

3.

“특허신탁 관리제도”에 관한 법적 고찰

손승우* · 전응준**

- I. 머리말
- II. 특허신탁 관리제도의 의의
- III. 특허신탁 관리제도의 주요내용 및 문제점
- IV. 특허신탁 관리제도의 활성화 방안
- V. 맺음말

I. 머리말

현대사회가 지식기반사회로 변화함에 따라 특허·상표·영업비밀 등 지적재산권의 중요성이 날로 증대되고 있으며, 그에 따라 국내의 산업재산권의 출원 및 등록 수준도 세계적 수준으로 증가하였다.¹⁾ 그러나 우리나라의 경우 등록된 특허의 수에 비하여 사업화로 이어지는 기술은 선진국에 비하여 극히 미미하다는 지적이 제기되었고 특허정책의 새로운 변화가 요구되었다.²⁾ 이에 정부는 2008.1.17. 「기술의 이전 및 사업화

* 단국대학교 법정대학, 조교수·법학박사

** 법무법인 유일, 변호사

1) 2005년 기준으로 우리나라의 국제 특허출원(PCT)은 세계 6위이며 국내 특허출원은 세계 4위의 수준을 차지하고 있다.

2) 특허청의 조사연구에 의하면, 대학 및 공공기관의 미활용특허 비율은 90% 내외이며 대기업의 미활용 특허 비율은 50% 내외로서 전체 평균 미활용특허 비율은 66% 정도로 조사되었다. 미국의 경우 전체

촉진에 관한 법률」(이하 “기술이전촉진법”이라 한다.)³⁾을 개정하여 대학·연구소·기업 등에서 보유하는 특허권 중 실시되지 아니한 특허권에 대하여 전문 특허신탁 관리기관으로 하여금 특허권을 신탁 받아 관리하고 사업화를 촉진시키고자 하였다. 또한 지식경제부는 “특허신탁 관리제도”를 도입함에 있어서 그 기반을 조성하기 위하여 신탁 특허 중 일정요건을 충족하는 특허에 대해서는 연차등록 출원료(특허료)의 일부를 지원하는 방안도 계획하고 있다.⁴⁾

그런데 장기간 활용되고 있지 못한 미활용 특허(휴면특허) 중 진주를 선별해 내어 그 활용을 촉진시키고자 한 특허신탁 관리제도의 도입취지에도 불구하고 여전히 국내 시장의 미성숙과 법 적용 범위의 한계 및 접근방법의 문제점이 남아있다. 따라서 이 글은 기술이전촉진법을 중심으로 특허신탁 관리제도의 개념, 업무범위, 신탁기관의 허가 및 의무 등 그 주요내용을 살펴보고, 특허신탁 관리제도의 운용에 있어서 걸림돌이 무엇인지를 검토한 뒤 그 해결책과 제도의 활성화 방안을 모색하고자 한다.

II. 특허신탁 관리제도의 의의

1. 특허신탁의 개념과 필요성

신탁이라 함은 신탁설정자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)간의 특별한 신임관계에 기하여 위탁자가 특정의 재산권을 수탁자에게 이전하거나 기타의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익을 위하여 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산권을 관리, 처분하게 하는 법률관계를 의미한다.⁵⁾ 정부는 2005. 1. 17. 「신탁업법」을 개정하여 지적재산권도 신탁의 대상이 되도록 하였고,⁶⁾ 2008. 3. 대학·연구소·기

등록특허의 약 35% 정도, 일본의 경우 전체 등록특허의 64% 정도가 미활용되고 있는 것으로 알려져 있다. 성태경, “우리나라 특허제도 및 정책의 개선방안에 관한 연구”, 특허청 연구보고서, 2005. 12, 102면.

3) 일부개정 2008.3.21 법률 제8934호, 2008.9.22일 시행.

4) “안쓰는 특허거래 활성화 . . . ‘특허신탁관리제’시행”, 메디컬투데이, 2008.9.21자. 지식경제부는 위탁자 유인책의 일환으로 일정 요건을 충족하는 신탁 특허권에 대해 70% 범위 내에서 특허료를 지원할 계획이다. 한국기술거래소, “특허신탁제도 소개”, 2008.8.

5) 신탁법 제1조제2항. 한편 특허법은 제정당시부터 특허권의 신탁을 인정하고 있었으므로 민사신탁은 애초부터 가능하였다.

6) 신탁업법 제10조.

업 등에서 보유하는 특허권이 증가하고 있음에도 불구하고 기술이전 및 사업화에 이용되는 비율이 높지 않음에 따라 기술이전촉진법을 개정하여 특허권 중에서 실시되지 아니한 특허권에 대하여는 신탁업법상 신탁회사 외에 지식경제부장관의 허가를 받은 특허신탁관리기관도 특허권을 신탁 받아 특허권 관리업무를 할 수 있도록 하였다.⁷⁾ 이들 법률상에서 “특허신탁”에 관한 명시적 정의규정은 두고 있지 않으나 특허신탁도 신탁법의 적용대상이므로 특허신탁은 특허권자가 특별한 신임관계에 기하여 특허권을 수탁자에게 이전하거나 기타 처분을 하고 수탁자로 하여금 위탁자의 이익을 위하여 그 특허권을 관리, 처분하는 것으로 정의할 수 있을 것이다.

2. 특허신탁관리의 개념

특허신탁은 다양하게 분류할 수 있는데 신탁재산의 운영형태에 따라 크게 “유동화신탁”⁸⁾과 “관리형신탁”으로 구분되며, 전자는 자산유동화 관점에서 특허권을 기초로 한 유동화증권을 발행하는 것을 주된 내용으로 하는 반면, 후자는 기술사업화 및 특허관리를 주된 목적으로 하는 신탁이다.⁹⁾ 특허신탁관리는 특허권자가 특허권을 특허신탁관리기관(수탁자)에게 신탁하면 특허신탁기관은 신탁재산인 특허권을 관리하면서 기술수요자에게 라이선싱 등을 하여 그에 대한 수익(로열티)을 위탁자(수익자)에게 지급하는 방식을 취하고 있다.

기술이전촉진법 제2조제8호에서 정의하고 있는 “특허신탁관리업”이란 설정등록된 특허권 중 특허원부에 전용실시권 또는 통상실시권의 설정이 등록되지 아니한 특허권을 가진 자를 위하여 그 특허권을 신탁 받아 특허권 또는 실시권의 이전, 기술료의 징수 및 분배 등을 행하는 업을 말한다. 따라서 특허신탁관리는 특허신탁의 종류 중 관리형

7) 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제35조의2 제1항에서 “특허신탁관리업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어 지식경제부장관의 허가를 받아야 한다. 다만, 「신탁업법」 제3조제1항에 따라 인가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하고 있다. 특허신탁관리업의 요건으로서, 첫째, 영리를 목적으로 하지 아니하는 법인·기관 또는 단체일 것, 둘째, 지식경제부령으로 정하는 인력, 조직 및 기술능력 등을 갖추는 것, 셋째, 특허권의 이전·실시 등으로 발생하는 기술료의 징수 및 분배 등의 업무를 수행하기에 충분한 능력이 있을 것 등을 규정하고 있다.

8) 보다 자세한 내용을 위하여, 권재열, “기술신탁제도 활성화 방안”, 기술거래소 연구보고서, 2006; 김병연, “자산유동화와 지적재산권신탁에 대한 법률적 검토”, 상사법연구, 26(1), 2007 참조.

9) 공공연구기관, 대학 등의 특허발명을 권리화, 사업화하기 위하여 설정되는 신탁을 유통관리형 신탁이라고 말하여지고 있는데, 이 역시 관리형 신탁의 범주에 포함될 수 있다.

신탁에 해당된다고 볼 수 있다. 그러나 동법은 특허권의 단순한 관리를 넘어 적극적인 특허권 처분 및 특허침해소송 등의 제기를 통한 라이선싱 행위를 금지하지는 않고 있다.¹⁰⁾

Ⅲ. 특허신탁 관리제도의 주요내용 및 문제점

1. 신탁의 대상으로서 미활용 특허

기술이전촉진법상의 특허신탁관리업은 설정등록된 특허권 중 특허원부에 전용실시권 또는 통상실시권의 설정이 등록되지 아니한 특허권을 대상으로 특허권(실시권)의 이전, 기술료의 징수 및 분배 등의 관리업무를 제공하는 것이므로 동법의 신탁대상이 되는 특허는 미활용특허라고 할 수 있으며 그 업무의 범위는 대통령령으로 정하고 있다.¹¹⁾ 그런데 기술이전촉진법에서 말하는 미활용특허의 범위가 어디까지인지가 분명하지 않지만 동법의 입법취지를 고려해 볼 때 장기간 활용되고 있지 않은 특허, 소위 휴면특허로 불리는 미활용특허를 주된 대상으로 하고 있다고 볼 수 있다. 한 통계조사에 따르면 공공기관 등에서 R&D 투자에 의해 개발된 기술의 98%가 3년 내에 이전되고 있다는 점을 고려해 볼 때 특허신탁의 대상을 개발 후 3년이 지나도록 활용되지 못하는 기술로 한정할 수도 있을 것이다.¹²⁾ 그러나 법 조문상에서 미활용의 범위에 관하여 명시적 제한을 두고 있지 않으므로 그 대상을 상당기간 활용되고 있지 않은 미활용특허에만 한정된다고 볼 수 없을 것이다.¹³⁾

실제 동 제도의 가장 큰 문제점으로 지적되고 있는 점도 바로 신탁대상의 범위이다. 해외의 특허전문 관리기관들의 경우 수많은 특허들 중 우수한 기술만을 선별하여 다

10) 일본 신탁업법 제2조의 정의에 따르면, 관리형 신탁업이란 (i) 위탁자 또는 위탁자로부터 지시권한의 위탁을 받은 자만의 지시에 의하여 신탁재산의 관리 내지 처분을 하는 신탁 또는 (ii) 신탁재산에 대하여 보존행위 또는 재산의 성질을 변경하지 않는 범위내에서 이용행위 및 개량행위만을 하는 신탁을 의미하고, 운용형 신탁업은 관리형 신탁업을 제외한 신탁유형을 말한다. 일본 신탁업법은 '특정의 신탁에 대한 특별규정(제6절)을 별도로 두어 "그룹내 신탁회사(제51조)"와 "승인 TLO(제52조)"도 신탁업을 영위할 수 있도록 하고 있음. 別冊NBL編輯部 編, 「知的財産信託の活用法」, 商事法務, 2005, 7면.

11) 동법 제2조제8호.

12) 전용준, "특허신탁관리기관의 설립에 관한 연구", 한국기술거래소, 2007.8, 2면.

13) 손승우, "특허신탁관리업의 보호·관리업무 수행방안 연구", 한국기술거래소, 2008.6, 18면.

양하고 적극적인 마케팅 활동을 통해 기술이전 및 상품화로 연계시키고 있는 반면, 우리나라의 경우 기술거래 시장이 충분히 활성화되어 있지 않은 상태에서 휴면특허를 주된 대상으로 특허신탁제도의 운용방향을 설정하고 있으므로 그 기대효과에 대한 걱정이 있는 것이다.

2. 특허신탁 관리업무의 범위

(1) 관리업무 일반

수탁자는 신탁목적에 따라 신탁재산을 관리하거나 처분을 수행하는 중요한 역할을 담당하게 된다. 다만 신탁재산의 관리 또는 처분만으로 신탁목적, 신탁행위에 정하여진 임무를 완수할 수 없는 경우 수탁자는 신탁목적이나 신탁행위에 의해서 인정되는 범위 내에서 신탁재산의 관리·처분을 넘어 권리취득행위나 채무부담행위, 소송행위도 할 수 있다.¹⁴⁾ 특허신탁기관의 관리업무 범위와 관련하여, 기술이전촉진법에서는 구체적인 5가지 업무를 규정하고 있다. 즉, 동법 시행령 제4조의2에서 신탁관리업무에 대하여, ①「특허법」 제79조에 따른 특허료 납부 업무, ② 특허권에 대한 보호 관리 업무, ③ 특허권 또는 실시권의 이전에 관한 업무, ④ 특허권 또는 실시권의 이전에 따른 기술료 징수 및 분배 업무, ⑤ 특허권의 상품화에 관한 업무 등으로 규정하고 있다.

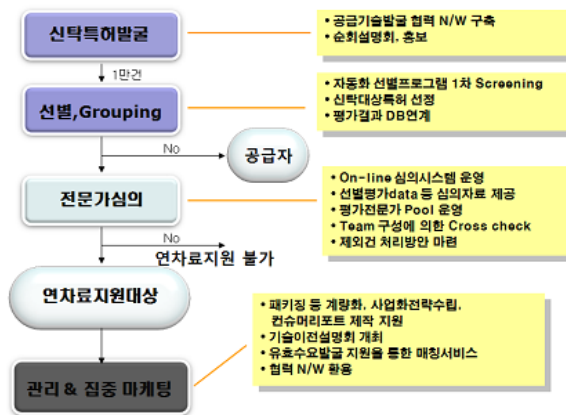
우선 특허권을 유지하기 위하여 특허료(연차료)를 지급하는 행위는 신탁재산의 소멸을 방지하기 위하여 당연히 요구되는 것이므로 수탁자는 완전한 특허권자로서 특허료 납부의무를 가진다고 할 수 있다. 따라서 수탁기관이 특허료를 납부하지 않아 특허권이 소멸된 경우에는 일정한 책임을 지게 된다. 또한 특허료 관리업무를 아웃소싱(outsourcing)할 경우에는 수탁자의 자기집행의무(duty not to delegate)를 위반하게 될 것이다.¹⁵⁾ 둘째, 특허권에 대한 보호관리 업무로서 신탁 받은 특허에 대한 침해조사, 소송을 통한 대응 등 각종 분쟁대응 업무를 포함하며 이는 신탁재산의 보존행위로서 당연히 인정된다고 할 것이다. 다만, 특허신탁기관이 특허권 침해소송을 적극적으로

14) 최동식, 「신탁법」, 법문사, 2006, 172면.

15) 신탁법 제37조제1항에서 “수탁자는 신탁행위에 특별한 정함이 있는 경우를 제외하고는 정당한 사유가 있는 때에 한하여 수익자의 동의를 얻어 타인으로 하여금 자기에 갈음하여 신탁사무를 처리하게 할 수 있다.”고 규정하여 수탁자는 스스로 사무처리를 해야 함을 원칙으로 정하고 있다.

제기하여 영리를 추구할 수 있는지가 의문인데 이와 관련해서는 다음 장에서 상술하도록 하겠다. 셋째, 특허권 또는 실시권의 이전 및 이에 따른 기술료 징수 및 분배 업무는 특허신탁제도의 가장 핵심적인 업무로서 수탁자의 고유권한이라고 할 수 있다. 수탁기관은 특허이전을 위하여 마케팅, 특허권양도 또는 실시권 허여 계약을 체결한다. 다만, 특허신탁기관이 위탁자의 지시 내지 협의 없이 실시권을 설정하거나 신탁특허권을 처분할 수 있는지가 명확하지 않다. 현실적으로 기술료의 산정 및 수취는 수익자의 이해와 가장 밀접한 사안이므로 신탁계약에서 수익자와의 협의를 선행 내지 후행조건으로 규정할 수 있을 것이다.¹⁶⁾ 넷째, 특허권의 상품화에 관한 업무는 특허권을 이용한 사업화 가능성을 제고하기 위하여 특허권의 Clustering·Packing하거나 기타 R&D에 관한 업무를 포함한다. 이는 특허기술의 상품화를 희망하는 기업을 찾아 라이선스 계약을 체결시키는 업무와 연계된 중요한 사무라고 할 수 있다.

〈특허신탁관리업 세부사업 흐름도〉



KISTEP, 기술이전사업화 촉진을 위한 특허신탁관리제도, 2008.

(2) 특허권에 대한 보호관리 업무의 범위

특허신탁 관리기관은 신탁행위의 특별한 정함이 없는 경우에도 수탁재산을 보존하기 위하여 소송당사자로서 참여하는 등 침해에 대한 전반적인 보호·관리 권한을 가지고 있으며 침해를 예방하고 침해에 대한 조사 및 교섭 권한도 가지고 있다. 수탁자는 신

16) 전웅준, 전계 보고서 21면.

탁재산을 관리·처분할 수 있으므로¹⁷⁾ 신탁계약이 체결되면 그 권리는 법률상 위탁자로부터 수탁자에게 완전히 이전하여 수탁자가 권리자가 되고, 그 권리에 대하여 소제기 권한을 포함한 모든 관리처분권이 수탁자에게 속하게 된다.¹⁸⁾ 따라서 수탁자는 특허권자로서 침해행위자에 대하여 금지청구소송을 제기할 수 있으며, 아울러 수탁자는 특허권자로서 일실탁의 내지 실시료상당액의 손해배상을 청구할 수 있다.¹⁹⁾

이에 관하여 수탁자가 스스로 특허 발명을 실시하고 있지 않을 경우 특허법 제128조 제1항(일실탁)²⁰⁾ 및 제2항(침해자이익추정액)²¹⁾에 의한 손해배상청구가 가능한지 여부가 다투어진다. 다수설에 따르면, 일실탁에 관한 손해배상을 주장할 수 있는 자는 특허권자, 전용실시권자, 독점적 통상실시권자여야 하며, 또한 특허발명을 실시하고 있는 자이어야 한다.²²⁾

수탁자가 원고로서 위탁자의 손해를 청구하기 위하여 민사소송법상의 선정당사자(민사소송법 제53조)²³⁾가 되는 방법을 고려할 수 있다. 실시료 상당액의 손해배상청구권을 가지는 수탁자와 일실탁, 침해자 이익추정액의 손해배상청구권을 가지는 위탁자

17) 신탁법 제28조.

18) 장선호, “대법원 2002. 9. 24. 선고 2002다60682 저작권침해정지 등 판결에 대한 평석”, 미공개자료; 서울고등법원 1996. 7. 12. 선고 95나41279 판결 참조(확정).

19) 특허법 제128조제3항.

20) 특허법 제128조제1항(“특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.”).

21) 특허법 제128조제2항(“특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.”).

22) 이러한 다수설에 대하여 일반 불법행위 소송에서 판례가 집착하지 않는 엄격한 차액설을 그대로 유지하고 있으며, 또한 제128조의 입법취지에 반하며 법문에서 요구하지 않는 요건을 추가로 요구하고 있다고 비판하는 견해가 있다. 보다 자세한 내용을 위하여, 박성수, 「특허침해로 인한 손해배상액의 산정」, 경인문화사, 2007 참조.

23) 선정당사자가 되기 위해서는 ① 공동소송인이 될 다수가 존재하여야 하며, ② 공동이해관계가 있을 것, ③ 공동이해관계인 중에서 선정될 것 등을 요한다. 특히 공동이해관계가 있을 것이라는 요건의 의미가 무엇인지 문제되는데, 학설과 판례는 고유필수적 공동소송인 경우나 권리의무가 공통인 경우나 공동소송인이 될 관계에 있고 또한 주요 공격방어방법이 공통인 경우를 의미한다.

의 공동이익을 대표하여 수탁자가 원고가 되는 것도 생각해 볼 수 있다.²⁴⁾ 여기서 문제되는 것은, 기술이전촉진법에서 규정하고 있는 특허신탁관리는 수탁자가 위탁자로부터 특허권을 위탁받아 이를 필요로 하는 기술수요자에게 통상실시권을 부여하는 것을 전제로 하고 있기 때문에 위탁자는 전용실시권 내지 독점적 통상실시권을 가지기 어렵다는 점이다. 이 경우 수탁자, 위탁자 모두 특허법 제128조제1항, 제2항의 손해배상을 구할 수 없다는 현실적인 문제가 발생한다.

일본의 논의를 보면, 특허권에 근거한 독점적 이익이 수익권의 실질적 내용에 포함되어 있고 당해 독점적 이익에 대하여 신탁계약과 관련된 당사자의 이익상황을 실질적으로 일체로서 파악 가능한 경우에는 수익자가 입은 일실효익을 회복하기 위하여 위탁자 내지 수탁자가 일실효익에 관한 손해배상을 청구할 수 있다는 견해가 강하게 주장되고 있다.²⁵⁾ 위 견해는 손해배상청구를 제기할 수 있는 자를 ‘특허권자’, ‘전용실시권자’라고 하는 법적 지위에 의하여 형식적으로 파악하는 것이 아니라, 특허권에 기초한 독점적 이익을 가지고 있는지 여부에 따라 실질적으로 판단하여야 한다고 보고 있다.²⁶⁾

한편, 위탁자가 타사로부터 특허권침해로 제소되었을 때에 수탁자는 직접 실시를 하지 않는 자로서 피고의 자격으로 금지청구 또는 손해배상청구 소송에 참가해 위탁자를 방어할 수 있을지가 문제된다.²⁷⁾ 소송에 참가하는 방법으로 보조참가 또는 임의적 소송신탁을 생각해 볼 수 있다.²⁸⁾ 그러나 당사자가 되기 위해서는 전자의 경우 소송

24) 다수설에 의하면 위탁자는 전용실시권 내지 독점적 통상실시권을 가져야 한다.

25) 波田野晴朗·戸崎 豊, “特許權信託における特許法 102條1項, 2項の適用に關する考方について”, NBL-Times, 2006. 7. 1, 11面. 일본 경제산업성 산업구조심의회 지적재산정책부회 유통유통화 소위원회의 결론이다.

26) 특허신탁에 있어서 특허권에 기초한 독점적 이익의 존재가 인정된다고 할 수 있기 위해서는 그것이 수익권의 실질적 내용에 포함되어 있어야 하며, 수익권의 실질적 내용은 신탁계약, 실시허락계약 등 신탁설정 시 당사자간의 합의에 따라 정해지는 것이라고 할 수 있다. Id. 12면.

27) 관리형 신탁의 경우에는 위탁자가 효율적인 특허관리를 위하여 수탁자에게 특허권을 위탁하는 것이기 때문에 수탁자의 소송수행이 신탁계약상의 의무로 부과될 수도 있다.

28) 우리나라의 판례는 “임의적 소송신탁은 탈법적인 방법에 의한 것이 아닌 한 극히 제한적인 경우에 합리적인 필요가 있다고 인정될 수 있는 것인바, 민법상의 조합에 있어서 조합규약이나 조합결의에 의하여 자기이름으로 조합재산을 관리하고 대외적 업무를 집행할 권한을 수여 받은 업무집행조합원은 조합재산에 관한 소송에 관하여 조합원으로부터 임의적 소송신탁을 받아 자기이름으로 소송을 수행하는 것이 허용된다고 할 것이다.”라고 하여(대법원 1984. 2. 14. 선고 83다가1815 판결, 1997. 11. 28. 선고 95다35302 판결) 업무집행조합원은 선정당사자제도에 의하지 않고도 규약에 근거하여 조합재산관리의 한 방법으로 조합원으로부터 소송신탁(訴訟信託)을 받아 조합재산에 관한 소송을 수행할 당사자적격이 있다고 판시하고 있다.

결과에 대한 이해관계, 후자의 경우 소송담당을 긍정하는 합리성이 필요하며, 단순히 신탁관계가 있거나 또는 관련 특허를 보유하여 상호라이선싱(cross-licensing) 능력이 있다는 사실만으로는 불충분하다고 판단된다.²⁹⁾ 특히 기술이전촉진법상의 신탁대상인 미활용 특허의 경우에는 위탁자가 아직 특허를 실시하고 있지 않으므로 특허침해로 인한 손해배상청구소송에서 수탁자는 피고가 될 수 없다는 한계가 있다. 또한 위탁자가 수탁자로부터 전용실시권이나 독점적 통상실시권을 허여 받은 경우가 있는데, 이 경우에는 위탁자가 전용실시권자와 독점적 통상실시권자로서 실질적으로 당해 특허발명을 실시하고 있기 때문에 위탁자의 이름으로 손해배상청구가 가능할 것이다.³⁰⁾

정정심판청구의 청구인, 무효심판청구의 피청구인 또는 심결 취소소송의 원고·피고가 될 수 있는 것은 특허권자뿐이므로 이러한 소송에서는 수탁자가 당사자가 될 것이다. 한편 수탁자가 제3자에 대해 신탁재산인 특허권에 대한 전용실시권을 설정하고 있는 경우에는 권리자 자신에 의한 금지청구권을 부정한 일본 하급심판례³¹⁾가 있으나, 우리나라 학설 중에는 특허권자가 전용실시권을 설정한 후에도 금지청구권은 행사가능하다는 견해가 있다³²⁾³³⁾

침해행위에 대한 대책으로서 특허신탁기관이 상시 모니터링 체계를 갖추는 것을 고려해 볼 수 있는데, 국내에서 상표·저작권과는 달리 특허 침해에 대한 전반적인 모니터링서비스(watching service)를 제공하는 전문 조사기관 내지 전문회사는 거의 전무한 실정이다.³⁴⁾ 미국 등 선진국에서는 지적재산권의 침해와 경쟁기업에 의한 유사 특허 획득 행위에 대하여 전문 조사기관이 이를 조사하여 해당 권리를 무효화시키는 등 적극적인 특허전략이 구사되는 경우가 많다.

또한 해외에 있어서도 우리 기업들은 지적재산권의 속지주의 원칙에 따라 해당 국가에 영업적 기반을 두고 침해를 감시하거나 아니면 모니터링 서비스를 제공하는 전문 조사회사(investigation company)를 활용하여 침해정보를 얻고 이를 기초로 현지의

29) 社團法人 知的財産研究所, 知的財産の信託制度導入に係る實務的諸問題の調査報告書, 2004, 52頁 이하.

30) 그러나 이 경우는 특별한 신임관계에 기하여 위탁자가 자신의 특허권을 수탁자에게 이전하거나 기타 처분하고 자신이 수익자의 이익을 누리려고 하는 특허신탁의 목적을 무색하게 할 우려가 있다.

31) 동경지판2002년4월16일 2000(와)8456호.

32) 송영식 외 3인, 「지적소유권법」, 제8판, 상, 육법사, 2003, 452면.

33) 그 외 유통화신탁 등 특허신탁에서 발생하는 특허권침해소송 일반에 관하여는, 전용준, “특허신탁에서 특허권침해소송의 제문제”, 지적재산권(한국지적재산권법제연구원), (25), 2008 참조.

34) 손승우, 전제 보고서 83면 이하 참조. 특허에 있어서 침해는 외연에 잘 표현되지 않아 구별이 용이하지 않은 점이 있으므로 대부분 사후적인 구제에 의존하고 있다.

법률사무소와 연계하여 자사의 특허를 보호하는 체계를 구축하고 있다. 따라서 특허신탁기관의 모니터링 체계는 현실을 고려하여 국내외 특허침해 전문 조사회사 등에 대한 정보를 제공하거나 이들 기관들과 업무제휴를 통하여 국내외 침해조사에 대한 모니터링체제를 구축하는 방안을 고려해 볼 수 있을 것이다.

3. 특허신탁 관리업의 허가

앞서 언급한 바와 같이, 2005년 신탁업법의 개정으로 지적재산권도 신탁의 대상이 됨에 따라 특허권에 관한 신탁업 영위가 가능하게 되었다. 따라서 현행법상 특허신탁기관은 복수로 존재할 수 있는데, 현실적으로 국내 신탁업자들은 주로 금전신탁 및 부동산신탁에 치중하고 있고 이들이 특허권 등 지적재산권에 관한 전문가들을 보유하고 있지 아니하기 때문에 신탁업 허가를 받은 신탁회사들이 특허신탁업무를 취급할 가능성은 높지 않다. 이에 정부는 2007년 기술이전촉진법을 개정하여 대학·연구소·기업 등에서 보유하는 미활용 특허를 지식경제부장관의 허가를 받은 특허신탁기관으로 하여금 특허권을 신탁 받아 특허권의 원활한 거래와 사업화를 촉진하고자 하였다.³⁵⁾

기술이전촉진법 제35조의2에 따르면 특허신탁 관리업을 하려는 자는 일정한 요건을 갖추어 지식경제부장관의 허가를 받도록 하고 있다. 즉, 특허신탁관리기관은 ① 영리를 목적으로 하지 아니하는 법인·기관 또는 단체일 것, ② 지식경제부령으로 정하는 인력, 조직 및 기술능력 등을 갖추 것, ③ 특허권의 이전·실시 등으로 발생하는 기술료의 징수 및 분배 등의 업무를 수행하기에 충분한 능력이 있을 것 등의 요건을 만족하여야 한다. 다만, 「신탁업법」 제3조제1항에 따라 인가를 받은 신탁업자는 별도의 허가를 받을 필요가 없다.³⁶⁾

동법에서 특허신탁 관리업을 할 수 있는 대상을 비영리기관으로 한정된 것은 개정

35) 일본의 경우 특허권 등의 지적재산권에 대하여 신탁업을 영위할 수 있도록 하면서 신탁업 면허 내지 등록에 관한 요건을 대폭 완화하였음에도 불구하고 아직까지 승인TLO등이 위 규정에 의하여 신탁업 등록을 하지 아니하고 있다. 일본 승인TLO가 신탁업 등록을 하지 아니하고 기존의 중개방식에 의한 기술이전에 치중하는 이유로는 신탁에 의한 기술이전을 하기 위해서는 대학 내의 기술을 신탁 받는 업무를 선행하여야 하는 번거로움이 있고 아직까지 특허신탁의 개념에 익숙하지 않으며 신탁업등록을 위하여 영업보증금 1,000만엔을 공탁해야 하기 때문인 것으로 사료된다.

36) 신탁업법 제3조에서 신탁업을 하고자 하는 자는 금융위원회의 인가를 받아야 하며 일정한 자본금을 갖추어야 한다. 예컨대, 금전신탁 또는 종합재산신탁으로서 금전이 포함된 재산의 신탁 인수업무를 행하는 경우에는 250억원 이상, 금전을 제외한 재산의 신탁 또는 종합재산신탁으로서 금전이 포함되지 아니한 재산의 신탁 인수업무를 행하는 경우에는 100억원 이상의 자본금을 갖추고 있어야 한다.

안의 목적인 미활용특허의 활성화라는 공공적 성격을 띤 사업을 추진하기 위한 정책적인 판단이라고 할 수 있다. 영리법인의 경우 현행 「신탁업법」 제10조에 근거하여 자유롭게 특허신탁업을 영위할 수 있을 것이다.

한편, 「신탁업법」에서는 신탁회사의 건전한 신탁업무 수행에 필요한 재산적인 기초로서 신탁기관의 최저자본금 등에 관한 규정을 두고 있으나 기술이전촉진법에서는 이와 같은 요건을 규정하고 있지 않다. 이와 관련하여 일본 신탁업법 제52조에서는 ‘특정 대학기술이전사업과 관련된 신탁에 관한 특례’를 마련하여 주무대신의 승인을 받은 기술이전기관(승인TLO)은 주식회사가 아니어도 신탁업을 할 수 있고 최저자본금규제를 받지 않으며 단지 위탁자, 수익자를 보호하는 견지에서 영업보증금 1,000만엔을 설정하면 족한 것으로 하여, 승인TLO로 하여금 수탁자의 지위에서 기술이전사업을 전개할 수 있도록 하였다.

생각건대, 기술이전촉진법에서 자본금 등 재정능력에 관한 명시적 규정을 두지 않은 이유로서 특허신탁에 대한 국내의 인식이 부족하여 신탁업무의 현실적 수행이 어렵고 또한 비영리기관도 신탁업무를 수행할 수 있도록 하기 위해서 개정안에 자본금 요건을 삭제한 것으로 보인다. 그러나 신탁기관은 타인의 재산인 특허권을 관리하는 주체인데 재무건전성 요건인 자본금 요건을 전혀 두지 않는 것은 다소 문제가 있다고 판단된다.

한편 특허신탁관리기관은 그 업무에 관하여 특허권자와 이용자, 그 밖에 해당 특허권의 기술이전 및 사업화와 관련된 자로부터 신탁에 대한 수수료를 받을 수 있다.³⁷⁾ 다만 수수료의 기준, 지급방식 등에 관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정하며, 수수료의 요율 또는 금액은 특허신탁관리기관이 지식경제부장관의 승인을 받아 정할 수 있다. 이 경우 지식경제부장관은 적용기간을 조건으로 붙여 승인할 수 있다.³⁸⁾

또한 기술이전촉진법 제35조의5에서 특허신탁기관의 허가 취소 또는 업무정지에 관한 사항을 규정하고 있다. 즉, 특허신탁기관이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받은 경우, 업무정지 처분을 받은 후 그 업무정지 기간에 영업을 계속한 경우, 승인받은 범위를 초과하여 수수료를 받은 경우, 정당한 사유 없이 특허권의 목록을 비치·공고하지 아니하거나 상당한 기간 이내에 정보를 제공하지 아니한 경우 등에 있어서 지식경제부장관은 허가를 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 그 업무의 정지를 명할 수 있다.

37) 동법 제35조의2 제4항.

38) 동법 제35조의2 제5항 및 제6항.

4. 특허신탁관리기관의 의무

특허신탁 관리기관의 법적 의무는 신탁법과 기술이전촉진법에서 규정하고 있다. 기술이전촉진법 제35조의3은 특허신탁 관리기관의 의무로서 특허권의 목록을 일반인에게 열람할 수 있도록 하고 기술 수요자가 특허신탁 관리기관과 라이선스를 체결하기 위하여 필요한 정보를 제공하도록 규정하고 있는 바, 그 외에 특허권의 수탁자로서 특별한 의무를 규정하고 있지는 않다. 반면 신탁법은 수탁자에게 선관주의의무(신탁법 제28조), 분별관리의무(신탁법 제30조), 충실의무(신탁법 제31조), 공평의무(신탁법 제28조), 자기집행의무(신탁법 제37조) 등을 규정하면서 이러한 의무를 위반한 때에는 수탁자에게 손해배상책임 등을 부과하고 있다. 이러한 신탁법상의 의무는 특허신탁의 경우 특허권의 특성으로 인하여 특수한 문제를 제기하는데, 특허신탁은 경제적 가치평가가 상당히 곤란한 특허권을 신탁재산으로 삼고 있고 수탁자는 신탁재산을 적극적이면서도 적절하게 이용하여야 한다는 의무를 부담한다. 또한, 특허권은 부동산, 금전 등 전통적인 신탁재산과 비교하여 볼 때 제3자로부터 용이하게 침해될 수 있어 무효심판이나 침해금지소송 등에 의한 불안전성을 수반하고 있고 수탁자는 이러한 분쟁에 적절한 대응을 하여야 한다.³⁹⁾

이하에서는 신탁법의 관점에서 문제되는 특허신탁관리의 의무 중 선관주의의무, 충실의무, 공평의무, 자기집행의무의 예를 살펴보기로 한다.⁴⁰⁾ 먼저 신탁법 제28조는 “수탁자는 신탁의 본지에 따라 선량한 관리자의 주의로써 신탁재산을 관리 또는 처분하여야 한다.”고 규정하고 있는 바 이를 수탁자의 선관주의의무라고 부르고 있다. 수탁자의 선관주의의무에 관하여는, 수탁자가 특정 수익자(위탁자 포함) 또는 제3자에 대하여 무상으로 또는 특히 유리한 조건으로 라이선스를 부여하는 행위가 선관주의의무에 반하지 않는지 여부, 크로스 라이선싱(cross-licensing)이 복수의 수익자 중 일부의 수익자만의 이익이 되거나 수익자가 아닌 제3자(수탁자 포함)만의 이익이 되는 경우 그러한 라이선싱이 선관주의의무, 공평의무, 충실의무에 반하지 않는지 여부가 특허신탁의 관점에서 문제된다.

수탁자로서는 개개의 사정에 맞추어 로열티를 차등화할 필요가 있는데, 특히 기술이전촉진법상의 특허신탁관리는 대기업의 미활용특허를 중소기업으로 이전하는 것을 예

39) 知的財産研究所, 전계 보고서, 25면.

40) 자세한 내용은, 전웅준, 전계 보고서, 37면 참조.

정하고 있으므로 개별 중소기업의 형편을 고려하여 로열티를 결정할 필요도 있다. 이에 대한 해결책으로 신탁법 제28조 선관주의의무는 임의규정이므로 신탁행위에 의하여 특정인에 대한 무상라이선스 내지 유리한 조건의 라이선스를 허용하는 규정을 두는 것이 합당하다고 생각된다. 위탁자에 대한 무상라이선스 내지 특정인에 대한 유리한 조건의 라이선스가 수익자들 전부에게 이익이 되거나 손해가 없는 경우가 있기 때문이다.⁴¹⁾

둘째, 수탁자의 충실의무란 수탁자가 오로지 신탁목적에 따라 재산을 관리하여야 하며, 신탁재산(결국은 수익자)에 대한 의무와 자기이익간의 충돌을 방지하여야 한다는 것을 의미한다(이익상반행위의 금지). 신탁법은 충실의무에 관한 명문의 규정을 가지고 있지 아니하나, 신탁법 제31조는 “수탁자는 누구의 명의로도 신탁재산을 고유재산으로 하거나 이에 관한 권리를 취득할 수 없다”고 규정하여 충실의무의 이념을 구현한 것으로 보고 있다.

수탁자의 충실의무에 관하여 아래와 같은 어려운 문제가 발생할 수 있다. 즉, ① 갑을 수익자로 하는 특허권 A와 을을 수익자로 하는 특허권 B와의 사이에 분쟁이 발생했을 때 수탁자로서 어떠한 행위규범에 따라 처리해야 할 것인가, ② 라이선시(licensee) 입장에서는 상호 대체성이 있는 특허권들이 병을 수익자로 하는 재산 C, 정을 수익자로 하는 신탁재산 D에 각각 존재하고 있는 경우, 수탁자로서는 어느 쪽을 라이선스에 제공해야 할지가 문제된다. 이러한 이익상반 관계가 생길 가능성을 용이하게 상정할 수 있는 것이므로 사전에 이러한 상황이 생기는 것을 회피하도록 노력하는 것이 중요하다.

그러나 장래 신탁재산 상호간에 언제 어떠한 분쟁이 생기는지를 수탁 당시 예견하는 것이나 개별의 특허권이 장래 동일한 라이선스 계약의 대상이 될 수 있는 유사성을 가질 것인지 여부에 대해서 수탁 당시에 모두 확인한다는 것은 실무적으로는 거의 불가능하다. 따라서 수탁자의 대응으로서, ① 신탁계약을 양쪽 모두 해지하여 이러한 분쟁에 대해서는 수익자들이 스스로 처리하게 하거나, ② 사전에 신탁계약에서 이러한 경우에 관한 규정을 마련하고 그것에 따르게 하거나, ③ 해당 시점에서 자기의 재량이 라고 판단하여 행동하게 하는 정도의 선택사항을 생각할 수 있다. 그러나 충실의무 위반의 가능성 없이 ③에 의한 처리를 하는 것은 실제로 곤란하고,⁴²⁾ ②에 대해서는 신

41) 예컨대, 현행 특허신탁 관리제도는 위탁자와 수익자가 일치하는 자익신탁이기 때문에 수탁자가 위탁자에게 무상실시권을 허용하여도 수익자의 신탁수익을 저해한다고 볼 수 없다.

탁 계약에 미리 개별적이고 구체적 경우를 망라하여 규정하는 것은 곤란하며, 현실적으로는 어느 정도 포괄적인 규정이 될 수밖에 없다는 것이 단점이다. 이러한 포괄적 규정의 예로서, ① 미리 수탁자에게 광범위한 재량을 인정하는 것, ② 수탁자가 내부적으로 보호규정을 두어 수탁자 내부의 다른 팀에서 분쟁 또는 교섭 등 이익 상반의 문제가 되는 거래·상황에 대처하는 것, ③ 구체적 이익상반 상황이 생길 때마다 수탁자로서 적절하다고 생각하는 해결 방법을 수익자에게 제시하고 그 개별적인 승낙을 얻는 것으로 하고, 승낙을 얻을 수 없는 경우에 수탁자는 아무것도 하지 않고 수익자에게 신탁재산을 구성하는 지적재산권을 회복할 권리만을 부여하는 것, ④ 공정한 제3자의 판단에 맡기는 것 등을 생각할 수 있다. 그러나 무엇보다 이러한 규정이 있다고 해도 현실에서 생긴 이익상반 관계에 반드시 적절히 대처할 수 없는 경우도 많을 것 인바, 이에 관하여는 한층 더 많은 논의와 검토가 필요하다고 생각된다.

셋째, 수탁자의 공평의무는 1개의 신탁에 복수의 수익자가 있는 경우 이러한 수익자들을 공평하게 취급하여야 한다는 것을 의미하며 영미법에서 확립된 원칙이다.⁴³⁾ 수탁자의 공평의무에 관하여는 복수의 특허권이 복수의 위탁자 겸 수익자로부터 나와서 하나의 신탁재산을 구성한 것으로 패키징(packaging)한 경우, 위 특허권 전부에 대하여 일률적으로 동일한 라이선스계약을 체결하는 것이 공평의무에 부합하는 지가 문제된다. 특히 기술이전촉진법상의 특허신탁관리는 신탁재산인 특허권을 그룹별로 패키징화하여 라이선싱할 것을 예정하고 있기 때문에 수탁자로서는 신탁계약체결 시 이 부분을 면밀히 확인할 필요가 있다.

이러한 문제는 결국 ‘공평’의 의미가 무엇인지에 대한 것으로 수탁자의 공평의무는 임의규정으로 해석되고 무엇을 ‘공평’하다고 보아야 하는지도 신탁행위에 나타난 당사자의 의사에 따르는 것이 합리적이므로 수익자 상호간의 ‘공평’의 의미가 문제될 수 있는 상황이 상정되는 경우에는 신탁계약에 미리 그에 관한 규정을 두어야 하며, 그 규정에 따를 경우에는 공평의무 위반의 문제는 발생하지 않을 것이다.⁴⁴⁾ 즉, 복수의 수익자가 일률적으로 같은 조건으로 라이선스를 받게 된다는 취지가 신탁계약에 명확히 정하여져 있으면 당사자 사이에 이를 ‘공평’하다고 보아도 좋고, 특정의 수익자만을 우

42) 이러한 경우 수탁자는 충실의무를 부담하지 않는다는 면책규정을 두는 것을 상정할 수 있지만, 충실의무는 강행규정이라고 보는 견해에 따르면 위 면책특약은 무효가 된다.

43) 최동식, 전거서, 221면.

44) 知的財産研究所, 전거 보고서, 35면.

대하는 취급이 신탁계약에 명확히 정하여져 있으면 그것이 ‘공평’에 부합한다고 하는 합의가 당사자 사이에 있는 것으로 간주하면 된다고 본다.

마지막으로, 자기집행의무는 신탁법 제37조에서 규정하고 있는바, 이에 의하면 수탁자는 신탁행위에 특별한 정함이 있는 경우를 제외하고는 정당한 사유가 있는 때에 한하여 수익자의 동의를 얻어 타인으로 하여금 자기에 갈음하여 신탁사무를 처리하게 할 수 있고(동조 제1항), 이 경우 수탁자는 선임, 감독에 관하여만 책임을 진다(동조 제2항). 수탁자에 갈음하여 신탁사무를 처리하는 자도 수탁자와 동일한 책임을 진다(동조 제3항). 신탁은 위탁자와 수탁자간의 특별한 신임관계에서 발생하므로 수탁자가 신탁사무를 함부로 제3자에게 위탁하는 것은 신탁의 취지에 어긋난다고 볼 수 있다. 그러나 특허신탁의 경우에는 종래부터 신탁업을 영위하여 온 은행 겸영 신탁회사라 할지라도 특허사무 처리에서 필수적으로 요구되는 기술전문가, 기술사업화전문가, 법률전문가 등을 자체적으로 보유하기는 어려울 것으로 보이므로 특허신탁관리에서 신탁업무의 일부를 제3자에게 위탁하여야 할 현실적인 요청이 다른 금전신탁 등의 경우보다 절실하다. 이를 위해서는 위 법률에서 규정하고 있는 바와 같이 ‘신탁행위에 특별한 정함’을 두어 신탁사무의 위임을 가능하도록 하여야 할 것이다. 이 경우 신탁계약에서 추상적으로 제3자의 사용을 인정하는 것으로는 대행인사용으로 인한 문제를 해결하기에 부족하므로 구체적으로 상세한 규정을 신탁계약에 담아야 할 필요가 있다. 구체적인 내용의 예로서, ① 대행인의 선임기준, ② 위임의 범위와 조건, ③ 수탁자의 대행인에 대한 감독의무, ④ 대행인의 수탁자 및 수익자에 대한 의무 등에 관하여 가능한 상세하게 신탁계약에 규정하는 것이 바람직하다고 보인다. 그러나 신탁업무 전부를 위탁하도록 허용하는 내용은 신탁업법 내지 신탁법의 취지에 반하므로 인정될 수 없다.

IV. 특허신탁 관리제도의 활성화 방안

1. 신탁대상 및 보호관리 업무의 확대

기술이전촉진법의 특허신탁제도는 장기간 활용되고 있지 못한 대학·연구소·기업 등의 미활용 특허 중 진주를 선별하여 중소기업 등에게 저렴하게 이전시켜 그 활용을 촉진하려는 공익적 목적을 가지고 있다. 그러나 앞서 지적한 바와 같이, 성숙되지 못

한 국내 기술거래시장에서 오랜 기간 실시되지 못한 휴면특허의 거래를 활성화시키는 일은 상당히 어려운 과제라고 하겠다. 또한 상당한 비용을 들여 만들 제도의 효율성과 일반 특허신탁제도의 본래의 기능을 시장에 정착시킴에 있어 많은 우려의 목소리도 있다.

미국, 유럽 등 선진국의 경우 이미 특허괴물(patent troll)로 불리던 특허관리 전문회사들이 새롭고 다양한 비즈니스 모델을 개발하여 특허자산의 가치를 극대화하는 등의 새로운 패러다임을 주도하고 있다. 이러한 특허관리 전문회사의 수익창출 모델의 다각화 노력은 국내 특허신탁제도의 향후 운영방향에 많은 시사점을 제시해 주고 있다. 물론 실질적 활동 없이 특허만을 소유하고 악의적인 특허소송을 통해 매출을 올리는 patent troll과 같은 행위는 현행법의 취지에서 벗어난 것으로서 이와는 구별해야 할 것이다. Patent troll은 대상 기업이 수익을 창출하고 있느냐에 초점을 두고 있으나 신탁기관은 우수 기술을 보호하고 시장 질서를 확립하는데 초점을 두어야 할 것이다.

현행 기술이전촉진법에서 미활용특허의 범위를 명시적으로 제한하고 있지 않으므로 영리법인인 일본 미쓰비시UFJ 신탁은행처럼 단 1회도 실시허락이 된 적이 없는 특허이지만 그 미활용 기간이 길지 않은 우수 특허기술도 신탁의 대상에 포함될 수 있을 것으로 보인다.⁴⁵⁾ 한편 우수 기술의 경우 해외에서도 특허등록을 하는 경우가 많은데, 기술이전촉진법상 특허신탁의 대상은 국내특허로 한정되므로 해외 특허의 경우에는 민사계약에 의존하여 해결할 수 있을 것이다.⁴⁶⁾

대학 및 공공 연구기관의 경우 특허침해에 있어서 소송 및 협상에 대한 전문성이 결여되어 있고 또한 생애적 소극성으로 인하여 특허가치를 활용하지 못하는 한계를 보이고 있으므로, 이를 극복하기 위한 방안으로서 전문성이 있는 특허신탁기관을 활용한 수익창출모델을 생각해 볼 수 있다. 현행법은 수탁자가 적극적인 특허권의 처분 및 특허침해소송 제기를 통한 일정한 이익을 창출하는 행위를 명시적으로 금지하고 있지 않으나,⁴⁷⁾ 수탁기관의 허가대상을 비영리기관으로 한정하고 있으므로 적극적 영리추구

45) 저자들은 2007년 봄에 미쓰비시UFJ 신탁은행을 방문한 바 있는데, 미쓰비시 신탁은행은 2004년 일본 신탁업법이 개정된 이후 2005년 3월 특허권 신탁업을 최초로 개시한 은행이다. 동 은행의 신탁대상이 된 미활용특허는 단 1회도 실시허락이 된 적이 없는 특허이지만 그 미활용 기간이 길지 않은 특허인 반면, 기술이전촉진법의 개정안의 動因이 되었던 휴면특허(잠자는 특허)는 상당기간 동안 활용되지 않는 특허를 주된 대상으로 하고 있다는 점에서 양자 간에는 큰 차이가 존재한다. 미쓰비시 신탁은행은 철저한 사전 선별작업을 통해 영리성이 있는 특허만을 신탁의 대상으로 하고 있다.

46) 손승우, 전계 보고서, 150면.

47) 전용준, 전계 보고서, 23면.

행위에는 일정한 한계를 지니고 있다.

보호관리 업무의 이러한 확대는 또한 경쟁력 있는 중소기업의 기술을 제값을 내지 않고 사용하는 국내 시장 질서를 개선하고 경쟁력 있는 중소기업의 기술을 보호할 수 있을 것으로 기대한다. 현행 특허신탁제도를 보다 적극적인 모델로 발전시키기 위해서는 우수기술 발굴, 마케팅, 침해모니터링 등에 있어서 보다 높은 수준의 전문성이 전제되어야 하고, 신탁특허를 이용하여 가치를 창출할 수 있는 다양한 체계와 분쟁처리 시스템에 대한 개발과 연구를 지속하여야 할 것이다.

2. 미활용특허와 소액경매

대학 및 공공연구기관의 경우 체계적인 특허경영 시스템이 갖추어져 있지 않아 기술 이전율이 매우 저조하며 특허등록 후 5년 이상 활용되지 않는 특허의 비율이 66.8%에 이르고 있다.⁴⁸⁾ 특히 공공연구기관의 경우 특허등록유지 비용의 부담으로 인하여 등록 5년차 이상인 휴면특허의 상당수를 일괄 포기하는 일이 자주 발생하고 있다. 이러한 포기 특허 중에는 상품가치가 높은 특허들도 상당수 포함되어 있는 것으로 파악되었다. 이러한 사실은 특허신탁 관리제도의 주된 대상인 미활용특허의 경우에도 동일할 것이다.

일반적인 기술이전절차에 의해 이전되기 어려운 미활용특허의 유상이전과 관련하여, 미국의 오션토모(Ocean Tomo)의 “IP경매(IP auction)”를 주목할 필요가 있다. 오션토모의 IP경매는 특허권, 저작권, 상표, 도메인네임 등을 포함하는데, 이 중 특허경매는 2007년 10월까지 5회 개최되었으며 거래의 성사율이 약 34%에 달하고 있다. 경매제도는 거래의 시간을 단축시켜줄 뿐만 아니라 거래성사율도 매우 높은 장점이 있는데 그 이면에는 적정한 특허의 분류와 특허풀의 구성, 적극적인 홍보 등도 있겠으나, 궁극적으로는 최소판매가격이 없는 상품에 대해 소액으로 쉽게 특허를 구매할 수 있도록 유도하고 있기 때문이다.⁴⁹⁾

48) 성태경, “휴면특허활성화 방안”, 특허청 연구보고서, 2006, 102면.

49) 손승우, 전계 보고서, 146-148면 참조. 오션토모는 최소판매가격이 책정되지 않은 특허에 대해서 건당 \$1,000(특허풀 \$3,000)의 경매등록비(Patent Listings)를 판매기관에 청구하는 반면, 최소판매가격이 책정된 특허에 대해서는 건당 \$3,000(특허풀 \$6,000)을 요구하는 등 경매등록비를 이원화하여 보다 많은 판매기관이 최소판매가격 없이 최고 입찰가 중심으로 낙찰될 수 있도록 유인하고 있다. 또한 특허구매를 희망하는 입찰자에 대하여 입찰참가비로 \$1,500 청구하고 경매 참가자에게는 입장권

소액경매방식을 미활용특허에 적용할 경우 대학 및 공공기관에서 개발된 지 3년-5년이 지나도록 활용되지 못하는 기술을 대상으로 기초·원천기술 또는 응용기술로 분류한 다음 다시 산업 분야별로 재분류하여 포트폴리오를 구성한 뒤 각 특허에 대한 특허요지맵과 특허명세서를 준비하여 소액경매를 통해 손쉽게 거래할 수 있도록 할 수 있다. 통상의 기술이전과 달리 특허경매는 발명자의 도움 없이 매매협상이 이루어지고 특허권에 한정된 소유권 매매방식(노하우 제외)을 취하고 있다는 점에서 신속하게 거래가 이루어질 수 있는 장점이 있다. 또한 특허경매는 기술이전에 매매 단가가 저가인 경우가 대부분이며 방어나 인증 획득을 위하여 구매를 하는 경우가 많다.⁵⁰⁾

이러한 미활용특허는 기술적 사업적 가치가 매우 낮으므로 진정한 무형자산의 진정한 가치 측정방법으로 가격을 산정하기 보다는 권리획득 및 유지에 소요되는 비용적인 측면을 중심으로 접근해야 할 것이다.⁵¹⁾ 즉 발명의 우수성이나 수익적 측면 보다는 권리를 창설하고 유지하는데 소요된 비용(특허출원료, 심사청구비, 등록설정료, 변리사 수입료, 연차료 등)에 기초한 권리적 가치를 기초로 산정할 필요가 있다. 이러한 특허경매 방식은 전통적인 기술이전 방식과 달리 특허권자의 참여가 요구되지 않으며 일정하게 책정된 가격으로 마치 백화점에서 물건을 구입하듯 매우 간단한 방식을 통해 신속하게 거래가 이루어진다는 점에서 중소기업 등에게 호소력이 있는 거래방식으로 판단된다.

3. 자기집행의무의 완화

우리나라 보다 일찍이 지적재산권 신탁을 도입한 일본의 경우 대부분의 신탁기관들이 지적재산권에 대한 전문적 관리 능력이 부족하여 신탁사무의 일부를 지적재산권 전문관리 기관에 위탁하는 경우가 많다.⁵²⁾ 이러한 현상은 현대사회가 점차로 전문화

(Auction Registration)을 \$995에 판매하여 저렴한 가격에 IP 경매 및 다양한 행사 등을 경험할 수 있도록 하고 있다. 보다 자세한 내용을 위하여, 이승호, “소액경매를 통한 휴면특허 마케팅 방안”, 기술과 경영, 2006년 11월호 참조.

50) 이승호, 전계 글 참조.

51) 기타 미활용특허의 이전가격 산정방법에 대한 자세한 내용은, 지식경제부, “미활용특허 유상이전 가이드라인 매뉴얼”, 2007.4 참조.

52) Hiroyuki WATANABE, “知的財産權の一括管理と信託”, 知財管理, 55(5), 일본지재협회, 2005, 535면. 실제 미즈비시UFJ신탁은행은 특허신탁 관리사무의 전문성을 확보하기 위하여 외부 컨설팅회사, 특허법인, 법무법인 등과 제휴를 체결하여 아웃소싱하고 있다. 전용준, 전계보고서, 130면 이하 “일본의 특허신탁 운용사례 [방문조사]” 참조.

분업화·아웃소싱(outsourcing)화되어 가면서 특허신탁사무의 전부를 수탁자가 스스로 처리하는 것은 현실적이지 못하기 때문이다. 예컨대, 가치평가, 분쟁해결 등 전문성을 요하는 신탁사무의 상당부분을 제3자에게 위탁할 수 있게 하는 것이 보다 효과적이고 신속하게 신탁사무를 처리할 수 있어 수익자의 이익에도 이바지할 것으로 여겨진다.

그런데 신탁법상 수탁자는 자기집행의무⁵³⁾ 내지 대리인사용금지의무를 부담하게 되는데, 이는 신탁관계는 위탁자가 수탁자에 대한 신뢰관계를 전제로 하기 때문이다. 만일 수탁자가 신탁사무를 스스로 처리할 수 없어 제3자에게 위탁하게 될 경우 이는 기본적으로 위탁자의 주관적인 신뢰 내지 기대를 저버리는 행위가 되는 것이다. 현행 신탁법상 자기집행의무는 매우 엄격하게 해석되고 있다. 즉 자기집행의무는 신탁행위에 특별한 정함을 두면 배제할 수 있지만 실무에 있어서는 신탁사무의 수행을 제3자에게 맡기는 것은 설령 신탁계약상에 그 취지의 규정을 두어도 위탁의 범위를 좁게 해석하여 신탁사무의 위탁을 부정적으로 보았다. 그러나 앞서 설명한 바와 같이 실무적으로 위임에 준하는 것으로 해석될 수 있는 신탁관계의 경우 특정한 필요에 한정하여 자기집행의무의 해석에 대한 완화가 필요하다고 하겠다.⁵⁴⁾

일본의 경우 개정 신탁업법에서 신탁회사가 일정한 요건을 충족하는 경우 신탁업무의 일부를 위탁할 수 있게 규정하고 위탁에 있어서 제3자가 수익자에 대해 손해를 준 경우에는 신탁회사가 배상책임을 지도록 규정하였다.⁵⁵⁾ 개정 신탁법에서 수탁자가 스스로 신탁사무를 처리해야 함을 전제로 하면서도, 신탁사무의 처리에 대한 제3자에의 위임에 대해서는 수탁자의 의무로서가 아닌 수탁자의 권한으로 파악하고 있다. 즉, ① 신탁행위에 신탁사무의 처리를 제3자에게 위탁한다는 사실 또는 위탁할 수 있다는 사실의 규정이 있는 때(본조 제1호), ② 신탁행위에 신탁사무의 처리를 제3자에게 위탁해서는 아니 된다는 규정이 있는 경우에도 신탁사무의 처리를 제3자에게 위탁하는 것이 신탁의 목적에 비추어 불가피한 사유가 있다고 인정되는 때(본조 제3호), ③ 신탁행위에 신탁사무 처리의 제3자에의 위탁에 관한 규정이 없는 경우 신탁사무의 처리를 제3자에게 위탁하는 것이 신탁의 목적에 비추어 상당하다고 인정되는 때(본조 제2호)에도 수탁자가 신탁사무의 처리를 제3자에게 위탁할 수 있도록 하였다. 미국의 경우에도 통일신탁법전(Uniform Trust Code)에서 수탁자가 제3자에게 위탁할 수 있음을 규정하고

53) 신탁법 제37조.

54) 권재열, 전계 보고서, 42면.

55) 일본 신탁업법 제22조·제23조 및 부령 제29조.

있다.⁵⁶⁾

따라서 우리의 경우에 있어서도 특허신탁 관리제도의 원활한 운영을 위하여 전문성을 요하는 신탁사무의 아웃소싱을 어렵게 하는 현행 신탁법 규정을 정비하거나 또는 국내 실무를 전제로 한 신탁기관의 자기집행 의무에 대한 해석론의 심도 깊은 연구가 필요하다고 본다.

4. 특허신탁 관리기구의 설치

앞서 언급한 바와 같이, 기술이전촉진법에서는 특허신탁 관리기관의 수에 제한을 두고 있지 않으므로 수 개의 신탁기관이 존재할 수 있다.⁵⁷⁾ 만일 정부가 복수의 신탁기관을 허가하여 경쟁체제로 나아가고자 한다면, 이들 기관의 신탁행위의 공정성 및 업무 통일성을 확보하고 신탁기관 간의 업무조정 및 감독을 하며, 또한 다양한 신탁기법 및 정책개발 등의 기능을 담당할 신탁기관 관리기구가 필요할 것이다. 현행 기술이전촉진법에서는 이러한 조정·관리 기능을 수행할 기구에 대한 명문의 규정을 두고 있지 않으므로 향후 복수의 신탁기관의 출현에 대비하여 특허신탁행위의 불공정성을 감독하고 수탁자와 복수의 위탁자간의 이해충돌 및 기술료 징수·분배 등에 관한 분쟁을 조정하며 다양한 신탁정책을 연구하는 관리기구의 설치 근거를 마련할 필요가 있다.

V. 맺음말

기존의 양적 성장 중심의 특허정책은 지식재산 창출의 수준을 세계적 수준으로 끌어 올렸지만 이는 곧 특허의 질적 저하와 휴면특허의 증가를 초래하였다. 정부는 미활용특허의 집중관리를 통해 통합적 기술시장을 형성하고 기술 사업화를 촉진하기 위해 2008.1. 기술이전촉진법을 개정하여 “특허신탁 관리제도”를 도입하고 2008.9.22부터 시행해오고 있다. 특허신탁 관리제도가 도입되면 대학, 연구소, 기업 등에 분산되어 있던 미활용특허들을 통합 관리할 수 있으므로 탐색 및 거래비용을 절감할 수 있다. 또한 대학 및 연구소 등을 위해 신탁기관이 대외적인 권리자로서 협상력과 지식재산의 전

56) Uniform Trust Code 제807조.

57) 저작권법과 같은 집중관리제도는 오히려 부적당하다고 본다.

문적 관리체계를 제공함으로써 미활용특허의 이전효율성을 제고할 수 있을 것으로 기대한다.

그럼에도 불구하고, 동 제도는 다른 선진국과 달리 수익성이 떨어지는 미활용특허를 주된 대상으로 하여 지식경제부장관의 허가를 받은 비영리공공기관에 의해 잠자는 특허 중 옥석을 가려내어 기술거래의 활성화를 도모하는 태생적 한계를 나타내고 있다. 따라서 장기적으로 볼 때 특허신탁 관리제도는 다른 선진국과 같이 그 대상을 우수한 특허를 대상으로 하여 다양한 방법에 의해 수익을 창출할 수 있는 모델로 변모해야 할 것이며, 이를 통해 새로운 기술시장을 형성하고 경쟁력 있는 중소기업의 기술을 제 값을 내고 사용하는 시장문화를 형성하는 기반으로 삼아야 할 것이다. 이를 위해서는 신탁대상과 관리업무의 범위를 확대하고 적극적인 침해소송을 통하여 특허를 보호하며 라이선싱을 통한 수익창출의 활로를 개척할 필요가 있다. 또한 국제적인 추세에 따라 신탁법상 자기집행의무를 완화하여 아웃소싱을 통한 신탁관리업무의 전문성을 제고하고, 아울러 복수의 신탁기관을 허가할 경우에는 신탁업무의 공정성 확보와 정책개발 및 분쟁조정 등의 기능을 담당할 특허신탁기관의 관리 기구를 설치할 필요가 있다고 본다.

주제어

특허신탁, 특허괴물, 휴면특허, 미활용특허, 특허 사업화, 미쓰비시 UFJ 신탁은행, 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률

【국내문헌】

• 단행본

박성수, 「특허침해로 인한 손해배상액의 산정」, 경인문화사, 2007.

송영식 외 3인, 「지적소유권법」, 제8판, 상, 육법사, 2003.

최동식, 「신탁법」, 법문사, 2006.

• 논문 기타 자료

권재열, “휴면특허 신탁제도 도입방안”, 「휴면특허 이전활성화를 위한 특허신탁 도입방안 공청회 자료집」, 한국기술거래소·전경련중소기업협력센터, 2007.

_____, “기술신탁제도 활성화 방안”, 기술거래소 연구보고서, 2006.

김병연, “자산유동화와 지적재산권신탁에 대한 법률적 검토”, 상사법연구, 26(1), 2007.

민현아, “지적재산권의 신탁 및 신탁형유동화에관한 연구”, 연세대학교 석사학위논문, 2007.

성태경, “휴면특허활성화 방안”, 특허청 연구보고서, 2006.

_____, “우리나라 특허제도 및 정책의 개선방안에 관한 연구”, 특허청 연구보고서, 2005. 12.

손승우, “특허신탁관리업의 보호·관리업무 수행방안 연구”, 한국기술거래소, 2008.6.

이승호, “소액경매를 통한 휴면특허 마케팅 방안”, 기술과 경영, (11), 2006.

전웅준, “특허신탁관리기관 설립에 관한 연구”, 한국기술거래소, 2007.8.

_____, “특허신탁에서 특허침해소송의 제문제”, 지적재산권(한국지적재산권법제연구원), (25), 2008.

장선호, “대법원 2002. 9. 24. 선고 2002다60682 저작권침해정지 등 판결에 대한 평석”, 미공개자료.

KISTEP, “기술이전사업화 촉진을 위한 특허신탁관리제도”, 연구보고서, 2008.

지식경제부, “미활용특허 유상이전 가이드라인 매뉴얼”, 2007.4.

한국기술거래소, “특허신탁제도 소개”, 2008.8.

【외국문헌】

社団法人 知的財産研究所, 知的財産の信託制度導入に係る實務的諸問題の調査報告書, 2004.

別冊NBL編集部 編, 「知的財産信託の活用法」, 商事法務, 2005.

田中 紳司, “信託の仕組みと知的財産權信託”, 미쓰비시 UFJ 신탁은행 프론티어 전략기획부, 2007.

Hiroyuki WATANABE, “知的財産權の一括管理と信託”, 知財管理(일본지재협회), 55(5), 2005.

波田野晴朗·戸崎 豊, “特許權信託における特許法 102條1項, 2項の適用に關する考方について”, NBL-Times, 2006. 7. 1.

----- ABSTRACT -----

A Study on the Patent Trust Management System**Seungwoo Son · Eung-Jun Jeon**

A patent trust is an arrangement whereby the patent rights as property is managed by a organization(trustee) for the benefit of another. When a patent trust is created by a trustor, who entrusts some or all of his or her patent rights to a trustee, the trustee holds legal title to the trust property, but it is obliged to hold the property for the benefit of the grantor. The trustee owes a fiduciary duty to the beneficiaries, who are the beneficial owners of the trust property.

The trust of intellectual property(IP) came to be legalized by 「the Trust Business Act」 amended in 2005 newly adding IP to its trustable asset list. In addition, in January of 2008, the Korean government amended 「the Technology Transfer & Commercialization Promotion Act(“TTCPA”)」 to adopt “a Patent Trust Management System” to promote the utilization of “sleeping patents(non-use of patents for a long time)” owned by universities, research institutes, and corporations. The organizations who want to operate the patent trust management system should obtain a permission from the Minister of Knowledge Economy.

However, there is also a skeptical perspective on the new patent trust system because not only a domestic market for technology transaction is still immature, but the new system much focuses on the sleeping patents rather than superior technology, and the patent trust agent should be non-commercial. These problems make the newly adopted system difficult to pursue maximizing the value of IP rights.

Therefore, this paper suggests that the scope of patent trust property should be extended and modified the current approach so that a trustee is able to manage IP asset for maximum return through various ways including strategic litigation, licensing, etc. It also examines major issues on the new amendment of the TTCPA, and provides a few of alternative solutions to promote the patent trust system.

Key Words : Patent trust, Patent troll, non-utilized patent, Patent utilization, Mitsubishi UFJ Trust Bank, Technology Transfer & Commercialization Promotion Act, Sleeping Patents