 것으로 전망되므로 기보의 취약한 신용보증제공기능을 대체할 제도적 보완이 조속히 마련되어야 한다고 본다. 그의 대처방안으로서 신용보증기금의 업무영역, 역할을 확대재조정하여 신보도 기술담보대출 보증을 할 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 본다.

제3절 지적재산권의 담보화 방안

1. 의의

단순한 형태의 신용대출방식과 달리 지적재산권의 담보방법은 아래 <표 7>과 같이 다양한 방법이 있다. 그러나 현재 법상 특허권에 대한 담보방법은 질권에 한정되어 있어 채권자의 채권확보방법에 제한이 되고 있다. 그러므로 담보방법을 다양화하기 위해서는 민법상의 담보방법부터 먼저 검토할 필요가 있다. 이외에도 담보물권으로서 저당권이나 유치권이 있으나 저당권은 원칙적으로 부동산 등에 한정하며, 유치권은 법정담보물권이

므로 본고의 담보화에서는 제외하기로 한다. 이하에서 담보권 설정의 일반적 구조와 특허권, 상표권, 실용신안권, 의장권에 담보권을 설정하는 경우를 살펴보고자 한다.

<표 7> 담보방법별 유형

구 분	소 유 권	점 유 권
질 권	채무자가 보유	채권자에게 이전
양 도 담 보	채권자에게 이전	채무자가 보유
가등기 담보	채무자가 보유	채무자가 보유
환 매	채권자에게 이전	채권자에게 이전

2. 질권화 방안

1) 민법에 의한 규율

질권은 채권자가 채무의 변제를 받을 때까지 그 채권의 담보로서 채무자 또는 제3자로부터 받은 물건(또는 재산권)을 유치하고, 변제가 없는 때에는 그 물건의 가액(교환가치)에서 우선적으로 변제를 받을 수 있는 담보물권이다(민법 제329조, 제345조). 질권은 유치적 효력이 있는 점에서 유치권과 같으나 우선변제적 효력을 가지는 점에서는 저당권과 같다. 질권은 원칙적으로 약정담보물권이다.

산업재산권을 담보화하는 가장 보편적인 방법은 권리질권의 설정이다. 권리질권이라 함은 동산 이외의 재산권을 목적으로 하는 질권을 말한다(민 제345조 본문). 질권은 원래 유체물에 관하여 발달한 제도이며 유체물 위에 존재하는 것이 원칙이다(민 제329조). 그런데 질권의 주된 작용은 목적물을 환가하여 그 대가로부터 피담보채권의 우선변제를 받는다는 점에 있으므로 질권의 목적을 유체물에 한정할 필요는 없는 것이다[25]. 권리질권의 특징을 살펴보면 다음과 같다.

① 재산권이어야 한다(민 제345조). 즉 금전적 가치로 평가할 수 있는 권리이어야 하며, 따라서 인격권 · 친족권 · 상속권 등은 권리질권의 목적이 되지 못한다.

② 양도성을 가지는 재산권이어야 한다(민 제355조, 제331조). 즉 환가가 가능한 것

25) 곽윤직, 물권법, 박영사, 1997, 560면이하 참조.

이어야 한다. 재산권이더라도 양도성이 없으면 권리질권의 목적이 되지 못한다.

③ 부동산의 사용 · 수익을 목적으로 하는 권리가 아니어야 한다(민 제345조 단서). 따라서 지상권 · 전세권 · 부동산임차권 등은 권리질권의 목적이 되지 못한다.

④ 그 밖에 성질상 질권의 목적이 될 수 없는 것이어서는 아니어야 한다. 예컨대, 소유권 · 지역권 · 광업권 · 어업권 · 공장재단 등은 그 예이다[26].

권리질권방법에 관하여 민법 제346조는 ' 권리질권의 설정은 법률에 다른 규정이 없으면 그 권리의 양도에 관한 방법에 의하여야 한다 '고 규정하고 있다. 이것은 권리질권의 설정이 권리이전을 요한다는 취지가 아니라 권리질권설정의 방법을 ' 권리의 양도에 관한 방법에 의하여야 한다 '는 취지이다. 그러므로 무체재산권과 같이 양도계약만에 의하여 권리가 이전되는 것은 질권설정계약에 의하여, 무기명채권과 같이 증서의 교부에 의하여 양도되는 것은 증서의 교부에 의하여 질권이 설정된다.

2) 지적재산권법에 의한 규율[27]

현행법상 특허권(특허법 제121조) · 실용신안권(실용신안법 제42조) · 의장권(디자인보호법 제56조) · 상표권(상표법 제62조) · 저작재산권(저작권법 제44조) · 배치설계권(반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제16조) · 품종보호권(종자산업법 제78조) 등의 무체재산권 위에 질권을 설정할 수 있다. 다만 상표권 중에서 업무표장권 등 예외적인 것에 대하여는 질권을 설정하지 못한다(상표법 제54조 제10항).

지적재산권에 대한 질권설정방법과 관련하여 특허권 · 실용신안권 · 의장권과 그 전용실시권의 입질은 이를 등록하여야 효력(특허법 제101조 제1항 제3호 등)이 생기는 점에서 통상의 질권과 다르다. 이들 재산권의 통상실시권의 입질(특 제118조 제3항 등)과 저작재산권(저 제52조), 배치설계권(반도체 제23조 제1항 4호) 등의 입질은 등록이 대항요건이다. 특허법은 특허권 · 전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정한 때에는 질권자는 계약으로 특별히 정한 경우를 제외하고는 당해 특허발명을 실시할 수 없다고 규정(특 제121조)하여 특허권에 대한 질권설정시 특허권자에게 실시권

26) 광업법 제13조; 수산업법 제14조 ; 공장재단저당법 제14조; 광업권저당법 제5조 등.

27) 질권실행방법은 지적재산권을 활용한 적극적인 자금조달방안이 아닌 채권회수측면이므로 본 고의 검토에서는 생략하고자 한다.

을 인정하고 있다. 한편 질권의 효력면에서 보면 지적재산권을 담보목적물로 하는 질권에 관하여도 민법 제323조 · 제324조가 준용되므로(민 제355조, 제343조) 질권자는 설정자의 동의가 있으면 권리를 행사하여 그 수익을 우선변제에 충당할 수 있다. 따라서 설정자가 승낙하지 않는 경우에는 지적재산권을 목적으로 하는 질권은 저당권과 유사하게 된다.[28)]

덧붙여 모든 지적재산권담보에 공통된 문제로서 지적재산권의 존속기간은 비교적 단기이므로 해당 기간의 만료로 그 위에 존속하는 담보채권도 소멸한다. 아울러 담보설정자의 개량기술에 대하여도 추가담보를 설정함으로써 기존담보물의 담보가치의 대폭하락을 방지할 필요가 있다. 상표권담보의 경우에는 양도담보의 경우뿐만 아니라 질권설정의 경우에도 상표권의 등록갱신기간을 유의하여 관리할 필요가 있다. 이러한 산업재산의 유지관리비용 예컨대 특허료 등은 당사자간에 설정계약을 통하여 달리 정하지 않는 이상 설정자의 부담이 된다고 할 것이다.

3) 질권화의 문제점

민법상 流質契約은 원칙적으로 금지(민 제339조)되어 있으므로 채권자의 채권실행방법이 불충분하고 번거롭다. 그러나 상행위로 인하여 생긴 채권을 담보하는 경우에는 유질계약이 허용(상법 제59조)되므로[29)] 유질계약부 질권설정계약의 이용가능성이 높다. 이때에는 ① 담보권자가 권리실행으로 담보의 목적물에 대한 소유권을 취득하여 그것을 환가처분해서 그 대금으로부터 우선변제를 받은 후에 잔액이 있으면 목적물처분시를 기준으로 채무자에게 반환하거나 ② 권리실행으로 담보목적물은 확정적으로 채권자에게 귀속하고, 소유권이전절차를 밟은 때에는 피담보채권과 목적물의 가액과의 차액을 청산금으로 소유권이전시기를 기준시기로 채무자에게 반환하거나 하면 된다.

특허권 등의 지적재산권은 그 소유권이 채무자에게 귀속되어 있으므로 지적재산권으로부터 발생하는 수익은 채무자의 소유로 된다. 만일 특허권 등을 목적으로 하는 질권이 특허법이 정하는 보상금 또는 특허권의 대가나 로열티에 대하여도 설정된 때에는 그

28) 곽윤직, 前揭書

29) 다만 이 때에 " 상행위로 인하여 생긴 채권 "의 의미에 관하여는 채권자나 채무자의 어느 일방 또는 쌍방이 商人인 경우라고 새기는 다수설과 채무자가 商人인 경우라고 새기는 소수설이 대립하고 있다.

지급 또는 인도전에 압류하여야 한다(특 제123조). 그러나 채권자로서는 이와 같은 물상대위권을 행사할 수 있는 기회를 사전에 알기 어려우므로 담보권설정계약시 채무자에게 보고의무를 부과하여 두는 것이 필요할 것이다.

원칙적인 질권담보의 경우에는 점유권이 채권자에게 이전되어 있으므로 목적물로부터 발생하는 果實은 채권의 변제에 우선하여 충당할 수 있다. 그러나 지적재산권담보의 경우에는 점유권인 실시권이 채무자에게 귀속되어 있으므로 채권자의 果實에 의한 우선변제권은 제한된다. 그러므로 이 경우 지적재산권의 실시로 인하여 발생하는 수익을 일종의 果實로 인정하여 발생하는 수익의 일정지분을 채권자에게 인정하여 채권 중 일정부분이라도 지적재산권으로부터 채권에 대한 우선변제가 이루어질 수 있는 방안에 대한 연구가 필요할 것이다. 즉 사용허락계약에 의해 실시권을 제3자에게 허여한 경우에는 지적재산권자에게 지급되는 사용료(로열티 등)에 대해서 질권의 효력을 미치도록 하는 것은 중요한 의미가 있다.[30)]

3. 양도담보화 방안

1) 민법에 의한 규율

양도담보라 함은 채권담보를 목적으로 물건의 소유권(또는 기타의 재산권)을 채권자에게 이전하고 채무자가 이행하지 않는 경우에는 채권자가 그 목적물로부터 우선변제를 받게 되나, 채무자가 이행을 하는 경우에는 목적물을 그 소유자에게 반환하는 방법에 의한 비전형담보를 말한다. 즉 양도담보는 소유권이전형 담보방법인 것이다. 양도담보의 목적물은 양도할 수 있는 모든 재산권, 즉 부동산 · 동산 · 부동산의 지분 · 채권 · 주식 · 영업권 · 기업권 · 아파트 입주권 등도 가능하다.[31)]

양도담보권의 설정방법은 그 설정을 목적으로 하는 양도담보계약과 목적권리의 이전에 필요한 공시방법을 갖춤으로써 성립한다. 즉, 양도담보계약이란 채권담보의 목적으로 채무자 또는 제3자(물상보증인)의 특정의 재산권을 채권자에게 양도하고, 채무자의

30) 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, 383頁.
30) 곽윤직, 前揭書, 712면 이하

채무불이행시에는 그 재산권으로부터 채권을 변제받기로 하는 내용의 계약을 말한다. 또한 계약과 함께 양도담보는 권리이전의 형식을 이용해서 채권담보의 목적을 달성하려는 것이므로, 반드시 목적물에 대한 권리가 채권자에게 이전되어야 한다. 양도담보권을 설정하면서 권리를 이전함이 없이 채무불이행이 있으면 양도한다는 계약은 양도담보가 아니다. 그것은 대물변제의 예약에 지나지 않는다. 또한 반드시 목적권리의 이전이 있어야 하므로 당연히 공시방법도 갖추어야 한다. 목적물이 동산인 경우에는 인도가 있어야 하고, 부동산인 경우에는 이전등기를 하게 된다. 기타의 재산권이 양도담보의 목적인 때에도 그 권리의 이전에 필요한 공시방법을 갖추어야 한다.

양도담보의 대내적 효력으로서 피담보채권의 범위에 관하여는 원본 · 이자 · 위약금 · 채무불이행에 의한 손해배상 · 실행비용이 모두 포함된다. 즉, 목적물의 점유 · 이용을 어떻게 하느냐는 양도담보의 요소가 아니다. 그러므로 채권자와 설정자 중 누가 목적물을 이용하느냐는 당사자의 합의에 의하여 정하여진다고 하여야 할 것이다. 그러나 양도담보의 사회적 작용에 비추어 볼 때, 목적물의 점유 · 이용을 채권자에게 맡기는 형태의 것(즉 양도질)보다는 설정자(채무자)에게 이용권을 인정하는 것(즉 양도저당)이 합목적적이며, 실제에 있어서도 이 양도저당의 경우가 압도적으로 많다. 따라서 반대의 특약이 없는 한 설정자가 목적물을 점유 · 이용할 권한을 가지는 것(양도저당)으로 새겨야 한다. 한편, 양도담보권자와 설정자는 각각 목적물 위에 물권적 지위를 가지고 있으나, 상대방에 의한 목적물의 처분 등으로 그러한 권리를 상실하는 수가 있다. 그러나 양당사자는 모두 양도담보계약상의 채무로서 목적물의 처분 등으로 상대방의 권리를 상실하는 것과 같은 사태가 생긴 때에는, 상대방에 대하여 채무불이행에 의한 배상책임을 지게 된다.

양도담보의 대외적 효력으로는 양도담보권자가 자기의 권리 즉 양도담보권을 처분할 수 있음은 당연하며 의심의 여지가 없다. 그러나 양도담보권은 일종의 담보권이어서 채권에 부종하므로, 피담보채권과 분리해서 양도담보권만을 처분하지는 못한다고 새겨야 한다. 따라서 양도담보권은 피담보채권과 함께 양도할 수 있을 뿐이다. 구체적으로는 양도담보권의 양도를 위한 물권적 합의와 공시방법을 갖추어야 하고 채권양도에 관한 규정에 따라 피담보채권을 양도하여야 한다. 한편, 양도담보권을 설정하고 있더라도 목적물의 소유권은 여전히 설정자가 가지고 있기 때문에 설정자는 이 소유권을 제3자에게 처분할 수 있다. 그러나 이것이 가능한 것은 설정자가 목적물을 점유하는 동산양도

담보(즉 동산양도저당)의 경우에 한한다. 이때에 제3자는 양도담보권의 부담이 있는 소유권을 취득할 뿐이다. 따라서 양도담보권자는 제3자에 대하여 추급력을 갖는다.

2) 지적재산권법에 의한 규율

이전할 수 있는 지적재산권은 모두 양도담보의 대상이 된다. 노하우나 영업상의 비밀은 그 자체가 질권이나 양도담보의 대상은 아니지만 만일 이들을 제3자에 유상으로 제공하는 때에는 그 대가지급청구권은 보통의 금전채권과 같이 양도담보의 대상이 될 것이다. 질권의 목적물이 되는 모든 지적재산권은 양도담보의 대상이 된다. 지적재산권의 양도담보를 위해서는 양도담보계약을 체결하고 설정등록을 완료하여야 효력이 생긴다(특허법(제85조 제1항 1호)등). 당해 특허의 전용실시권을 목적으로 하는 양도담보에 있어서도 특허권자의 동의가 필요한 것 이외에는 특허권을 목적으로 하는 양도담보에 있어서와 같다. 특허의 통상실시권을 목적으로 하는 양도담보에 있어서는 특허권자의 동의를 얻고 양도담보설정계약을 맺음으로써 효력이 생기며 등록은 대항요건이다. 이때에 이전등록료를 납입하여야 한다. 질권의 경우와는 달리 양도담보의 경우에는 형식상 명의인이 담보권자로 바뀌기 때문에 설정자측에서 이용을 기피할 가능성이 있다.

한편, 특허출원 중의 권리 즉 특허법상 특허를 받을 권리는 이전이 가능하지만(특 제37조 제1항) 질권의 목적이 되지 않으므로(특 제37조 제2항), 이 때의 담보방법으로는 양도담보 설정방법이 활용될 것이다. 다만 출원 중의 특허의 담보가치를 파악함에는 등록실패의 가능성과 침해발생시의 예상손실을 감안하여 가치평가가 이루어져야 할 것이다.[32]

3) 양도담보화의 문제점

지적재산권의 양도담보화에는 실행의 편리성 때문에 일반적인 담보보다 많이 활용될 것으로 보이지만 몇 가지 문제점이 있다.

① 먼저 특허유통시장이 활성화되지 못하는 경우 담보채권자가 특허권을 보유하여 특허권에 대한 실시권을 행사하거나 실시권을 제3자 등에게 허여할 목적 이외에는 담보대출이 이루어지지 않을 것이다.

② 양도담보의 경우에는 채권자인 대출자 측에 등록원부상 소유권이 이전되므로 채무

32) 이원태, 前揭論文, 21-22면.

자인 원특허권자는 담보권자로부터 지적재산권의 이용허락계약과 실시권의 설정이 필요하다. 이 경우에 채권자는 실시권을 제3자에게 허여할 수도 있으며, 이 경우 채무자인 원특허권자는 채권자를 상대로 소비대차계약상의 채무불이행에 의한 손해배상청구만 가능할 뿐이다. 마찬가지로 채무자의 동의없이 제3자에게 양도가 이루어지는 경우에는 채권자, 채무자, 양수인 사이에 복잡한 법률문제가 발생할 수 있다. 만일 채무자와 제3자간에 라이센스계약이 존속하는 중에 양도담보가 행하여진 경우, 라이센스계약상 라이센서가 지적재산권의 권리자임이 전제되었다면 라이센스 계약의 개정이 필요하다.

③ 양도담보의 경우에는 등록원부상 특허권 등의 지적재산권에 대한 소유권이 채권자에게 이전되므로 차후에 있게 되는 기술개발에 따른 개량특허에 대한 소유권자 및 개발비용의 부담 등의 문제가 발생할 수 있다. 채권자는 평가대상자산의 경제성이 존속하는 것으로 판단한 기간을 평가대상기간으로 하여 평가한 후 대출을 실행하지만 기술개발 경쟁이 격화되는 오늘날 지식재산의 진부화에 따르는 담보가치의 하락을 막기 위하여 개량기술과 관련된 권리를 추가담보로 확보하려고 할 것이며 이에 대하여 담보설정자는 추가대출의 실행을 요구할 수 있어 분쟁의 여지가 있다. 그러므로 이에 대하여 당사자간의 최초의 계약에서 명정하여 둘 필요가 있다. 그러나 계약 중에 개량기술의 특허권에도 담보권의 효력이 미친다는 조항을 두는 것만으로는 부족하며 현실로 담보권설정등록을 하여야 담보권의 효력을 제3자에 대하여도 주장할 수 있을 것이다. 이는 양도담보에 특유한 문제는 물론 아니다.

④ 양도담보의 경우에는 출원명의 또는 특허권의 등록원부상의 명의인이 담보권자이기 때문에 출원인 또는 특허권자 변경의 원인이 원부 등에 명확하지 않다. 그러므로 등록원부 또는 특허공보에 변경원인으로 양도담보를 명시하도록 특허법 기타 관련 법규의 개정이 요구된다.

⑤ 양도담보에 의한 경우 특허료 등 지적재산권유지관리비용을 누가 부담하는가가 문제이다. 또 이의신청이나 무효심판이 제기된 경우 또는 해당 특허권이 침해된 경우에 담보권자 스스로 당사자로서 대응할 필요가 있느냐 하는 것이 문제된다. 담보권자로서는 양도담보설정계약에 위와 같은 경우 채무자가 자기의 비용과 책임으로 대응해야 한다는 것과, 다만 소송 등의 수행 종결에 대해서는 담보권자의 서면에 의한 사전승낙을 받아야 한다는 것 등을 명기할 필요가 있다.

⑥ 오늘의 기업현실을 볼 때 독립된 발명 그 단독의 경제적 가치는 미약하다고 할 수 있다. 특허권과 함께 실용신안권, 의장, 노하우 등 관련기술을 일괄하는 담보제도의 성립이 모색되어야 할 것이다.

4. 가등기(록) 담보화 방안

1) 민법, 가등기담보등에관한법률에의한 규율

가등기담보라 함은 채권, 특히 금전채권을 담보할 목적으로 채권자와 채무자(또는 제3자)사이에서 채무자(또는 제3자) 소유의 부동산을 목적물로 하는 대물변제예약 또는 매매예약 등을 하고, 동시에 채무자의 채무불이행이 있는 경우에 채권자가 그의 예약완결권을 행사하여 그 목적물의 소유권을 확보할 수 있도록 가등기를 하는 담보형식을 말한다. 처음부터 권리의 이전이 없다는 점에서, 일단 권리를 이전했다가 변제가 있으면 다시 반환받는 양도담보와 차이가 있다. 이러한 담보방법을 취할 수 있는 물건은 주로 부동산이지만, 등기 또는 등록을 할 수 있는 동산, 지적재산권도 그 대상이 될 수 있다고 본다. 즉 공시방법이 가등기[33]이고 등기원인이 매매예약 또는 대물변제예약(가등기담보계약)인 것이다.[34] 가등기담보는 채권의 만족을 확보하기 위한 담보제도의 일종으로 담보계약에는 대물반환의 예약(민법 제607조)이 포함된다.

가등기담보설정은 그 기초가 되는 소비대차계약과 이에 종속하는 담보계약이 체결되어 있어야 성립한다. 가등기담보에서의 담보계약의 특징은 대물반환의 예약이 포함된다는 것이다. 가등기에 의해 확보되는 청구권은 그 대물반환예약으로부터 생긴 예약완결권의 행사로부터 발생한다. 한편, 가등기담보의 효력이 미치는 물적 범위에 관해서는 저당권에 관한 민법 제358조가 유추적용된다. 따라서 담보물의 종물과 부합물에도 가등기담보권의 효력이 미친다.

2) 지적재산권법에 의한 규율

지적재산권도 가등기(록)담보의 대상이 될 수 있으며(가등기담보등에관한법률 제1조,

33) 등록을 해야 하는 지적재산권이라면 가등록이라고 할 수 있다.

34) 곽윤직, 前揭書, 681면 이하; 이영준, 前揭書, 969면 이하; 이은영, 前揭書, 816면 이하 참조.

특허등록령 제2조 등), 이에 의하여 양도담보의 문제점은 해결할 수 있으나 양도담보의 경우와 동일한 의미에서 지적재산권을 거래할 수 있는 시장이 제 기능을 발휘하지 못하는 한 간편한 담보권 실행의 장점(청산방법상의 장점)이 발휘되지 못할 것이다. 또한 가등기는 순위보전의 효력만을 가지므로 본등기를 하기 전에는 채권자의 지위가 상대적으로 약화될 수밖에 없다.

5. 입법상 과제와 검토

1) 지적재산포괄저당법의 제정

지적재산권을 활용한 자금조달을 원활히 하기 위해서는 입법적인 보완이 필요하다고 본다. 즉, 먼저, 위에서 살펴본 바와 같이 우리나라는 현재 신용대출을 제외하고는 포괄적인 의미에서 지적재산권 담보대출제도를 규율할 수 있는 법률이 없으며 특허법 등 각 지적재산권을 규율하는 제반 법령과 그나마 사업화나 신용대출을 위해 존재하는 법령들이 산재해 있어 본격적인 지적재산권 담보대출제도를 도입, 활성화하기 위해서는 새로운 입법을 추진하거나 또는 기존의 산기법이라도 개정, 보완할 필요성이 있다.

이에 지적재산권 담보제도와 관련하여 일부에서 가칭 " 지적재산포괄저당법 "을 제정하자는 논의가 있다. 주된 내용을 보면 지적재산권은 독자적으로 담보설정이 되는 경우보다는 그와 관련된 다른 지적재산권 또는 사업설비와 함께[35]설정되는 경우가 많아, 이들의 권리를 일괄하여 담보로 제공할 수 있는 방법을 창출하자는 것이다. 현행법상 공장재단저당을 제외하고는 여러 가지 물건이나 권리를 일괄하여 담보를 설정할 수 있는 특별한 방법이 없는 점, 지적재산권은 공장재단에 비하여 재산목록의 작성이 용이하며, 오늘날의 지적재산권의 패키지 경향에도 부응하고 담보력의 시너지 효과도 기대할 수 있으므로 긍정적인 검토가 필요하다. 다만, 이에 대하여는 몇 가지 고려사항이 있다.

먼저, 현행 공장저당법은 「공업소유권」을 공장재단 구성에 포함시킬 수 있는 것으로 규정하고 있고(공장저당법 제15조 5호) 이는 광업재단저당법에 의하여 준용된다(광업재단저당법 제5조). 이와 같이 현행법은 공장재단에 포함될 수 있는 지식재산을 공업소유권에 한정하고 있고 실제상 공장재단의 핵심은 ' 공장에 속하는 토지와 공작물 ' 등 부

35) 예컨대 특허핵심기술을 비롯하여 의장권, 상표권, 영업상의 노하우 및 사업설비 등을 패키지화 하는 것을 의미한다.

동산위주의 담보방법이다. 따라서 부동산 등 별다른 고정자산을 갖지 못하는 신규사업자로서는 이용가능성이 거의 없다. 또 잡다한 구성물에 대한 재단목록을 작성하는 것이 매우 번거러운 일이며 이것이 실무상 재단저당제도의 활용을 기피하는 이유 중의 하나이다. 이에 반하여 지식재산의 재단목록은 용이하게 작성할 수 있으므로 지식재산권저당법(가칭)을 제정하여 재단저당의 방법으로 대출이 가능하도록 하면 최근의 지식재산의 패키지경향에도 응하고 담보력의 시너지효과도 기대할 수 있을 것이다. 즉, 하나의 특허는 그것만으로 사업화를 실현하거나 수익성을 확보하기 어려운 경우가 많으므로 핵심이 되는 특허권을 중심으로 실용신안, 의장, 상표까지 포괄하는 패키지를 구성하면 그 자체가 ' 사업활동의 계속성을 확보하는 것이 되어 ' 담보가치를 월등히 높일 것이다. 여기에는 저작권 등도 포함시켜야 할 것이다. 다만 이때에 어떤 공시방법을 갖추게 할 것인가, 등기 또는 등록을 효력발생요건과 대항요건의 어느 것으로 할 것인가, 등기 또는 등록기관을 특허청, 문화관광부, 법원(등기소), 민간위탁의 어느 곳으로 통일하는 것이 효과적이고 신속한가, 양도담보의 경우에는 모든 지식재산의 이전등록시에 이를 등록원인으로 명기토록 하는 등 여러 가지 문제가 해결되어야 하고, 이와 같은 재단저당에 따라 영업상의 비밀이 누설될 우려가 있으므로 이에 대한 대응책이 강구되어야 할 것이다.

둘째, 지식재산의 특성상 이전이 곤란한 것이 있다는 점도 고려되어야 한다. 즉 저작권법상 저작인격권은 그 일신전속적 성격때문에(저작권법 제14조) 이전할 수 없고 질권의 목적물도 되지 않는다. 이는 저작재산권의 원활한 활용을 저해할 소지가 있다. 따라서 산업재산권의 재단담보화에 일부 난점이 있는 것이며, 저작권담보는 공시를 통하여 채무자의 이행을 강제하는 심리적 효과만 있는 것으로 하여 재단에 포함시키던가 불가피하게 재단에서 제외시켜야 할 것이다.

셋째, 실무상 특허출원시부터 등록까지 장기간의 시일이 소요됨에도 불구하고 현행법상 특허를 받을 권리는 질권의 목적이 되지 못하므로 이 때의 담보방법으로는 양도담보방법이 이용된다. 그러므로 집합담보화 또는 재단저당의 경우에는 공시가 가능하도록 입법조치를 마련하여야 할 것이다.

넷째, 그 밖에 산업재산권을 재단화하는 경우에 국한된 문제는 아니지만 담보설정자의 산업재산권 매수자에 대한 기술지도 등의 협조의무, 개량전의 산업재산권과 개량후

의 산업재산권은 법적으로 별개의 등록된 권리이지만 기술진부화(담보가치하락) 및 장기여신기피에 대한 대책으로 추가담보화 할 필요가 있다. 이 문제는 추가 논의가 필요한 것이지만 예컨대 법에 " 산업재산권의 담보권 설정자가 담보목적물을 개량하여 새로운 산업재산권을 취득한 때에는 새로운 지식재산에 대한 권리는 당사자간에 반대의 약정이 없는 이상 당연히 추가담보로 되며 담보설정자는 이에 따른 절차를 밟아야 한다. 담보권설정자가 담보목적물과 관련된 또는 담보목적물을 이용하여 새로운 산업재산권을 취득한 때에도 같다 "는 규정을 둘 수 있을 것이다.

2) 사견

지적재산권의 활용도를 높이기 위한 가칭 " 지적재산포괄저당법 "논의와 관련하여 입법적 조치에 대하여 사견으로는 찬성하는 바이나, 이 법 제정으로 법제정의 목적과는 배치되는 또 다른 형태의 자금융통용 담보제도로 흐르지 않도록 유의하여야 할 것이다. 현재 자금융통용 담보제도에 관한 법률이 발달한 우리나라나 일본은 담보제도로 인한 또 다른 고질적인 병폐(부동산 가격하락, 물적 담보에 중첩하는 연대보증의 존재와 같은 문제 등)를 겪고 있다는 점에 유의해야 한다.

반면, 미국 등 선진국들은 최근 급속도로 발전하는 정보통신산업, 특히 소프트웨어산업에 대해 민간차원에서 어떻게 투자하여 어떻게 하면 수익을 극대화할 것인가에 관심을 둘 뿐, 우리처럼 지적재산권 전반에 걸쳐 담보를 설정하여 자금을 어느 정도 회수할 것인가 하는 점에 대하여는 관심이 크지 않다. 그들은 오히려 자본시장에의 투자활성화에 더 관심을 두고 있다. 따라서 미국은 담보법의 제정보다는 민간차원에서 각 소프트웨어 기업들의 지적재산권을 어떻게 평가하여 투자할 것인가에 관심을 갖고, 담보설정은 다만 경영자와 주주들에게 심리적 압박을 가하는 수단으로 이용하고 있는 점을 참고할 필요가 있다. 또한 단순히 지적재산권에 담보를 설정하는 것은 특히 진부화가 빠른 소프트웨어에 담보권을 설정해봐야 전통적인 담보기능인 채권회수를 확보한다는 것은 실효성, 즉 팔리지 않는다는 판단을 하였기 때문인 것으로 추측된다. 따라서 전통적인 담보의 기능을 지적재산권, 특히 컴퓨터프로그램과 같은 소프트웨어에서 기대하여 이를 실현하고자 「지적재산포괄저당법」을 제정하는 것은 21세기의 보다 발전적인 우리 산업과 금융상황을 기대할 때 입법의 필요성이 크지 않을 수도 있다고 판단된다. 그러

므로 신중한 입법추진이 요구된다 할 것이다.

아울러 최근 자산유동화 등에서 볼 수 있듯이 전통적인 민법적 규율로는 대처하기 곤란한 여러 가지 법률관계가 많이 생겨나고 있다. 지적재산권 담보제도도 마찬가지 새로운 담보제도의 일종이다. 물론 현행 민법의 질권규정이 그대로 적용될 수 있기는 하나, 구체적으로 어떻게 취급하여야 할지 그 내용이 없고 각 해당 특별법들도 담보취득과 효력에 관한 사항은 미흡한 상태에 있다. 이에 양도담보로 대표되는 비전형 담보취득방법이 실거래에서 더 활성화되어 있고, 저당권보다는 근저당권이, 단순 보증보다는 연대보증이 활성화되어 있는 거래계의 현실을 감안할 때, 이대로 가다가는 현행 민법이 법이론적인 측면에서 연구의 대상이 될 수 있을지 몰라도 자칫 형해화 되지나 않을까 우려되는 바도 있다.

마지막으로 현행 지적재산권 담보제도활성화를 위해서 시급히 개선되어야 할 것으로는 질권설정방식에 의하더라도 그 등록이 대항요건에 불과하여 현행 민법이 부동산물권에서 성립요건주의(獨法主義)를 표창하고 있는 점에 비추어 보면 제반 지적재산권법의 입법적 개선이 필요한 것이 사실이다. 이와 함께 특허권, 실용신안권, 저작권, 컴퓨터프로그램의 각 등록원부가 부동산 등기와 같이 편리하게 누구든지 열람, 등사 등을 할 수 있도록 지적재산권서비스제도의 확충 노력도 강구되어야 한다고 본다.

(다음 호에 계속)