

공개형 혁신을 위한 지식재산 양수와 그 법적 문제

손 경 한* · 이 홍 기**

목 차

- I. 서론
- II. 공개형 혁신과 지식재산 양수 절차
 - 1. 지식재산 경영과 공개형 혁신
 - 2. 지식재산 취득의 방법
 - 3. 지식재산 취득에 있어 고려 사항
 - 4. 지식재산 양수의 절차
- III. 지식재산 자체의 매수의 법적 문제
 - 1. 지식재산 매수 일반
 - 2. 매도인으로부터 확보하여야 할 사항
 - 3. 매수인으로서의 의무와 책임
- IV. 지식재산 라이선스 취득의 법적 문제
 - 1. 지식재산 라이선스 일반
 - 2. 라이선서로부터 확보하여야 할 사항
 - 3. 라이선시로서의 의무와 책임
- V. 지식재산 보유기업 인수 · 합병의 법적 문제
 - 1. 지식재산 보유기업 인수 · 합병 일반
 - 2. 피인수 · 합병기업으로부터 확보하여야 할 사항
 - 3. 인수 · 합병기업으로서의 의무와 책임
- VI. 결론

* 성균관대학교 법학전문대학원 교수 · 변호사

** (사)기술과법연구소 선임연구원

초록

기업경영에 있어 지식재산의 중요성은 점점 커지고 있다. 제품의 생명주기가 짧아지는 가운데, 지식재산은 단순한 영업재산이 아닌 기업의 사활을 좌우하는 전략적 무기가 되었다. 이와 관련하여 헨리 체스보로 교수의 “공개형 혁신”이론은 빠른 속도로 변화하는 과학기술에 대한 전통적인 연구방식에서 벗어나 외부로부터 지식재산을 조달하는 지식재산 양수의 중요성을 강조하고 있으며, 이는 지식재산 경영의 필요성을 뒷받침 한다.

공개형 혁신이론이 지식재산 경영에서 가장 적나라하게 드러나는 형태가 바로 ‘지식재산 양수’의 방법인데, 이는 지식재산을 직접 창출하는 방법에 비해 시간과 비용 측면에서 경제적이라는 장점이 있지만, 반대로 지식재산의 관리 차원에서 권리확보가 불안정하다는 단점이 있다. 따라서 지식재산 양수이전에 관련시장에 대한 충분한 이해가 선행되어야 하며, 체계적인 지식재산 포트폴리오의 구축과 관련 지식재산에 대한 현황을 조사하여야 한다. 대표적인 관련시장 조사론에는 “Five-Force 모델”이 있으며, 포트폴리오 이론에는 “성장-유지-처분”의 모델과 “전략적 외부조달 의사결정 모델”, “3단계 프로세스 모델” 등이 있고, 관련기술에 대한 조사방법론은 “특허지도”, “기술열도”, “지식재산 소송열도” 등의 방법이 있다.

지식재산 양수는 다시 지식재산 매수와 라이선스 그리고 지식재산 보유기업의 인수·합병의 방식으로 구분된다. 지식재산 매수의 경우 성질상 무체물의 매매로서 통상 민법의 매매규정이 준용된다. 즉 민법의 규정이 유체물을 대상으로 한 것인 만큼 무체재산인 지식재산의 경우 적용의 한계가 존재하며 그에 대한 추가적 고려가 있어야 한다. 지식재산 라이선스는 실시허락자가 실시자에게 지식재산에 대한 조건부 이용을 허락하는 것으로 임대차에 유사한 비전형계약의 성질을 갖는다. 다만 매수와 마찬가지로 목적대상물인 지식재산의 특성으로 임대차에 관한 규정을 준용하기에는 한계가 많다. 라이선스는 일방적 라이선스, 상호라이선스와 재라이선스 등으로 구분할 수 있다. 지식재산 보유기업 인수·합병은 지식재산과 관련된 요소를 한 번에 ‘패키지 거래’할 수 있고, 신속한 시장진입 및 개발비용 절감 그리고 위험부담 회피 등의 장점이 있다. 인수의 방법은 대상기업 자체를 양수하는 ‘영업양수’의 방식과, 대상기업의 주식을 인수하는 두 방법이 있으며, 합병은 상법상 ‘합병’의 개념에 해당하는 기업구조변화의 형태이다. 주식인수나 합병의 경우 권리이전과 관리의 편리성이 있으나 대상기업의 채무까지 그대로 승계하

는 점에 유의하여야 한다.

글로벌 차원의 지식재산 환경변화에 따라 공개형 혁신은 불가피한 선택이 되었다. 따라서 이러한 혁신과정에서의 지식재산 양수에 대한 법적 메커니즘에 대한 연구가 필요하며, 현행 제도상의 여러 가지 번거로운 절차도 개선되어야 할 것이다. 또한 국제적으로도 공동의 규범을 제정하여 국제적 공개형 혁신과 그에 따른 지식재산 양수를 용이하게 하여야 할 것이다.

주제어

공개형 혁신, 지식재산 경영, 지식재산 양수, 지식재산 매수, 지식재산 라이선스, 지식재산 보유기업 인수·합병

I. 서론

오늘날 기업경영에 있어 지식재산에 대한 고려의 필요성은 점점 커지고 있다. 이는 제품의 생명주기가 점점 짧아지고 있어 신속하게 새로운 제품과 서비스를 출시하여야 하고 그에 따라 제품과 서비스의 생산에 필요한 지식재산을 적절하게 취득하고 활용하는 것이 중요하게 되었기 때문이다. 이제 지식재산을 잘 활용하고 그로 인한 리스크를 경감시키는 지식재산의 전략적 경영은 기업의 사활을 좌우하는 요소로 등장하였다.¹⁾ 이는 지식재산이 기업의 단순한 영업재산을 넘어 경쟁을 이기는 무기로 지식재산권을 효과적으로 취득하고, 활용하며 모니터링하고 집행하는 전략의 대상이 되었음을 의미한다.

이와 관련하여 최근 미국 버클리대학의 헨리 체스보로(Henry Chesbrough) 교수가 제창한 공개형 혁신(Open Innovation)이론이 주목받고 있다.²⁾ 이는 빠른 속도로 변화하는 과학기술에 대한 전통적인 연구개발 방식에 대한 회의적 시각에서 비롯된 것으로 기업 스스로 지식재산을 창출함과 아울러 외부로부터 지식재산을 취득하는 이른바 지식재산 외부조달(IP Outsourcing) 즉 지식재산 양수의 중요성을 일깨워 주는 이론이다.

2011년 6월 하순 애플, MS, RIM, 소니, 에릭슨, EMC 등 6개 회사가 참여한 컨소시엄은 6,000여개의 노텔 특허를 약 45억달러(4조8000억원 상당)에 낙찰 받았으며 그 낙찰에 실패한 구글은 2011년 8월 1만 7천여 건의 특허를 보유한 모토로라 모빌리티를 125억달러(13조5000억원)에 인수하였다. 이 두 사건은 오늘날 지식재산이 기업에 얼마나 중요하며, 지식재산을 획득함에 있어서도 자체 창출보다는 지식재산 양수의 방법이 각광을 받고 있음을 여실히 보여주고 있다. 본고에서는 이처럼 최근에 공개형 혁신의 환경 속에서 그 중요성을 더해가고 있

1) Constantinides, Andreas, *Intellectual property strategies in acquisition and exploitation of new technologies*, <http://www.aيتدspace.gr/xmlui/handle/123456789/320>, 1975년에는 S&P 500 기업의 지수시장가치(index market value) 중 무형재산이 차지하는 비중이 17%에 불과하였으나, 2009년에는 81%로 비약적으로 상승한 사실이 이를 웅변하여 주고 있다.

2) Chesbrough, Henry, *Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*, Harvard Business School Press, Boston, 2003, 그는 버클리 대학교의 공개형 혁신센터(the Center for Open Innovation at the University of California, Berkeley) 소장이다.

는 지식재산 양수에 대한 법적 문제를 검토하고자 한다. 이를 위하여 먼저 지식재산 경영 일반과 공개형 혁신, 그리고 지식재산 양수 절차의 일반론을 살펴보고(Ⅱ), 지식재산 양수의 중요한 형태인 지식재산의 매수(Ⅲ), 지식재산 라이선스(Ⅳ), 지식재산 보유기업의 인수합병(Ⅴ)의 순서로 고찰해 보기로 한다.

Ⅱ. 공개형 혁신과 지식재산 양수 절차

1. 지식재산 경영과 공개형 혁신

1) 지식재산 경영의 개념과 그 필요성

지식재산 경영(IP based management)은 지식재산을 생산요소 내지는 자산으로 하여 기업을 경영하는 것을 말한다. 지식자본주의(intellectual capitalism)³⁾하에서 지식재산이 기업의 잠재적 내지 소모성 자산이 아니라 일종의 자본으로서 이를 기초로 기업을 발전시키고 이윤을 창출하여 나가는 경영의 중요한 요소로 되었다. 지식재산 경영은 그 대상인 지식재산의 종류에 따라 기술경영, 콘텐츠경영, 디자인경영 및 브랜드경영으로 나눌 수 있다.

2) 지식재산 경영의 유형

(1) 기술경영

기술경영(Management of Technology: MOT)은 기업이 보유하고 있는 기술적 기초를 경쟁력을 창출하는 데 사용하고자 하는 경영이론이다.⁴⁾ 즉 기술을 경영함에 있어서 경쟁우위 확보 및 부의 창출에 핵심적인 요소로 보고 기술에 대한 경영적 접근으로 기술의 효용을 극대화시키고, 그 발전 속도를 더욱 빠르

3) Granstrand, Ove, *The economics and management of intellectual property*, Edward Elgar Publishing, 1999, p.11.

4) http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_management

게 하고자 하는 경영방식이다. 기술 그 자체로부터 직접적으로 부를 창출시키려는 것이 아니라 기술의 목적 지향적 경영, 즉 전략적 기술경영이 기업의 경쟁우위와 부의 창출을 가져온다고 보는 것이다.⁵⁾ 이 개념에는 기술전략, 기술예측, 기술로드맵 작성, 기술과업 포트폴리오 작성 등이 포함된다. 따라서 기술경영의 궁극적 목표는 발명, 설계, 개발, 생산, 이전 및 작업환경 등 기술과 관련된 제 요소의 전략적 배치를 통하여 최고의 효율을 끌어내는 데 있으므로 기술을 학문적 업적이나 성과가 아닌 활용 가능한 재화, 즉 지식재산으로 보아 경영의 대상으로 삼는 것이다.⁶⁾

(2) 콘텐츠경영

콘텐츠경영의 주된 이론적 기초는 “콘텐츠 가치사슬 구조” 이론에 있다. 이 이론은 콘텐츠 산업에서 콘텐츠가 생성되고 유통되어 최종 수용자가 이용하기까지의 과정을 하나의 가치사슬 구조로 설명하는 것이다.⁷⁾ 이 이론에 따르면 콘텐츠가 만들어지고 최종 수용자가 이용하기까지의 단계를 크게 콘텐츠 생성단계와 배급단계로 나누어 볼 수 있으며 생성단계는 창작, 제작, 패키징의 3단계, 배급단계는 유통과 이용의 2단계로 구성된다고 한다. 이러한 가치사슬 구조 속에서 각 단계의 참여자들은 부가가치를 생성하게 되며, 이 부가가치에 따라 이윤이라는 명목으로 시장에서 각 단계의 참여자에게 보상하게 되어 있는 구조이다. 콘텐츠는 지식재산의 하나로서 기획에서 제작의 단계를 거치는 동안 부가가치에 대한 사전고려가 필요하며 나아가 콘텐츠의 유통을 최적화하고 이윤을 극대화하는 경영적 시각에서 접근할 필요성이 있으며 이는 지식재산 경영의 또 다

5) 정선양, 전략적 기술경영, 박영사, 2011, 3면. 기술경영이론은 기술에 대한 전략적 접근을 위하여, 기술을 둘러싼 내외부 환경의 분석, 분석결과에 따른 전략의 수립 및 그에 따른 전략의 집행, 그리고 일련의 과정을 위한 기술경영체계의 인사 및 조직 관리와 평가를 그 주요 항목으로 한다.

6) 기술경영에서의 기술이란 자연과학적 기술만을 뜻하지 않으며, 인지지식, 응용지식, 의지지식으로 나누어 파악하는데, 여기서 인지지식은 흔히 말하는 자연과학으로의 지식을 뜻하고, 응용지식은 기술의 응용이 이루어진 공학적 지식이며, 의지지식은 사회적 부가가치 창출에 공헌하는 지식으로 파악되는데, 이러한 기술의 다양한 접근과 정의방식으로 비단 자연과학 뿐 아니라 다양한 형태의 지식자산을 경영에 주요 요소로 삼고 있다. 정선양, 전게서, 20면.

7) Todreas, Timothy M., *Value Creation and Branding in Television's Digital Age*, Quorum Books, 1999.

른 예라 할 것이다.

(3) 디자인경영

디자인경영은 디자인이라는 지식재산을 경영전략적 수단으로 사용하여 기업 활동의 새로운 비전과 가치를 창출하는 목표를 달성하기 위하여 경영자, 디자이너, 그리고 관련 분야 전문가들이 활동할 수 있는 지식체계이다.⁸⁾ 앞서 살펴 본 다른 지식재산 경영이론들과 마찬가지로 디자인의 기획에서 실시에 이르는 과정을 지식재산 활동의 한 분야로 보고 있으며, 또한 기업의 최대 효용성을 목표로 하고 있다는 특징이 있다.

3) 공개형 혁신의 이론

공개형 혁신(open innovation)의 기본 개념은 기업이 자신의 자산이나 과업을 기업 바깥에 두는 프로세스라는 발상에 있다.⁹⁾ 기업의 활동영역은 외부와 단절되어 있지 않고 내외로 투과(透過)할 수 있어 혁신도 내외부로 전이될 수 있으므로 기업이 기술을 진전시킴에 있어서는 내부의 아이디어뿐 아니라 외부의 아이디어도 채택하고 시장에 이르는 내외부적 통로를 모두 이용하여야 한다는 이론이다. 오늘날처럼 정보와 지식이 도처에 산재해 있는 환경에서는 기업은 자신의 연구개발에만 의존할 수 없고 타인의 지식재산을 사거나 라이선스 받아야 하며 역으로 자신이 활용하고 있지 아니한 지식재산은 라이선스나 합작 또는 분사의 형태로 외부에 넘겨 줄 수 있다는 것이다.¹⁰⁾

혁신에는 이용자 혁신, 집적적 혁신(cumulative innovation), 대량 혁신, 분산 혁신, 노하우 거래 등의 다양한 형태가 있을 수 있으며 공개형 혁신에는 다섯 가지의 핵심전략이 있다고 한다. 즉 (i) 자신의 과거 내부 프로젝트를 이용할 것, (ii) 전략적으로 중요하지 않은 프로젝트는 외부에 맡길 것, (iii) 지식재산권

8) 정경원, 디자인경영, 안그라픽스, 2008, 102면.

9) Chesborough, Henry & Andre Garman, "Use Open Innovation to Cope in a Downturn", *Harvard Business Review*, June 2009.

10) <http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/ctm/teg/openinnovation.html>

을 확보하는 데 노력할 것, (iv) 기업의 생태시스템(ecosystem)을 키울 것, (v) 비용을 줄이고 참여를 늘이기 위하여 공개 영역(open domains)을 창조할 것이 바로 그것이다.¹¹⁾ 이러한 공개형 혁신이론은 기술혁신(technological innovation)에서 뿐 아니라 콘텐츠 개발(content innovation)에서도 응용 가능하다고 할 것이다. 공개형 혁신이론은 미국에서 뿐 아니라 일본과 한국에서도 큰 반향을 일으켰으며, 본고도 이러한 관점에서 지식재산을 외부로부터 조달하는 방법의 법적 문제를 검토하고자 한다.

2. 지식재산 취득의 방법

1) 취득방법의 구분

지식재산을 어떤 방식으로 취득하느냐는 지식재산 경영에 있어 중요한 문제이다. 일반적으로 지식재산을 취득하는 방법에는 두 가지가 있을 수 있다. 그 지식재산을 새로이 창출하는 것과 이미 존재하는 지식재산을 취득하는 것 즉 지식재산을 양수하는 것이다. 이러한 지식재산 취득방법에는 각각 장·단점이 있다. 지식재산을 창출하는 데에는 시간과 비용이 많이 든다. 이 비용에는 지식재산 창출에 필요한 설비와 인력을 갖추고 유지, 관리하는 비용도 포함된다. 반면 창출된 지식재산은 자신만이 독점적으로 이용할 수 있다. 지식재산을 양수하면 비교적 시간과 비용을 절약할 수 있으나 그 지식재산을 매수하더라도 그에 대한 독점적 권리가 반드시 확보된다고 할 수 없고 자신의 수요에 꼭 맞는 지식재산이 존재하기도 쉽지 않다. 아래에서는 이를 나누어 구체적으로 살펴본다.

2) 지식재산의 창출

이는 폐쇄형 혁신(closed innovation)의 방법이라 할 수 있다. 지식재산을 창출하는 데에도 수요자가 직접 이를 창출할 수도 있고 외부에 위탁하여 창출할 수도 있다. 전자를 자가창출, 후자를 위탁창출이라 부를 수 있다. 그리고 외부와

11) Chesborough, Henry & Andre Garman, *Ibid.*

협력하여 지식재산을 창출하는 것도 가능한데 이는 공동창출이라 할 수 있다. 위탁창출이나 공동창출에 있어서는 지식재산권의 분유(分有)를 포함한 창출된 지식재산의 활용에 있어 당사자 간의 이해관계를 조정하여야 한다.

창출된 지식재산을 어떤 형태로 보유하는가도 고려를 요한다. 예를 들어, 발명을 특허로 취득하면 출원 후 20년 동안은 그 기술에 대한 독점적, 배타적인 권리를 행사할 수 있으나 그 기술내용이 특허명세서에 공개되므로 타인이 이 특허발명을 실시할 위험이 있고 특허의 존속기간이 만료되면 누구든지 그 발명을 자유로이 실시할 수 있게 된다. 따라서 지식재산의 외부공개를 원하지 않으면 그 기술을 영업비밀로 하여 보호받는 방법을 선택할 수 있다. 반면 영업비밀에 대한 법적 보호는 특허발명에 대한 물권적 보호에 비하여 미약하며 영업비밀이 어떤 경로¹²⁾를 통하여 일반에게 공개되는 순간 비밀성을 잃으므로 그때부터는 법적 보호를 받기 어렵게 된다. 따라서 지식재산을 창출하는 자는 이를 어떻게 보호받을 것인가를 미리 결정하여 그에 따른 사전조치를 할 필요가 있다.

3) 지식재산의 양수

지식재산 양수(IP outsourcing)는 공개형 혁신의 방법이라 할 수 있다. 오늘날 기술발전이 급격히 이루어지고 있는 상황 하에서 기업이 생존하기 위하여는 자체 개발하는 기술만으로는 부족하고 외부조달이 불가피하기 때문이다. 내부 기술을 보완할 수 있는 외부기술의 선정, 기술개발과 상업화를 위한 기술적 서비스, 연구개발 시설, 기구 및 인력의 외부조달 필요성, 제품에 소요되는 기술의 다양성, 기술의 통합과 결합의 필요성, 기술 및 제품의 생명주기의 단축, 유사 또는 대체기술의 신속한 출현, 시장의 요구와 수요자 기호의 급격한 변화, 미래 기회의 선점 등을 위해서는 외부 지식재산을 조달하여 새로운 제품이나 서비스의 출시를 촉진할 필요가 있다. 또한 지식재산 취득비용의 절약, 연구개발의 다양화를 통한 위험의 분산 내지 회피의 필요성 때문에 지식재산을 직접 창출하지 않고 외부조달을 하기도 한다.

12) 당해 영업비밀이 관련서류의 분실, 절도 등으로 시장에 유포되거나 역분석(reverse engineering)되어 타인이 이용하는 경우도 포함한다.

지식재산의 양수 즉 지식재산을 외부로부터 조달하는 방법에도 지식재산의 매수, 라이선스 취득, 지식재산 출자의 인수, 지식재산 보유자의 고용, 지식재산 보유기업의 인수합병 등이 있다.¹³⁾ 지식재산을 매수하면 독점적 권리를 갖는 반면 그 취득대가가 높아질 수밖에 없고, 라이선스의 경우 비교적 안가로 독점적 라이선스가 가능하나 지식재산 보유자 자신의 실사나 계약을 위반한 제3자에의 라이선스 허여 등으로 인하여 독점적 이용이 어려운 경우가 많다. 지식재산을 출자 받는 경우는 매수와 같이 독점적 권리를 향유할 수 있으나 복잡한 회사법상의 문제에 휘말리기 쉽다. 지식재산 보유자를 고용하는 방법은 노하우 등을 양수하는 경우에 유용하나 계속고용의 부담과 전직으로 인한 지식재산 유출의 위험이 존재한다. 지식재산 보유기업을 인수·합병하는 방법은 자본, 경영진, 노하우, 설비, 핵심부품 등의 경영자원과 함께 지식재산을 양수하여야 하는 경우 유용한 방법이 될 수 있다.

3. 지식재산 취득에 있어 고려 사항

지식재산을 취득할 것인지 여부, 취득한다면 이를 직접 창출할 것인지 외부 조달 즉 양수할 것인지를 판단함에 있어서는 아래와 같은 사항을 고려하여야 한다.¹⁴⁾

1) 관련 시장의 이해

먼저 관련 시장에 대한 이해가 선행되어야 한다. 이와 관련하여 지식재산에 대한 투자에 앞서 해당 산업분야의 외부환경을 평가하는 모델로 다섯 가지 사항을 통하여 산업구조를 분석하는 모델(Five-Force Model)이 유력하다.¹⁵⁾ 그 다

13) 본고에서는 지식재산의 양수에 이러한 제 유형을 포함하는 것으로 그 개념을 설정하고자 한다. 광의의 양도개념에는 이전적 양도뿐 아니라 설정적 또는 창설적 양도도 포함되므로 지식재산의 양수에 지식재산의 라이선스를 포함시키는 것이 양수의 개념을 오용하는 것이라고는 할 수 없을 것이다.

14) 이 부분은 이흥기, "지식재산취득경영의 법적문제", 성균관대학교, 석사, 2012 참조.

15) Porter, Michael E., *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitions*, The Free Press, 1998. 이상 Melissa A. Schilling, *기술경영과 혁신전략*, 김길선 역, McGraw-Hill Korea, 2008, 133면에서 재인용.

섯 가지 사항은 아래와 같다.

- (i) 현재의 경쟁자의 수와 크기에 대한 고려: 일반적으로 비슷한 역량을 가진 경쟁자가 많을수록 경쟁은 치열해진다. 그러나 예외적으로 해당분야를 독점할 수 있다면 역량과는 무관하게 경쟁은 낮아질 수 있다. 또한 특정 분야의 지식재산권에 대한 수요가 증가하면 산업 전반의 수익이 증가하여 자연히 경쟁의 정도는 감소할 것이다. 반면에 지식재산권에 대한 수요가 감소하면 연구개발 역량에 대한 효율이 떨어져 실질적 경쟁은 증가한다.
- (ii) 잠재적 진입 위험의 고려: 급속도로 성장하고 있거나 장래가 유망한 분야에는 외부의 잠재적 경쟁자가 시장에 진입할 위험이 있다. 위험의 정도는 최초의 투자비용 및 현존하는 경쟁자들로부터의 견제의 정도에 따라 달라진다. 신규로 진입하려는 자는 기존의 경쟁자에 대항할 수 있는 기술력을 갖추어야 하며, 시장 선점자는 경쟁 우위의 요소를 보유하고 있어야 한다.
- (iii) 공급자의 협상력: 공급자가 소수로서 협상력이 있다면 신규 진입자는 전환비용의 손실을 감수해야 하므로 이는 투자를 어렵게 만드는 요인이 된다.
- (iv) 구매자의 협상력: 구매자의 협상력이 높으면 역시 새로운 연구개발에 대한 비용의 전환을 어렵게 만든다.
- (v) 대체기술의 위험: 대체기술(substitution technology)은 경쟁기술(competitive technology)과는 다른 개념으로 이는 현존하거나 연구개발에 착수하려는 기술을 넘어서거나 무의미하게 만드는 기술을 뜻한다. 이러한 대체재의 존재 또는 등장가능성이 높으면 높을수록 연구개발 등 지식재산 취득에 대한 위험은 증가한다.

이러한 제반 요소를 고려하여 당해 시장에 진입할지 여부를 판단하여야 한다. 결국 신규진입자의 기술력과 지식재산 보유 여부가 관건이 될 것이다.

2) 지식재산 포트폴리오의 구축

다음으로 지식재산 포트폴리오(IP portfolio)를 구축하여야 한다. 이는 복잡하고 다양한 지식재산을 지식재산 경영자의 목적과 그 지식재산의 특성에 맞추

어 배치하고 활용하기 위한 분류작업 또는 그 결과를 뜻한다.¹⁶⁾ 이에 관한 확립된 이론은 아직 존재하지 않으나 지식재산경영학의 발전에 따라 다음과 같은 몇 가지 모델들이 개발되었다.

(1) 성장-유지-처분 모델

이 모델은 지식재산을 “성장(Grow)-유지(Fix)-처분(Sell)”이라는 각 과정에 대입하여 분류하는 이론이다.¹⁷⁾ 이러한 분류에 따라 경영진은 지식재산의 관리에 있어서 장기적으로 투자해야 할 부분과 현상유지를 위해 투자해야 할 부분을 구분할 수 있으며, 포기해야 하는 지식재산도 밝혀낼 수 있다.

우선 ‘성장(Grow)’ 유형에 속하는 것은 성장률이 높은 사업단위에 속하면서도 경영의 본 목적과는 거리가 있는 부분이다. 이러한 경우 그 효용성을 판단하여 외부로부터 라이선스를 받거나 공동창출을 추진하는 것이 바람직하다. 디지털 모델사업화를 위하여 Amati Communications를 인수한 Texas Instrument의 경우가 대표적인 예다. 두 번째 ‘유지(Fix)’의 유형은 성장률이 높은 사업단위에 속하면서도 동시에 현재 경영전략유지에 있어서 필수적인 지식재산을 뜻한다. 잉크젯 프린터 시장을 석권하였던 Epson은 자신이 보유한 인쇄기술 외에도 잉크 및 프린터 용지 등, 잉크젯 프린터와 관련된 지식재산을 모두 특허화하였는데, 이로써 많은 이득을 누렸다. 마지막으로 ‘처분(Sell)’ 유형의 지식재산인데 이는 성장률도 낮고 장차 미래에도 사용할 계획이 없는 지식재산을 뜻한다. 이러한 방식의 전략 포트폴리오 작성의 중요성은 그 시간적 연속성에 있다. 지식재산의 가치생성에서 가치소멸까지 시간의 흐름에 따라 파악할 수 있으며 그 변수의 축에 경영가치를 부여할 수 있기 때문이다.

(2) 전략적 외부조달 의사결정모델

전략적 외부조달(Sourcing) 의사결정모델은 기본적인 성장에서 처분까지의

16) 김철호 · 박성필 · 고영희, 지식재산전략, 한국발명진흥회, 2011, 656면.

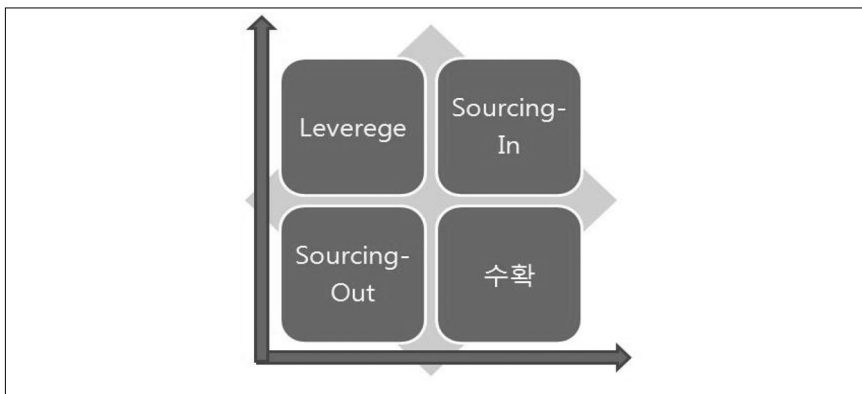
17) Rivette, Kevin G. & David Kline, *Rembrandts in the Attic*, Harvard Business Press, 2000, p.68.

과정에 조금 더 정교한 포트폴리오를 구축할 수 있는 두 변수 즉, “경제적 부가가치(EVA, Economic Value Added)”와 “전략적 부가가치(SVA, Strategic Value Added)”를 도입한 데 특징이 있다.¹⁸⁾ 이 모델의 기본적인 접근방식은 앞서 살펴본 “성장-유지-처분”의 모델과 크게 다르지 않다.

여기서 황축은 특정 지식재산의 현재 시점에서의 경제적 부가가치(EVA)를 의미하며, 종축은 현재는 가치가 없더라도 장기적 관점에서 예상되는 전략적 부가가치(SVA)를 의미한다. 지식재산에 대한 전략적 평가를 통해 EVA와 SVA가 모두 없는 것으로 평가되는 요소는 외부조달의 대상이 되며, 반대로 두 가치가 모두 높은 것은 자신이 보유하는 것이 전략적으로 유리하다는 것이다. 또한 SVA는 부족하지만 현재의 EVA가 높을 경우에는 라이선스 등을 통하여 수익을 거두어 들이는 수확(Harvest) 전략을 택하고, 반대로 현재의 EVA는 낮지만 장기적으로 SVA가 큰 요소가 있다면 공동창출 및 파트너십 등 리스크가 적은 전략적 제휴의 방식을 택하는 것이 유리하다고 한다.

이러한 전략적 부가가치를 결정하는 요인으로서는 다시 고객의 중요도, 기술의 발전 속도, 경쟁력의 정도, 역량 있는 공급업체의 유무, 해당 지식재산의 타 지식재산과의 결합가능성 여부 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

〈그림 1〉 전략적 외부조달 의사결정



18) Fine, Charles H., Roger Vardan, Robert Pethick and Jamal El-Hout, "Rapid-response Capability in Value-chain Design", *MIT Sloan Management Review*, Vol.43 No.2(2002).

(3) 3단계 프로세스 모델

3단계 지식재산 프로세스(IP-3 Process)는 각 연구개발의 단계로부터 핵심 기술의 우위를 보존하고, 제품의 차별성을 부여하여 지식재산 경영에 있어서 중요한 요소들을 선점할 수 있는 효율적인 포트폴리오 구축방법이다.¹⁹⁾

1단계는 지식재산경영 목적에 가장 기본이 되는 지식재산을 파악하여, 그 지식재산의 권리화를 진행한다. 만약 해당 지식재산이 특허라면 특허 취득에 필요한 투자를 하여 발명에 대한 특허출원을 하는 것이다. 차후의 지식재산 경영에 있어서도 우선 지식재산권을 중심으로 지지되거나 발전할 수 있는 연구개발에 대한 투자를 한다. 이렇게 하면 시장에서 경쟁자로 하여금 이미 구축된 지식재산권을 침해하지 않는 별개의 지식재산을 창출하도록 유도하게 되어, 더 복잡하고 고가인 지식재산을 얻기 위한 투자를 강요함으로써 자연스럽게 기본특허의 시장지배력을 강화시킨다.

2단계로 순차적으로 지식재산 장벽을 구축한다. 우선 핵심 지식재산을 성공적으로 권리화를 하면 그 지식재산권의 특성과 기능상 우위를 근거로 인접한 지식재산에 대한 권리화를 확장한다. 이는 시장에서 전략적인 1차적 지식재산 장벽의 역할을 한다. 이는 경쟁자가 해당 지식재산에 접근하는 것을 어렵게 하며 경쟁적 지식재산의 연구개발도 불리하게 만든다. 또한 인접한 지식재산의 불가결한 이용에 대한 상호라이선스 등을 요구할 수 있는 무기가 된다.

3단계로 생산, 마케팅, 및 유통의 필수적인 핵심적 공정들과 방법에 대한 기술에 대해서도 시장 경쟁자들의 진입가능성을 차단하기 위해 2차적인 지식재산 장벽을 구축한다. 실제로 기업들이 2차 지식재산 장벽의 구축을 소홀히 함으로써 많은 피해를 입었는데, 미국의 대표적 유통업체인 Wall Mart는 자신의 경영관리기법을 권리화하지 않아 직원들이 경쟁업체로 전직함으로써 경영관리에 대한 노하우를 유출하였고, 이는 곧 영업손실로 이어졌다. 이에 반해 Dell 컴퓨터는 주문-생산-직접판매 시스템에 이용되는 제조, 분배, 마케팅 기법 등을 포함한 모든 지식재산을 권리화하여 경쟁업체들의 시장진입을 억제할 수 있었다.²⁰⁾

19) Rivette, Kevin G. & David Kline, *Rembrandts in the Attic*, Harvard Business Press, 2000, p.113.

20) *Ibid*, p.111.

3) 관련기술에 관한 지식재산 현황의 조사

이와 같이 지식재산 포트폴리오를 구축하려면 먼저 관련 지식재산을 조감하고 관련 특허와 특허출원, 특히 경쟁기업의 특허보유 현황을 조사하여야 한다. 한 번의 조사로는 부족하며 일정 기간에 걸친 지속적인 관찰과 모니터링이 필요하다. 이 현황을 조사하여 이를 특허지도, 기술열도, 지식재산 소송지도 등을 작성할 수 있다.

(1) 특허지도의 작성

특허지도(patent map)라 함은 특정 분야 기술에 대한 국내외 특허권 및 특허출원 상황을 상세하게 분석한 자료를 말한다. 특허지도를 작성하면 당해 분야의 기술 흐름을 한눈에 파악할 수 있어 지식재산 취득전략을 세우는 데 유용하게 활용할 수 있다. 기존의 특허지도²¹⁾를 활용하되 자신만의 특허지도를 작성하는 것이 중요하다. 인용특허, 해외출원, 청구항수 등 분석요소를 추가하고 연간 증가율, 인용비율 등을 가미한 통계적 판단에 의한 평가방법을 구사하여 다양한 분석을 하여야 한다. 사실정보만을 정리하는 데 그치지 않고 분석대상 특허의 평가를 통해 특정 기술과 보유 회사의 위치와 향후 전개방향을 전망하는 데까지 활용할 수 있어야 한다.²²⁾

(2) 기술열도의 작성

또한 기술열도(技術熱圖, Technology Heat Map)를 작성하는 방법이 채택되고 있다.²³⁾ 기술열도모델은 복잡한 요소를 가지는 기술들의 경쟁현황을 시각적

21) 예컨대 특허 R&D센터는 분야별로 특허동향조사보고서, 특허맵보고서 등을 작성하여 이용할 수 있게 하고 있다. <http://www.patentmap.or.kr/pm/>

22) 즉 당해 기술에 관련한 시장상황, 상품변화와 흐름 및 틈새기술 분야를 파악하여 신규사업 자료로 활용할 수 있다. 특허지도 작성의 개괄적 소개로는 구대환 · 차성민, 과학기술과 특허, 박영사, 2012, 265-290면 참조, 상세한 소개로는 中村茂弘, 特許地圖作成法, 發明協會, 2007 참조.

23) Masayuki Miyake · Yuji Mune · Keiichi Himeni, "Strategic Intellectual Property Portfolio Management", *NRI Papers*, No.83(2004).

(3) 지식재산 소송열도의 작성

또 한 가지 방법은 지식재산 소송열도(訴訟熱圖, Litigation Heat Map) 또는 지식재산 분쟁지도를 작성하는 것이다.²⁴⁾ 이는 관심 있는 지식재산 분야에 관련한 소송 등의 분쟁이 어느 정도 제기되고 있는가를 지도로 만드는 작업이다. 그 대상은 법원에 제기된 특허침해소송뿐 아니라 특허청에 계류된 이의신청, 무효심판, 재심사(reexamination) 등의 절차를 포함한다. 당해 지식재산에 관한 소송열도가 높으면 경쟁이 치열하고 기존 경쟁자의 지식재산을 통한 시장 독점력도 그만큼 강하다고 볼 수 있다.

4. 지식재산 양수의 절차

지식재산을 취득함에 있어 자체적으로 또는 위탁 등의 방식으로 창출하지 않고 지식재산을 양수하는 방법을 채택한 경우 지식재산 양수는 먼저 양수할 지식재산을 발견하는 단계, 양수할 지식재산을 선택하는 단계, 양수대상 지식재산에 대한 평가하는 단계, 지식재산 보유자와 협상과 계약을 체결하는 단계, 계약체결 후 사후 관리하는 단계로 진전된다.²⁵⁾

1) 양수할 지식재산의 발견

먼저 필요로 하는 지식재산을 누가 보유하고 있는가, 또는 보유할 잠재력이 있는가를 파악하여야 한다. 특히 자신에게 없는 초기기술(technology seeds)을 발견하는 데 중점을 두어야 한다. 원하는 지식재산의 조사를 위하여 기술이나 콘텐츠에 관한 데이터베이스, 특허 경매나 라이선스 관련 행사에의 참여, 대학의 TLO 활용 등의 방법을 이용할 수 있다. 양수하고 싶은 지식재산을 발견하였다 하더라도 그 취득가능성 내지 기술을 실시할 수 있는 자유가 어느 정도 있는가를 분석하여야 한다. 지식재산 보유자가 전략기술로서 독점적 보유를 원하는

24) 특허R&D센터가 작성한 특허분쟁지도에 관하여는 <http://www.patentmap.or.kr/dmap/kmap.asp> 참조.

25) Technology Transfer Principle & Strategy - Technology Market www.technology4sme.net

경우에는 양수의 가능성이 없기 때문이다. 현 특허에 관련 논문 등이 많이 있는 경우에는 자유 실시가 어려울 것이나 조사대상인 특허나 논문의 인용지수분석(citation analysis)에서 보유 기업이 자신의 핵심기술에 특허장벽을 쌓고 있다면 오히려 공개형 혁신, 즉 양수가 가능하다. 그러나 한 회사가 인용기술의 20% 이상을 보유하고 있거나 지재 사냥꾼(IP sharks) 또는 재빠른 지배적 추격자가 있는 경우에는 그 지식재산을 양수하기는 어렵다. 개방형 혁신은 지식재산의 비핵심적 용도에서 가능함에 유의하여야 한다. 지재권 정글(IP jungle) 속에서도 개방형혁신의 구멍은 존재할 수 있으므로 포기하지 말고 양수대상 리스트에 올려 두어야 한다.

2) 양수할 지식재산의 선택

양수 가능한 지식재산이 발견되면 그 중 어느 것을 양수할 것인가를 결정하는 단계이다. 먼저 이용 가능한 지식재산에 대한 이해가 선행되어야 한다. 해당 지식재산의 강도(strength)를 조사하고 특허무효 등 지식재산 관련 장애요소를 파악하여야 한다. 여기에는 경쟁특허와 충돌 시 살아남을 수 있는지 여부의 검토도 포함된다. 양수대상 지식재산이 분쟁중인 경우에는 특별한 고려를 요한다. 분쟁의 성격, 승소가능성, 패소시의 위험 등을 분석하여 양수여부를 결정한다. 양수할 지식재산을 선택함에 있어서는 특히 최근의 특허 패턴 등 최근 동향을 조사할 필요가 있다.

지식재산의 권리화가 어느 정도 진전되었을 때 양수할 것인가의 판단도 중요하다. 지식재산의 권리화가 이루어지기 전, 즉 특허출원 전에 취득할 것인가, 특허출원 후 등록되기 전, 즉 권리화 도중에 취득할 것인가. 특허등록 등 권리화 하고 난 뒤에 취득할 것인가를 결정하여야 한다. 그에 따라 취하여야 할 법적 조치에 차이가 있고 비용부담에 있어서도 단계가 늦어질수록 그 부담이 커질 것임을 고려하여야 한다. 즉 지식재산 자체를 양수할 것인가, 지식재산권을 양수할 것인가를 판단하여야 한다. 초기단계의 기술을 양수함에 있어 기술양수와 관련한 지식재산 보호 문제와 초기기술에 대한 지식재산 보호방법의 선택이 기술 활용에 미치는 영향도 검토하여야 한다.

나아가 지식재산의 취득범위를 결정하여야 한다. 당해 지식재산의 지역적, 기간적, 수량적 이용범위를 먼저 결정한 뒤 양수 협상에 나서야 한다. 지식재산을 양수하였을 때 시장참여 가능성과 신속한 투자가능성(investment velocity)을 고려해야 한다. 그 지식재산의 형태나 유형에 따라 양수전략을 달리 하여야 한다. 해외 이용을 위하여 양수하는 경우에는 당해 해외시장에서의 제품 또는 서비스의 경쟁력을 고려하여야 한다. 이러한 선택절차를 통하여 거래협력 대상자를 결정한다.

3) 양수대상 지식재산에 대한 평가

협상을 시작하기 전에 양수대상 지식재산의 가치에 대한 평가를 하여야 한다. 대상 지식재산의 양적 가치평가와 질적 가치평가를 병행하여야 한다. 지식재산의 가치를 평가하는 방법에는 수익접근법, 시장접근법, 비용접근법 등이 있으며, 대표적인 방법으로서 수익접근법 중 할인현금흐름법에 의한 평가가 많이 사용되고 있다. 이를 위하여 당해 지식재산 자체뿐 아니라 지식재산을 둘러싼 관련시장과 사업에 대한 전문가의 협력을 얻어 평가를 하는 것이 바람직하다. 나아가 지식재산 거래비용도 계산해 두어야 한다. 거래비용이라 함은 지식재산 양수를 위한 각종 계약을 협상하고 초안하여 체결하는 데 소요되는 비용을 말한다.²⁶⁾

4) 지식재산 보유자와의 협상과 계약 체결

먼저 협상의 상대방인 될 지식재산 보유자를 확정하여야 한다. 특허권 등 이미 권리화된 지식재산의 경우에는 지식재산 보유자의 확정이 비교적 용이하나 등록되지 아니한 저작권, 출원전의 발명, 영업비밀 등의 경우에는 그 권리 보유자를 확정하는 것이 쉽지 않다. 특히 동일한 지식재산이라 하더라도 나라에 따라 그 권리자가 달라질 수 있으므로²⁷⁾ 권리의 귀속여부를 명확히 하여야 한다. 당해 지식재산에 대한 권리를 보유하고 있다고 주장하는 자의 담보책임하에서

26) Coase, Ronald, *The Nature of the Firm*, Economica, Blackwell Publishing, 1937, pp.386-405.

27) 예컨대 미국의 경우 특허출원은 발명자만 할 수 있고 위촉저작물의 저작권자는 위촉자로서 대륙법과는 다른 법제를 가지고 있다.

협상을 진행할 수밖에 없는 경우도 있을 것이다.

협상을 시작하기 전에 먼저 협상전략의 수립하여 그에 따라 협상을 진행한다. 거래 당사자 간의 관계를 일회적 관계로 끝낼 것인가 지속적 관계를 맺을 것인가 등 당사자 간의 관계의 설정 정도도 미리 고려하여야 한다. 협상에 앞서 지식재산 양수에 관한 관련 법규에 대한 검토는 필수적이다.

지식재산을 양수함에 있어서 어떤 양수방법을 선택할 것인지를 미리 결정하여야 한다. 매수를 우선으로 하되 협상의 진전에 따라서는 라이선스를 받는 것을 고려할 수도 있다. 또한 양수인을 누구로 할 것인가에 대한 고려도 필요하다. 지주회사로 하여금 지식재산을 양수하게 하고 그 지주회사로부터 실제 사용자가 라이선스를 받는 방법도 이용되고 있다.²⁸⁾ 협상당사자로 양수인이 직접 나설 것인지 중개인을 내세워 익명으로 진행할 것인지를 결정한다. 양수인이 직접 협상당사자로 나서는 경우에는 상대방이 터무니없이 높은 가격을 요구할 수 있다. 원하는 지식재산을 상대방이 보유하고 있는지 여부를 확인하기 위해서는 상대방에게 보유 지식재산에 대한 정보를 요청하고 프로토타입이 있으면 그 제공도 포함시킨다. 통상 지식재산 보유자는 관련 지식재산을 묶어서(이른바 packaging) 일괄 양도하기를 원하므로 그 지식재산 묶음 속에 필요한 지식재산이 얼마나 있는가를 조사하여야 한다.

협상이 시작되면 지재보유자인 상대방으로 하여금 제공 조건을 제안하게 한다. 양수인이 보유하고 있는 지식재산과 맞교환을 할 가능성도 검토하여 제안한다. 지식재산의 양수에 필요한 정부의 허가나 대가 지불방법 및 대가에 대한 면세혜택 여부에 대해 조사한다.²⁹⁾ 이러한 법적 요건을 지재 제공자에게 확인한다. 지식재산 양수계약을 위한 협상과 계약체결을 함에 있어서는 전문가의 조력을 받는 것이 바람직하다. 협상전략의 수립단계, 주요한 협상조건의 결정 등에 있어 전문가의 조력을 받는다. 계약을 초안하는 단계에서는 전문가의 조력은 필수적이다. 양수받는 지식재산에 관한 권리의 확보를 대가지급의 정지조건으로 명시하는 것이 중요하다.

28) Bryer, Lanning G. & Scott J. Lebson, *Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions*, John Wiley & Sons, 2002 참조. <http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/mergers.pdf>

29) 면세혜택 여부 tax sparing credit을 포함하며 매수가격이나 사용료 책정에 큰 영향을 미치는 요소이다.

5) 계약체결 후의 사후 관리

계약이 체결되면 그 계약에 따라 지식재산에 대한 권리를 확보한다. 등록이 가능한 경우 각국의 관할 특허청, 저작권청³⁰⁾ 등에 양수한 지식재산에 대한 양도, 실시권 또는 사용권 설정을 위한 등록을 행한다. 이 경우에도 전문가의 조력이 필요할 것이다.

계약이 체결되면 당해 지식재산을 이용한 제품화에 착수하여야 한다. 제품생산에 필요한 추가적 연구개발과 제조기술이 필요하다면 이를 신속하게 확보하여야 한다. 제품화의 조속한 진행을 위하여 외국시장에서 새로운 아이디어를 실험하거나(Test Market), 외국의 R&D연구소나 생산설비를 활용하는 등 외국에서의 작업도 고려하여야 한다. 생산기지뿐 아니라 판매망을 확보하기 위하여 외국 기업과의 사업관계 설정하여야 하며 이를 위하여 개발도상국에 선행 투자를 할 필요가 있는지도 검토하여야 한다. 나아가 당해 지식재산의 양수에 만족하지 말고 다른 경쟁자와 특허에 관한 경합이 생기지 않도록 미리 차세대 지식재산권을 확보하는 작업을 게을리하여서는 안 된다. 시장이 성숙하기 전에는 지식재산권 행사를 자제하는 것도 중요하다.

본고에서는 지식재산 출자 인수를 제외한 매수, 라이선스, 지재 보유기업의 인수합병을 중심으로 살펴보기로 하며 지식재산 보유자의 고용은 관련되는 곳에서 언급하기로 한다.

Ⅲ. 지식재산 자체의 매수의 법적 문제

1. 지식재산 매수 일반

1) 지식재산 매도 후보자에 대한 조사

지식재산 보유자가 지식재산에 대한 라이선스보다 매도를 희망하는지 여부

30) 한국의 경우 한국저작권위원회가 될 것이며 미국의 경우 Copyright Office가 될 것이다.

를 검토한다. 일반적으로 (i) 지재보유자가 스스로 실시, 사용할 수 없거나 제3자에게 라이선스를 주는 데 문제가 있는 경우, (ii) 보유지재를 제품화할 능력이 없는 경우, (iii) 개인 발명가나 연구소 등 연구개발비용을 조기에 회수하여야 할 필요가 있는 경우, (iv) 제품 일부에 관한 지재권이라 최종 제품을 생산할 수 없는 경우, (v) 제품을 생산하였더라도 그 판매에 별도의 능력이 필요한 경우 등은 지식재산을 매도하는 것을 선호할 것이다.³¹⁾

2) 매수 대상 지식재산의 특정

보이지 않는 지식재산의 특성상 매수 범위에 관해서 분쟁이 일어날 여지가 많다. 특히 현대의 지식재산들은 갈수록 고도화 되어가고, 그 복잡성의 정도도 증가하고 있기 때문에 매수의 범위를 명확히 할 필요가 있다. 디자인권의 경우 양도 시 기본 디자인의 디자인권과 유사 디자인에 대한 디자인권을 함께 양도해야 한다. 만약 복수 디자인 등록된 디자인권이라면 각 디자인권 마다 분리하여 매수할 수 있다.³²⁾ 영업비밀의 경우 공시가 불가능하므로 특히 주의를 요한다. 단순히 기술적 데이터나 필름, S/W프로그램의 양수로 지식재산의 양수가 종료될 수도 있으나 대부분의 경우 지식재산에 부여된 권리까지 양수하므로 그 양도되는 권리의 범위도 특정하여야 한다.

3) 매수가격 및 지급방법의 결정

라이선스의 경우에는 사용료를 매출액의 일정비율로 정함으로써 사업실적에 따라 그 대가를 비교적 용이하게 책정할 수 있으나 매매가격을 사전에 정하기는 어렵다. 앞서본 바와 같이 지식재산 가치의 평가방법에 따라 그 대가를 산정할 것이나 매매의 경우에는 원가계산방식(cost approach) 즉 원가에 적정 이윤을 더한 금액으로 하는 방식이 많이 채용되고 있다. 매수가격이 결정되면 지급방법을 결정하여야 한다. 양수절차의 완료와 대금지급의 상환을 확보하는 지급방법

31) Technology Transfer Principle & Strategy – Technology Market www.technology4sme.net

32) 예컨대 한국 디자인보호법 제48조 참조.

을 선택하여야 할 것이다. 은행 등 제3자를 통하여 지급하는 것도 하나의 방법이 될 수 있다.

4) 지식재산 매수의 법적 성질

지식재산 매수는 매매계약이다. 따라서 민법상 매매에 관한 규정이 준용된다. 즉 민법의 규정은 매매의 목적물이 유체물임을 전제로 한 것이므로 지식재산이 매매의 목적물이 되는 점에서 매매에 관한 규정을 전면적으로 적용하는 데에는 한계가 있을 수 있다. 특허법 등 지식재산권법도 지식재산의 자유로운 매매를 인정하고 있다.³³⁾

2. 매도인으로부터 확보하여야 할 사항

1) 지식재산 매수의 범위

매수하는 지식재산 및 그 권리의 범위를 명백히 하여야 한다. 특히 개량지식재산에 대한 권리까지 양수하는지를 명확히 할 필요가 있다.³⁴⁾ 당해 지식재산에 관한 권리의 전부 양수 여부에 따라 그 권리의 전부를 양수하는 전부승계와 일부를 양수하는 일부승계의 두 종류가 있을 수 있다.³⁵⁾ 일부승계의 경우에는 지식재산의 매수 후에 매도인과 매수인이 지식재산을 공유하는 관계가 된다.³⁶⁾ 무체물인 지식재산권의 공유자는 유체물의 공유와는 다른 법률관계에 놓이게 됨에 유의하여야 한다.³⁷⁾

33) 예컨대 TRIPs Agreement Art. 29 Para. 2 한국 특허법 제99조 제1항.

34) 저작권의 경우 2차적 저작물작성권은 특약이 없는 한 양도되지 않는다(한국 저작권법 제45조 2항. 다만 컴퓨터프로그램저작물에 관한 권리의 양도는 예외이다. 동항 단서참조).

35) 저작권의 경우 복제권, 공연권, 방송권 등의 지분권 중 하나 또는 여러 개를 양수할 수 있으나(오승중, 저작권법, 박영사, 2012, 480-482면; 이해완, 저작권법, 박영사, 2007, 335-336면), 이는 당해 지분권 전부의 양수이므로 일부승계가 아니라 전부승계의 유형에 해당한다.

36) 예컨대 특허권의 공유는 그 외에도 공동발명이나 양수인이 수인인 경우에 발생할 수 있다. 송영식 · 이상정 · 김병일, 지적소유권법, 세창출판사, 2011, 311면 참조.

37) 일반적으로 공유자는 그 지분을 자유로이 처분할 수 있고 공유물 전부를 지분의 비율로 사용, 수익할 수 있으나(예컨대 한국 민법 제263조 참조), 지식재산은 유체재산과 달리 점유가 불가능하고 복수의 자가

2) 부수적 지식재산의 이전

양도의 대상인 주된 지식재산 외에 그 지식재산을 실시, 이용함에 도움이 되는 여러 가지 부수적인 자료와 인력을 이전 받아야 한다. 대표적인 것이 연구개발 성과의 매수에 있어 관련된 연구노트의 이관을 받는 것이다. 그 외 관련 기술자의 고용, 기술지도, 기술컨설팅 등의 형태로 지식재산을 체화하는 절차를 밟아야 할 것이다.

3) 지식재산 이전에 따른 의무부과

(1) 경업피지의무의 부과

지식재산의 매도인이 여전히 당해 지식재산을 이용하여 사업을 한다면 매수인은 당해 지식재산 매수의 목적을 달성할 수 없을 것이다. 따라서 매도인은 매수인에 대하여 매도한 지식재산에 관련된 사업을 하지 아니 할 경업피지의무가 있다. 특허권과 같은 배타적 권리의 경우에는 매도인이 매도 후에도 계속하여 특허발명을 실시하면 특허권 침해가 되어 별도의 경업피지의무를 부과할 필요가 없을 수도 있으나 매수인은 매도인의 경업피지의무의 범위와 기간에 대하여 계약에 명확한 규정을 두어 그로 인한 분쟁 발생을 미연에 방지하여야 할 것이다.

(2) 담보책임의 부과

일반적으로 매도인은 목적물에 대하여 담보책임을 부담하니³⁸⁾ 이를 계약에 명시하여 그 범위를 명확히 하여야 한다. 지식재산의 매도인이 지식재산 매도계약의 목적이 된 지식재산이 타인의 권리에 속한다든가 타인을 위한 담보권, 실

동시에 사용할 수 있다는 점에서 차이가 발생한다. 예컨대 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있으나 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 그 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권을 허락할 수 없다(예컨대 한국 특허법 제99조 참조). 각국에 있어 특허공유자 간의 법률관계의 차이에 관하여는 梁聖美, “공동특허권자의 권리행사 자유도(自由度)에 관한 연구”, 성균관대학교, 석사, 2012 참조.

38) 예컨대 한국 민법 제569조 내지 제584조 참조.

시권 등의 권리가 설정되어 있는 등 하자가 있을 때에는 그에 따라 계약해제, 대금감액, 손해배상 등의 책임을 져야 한다. 매수인이 하자있는 것을 과실로 알지 못한 때에는 책임을 묻지 못하므로³⁹⁾ 하자의 존재여부를 사전에 확인하는 것이 중요하다.

(3) 비밀유지의무의 부과

매도되는 지식재산에 관련한 비밀이 있는 경우 매도인은 비밀유지의무를 진다고 할 것이다. 영업비밀 매도의 경우에는 더욱 현저하다. 매수인은 이와 같은 매도인의 비밀유지의무를 계약에 명확히 규정하여야 할 것이다.

4) 권리이전 절차의 이행

지식재산 매매계약에 따라 매도인은 매수인에게 계약의 목적이 된 지식재산을 이전하고 서면작성, 양도등록 등 매매계약으로서의 효력 요건 내지 대항 요건을 각 지식재산 소속국법에 따라 갖추어야 한다.⁴⁰⁾ 특허출원을 양도하는 경우에도 그 방법은 원칙적으로 특허권의 양도와 동일하다.⁴¹⁾ 저작권재산권의 경우에는 양도등록이 양도의 효력발생요건은 아니나 한국 등 대륙법계 국가에서는 양도 등록을 하지 아니하면 제3자에 대해 대항할 수 없다.⁴²⁾ 매매의 목적인 지식재산이 국제적 지식재산권인 경우에는 그의 이전 절차를 각국마다 별도로 밟아야 한다.

5) 권리이전 후의 협력의 확보

지식재산에 대한 권리를 이전 받은 후에도 매수인이 당해 지식재산의 원활한

39) 예컨대 한국 민법 제580조 제1항 단서.

40) 특허권 양도의 효력이 발생하기 위하여 한국법상으로는 양도등록을 하여야 하고(한국 특허법 제101조 제1항) 미국법상으로는 서면으로 작성하기만 하면 되나 양도등록을 하지 않으면 제3자에 대항할 수 없다(35 USC § 261).

41) 예컨대 한국 특허법 제37조, 제38조, 35 USC § 261 참조.

42) 예컨대 한국 저작권법 제54조 참조.

실시를 위하여는 매도인의 일정한 조력을 받을 필요가 있다. 지식재산의 특수성상 매도인에게는 신의칙상 이러한 협력의무가 인정된다 할 것이다. 매수인은 매도인의 협력을 확보하기 위하여 계약에 이를 명시하여야 할 것이다. 특히 매도인의 파산의 경우 매도인의 협력을 어떻게 확보할 수 있는가가 문제되고 있다.

3. 매수인으로서의 의무와 책임

1) 대금지급조건의 결정

매매당사자 간에 합의된 매매 대금을 언제 어떠한 조건에서 지급하는가 하는 문제이다. 통상의 매매계약과 마찬가지로 계약금, 중도금 및 잔금의 형태로 지급할 수 있을 것이나 지식재산을 실시, 이용할 수 있는 단계에 이르러야 매매계약이 이행된 것이라고 볼 특수한 사정이 있으므로 잔금의 지급이나 이행보증의 형태로 대가 일부의 지급을 시험적인 실시, 혹은 이용의 시점까지 유보하는 경우가 많다.

2) 매수 지식재산의 관리

지식재산권 유지비용의 부담이 매도인에서 매수인으로 이전되는 시점은 지식재산에 대한 권리이전일을 기준으로 함이 통례이나 당사자의 합의로 그 이전으로 앞당길 수도 있다. 매수한 지식재산의 실시자, 담보권자 등과의 관계의 승계 등의 문제도 역시 계약의 규정에 따를 것이나 가능한 한 기존의 관계를 유지할 수 있도록 하여야 할 것이다.

Ⅳ. 지식재산 라이선스 취득의 법적 문제

1. 지식재산 라이선스 일반

1) 지식재산 라이선스의 개념

일반적인 의미에서 라이선스(license)⁴³⁾란, ‘어떤 권리자가 타인에게 자신의 권리에 유보된 행위를 할 수 있도록 허락하는 것’을 의미하는 바 지식재산 라이선스는 ‘지식재산보유자인 실시허락자(licensor, 라이선서)가 실시자(licensee, 라이선시)에게 지식재산을 일정 기간 일정 지역에서 일정 용도로 실시, 이용할 것을 허락하고, 실시자는 그에 대한 대가를 지급하는 것’이라 말할 수 있다. 지식재산의 실시에는 본질적 실시, 파생적 실시, 예비적 실시 등이 있는 바⁴⁴⁾ 일반적으로 라이선스는 본질적 실시를 허락하는 것이나 계약으로 또는 해석상 파생적 실시나 예비적 실시까지를 허락한 것으로 보는 경우도 있을 것이다.

2) 지식재산 라이선스의 절차

앞서본 지식재산 양수에 관한 일반적인 논의와 지식재산 매수에 관한 논의 중 상당부분이 지식재산 라이선스에도 그대로 타당하다. 다만 라이선스에는 다양한 유형이 있고 라이선스 계약이 존속하는 한 당사자 간의 관계가 지속되므로 당사자 간의 법률관계가 복잡하게 될 위험이 있음을 유의하여야 한다.

3) 지식재산 라이선스의 법적성질

지식재산 라이선스는 민법상 임대차에 유사한 비전형계약이라고 보아야 할 것이다. 그러나 임대차는 그 목적물이 유체물인데 반하여 라이선스는 무체물인 지식재산을 그 목적물로 하므로 민법상 임대차에 관한 규정을 라이선스에 유추 적용 할 수 없는 경우가 많이 있음에 유의하여야 한다. 지식재산 라이선스에 관한 당사자 간의 법률관계는 주로 공정거래법 영역에서 규율하여 왔으나⁴⁵⁾ 라이선스의 법률관계를 명확히 하는 국내, 국제적 입법이 시급하다 할 것이다.⁴⁶⁾

43) ‘license’의 어원은 라틴어 licere에서 파생되었고, 그 어원은 licentia라고 한다. 이는 현대 영어의 freedom, licentiousness와 같은 뜻으로, 자유를 부여하거나 허락을 실시하는 것을 뜻한다. 이상, 서근복, “개량기술 라이선싱에 대한 독점규제법상 규제”, 고려대학교, 박사, 2008, 17면.

44) 손경한, 특허법론, 법영사 2005, 556-559면 참조.

45) 한국에서는 독점규제법에 근거한 “지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침”, “특허 라이선스 계약 공정화를 위한 가이드라인” 라이선스를 포함하는 프랜차이즈에 관한 “가맹점사업공정화에 관한 법률” 등에 의하여 규율되어 왔다.

2. 라이선서로부터 확보하여야 할 사항

1) 라이선스협상시 고려사항

지식재산 라이선스의 경우에도 지식재산 매수와 마찬가지로 라이선서 후보자의 지재권 보유 여부 확인, 기술자의 고용, 연구노트의 제공, 계약체결 후의 협력의 확보 등 동일한 고려를 하여야 한다. 라이선스에는 독점적 라이선스와 비독점적 라이선스가 있으므로 양자 중 어느 것을 선택할 것인가를 결정하여야 한다. 또한 라이선스 기간, 지역, 범위 등을 결정하여야 한다. 라이선스의 경우에는 앞서본 바와 같이 불공정계약이나 부당한 경쟁제한 또는 부당한 공동행위로서 독점규제법위반에 해당할 수 있으므로 유의하여야 한다. 예컨대 여러 개의 지식재산을 한꺼번에 라이선스 받거나 기술, 설비, 부품, 자본 등을 일체로 라이선스 받는 경우 즉 패키지 라이선스(package license)에서 라이선서가 이를 강요하는 것은 이른바 ‘끼워팔기(tying)’로서 독점규제법 위반이 된다.⁴⁷⁾

2) 상호라이선스와 재라이선스

(1) 상호라이선스

지식재산 라이선스 당사자 간에 상호라이선스(cross license)의 가능성을 검토할 수 있다. 이는 사용료부담을 감소시키거나 경쟁을 배제하고자 할 때 유용하다. 교환되는 지식재산이 대등한 가치를 가지고 있지 못하거나 일방의 권리가 먼저 소멸하는 경우에는 사용료의 지급 등의 방법으로 대가상의 균형을 도모하여야 한다. 이 경우에도 독점규제법 위반이 될 수 있으므로 유의하여야 한다.⁴⁸⁾

46) 국내법으로는 미국의 UCITA(Uniform Computer Information Transaction Act)가 당초 UCC Art. 2 B 로 라이선스 전반을 규율하려던 시도의 산물이며, 국제적 모델계약으로 ICC Model International Transfer of Technology Contract <http://www.iccwbo.org/index.html?id=29568>가 있는 정도에 그치고 있다.

47) 한국 “지적재산권의 부당한 행사에 관한 지침” III.1. 라. 실시하락 시 부당한 조건의 부과, “특허 라이선스 계약 공정화를 위한 가이드라인” III. 7. 다른 상품 등의 거래 의무 조항 참조. 미국의 경우 Sherman Act(15 U.S.C. §1), the Clayton Act(15 U.S.C. §14.), International Salt Co. v. United States, 332 U.S. 392 (1947), N. Pac. Ry Co. v. United States, 356 U.S. 1 (1958) 등 참조.

(2) 재라이선스

재라이선스(sublicense)라 함은 라이선스를 받은 라이선시가 다시 라이선스를 허락하는 것이다. 임대차에 비견하여 보면 전대(轉貸, sublease)에 해당하는 것이다. 임대차의 경우 임차인은 임대인의 동의 없이는 함부로 임대차목적물을 전대할 수 없는바⁴⁹⁾ 라이선스의 경우에도 계약상 명시적으로 허용된 경우를 제외하고는 재라이선스를 할 수 없다고 해석되므로 재라이선스를 원하는 라이선시는 이를 계약에서 명확히 하여야 할 것이다.

3) 라이선스 제공에 따른 의무부과

앞서 지식재산의 매수에서 본 바와 같이 라이선스계약에 라이선서의 영업비밀의무, 담보책임, 비밀유지의무 등을 부과하는 명시적인 규정을 두어야 할 것이다. 라이선스에 특유한 것으로는 개량기술 제공의무가 있다. 일반적으로 라이선서가 라이선시에게 개발한 개량기술을 넘길(이른바 grantback) 의무를 부과하나 역으로 라이선서가 개량기술을 개발한 경우 이를 합리적인 가격으로 라이선시에게 사용을 허락하는 규정을 둘 수도 있다.

4) 라이선스를 위한 법적 절차의 이행

라이선스계약에 따른 라이선시의 권리를 대외적으로 공시하기 위하여 실시권, 사용권, 출판권, 발행권 등을 등록할 수 있는 제도가 있으므로 라이선시는 계약상 라이선서가 그 등록절차에 협력할 의무를 규정할 필요가 있다. 라이선스계약이 유효하기 위하여 법령이 요구하는 절차가 있을 수 있으므로⁵⁰⁾ 그에 대한

48) "지적재산권의 부당한 행사에 관한 지침" III.2. 나. 상호실시허락 참조. Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property,

<http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm> 참조.

49) 한국 민법 제629조 제1항 참조. 미국의 주법 상으로는 임대차계약상 전대가 금지되어 있지 않는 한 임차인은 임대인의 동의 없이 전대할 수 있으나 실제로는 임대차계약에서 이를 금하고 있어 결과에 있어서는 한국과 마찬가지로이다.

50) 일반적으로 독점적 라이선스의 경우에는 양도에 준하는 절차가 요구된다. 예컨대 35 USC § 261.

요건 구비, 공시방법, 승인 절차의 요부 등을 확인하여 그 절차를 밟는 것에 유의하여야 한다.

3. 라이선시로서의 의무와 책임

1) 사용료지급조건의 결정

사용료지급조건에는 정액방식(fixed amount), 경상사용료방식(running royalty) 또는 정액 및 경상기술료방식이 있다. 독점적 라이선스의 경우에는 최소사용료나 최소판매량 조건이 부과되는 것이 일반적이다. 경상사용료의 경우에는 일반적으로 매출액의 일정비율로 산정하는 바 이 경우 매출액이 무엇을 의미하는 지가 명확하지 않다. 당사자들은 그 기준과 계산방식을 명확히 하여 분쟁이 발생하는 일이 없도록 하여야 할 것이다.

2) 경쟁행위의 허부

독점적 라이선스의 경우에는 경쟁제품의 취급이나 제3자로부터 경쟁적 지식 재산을 라이선스 받는 것을 금지하는 경우가 있다. 라이선시로서는 그러한 금지 의무의 부과가 공정거래법에 위반되는지 여부를 면밀히 검토하고 가급적 그러한 의무를 부담하지 않도록 하여야 할 것이다.

3) 부쟁의무 등의 면제

라이선서는 라이선시에 대하여 당해 지식재산의 유효여부를 다투지 못하도록 하는 이른바 부쟁조항(不爭條項, no-contest clause)을 부과하는 경우가 많다. 이러한 조항의 공정거래법상의 적법성은 대체로 부정되므로⁵¹⁾ 라이선시로

51) 한국 "지적재산권의 부당한 행사에 관한 지침 III.1. 라. 실시허락 시 부당한 조건의 부과"는 부쟁의무의 부과를 불공정한 지적재산권의 행사로 규정하고 있다. 상표라이선스계약상 부쟁조항이 무효라는 판례로는 대법원 1987.10. 26.선고, 86후78 판결 참조. 특허권에 관한 미국의 판례로는 Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969) 참조. 그러나 미국의 판례는 저작권이나 상표 라이선스계약상 부쟁조항의 유효성은 긍정하고 있다.

서는 후일 지식재산권의 유효성을 다투는 것이 라이선서에 대한 강력한 무기가 될 수 있음에 유의하여야 한다.

4) 라이선스 받은 지식재산의 관리

라이선스 된 지식재산권의 유지비용의 부담자를 명확히 하여야 한다. 통상 지식재산권 보유자가 관리, 유지비용을 부담하나 이를 라이선시에게 전가하는 라이선서도 있다. 독점적 라이선시의 경우에는 더욱 그러하다. 제3자의 지식재산권 침해에 대한 라이선시의 권리도 명확히 규정해 두어야 한다. 독점적 라이선시는 자신의 명의로 또는 라이선서를 대위하여 제3자에 대한 침해금지청구권을 행사할 수 있으므로 계약서상 이러한 권리의 확보와 아울러 라이선서의 협력 의무를 명시할 필요가 있다.

V. 지식재산 보유기업 인수 · 합병의 법적 문제

1. 지식재산 보유기업 인수 · 합병 일반⁵²⁾

1) 지식재산 보유기업 인수 · 합병의 장점

(1) 패키지 거래

양수하여야 할 기술 등 지식재산이 설비, 부품, 기술인력 기타 자산과 결합되어 있어 이를 한꺼번에 양수하여야 하는 이른 바 패키지거래(package deal)의 경우에 이 모두를 보유하는 기업 자체를 인수 · 합병하는 것이 간편하다.

(2) 신속한 시장 진입

지식재산 보유 기업을 인수 · 합병을 하면 인수된 기업의 지식재산은 물론,

52) 기업인수합병 일반론으로는 DePamphilis, Donald, *Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities*. New York: Elsevier, Academic Press, 2008 참조.

고객, 배송채널 등 다양한 시장요소들을 쉽게 획득할 수 있다. 또한 특정 지식재산 부문이나, 고객층에 대하여 높은 장벽이 존재할 경우, 인수·합병을 통해서 우회할 수 있는 방법이 생긴다. 특히 기술부문은 그 변화의 속도가 빠르기 때문에 시장에 대한 고객의 충성도를 지키기 위해서 많은 내외부적 투자를 실행하여야 할 때가 많은데, 기존의 경쟁기업의 고객충성도를 흡수함으로써 안정적인 시장 확보 및 시장에서의 선도기업으로의 지위를 계속 유지할 수도 있다. 또한 만약 시장 선두주자에 대한 고객충성도가 낮아지고 있다면, 후발주자인 기업을 인수·합병함으로써 시장에 진입하여 비용을 절약하면서 시장을 잠식하기에 더 유리한 고지를 점할 수도 있다. 앞서 본 바와 같이 구글은 무선 통신 시장에서 상대적으로 시장 점유율과 영향력이 낮았으나 모토로라의 무선사업부를 인수하며 쉽게 무선통신시장에 진입한 경우⁵³⁾가 그 대표적이 예라 할 수 있다.

(3) 개발 비용 및 위험부담의 회피

새로운 지식재산 창출에 대한 부담을 획기적으로 줄일 수 있다. 특히 인수·합병의 대상이 될 기업이 갖고 있는 지식재산은 이미 해당기업에 의하여 검증되어 있는 경우가 많기 때문에 추가적인 창출 비용이 거의 들어가지 않는다. 또한 이미 창출되어 있는 지식재산에 대한 확보뿐 아니라 장차 창출 될 지식재산들에 대한 연구개발능력까지 확보할 수 있다는 장점이 있다. 앞서 든 구글의 예를 이어가자면, 구글은 모토로라의 25,000여 개의 지식자산을 인수할 수 있었는데, 이는 모토로라가 1928년 설립 이래 80여 년간 축적한 것⁵⁴⁾으로, 지식재산기업의 인수가 시간과 물질적 비용에 대한 절약효과가 엄청난 것임을 보여준다.

(4) 시장지배력의 획득

경영에 있어서 최소의 비용을 통해 최대의 이윤을 얻는 고효율은 가장 기본적인 목표 중 하나이다. 이것은 지식재산 경영의 경우에도 별반 다르지 않다. 이

53) 조선일보, 2011. 8. 16자.

54) 파이낸셜 뉴스, 2011. 8. 16자.

런 비용적 경쟁력 확보를 위해서는 시장지배력의 확보가 필수적이다. 시장의 지배력이 큰 기업이 가격 조정력을 가질 수 있게 되기 때문이다. 지배력이 큰 기업의 경영전략적 가격인하는 기타 군소 경쟁기업들의 가격인하를 유도하게 되고, 장기적 수익률 면에서 경쟁기업들의 경쟁력을 떨어트릴 수 있게 된다. 이는 곧 다시 더욱 큰 시장지배력 획득으로 이어진다. 따라서 시장의 경쟁 기업의 인수 · 합병을 통한 시장지배력의 획득은 지식재산의 성공적인 경영을 위해 반드시 이루어져야 할 목표다.

(5) 거래비용 절감

진단의약품에 있어 선두주자인 세계 굴지의 제약회사 로슈(Roche)는 2009년 3월 제넨테크(Genentech, Inc.) 주식의 44%를 468억불에 인수함으로써 동 회사의 100% 주주가 되었다. 이 인수로 양사 간의 개인용 의약품 개발을 위한 협력이 더욱 용이하게 된 것은 제넨테크는 환자별 유전자테스트를 활용하는 폐암약 허셉틴(Herceptin)을 가지고 있어 양사 간에는 협력을 통한 시너지를 낼 수 있었던 바, 이 인수로 지재권 분유(分有)를 위한 거래비용을 제거함으로써 양사 모두에게 도움이 되었다.⁵⁵⁾ 라이선스/공유계약 등 협업계약과 인수합병 간의 거래비용의 고려, 협업계약상 지재권의 분유 문제는 효율적인 협업을 저해할 수 있으나 반면 매수나 인수합병은 거래비용을 제거함으로써 오히려 협업을 용이하게 하므로 법적 전략이 부가가치를 낳는 좋은 예가 될 수 있다.⁵⁶⁾

2) 인수 · 합병의 종류와 법적성질

(1) 지식재산 보유기업의 인수

지식재산 보유기업을 인수하는 방법에는 두 가지가 있다. 한 가지는 지식재

55) http://www.roche.com/media/media_releases/med-cor-2009-03-12.htm

56) Park, Douglas Y., "Intellectual Property Rights, Merger And Acquisition Strategy, And Transaction Costs", January 21, 2010

<http://www.dypadvisors.com/2010/01/21/intellectual-property-rights-merger-acquisitionstrategy-atransaction-costs/>

산을 포함한 당해 기업의 전 재산을 양수하는 것으로 그 법적 성질은 일종의 영업양도이다. 당해 기업이 보유하던 지식재산에 대하여는 다른 영업재산과 마찬가지로 인수기업이 이를 특정 승계하게 된다. 따라서 권리이전의 대외적 효력을 발생을 위한 양도 등록 등 공시방법을 개별 지식재산 별로 갖추어야 하므로 양수인으로서의 그다지 편리한 제도는 아니다.

다른 한 가지 방법은 지식재산 보유기업의 주식을 인수하는 방법이다. 이 경우에는 지식재산 보유기업 자체에는 아무런 변화가 없고 따라서 지식재산의 보유자에도 아무런 변동이 없다. 다만 인수회사의 경영자가 교체될 뿐이다. 새로운 경영자는 자신이 원하는바 대로 지식재산 보유기업을 경영하게 될 것이다.

(2) 지식재산 보유기업의 합병

지식재산 보유기업을 흡수합병하거나 별도의 기업을 신설하여 그에 합병시키는 경우로서 이는 문자 그대로 상법상 회사의 합병에 해당하는 것이다. 흡수회사나 신설회사는 피흡수회사나 소멸회사의 지식재산을 포괄 승계한다. 따라서 권리이전에 관한 별도의 공시방법이 없어도 지식재산에 대한 권리는 법률상 당연히 이전된다. 합병하는 회사로서는 편리하나 한편으로는 피흡수회사 또는 소멸회사의 채무까지 모두 포괄승계되므로 그 채무까지도 안게 되는 위험이 있다.

(3) 법적 성질의 차이

영업양수, 주식인수 및 합병은 법적으로는 그 성질을 달리하나 경제적 효과면에서 유사하고 또 지식재산 보유기업을 인수한다는 측면에서 지식재산 자체를 매수하거나 라이선스 받는 경우와는 별개의 유형이라 할 것이므로 이를 함께 고찰하기로 한다.

3) 인수 · 합병의 절차

앞에서 살펴본 지식재산 양수에 관한 일반론이 인수 · 합병에도 그대로 적용

된다. 따라서 먼저 인수·합병의 범위와 내역을 결정하여야 한다. 피인수회사의 전부를 인수하지 않고 인수하고자 하는 영업부문 즉 지식재산 관련 영업부문만 분할하여 인수할 수도 있다. 분할이 어려운 경우에는 별도 회사를 설립하게 하여 지식재산을 이전한 뒤 그 신설회사를 인수·합병하는 방법을 쓸 수도 있다. 앞서본 바와 같이 구글이 인수한 모토롤라 모빌리티는 모회사인 모토롤라가 제 3자에게 인수시킬 목적으로 통신특허를 다량 보유케 한 회사로 알려져 있다.

인수합병의 경우에는 상법이 요구하는 주주총회의 특별결의, 소수주주 보호 절차 등을 이천하여야 함에 유의하여야 한다. 인수·합병대상 지식재산 및 그 보유기업의 평가, 지식재산 분쟁중인 기업의 인수·합병에 있어서의 고려 사항에 관하여는 이미 앞에서 살펴본 바와 같다. 특히 인수합병으로 인한 독점규제법 위반 여부를 검토하고 필요하면 심사절차를 거쳐야 하며 세법상의 처리에 유의하여야 한다.⁵⁷⁾ 지식재산에 관한 권리 이전절차는 지식재산의 매수나 라이선스에 비하여는 단순하다. 인수·합병의 효력발생요건이나 공시도 해당 국가의 상법이나 자본시장법에 따라 행하는 것으로 족하다.

2. 피인수·합병기업으로부터 확보하여야 할 사항

1) 출자의 범위와 조건의 확정

영업양도방식인 경우 양도받아야 할 영업의 범위, 주식인수 방식인 경우 인수할 주식의 비율과 가격, 합병의 경우 인수하여야 할 회사의 범위 등을 확정하여야 한다. 피인수기업과 인수기업 간의 이해관계가 다르므로 당사자의 합의가 필요하고 또 법률상 허용되는 범위 내에서 할 수 있음은 물론이다.

2) 포괄적 지식재산의 이전의 확보

지식재산 보유기업의 인수는 자산은 물론 대체로 기술 인력의 승계를 수반한

57) 국제적 지식재산 보유기업의 M&A에 관하여는 Bhaumik, Mala(ed.), *Mergers & Acquisitions and Intellectual Property*, BNA International Inc. 2008; Bryer, Lanning G. & Scott J. Lebson, *Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions*, John Wiley & Sons, 2002 참조. <http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/mergers.pdf>

다. 보유기업이 가지고 있는 연구노트도 그대로 승계하므로 별다른 법률상의 문제는 없다. 그러나 피인수기업의 경영자가 핵심인력이나 연구노트를 빼돌릴 수 있으므로 인수합병계약서에 인수인계사항을 열거하여 그러한 행위를 미연에 방지하여야 할 것이다.

3) 인수·합병에 따른 피인수·합병기업 경영자에의 의무부과

피인수기업 경영자의 경업피지의무, 담보책임, 비밀유지의무 등은 앞서본 바와 같다. 인수합병계약서에 이러한 의무의 부과를 명시하여야 할 것이다. 영업양도의 경우에는 한국에서는 양도인은 10년간 동일한 행정구역과 인접한 행정구역에서 동종영업을 하지 못한다.⁵⁸⁾ 계약에 의하여 이 기간은 20년까지 연장될 수 있고 지역적 범위도 전 세계로 확대될 수 있다. 피인수기업 경영자의 담보책임은 통상 계약상 “진술과 보증 조항(representation & warranty clause)”에 명시된다.

3. 인수·합병기업으로서의 의무와 책임

지식재산 보유기업의 인수·합병으로 인수합병기업은 피인수기업의 지위를 승계하므로 승계인으로서의 의무와 책임을 진다. 지식재산에 대한 권리자로서 종전에 체결한 지식재산 관련 계약상의 권리의무도 승계하게 된다. 영업양도의 방식으로 지식재산 보유기업을 인수한 영업양수기업이 양도기업의 상호를 계속 사용하거나 양도기업의 영업으로 인한 채무를 인수할 것을 광고한 때에는 양도기업의 영업으로 인한 제3자의 채권에 대하여 양수기업도 변제할 책임이 있다.⁵⁹⁾ 다만 양수기업이 영업양도를 받은 후 지체 없이 양도기업의 채무에 대한 책임이 없음을 등기하거나 영업양도의 당사자가 지체 없이 제3자에 대하여 그 뜻을 통지한 때에는 상호소용기업은 양도기업의 채무에 대하여 책임을 지지 아니한다.⁶⁰⁾ 이 양수기업의 제3자에 대한 채무는 영업양도 또는 광고 후 2년이 경

58) 상법 제41조 제1항 참조.

59) 한국의 경우 상법 제42조 제1항, 제44조 참조.

60) 한국 상법 제42조 제2항 참조.

과하면 소멸한다.⁶¹⁾ 이 책임은 제3자를 보호하기 위한 것이므로 영업양도계약 당사자의 약정으로 이를 면제할 수 없다고 해석된다.

VI. 결 론

이상 공개형 혁신(open innovation) 환경하에서 지식재산의 외부조달 즉 지식재산 양수의 법적 문제에 관하여 개관하였다. 오늘날의 시장 환경에서 공개형 혁신이 불가피하다면 그에 대응하여 일어나는 혁신을 뒷받침하기 위한 지식재산의 확보와 이를 위한 매매, 라이선스, 지식재산 보유기업의 인수·합병 등 거래를 활성화할 필요가 있고 이를 원활하게 하기 위한 법적 메커니즘의 구축은 반드시 연구되어야 할 과제라 할 것이다. 특히 지식재산 양도의 효력요건이나 대항요건을 갖추기 위한 현행 제도상의 번거로운 절차는 시급히 개선되어야 할 것이다.

나아가 오늘날 지식재산의 양수는 국내적 차원이 아니라 글로벌한 차원에서 이루어지므로 국제적 지식재산 양수를 용이하게 하는 국제규범의 정립이 적극적으로 검토되어야 할 것이다. 이와 관련하여 지식재산 금융을 위한 국제적 담보제도로써 유엔국제거래법위원회(UNCITRAL)가 2010년 10월 성안한 “담보거래 입법가이드: 지식재산권 담보에 관한 보유(The Supplement on Security Rights in Intellectual Property to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions)”⁶²⁾는 지식재산의 양수·양도와 관련한 국내외 규범정립에 있어 우리에게 중요한 시사를 주고 있다 할 것이다.

본고에서 살펴본 지식재산의 매수, 라이선스, 보유기업의 인수·합병 외에 지식재산 확보를 위한 또 다른 방안으로 지식재산 보유기업에 출자를 하거나 특허풀 등 지식재산 풀(IP pool)에 참가하는 방법 등은 본고에서 충분히 검토하지 못하였는 바 이 부분에 대한 고찰을 포함한 포괄적 검토는 다음 기회로 미루기로 한다.

61) 한국 상법 제45조 참조.

62) Report of UNCITRAL on the work of its forty-third session, A/65/17.

참고문헌

〈국내 단행본〉

- 구대환 · 차성민, 과학기술과 특허, 박영사, 2012.
- 김철호 · 박성필 · 고영희, 지식재산전략, 한국발명진흥회, 2011.
- 손경한, 특허법론, 법영사, 2005.
- 송영식 · 이상정 · 김병일, 지적소유권법, 세창출판사, 2011.
- 오승종, 저작권법, 박영사, 2012.
- 이해완, 저작권법, 박영사, 2007.
- 정경원, 디자인경영, 안그라픽스, 2008.
- 정선양, 전략적 기술경영, 박영사, 2011.
- Porter, Michael E., *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitions*, 김길선(역), McGraw-Hill Korea, 2008.

〈해외 단행본〉

- Bhaumik, Mala(ed.), *Mergers & Acquisitions and Intellectual Property*, BNA International Inc. 2008.
- Bryer, Lanning G. & Scott J. Lebson, *Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions*, John Wiley & Sons, 2002.
- Coase, Ronald, *The Nature of the Firm, Economica*, Blackwell Publishing, 1937.
- DePamphilis, Donald, *Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities*, New York: Elsevier, Academic Press, 2008.
- Granstrand, Ove, *The economics and management of intellectual property*, Edward Elgar Publishing, 1999.
- Rivette, Kevin G. & David Kline, *Rembrandts in the Attic*, Harvard Business Press, 2000.
- Todreas, Timothy M., *Value Creation and Branding in Television's Digital Age*, Quorum Books, 1999.
- 中村茂弘, 特許地圖作成法, 發明協會, 2007.

〈해외 학술지〉

Chesborough, Henry & Andre Garman, “Use Open Innovation to Cope in a Downturn”, *Harvard Business Review*, June 2009.

Fine, Charles H., Roger Vardan, Robert Pethick and Jamal El-Hout, “Rapid-response Capability in Value-chain Design”, *MIT Sloan Management Review*, Vol.43 No.2(2002).

Masayuki Miyake · Yuji Mune · Keiichi Himeni, “Strategic Intellectual Property Portfolio Management”, *NRI Papers*, No.83(2004).

〈학위논문〉

梁聖美, “공동특허권자의 권리행사 자유도(自由度)에 관한 연구”, 성균관대학교, 석사, 2012.

이흥기, “지식재산취득경영의 법적문제”, 성균관대학교, 석사, 2012.

서근복, “개량기술 라이선싱에 대한 독점규제법상 규제”, 고려대학교, 박사, 2008.

〈신문기사〉

조선일보, 2011. 8. 16자.

파이낸셜뉴스, 2011. 8. 16자.

〈인터넷 자료〉

Constantinides, Andreas, “Intellectual property strategies in acquisition and exploitation of new technologies”, AIT,

<http://www.aitdSPACE.gr/xmlui/handle/123456789/320>

Wikipedia, “Technology Management”, Wikipedia,

http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_management

Institute for Manufacturing, “Open innovation”, IfM,

<http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/ctm/teg/openinnovation.html>

R&D특허센터, “특허분석보고서”, e특허나라, <http://www.patentmap.or.kr/pm/>

Technology Market, “Technology Market”, APCIT,

<http://technology4sme.net/home.aspx>

Brigitte Horn, “ICC Issues Model International Transfer of Technology

Contract”, ICC, <http://www.iccwbo.org/index.html?id=29568>
Roche, “Media Release”, Roche.com,
http://www.roche.com/media/media_releases/med-cor-2009-03-12.htm
Douglas Y. Park, “Intellectual Property Rights, Merger And Aquisition Strategy, And Transaction Costs”,
<http://www.dypadvisors.com/2010/01/21/intellectual-property-rights-merger-acquisitionstrategy-atransaction-costs/>

〈국내판례〉

대법원 1987. 10. 26. 선고, 86후78 판결.

〈해외판례〉

International Salt Co. v. United States, 332 U.S. 392(1947).
Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653(1969).
N. Pac. Ry Co. v. United States, 356 U.S. 1(1958).

Legal Considerations on IP Outsourcing for Open Innovation

Kyung Han Sohn, Hong Kee Lee

Abstract

These days, Intellectual Property(IP) has become one of the most important assets in business management. As the life-cycle of product gets shorter, IP is not only business assets but strategic element which decides company's vicissitudes. In this regard, Prof. Henry Chesbrough's 'Open Innovation' theory has introduced new approaches to IP based management including R&D and suggests that outsourcing of IP fits to meet the rapid changes in industry climate.

IP outsourcing is one of the typical means for open innovation, which provides more economical benefits and time savings than traditional self-initiated R&D's, but may have some problems in controlling the IP and the market relevant thereto. So, before attempting to IP outsourcing, sufficient pre-investigation of market situation and construction of a stable IP portfolios are essential for its success. The 'Five-Force Model' is well known for pre-investigation. Typical Portfolios are 'Grow-Fix-Sell Model', 'Strategic Outsourcing Model', 'IP-3 Model'. The investigation methods which are frequently employed for analysis of the related IP and technology are 'Patent Mapping', 'Technology Heat Map' and 'IP Litigation Heat Map'.

There are three typical methods in IP outsourcing, i.e., 'purchase' or getting license' of IP, or 'Merger and Aquisition (M&A) of IP firm.' Purchase of IP secures perpetual utilization of the IP but is expensive and sometimes not available. Getting license of IP is less expensive and,

in many instances, readily available, but impact on market may not be critical. ‘M&A of IP firm’ is relatively simple and guarantee ownership and control over the IP. Also ‘package deal’ for the relevant IP is possible and saves transaction costs. However, the overall costs for acquiring a company are higher than those for individual acquisition of IP itself. Legal measures which secure IP outsourcing must be prudently designed and enforced in due course. Elimination of legal uncertainty is really crucial for the success and furtherance of IP outsourcing.

Under the global changes in the technological innovation and the IP market, open innovation is no more optional but indispensable for business management. Legal considerations for open innovation including IP outsourcing must be carefully placed and further developed. Also international norms which facilitate global IP outsourcing for practical and secured procedures should be established by private as well as public sectors.

Keywords

Open Innovation, Intellectual Property based Management, Intellectual Property Acquisition, Intellectual Property Purchase, Merger & Acquisition of Intellectual Property Firm