

지식재산권 담보설정계약 당사자의 권리와 의무*

박 환 일**

목 차

- I. 머리말
- II. 지재권의 담보가치 활용
 - 1. 현행법상 지재권의 담보활용 방법
 - 2. 당사자자치의 원칙
- III. 담보설정계약상의 권리와 의무
 - 1. 지재권의 유지·보존을 위한 권리와 의무
 - 2. 당사자 간 이해관계의 조정
- IV. 지재권의 담보활용과 가치평가
 - 1. 지재권의 담보활용을 위한 조건
 - 2. 지재권의 담보가치 평가
 - 3. 지재권의 특수한 담보 제공
 - 4. 지재권 관련자산의 유동화
 - 5. 지식재산 담보권의 실행
- V. 맺음말

* 본고는 필자가 2013년 3월 19일 지식재산학회의 춘계학술대회에서 주제발표한 것이다. 2005년 8월 「기술과 법 연구소」의 세미나에서 발표한 “지적재산 금융소송”과 이듬해 11월 국회 이종걸 의원실/한국지적재산권법제연구원이 공동 주최한 세미나에서 발표한 “은행의 지재권 담보대출활성화 방안”을 인용표시 없이 일부 전제하고, 이를 토대로 최근에 달라진 법제도와 동향을 반영하여 수정한 것임을 밝혀둔다.

** 경희대 법학전문대학원 교수, 경희법학연구소장, 법학박사.

초록

정보화시대에 자금조달을 위한 담보수단으로서 지식재산권의 중요성이 날로 커지고 있다. 2007년 담보거래입법지침을 제정한 UNCITRAL은 2010년에 이를 보충하는 「지식재산 담보권에 관한 담보거래입법지침 부속서」를 채택하였다. 우리나라에서는 지재권 종류별로 담보제공 방안을 개별법에 규정하고 있는데, 벤처기업과 중소기업들의 재원조달을 돕기 위해 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」에 지재권에 관한 특칙을 마련하였다.

오늘날 지식재산은 그 자산가치가 증대되고 있음에도 그 가치를 제대로 평가 받지 못하여 담보로서 활발히 이용되지 못하는 실정이다. 비록 지식재산 가치가 불투명하고 진부화되기 쉬우며 유지관리가 어렵다는 위험이 따르지만 그 담보활용에 있어서도 창의성과 벤처 정신이 요청된다. 현행 동산·채권담보법은 종전의 질권설정이나 양도담보 외에 공적 장부에 담보권을 등록(전자등기)하는 방식으로 담보권을 설정할 수 있도록 하였다.

지재권에 담보를 설정하는 계약서에는 무슨 사항을 담을 것인가, 담보로 제공할 수 있는 지재권은 우선 존재와 대상을 특정할 수 있고 그 절차와 방식이 정착되어야 하며, 지재권에 대한 투자위험을 감소시켜줄 수 있어야 한다. 지재권을 담보로 제공할 때 가장 큰 난점은 현실적으로 그 가치를 평가하기가 어렵고, 담보권을 실행해야 하는 상황에서 해당 기업의 존속 여부에 따라 지재권의 가치가 크게 차이가 난다는 점이다. 일반적으로 지재권은 이를 얻기 위해 얼마나 비용이 들었는가, 시장에서 얼마를 받을 수 있는가, 아니면 수입을 얼마나 올릴 수 있는가 등의 기준으로 평가한다. 그러므로 지재권을 담보로 제공할 때에는 초기에는 불리한 평가를 감수하더라도 사업실적이 향상됨에 따라 평가방법을 개선할 수 있는 여지를 남겨놓고 이 점을 계약서에 반영하여야 한다.

정부는 ‘창조경제’를 구현하기 위해 금융권의 지재권 담보대출을 독려하는 한편 공공부문에서 가치평가를 일부 맡아 하거나, 금융기관이 적은 리스크를 부담하는 방안을 시행할 방침이다. 만일 지재권에서 로열티 등의 수입이 장기간 안정적으로 발생한다면 이를 풀로 하여 유동화하는 방안도 모색해 볼 수 있다. 소프트웨어의 경우 공인된 소프트웨어 거래소나 에스크로 제도를 이용할 수 있을 것이다.

아울러 당사자 간의 다툼을 예방하기 위해 정부시책에 호응하여 해당 지재권에 적합한 가치평가방법을 선택하고 이를 서면으로 작성하도록 한다. 당해 지재권에서 안정적으로 현금흐름이 발생할 때에는 이를 담보로 하는 대출(ABL)이 효과적이다. 그리고 지재권 담보설정계약에 들어갈 사항은 아니지만 e-마켓플레이스를 통해 지재권을 거래할 수 있는 인프라를 갖추는 일도 시급하다고 생각된다.

주제어

지식재산권(지재권), 가치평가, 전자담보등기, 디지털정보재산권, 소프트웨어 임치

I. 머리말

그동안 중소기업이나 벤처기업, 창업이 일천한 기업은 부동산 같은 담보가 없으면 은행대출을 받는 데 애로가 많았다. 부동산 외의 자산 등은 대출은행의 입장에서 볼 때 담보가치의 평가가 어렵거나 감가가 빠르고 경매 등을 통해 채권을 회수하기 힘들었기 때문이다. 그러나 정보화시대에는 지재권자나 채권은행이나 지식재산권(intellectual property rights: IPRs)¹⁾을 금융에 활용할 필요성이 커지고 있다.²⁾

국제적으로도 지재권을 담보로 활용하는 방안에 대한 논의가 활발하였다.³⁾ 유엔 국제상거래법위원회(UNCITRAL)에서도 2007년 부동산 같은 자산이 없어서 자금조달에 어려움을 겪는 중소기업을 지원하기 위해 「담보거래에 관한 입법지침」(UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions)⁴⁾을 제정하였다. 그리고 이어서 2010년에는 이를 보충하는 부속서의 형태로 「지식재산 담보권에 관한 담보거래 입법지침 부속서」(Legislative Guide on Secured

1) 특허청은 1998년부터 '지식(知識)재산권'이라는 용어를 사용하고 있다. 지식재산권은 'Intellectual Property Rights'의 일본식 표기이고, 21세기에는 '지식'이 모든 문화·경제활동의 핵심 키워드로 등장하고 있으므로 새로운 형태의 지식창작물을 포괄할 수 있다는 이유에서였다. 중국에서도 '知識產業權'이라 일컫는다. 2011년 5월 제정된 지식재산기본법(법률 제10629호)에서 타법 개정을 통해 다른 법률의 지적재산권도 지식재산권으로 일괄 변경하였다(부칙 제2조). 본고에서는 줄임말인 '지재권'으로 통칭한다.

2) 지재권을 담보로 이용한 최초의 사례는 1880년대 말 토마스 에디슨이 그의 백열전구 특허를 담보로 제공하고 제너럴 일렉트릭(GE) 사업자금을 빌린 것이라고 한다. Brian W. Jacobs, "Using Intellectual Property to Secure Financing after the Worst Financial Crisis Since the Great Depression", *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, Vol.15(2011), p.451.

3) UNCITRAL은 2007년 UNCITRAL 동산·채권에 관한 담보거래 입법지침을 채택하였으나, 여기에는 지식재산 담보에 관한 규정이 포함되어 있지 않았다. 이에 UNCITRAL은 2006년 당시 논의 중이던 담보거래 입법지침의 적용을 받는 지식재산권 담보에 관하여 추가적으로 논의할 필요성을 확인하였다. 이에 따라 세계지식재산권기구(WIPO)와 공동으로 전문가 컨퍼런스를 개최하고 실무그룹(Working Group VI) 회의를 수차례 열어 법적 이슈를 검토한 끝에 부속서 최종안을 2010년 6월 UNCITRAL 제43차 회의에서 채택하였다. 손승우·정창호·이재성, 지식재산 담보권에 관한 UNCITRAL 담보거래 입법지침 부속서, 법무부, 2011(이하 "법무부 부속서"), 3-4면.

4) 입법지침은 협약(convention)이나 조약(treaty)과 달리 구속력이 없으므로 각국은 국내 사정에 맞게 동 지침 그대로 또는 일부 수정하여 도입할 수 있다. 지식재산 담보권에 관한 입법지침 부속서는 12개로 구성된 각 장의 서두에서 담보거래 입법지침상의 권고사항(recommendation)을 설명하고 지재권 담보의 특이점을 설명한 후 각 장의 말미에 이러한 논의를 반영한 입법권고안을 제시하였다.

Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property)⁵⁾를 채택하였다.

우리나라에서도 지재권의 종류별로 이를 담보로 제공하는 방안이 개별법에 규정되어 있었다. 그러나 별다른 담보수단이 없는 벤처기업, 중소기업들도 지재권의 담보가치를 적극 활용할 수 있도록 2010년 제정된 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」(이하 “동산·채권담보법”이라 함)에서는 지재권에 관한 몇 가지 특칙을 마련하였다.⁶⁾

본고는 지재권을 담보로 활용하는 방법이 다양화되고 있음을 고려하여 담보권설정의 유형별로 담보제공자와 채권자 간에 체결되는 담보설정계약(security agreement)에 있어서 각 당사자가 무슨 권리와 의무를 갖는지 구체적으로 살펴보고자 한다. 관련 법률의 근거와 함께 실무상으로 유의해야 할 사항, 이를테면 특정 지재권을 담보로 설정함에 있어서 그 가치를 어떻게 평가하고 무슨 특약사항을 붙일 것인지 검토하는 데 주안을 둔다.

II. 지재권의 담보가치 활용

1. 현행법상 지재권의 담보활용 방법

오늘날 지식기반 경제(knowledge-based economy)에서 지식재산의 자산가치가 증대되고 있음에도 현실에서는 지재권의 가치⁷⁾가 제대로 평가되지 못하여 담보로서 활발하게 이용되지 못하는 실정이다.⁸⁾ 이는 담보법제가 여전히 산업

5) <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-1g/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf>

6) 법무부의 입법과정에 참여한 필자를 포함한 각계 전문가들은 때마침 UNCITRAL에서 만든 담보거래 입법지침과 지식재산 담보권에 관한 담보거래 입법지침 부속서를 참조하였고, 그 결과 우리나라는 UNCITRAL의 입법지침을 가장 먼저 국내법으로 만든 나라가 되었다. 이 법률은 전자등기 시스템 구축에 필요한 2년간의 준비기간을 거쳐 2012년 6월 11일부터 시행 중이다.

7) 지재권의 담보이용이 어려운 것은 그 법적 성질이 배타적 독점권이라 해도, 그 가치평가가 어렵고 심사와 등록을 거쳐야 하는 등 권리가 불안정한 데다 권리의 존속기간이 정해져 있기 때문이다. 小林秀年, “企業における無體財産權の擔保化”, 東洋法學, 第54卷 第3號(2011.3), 136-137面.

8) 미국의 경우 오래 전부터 지재권의 담보화 방안을 연구해 온 미국변호사협회(ABA)가 1992년 “지재권의

화시대(industrial age)에 머물러 있어 정보화시대(information age)의 주요 기업자산가치를 제대로 인식하지 못하기 때문이다.⁹⁾ 종래 산업화시대에는 해당 기업의 제품 및 공정을 중시하고 채권자의 위험부담을 줄여주는 것이 주된 관심사였다.¹⁰⁾ 그러나 정보통신기술(information and communications technology: ICT)과 결합된 지재권은 스티브 잡스의 애플 제품에서 보았듯이 이용자들의 라이프스타일과 산업 생태계를 송두리째 바꿀 수 있는 위력과 엄청난 경제적 가치를 지니고 있음을 알게 되었다.

그리하여 기업들은 물론 금융권에서도 이를 IP금융(intellectual property financing)이라 하여 지재권의 담보가치를 활용하는 데 비상한 관심을 기울이고 있다.¹¹⁾ 비록 지식재산에 대한 시장반응(market acceptance)이 불투명하고 진부화(obsolescence)될 가능성이 크며 유지관리가 어렵고 법적 위험이 따르긴 해도¹²⁾ 지식재산의 담보활용 내지 IP금융에 있어서 창의성과 벤처 정신으로 이를 극복해 가면서 법적 위험을 최소화하는 것이 요체라 할 수 있다.

담보제공을 규율하는 현행법이 聯邦法과 州法으로 나뉘어 복잡하고 불충분하기 때문에 담보권을 어디에 어떻게 등록(file)해야 하는지, 담보권의 공시(notice)는 어떻게 하는지, 담보권은 무슨 자산을 대상으로 하는지 불확실성이 존재한다.”는 결론을 내렸다. Task Force on Security Interests in Intellectual Property, Business Law Section, American Bar Association, Preliminary Report 1 (June 1, 1992). 그리고 1999년에는 연방지식재산담보법(안)(draft Federal Intellectual Property Security Act)을 제안하였으나 무위에 그쳤다. Ara A. Babaian, “Striving for Perfection: The Reform Proposals for Copyright-Secured Financing”, *Loyola of L.A. Law Rev.* Vol.33(2000), p.1226.

9) William J. Murphy, “Proposal for a Centralized and Integrated Registry for Security Interests in Intellectual Property”, *IDEA: The Journal of Law and Technology*, Vol.41(2002), pp.297-298.

10) 미국의 경우 지재권의 담보제공은 연방법(Patent Act, Copyright Act, Lanham Trademark Act)에서 규율하는 반면 일반 동산(personal property)의 담보제공은 州法인 통일상법전(UCC) 제9장(Secured Transactions)에 규정되어 있다. 그 결과 지재권을 담보로 하는 담보설정계약에 있어 연방법과 UCC 등 적용법에 따른 대항요건이 미비되거나 연방법상의 대항요건이 UCC보다 우선적용(preemptive)되기도 한다. 지재권에 관한 연방법은 권리자 중심으로 규율(title-based scheme)하고 있고 부동산과 비슷한 등록방법을 취하고 있다. *Ibid.* at 299. 그러나 대부분의 州가 2001년까지 채택한 개정된 제9장에서는 지재권 담보설정의 금융명세서(financing statement)를 州등록소(state’s central filing office)에 등록함으로써 대항요건을 갖추는 것으로 이를 단순화시켰다. UCC 제9-109조 (c)항에 따라 연방법이 우선함을 특별히 규정한 ‘등록필 저작권’ 외에는 UCC 제9장이 적용된다. Xuan-Thao Nguyen, “Collateralizing Intellectual Property”, *Ga. L. Rev.*, Vol.42(2007-2008), pp.18-28.

11) 지식재산 전문가좌담회, “IP가치평가를 통한 IP금융 활성화 방안”, 지식재산정책, Vol.15(2013.6), 한국지식재산연구원, 12-28면.

12) See *supra* note 2 at 458.

1) 지재권별 담보권설정 방법

우리나라에서 실정법상으로 인정되는 지재권에는 특허권(patent), 실용신안권(utility model), 저작권(copyright), 상표권(trademark), 디자인권(design), 영업비밀(trade secret) 등이 있다. 이들 지재권은 타인에게 양도할 수 있는 범위에서 일종의 권리질로서 등록원부¹³⁾에 기재하고 채권의 담보로 제공할 수 있다.¹⁴⁾ 각각의 지재권법에는 질권설정 및 공시방법에 관한 규정을 두어 이들 지재권을 담보로 제공하고¹⁵⁾ 금융을 이용할 수 있도록 하였다(특허법 제121~123조, 실용신안법 제28조에서 특허법을 준용, 상표법 제62~63조, 디자인보호법 제56~57조). 물론 경제적 가치가 있는 지재권은 다른 재산권과 마찬가지로 채권자에게 소유권을 신탁적으로 이전(fiduciary transfer of title)하는 방식으로 양도담보권을 설정할 수도 있다.¹⁶⁾

저작재산권의 경우 저작권법 제47조(공동저작물은 제48조)에 의하여 질권설정의 방법으로 담보로 이용할 수 있다. 이러한 질권설정은 저작재산권뿐만 아니라 저작물 출판권(저작권법 제57조) 등의 부분적이고 개별적인 저작권을 객체로 하여서도 가능하다. 저작재산권을 목적으로 하는 질권설정은 권리질(민법 제345조)을 설정하는 방법에 따라 채권자를 질권자로 하고 채무자 또는 저작권자를 질권설정자로 하여 질권설정계약을 체결하고 이를 등록하는 방식으로 이루어진다(저작권법 제47조, 제54조). 이미 저작물에 대한 권리가 성립한 저작재산

13) 지재권은 등록원부에 기재함으로써 국가의 보호를 받게 되는데, 등록 이전부터 권리로서 인정되는 저작권이나 채권적 권리인 지재권의 통상실시권을 제외하고는 등록을 해야만 공시방법 및 성립요건을 구비하게 된다. 그러나 저작권법에서 등록은 당해 저작권 등을 제3자에 대하여 주장할 수 있는 대항요건에 불과하다(저작권법 제52조).

14) 도서출판 한길사는 2002년 8월 「로마인이야기」의 국내 번역·출판권을 담보로 국민은행으로부터 20억 원의 대출을 받았다. 한길사가 1995년부터 발행하여 2006년 총 15권으로 완간된 「로마인이야기」는 여러 차례 베스트셀러의 자리에 올랐으며 2002년까지 10권까지 2백만권 가량 발행되었다. 중앙일보 2002. 8. 28자.

15) 질권설정은 권리의 양도가 아니므로 질권설정자는 당해 지재권의 사용·수익·처분권한을 상실하지 아니한다. 따라서 설정계약에 특약을 두지 않은 한 지재권자가 당해 지재권을 계속 사용하게 되며, 특허권의 경우 경매 등에 의하여 이전되더라도 통상실시권을 갖되 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(특허법 제122조).

16) 담보의 목적으로 지재권을 양도받은 경우 지재권의 대여(lease), 이용허락(license)은 질권이 설정된 경우와는 달리 公示方法을 구분할 수 없으므로 양도담보권자가 이를 행사할 수 있다.

권은 질권의 설정을 등록하여야 제3자에게 대항할 수 있으므로(동법 제54조) 저작권등록부 또는 프로그램등록부에 등록하도록 한다(동법 제55조).¹⁷⁾

저작물을 디지털화, 데이터베이스화, 영상화한 것에 대한 권리도 재산적 가치가 있으므로 이를 담보로 제공하고 자금을 빌릴 수 있다. 컴퓨터프로그램도 2009년부터는 저작권법에 포함(기존 컴퓨터프로그램보호법은 폐지)되었다. 그러므로 데이터베이스제작자의 권리, 영상제작자의 권리, 컴퓨터프로그램 저작재산권과 프로그램복제권, 프로그램배타적 발행권은 각각 질권의 목적으로 할 수 있다(동법 제96조, 제101조, 제101조의6 제3항, 제4항). 이러한 저작물은 저작재산권에 대하여 질권을 설정하였을 때 그 저작재산권의 양도 또는 그 저작물의 이용에 따라 저작재산권자가 받을 금전 그 밖의 물건, 출판권, 프로그램배타적 발행권 설정의 대가에 대하여도 질권을 행사할 수 있다(동법 제47조 제1항). 다만, 민법상 물상대위의 경우와 마찬가지로 이들의 지급 또는 인도 전에 이를 압류하여야 한다(동법 제47조 제1항 단서). 그리고 디지털화된 저작물은 질권설정 후에도 해당 저작물, 복제권을 양도·대여 또는 이용허락할 수 있으므로¹⁸⁾ 원 권리자의 동의를 얻어야 한다(동법 제101조의6 제3항, 제4항).

요컨대 지재권을 담보의 목적으로 할 때에는 일단 경제적 가치가 있고 양도 가능해야 하며 소정 공시방법을 갖추어야 한다. 질권을 설정한 경우 지재권의 法定果實에 해당하는¹⁹⁾ 금전, 물건 그 밖의 對價에 대하여 이들의 지급 또는 인도 전에 압류하는 것을 잊지 말아야 한다.

2) 동산·채권담보법상의 담보권설정 방법

지재권은 개별적으로 담보의 목적으로 할 수 있지만 관련이 있는 지재권을 한 데 묶거나 또는 당해 지재권이 적용된 물건과 함께 제공함으로써 그 담보가

17) 저작권에 대하여 질권을 설정한 경우 저작권법 제47조에서 '저작물의 이용에 따라 저작재산권자가 받을 금전'이라는 문구로부터 저작권에 질권을 설정하였을지라도 저작권은 여전히 저작권자가 행사한다고 해석된다. 또한 질권자는 질권의 실행을 통해 우선변제를 받는 것을 주된 목적으로 하므로 질권이 설정되어 있다 해도 그것이 저작권자의 처분권을 박탈하는 것이 아니고 저작권 역시 양도할 수 있다고 본다. 오병철, 디지털정보계약법, 법문사, 2005, 187면.

18) 상계서, 139면.

19) 상계서, 174면.

치를 더 크게 평가받을 수 있다. 여러 개의 지재권을 공동으로 채권자에게 제공한다면 이를 담보로 자금을 조달하는 것이 보다 용이해질 것이다. 이에 따라 동산·채권담보법은 지재권자가 동일한 채권을 담보하기 위하여 2개 이상의 지재권을 담보로 제공하는 경우 그 지재권을 등록하는 공적 장부에 동산·채권담보법에 따른 담보권을 등록할 수 있도록 하였다(동법 제58조 제1항). 공시제도가 이원화되지 않도록 하기 위해 법원이 관장하는 담보등기부가 아닌 그 지재권의 해당 등록원부에 하도록 한 것이다.²⁰⁾

한편 지재권을 등록하는 공적장부를 관장하는 기관이 특허청, 문화체육관광부 등으로 분산되어 있음을 고려하여, 그 등록부를 관장하는 기관이 동일한 지재권을 공동담보로 제공하는 경우에만 동산·채권담보법에 의한 담보등권이 가능하도록 하였다(동산·채권담보법 제58조 제2항 전단). 2개 이상의 지재권을 담보로 제공하는 경우에는 지재권의 종류와 대상을 정하거나 그 밖에 이와 유사한 방법으로 특정할 수 있어야 한다(동조 제2항 후단).

또한 지재권에 근담보를 설정한 경우에도 동산·채권담보법에 따른 담보권을 등록할 수 있게 하였다. 종래 민법상 권리를 목적으로 하는 담보제도인 권리질권에 있어서는 근질이나 공동질에 대한 규정이 없었는데 지재권에 대한 근담보, 공동담보를 통한 자금조달을 가능하게 하는 특례를 마련한 것이다.²¹⁾ 이와 관련하여 동일한 지재권에 관하여 당해 지재권을 규율하는 개별 법률에 따른 질권 등록과 동산·채권담보법에 따른 담보권 등록이 이루어질 수 있다. 이러한 경우에 그 순위는 법률에 다른 규정이 없으면 그 등록의 선후에 따른다(동산·채권담보법 제59조 제2항).²²⁾

20) 법무부, 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」 해설서, 2010.12, 144면.

21) 상거서, 13면.

22) 동산·채권담보법에 의한 전자등록이 행하여지는 결과 그 시점이 명확해지므로 해당 지재권에 대한 질권 등록은 물론 파산절차에 들어간 경우에도 파산관재인인의 권리와 사이에 우선순위를 정하는 데 별 문제가 없다. 미국 UCC 제9장이 적용되는 지재권 담보설정계약서에서는 이에 대한 기준이 없어 다툼이 빈번히 일어나고 있다. 담보물의 표시(description of the collateral)에 있어서 지재권의 종류를 상세히 구분하지 않고 무체재산권(general intangibles)으로만 표시하기 때문에 지재권자로서는 담보권실행으로 그의 권리를 담보권자에게 너무 많이 넘겨줄 우려가 있다고 한다. 예컨대 소설가가 은행대출을 받기 위해 그의 저작권을 담보로 제공하였으나 채무불이행에 빠진 경우 채권은행은 담보권실행을 통해 저작권에서 파생된 영화화 판권까지 취득하게 된다. Nguyen, *op. cit.*, pp.30-35.

2. 당사자자치의 원칙

계약자유의 원칙은 담보거래에도 적용되는 바, UNCITRAL 담보거래 입법지침에서도 당사자들이 자신들의 필요에 맞게 담보설정계약을 맺을 수 있도록 하였다.²³⁾ 당사자자치의 원칙은 지재권 관련법률에 특별한 제약이 없는 한 지재권 담보에도 적용된다.²⁴⁾ 예컨대 지재권 관련법에 달리 정하지 아니한 이상 지재권자/담보권설정자와 담보권자는 (a) 담보권자가 지재권자/담보권설정자의 권리의 일부를 행사할 수 있다거나²⁵⁾ (b) 지재권자/담보권설정자는 담보권자의 동의 없이 라이선스(특히 전용 라이선스)를 부여할 수 없다거나, (c) 지재권자/담보권설정자의 채무불이행 이전이더라도 지재권자/담보권설정자가 라이선서로서 수령할 로열티를 담보권자가 수령할 수 있게끔 합의할 수 있다.²⁶⁾

위의 담보거래 입법지침은 담보거래에 있어서 통합적이고 기능적인 접근방법(functional approach)을 취하여 어떤 표현을 쓰는지 불문하고 담보적 기능을 수행하는 모든 거래를 대상으로 한다.²⁷⁾ 지재권을 보유하거나 그 사용을 허락 받은 사람(이하 “라이선시 licensee”)라 함) 또는 지재권의 사용을 허락한 사람(이하 “라이선서 licensor”)라 함)은 각기 지재권을 담보로 제공하고 금융을 이용할 수 있다. 이와 관련하여 거래의 실체에 있어서 지재권 별로 그 종류·성격에 따라 어떻게 이용되고 무슨 문제가 생길 수 있는지 이해할 필요가 있으므로 입법지침 부속서에서 예시한 사례를 중심으로²⁸⁾ 알아보기로 한다.²⁹⁾

23) UNCITRAL 담보거래 입법지침 권고 10; 석광현, UNCITRAL 담보권 입법지침 연구(이하 “법무부 담보권 지침”), 법무부, 2010, 121면.

24) 담보거래 입법지침 권고 4(b). 법무부 담보권지침, 120면.

25) UNCITRAL 담보거래 입법지침 부속서 75항 참조.

26) 법무부 부속서 148면. 그 밖에 지재권자/담보권설정자는 일반적인 담보설정계약서 양식에 따라 d) 제3자가 당해 지재권에 권리를 주장하는 일이 없도록 하고, e) 지재권의 가치가 감소되지 않도록 하며, 중대한 가치변동이 생기면 이를 담보권자에게 즉각 통보하고, f) 지재권을 적법하게 이용하되 어떠한 경우에도 담보권자의 권리행사에 지장이 없도록 한다는 것을 진술·보장하고 서약하여야 한다.

27) 담보거래 입법지침 부속서 46항.

28) 일곱 가지 사례는 담보거래 입법지침 부속서 38~42항 및 44, 45항의 사례를 간추린 것이다.

29) 채권은행 실무담당자는 법제도와 선례·관행의 벽에 막혀 하고 싶어도 할 수 없는 경우가 많다. 자기가 앞장서서 취급하더라도 관련부서·후임자가 제대로 하지 못한다면 책임져야 할 상황에 처하기도 한다. 그러므로 일관성 있게 업무를 처리할 수 있도록 근거규정을 만들고 매뉴얼화하는 것이 긴요하다.

[사례 1]

신약개발을 추진 중인 A제약사는 특허권 및 특허출원을 A은행에 담보로 제공하고 크레딧라인을 얻고자 한다. A은행은 담보로 잡을 만한 가치가 있는 특허권 및 특허출원의 풀(pool)에 대하여 평가를 한 후 특허등록부에 담보권을 등록하였다. 그리고 A사가 새로 특허권을 취득하게 되면 A은행은 그에 관한 정보를 토대로 가치평가를 하고 추가대출을 하는 경우에는 특허등록부에 등록을 하기로 했다.

[사례 2]

만화 캐릭터에 저작권을 등록한 B출판사는 의류, 완구, 장신구 등의 제조업체에 캐릭터의 사용을 허락(license)하고 로열티를 받고 있다. B출판사로부터 대출신청을 받은 B은행은 라이선스 목록, 라이선시의 여신조회내역, 개별 라이선스 현황을 파악한 후 라이선스들이 에스크로 계정에 로열티를 납입하도록 하고 B사에 대출을 하였다.

[사례 3]

영화제작에 나선 C영화사는 별도의 제작사를 설립하고 제작자, 감독, 배우를 고용하였다. 동 제작사는 새로 만드는 영화의 저작권, 서비스계약, 장래 매출채권 등을 담보로 C은행으로부터 대출을 받고자 한다. 새 영화에 대한 기대치가 높아 여러 나라의 배급사들이 완성된 영화 필름을 전달받는 시점에서 지급할 로열티를 미리 선금금으로 지급하기로 했다. 이 경우 C은행은 제작사의 로열티 수취권을 미리 담보로 취득하고 배급사들과 로열티 지급 및 라이선스 계약을 이행하는 동안에는 라이선스를 종료하지 않기로 한다는 약정을 체결하였다.

[사례 4]

건축용 소프트웨어를 개발하는 D사는 직접 개발한 소프트웨어와 다른 회사로부터 라이선스를 얻은 프로그램을 함께 사용하여 최종 소프트웨어를 개발하였다. D사는 서브라이선스 프로그램을 포함한 최종 소프트웨어를 담보로 하여 D은행으로부터 대출을 받고자 한다.

[사례 5]

화장품을 제조·판매하는 E사는 향후 개발 예정인 신제품에 대한 지재권 및 제3자로부터 허여 받은 라이선스를 포함한 기업자산을 담보로 활용할 방침이다. E사의 생산설비나 재고상품, 매출채권에 이러한 지재권이 결합되어 있는 경우 E사는 E은행으로부터 상당히 좋은 조건으로 대출을 받을 수 있을 것으로 예상된다.

[사례 6]

청바지를 비롯한 하이패션 의류를 제조하는 F사는 주문자상표부착 방식의 생산자(original equipment manufacturer: OEM)이다. F사는 완성품 재고를 담보로 F은행으로부터 대출을 받고자 한다. F사의 의류 대부분은 제3자의 유명 상표를 부착하고 있는데 F사는 해당 기업과 라이선스 계약을 맺고 있다. F사는 OEM 상표가 부착된 재고자산을 담보로 제공하기 위해 F은행에 OEM 상표권을 사용할 수 있는 권리, 상표권이 등록된 재고에 대해 담보권을 설정할 권리, 상표권자에게 부담하는 의무를 보여주는 상표권 라이선스 계약을 F은행에 제출하기로 했다.

[사례 7]

[사례 6]에서 F사의 총판인 G사는 F사 브랜드 청바지를 비롯한 의류를 G은행에 담보로 제공하고 대출을 받고자 한다. 이 경우 G사가 G은행에 제출해야 하는 서류는 F사와의 정식 거래를 통해 청바지를 구입한 사실과 G사가 취급하는 청바지가 정품임을 입증하고 이들 청바지에 대하여 G사가 담보권 설정권한이 있음을 보여주어야 한다.

이상의 사례는 특허권, 저작권, 상표권, 디자인권 등의 지재권을 담보로 제공하고 은행으로부터 대출을 받을 수 있는 거의 모든 경우의 수를 보여주고 있다. 다른 한편으로는 지재권자, 라이선시 또는 라이선서가 지재권을 담보목적으로 활용함에 있어서 대출신청을 받은 은행이 취해야 할 조치사항을 보여준다. 즉 채권은행으로서 지재권자, 라이선시가 갖고 있는 권리의 성격이나 범주를 주의깊게 평가하고 대출을 할 경우 이러한 권리에 어떻게 영향을 미치게 될지,³⁰⁾

30) 담보거래 입법지침 37항. 법무부 부속서, 36면.

해당 지재권의 가치가 어느 정도이고 담보권을 실행할 때에는 얼마나 그 가치를 회수할 수 있는지 고려해야 한다. 필요한 경우에는 지재권자의 동의나 합의를 얻도록 한다.

본고는 이상의 사례를 기초로 하여 지재권을 대상으로 하는 담보권설정계약을 체결할 때 당사자의 권리와 의무를 어떻게 규정할 것인지 검토하고자 한다. 물론 사인간의 계약이므로 계약자유의 원칙에 따라 관련법률이 인정하는 범위에서 모든 종류의 지재권에 담보권을 설정할 수 있다. 지재권자가 보유하는 다양한 종류의 배타적 권리, 라이선서의 권리, 라이선시의 권리 그리고 유형자산에 활용된 지식재산에 대한 담보권 모두 담보의 대상이 될 수 있다.³¹⁾

III. 담보설정계약상의 권리와 의무

1. 지재권의 유지·보존을 위한 권리와 의무

앞서 살펴본 바와 같이 당사자자치의 원칙에 따라 담보권설정계약에는 당사자가 합의한 사항을 규정할 수 있다.

우선 UNCITRAL의 담보거래 입법지침 부속서에서 지재권의 유지·보존과 관련하여 필요하다고 정리해 놓은 것을 보면, 지재권을 담보로 제공한 지재권자/담보권설정자는 다음 사항에 대한 의무가 있다고 하였다. 즉 관계당국과 지재권과 관련된 사무를 처리할 것, 지재권 침해자에 대하여 적절한 구제방법³²⁾을 취할 것, 소정 기한이 되면 등록을 갱신할 것 등이다.³³⁾ 또한 담보권자의 동의 없이는 지재권자/담보권설정자가 담보권이 설정된 지재권을 철회 또는 제한할 수 없다.

담보권자는 지재권자/담보권설정자가 이러한 의무를 이행하지 않고 있는 동

31) 담보거래 입법지침 37항. 상거서, 46면.

32) 예컨대 특허권의 경우 침해금지청구권 및 침해예방청구권(특허법 제126조)을 저작권은 침해정지청구권 및 침해예방청구권 또는 손해배상담보청구권(저작권법 제123조)을 각각 행사할 수 있다. 우라옥, "특허침해소송 실무에 관한 제 문제", 최근 판례동향 및 소송실무, 2008.6.4.

33) 담보거래 입법지침 부속서 223항. 상거서, 148-149면.

안 자신이 먼저 관계당국과 관련 사무를 처리하고 지재권침해자를 제소³⁴⁾하거나 등록을 갱신함으로써 담보지재권의 보존에 필요한 절차를 취할 수 있음을 지재권자/담보권설정자와 약정할 수 있다.³⁵⁾ 물론 이는 지재권 관련법상 금지되지 않아야 한다. 만약 지재권자/담보권설정자가 때맞춰 이 권리를 행사하지 못할 경우 담보지재권은 그 가치를 상실할 수도 있으므로 담보지재권의 보존을 위해 담보권자가 취할 수 있는 조치를 미리 합의해 두어야 한다. 이러한 접근방식은 일단 지재권자/담보권설정자의 동의를 얻어야 하므로 그의 권리를 침해하지 않는다. 마찬가지로 이러한 약정이 지재권법에 저촉될 경우에는 무효이기 때문에 지재권 관련법을 흔드는 것이 아니고 오직 지재권이 담보로 활용되는 것을 더욱 용이하게 할 뿐이다.

담보권자인 채권은행으로서도 지재권의 등록을 갱신하거나 지재권침해자에 대한 구제를 신청하는 등 자신이 담보지재권의 가치를 보존할 수 있는 조치를 취할 수 있도록 지재권자/담보권설정자에게 요구하는 것이 당연하다.³⁶⁾ 만일 지재권자/담보권설정자가 이러한 요구를 수용하거나 지재권자/담보권설정자와의 합의를 통하여 담보권자가 담보지재권의 보존에 필요한 조치를 취할 수 있는 경우 담보권자는 지재권자/담보권설정자의 명시적 동의 아래 이들 권리를 행사할 수 있다. 만약 지재권자/담보권설정자가 요구에 응하지 않더라도 담보권자는 지재권자/담보권설정자가 묵시적으로 동의하였다고 보고 이들 권리를 행사할 수 있다.

만약 지재권자/담보권설정자가 요구를 명시적으로 거절한 경우에는 담보권자는 이러한 권리를 행사할 수 없다. 지재권자/담보권설정자가 지재권침해자를 제소하지 않거나 등록을 갱신하지 않을 경우에는 담보권자는 이러한 불이행이 담보설정계약상의 채무불이행에 해당하는 것으로 보아 해당 지재권에 대한 담보권을 실행할 수 있도록 해야 한다.³⁷⁾

34) 당해 지재권의 담보가치 활용을 방해하거나 방해할 우려가 있는 행위를 하는 자에 대하여 담보권자가 직접 방해제거를 청구하거나 방해예방 또는 손해배상의 담보를 청구하는 것을 말한다.

35) 담보거래 입법지침 권고 10 참조, 상게서, 49면.

36) 담보거래 입법지침 권고 10 참조, 상게서, 150면.

37) 상게서, 150면

2. 당사자 간 이해관계의 조정

지재권을 둘러싸고 당사자 간에 이해관계가 대립되는 경우가 생기게 마련이므로 담보설정계약서에 이에 대비한 규정을 둘 필요가 있다. 가장 빈번히 발생하는 것이 지재권의 담보가치평가 방법론을 둘러싼 것이고, 그 다음으로는 담보물에 붙어 있는 지재권이 담보가치의 유지 내지 증진을 도모하는 동시에 채권회수에 지장을 초래해서는 안 된다는 것이다. 특히 담보가치평가에 있어서 채권자는 보수적이고 담보권설정자는 진보적이라 할 정도로 격차가 큰 만큼 어느 정도 타협점을 찾아 문서화하도록 한다. 이에 관하여는 항목을 바꿔 상론한다.

동산·채권담보법에 의거하여 담보설정계약을 체결하는 경우 유의하여야 할 사항은 조금 다르다. 지재권을 개별적으로 담보제공하지 않고 공적 장부(등록부)의 종류 별로 풀을 구성하여 담보권을 설정하게 된다.

[사례 1]에서 보았듯이 장차 취득할 지재권도 포함시킬 수 있으나 적어도 등록출원 이후에나 가능할 것이다. [사례 2]처럼 저작권 라이선스를 담보로 활용할 때에는 복수의 라이선시들로부터 수입금을 관리하기 위한 에스크로(escrow)계정을 만드는 것이 필수적이다. [사례 3]과 같이 장래의 로열티 현금흐름을 담보로 취득하는 경우에는 그 기간 중에 라이선스 계약이 해지가 되지 않도록 해야 한다. 컴퓨터프로그램의 경우 [사례 4]에서와 같이 제3자의 프로그램저작권이 포함되어 있을 때에는 담보제공시 제3자의 허락·동의를 얻거나 다툼이 생길 경우에 대비하여 免責(indemnification)을 요구하여야 할 것이다.

[사례 5]의 경우는 지재권 자체가 담보목적은 아니나 담보물에 부착 또는 포함되어 있으면 지재권 또는 라이선스 활용을 약속하게 하여 담보물의 가치 상승을 꾀할 수 있을 것이다. 이와 반대로 [사례 6]은 담보목적물에 포함되어 있는 지재권(상표권)이 원 권리자의 반대로 담보권을 실행할 수 없는 상황이 빚어질 수 있으므로 해당 지재권을 사용하거나 지재권이 포함된 물건에 담보권을 설정할 권리가 있음을 상표권 라이선스 계약 등으로 확실히 해두어야 한다. [사례 7]의 경우에는 제3자의 지재권(상표)이 정품이 아니라는 이유로 담보가치를 훼손할 수도 있는 만큼 정품거래임을 진술(representation)하게 하는 등 대책을 강구해 둘 필요가 있다.

IV. 지재권의 담보활용과 가치평가

1. 지재권의 담보활용을 위한 조건

본고에서는 사업확장을 꾀하는 벤처기업을 상정하고 이 기업이 어떻게 하면 지재권 등의 보유자산을 이용해 보다 유리한 조건으로 자금을 조달할 수 있는지 알아보고자 한다. 특허기술을 은행에 담보로 제공하고 대출을 받거나 저작권·상표권을 은행에 양도하는 방식으로 자금을 조달하고, 지재권이 부착된 기계설비와 재고를 담보로 제공할 수 있을 것이다. 이것이 제도적으로 이루어질 수 있도록 정형화된 모델을 담보설정계약에 반영하는 것이 바람직하다.

지재권의 담보활용을 제고하기 위해 특별히 새로운 담보제도를 고안할 필요는 없다고 본다. 현행 동산·채권담보법에 의하면 종전의 질권설정이나 양도담보 외에 공적 장부에 담보권을 등록(전자등기)하는 방식으로 담보권을 설정할 수 있기 때문이다. 본질적으로 지재권은 進行型의 재산권으로서 이익실현이 불확실하고, 생애주기(life cycle)가 짧은 데다 채권회수의 방법이 제한적이므로 담보권설정을 받아주는 것 자체가 중요하다. 그러므로 기업이 담보로 활용할 수 있는 지재권은 우선 존재와 대상을 특정할 수 있게 표시된 대로 등록이 되어 있는 등 법적으로도 유효하게 보호를 받는 것이라야 한다.³⁸⁾ 이를 위해서는 지재권을 담보로 제공하고 자금을 융통할 수 있는 절차와 방식이 정착되어야 할 것이다. 다만, 생애주기가 짧은 제품이나 기술을 대상으로 하는 지재권은 그 가치를 이용하여 신속히 외부자금을 조달해야 하므로 담보권 설정 및 실행이 신속히 이루어져야 한다.

지재권은 권리 중심으로 보호받게 되므로 지재권에 대한 권리를 행사함에 있어서 이를 믿고 출자하거나 대출해주는 투자자의 위험도 감소시켜줄 수 있어야 한다.³⁹⁾ 이를 위해서는 지재권의 보유자와 담보권자가 누구인지 정확한 정보를

38) 문제가 되는 것은 지재권으로 등록할 수 없는 영업비밀이나 노하우 같은 것이다. 이것은 M&A 등을 통해 純有形자산의 평가액(net tangible worth) 이상으로 기업가치가 평가될 때 비로소 알 수 있는 것이지만, 비밀유지약정(confidentiality agreement)에 의해서도 그 존재를 확인할 수 있다.

39) 투자자의 전제조건으로서 지재권의 보유자, 담보권의 설정 여부, 履歷추적(tracking)이 유효하고 정확해야

제공할 수 있도록 중앙에서 통합적으로 관리하는 지재권담보 등록제도 (centralized and integrated registry)가 필수적이다.⁴⁰⁾ 이러한 지재권을 가진 기업에 대한 유력한, 때로는 유일한 자금조달원은 벤처캐피털 또는 코스닥 시장인 경우가 많은데 벤처기업은 종종 은행 등에 지재권을 담보로 제공하고 대출을 받거나 제3자에게 로열티를 받고 이용을 허락하기도 한다. 지재권의 재산적 가치를 보고 출자 또는 대출을 하는 경우에는 유통시장(secondary market)에서 투자분의 회수가 원활해야 후속투자도 활기를 띠게 될 것이다.⁴¹⁾

일반적으로 벤처기업에 대한 투자는 사업이 발전하고 관련정보가 증가함에 따라 단계적으로 이루어지게 된다.⁴²⁾ 초기에는 엔젤투자자, 벤처캐피털 등의 모험적인 투자가 행해지더라도 뒤로 갈수록 축적되어 있는 충분한 정보를 바탕으로 코스닥 공모(IPO), 은행 등 제도권의 체계적인 투자가 이루어질 것이다.

2. 지재권의 담보가치 평가

지재권을 담보로 제공할 때 가장 큰 난점은 현실적으로 그 가치를 평가하기

한다. 지재권에 대한 정보가 불완전하다거나 부정확한 가치평가가 이루어진다면 투자자들의 위험이 그만큼 증가하게 된다. 지재권의 가치평가에 있어서 가장 어려운 문제는 그 자료가 될 만한 역사적인 기록(historic record)이나 재무적인 정보가 없다는 점이다. 당해 지재권이 시장에서 어떠한 반응을 얻을지, 소비자들의 태도가 어떠한지 전혀 예측할 수 없는 사항들이다. 그리고 벤처기업의 핵심기술은 비공개 정보가 대부분이어서 투자자들은 접근하기가 어렵고, 벤처기업 경영자의 경영능력, 사업에 대한 열정도 일반투자자들로서는 알 수 없는 것들이 많다.

40) Murphy, *op. cit.*, p.303. 동산·채권담보법에 의하여 2개 이상의 지재권을 담보권을 제공하는 경우 당해 지재권의 등록원부에 담보등록을 하도록 되어 있으나(동법 제58조), 법원 등기국에서도 그 미려 사이트를 운영함으로써 투자자의 편의를 도모할 필요가 있다.

41) 유통시장의 부재로 투자분을 장기간 회수할 수 없거나 미망한 후속 투자자를 찾는 데 적잖은 비용이 든다면 이러한 투자는 비유동적(less liquid)이어서 덜 매력적(less attractive)이고 가치도 떨어지게(less valuable) 될 것이다. *Id.* at 305.

42) 신기술을 가진 벤처기업이 자금을 조달하는 경우를 상정할 때 대부분借入보다는 出資(equity financing)를 통해 이루어짐을 알 수 있다. 신기술이 사업성이 있다고 인정받으면 엔젤투자자 등으로부터 창업(start-up)을 위한 種子돈 투자지원(seed financing)을 받게 되고, 제품개발을 마치고 초기 마케팅에 들어가는 단계에서는 벤처캐피털 등으로부터 創業자금조달(start-up financing), 신기술 사업이 본 궤도에 오르면 벤처캐피털 등이 참여하는 初期자금조달(early stage financing), 손익분기점에 도달하여 사업부문을 확장하거나 기업공개(IPO)를 추진할 때에는 기관투자자·개인투자자를 대상으로 後期자금조달(later stage financing)을 하게 된다.

가 어렵고, 存續기업(going concern)이나 清算기업(liquidating business)이나에 따라 지재권의 가치가 크게 차이가 난다는 것이다. 일반 담보물도 그러할진대 창업한 지 일천한 기업에 대하여 그가 보유한 지재권을 적정하게 평가하는 일이란 쉽지 않다. 일반적으로 지재권을 평가할 때에는 지식재산의 취득에 소요된 비용과 이를 대체(replacement)하는 데 드는 시간과 비용을 기준으로 삼게 마련이다. 그러나 지재권의 경우 이것을 최고로 잘 활용(highest and best usage)하였을 때의 가치가 얼마나 되는가 하는 시장잠재력(market potential)도 중요하다.⁴³⁾ 회사를 청산하는 단계에서는 그 동안 경영활동에 쓰였던 지재권이 제대로 평가받기 어려울 것이다.

이 점을 고려하여 지재권을 담보로 제공할 때에는 대출은행과 협상을 벌임에 있어 초기에는 불리한 평가를 감수하더라도 사업실적이 향상됨에 따라 평가방법을 개선할 수 있는 여지를 남겨놓고 이 점을 계약서에 반영하도록 한다. 통상 은행이 지재권의 담보가치를 평가(valuation)할 때에는 당해 지재권이 ① 새로 취득하는 데 얼마나 비용이 드는가(cost approach), ② 시장에서 얼마나 가치를 인정받을 수 있는가(market approach), ③ 얼마나 수입을 올릴 수 있는가(income approach) 하는 방식으로 측정하게 된다.⁴⁴⁾ 이상 세 가지 평가방법은 주안점이 달라 그 결과도 각기 다르게 마련이므로⁴⁵⁾ 적절한 환경(appropriate circumstances)에서 적절한 가치(appropriate value)를 평가할 수 있는 적절한

43) Lee G. Meyer, Bruce H. White and William L. Medford, "Intellectual Property in Today's Financing Market", *Am. Bankr. Inst. J.*, Vol.19(Mar.2000), p.20.

44) 費用접근법은 이를 새로 재생산하거나 대체할 때 비용이 얼마나 드는지 측정하여 평가하는 것이고, 市場접근법은 자유로운 공개시장에서 그와 유사한 자산의 거래정보를 종합 비교하여 가치를 가늠하는 것이다. 반면 收益접근법은 당해 자산과 관련된 경제적 수입을 기준으로 한다. 즉 대상자산으로부터 생애 주기 동안 예상되는 기대수익을 예측하고 그 현재가치(net present value: NPV)를 파악하는 것이다.

45) 비용접근법은 향후 기대수익에 대한 고려가 없고 시장구조적 요인을 반영할 수 없으며 기대수익의 획득에 수반되는 위험을 감안하지 못한다는 단점이 있다. 시장접근법은 유사한 지재권 거래의 빈도가 낮고 관련정보가 부족한 경우에는 효용성이 떨어진다. 아예 지식재산의 비교가 불가능할 수도 있다. 수익접근법은 미래의 현금흐름에 관한 크기와 시기를 예측하기 어렵고 미래의 불확실성과 위험요소를 산정할 수 없다는 한계가 있다. 이러한 단점을 보완하기 위해 활동기준 회계법(activity based costing method), 재작성비용 계산법(re-creation cost method), 현금흐름할인법(discounted cash flow method), 기술요소법(technology factor method), 옵션가치 평가방식(contingent valuation method) 등이 제안되고 있다. 한국소프트웨어감정연구회, S/W 등 디지털정보재산권 가치평가 및 담보제도 도입에 관한 연구, 프로그램심의조정위원회 연구보고서 2002-20, 16-35면 참조.

방법(appropriate method)을 선택하는 것이 중요하다.⁴⁶⁾

별표와 같은 대출은행의 項目別 평가방법을 계약서에 반영하기도 한다.⁴⁷⁾

〈표〉 기술가치 평가항목 및 배점 사례

	평가항목	배점	1차평가	조정	최종평가
기술의 권리적 측면	기술의 권리형태	5	3		3
	기술의 완성도, 신뢰도	5	3		3
	대체·유사기술의 존재성	5	3	-2	1
	기술의 모방 난이도, 가능성	5	1		1
	기술의 수준	5	3		3
	기술의 생애주기상의 위치, 수명시간	5	1		1
	권리의 예상 수명	5	3	-1	2
	기술의 상업화	5	2		2
	소 계	40	19	-3	16
기술의 경제적 측면	기술의 제품 기여도	10	7	-2	5
	기술제품의 시장성, 성장성	5	4	-3	1
	제품의 가격, 비가격 경쟁력	5	3	-2	1
	기술·제품과의 응용가능성	5	3	-1	2
	제품의 수익성, 전망	5	3	-1	2
	소 계	30	20	-9	11
기술의 환경적 측면	신기술의 출현속도	5	3	-1	2
	기술기업화의 여건	10	5		5
	경쟁기술의 환경	5	3	-1	2
	기술 인프라 규제 등	5	3	-2	1
	해당 산업의 성장여건	5	3	-1	2
	소 계	30	17	-5	12
총 점		100점	56점	-17	39점

자료: 한국소프트웨어감정연구회, S/W 등 디지털정보재산권 가치평가 및 담보제도 도입에 관한 연구, 프로그램심의조정위원회 연구보고서 2002-20.

46) 기술가치평가 모델을 만들고 있는 한국산업기술진흥원(前한국기술거래소)은 그 동안 취급한 사례에 각종 평가방법론을 적용하여 그 타당성을 비교 평가하고 있다. 비용접근법은 기술개발비용이 기술가치와 무관하여 공정 시장가치를 충분히 반영하지 못하는 단점이 있고, 시장접근법은 사례수집에 한계가 있는 데다 평가·적용방법에 대한 충분한 경험과 연구·분석을 필요로 한다. 이에 따라 수익접근법이 실무적

예컨대 어느 벤처사업가가 특허 받은 기술을 담보로 제공하고 용자를 신청하였을 때 여신심사부서에서는 특허권의 권리적 측면(기술의 권리 형태의 상태 평가, 권리의 경쟁적인 부분 평가), 경제적 측면(기술의 활용과 사업적인 성과 시장성 평가), 환경적 측면(기술 관련 제반 환경적 요소 평가)을 평가하여 점수를 부여하고, 1차 평가와 조정을 통하여 최종 평가를 내린다. 그 결과 평가점수가 일정 기준을 초과하면 희망금액을 대출해주고, 그에 못 미치면 금액을 줄이거나 대출을 거부하게 될 것이다.

이와 관련하여 담보를 설정할 때 특별히 유의할 것은 디지털화된 정보에 대한 재산권⁴⁸⁾이다. 디지털정보재산권이란 디지털정보⁴⁹⁾에 부여되는 재산상의 권리를 말한다. 디지털정보는 누구나 그 결과를 출력하거나 디스플레이에 표시함으로써 또는 인터넷 환경에서 그 내용을 쉽게 알 수 있고 나름대로 평가할 수도 있다.⁵⁰⁾ 디지털정보는 복제를 하는 데 한계비용(marginal cost)이 들지 않아 무한복제가 가능하므로 디지털정보를 끊임없이 업그레이드함으로써 복제를 무의미하게 만드는 것이 그 가치를 유지하는 비결이다.

또한 디지털정보는 유선 또는 무선으로 전송될 수 있으므로 국경의 구분이 무의미하고, 이용자 또는 소비자의 호응에 따라 수요가 무한대로 늘어날 수 있는 반면 라이프사이클은 짧아지고 있다. 이러한 디지털정보의 속성을 계속적으

으로 광범위하게 이용되고 있는데, 평가변수를 추정할 때 평가자의 주관에 의존하는 문제가 있어 추정 변수에 대한 논리적 근거를 제시하는 가이드라인이 요청된다. 임창만, “기술가치평가 실무지침개발사업 소개”, 한국산업기술진흥원(<http://www.ariat.or.kr>)의 “문서자료실” 참조.

47) 중소기업청은 특허권 등의 기술가치평가 모형을 만들어 중소기업진흥공단을 통해 지재권 담보대출을 2013년 7월부터 시행할 예정이다. 지재권 담보대출 가이드라인은 △기술의 경제적 수명을 추정하고 △기업의 미래 매출 및 재무분석, 현금흐름을 토대로 △미래 사업가치를 현재가치로 환산하되 △해당 기술의 산업기여도, △기술가치를 현금흐름할인법으로 산출하는 것을 골자로 한다. 중기청은 2013년 중 3천억원 규모의 개발기술사업화 정책자금을 재원으로 3년 거치 5년 분할상환 조건에 담보인정비율은 40~50% 수준으로 하여 연 3% 내외로 빌려줄 방침이다. 매일경제 2013. 1. 6자.

48) 미국의 통일컴퓨터정보거래법(UCITA)에서는 ‘정보재산권’(information property right)이라 하여 “특허권, 저작권, 마스크워크(mask-work), 영업비밀, 상표권, 퍼블리시티권(publicity right)을 다루는 … 정보에 관한 모든 권리”라고 정의하고 있다. UCITA §102 a 38.

49) 디지털정보란 ‘디지털 형태로 되어 있는 정보(information in digital form)’를 말하며, 부호·문자·음성·영상 및 영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료 또는 지식이 光 또는 전자적·자기적 방식으로 처리된 것을 망라한다.

50) 播磨良承 編著, 情報化社會における知的所有權 II, ぎょうせい, 1990, 221面.

로 유지할 수 없으면 그 담보가치를 인정하기 어렵다. 저작권이나 특허권에 의해 보호되지 않는, 이른바 프리웨어(freeware)나 오픈소스(open source) 프로그램, 또는 데이터베이스로서 보호를 받지 못하는 디지털정보는 담보로서 무의미하다고 본다.

디지털정보는 지식기반 경제에서 필수불가결한 지식재산임에도 그의 개발·취득에 소요되는 비용과 그로부터 기대되는 수익이 크게 다르고 지재권 거래시장이 없거나 제한적이기 때문에 그 가치를 평가하기가 매우 어려운 실정이다. 공신력 있는 데이터베이스 관리기구와 소프트웨어 임치제도와 통합하여 운영하는 것이 좋을 것이다.⁵¹⁾

3. 지재권의 특수한 담보 제공

지재권은 그 가치를 평가하기 어렵고 현금흐름의 발생 여부도 불투명하기 때문에 이를 담보로 대출하는 것 자체가 모험일 수밖에 없다. 그것은 금융기관에 모든 책임을 지우기도 곤란하다. 새 정부가 대통령 선거공약으로 제시하였던 ‘창조경제’⁵²⁾를 구체화하기 위해 특히 중소기업의 신기술창원을 적극 지원하기로 함에 따라 금융권의 지재권 담보대출 재원을 대폭 확충하고, 공공부문에서 가치평가의 일익을 담당하거나, 금융기관이 적은 리스크로 담보대출을 해주는

51) 마이크로소프트(Microsoft)의 경우 1980년대 초 개인용 컴퓨터 운영체제(PC DOS)를 개발할 당시만 하여도 오늘날과 같은 세계적 기업으로 성장할 줄은 아무도 몰랐다. 그저 PC를 쉽게 다룰 수 있는 프로그램을 개발한 젊은이들의 벤처기업으로 인식하는 수준이었다. 그 때 마이크로소프트 상표의 가치는 시장에 비교대상이 없는 운영체제의 시장가격도 아니고, 객관성을 보장할 수 없는 개발비용도 아니고 오직 MS DOS를 탑재하는 PC의 수로 측정하는 수밖에 없었다. 그 수익을 논리적으로 확장하더라도 DOS 응용 소프트웨어의 제작 및 판매수입 정도이지 그 후 개발된 윈도 운영체제(Windows OS)까지 계산한다는 것은 투기적인 평가에 속하는 일이었다. Jacquelyn Dal Santo, "Intellectual Property Income Projections: Approaches and Methods", Robert F. Reilly and Robert P. Schweins (ed.), *The Handbook of Business Valuation and Intellectual Property Analysis*, McGraw-Hill, 2004, p.356.

52) 창조경제를 선거공약으로 내걸었던 박근혜 대통령은 기회 있을 때마다 창조경제의 핵심은 '과감한 패러다임의 전환'을 의미하는 것이며, 정보기술(IT)과 과학기술을 기반으로 산업과 다른 산업이 융합하고 문화와 융합해서 산업 간의 벽을 허물고 지금까지 없었던 산업과 일자리를 만들어내는 것이라고 정의를 내렸다. 박 대통령은 2013년 4월 초 기획재정부와 금융위원회 업무보고를 받는 자리에서 이렇게 말하고 5월 초 방미기간 중에도 이와 같은 의미로 창조경제를 거듭 강조하였다. SBS-CNBC, "크리에이티브 코리아", <<http://sbscnbc.sbs.co.kr/read.jsp?pmArticleId=10000562770>>, 검색일: 2013. 5. 9.

방안이 마련되고 있다.

한국은행은 2013년 4월 우수 기술을 보유한 업력 7년 이내의 창업기업을 지원하는 3조원 규모의 기술형 창업기업 지원한도를 신설하는 한편 기존 9조원이었던 중소기업 총액한도 대출규모는 12조원으로 확대하였다.⁵³⁾

중소기업청에서도 2013년 7월부터 기술력이 뛰어난 중소기업의 자금조달을 지원하기 위해 기술가치 평가 모형에 의한 지재권담보대출을 중소기업진흥공단을 통해 실시하기로 했다. 기술가치의 평가는 ①기술의 경제적 수명 추정, ②기업의 미래 재무상태 추정, ③미래의 사업가치를 현재가치로 환산, ④해당 기술의 기여도 산출, ⑤기술가치 산출 등을 내용으로 한다.⁵⁴⁾

그리고 산업은행은 아이디어브릿지라는 자산운용사가 선정한 사업의 특허기술을 아예 사들였다가 해당 기업이 대출금리 수준의 기술사용료만 물고 일정 기간 이를 사용하게 하는 방식(sale and license-back)으로 특허기술의 가치평가에 관계없이 지재권을 활용한 자금유통을 가능하게 하였다.⁵⁵⁾ 산업은행은 특허청과 공동으로 사모주식펀드(PEF)를 조성하고, 특허청은 기업당 15~20백만원이 드는 특허 가치평가 비용을 부담하는 한편 회수지원펀드에도 100억원을 출자하였다. 또한 한국발명진흥회 등 5~6개의 특허평가 전문기관으로 평가단을 구성하여 보유 특허의 현재가치를 집중 분석해주기로 했다. 산업은행은 민간투자기관과 각각 50억원씩 펀드에 출자하는 동시에 특허담보대출을 받은 업체가 사후 대출금을 상환하지 못할 경우 대출금의 50%까지 담보로 보유한 특허를 회수지원펀드로 넘겨 위험부담을 덜 수 있는 장치를 마련했다. 회수지원펀드는 일단 특허청이 한국벤처투자라는 모태펀드에 출자하고 산업은행과 한국벤처투자가 공동출자하여 총 200억원 규모로 설립하되 대출업체가 부실화되면 담보특허

53) 한국은행은 연 0.5%의 기술형 창업기업 지원한도를 각 은행의 대출실적을 기준으로 8개 은행에만 제공하기로 했다. 보증서부 대출 및 담보대출에 대한 대출에는 25%, 신용 및 지재권 담보대출에 대해서는 50%를 지원하며, 은행별 대출실적에 비례해서 1년 단위로 지원한다. 매일경제, 「한은, 신설한 총액한도 대출 3조원 … 창업지원 많은 8개 銀에 집중」, 2013. 4. 21자.

54) 매일경제, 「우수특허 中企 자금조달 쉬워진다」, 2013. 1. 6자.

55) 산업은행이 2013년 1월 설립한 IP펀드는 극장용 3D 음향시스템을 만드는 소닉티어라는 업체에 20억원을 주고 이 회사의 특허기술을 매입했다. 소닉티어는 은행 대출금리 수준의 사용료를 내고 이 기술을 독점적으로 사용하여 제품을 생산하게 된다. 한국경제, 「산업은행 지식재산펀드 첫 투자 소닉티어 IP 20억 원에 사들여」, 2013. 3. 12자.

를 특허관리회사에 매각하여 최대한 회수를 추진하게 된다.⁵⁶⁾

4. 지재권 관련자산의 유동화

담보로 제공하는 지재권에서 로열티 등의 수입이 장기간 안정적으로 발생한 다면⁵⁷⁾ 이를 풀로 하여 유동화하는 방안을 모색해 볼 수 있다.⁵⁸⁾ 위의 [사례 1]에서와 같이 특허의 가짓수가 많고 그 평가액이 상당하다면 특수목적기구(special purpose vehicle: SPV)에 지재권 풀을 양도함으로써 증권(asset-backed securities: ABS)을 발행할 수 있다. 서브프라임 금융위기 이후 전세계적으로 자산유동화 시장이 위축되어 있는 데다 지재권 자산의 규모⁵⁹⁾나 내용⁶⁰⁾이 증권(ABS)을 발행하기에 부적합하다면 이들 자산을 담보로 대출을 받는 방안(asset-based lending: ABL)⁶¹⁾이 유력시된다. 말하자면 현금흐름이 발생하는

56) 한국경제, 「담보 없이 특허만으로 최대 20억 대출 ... 아이디어로 R&D자금 '수혈'」, 2013. 3. 17자.

57) 지재권 로열티를 증권화하는 것은 일반 자산을 유동화하는 것과는 여러 모로 다르므로 다음과 같은 요건을 갖추어야 한다. ① 지재권에서 나오는 현금흐름이 오랜 기간에 걸쳐 안정적이고 과거 실적(track records)에 비추어 장래의 현금흐름을 확실성을 갖고 예측할 수 있어야 한다. 오직 성공한 기술만이 유동화 대상이 될 수 있으므로 적어도 발표 후 5년 이상은 되어야 유동화가 가능할 것이다. ② 현금흐름이 비슷한 다른 자산과 풀링을 하더라도 로열티 수입 자체가 상당 규모가 되어야 한다. 그리고 자산보유자가 당해 지재권에 대하여 국내 및 국제적으로 권리를 확실히 보유하여야 한다. ③ 지재권을 이용하는 라이선시의 신용도가 좋아야 한다. 예컨대 특허권 실시권자가 매출규모가 상당한 유수의 기업이면 좋은 평가를 받을 수 있다. 그리고 좋은 신용등급을 받기 위해서는 진정한 양도(true sale)의 요건을 갖추고, 유동성 충당금의 적립, 초과 로열티의 풀링, L/C · 보험 등의 신용보강수단을 강구하여야 한다.

58) Ariel Glasner, "Making Something out of "Nothing" the Trend towards Securitizing Intellectual Property Assets and the Legal Obstacles that Remain", *J. Legal Tech. Risk Mgmt.*, Vol.3(2008), pp.35-40.; Aleksandar Nikolic, "Securitization of Patents and its Continued Viability in Light of the Current Economic Conditions", *Alb. L.J. Sci. & Tech.*, Vol.19(2009), pp.405-419.

59) 자산유동화에 있어서 대상자산을 적정 규모로 풀링해야 하는 것은 이를 구조화(structuring)하고 자본시장에서 판매하는 과정에서 증권회사, 신용보강기관(credit enhancer), 신용평가회사, 자산관리자(servicer), 수탁회사(trustee), 변호사, 회계사, 감정평가사 등 많은 사람들이 관여하여 비용부담이 커지기 때문이다. 적정 규모에 이르지 못하면 ABS 대신 현금흐름이 나오는 자산을 은행에 담보로 제공하고 대출(ABL)을 받는 것이 낫다.

60) 로열티 채권을 유동화하는 것은 그 내용을 소수의 투자자만이 이해할 수 있으므로 지명도가 높은 기술을 제외하고는 공모 발행이 어렵다고 본다. 박환일, "영화제작 투자와 법률", *지적재산권법연구*, 제6집(2002), 한국지적재산권학회, 75-83면.

61) 현금흐름이 안정적인 채고자산을 담보로 대출을 받는 방안에는 구조화(SPV)를 통한 ABL과 자산가치가 충분할 때 이용할 수 있는 비전형 ABL, 그리고 채권·지재권까지 일괄하여 전자등기하는 ABL이 있는

원천(source)인 복수의 지재권을 통째로 담보로 하여 대출을 받는 것이다. 위의 [사례 5]와 [사례 6]처럼 자기 또는 타인의 지재권이 포함되어 있는 재고자산을 담보로 이용하는 경우에는 동산·채권담보법에 따라 비교적 간편하고 용이하게 대출을 받을 수 있을 것이다. 일본에서는 이를 재고담보거래(ABL)라 하는데 상당히 활발하게 이용되고 있다.⁶²⁾

지재권의 담보 활용을 촉진하려면 이와 아울러 거래시장을 확대하고 투자자들의 기대에 부합하는 수익성과 안전성을 발휘할 수 있도록 하여 투자자들을 자본시장으로 이끌어내야 한다. 이와 같이 지재권에서 나오는 현금흐름을 가지고 자산유동화나 지재권 및 재고자산 담보대출을 추진할 수 있다면 지재권의 담보성이 획기적으로 제고되고 이를 거래하는 시장도 활기를 띠게 될 것이다.⁶³⁾

소프트웨어의 경우 그 이용자를 보호하고 소프트웨어가 사장되는 것을 방지하기 위해 저작권위원회 또는 대·중소기업협력재단의 소프트웨어 임치(software escrow) 제도를 이용하는 것이 좋다(저작권법 제101조의7, 동법시행령 제39조의2). 이는 저작권자가 폐업·자연재해 등으로 사업을 계속할 수 없는 경우에 대비하여 소프트웨어를 거래하는 저작권자와 사용권자가 합의하여 소스 프로그램 및 기술정보 등을 프로그램수치인에게 임치해 두고, 예상하였던 사태가 발생할 경우에 소스 프로그램 등을 사용권자에게 공개하는 제도이다.⁶⁴⁾ 이러한 임치 제도는 프로그램저작권을 담보로 제공하는 경우에도 이용할 수 있는데, 프로그램저작권을 수치인에게 조건부로 임치하고 이를 담보로 자금을 조달하는 것이다. 이 경우 투자자는 수치인의 도움을 받아 실시권을 행사함으로써 투자자금을 회수하게 된다.⁶⁵⁾ 이와 함께 프로그램저작권자의 권리구제가 강화되어 지재권 침해를 방지하고 가치를 인정받을 수 있다면 프로그램저작권의 담보성이

데, 일반적인 지재권은 마지막 방안이 유력하다고 생각된다. 박원일, “ABL거래의 구조와 법적 측면”, 이기수교수 정년기념논문집, 박영사, 2010, 403-425면 참조.

62) 森田 修, “ABLの契約構造 — 在庫擔保取引のグランドデザイン”, 金融法務事情, No.1959(2012.12.10), 34-47면.

63) 지식재산정책, 전계 지식재산 전문가좌담회(주 11), 14면.

64) 임치의 대상은 프로그램의 원시코드 및 오브젝트코드의 복제물, 설계서, 사양서, 플로차트, 매뉴얼, 유지보수 자료, 개발기술자 정보 등이다. <http://koreanlii.or.kr/w/index.php/Software_escrow>

65) 한국소프트웨어감정연구회, 전계 보고서(주 45), 106면.

향상될 것이다. 지재권 중에서도 소프트웨어 등 디지털정보재산권은 경제적 비중이 날로 증대되고 있으므로 국가적으로 지재권 보호를 강화할 필요가 있다. 채권자들이 안심하고 소프트웨어를 담보로 취득할 수 있도록 공인된 소프트웨어 거래소나 에스프로 제도를 활성화하는 것이 바람직하다.

지재권에 대한 담보권실행을 용이하게 하는 방안으로 담보목적물에 관한 데이터베이스를 구축하여 공시하고 더 많은 거래자들이 참여할 수 있도록 e-마켓플레이스(e-MP)를 조성하는 것도 적극 고려해야 한다. 관심 있는 원매자, 투자자들이 거래정보를 열람하고 거래에 참여하는 것은 물론 경매(auction)와 같은 다양한 거래방식을 통해 거래가 활기를 띌 수 있도록 한다. e-MP에서는 전문가 네트워크를 구축하는 것도 훨씬 용이할 것이다. 시장의 효율성을 높이려면 파는 사람과 사는 사람이 충분한 정보를 가지고 거래를 할 수 있어야 하므로 이러한 전문가들을 통하여 거래목적물의 감정·평가, 적정가격의 제시, 거래성사 지원과 같은 종합적인 서비스를 제공하게 하는 것이 바람직하다. 이를테면 한국자산관리공사(KAMCO)가 각종 공매물건에 대하여 원스탑 자산처분 사이트 <온비드>를 운영하는 것이 좋은 예이다.⁶⁶⁾

5. 지식재산 담보권의 실행

지식재산 담보권의 실행과 관련하여 특별한 실행방법이 마련되어 있지 않다.⁶⁷⁾ 지재권을 목적으로 하는 질권의 실행방법은 민사집행법에 정한 집행방법에 의한다(민사집행법 제233~251조). 즉, 법원이 정한 방법으로 지재권을 제3자에게 매각하여 그 대금으로부터 질권자가 우선변제 받는 방법이 적용된다. 전 부명령이나 추심명령은 오직 금전채권에 대해서만 가능한 실행방법이므로 지재권이 현금화되기 전에는 이를 신청할 수 없다.

66) KAMCO는 지난 45년간 자산처분을 위한 공매장을 운영해 온 노하우를 바탕으로 캠프를 비롯한 공공기관의 다양한 공매정보를 통합하여, 누구나 인터넷에서 직접 공매에 참여할 수 있도록 하고 있다. 입찰자는 인터넷으로 입찰서를 직접 제출하고 입찰집행자는 인터넷상에서 낙찰자를 선정하여 그 결과를 즉각 제공하며, 보증금 환급까지 원스톱으로 처리하고 있다. <<http://onbid.co.kr>>

67) 담보권의 실행에 관해서는 특허권, 저작권, 상표권 같은 지재권뿐만 아니라 이들 지재권에서 유래하는 권리에 대해서도 적용된다. 담보거래 입법지침 부속서 227항. 법무부 부속서, 152면 참조.

동산·채권담보법에 의하여 복수의 지재권에 담보권을 설정한 경우에도 권리질권의 실행과 동일한 방법으로 담보권을 실행하면 된다. 담보권자는 채권담보권의 목적이 된 지재권을 피담보채권의 한도에서 직접 청구할 수 있다(동법 제36조 제1항 참조). 이 경우 담보권설정자의 위임을 요하지 않고, 또한 재판상 행사하여야 하는 것도 아니며, 담보권자가 자기의 이름으로 담보목적물인 지재권에서 나오는 로열티, 라이선스 수수료 등을 담보권자 자신에게 지급하라고 청구하는 것이다.⁶⁸⁾ 이러한 로열티 등의 채권 변제기가 피담보채권의 변제기보다 먼저 도래한 경우에는 담보권자는 라이선스 등 제3채무자에 대해 그 금액의 공탁을 청구할 수 있으며, 이 경우 담보권은 그 공탁금 위에 존재하게 된다(동조 제2항). 담보권자는 그 밖에 민사집행법이 정하는 집행방법에 의해서도 담보권을 실행할 수 있다(동조 제3항).

V. 맺음말

지재권을 담보의 목적으로 하는 계약에 있어서 채권자/담보권자와 지재권자/담보권설정자 등 당사자가 어떠한 권리와 의무를 각기 규정할 것인지 살펴보았다. 당사자자치의 원칙에 따라 양측은 일단 자기에게 유리한 방향으로 계약서를 만들기 위해 협상을 벌일 것이다. 채권자는 대출시행 전에는 지재권의 담보평가에 주력하지만, 대출시행 후에는 그 담보관리에 유의하고 대출금 회수를 위해서는 담보처분에 노력할 것이다.

본고는 이 문제에 관하여 각국의 전문가들이 수년간에 걸쳐 논의한 끝에 제정한 「지식재산 담보권에 관한 UNCITRAL 담보거래 입법지침 부속서」를 토대로 우리나라 현행 법률상 가능한 담보설정방법이 있음을 알아보았다. 그것은 지재권 종류 별로 해당 등록부에 이용 가능한 복수의 지재권에 대하여 담보권을 설정하고, 담보권설정계약서에는 각 당사자의 권리와 의무를 규정하는 것이다.

은행 등에 대출을 신청한 기업들은 각사가 보유하는 지재권 그 자체의 담보

68) 법무부 해설서 104면.

가치를 인정받기 위해 노력하는 한편 지재권이 부착되었거나 결합되어 있는 자산의 담보가치가 증진되었거나 아니면 담보가치를 훼손할 우려가 없음을 확실히 하고 담보약정을 체결할 것이다. 그러므로 이 모든 사항을 계약서에 상세히 규정하는 것은 법적으로도 매우 중요하다.

아울러 당사자 간의 다툼을 예방하고 벤처기업 육성이라는 정부시책에 호응하여 해당 지재권에 적합한 가치평가방법을 선택하고 이를 서면으로 작성하는 것이 좋을 것이다. 지재권의 담보가치 평가에 대해서도 여러 방법을 알아보았거니와, 이 분야는 흔히 과학이 아니라 예술(art, not science)의 영역에 속한다고 일컬어진다. 최근 들어 금융회사에 지재권을 양도하고 자금이 필요한 기간만큼 사용료를 지불한 후 만기에 되돌려 받는(sale & license-back) 방법도 많이 이용되고 있다. 그리고 당해 지재권에서 안정적으로 현금흐름이 발생할 때에는 이를 담보로 하는 대출(ABL)이 효과적이라고 본다. 그리고 담보권설정계약에 포함시킬 사항은 아니지만 e-마켓플레이스를 통해 지재권을 거래할 수 있도록 인프라를 갖추는 일도 시급하다고 생각된다.

참고문헌

〈국내 단행본〉

김재형(감수), 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」 해설서, 법무부, 2010.12.

박환일, “ABL거래의 구조와 법적 측면”, 이기수교수 정년기념논문집, 박영사, 2010.

오병철, 디지털정보계약법, 법문사, 2005.

〈국내 학술지〉

김선정, “소프트웨어 담보에 관한 연구”, 상사법연구, 제18권 제4호(2000.2), 한국상사법학회.

박환일, “영화제작 투자와 법률”, 지적재산권법연구, 제6집(2002).

지식재산 전문가좌담회, “IP가치평가를 통한 IP금융 활성화 방안”, 지식재산정책, Vol.15(2013.6), 한국지식재산연구원.

〈기타 국내 자료〉

박환일, “은행의 지재권 담보대출 활성화방안 - 보다 안전하고 확실한 담보 범위의 확장”, 이종걸 의원·한국지적재산권법제연구원 공동주관 국회세미나, 2006.11.

_____, “지적재산 금융소송”, 기술과 법 연구소 지적재산소송 세미나, 2005.8.

석광현, UNCITRAL 담보권 입법지침 연구, 법무부, 2010.

손승우·정창호·이재성, 지식재산 담보권에 관한 UNCITRAL 담보거래 입법지침 부속서, 법무부, 2011.

한국소프트웨어감정연구회, S/W등 디지털정보재산권 가치평가 및 담보제도 도입에 관한 연구, 프로그램심의조정위원회 연구보고서 2002-20.

〈해외 단행본〉

播磨良承 編著, 情報化社會における知的所有權 II, ぎょうせい, 1990.

〈해외 학술지〉

Aleksandar Nikolie, “Securitization of Patents and its Continued Viability in

- Light of the Current Economic Conditions”, *Albany Law Journal of Science & Technology*, Vol.29(2009).
- Ara A. Babaian, “Striving for Perfection: The Reform Proposals for Copyright-Secured Financing”, *Loyola of L.A. Law Review*, Vol.33(2000).
- Ariel Glasner, “Making Something out of “Nothing” the Trend towards Securitizing Intellectual Property Assets and the Legal Obstacles that Remain”, *Journal of Legal Technology Risk Management*, Vol.3(2008).
- Brian W. Jacobs, “Using Intellectual Property to Secure Financing after the Worst Financial Crisis Since the Great Depression”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol.15(2011).
- Jacquelyn Dal Santo, “Intellectual Property Income Projections: Approaches and Methods”, Robert F. Reilly and Robert P. Schweihs (ed.), *The Handbook of Business Valuation and Intellectual Property Analysis*, McGraw-Hill, 2004.
- Lee G. Meyer, Bruce H. White and William L. Medford, “Intellectual Property in Today’s Financing Market”, *American Bankruptcy Institute Journal*, Vol.19(March 2000).
- William J. Murphy, “Proposal for a Centralized and Integrated Registry for Security Interests in Intellectual Property”, *IDEA: The Journal of Law and Technology*, Vol.41(2002).
- Xuan-Thao Nguyen, “Collateralizing Intellectual Property”, *Georgia Law Review*, Vol.42(2007-2008).
- 小林秀年, “企業における無體財産權の擔保化”, 東洋法學, 第54卷 第3號 (2011,3).
- 森田修, “ABLの契約構造 — 在庫擔保取引のグランドデザイン”, 金融法務事情, No.1959(2012.12.10).

〈인터넷 자료〉

매일경제, 「우수특허 중기 자금조달 쉬워진다」, 2013. 1. 7자.

<<http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2013&no=11715>>

기타 뉴스는 Naver.com, Google.com을 통해 검색하였으며 이상 2013.5.10.
최종접속.

소프트웨어 에스크로 <http://koreanlii.or.kr/w/index.php/Software_escrow>

캠코 온비드 <<http://onbid.co.kr>>

IP Security Agreement, and Rights and Obligations of Relevant Parties

Whon-II Park

Abstract

In the Information Age, the intellectual property rights (IPRs) are increasingly important as collateral for financing. On the international scene, in 2007, UNCITRAL established the Legislative Guide on Secured Transactions. A few years later, after intensive discussions and deliberations, the Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property was adopted by UNCITRAL. In Korea, while the individual law provides for the collateralization of each IPR, a new Act on Security Interests in Movable Properties, Receivables, etc. stipulates special provisions on IPRs to facilitate financing for small and medium-sized enterprises.

Nowadays, although the asset value of intellectual properties increases, a poor evaluation of such value has hampered active utilization of intellectual properties as collateral. A creative and adventurous method is necessary to take collateral of such assets as unpredictable IPRs which become easily obsolete and hard to maintain. The new Act has made a new type of security interest, apart from pledge or fiduciary transfer of title, on the IPRs being created by means of electronic registration.

What kind of provisions with respect to IPRs should be contained in the security agreement? Such IPRs should be identifiable, and collateralization process and evaluation methods should be set forth with investment risk being appropriately mitigated, in particular, in case

of determining liquidation or reorganization of the debtor company. The above-mentioned evaluation method should be modified to reflect the improved performance of such IPRs.

In view of the current government policy to encourage the creative economy, innovative measures are expected to involve the public sector to conduct part of IPR valuation job or the financial institutions to bear lessor risk on IPR-based lending. Furthermore, asset-backed securitization of stable cash flows generating from IPRs or software/database e-market place could be considered to secure brisk transactions thereof.

Keywords

intellectual property right, value evaluation, electronic collateral registration, digital information right, software escrow