
효율적 특허관리를 위한 신탁이용방안

권재열* · 배도** · 임근영***

■ 목 차 ■

I. 서 론

II. 특허관리의 의의 및 내용 등

1. 지적재산관리의 개념
2. 특허관리의 의의
3. 특허관리의 내용
4. 특허관리체제의 유형
5. 우리나라의 특허관리현황
6. 소 결

III. 신탁의 의의 및 구조

1. 신탁의 의의
2. 신탁의 연혁
3. 신탁의 기능
4. 신탁의 목적
5. 당사자
6. 신탁재산

IV. 신탁을 이용한 특허관리

1. 서 언
2. 신탁에 의한 특허관리의 의의
3. 신탁에 의한 특허관리의 구조
4. 일본의 특허의 관리신탁 동향

V. 결 론

* 숭실대학교 법과대학 교수 · 법학박사

** 숭실대학교 강사 · 법학박사

*** 한국지식재산연구원 부연구위원 · 법학박사

I. 서론

최근 우리나라와 미국이 자유무역협정을 체결하기 위한 협상의 주요현안 중의 하나가 바로 지적재산권의 문제이다. 이처럼 지적재산권은 국가간에도 첨예한 대립각을 이루고 있는 분야이기도 하다. 국가간의 경쟁이 날로 치열해져 가고 있는 현대 산업사회에 있어서 기술개발과 특허관리 및 그 사업화의 중요성은 아무리 강조되어도 지나침이 없다. 계량적으로 볼 때에도 특허출원이 1% 증가할 때 경제성장률은 0.11% 상승하며, 특히 특허를 취득한 기업의 주가는 4.0184% 상승한다는 연구결과가 있다.¹⁾ 2001년 말 자료를 기준으로 약 1,000건의 특허출원이 추가적으로 이루어질 경우 약 5년에 걸쳐 약 4,460억원의 추가적인 국민소득이 발생될 것으로 추정된다.²⁾

특허를 비롯한 지적재산이 국가경쟁력의 제고에 지대한 영향을 미친다고 하더라도 이제는 더 이상 지적재산의 양적 성장에만 만족할 수는 없다. 우리나라가 앞으로 부가가치가 높은 기술을 바탕으로 하는 특허를 국가의 미래 자산으로 육성하고 축적하기 위해서는 특허관리시스템이 효과적으로 작동되고 신속하고 광범위한 사업화가 이루어져야 한다. 이에 본고에서는 효율적인 특허관리를 위한 새로운 방안을 모색하고자 한다. 특히 본고에서는 2005년 신탁업법이 개정되어 무체재산권도 신탁재산으로 편입되었다는 사실에 착안하여 특허의 효율적인 관리를 위해 신탁을 이용하는 방안을 살펴보고자 한다.

II. 특허관리의 의의 및 내용 등

1. 지적재산관리의 개념

“지적재산관리(Intellectual Property Management: IPM)”라 함은 일반적으로 위험관리차원에서 지적재산권에 최소한의 주의를 기울이는 소극적인 기업활동 뿐만 아니라 지적재산권을 취득하여 라이선스 수입을 올리는 등의 적극적인 기업활동을 포함하는 의미로 사용된다.³⁾

1) 한국개발연구원, 「지식재산이 경제발전에 미치는 영향에 대한 연구」(2003. 4.), 33, 150면.

2) 이익회, “지식재산권제도와 경제발전,” 「지식재산21」 통권 제86호(특허청, 2004), 138면

3) IP法務研究所, 「知的財産 管理&戰略ハンドブック」(ソフトバンク パブリッシング株式會社, 2002), 98頁.

기업의 지적재산권관리의 업무분야로는 관리업무, 출원업무, 사업관리, 분쟁관리로 구분할 수 있다. 관리업무는 지적재산권에 관련된 문제를 사내에서 발견 및 해결하는 체제와 사내규정정비 등을 행하는 것을 의미한다. 지적재산이라고 하여 모두 보호의 대상이 되는 것이 아니라 법적으로 권리로서의 성질이 인정되어야 만이 비로소 보호가치가 발생하게 된다. 따라서 지적재산은 많은 법적인 문제와 밀접한 관련성을 가지게 되므로, 기업이 자사가 보유하고 있는 지적재산의 가치를 최대화하기 위해서는 지적재산과 관련된 법률문제를 직시하여야 한다.⁴⁾

출원업무는 기업이 새로운 아이템에 의한 발명과 상표 등을 구체적으로 권리화하는 경우에 이와 관련된 업무를 행하는 것을 의미한다. 출원관리업무분야에서는 출원전부터 출원시, 출원후, 권리화 후 등에 있어 각기 상이한 업무를 행하게 된다.

사업관리업무는 위험관리로서의 성격을 가진 분야로 타사가 자사의 지적재산권을 침해하는 것을 방지하거나 자사의 지적재산권이 유출되는 것을 방지하는 것을 주된 목적으로 행하여진다. 사업관리는 기획단계, 설계·시작(試作)단계, 사업개시단계 등 각각의 단계별로 관리할 사항을 달리한다.

앞서의 업무들이 분쟁발생을 사전에 차단하는 것이라면 분쟁관리업무는 분쟁발생시에 기업이 적극적으로 처리·대응하는 사후적으로 행하여지는 기업활동을 의미한다.⁵⁾

최근에 국제적으로 지적재산권의 보호가 강화됨에 따라 지적재산권의 관리에 대한 중요성이 다시 인식되고 있다. 따라서 발명창작의 시작인 연구개발 착수로부터 계획적, 장기적인 권리화까지를 포함하여 얻어진 권리를 경제적·효율적으로 행사 및 방어하는 예방적이며 전략적인 관리가 기업활동에 있어서 대단히 중요한 자리를 차지하게 되었다. 이에 지적재산관리의 핵심은 연구·개발의 성과를 무형의 재산권으로 육성시키는 것을 바탕으로 하여 권리화하는 출원관리가 중심이 되나 사업관리 및 분쟁관리의 중요성을 소홀히 할 수는 없다.⁶⁾

2. 특허관리의 의의

오늘날의 경제는 예전보다 점점 더 기술의존적이 되고 있다. 20세기의 역사가 증

4) Arthur Wineberg & Edmund H. Mantell, *Managing Intellectual Property: An International Capital Asset*, 99 Commercial Law Journal 366, 368(1994).

5) IP法務研究所, 前掲書, 98-99頁.

6) 知的財産管理委員會 第3小委員會, “企業の構造變化に伴おう知的財産管理體制,” 「知財管理」 Vol.50 No.1(日本知的財産協會, 2000), 16頁.

명하듯이 기술은 경제발전을 이끄는 원동력이 되어 왔다. 기술은 21세기에서도 여전히 외국과의 경쟁에서 살아남을 수 있는 국가경쟁력의 초석이다.⁷⁾ 이러한 기술의 창출에 기여하는 중요한 제도가 바로 특허이다.

기업은 이러한 환경하에서 새로운 이익을 창출하기 위해서는 많은 인력과 비용을 지불하고서라도 새로운 기술을 개발하여 시장에서의 비교우위를 지켜나가야 한다. 하지만 현실은 기업들이 연구개발활동을 통하여 신기술들을 끊임없이 내어 놓고는 있으나 그 제품수명(life cycle)이 매우 짧음에 따라 지속적으로 새로운 기술을 개발하여야 한다. 또한 기업은 새로운 기술개발에 열중하여야 하는 한편 기존에 확보한 기술에 대해서도 적극적인 방어를 해야 하는 등 치열한 경쟁의 장으로 내몰리고 있다. 만약 기업이 새로운 기술을 개발하고서도 이를 지키지 못하여 경쟁업체나 후발업체에 대가없는 도용과 모방을 허용한다면 기업의 이러한 노력은 아무런 의미가 없게 된다. 이는 기업이 추구하는 절대적 원리인 최대이윤의 창출에 역행하는 결과를 낳게 된다. 따라서 기업의 입장에서는 새로운 기술을 효과적으로 방어할 수 있는 특허를 출원하여 자신의 기술에 대한 보호막을 치는 것이 필요하며, 따라서 특허를 효율적으로 관리해야 할 필요성이 대두된다.

특허관리의 출발점은 기업의 전체 구성원이 특허의 중요성을 자각하고 보다 적극적으로 특허성과 경제성이 있는 새로운 아이템을 찾고, 기업도 이를 적극적으로 권리화하여 보호하는 전략을 수립하는 것으로부터 시작된다. 기존의 사고방식과는 달리 기술을 경쟁력의 주요 원천으로 인식하고 이를 체계적으로 관리하는 방향으로 인식전환이 있어야 한다. 최고경영진을 비롯하여 전사적(全社的)으로 발명의 중요성을 인식하고, 이에 대하여 적극적인 지원 및 관리를 하는 것으로부터 기업은 경쟁에서의 유리한 고지를 점령할 수 있게 된다. 더불어 기업내부의 지식 창출뿐만 아니라 이를 이전·확산하는 데에도 많은 노력을 기울여야 한다. 그럼에도 불구하고 우리나라에서는 기업 내에서 임직원이 발명을 하여 이를 조직 내에 공개하여도 그 가치를 높게 평가 받지 못하는 경우가 빈번하다. 기업이 발명을 통한 지식창출을 하기 위해서 또 하나 고려해야 할 것은 직무발명에 대한 분명한 기준과 보상체계를 수립하여야 한다. 이러한 일련의 관리체계가 합리적이고 과학적으로 운영된다면 기업의 경쟁력은 그만큼 제고되게 된다.

7) 미래사회에서의 국가경쟁력은 바로 지식경쟁력이라고 말하기도 한다. 또한 미래사회는 지식을 기반을 둔 경영과 경제로 인하여 지식의 독점력이 팽배한 사회로 전개될 것으로 예측되고 있다. 따라서 국가경쟁력은 얼마나 빨리 착상을 하고 이를 효과적인 방법으로 부가가치를 생산할 수 있는 산업 및 사회시스템에 활용할 수 있느냐에 달려 있다(김영실/임영순/장승권, 「지식경영의 실천」(삼성경제연구소, 1998), 14면).

3. 특허관리의 내용

(1) 개관

대다수의 기업은 경영을 함에 있어 자금, 설비, 노무, 생산, 판매, 기술개발 등에 관한 경영전략을 세우고 이를 바탕으로 단기적·장기적·구체적 계획을 수립하여 기업의 미래를 설계하고 이익을 창출한다. 여기에 한 가지 더 고려해야 될 사항은 앞으로 요구되는 신제품을 개발하기 위해서는 천문학적인 자금을 투입하여 신기술을 개발하여야 만이 그 기업의 미래 또한 존재한다는 사실이다. 이러한 인식을 바탕으로 기업들이 각고의 노력 끝에 개발한 신기술을 지키기 위하여 경영전략과도 같이 치밀한 계획하에서 특허관리를 행하고 있는지를 살펴볼 필요가 있다. 왜냐하면 기업에서 전문적인 지식을 가지고 일정한 업무를 수행하는 임직원의 작은 착상은 생각지도 못한 신기술로 이어져 고부가가치의 상품으로 개발되는 경우가 빈번하기 때문이다. 즉, 특허성을 가진 기술의 발명은 기업의 내부 구성원으로부터 발생할 소지가 농후하다. 이러한 업무수행상에 얻어지는 기술을 특허출원하여 등록함으로써 권리화하고 이를 효과적으로 활용하는 것이 바로 치열한 기술경쟁에서 살아남을 수 있는 무기로서의 역할을 한다.

그러므로 특허관리에 대해서도 경영전략에 따른 일정한 방침을 기초로 구체적인 실무를 행하여야 할 필요성이 있으므로⁸⁾ 특허관리도 기업의 경영전략의 하나로 자리매김하여야 한다. 특허관리의 구체적인 실무에는 연구인력의 발명활동을 장려하고 관리하는 업무, 발명을 특허출원하여 권리화를 도모하는 업무, 취득한 특허권을 적극적으로 활용하는 업무, 타인과의 특허권 분쟁을 효과적으로 대응하는 업무, 이상의 업무들을 지원할 수 있는 제반환경을 조성하여 궁극적으로 기업 이윤의 극대화를 추구하기 위한 업무 등이 있다. 기업은 이러한 특허관리 실무를 통하여 가장 적은 비용으로 최대의 경영성과를 이루어 낼 수 있게 된다.

(2) 특허교육과 계몽활동

특허관리에 대한 관념이 적은 기업일수록 수치화되어 나타는 특허출원의 양을 관리하는데 집중하는 경향이 강하다. 물론 특허의 양적인 측면도 무시할 것은 못되나 그 질적인 측면의 관리를 통하여 가치가 높은 발명을 특허출원하는 것이 필요하다. 하지만 일선 임직원들은 특허출원의 필요성과 중요성을 인식하지 못하는 경우가 많아 질적으로나 양적으로 우수한 발명을 하였으나 이를 권리화하여야 한다는 인식이

⁸⁾ 김경호/윤권순, 「21세기 경영전략: 특허관리, 어떻게 할 것인가?」 (산업기술정보원, 1993), 6면.

미약하여 사장되는 경우가 발생하게 된다. 발명된 것이라 하더라도 그것이 제대로 표현되어 특허관리담당자 내지 부서에 전달되지 않으면 권리화에 필요한 명세서를 작성할 수 없다. 따라서 평소 기획·연구부서를 비롯하여 영업의 각 부문에 이르기 까지 기업활동에 있어서 특허의 중요성을 충분히 인식시키고 최소한의 특허지식이라도 습득하게 하는 특허교육과 계몽활동이 필요하다. 예컨대, 임직원을 대상으로 하는 특허세미나를 정기적으로 개최하거나 전문가를 초빙하여 사내강습회의 개최 또는 외부의 특허강습 등을 통해 특허의 성격 및 특허출원의 필요성 등을 교육시켜야 한다. 또한 각 부서와 각 팀간의 회의를 통해 특허출원이 각 부서 및 각 팀에게 공통된 과제임을 인식하게 만들어야 한다. 그러나 임직원에게 “특허 마인드”를 함양시키는 것은 많은 시간과 노력이 드는 업무이며 단기간에 성과가 나타나지 않는다 하더라도 이는 장기적으로 기업의 특허창출에 투자한다는 점에서 특허관리 중에서 가장 중요한 사항 중의 하나이다.⁹⁾

다른 방편으로는 기업이 발명자 개인의 능력에만 의존하기 보다는 조직적으로 발명을 발굴하는 것도 매우 효과적인 방안이 될 수 있다. 이를 위해서는 특허관리부문과 연구개발부문을 비롯하여 영업·홍보부문, 경영기획부문 등 각 부문별 커뮤니케이션이 제대로 이루어지는 것이 필수적이다.¹⁰⁾

(3) 발명의 발굴 및 출원관리

특허권은 독점적 권리로서 1개의 발명에 1개의 특허권만 인정되는 중복등록금지의 원칙이 적용되고 있다. 동일한 발명에 대하여 2이상의 출원이 있는 경우에 누구에게 특허를 부여할 것인가에 대하여는 선출원주의와 선발명주의가 있는데, 우리 특허법은 선출원주의를 택하고 있어 먼저 출원하는 측이 유리한 구조로 되어 있다. 따라서 기업내에서 창출된 새로운 발명을 먼저 출원하여 특허권을 획득하는 것이 바람직하다(특허법 제36조). 직무발명에 의한 특허라 하더라도 기업의 측면에서는 특허 받은 기술을 무상으로 실시할 수 있으며, 경우에 따라서는 특허 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계취득 할 수 있어 기술의 독점력을 가지게 된다. 그러므로 기업내에서 묻혀있는 발명을 발굴하는 것이 필요하다. 특히 특허교육과 계몽활동이 활발히 이루어지지 않은 기업에서는 발명자 자신이 창출한 발명의 특허성을 제대로 인식하지 못하여 권리화 가능한 발명이 사장될 가능성이 높다. 이러한 경우에는 특허관리전담자 내지 부서를 두어 이러한 발명을 발견하여 출원하는 임무를 부여하는

9) IP法務研究所, 前掲書, 100-101頁.

10) 김정호/윤권순, 앞의 책, 13면.

것도 하나의 방안이 될 수 있다.

또한 기업은 발명자가 발명한 사실을 쉽게 전달할 수 있는 체계를 갖출 필요성이 있다. 예컨대, 발명고안서라 불리는 양식을 작업장에 비치하여 발명자가 새로운 기술을 발명하였다는 사실의 대략을 발명고안서에 기술하여 발명보고를 하도록 한다. 이를 바탕으로 특허관련업무를 맡은 전담자나 전담부서에서는 특허출원에 필요한 상세한 출원명세서를 작성할 수 있게 되므로 발명고안서는 발명을 권리화하는데 있어 충분한 기초자료로서의 가치가 높다. 이렇듯 특허관리전담자나 부서를 두거나 발명보고를 쉽게 하는 방안을 마련함으로써 기업내에서 묻혀 있는 발명을 손쉽게 발굴할 수 있다.

발명이 발굴되면 그 발명과 관련하여 ① 종래 기술, ② 해결하고자 하는 과제, ③ 과제를 해결하기 위한 아이디어를 종합하고 발명 포인트의 정리 등을 하여야 한다. 사내에 변리사가 있는 경우에는 변리사가 출원명세서를 작성하고 출원업무를 담당한다. 사내에 변리사가 없거나 특허에 정통한 특허담당자가 없는 경우에는 그에 관련된 업무를 그 분야의 기술에 정통한 변리사에게 특허관리업무를 아웃소싱(outsourcing)하여 발명의 발굴에서부터 출원까지의 일련의 절차를 일임하는 것이 바람직하다. 해외에서도 실시할 가능성이 있는 중요한 사안인 경우에는 해외출원을 하여야 한다. 해외출원은 통상 파리협약에 의한 출원과 특허협력조약(PCT)에 따른 출원 등 2종류의 출원이 있다. 유의할 점은 국내특허출원일로부터 1년 이내에 출원하지 않으면 파리협약에 의한 우선권을 주장할 수 없게 된다(특허법 제54조 제1항 내지 제2항).

(4) 중간과정관리(특허출원에서 등록까지)

특허를 출원하는 것만으로는 특허권이 취득되지는 않는다. 특허권을 취득하기 위해서는 특허출원일로부터 5년 이내에 특허청장에게 당해 특허출원에 관한 출원심사를 청구하여야 한다(특허법 제59조 제2항). 특허심사에는 심사주의와 무심사주의가 있는데 전자는 특허를 출원한 발명이 특허요건을 만족하고 있는지 여부를 심사한 후 특허권을 부여하는 제도이며 후자는 간단한 확인절차에 따라 기본적인 요건만을 심사하여 특허를 허여하는 제도이다. 대다수의 국가는 권리의 신뢰성과 안정성을 유지하기 위하여 심사주의를 취하고 있는데 이는 우리나라의 입장이기도 하다.¹¹⁾ 특허출원심사의 결과 특허결정이 있는 경우에는 일정한 절차를 거쳐 특허권의 설정

11) 김원준, 「특허법」 (박영사, 2004), 362-364면.

등록을 함으로써 특허를 취득할 수 있다. 그러나 특허거절결정이 있는 경우 출원인이 이에 불복하는 경우에는 의견서와 보정서의 제출하는 것으로서 특허심판원에 특허거절결정 불복심판을 청구할 수 있다(특허법 제63조). 공개 또는 공고 중에 자사에 장애가 될 특허가 발견되었을 경우에는 권리화를 저지하기 위한 대책을 강구하거나 라이선스의 가능성을 검토하여야 한다.¹²⁾ 이처럼 특허출원부터 등록과정까지의 업무도 특허관리차원에서 처리하여야 한다.

(5) 등록후관리

특허권의 설정등록을 하고자 하는 자 또는 특허권자는 특허권설정등록이나 특허권의 유지를 위해서는 특허료를 납부하여야 한다(특허법 제79조 제1항). 만약에 일정기간동안에 특허료를 납부하지 않은 때에는 특허출원을 포기한 것으로 본다. 또한 특허료(설정등록료 및 연차등록료)의 납부기간이 도과하면 그 기간이 경과한 때에 소급하여 특허권이 소멸된 것으로 본다(특허법 제81조 제3항). 그러므로 기업은 데이터 베이스 등에 의하여 특허료에 대한 관리를 함으로써 납부기한을 준수하여 특허권을 유지하여야 한다.¹³⁾

특허등록 후에는 권리로서의 관리를 행하여야 한다. 특허를 취득함으로써 특허권자는 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 효력과 타인의 실시를 배제할 수 있는 권리를 가지게 된다. 이를 타인이 사용하고자 할 경우에는 특허권자에게 일정한 실시료를 납부하고 사용하여야 한다. 따라서 특허료는 발명에 대한 독점적·배타적 권리를 부여하는데 대한 대가의 성질을 가진다. 기업의 특허에 대한 권리의 행사는 곧 기업의 이윤창출과 밀접한 관련성을 가지게 된다. 또한 특허권이 부여된 기술의 개량발명을 등한시 하여 개량발명의 특허권을 타 기업이 취득하는 경우에는 당해 개량특허를 사용하기 위해서는 옹당한 대가를 치루어야 하므로 지속적인 기술개발을 하여 개량발명에 대한 우선순위를 확보하여야 한다.

등록후의 관리에 있어서 중요한 다른 측면은 분쟁관리이다. 기술전쟁이 심화되면서 특허분쟁에 어떻게 대처하는가에 따라 기업의 생사가 좌우되기도 한다. 최근 기술에 대한 인식의 변화와 기술의 상품성에 주목하여 특허분쟁이 급증하고 있다. 이는 특허권을 적극적으로 방어하거나 또는 상용화하고 있다는 것을 반증하고 있는 현상이다. 특허에 관련된 분쟁은 국내 뿐만 아니라 외국의 기업들이 서로 관련되어

¹²⁾ IP法務研究所, 前掲書, 101-102頁.

¹³⁾ 上掲書, 101-102頁.

발생하고 있으며 침해에 대한 배상액 또는 특허사용에 대한 로열티 수입이 엄청난 수준에 육박하고 있다.¹⁴⁾ 분쟁관리는 기업이 각고의 노력 끝에 취득한 특허가 도용 당해 자사의 핵심기술이 포함된 상품을 위조한 상품이 출시 및 유통되는 것을 막기 위하여 최선의 노력을 하는 것을 의미한다. 또한 기업이 특허분쟁에 휘말릴 경우 이에 적극적으로 대처한다는 의미도 물론 포함된다.

특허분쟁이 발생한 경우 기업은 다양한 대응전략을 강구하여 적극적으로 대처 할 것이나, 일단 분쟁에 휘말리게 되면 시간적·경제적인 손실은 물론이고 회사의 이미지에도 상당한 타격을 받는 경우가 많다. 따라서 분쟁이전 단계 즉, 분쟁이 발생하는 것을 미리 전략적으로 대책을 마련하여 사전에 차단하는 것이 최선의 방어수단이며 가장 효율적인 특허관리 방안이 된다. 더불어 분쟁이 발생할 경우를 대비하여 손실을 극소화할 수 있는 방안을 구체적으로 설립해 놓아야 한다. 이러한 특허관리를 통하여 설령 분쟁이 발생한다 할지라도 이로 인한 손실을 최소화 할 수 있다.¹⁵⁾ 특히 기업은 분쟁이 발생한 경우에 시종 냉정한 태도로 임하여 경제적·합리적 해결을 모색하면서 분쟁을 가급적이면 신속하게 해결하는 능력을 함양하여야 한다.

(6) 특허정보관리

특허정보라 함은 발명자가 특허를 받기 위하여 제출한 출원서를 기초로 한 정보로서 발명자(출원인), 출원일, 발명의 명칭, 발명의 상세한 설명, 특허청구의 범위, 도면 등에 기재한 자료에서 추출할 수 있는 기술정보를 총칭한다.¹⁶⁾ 이러한 특허정보는 기술정보적 기능과 권리정보적 기능이 있기 때문에 기술개발을 촉진시키고 기술개발의 유용성을 높이는 것은 물론이고 기업특허전략 수립에 있어서도 중요한 역할을 한다.¹⁷⁾ 예컨대, 이미 공지된 선행기술 또는 해당기술의 특허권의 존속여부 등을 알아내기 위해서는 특허정보의 조사를 행하는 것이 극히 효과적이다. 이를 위해서는 정기적으로 특허정보조사를 하여, 조사결과를 종합하고, 관계자에게 회람시켜 중요특허를 체크하고 그 결과, 필요하다고 판단되면 특허이의신청과 라이선스를 검토하여야 한다.¹⁸⁾

14) LG전자는 대만 PC제작 3사를 상대로 특허소송을 제기하여 승소함으로써 향후 많은 로열티 수입이 기대된다. 「동아일보」(2006년 7월 12일)(인터넷판).

15) Peter C. Schechter(山崎友宏 譯), “アメリカ大企業における知的財産管理の概観,” 「知財管理」 Vol.54 No.3(日本知的財産協會, 2004), 465-466頁.

16) 이재성, “특허자료 활용방안,” 「특허정보」 제43호(특허청, 1997), 28면.

17) 知的財産情報システム委員會, “研究開発活動を支援する知的財産情報システムの現状と今後,” 「知財管理」 Vol.54 No.3(日本知的財産協會, 2004), 360頁.

18) IP法務研究所, 前掲書, 102頁.

특허관리의 중요성을 다시금 요약하면 사내에서 창조된 기술에는 특허성이 높은 기술이 많은데 이를 출원하여 권리화하고 효과적으로 활용하는 것은 장래에 있어서 그 회사의 경쟁력을 좌우한다. 효율적인 특허관리는 구체적으로 특허교육과 계몽활동, 발명의 발굴 및 출원관리, 특허출원에서부터 등록까지의 중간과정관리, 등록후의 관리, 특허정보관리 등으로 이루어지지만, 이중에서도 연구·개발의 성과를 무형의 재산권으로 권리화하는 업무가 그 핵심이다.¹⁹⁾

4. 특허관리체제의 유형

(1) 개관

특허관리의 유형으로는 기업의 기술수준에 의한 분류방법과 특허관리체제의 유형에 따른 분류방법이 있다. 기업의 기술수준에 따른 특허관리의 형태에는 공격형 특허관리, 양면형 특허관리, 방어형 특허관리로 구분된다. 공격형 특허관리는 기술적 우위를 바탕으로 하여 기업이 직접 제품을 생산하거나 경쟁사에 특허권을 사용하도록 하여 적극적으로 로열티 수입을 올리는 형태이다. 양면형 특허관리는 특허를 가진 기업이 기술적 우위를 가지고 있는 다른 기업에 대하여는 방어적 관리형태를 취하나 상대적으로 기술력이 약한 기업에 대해서는 공격적 관리 형태를 취한다. 방어형 특허관리는 기술적으로 열등하여 일방적으로 기술료를 지급하는 관리를 형태를 의미한다.²⁰⁾

기업관리체제의 유형에 따른 특허관리유형은 기업내에 특허관리전담부서를 설치하여 특허를 관리하는 형태와 아웃소싱을 통한 특허관리, 분사(分社)를 통하여 별도로 법인을 설립하고 그 법인을 이용하여 특허를 관리하는 형태로 분류할 수 있다.

(2) 특허관리전담부서에 의한 특허관리

특허가 새로운 재산권으로 크게 인식되지 못하였던 때에는 연구관련부서가 기술개발에서부터 특허의 출원까지를 일괄적으로 처리하거나 혹은 특허관리전담부서가 있다고 하더라도 특허를 출원하는 과정만을 담당하는 것이 관행이었다. 그러나 최근에는 특허의 중요성에 대한 인식이 바뀌면서 규모여부를 불문하고 기업내에 특허를 관리하는 전담부서(division)를 두는 경우가 늘어나고 있다. 특허관리전담부서의 기능은 기업의 규모와 형태에 따라서 차이가 있으나 그 대표적인 기능으로는 기업

19) 知的財産管理委員會 第3小委員會, 前掲論文, 16頁.

20) 최병규, “효율적 특허관리를 위한 제도적 방안 연구(하),” 「APPI Korea Journal」 Vol.3 No.4(한국국제산업재산권보호협회, 1999), 8면. 특히 중소기업의 경우에는 양면형 특허관리가 주종을 이룰 것으로 판단된다. 특허청, 「지식경영을 위한 특허관리가이드북」(특허청, 1999), 45-46면.

의 최고경영자를 보좌하는 차원에서 기업내 각부서의 특허관련 활동을 지원하는 스탭적 기능, 기업전체의 특허활동을 관리하는 특허관리기능, 특허관련업무를 수행함에 있어서 특허에 전문지식을 구사하는 전문가적 기능 등이 있다.²¹⁾ 이에 관한 사례로서는 삼성SDI를 들 수 있다. 삼성SDI는 2003년부터 특허관리를 대폭 강화하여 특허전담팀을 설치하여 운영하고 있다.²²⁾ LG전자는 연구소와 연구관련부서에 특허관련 부서와 인원을 배치하여 특허관련분쟁의 소지를 줄여나가고 있다.²³⁾

(3) 분사(分社) 등을 통한 특허관리

대기업은 인력의 효율적 배치, 자원의 적절한 배분 등으로 위험사업에 진출하는 등 많은 이점을 가지고 있다. 그러나 규모의 거대화는 민첩성에 있어서의 손해는 감수해야 한다. 즉, 빠르게 변화하는 사업환경과 사업부문의 사업을 공격적으로 전개하기에는 의사결정과정이나 규모가 걸림돌로 작용하여 오히려 약점이 될 수 있다. 따라서 기업들은 이를 타개하기 위한 방편으로 별도의 독립된 법인으로 회사를 만들거나 사내회사를 설립하여 그 책임자에게 영업경영 전반에 대한 권한을 부여함으로써 대처해 나가고 있다.

특허관리에 있어서도 이와 유사하게 특허관리비용과 수익을 직접적으로 연계시킬 수 있도록 소사업부별로 분권화하여 신속한 의사결정구조를 가지도록 하는 것도 그 효율성에 있어 적합할 것으로 보인다. 특히 특허를 관리하는 전담 자회사를 두어 라이선싱 교섭의 효율을 도모할 수 있다. 예컨대, 우리나라에서 기술력을 인정받고 있는 바이오 벤처기업 제넥셀은 특허관리업무의 전부를 자회사로 하여금 전담하도록 하고 있으며 미국의 자동차회사의 경우에는 자회사가 그룹회사 전체의 특허를 일원적으로 관리하여 다른 회사와의 크로스 라이선스 등의 특허전략을 종합적으로 담당하고 있다.²⁴⁾

특허관리를 위한 자회사를 설립하는 것과 유사한 형태로 자회사에 해당하는 사내회사를 설립하여 특허관리업무를 행하도록 할 수 있다. 이는 사업부제에 시장원리

21) 이재갑, “기업의 지적재산권 관리 및 보호에 관한 연구,” 단기해외연수보고서 (특허청, 2002). 2004년에 한국발명진흥회 지식재산권연구센터가 수행한 설문조사에 따르면 코스닥등록업체의 특허전담부서는 국내외 특허 및 실용신안의 출원 및 등록관계를 주된 업무로 하고 있었고 특허정보 수집, 라이선싱 계약 및 체결 결정 및 유지, 특허 분쟁처리와 특허전략수립업무를 담당하고 있었다(권재열/임근영, 「기업 특허관리전담부서의 발전전략」 (한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2004), 140면 참조).

22) 「한국경제」 (2004년 5월 24일자).

23) 「동아일보」 (2004년 5월 24일자).

24) “일본, 신탁방식 도입으로 기업특허의 집중관리,” 「Weekly IP Look」 46호(한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2004).

를 도입한 것으로서 독립적인 회사에 근접한 형태이다. 사내회사는 독립적인 자본을 가지고 주로 본사에 이익을 배당하지만 본사와는 별도로 경리, 인사, 기획부문을 운영하며 각각의 사업에 관련한 투자권에 대하여 결정할 수 있는 권한을 가진다. 동기상으로는 하나의 법인이다. 이처럼 사내회사의 경우에는 자회사의 경우보다 분권의 강도는 낮은 조직구조로서 대규모 기업에서 나타나는 관료화적 조직병폐를 극복하고 구성원들에게 강력한 이익동기를 고취하여 이익창출력을 강화하기 위한 제도이다.²⁵⁾ 사내회사가 독립된 법인의 형태를 취한다고 하더라도 그것이 모기업의 직접적인 영향으로부터 벗어나는 것은 아니어서 사내회사는 모기업과 긴밀한 관계를 유지한다. 이러한 조직을 가지고 있는 기업의 예로서는 소니(Sony), 도시바(東芝) 등이 있다.²⁶⁾

(4) 아웃소싱을 통한 특허관리

특허관리의 전략과 관련하여 특허관리전담부서를 설치하는 것, 분사나 사내회사를 설립하여 특허관리를 하는 것이 필요하다고 하더라도 모든 기업이 도입할 수 있는 것은 아니다. 왜냐하면 이들의 설치가 비용과 편익의 관점에서 효율성이 떨어질 수도 있기 때문이다. 특히 중소기업 내지 벤처기업의 경우에는 특허관리전담조직을 상설화하는 것은 상당한 재정적 부담을 야기할 우려가 있다. 이렇듯, 특허관리를 함에 있어 전담조직이나 자회사를 둘 수 없는 경우에 효율적인 특허관리를 행할 수 있는 대안으로 아웃소싱(outsourcing)을 통한 특허관리도 바람직하다.²⁷⁾

아웃소싱은 기술과 경영자원의 진부화 속도가 빨라지고 고객욕구가 급변함에 따라 이에 유연하게 대응하기 위해 개발된 경영혁신 기법의 한 종류이다. 어느 기업이 수행하는 다양한 활동 중 전략적으로 중요하면서도 가장 잘 할 수 있는 분야나 핵심역량에 모든 자원을 집중시키고 나머지 업무들은 기획에서부터 운영까지의 일체를 해당 분야에서 뛰어난 전문업체에 담당시킴으로서 기업의 경쟁력을 제고시키는 전략이다. 아웃소싱을 활용함으로써 단순하고 반복적인 업무 등을 외부화시킴에 따라 기업내의 조직은 한결 슬림화 된다. 따라서 아웃소싱을 통해 유연성 있는 고용형태와 직무급 등의 급여체계 실현도 가능하다. 이러한 장점을 특허관리에 도입함으로써 그 효율성을 증대시킬 수 있다.

25) 아웃소싱, 자회사 및 사내회사의 형태가 너무 다양하여서 서로간에 구분이 잘 되지 않는 경우가 많다. 더군다나 하나의 방식이 다른 나머지 방식중의 하나 또는 그이상의 성격을 함께 띠고 있는 때도 있다. 여기에서는 관념적으로 이들을 구분하여 설명하나 실제에 있어서는 반드시 확립적으로 구분되지 않는 경우도 많음을 밝혀 둔다.

26) 知的財産管理委員會 第3小委員會, 前掲論文, 16頁.

27) IP法務研究所, 前掲書, 107頁.

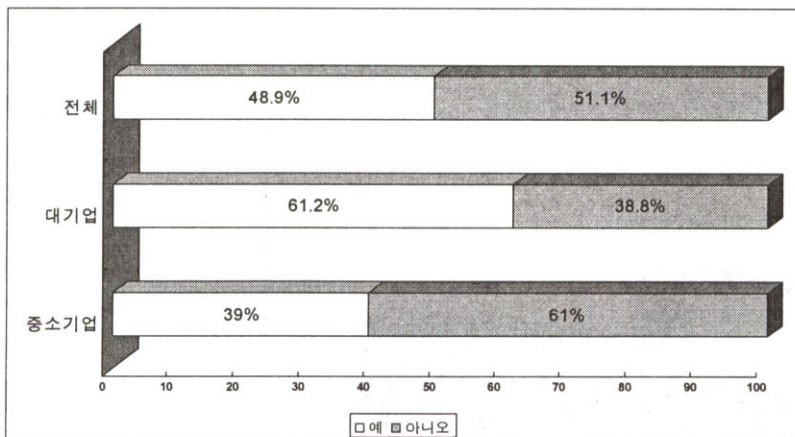
이러한 방법에 의한 특허관리를 하는 우리나라 기업의 예로서는 삼성전자를 들 수 있다. 삼성전자는 2002년까지 특허업무를 아웃소싱하여 오다가 2003년부터 자체적으로 특허관리업무를 전담하는 변리사를 선발하여 특허전담조직을 운영하고 있다.²⁸⁾

5. 우리나라의 특허관리현황

전국경제인연합회는 2004년 국내 미활용 특허 실태 및 특허심사기간 지연에 따른 애로사항을 개선하여 기술경쟁력 강화방안을 강구하기 위해서 이에 관한 조사를 실시하였다. 동 조사는 특허 다출원 업체 상위 300개사(이 중 대기업과 중소기업은 각각 150개사)를 대상으로 실시하였다.²⁹⁾

조사결과 전체 조사대상 기업의 51%는 지적재산권 관리 전담부서를 두고 있지 않았으며, 기업군별로는 대기업은 61%가 전담부서를 두었고, 중소기업은 대기업에 훨씬 못 미치는 39%만이 전담부서를 두고 있었다. 지적재산권 전담부서의 인원이 4인 이하로 구성된 경우가 59개사로 전체(88개사)의 67%를 차지하고 있으며, 이 중 2명 이하의 소규모로 구성된 기업도 29개사에 달하였다. 반면, 10명 이상으로 대규모 전담부서를 가지고 있는 경우가 9개사로 그 중 100명 이상의 전담인원을 보유한 기업도 2개사가 있었다.

[표 1] 특허전담부서 설치율



자료 : 전국경제인연합회, “「국내 미활용특허 활용방안」 조사결과”(2004. 11.), 16면.

28) 「매일경제」 (2004년 12월 28일)(인터넷판).

29) 전국경제인연합회의 2004년 11월 15일자 보도자료 및 조사연구자료 참조 (<http://www.fki.or.kr>).

[표 2] 지적재산권 전담부서 구성 현황

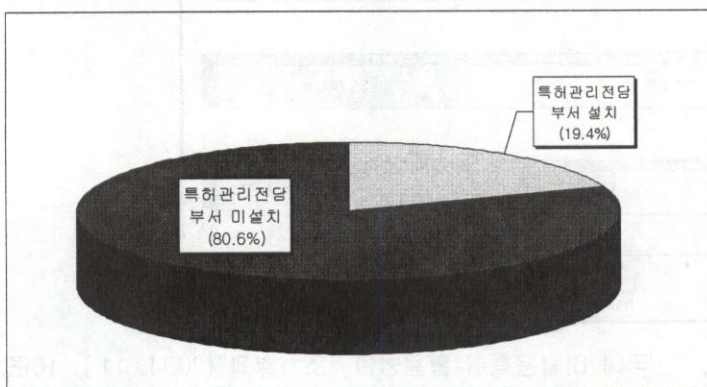
인원수	2명이하	3~4명	5~6명	7~10명	10~20명	21~100명	100명 이상	총
회사	29개	30개	14개	6개	3개	4개	2개	88개
비율	32.9%	34.1%	15.9%	6.8%	3.4%	4.6%	2.3%	100%

출처: 전국경제인연합회, “「국내 미활용특허 활용방안」 조사결과”(2004. 11.), 16면.

같은 해에 한국발명진흥회 지식재산권연구센터(현, 재단법인 한국지식재산연구원의 전신)는 당시 국내 코스닥 상장업체를 대상으로 하여 기업의 특허관리전담부서 설치 및 운영 실태를 파악하기 위해 설문조사를 실시하였다. 동 조사의 대상으로는 2004년 6월 현재 코스닥에 등록된 기업 878개사였으며 설문조사에 응답한 기업은 230개사로써 응답률은 26.1%였다.

동 조사에 따르면 특허관리전담부서를 설치하여 운영하는 회사는 19.4%로 나타나 대부분의 코스닥 상장업체는 특허관리전담부서를 설치하고 있지 않은 것으로 나타났다. 이는 같은 해에 있었던 전국경제인연합회의 조사와 결과만을 단순비교하면 많은 차이를 나타내고 있다. 전국경제인연합회의 조사는 특허 다출원 업체를 대상으로 하였고, 이들 회사는 이미 특허에 대한 인식을 가지고 있었기에 특허관리전담부서 설치율이 더 높게 나타난 것으로 보인다.

[그림 1] 특허관리전담 부서 설치 현황



출처: 권재열/임근영, 「기업특허관리전담부서의 발전전략」(한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2004), 66면.

6. 소결

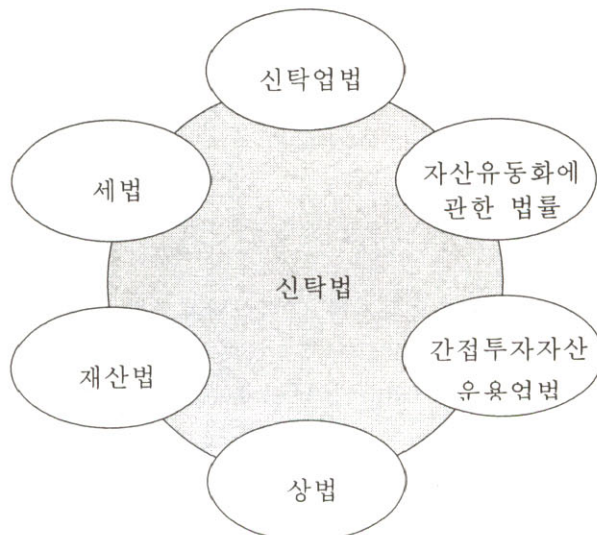
위의 양 기관의 조사에서도 볼 수 있듯이 특허를 다출원하는 기업은 특허의 중요성에 대해서 잘 인식하고 있음에도 불구하고 특허전담부서를 두고 있는 비율은 그다지 높지 않다는 것이 현실이다. 이러한 상황에서 계속하여 특허관리전담부서를 설치하기를 독려하거나 특허관리전담부서에 속한 인력의 질적인 향상을 도모하기 보다는 일종의 아웃소싱 방법으로 특허관리를 신탁하는 방안을 고려하는 것이 오히려 더 효율적일 수 있다. 이에 아래에서는 효율적인 특허관리를 위해 신탁을 이용하는 방안을 살펴보고자 한다.

Ⅲ. 신탁의 의의 및 구조

1. 신탁의 의의

우리나라에서 신탁에 관한 가장 기본적인 사항은 신탁법에서 규율하고 있다. 이 밖에도 신탁업법, 「자산유동화에 관한 법률」, 간접투자자산운용법, 상법 등이 신탁관련법령의 범주에 편입되며, 그 밖의 신탁은 모든 재산에 대해 다양한 목적을 위하여 설정되므로 이와 관련된 기타 재산법, 세법 등도 신탁에 관련된 사항을 규정하고 있다.

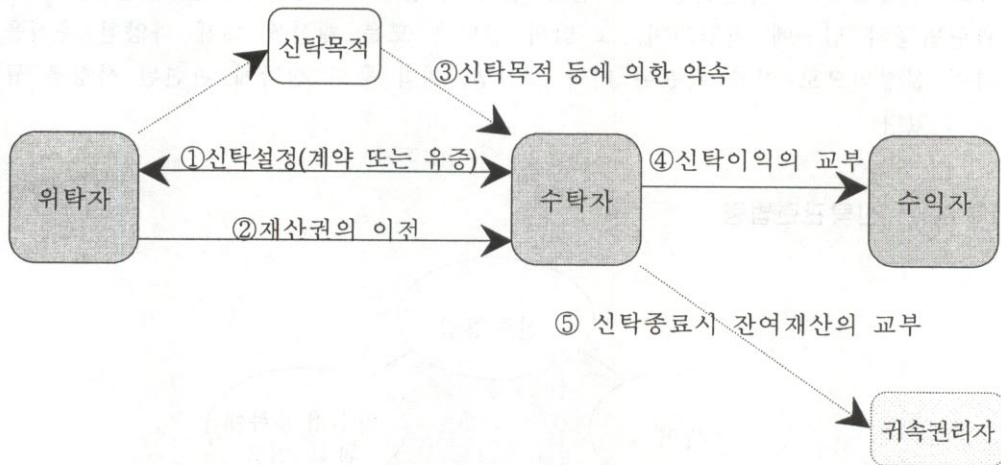
[그림 2] 신탁관련법령



신탁(trust)이라 함은 위탁자(settlor)와 수탁자(trustee)간의 특별한 신임관계에 기하여 위탁자가 특정의 재산권을 수탁자에게 이전하거나 기타의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자, beneficiary)의 이익을 위하여 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산권을 관리, 처분하게 하는 법률관계를 뜻한다(신탁법 제1조 제1항). 신탁의 설정방법은 위탁자와 수탁자 사이의 계약에 의한 경우와 유언에 의한 경우가 있다(신탁법 제2조). 즉, 위탁자가 신탁계약 또는 유언으로 수탁자에게 신탁재산의 명목과 관리·처분권을 귀속시키고, 신탁목적에 따라 위탁자 본인 또는 수익자를 위하여 수탁자로 하여금 재산권을 관리 또는 처분하게 하는 법률관계를 의미한다.

신탁이 종료된 경우에 신탁재산의 귀속권리자는 신탁행위에서 지정하고 있는 경우에는 그 자가 귀속권리자가 되며, 지정된 귀속권리자가 없는 경우에는 위탁자 또는 그 상속인이 신탁재산의 귀속권리자가 된다(신탁법 제60조). 신탁행위에서 수익자로 되어 있는 자가 신탁을 해지하는 경우에는 그 수익자가 신탁재산의 귀속권리자가 된다(신탁법 제59조).

[그림 3] 신탁의 구조



2. 신탁의 연혁

우리나라의 신탁제도는 일제강점기에 영미신탁제도를 도입한 일본의 신탁제도를 그대로 적용하면서 시작되었다. 1920년 조선총독부가 담보부사채신탁법을 공포함으로써 법제화되었다. 그러나 신탁회사의 난립과 고유한 업무를 전혀 수행하지 못하자 조선총독부는 1931년 일본 신탁법을 의용하는 동시에 조선신탁업령을 시행하였고, 1932년 조선신탁업령시행세칙과 관련 부속법령을 공포하는 것으로 근대적인 신탁제도를 확립하였다.

정부수립후에도 의용신탁관계법은 그대로 시행되었으나, 5·16 군사정권이후 경제개발계획을 추진함에 있어 효과적으로 자본을 공급하기 위한 목적으로 신탁업의 필요성을 느끼게 되어 1961년 12월 30일 신탁법(법률 제900호), 같은 해 12월 31일 신탁업법(법률 제945호)을 각각 제정하여 신탁에 관한 기본법령을 정비하였다. 이와 같이 정부가 신탁에 대한 법제를 정비하면서 1969년 자본시장을 육성하기 위한 관계법령으로서 증권투자신탁업법을 제정하고 1970년에는 한국투자공사를 설립하여 투자신탁업무를 개시하였다.

이러한 연혁적 배경으로 인하여 우리나라의 신탁법은 일본에서 1922년 제정된 일본 신탁법의 내용을 대부분 그대로 사용하고 있어, 현재의 경제발전에 따른 다양한 신탁의 유형을 제대로 규율할 수 없다는 문제점을 가지고 있으며 현실에 맞도록 개정할 필요가 있다.³⁰⁾

3. 신탁의 기능

(1) 수익권으로의 전환기능

신탁이 설정된 재산권은 모두 수익권이라는 특수한 권리로 변환됨에 따라 그 본래의 자산구성 내용이 어떠한 것일지라도 그 권리내용은 동질화되어 객관적인 추상적 비율에 의해 표상(表象)된다. 신탁이 설정된 재산이 수익권으로 전환됨으로써 재산권의 발생·유통 등을 둘러싼 복잡한 권리관계를 효과적으로 차단할 수 있다.

신탁의 설정으로 권리가 수익권화됨에 따라 시장을 통해 다수의 투자자에게 권리를 매각하는 것이 용이해지며, 이는 수익권의 유동화를 통해 자금조달이 편리해진다. 왜냐하면 수익권에 대해서는 등급구분이 가능하므로 금융측면에서 유연한 투자대상으로서 기능할 수 있기 때문이다. 수익권을 직접투자자에게 판매하는 방식의 경우에는 대개 신탁회사가 계약을 맺고 있어 수익권을 유통하는데 관여하는 당사자를 최소한으로 줄일 수 있고, 당사자간의 정비나 계약체결 등에 요하는 시간, 노력, 비용을 줄일 수 있다. 수익권을 분할하여 매각하면 신탁재산의 권리자는 수탁자뿐이나, 실질적인 권리자는 수익권을 취득한 자의 수만큼 존재하게 된다. 불특정 다수의 자가 신탁한 지적재산권을 하나의 운용주체에게 맡겨 운용하게 되면 형식적인 권리자의 수는 수탁자 하나가 되기 때문이다.

더불어 재산관리에 필요한 시간을 전환하는 기능을 가진다. 예컨대, 반영구적인 신탁기관에 신탁하는 것으로서 개인이 생존하면서 관리할 수 있는 기간 이상으로 재산관리가 가능하여 진다.³¹⁾

30) 최동식, 「신탁법」(법문사, 2006), 10면.

31) 財團法人 知的財産研究所 編, 「知的財産權の信託」(雄松堂出版, 2004), 22-27頁.

(2) 수탁자에 의한 효율적 관리

신탁은 원래 타인을 위한 재산 관리제도로써, 위탁자는 자신보다 능력있는 타인(수탁자)을 이용함으로써 능력을 전환 내지 보완할 수 있는 기능을 가진다. 재산을 소유한 자가 이를 관리·처분할 형편이 되지 못하거나, 가치판단의 능력이 부족한 경우에 능력이 있는 수탁자에게 신탁함으로써, 자신의 능력을 보충할 수가 있기 때문이다. 신탁이 단순한 매각 차원에서 이루어지는 것이 아니라, 신탁목적에 따른 재산권의 이전이므로 신탁재산은 수탁자의 명의로 신탁목적에 따라 관리처분이 이루어진다. 그러나 신탁설정후에도 위탁자는 수탁자에 대하여 지휘권을 일정수준 행사하는 것이 가능하다는 점에서 신탁의 설정으로 재산의 소유권자가 신탁관계에서 완전히 멀어지는 것은 아니다. 재산을 수탁받은 자는 선관주의의무와 충실의무를 부담하는 등 엄격한 규제가 부과됨에 따라 확실하게 재산관리를 수행하게 된다.³²⁾

(3) 도산격리기능((bankruptcy remoteness))

신탁재산은 형식상 수탁자가 그 명의인이고, 수탁자의 고유재산과 신탁재산과는 분별하여 관리하여야 하므로 양자는 개별적으로 독립된 재산으로 취급된다. 따라서 수탁자개인이거나 위탁자 개인의 채권자는 신탁재산에 직접 관여할 수 없다. 비록 신탁재산이 수탁자에게 귀속하지만, 수익자를 위한 재산이므로, 수탁자 개인의 재산(고유재산)과는 구분될 뿐 아니라 위탁자의 개인재산으로부터 구별되어 독립성을 가지게 된다.³³⁾ 예컨대, 지적재산권에 신탁을 설정하여 그 수익권을 양도하면 외관상 지적재산권 자체는 수탁자의 소유가 되나, 실질적인 권리는 수익권에 흡수되어 유통되므로 지적재산권이라는 재산이 수익권으로 전환되게 된다.

신탁법은 신탁재산의 독립성을 제도적으로 보장하기 위하여 여러 규정을 두고 있다.

첫째, 수탁자가 사망하는 경우 신탁재산은 명의인인 수탁자의 상속재산에 귀속하지 않도록 규정하고 있다(신탁법 제25조). 이는 신탁재산이 수탁자의 소유명의로 되어 있으나 이것은 수익자를 위한 관리기관으로서 소유하는 것에 불과한 것이므로 수탁자의 고유재산과는 구별하기 위함이다.

둘째, 수탁자의 소유명의로 된 신탁재산은 수탁자에 대한 채권으로서 이를 강제집행할 수 없도록 규정하고 있다(신탁법 제21조).

셋째, 수탁자가 파산하는 경우에는 신탁재산은 수탁자의 파산재단에 속하지 않는다(신탁법 제22조). 신탁재산 자체가 수탁자로부터 독립된 재산이므로, 파산이전의 경우에 수탁자의 채권자가 신탁재산에 대하여 강제집행을 할 수 없는 것과 마찬가지로

32) 新井誠, 信託法」第2版(有斐閣, 2006), 86-87頁 참조.

33) 대법원 2002. 12. 6 자 2002마2754 결정.

지로 파산이후에도 독립성을 잃지 않기 때문이다. 수탁자가 파산하는 경우 수탁자의 임무가 종료되며(신탁법 제11조) 만일 신탁재산이 파산재단에 속하게 된 경우에는 수익자 등은 환취권을 행사하여 파산재산으로부터 분리할 수 있다(「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제407조).

넷째, 신탁재산에 속하는 채권과 신탁재산에 속하지 아니하는 채무와는 상계하지 못하도록 규정하고 있다(신탁법 제20조). 신탁에 따라 수탁자로서 가지고 있는 채권(신탁재산에 속하는 채권)은 수탁자 개인의 것이 아니므로 수탁자 개인에 대해서 반대채권을 가지고 있어도 그것과 상계할 수 없다.

(4) 조세편의기능(conduit taxation)

신탁재산의 관리·운용·처분에 의하여 발생하는 소득은 수익자가 신탁재산을 직접 소유하고 있는 것으로 간주하여 수익자에게 과세한다(법인세법 제5조 제1항 등). 이는 신탁을 단지 수익자를 위하여 소득을 가득·분배하기 위한 수단, 즉 도관(파이프)이라고 보는 사고에 기인한다.³⁴⁾

(5) 내용상 유연성(flexibility in design)

신탁은 위탁자와 수탁자와의 신탁계약만으로 설정이 가능하고 기동성·편리성이 뛰어난 저비용의 수단으로 당사자의 자유로운 결정에 의해 내용구축이 가능하다.³⁵⁾

4. 신탁의 목적

(1) 개념

신탁의 목적이란 위탁자가 신탁행위에 의하여 달성하고자 하는 목적으로 수탁자 측면에서는 신탁재산의 관리, 처분권을 행사하는 범위를 명확히 하는 것이며, 위탁자의 측면에서는 신탁의 설정으로 달성하고자하는 기본목적³⁶⁾을 제시하는 것을 의미한다. 즉, 이는 수탁자의 권한의 범위를 설정하는 것으로³⁶⁾ 신탁의 변경시에 변경기준이 된다.

신탁의 목적은 확정적이고 일정하여야 하며 불법과 불능하지 않는다면 어떠한 목적을 위해라도 설정될 수 있기 때문에 신탁의 다양성과 자유성을 가져온다.³⁷⁾ 그러

34) 이미현, “신탁방식에 의한 자산유동화와 관련된 조세문제,” 「조세법연구」 제9-1호(한국세법연구회, 2003) 참조.

35) 최동식, 앞의 책, 4면.

36) 能見善久, 「現代信託法」(有斐閣, 2004), 20-21頁.

37) 최동식, 앞의 책, 39면.

나 신탁행위도 일종의 법률행위이므로 그 목적의 실현이 가능하고 강행법규와 선량한 풍습 기타 사회질서에 위반하는 경우에는 무효로 된다(신탁법 제5조). 신탁목적은 신탁관계의 성립, 존속, 소멸에 관한 기본적인 요소가 되는 것이므로, 수탁자, 위탁자는 물론 신탁재산에 직접, 간접적으로 관계를 가진 이해관계인으로서도 이를 가급적 명확히 할 필요가 있다. 위탁자는 수탁자가 그 취지에 따라 의무를 수행하는 정도와 행위의 기준을 명확히 할 수 있는 정도로 신탁 목적을 정할 필요가 있으며, 단순히 신탁설정의 의사를 표명하는 것만으로는 부족하다.³⁸⁾

신탁목적이 여러 가지 있는 경우에 그 중 어느 하나가 타당하지 않더라도 유효한 부분만을 분리할 수 있다면 그 부분에 있어서는 유효하게 성립한다. 그러나 그 부분이 위탁자의 의사에 반하는 것이라면 그러하지 않다(신탁법 제5조 제3항).

(2) 신탁목적의 제한

신탁의 목적은 확정성과 적법성, 강행법규의 준수, 선량한 풍습 기타 사회질서를 위반하지 않는 것³⁹⁾ 외에도 신탁법에서 정한 제한사유의 적용을 받는다.

첫째, 탈법목적의 신탁은 금지된다. 탈법목적이라 함은 강행법규를 위반하지는 않았다 하더라도 신탁의 목적이 강행법규를 위반한 것과 동일한 결과를 초래하는 것을 의미한다. 신탁법은 일정한 재산권을 향유할 수 없는 자는 수익자로서 그 권리를 가지는 것과 동일한 이익을 가질 수 없도록 하여, 이를 금지하고 있다(신탁법 제6조).

둘째, 소송목적의 신탁은 금지된다. 소송목적의 신탁이라 함은 수탁자에게 위탁자를 대신하여 소송행위를 수행하게 할 목적으로 행하는 신탁을 의미한다. 여기서의 소송은 민사소송법상의 소송, 파산법상의 파산신청, 민사집행법상의 강제집행의 신청, 비송사건을 포함한다.⁴⁰⁾ 신탁법은 수탁자로 하여금 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 하는 신탁은 무효라고 하여, 이를 금지하고 있다(신탁법 제7조).

셋째, 사해목적의 신탁은 금지된다. 사해목적의 신탁이라 함은 채무자가 채권자를 해함을 알고 한 신탁을 의미한다. 신탁법은 사해목적의 신탁이 설정된 경우에는 비록 수탁자가 선의라 하더라도 채권자는 채권자취소권(민법 제406조)을 행사하여 신탁의 취소 및 원상회복을 청구할 수 있도록 규정하고 있다(신탁법 제8조 제1항). 이는 민법상의 채권자취소권이 상대방이 악의인 것을 요하는데 대한 특칙의 성격을 가진다. 다만, 취소와 원상회복은 수익자가 이미 받은 이익에는 영향을 미치지 아니한다. 그

38) 能見善久, 前掲書, 21頁.

39) 최동식, 앞의 책, 72-74면.

40) 홍유석, 「신탁법」(법문사, 1999), 91면.

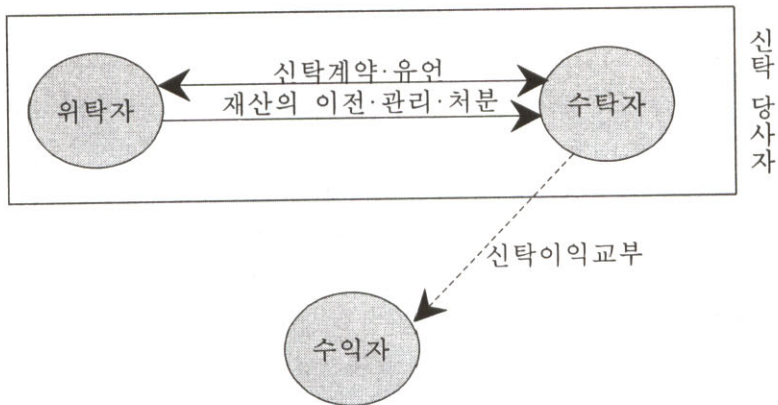
러나 수익자가 변제기가 도래하지 아니한 채권의 변제를 받은 경우 또는 수익자가 그 이익을 받을 당시에 채권자를 해함을 알았거나 중대한 과실로 이를 알지 못한 경우에는 채권자취소권의 행사와 동일하게 영향을 받는다(신탁법 제8조 제2항).

5. 당사자

(1) 서언

신탁관계인이라 함은 신탁과 직접적인 이해관계 또는 권리의무관계가 있는 사람을 총칭하는데, 구체적으로는 위탁자, 수탁자, 수익자, 신탁재산의 관리인, 신탁관리인 등으로 구성된다. 위탁자와 수탁자는 신탁설정을 목적으로 하는 법률행위의 당사자로서 신탁의 당사자이지만, 수익자는 당사자가 아니라 단지 관계자에 불과하다.

[그림 4] 신탁의 당사자



(2) 위탁자

1) 의의

위탁자는 수탁자로 하여금 신탁재산의 관리 또는 처분을 하도록 하기 위하여 그에게 먼저 재산권의 이전 또는 기타의 처분을 하는 자이다. 위탁자의 능력에 대하여는 신탁법상 특별한 규정이 없으므로 민법의 규정에 따른다.⁴¹⁾ 즉, 미성년자, 한정치산자, 금치산자 등의 행위무능력자가 위탁자인 경우에는 법정대리인이 대리하거나 그의 동의를 얻어 그들이 직접 신탁을 설정할 수 있다(민법 제5조). 법인이 위탁자인 경우에는 정관의 규정에 따른 법인의 목적 범위 내에서만 신탁행위를 할 수

41) 최동식, 앞의 책, 159면.

있다. 그러나 파산자는 위탁자가 될 수 없다.

예외적으로 행위무능력자라 하더라도 신탁행위가 허용되는 경우가 있다. 예컨대, 만 17세에 달한 자는 유언능력을 가지므로(민법 제1061조), 행위능력의 보충에 관한 규정은 유언에는 적용되지 아니한다(민법 제1062조). 금치산자도 의사능력이 회복된 때에는 유언을 할 수 있으므로(민법 제1063조) 유언에 의한 신탁의 설정은 할 수 있다.

2) 위탁자의 지위

위탁자는 신탁의 설정 후에도 신탁행위의 당사자이자 이해관계인으로서 다양한 관여권이 인정된다.

위탁자는 신탁계약의 당사자로서 신탁행위의 무효 또는 취소를 주장할 수 있다. 그러나 신탁의 설정이 유언으로 이루어진 경우에는 위탁자의 단독행위로 신탁이 설정되고 위탁자의 지위는 상속인에게 원칙적으로 승계되어 상속인이 당사자로서의 지위를 가진다. 더불어 위탁자는 신탁관리인의 선임을 주무관청에 청구할 수 있다(신탁법 제18조 제1항). 신탁법상 신탁재산에 대한 이해관계인으로서 신탁재산의 불법한 강제집행과 경매에 대하여 이의를 신청할 수 있다(신탁법 제21조 제2항). 수탁자가 관리를 적절히 하지 못하여 신탁재산의 멸실·감소, 기타의 손해를 발생케 한 경우 또는 신탁의 본지에 위반하여 신탁재산을 처분한 때에는 수탁자에 대하여 손해배상 및 신탁재산의 회부를 청구하는 등의 신탁재산집행에 대한 이의신청을 할 수 있다(신탁법 제38조). 사정변경으로 신탁재산의 관리방법이 수익자의 이익에 적합치 아니한 경우에는 이의 변경을 청구할 수 있다(신탁법 제36조). 또 수탁자가 그 임무에 위반하거나 기타 중요한 사유가 있는 경우에 주무관청에 수탁자의 해임을 청구할 수 있다(신탁법 제15조). 이밖에 수탁자의 사임에 대한 동의권(신탁법 제13조), 신탁관리인 및 신수탁자의 선임청구권(신탁법 제17조, 제18조) 등을 행사할 권한이 인정된다.

또한 위탁자는 자신 또는 다른 신탁당사자에 의한 신탁행위의 무효 또는 취소시에는 신탁재산의 귀속권을 가진다. 더불어 신탁이 종료된 경우에 신탁재산의 귀속권리자가 신탁행위에 정하여 있지 아니한 때에는 그 신탁재산은 위탁자에게 귀속된다(신탁법 제60조).

위탁자는 신탁행위로서 이행청구권을 유보할 수 있고, 수탁자의 관리처분에 대하여 위탁자가 지정하는 자의 동의 내지는 지시에 따를 것을 규정할 수 있으며, 수익자를 변경하는 권리와 해제권을 유보하는 행위를 할 수 있다.⁴²⁾

⁴²⁾ 최동식, 앞의 책, 161면.

(3) 수탁자

1) 의의

수탁자라 함은 위탁자의 신임을 받아서 신탁재산의 명의를 가지고 위탁자로부터 재산권의 이전, 기타의 처분을 받아 특정한 목적에 따라 관리·처분하는 자를 의미한다. 즉, 수탁자는 위탁자의 강한 신뢰를 바탕으로 배타적 관리권을 행사하는 자이므로 이에 적합한 임무수행능력을 갖추고 있어야 한다. 왜냐하면 수탁자는 신탁재산에 대한 관리·처분권을 가진 유일한 자로 신탁의 중심기관으로서의 역할을 담당하기 때문이다. 물론 수탁자의 자격요건을 규정하고 있는 경우에는 수탁자는 당해 요건을 충족하여야 하며, 자격상실로 임무는 종결된다(신탁법 제12조). 또한 단독수탁자는 위탁자를 겸할 수 없도록 하고 있는데(신탁법 제1조 제2항), 이는 신탁제도 자체가 타인을 위한 재산의 관리·처분제도이므로 당사자의 지위를 겸하도록 하는 것은 적합하지 않기 때문이다.

2) 수탁능력

수탁자는 권리능력을 가져야 하고, 신탁재산의 관리·처분을 위한 행위능력을 가져야 하므로 미성년자, 금치산자, 한정치산자 및 파산자는 수탁자가 될 수 없다(신탁법 제10조). 이러한 수탁무능력자에 의한 수탁행위는 법정대리인 또는 후견인의 동의가 있다 하더라도 신탁법상의 수탁자가 될 수 없으며,⁴³⁾ 민법상의 주인이나 최고규정도 적용되지 않는다. 신탁설정시에 수탁능력을 갖추었다고 하더라도 수탁자가 파산, 금치산 또는 한정치산선고를 받은 경우에는 수탁능력은 소멸된다.⁴⁴⁾

법인은 정관의 규정에 따라 신탁의 인수행위가 법인의 목적 범위내인 경우에 수탁자가 될 수 있다. 수탁자로서의 법인의 장점은 당해 법인의 직원 및 설비나 능력 등을 신탁에 그대로 이용할 수 있는 편리한 점이 있으며, 또 영속성이 생기므로 재단법인과 기능적으로 공통점이 많이 발생하게 된다. 또한 권리능력 없는 사단 또는 재단도 수탁자로 될 수 있다.⁴⁵⁾

외국인이 수탁자로 될 수 있는가에 관하여는 아무런 규정이 없으나, 외국인은 특정재산에 대하여는 그 취득이 제한되는 경우가 있어 신탁재산이 이에 해당하는 경우에는 수탁자가 될 수 없다고 보아야 한다.

수탁자는 반드시 1인으로 한정되지 않고 수인이 될 수도 있는데, 수탁자가 수인인 경우에는 신탁재산은 그들의 합유(合有)로 되므로 지분의 관념을 인정할 수 없

43) 홍유석, 앞의 책, 89면.

44) 최동식, 앞의 책, 313면.

45) 홍유석, 앞의 책, 90면.

으며, 이 경우 신탁행위에 특별한 정함이 있는 때를 제외하고는 신탁사무의 처리는 수탁자가 공동으로 하여야 한다. 수인의 수탁자 중 그 1인에 대하여 행한 의사표시는 다른 수탁자에 대하여도 그 효력을 미친다(신탁법 제45조). 수탁자가 수인인 경우에 그 중 1인이 사망하거나 탈퇴한 경우에는 잔존 합유자의 합유가 되고 잔존 합유자가 1인인 경우에는 그의 단독소유로 된다. 수탁자가 수인이 있는 경우에 신탁행위에 의하여 수익자에 대하여 부담하는 채무, 신탁사무의 처리에 관하여 부담하는 채무는 연대채무로 된다(신탁법 제46조).

3) 수탁자의 의무

신탁재산의 법적 소유자인 수탁자는 신임의무를 부담하지만 위탁자와는 별개로 독립적으로 존재하므로 위탁자나 수익자의 대리인은 아니다. 신탁재산의 관리와 관련된 수탁자의 의무는 신탁사무처리의무(신탁법 제28조), 이익향수금지(제29조),分別관리의무(제30조), 권리취득의 제한(제31조), 장부비치의무(제33조), 관리방법의 법정(제35조)과 변경(제36조), 손해배상의무(제38조) 등을 부담한다.

수탁자가 신탁재산을 관리하는 경우, 신탁의 본지에 따라 선량한 관리자의 주의 의무로써 관리·처분하여야 하며(신탁법 제28조), 신탁행위로 특별히 정하는 바가 있는 경우를 제외하고는 신탁법 제35조의 규정에 의한 관리방법에 따라 관리하여야 한다.

4) 수탁자의 임무종료

수탁자의 임무는 신탁의 목적을 달성하여 종료되는 경우(절대적 종료)와 수탁자의 개인사정으로 종료되는 경우(상대적 종료)가 있는데, 후자의 경우는 신탁의 목적을 달성할 때까지 신탁재산은 존속하여야 하기 때문에, 수탁자의 임무는 종료되더라도 신탁 자체는 종료되지 아니하므로 신수탁자를 선정하여 신탁관계를 존속시켜야 한다.

수탁자의 상대적 임무 종료사유에는 수탁자가 사망하거나 파산, 금치산 또는 한정치산선고를 받은 경우와 수탁자인 법인이 해산한 때(신탁법 제11조), 수탁자의 자격상실(신탁법 제12조), 수탁자의 사임(신탁법 제13조), 수탁자의 해임(신탁법 제15조) 등을 들 수 있으며, 수탁자의 임무가 여러 가지 사유로 종료한 경우에는 법원은 이해관계인의 청구에 의하여 신수탁자를 선임할 수 있다(신탁법 제17조).

수탁자의 임무가 종료된 경우 수탁자의 지위는 수탁자의 상속인, 법정대리인, 파산관재인 또는 청산인에게 승계된다든가 법정대리인의 직무권한으로 대행하는 것은 아니며, 이러한 자는 단지 신수탁자의 선임시까지 신탁재산을 보관하고 신탁사무인

계에 필요한 행위를 하여야 한다(신탁법 제11조 제2항).

(4) 수익자

수익자란 신탁의 이익을 향수하는 자로서 비록 신탁행위의 당사자는 아니지만 모든 신탁행위는 결국 모두 수익자를 위하여 설정되고 행하여지는 것으로 수익자의 지위는 신탁관계에 있어서 매우 중요한 지위에 있다.

수익자의 자격에는 신탁법상 제한이 없으므로, 자연인이나 법인 모두 수익자가 될 수 있고 권리능력 없는 사단 또는 재단을 수익자로 하는 신탁도 가능하다. 수익자는 신탁행위 당시에 현존하여야 하는 것은 아니고 효과의 귀속 시에 현존하면 족하므로 태아를 수익자로 하거나 장래 설립될 법인을 수익자로 하는 신탁을 할 수 있으나, 사망한 자를 수익자로 할 수 없다.⁴⁶⁾ 또한 신탁제도는 인간이 행하는 제도이므로 무생물이나 동물을 수익자로 하는 신탁을 할 수는 없다. 위탁자는 신탁행위에 있어서 수익자를 지정할 수 있으며 이를 지정하지 아니한 경우에는 스스로 수익자를 겸하게 된다. 수익자는 수탁자가 공동수익자의 1인인 경우를 제외하고는 수탁자로 될 수 없다(신탁법 제29조).

수익자가 갖는 권리를 수익권이라 하는데, 수익자는 신탁행위로 특별히 정함이 있는 경우를 제외하고는 수익의 의사표시를 요소로 하지 아니하고 당연히 신탁행위의 효력발생과 동시에 신탁의 이익 즉 수익권을 향수하게 되나, 그러한 수익권은 포기 할 수 있다(신탁법 제51조).

수익자는 수익권을 제3자에게 여러 방법으로 양도 또는 처분 할 수 있다. 첫째, 수익권 자체를 제3자에게 직접적으로 양도할 수 있다. 이 경우에는 채권양도에 관한 법리가 적용된다. 둘째, 수익자가 수탁자로부터 받을 수익을 제3자에게 양도하는 것을 목적으로 제3자와 계약을 체결할 수 있다. 이 경우에는 수익자는 계약당사자에게 신탁이익을 계속적으로 양도할 의무를 부담한다. 셋째, 수익자는 자신의 신탁이익을 제3자를 위하여 신탁상 계속 보유하도록 수탁자에게 요구할 수 있다. 수익자가 자신의 수익권을 신탁재산으로 하여 제3자를 위한 새로운 신탁을 설정하면서 기존 수탁자를 제3자를 위한 수탁자로 지정한 것으로 볼 수 있기 때문이다.

(5) 기타

신탁관리인은 수익자가 특정되어 있지 아니하거나(예, 공익신탁의 경우 등), 아직 존재하지 않는 경우(예, 태아의 경우)에 수익자의 이익을 보호하고 수탁자의 신탁사

⁴⁶⁾ 최동식, 앞의 책, 322면.

무처리를 감독하기 위한 기관으로서 신탁행위에 의하여 지정하거나 법원이 이해관계인의 청구 또는 직권으로 선임할 수 있다(신탁법 제18조 제1항). 신탁관리인은 불특정 또는 미존재의 수익자를 위하여 자기의 명의로써 신탁에 관한 재판상 또는 재판 외의 행위를 할 권한을 가진다(신탁법 제18조 제2항).

신탁재산의 관리인은 수탁자의 사임 또는 해임으로 신수탁자가 취임하기까지 수탁자의 일시적인 공백을 보완하기 위하여 법원이 선임한 사람을 의미한다(신탁법 제16조). 신탁관리인은 불특정 또는 미존재의 수익자를 위하여 수익권 및 신탁의 이익을 관리하는 자이지만, 신탁재산의 관리인은 임시의 수탁자로서 신탁재산을 관리하는 자라는 점에서 상호 지위를 달리한다.

이밖에 신탁의 운영을 위해 필요한 보조적 기관을 별도로 두는 것은 가능하다. 예컨대, 주로 수탁자의 자문에 응하는 고문, 수탁자에 대신하여 실질적인 운영의 권한을 가지는 운영위원회, 운영의 하부기구로서 각 방면의 전문적 의견을 들을 수 있는 배분위원회 등을 둠으로써 신탁의 효율적 운영에 기여할 수 있다.

6. 신탁재산

신탁법 제1조는 신탁은 ‘재산권을 수탁자에게 이전하거나 기타의 처분을 하고…’라고 정의하고 있으므로, 위탁자가 신탁할 수 있는 대상은 재산권으로 한정되며 그 변형물 내지 대위물 즉, 신탁재산의 관리·처분·멸실·훼손, 기타의 사유로 수탁자가 얻은 재산 등도 신탁재산이 될 수도 있지만 다음 요건을 충족하여야 한다.

첫째, 재산권이라고 하기 위해서는 금전으로 환산할 수 있어야 한다. 그러므로 인격권 등의 신분권과 공장재단 자체 또는 주식과 분리되어 독립된 금전적 가치가 없는 의결권 등의 신탁은 인정되지 않는다. 무채재산권과 같이 물리적인 형상이 없는 것이라고 해도 금전으로 환산할 수 있는 것이면 신탁재산으로 가능하다.⁴⁷⁾

둘째, 적극재산이어야 한다. 채무를 포함한 상속재산 전체, 예를 들어 건물이라는 적극재산과 이에 부속된 임대차보증금반환채무를 일체로 하여 신탁을 하는 것은 인정되지 않는다고 해석하는 것이 일반적이므로 신탁법 제1조의 ‘재산권’은 채권 등의 적극재산만을 의미하며, 채무 등의 소극재산까지 포함하는 재산은 배제되는 것으로 본다.⁴⁸⁾ 신탁재산인 적극적 재산에 소극적 재산이 포함된 경우에 신탁 전체가 무효로 되는 것이 아니라 소극적 재산을 제외한 적극적 재산부분은 신탁의 대상으로 적합하다. 적극적 재산권이 향후 조세의 부담이나 저당권 등의 담보권이 설정된다고 하더라도 신탁할 수 있다. 다만 적극적 재산으로부터 소극적 재산을 분리할 수 없는 경우 또는 분리하면 당사자의 의사에 반하는 경우에는 전체가 무효로 된다.⁴⁹⁾

47) 新井誠, 前掲書, 203頁.

48) 中野正俊, 「信託法講義」(酒井書店, 2005), 74頁.

셋째, 위탁자로부터 이전 등이 가능하여야 한다. 신탁이 성립하기 위하여서는 신탁재산이 위탁자로부터 수탁자에게 이전되지 않으면 성립되지 않으므로, 신탁재산은 이전 가능한 것이어야 한다. 따라서 신탁재산은 독립되어야 하고 양도금지 등의 제약이 없어야 한다. 만약 전체 재산권으로부터 신탁해야할 재산 일부를 분리하여 이전하는 것이 불가능한 경우, 양도가 금지된 재산은 위탁자로부터 수탁자에게 양도가 불가능하므로 신탁이 불가능하다. 그러나 양도함에 있어 채무자 등 제3자의 동의를 요하는 경우에는 그 동의를 받아야 만이 신탁할 수 있다.⁵⁰⁾

넷째, 재산권이 현존·특정하여야 한다. 일반적으로 신탁행위와 동시에 신탁재산이 이전하므로 신탁재산은 적어도 신탁행위시에 특정되고 현존하여야 한다.⁵¹⁾

IV. 신탁을 이용한 특허관리

1. 서 언

우리 신탁업법은 영업신탁을 보호, 감독하고 신탁회사의 조직과 경영합리화를 통하여 수익자를 보호할 목적으로 신탁법과 함께 제정되었다(신탁업법 제1조). 신탁업법은 수익자의 이익과 신탁회사의 신용을 보장하기 위하여 수탁재산에 제한을 가하고 있다. 2005년의 개정에서 기존의 금전, 유가증권, 금전채권, 동산, 토지와 그 정착물, 지상권, 전세권 및 토지의 임차권 이외에 지적재산권을 포함하는 무체재산권을 수탁재산에 포함하는 것으로 개정되었다. 이로 인하여 신탁회사는 지적재산권을 수탁할 수 있는 길이 열려 특허를 수탁대상으로 할 수 있게 되었다. 이러한 일련의 개정절차는 신탁법 및 신탁업법을 그대로 전수받은 일본의 개정작업과 그 맥락을 같이하고 있다.

2. 신탁에 의한 특허관리의 의의

특허를 전략적으로 관리하기 위해서는 현재 특허관리 및 활용 수준이 어느 정도 인지를 파악하여야만 그 수준에 맞는 적절한 대응책을 수립할 수 있다. 특허를 관리단계는 5단계로 구분할 수 있는데 가장 낮은 단계가 방어단계로 주로 경쟁자로부터 자사의 제품, 관련 시장 및 기술을 보호하기 위해 특허를 발굴하여 관리·활용

49) 新井誠, 前掲書, 203-207頁.

50) 上掲書, 207頁.

51) 上掲書, 207頁.

하는 수준을 의미한다. 2단계는 비용관리 단계로 특허를 방어목적은 물론이고 원가 절감과 생산성 향상 등에 활용하는 단계이다. 3단계는 수익창출 단계로 보유 특허를 적극적으로 활용하여 공격적 마케팅을 행하여 새로운 수익원으로 창출하는 단계이다. 4단계는 전략적 통합단계로 사업전략과 특허전략을 통합 또는 일치시켜 특허를 필요불가결한 자산으로서의 역할을 하도록 역량을 강화시켜나가는 단계다. 5단계는 고도화 단계로 특허를 핵심사업으로 육성·발전시켜나가는 단계이다.

현재 우리나라 대학, 연구소, 기업들의 대부분은 1-4단계에 속해 있을 뿐이며 일부 기업만이 3단계 또는 4단계에 속해 있다. 이러한 상황에서 특허관리의 효율성을 높이기 위해서는 하위단계에서 상위단계로 진입하는 것을 목표로 방향을 설정하여 전략을 수립하는 것이 바람직하다. 그 도구로서 신탁을 이용할 수 있다. 특허를 단순히 방어적 목적으로 사용하는 제1단계에서 이를 권리화하고자 한다고 하더라도 체계적인 관리시스템이 구축되지 않아 어려움이 따르며, 특허의 권리범위 등에 관한 질적인 측면에서의 관리도 허점을 드러나게 되어 다음 단계로 진행하는데 많은 어려움이 따르게 된다. 이를 해소하는 방안으로 신탁제도를 이용하면 전문가를 통하여 다음 단계로 한결 손쉽게 진입할 수 있게 되어 특허의 효율적 관리가 이루어지게 된다.⁵²⁾

3. 신탁에 의한 특허관리의 구조

특허를 관리하기 위한 수단으로서 신탁제도를 선택하여 신탁회사로 하여금 특허의 실시권에 대한 실시료 관리를 위탁한 경우를 상정하면 특허를 보유한 위탁자는 신탁회사(수탁자)와 실시권의 관리 및 활용을 목적으로 신탁계약을 체결하게 된다. 특허권을 신탁한다고 하더라도 특허권에 대한 실시권은 위탁자가 보유하고 있기 때문에 신탁수익권도 그대로 누리게 된다. 더불어 신탁제도를 활용하지 않는 경우에는 위탁자가 행하여야 할 특허실시권의 이용자를 물색하고 그 이용자로부터 실시료 징수해야하는 절차를 신탁회사가 행하게 된다. 이렇게 함으로써 위탁자가 회사의 규모가 적어서 특허전담부서를 둘 수 없거나, 이를 두고 있는 대기업이라 하더라도 핵심적인 특허 이외의 것들을 신탁회사가 관리하게 하는 것으로서 회사의 역량과 수익모델을 강화할 수 있게 된다.

그러나 실시권의 사용대가에 대한 징수권은 오로지 신탁회사만이 보유하게 되고, 신탁회사는 실시권의 이용자를 물색하고 실시료를 받는 등에 필요한 일정한 관리수수료를 제외하고 수익자에게 배당의 형식으로 지급하게 된다.

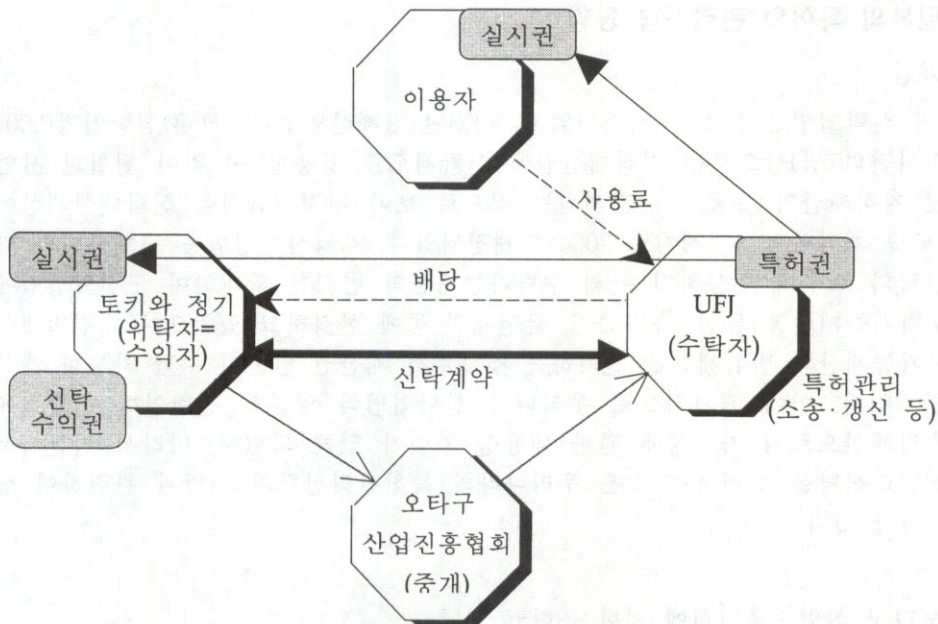
52) 김정진, “선진 기업의 지적재산 경영 사례”(한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2003)[제4회 지재연 포럼 발표자료].

株式會社)와 체결한 특허권신탁계약이다. 이 계약에서는 토키와 정기는 종래대로 위탁자 겸 이용자로서 보유특허를 이용하면서, 특허권의 관리만을 신탁은행에 위탁한 사례이다.

토키와 정기는 유압배관용 파이프를 제조·판매하는 회사로서 유압배관을 구부리는 특수한 기술에 대한 특허권을 보유한 년 매출은 15억엔 규모의 중소기업이었다. 오타구 산업진흥협회가 특허신탁을 행하게 된 것은 특허침해역지력의 강화와 관리의 효율화를 얻는다는 제1단계 목표를 설정하고 실시하게 되었다. 차후 제2단계 목표로는 중소기업이 보유한 특허권을 통하여 운영자금을 원활하게 조달할 수 있는 체계를 구축하는데 있었다.

오타구 산업진흥협회에 의한 특허권 신탁의 구조는 토키와 정기는 특허권을 UFJ 신탁에 이전하고 이를 사용하는 이용자로부터 얻는 특허사용료로부터 배당을 받고, 특허침해 등으로 인하여 발생하는 소송절차나 특허청에 대한 갹신수속 등의 절차는 UFJ신탁이 대행하는 특허신탁의 구조를 취하고 있다.⁵³⁾

[그림 6] 토키와 정기의 특허권신탁의 구조



53) “일본 大田區산업진흥협회와 UFJ신탁은행, 지적재산권 신탁 도입으로 권리침해대책 강화,” 「Weekly IP Look」 137호(한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2005); “미즈비시 UFJ 신탁은행, 일본최초로 지식재산권 신탁에 의한 라이선스 계약체결,” 「Weekly IP Look」 177호(한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2005).

(2) 큐슈대학의 기술신탁

2005년 11월 미쓰비시 UFJ 신탁은행은 큐슈대학(九州大學)의 벤처기업이 보유하고 있는 금속가공기술을 신탁받아 이를 실용화할 수 있는 기업에 중개하기로 하는 특허신탁계약을 체결하였다. 큐슈대학의 기술신탁구조는 미쓰비시 UFJ 신탁은행측은 대학으로부터 특허 관리비를 징수하고 특허를 사용하는 기업에게는 수수료를 받을 수 있으며, 실용화의 목표가 선 단계에서는 수익권을 투자자에게 팔아 매각대금을 대학측에 지급하며, 제품화에 성공하는 경우 발생하는 수익 중 일부를 배당으로서 투자자에게 돌려주는 구조를 취하고 있다.

신탁계약의 구체적 내용은 미쓰비시 UFJ 신탁은행은 큐슈대학을 대신하여 대학이 보유한 기술에 대한 특허를 출원하여 권리화하고 금속가공업체를 대상으로 기술을 제품화할 수 있는 기업을 찾아 협상하는 일련의 절차를 미쓰비시 UFJ 신탁은행이 주관하고, 다른 기업이 무단으로 특허를 사용하는 권리침해가 발생하면 손해배상소송까지도 대행하는 전형적인 특허관리방법으로서의 신탁의 구조를 취하고 있다.⁵⁴⁾

(3) 시즈오카대학의 기술신탁

2006년 6월 미쓰비시 UFJ신탁은행과 시즈오카대학(靜岡大學)간에 특허권 신탁을 매개로 미쓰비시UFJ신탁은행은 시즈오카대학 소속 연구소들이 보유하고 있는 전기, 수송기기, 환경 분야의 특허 100여건을 맡아 관리하면서 기술의 상품화를 원하는 기업을 찾아주는 방식을 취하였다. 더불어 미쓰비시UFJ신탁은행은 특허권이 침해되지 않도록 관리하는 동시에 특허 기술의 상품화를 희망하는 기업을 찾아 라이선스 계약을 체결기로 하였다.⁵⁵⁾

[표 3] 일본에서의 특허권신탁의 동향

신탁기관	수탁재산	신탁계약의 주요내용
미쓰비시 UFJ 신탁은행('05.3)	토키와 정기의 특허권	○ 기술이전대상기업 발굴 및 협상 ○ 특허침해소송 및 특허등록 대행
미쓰비시 UFJ 신탁은행('05.11)	큐슈대학 벤처기업이 보유한 금속가공기술	○ 특허등록업무 대행 ○ 기술사업화기업 발굴 및 협상 ○ 실용화 단계에서 기술유통화
미쓰비시 UFJ 신탁은행('06)	시즈오카대학 소속 연구소들이 보유하고 있는 특허 100여건	○ 특허관리 및 기술수요자 물색

54) 三菱 UFJ 信託銀行 홈페이지(http://www.tr.mufg.jp/ippan/release/pdf_mutb/051121.pdf) 참조.

55) “일본 은행 특허권도 신탁관리,” 「세계일보」 (2006년 6월 5일)(인터넷판).

V. 결 론

기업이 치열한 시장에서 살아남기 위해서는 끊임없는 연구개발활동을 해야 한다. 타 기업에 비하여 기술이나 상품성이 떨어지는 경우에는 시장에서 언제든지 도태된다. 그러나 기업의 연구개발의 성과를 효과적으로 이용하지 못한다면 기업의 미래는 없다. 개발된 기술을 효과적으로 이용하기 위해서는 권리화하여야 할 필요성이 있는데 이것이 바로 특허이다. 그렇다고 하여 특허를 취득하는 것으로 모든 것이 해결되는 것은 아니다. 이를 어떻게 관리하는지에 따라 같은 특허라도 전혀 다른 결과를 가져 올 수 있다.

특허관리의 방법으로는 기업내에 특허관리전담부서를 두어서 처리하는 방안이 있을 수 있으나 이는 비용적인 측면과 인력적인 측면에서 모든 회사들이 행하기에는 어려운 부분이 많다. 또 하나의 방안인 분사의 방식에 의한 특허관리체계를 들 수 있다. 분사의 기능을 도입하면 의사결정구조의 단순화, 적극적인 특허관리업무의 시행 등의 이점을 가지게 된다. 그러나 규모가 작은 회사에서 채택하기에는 특허관리전담부서를 두는 경우와 동일하게 용이하지 않은 점이 있다.

다른 대안으로 아웃소싱을 통한 관리체계를 들 수 있는데, 신탁도 아웃소싱의 한 방법이다. 신탁제도의 이용은 앞서 언급한 두 관리체계의 어려움을 극복하는 좋은 방안이 될 수 있다. 물론 특허전담기구를 가지고 있는 기업이라 하더라도 신탁제도를 활용할 수 있는데 그 이유로는 기업 내에서 전략적으로 중요한 특허만을 직접적으로 관리하고 그렇지 않는 특허들은 신탁기관으로 하여금 위탁관리를 하도록 함으로써 운영의 효율성을 높일 수 있다.

이밖에 신탁을 통한 특허관리의 장점으로서는 다음의 것을 들 수 있다. 첫째, 특허권을 신탁하는 경우에는 특허권을 수탁자의 명의로 이전하여야 하나, 이전을 위한 가치평가를 요하지 않으므로 많은 특허를 보유한 기업은 개별적으로 특허권을 양도하는 방식에 비하여 업무부담과 업무비용을 절감할 수 있다. 둘째, 개별적인 양도방식에서는 특허권의 가치평가에 따라 세금부담의 문제가 발생한다. 그러나 신탁에서는 신탁을 통하여 수익을 취하는 수익자에게 과세가 이루어지므로 자익신탁의 경우 위탁자가 수익자가 되므로 세법상은 지적재산권의 이전으로 간주하지 않아 과세대상이 되지 않는다. 셋째, 신탁을 통하여 수탁자로 하여금 특허관리업무를 행하게 함으로써 특허전담부서의 인원을 줄이거나 또는 핵심적인 특허관리에 전념할 수 있어 기업의 경쟁력을 제고할 수 있다. 넷째, 지적자산을 새로운 수익원으로 개발하여 기업의 재무관리를 효율적으로 함으로써 기업의 시장 가치를 높일 수가 있다. 다섯째, 신탁기관을 활용하여 기업이 새로운 시장에서의 성공 가능성을 점검하고 사업의 위험 요소를 최소화 시킬 수 있으며, 경쟁기업의 약점을 효과적으로 공략할 수 있다.

❖ 주제어 : 신탁, 특허관리, 신탁업법

<참 고 문 헌>

- 권재열/임근영, 「기업특허관리전담부서의 발전전략」(한국발명진흥회 지식재산권 연구센터, 2004).
- 김경호/윤권순, 「21세기 경영전략: 특허관리, 어떻게 할 것인가?」(산업기술정보 원, 1993).
- 김영실/임영순/장승권, 「지식경영의 실천」(삼성경제연구소, 1998).
- 김원준, 「특허법」, (박영사, 2004).
- 김정진, “선진 기업의 지적재산 경영 사례”(한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2003)[제4회 지재연 포럼 발표자료].
- 이미현, “신탁방식에 의한 자산유동화와 관련된 조세문제,” 「조세법연구」 제 9-1호(한국세법연구회, 2003).
- 이익희, “지식재산권제도와 경제발전,” 「지식재산21」 통권 제86호(특허청, 2004).
- 이재갑, “기업의 지적재산권 관리 및 보호에 관한 연구,” 단기해외연수보고서 (특허청, 2002).
- 이재성, “특허자료 활용방안,” 「특허정보」 제43호(특허청, 1997).
- 한국발명진흥회 지식재산권연구센터, “미츠비시 UFJ 신탁은행, 일본최초로 지식재 산권 신탁에 의한 라이선스 계약체결,” Weekly IP Look」 177호(한국발명진 흥회 지식재산권연구센터, 2005).
-
- _____, “일본 大田區산업진흥협회와 UFJ신탁은행, 지 적재산권 신탁 도입으로 권리침해대책 강화,” 「Weekly IP Look」 137호(한국 발명진흥회 지식재산권연구센터, 2005).
-
- _____, “일본, 신탁방식도입으로 기업특허의 집중관 리,” 「Weekly IP Look」 46호(한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 2004).
- 최동식, 「신탁법」, (법문사, 2006).
- 최병규, “효율적 특허관리를 위한 제도적 방안 연구(하),” 「APPI Korea Journal」 Vol.3 No.4(한국국제산업재산권보호협회, 1999).
- 특허청, 「지식경영을 위한 특허관리가이드북」(특허청, 1999).

한국개발연구원, 「지식재산이 경제발전에 미치는 영향에 대한 연구」(한국개발연구원, 2003. 4.).

홍유석, 「신탁법」(법문사, 1999).

IP法務研究所, 「知的財産 管理&戦略ハンドブック」(ソフトバンク パブリッシング 株式會社, 2002).

Peter C. Schechter(山崎友宏 譯), “アメリカ大企業における知的財産管理の概観,” 「知財管理」Vol.54 No.3(日本知的財産協會, 2004).

能見善久, 「現代信託法」(有斐閣, 2004).

新井誠, 「信託法」第2版(有斐閣, 2006).

財團法人 知的財産研究所 編, 「知的財産權の信託」(雄松堂出版, 2004).

中野正俊, 「信託法講義」(酒井書店, 2005).

知的財産管理委員會 第3小委員會, “企業の構造變化に伴おう知的財産管理體制,” 「知財管理」Vol.50 No.1(日本知的財産協會, 2000).

知的財産情報システム委員會, “研究開發活動を支援する知的財産情報システムの現状と今後,” 「知財管理」Vol.54 No.3(日本知的財産協會, 2004).

Arthur Wineberg & Edmund H. Mantell, Managing Intellectual Property: An International Capital Asset, 99 Commercial Law Journal 366(1994).