

지식재산 담보의 범위와 공시제도*

손 승 우** · 김 태 원***

목 차

- I. 서설
- II. 지식재산 담보 입법 및 활용의 추이
 - 1. UNCITRAL 지식재산 담보지침
 - 2. 지식재산권의 유동화
 - 3. 동산채권담보법과 개별 지식재산권 법률의 관계
 - 4. 국내외 지식재산 담보 입법례 및 활용의 움직임
- III. 지식재산 담보의 범위
 - 1. 담보자산의 범위
 - 2. 장래의 권리
 - 3. 영업비밀
- IV. 지식재산 담보의 공시제도
 - 1. 지식재산 담보권의 등록과 공시
 - 2. 담보등록부 간 검색
 - 3. 영업비밀 담보의 공시방법
 - 4. 일괄담보와 공시방법
- V. 결론

* 이 논문은 2012. 9. 20. "IP금융의 현황과 활성화방안"의 주제로 개최된 한국지식재산학회 추계학술대회에서 주저자가 발표한 원고인 "지식재산 담보의 범위와 공시제도"를 수정·보완한 것임을 밝힙니다.

** 단국대학교 법학과 부교수, 법학박사(SJD).

*** 단국대학교 대학원 법학과 석사과정(지식재산권법 전공).

초록

오늘날 국가경제의 중심에는 지식, 정보, 기술이 중요한 위치를 차지하고 있다. 우리 정부는 지식재산 활용의 활성화를 위해 다양한 지식재산금융 서비스 정책을 추진하고 있으며, 그 중 하나인 지식재산 담보는 부동산 자산이 부족한 기술집약형 중소기업의 자금 조달을 위한 유용한 제도이다. 기존에 법제도적 기반은 존재하였지만 부동산 또는 기업의 매출실적 위주의 대출관행으로 인하여 쉽게 활성화되지 못하였다.

이런 문제를 해결하기 위해 우리 정부는 2011년 「지식재산기본법」을 제정하였고 지식재산 담보지원을 위한 비즈니스 모델도 개발하고 있다. 또한 유엔국제상거래법위원회에서 채택한 「UNCITRAL 동산·채권 담보거래에 관한 입법지침」의 부속서인 「지식재산 담보거래에 관한 입법지침」과 외국 입법례를 연구하여 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」을 2010년에 제정하였다. 2013년 3월에는 특허청과 산업은행이 지식재산금융 활성화를 위한 업무협약을 맺고 지식재산 담보대출을 시작하였는데 신뢰성 있는 가치평가 모델과 정부의 초기 유인정책이 동반된다면 금융시장에서도 연착륙될 것으로 기대한다.

지식재산 담보의 활성화를 위해서는 장래에 발생할 지식재산권이나 영업비밀 등도 담보로 제공될 수 있도록 대상범위를 확대하고, 금융제공자에게 인센티브 제공을 위해 취득담보금융을 도입하고, 기업이 보유한 동산, 채권 및 지식자산을 일괄적으로 담보에 제공하는 방안과 공시된 권리 관계를 한 번에 파악할 수 있는 등록시스템의 개선이 요구된다.

주제어

UNCITRAL 지식재산 담보거래에 관한 입법지침, 동산·채권 등의 담보에 관한 법률, 기술임치, 지식재산금융, 공시, 취득담보금융, 일괄담보

I. 서설

창조경제 시대에 있어서 아이디어, 지식, 기술은 경제 활동의 핵심 요소이며, 기업과 연구소 등은 이를 기반으로 새로운 지식과 기술을 창조하고 있다. 정부는 이러한 요소를 상호 융합하여 창조된 지식과 기술을 지식재산권(intellectual property rights)으로 보호하고 또한 사업화하여 새로운 가치를 만들기 위한 다양한 정책을 내놓고 있다. 정부의 지식재산 사업화 지원정책 중 하나로서 '지식재산 담보제도'에 대한 논의가 활발하게 진행되고 있다. 2013년 3월 특허청과 산업은행은 지식재산금융 활성화를 위한 업무협약을 체결하고 물적 담보 없이도 특허권, 상표권 등 지식재산권으로 기업당 최대 20억 원까지 대출을 받을 수 있는 지식재산 담보대출을 시작하였다. 이로써 부동산이 없거나 부족한 기술벤처기업이 지식재산을 기반으로 한 금융을 현실적으로 받을 수 있게 되었다.

지식재산 담보는 부동산 자산이 부족하지만 기술집약적인 중소벤처기업 등에게 사업화 자금을 조달해 줄 수 있는 유용한 제도이지만 우리나라의 경우 미국, 유럽 주요국, 중국 등에 비해서 지식재산 담보거래가 활성화되어 있지 않은 실정이다. 지식재산 담보에 관한 법제도적 기반은 존재하지만 실거래에서는 여전히 부동산이나 기업의 매출실적 위주의 대출관행이 자리 잡고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 2011년 5월 19일 제정된 「지식재산기본법」에 따라 수립된 국가지식재산 기본계획¹⁾은 지식재산금융지원 방안으로써 창의자본 조성, 가치평가 다변화 등과 더불어 담보 활성화를 포함하고 있다.

한편, 우리 정부는 2010년 6월 10일에 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」(이하 “동산채권담보법”이라 한다.)²⁾을 제정하여 사업자가 보유하고 있는 동산, 채권 및 지식재산 등 자산을 담보로 제공하고 사업자금을 융통할 수 있는 법제도적 틀을 마련하였다. 이 입법의 동인을 제공한 유엔국제상거래법위원회(United Nations Commission on International Trade Law: 이하 “UNCITRAL”이라 한다.)는 2007년 12월 「UNCITRAL 동산·채권 담보거래에

1) 국가지식재산위원회, “제1차 국가지식재산 기본계획(안)(2012-2016)”, (<http://www.ipkorea.go.kr>), 검색일: 2011. 11. 22.

2) 동산·채권 등의 담보에 관한 법률, 제10366호, 2010. 6. 10 제정, 시행 2012. 6. 11.

관한 입법지침(UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions)」을 채택하였고, 2010년 6월에는 이 지침의 부속서로서 지식재산 담보거래에 관한 입법지침(이하 “UNCITRAL 지식재산 담보지침”이라 한다.)을 마련하였다.³⁾

이 글은 우선 지식재산 담보 입법 및 그 활용의 최근 국내외 동향을 살펴본 뒤 동산채권담보법과 UNCITRAL 지식재산 담보 지침 및 지식재산 관련 법률상 지식재산 담보에 관한 규정을 중심으로 지식재산 담보의 범위와 공시(公示)제도에 관하여 상세하게 논하고자 한다.

II. 지식재산 담보 입법 및 활용의 추이

1. UNCITRAL 지식재산 담보지침

UNCITRAL 지식재산 담보지침은 2010년 6월에 개최된 UNCITRAL 제43차 본회의에서 채택되었다.⁴⁾ 이 지침은 2007년 12월 제40차 본회의에서 채택된 「UNCITRAL 동산·채권 담보거래에 관한 입법지침(UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions)」의 부속서(Annex)이다. 이 지침은 담보부거래 대상범위를 확대하고 그 거래를 촉진시키며, 관련 담보법제를 갖추고 있지 못하거나 현대적인 법제를 가지지 못한 국가에게 일정한 법적 틀을 제시하는 것을 목적으로 하고 있다. 동산·채권 담보거래에 관한 입법지침이 제정될 당시 지식재산 담보에 관한 상세한 특칙이 포함되어 있지 않았는데, 동 위원회와 WIPO(World Intellectual Property Organization)는 2007년 1월에 콜로키움(Colloquium)을 개최하여 지식재산권 담보에 관한 입법지침의 필요성에 동의하고 관련 법적 이슈에 관하여 논의하였다. 같은 해에 개최된 UNCITRAL 제40차

3) UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, Supplement on Security Rights in Intellectual Property, United Nations Commission on International Trade Law Forty-third session, UNCITRAL web-site, <<http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html>>, 검색일: 2013. 8. 10.

4) 이 지침에 관한 상세한 내용을 위하여, 손승우·정창호·이재성, 지식재산 담보권에 관한 UNCITRAL 담보거래 입법지침 부속서, 법무부, 2011; 손승우, “UNCITRAL 지적재산권 담보 논의와 국내 입법 방향”, 법학논총, 제32권 제2호(2008), 단국대학교 법학연구소 참조.

회의에서 위원회는 동산·채권 담보지침과 조화를 이루는 지식재산 담보권에 관한 부속서 마련을 실무그룹(Working Group) VI에게 위임한 바 있다.

이 부속서는 담보거래 관련 법률과 지식재산 관련 법률 간의 관계, 가치평가, 담보금융사례 등에 관한 일반 사항과 담보권의 설정, 제3자 대항력, 등록시스템, 지식재산 담보권의 우선순위, 담보설정계약 당사자의 권리와 의무, 지식재산금융거래에 있어 제3채무자의 권리와 의무, 담보권 실행, 취득금융, 준거법, 도산이 담보권에 미치는 영향 등을 자세하게 설명하고 있다. 따라서 이 지침은 우리나라의 지식재산 담보제도를 개선함에 있어서 보다 진보한 기준을 제시하고 있다는 점에서 의미가 있다.

동 지침 및 부속서 채택이후 UNCITRAL은 동 지침에 기초한 등기제도의 설치 및 운영에 관한 실무적이고 상세한 기술적 기준을 마련하기 위해 논의를 진행 중에 있다.⁵⁾

2. 지식재산권의 유동화

자산유동화란 현금흐름(cash flow)을 창출하는 자산을 자본시장을 통하여 투자자에게 판매하는 것을 말한다. 이 중에서 자본시장으로부터 자금을 조달하는데 있어서 자산을 증권으로 발행하는 것을 자산의 증권화(securitization)라 하며,⁶⁾ 지식재산권을 기반으로 증권화하여 현금화하는 과정들을 지식재산권의 증권화라 한다. 지식재산권의 유동화는 자산보유자의 현금능력을 보강하기 위해 중개기관이 자산보유자로부터 위탁받은 지식재산권을 신용평가기관의 평가를 통해 시중에 유통시키는 것을 말한다.⁷⁾

지식재산권을 대상으로 하는 자산유동화의 유형으로는 다수의 지식재산권에

5) UNCITRAL 제20차 담보 실무그룹회의의 문서 A/CN.9/WG.VI/WP.47(2011.12.12).

6) 자산을 담보하여 경제적 가치를 창출하는 증권을 자산담보부증권 또는 자산유동화증권(asset backed security: ABS)이라 하며, 자산금융형증권이라고 부른다. 김건식·이중기, “금융자산의 증권화”, 상사법연구, 제17권 제2호(1998), 한국상사법학회, 76면; 증권화를 유동화로 부르기도 하는데 자산을 物化하여 유동성을 제고하는 행위라는 점에서이다. 권재열, “지식재산 증권화를 통한 자금조달”, 제101회 정기세미나 자료집 발표문, 한국증권법학회, 2004, 1면.

7) 맹수석, “지식재산권의 신탁과 유동화 방안”, 증권법연구, 제7권 제2호(2006), 한국증권법학회, 260-261면.

서 장래에 발생할 로열티를 담보로 유동화하는 방안과 지식재산권 자체를 담보로 하여 대출을 받는 방안(Asset Based Lending: ABL)을 찾을 수 있다. 전자의 경우처럼 지식재산의 수량이 다수이고 그 평가액이 상당하다면 특수목적기구(Special Purpose Vehicle: SPV)에 지식재산권 풀(pools)을 양도하여 자산유동화증권(Asset Backed Securities: ABS)을 발행할 수 있다. 그러나 전 세계 자산유동화 시장이 미국의 서브프라임 금융위기 이후 위축되었고 담보의 목적물로 설정될 지식재산권이 ABS를 발행할 수 있는 적정 규모에 미달되거나 그 기술의 내용이 특정 범위에 한정되어 있는 등의 경우에는 이들 지식재산권을 담보로 제공하여 대출을 받는 “ABL”도 검토할 수 있다. 또한 일본에서는 동산채권담보법에 따라 향후 개발 예정인 제품에 대한 지식재산권이 결합되어 있는 생산설비나 재고상품, 매출채권 혹은 제3자의 유명 상표가 부착된 재고자산을 담보로 설정하여 대출받는 재고담보거래(ABL)도 널리 이용되고 있다.⁸⁾

3. 동산채권담보법과 개별 지식재산권 법률의 관계

2012년 6월 11일부터 시행되고 있는 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」은 앞서 설명한 「UNCITRAL 동산·채권담보에 관한 입법지침」의 영향을 받아 제정되었다. 이 법은 지식재산권 담보를 포섭하고 있으나 개별 지식재산 담보에 관한 구체적인 사항은 해당 법률에 따르도록 하고 있다. 즉, 지식재산권의 담보에 관한 특수한 사항은 규정하고, 질권설정, 등록부, 법적 효과, 담보권실행 등에 관한 사항은 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」, 「상표법」, 「저작권법」 등 개별 지식재산권을 규율하는 법률의 규율을 받도록 하고 있다.

동법은 제58조부터 제61조까지 지식재산권의 담보에 관한 특례규정을 두고 있는데, 기존 지식재산권 법률과 달리 이 법에서는 2개 이상의 지식재산권을 담보로 제공할 수 있는 새로운 규정을 마련하였다(제58조). 즉, 지식재산권자가 약정에 따라 동일한 채권을 담보하기 위하여 복수의 지식재산권을 담보로 제공하는 경우에는 특허원부, 저작권등록부 등 그 지식재산권을 등록하는 등록부에 담

8) 박현일, “지식재산권 담보설정계약 당사자의 권리와 의무”, 2013년 한국지식재산학회 춘계 학술대회 자료집, 한국지식재산학회, 2013, 15-16면.

보권을 등록할 수 있다(동조 제1항). 다만 이 경우 담보의 목적이 되는 지식재산권은 그 등록부를 관장하는 기관이 동일하여야 하고, 지식재산권의 종류와 대상을 정하거나 그 밖에 이와 유사한 방법으로 특정할 수 있어야 한다(동조 제2항). 이는 지식재산의 종류에 따라 개별적으로 관리되고 있는 등록부 간의 통합이 어려운 현실을 고려한 것으로 판단된다. 따라서 하나의 기업이 보유하고 있는 동산과 채권, 그리고 다양한 지식재산권을 기반으로 금융지원을 받기 위하여 일괄적으로 제공하는 경우에도 단일한 담보권의 등록은 허용되지 않고 동산담보등록부, 채권담보등록부 및 해당 지식재산등록부에 개별적으로 등록해야 한다.⁹⁾ 한편, 동법 제61조는 지식재산권에 대한 근담보권 설정을 규정하고 있다.¹⁰⁾

4. 국내외 지식재산 담보 입법례 및 활용의 움직임

1) 미국

(1) 지식재산 담보의 법적 근거

미국은 상품(Goods) 및 무체재산권(Intangibles)을 담보의 객체로 규정하고, 지식재산권을 무체재산권 중 일반 무체재산권(General intangible)으로 분류한 「통일상법전(Uniform Commercial Code, 이하 “UCC”라 한다.)」 제9편을 통해 충분하진 않지만,¹¹⁾ 지식재산권을 담보로 활용할 수 있는 법적 근거를 마련하였다.¹²⁾ 또한 담보의 대상이 되는 지식재산권의 종류, 즉, 특허, 상표, 저작권 등에 따라 개별등록부를 구비하고 있으며, 동산 및 채권의 경우에는 상업등록부에 등록할 수 있도록 하고 있다. 등록부가 만들어지면서 권리 양도시 거래 당사자에 대

9) 손승우 · 정창호 · 이재성, 앞의 책(주 4), 248면.

10) 동법 제61조에서 동산담보에 관한 규정을 준용하고 있는데, 근담보권에 관한 제5조 제1항에서 “동산담보권은 그 담보할 채무의 최고액만을 정하고 채무의 확정을 장래에 보류하여 설정할 수 있다.”고 규정하고 있다.

11) 미국 UCC상의 법적 장치가 지식재산권을 담보로서 활용하기에는 부족하다는 판례들이 있다. Axe, Kenneth B, Creation, “Perfection and Enforcement of Security Interests in Intellectual Property Under Revised Article 9 of the Uniform Commercial Code”, *Banking Law Journal*, Vol.119 No.1(January 2002), pp.73-79.

12) UCC §9-102(a)(42).

한 통지의무가 없어지고 거래 안정화를 위한 제3자 대항력이 생기게 되었다.¹³⁾

UCC에 따라 적법하게 설정된 동산담보권은 공시에 의해 제3자에 대해서도 주장할 수 있게 되는데, 이를 “perfection”이라고 한다. 이는 하나의 담보 목적물 위에 다수의 권리가 존재하는 경우에 제3자에 대해서도 주장할 수 있는 권리가 되기 위해서 필요하다. 동산담보의 공시방법으로써 인정되는 것은 첫째, 금융거래 명세서(financing statement)의 제출,¹⁴⁾ 둘째, 담보목적물의 점유(possession), 셋째, 관리(control)¹⁵⁾가 그것이다. 이 중 지식재산권을 포함하는 일반 무체재산권은 금융거래명세서 제출에 의한 공시방법만이 인정되며,¹⁶⁾ 제출은 각 주 정부의 지정된 사무소(office)에 한다.¹⁷⁾ 이러한 공시방법과 관련된 미국의 사례로써, 2003년의 Tower Tech 판결¹⁸⁾에서 법원은 금융거래명세서를 주 정부의 담당사무소에 접수시키지 않고 미국 특허상표청에 기록하게 한 것에 대해 UCC 제9편에 따른 공시방법이 제대로 이루어지지 않은 것이어서 공시가 없는 것이라고 하였다. 따라서 그 효력은 당사자 사이에서는 유효하지만 제3자와의 관계에서는 우선권(priority)을 주장하지 못한다.

한편, 담보권자가 채무자의 모든 자산에 포괄적 근담보권(blanket lien)을 설정할 수 있게 하였는데 포괄적 담보권은 광범위한 권한을 담보권자에게 부여할 수 있으므로 금융활성화에 기여할 수 있을 것이다.¹⁹⁾

(2) 지식재산 담보의 활용

미국의 금융권은 소프트웨어기업 등에 대출을 제공함에 있어서 지식재산권

13) 손승우·정창호·이재성, 앞의 책(주 4), 239-240면.

14) 이는 관공서에 금융거래명세서를 접수함으로써 제3자에 대하여 공시하는 법적 효과를 발생시킨다.

15) 이는 전자적 형태의 정보를 공신력 있는 제3의 기관에 위임하여 보관하는 것을 말한다.

16) 박성필·고영희·김영길, “미국의 지적재산권 담보제도에 대한 고찰-통일상법전 제9편과 자산유통화 방식을 중심으로-”, 법학연구, 제21권 제1호(2010), 충남대학교 법학연구소, 100면.

17) UCC § 9-501.

18) *In re Tower Tech, Inc.*, 67 Fed.Appx. 521, C.A.10 (Okla.), 2003.

19) Jane K. Winn, “Security interests in Intellectual Property: Challenge and Opportunities”, 경원법학, 제2권 제3호(2009), 경원대학교 법학연구소, 95면; 손승우, 제43차 UNCITRAL 본회의 지식재산 담보 회의 보고서, 법무부, 2010.7.1, 12면.

을 담보로써 활용하고 있다. 현재 미국의 융자실무에서 지식재산권을 담보로 설정하는 이유는 첫째, 담보권이 경영자나 주주에 대한 일종의 압력으로써 효과가 있고, 둘째, 예상외의 가격으로 지식재산권이 처분될 수 있기 때문에 부실대출의 손실을 줄일 수 있다. 이러한 이유로 인하여, 은행은 지식재산권을 채무자 소유의 물건으로써 가치가 있는 것을 압류하여 채권회수를 기대하는 고전적 담보 형태로 취급하고 있다.

미국은 장래에 발생할 지식재산권이나 등록부가 없는 영업비밀에 대해서도 담보권 설정 및 그 권리의 등록이 가능하도록 유연한 제도를 확립하고 있으며, 담보용 지식재산의 범위를 등록 가능한 지식재산이나 배타적 권리화가 완성된 재산에 한정하지 않고 있다. 취득담보금융(acquisition financing)이라는 금융제공자에 대한 우대정책과 담보재산을 보존하기 위한 담보권자의 침해소송 제기 가능성을 열어둠으로써 금융제공을 촉진하기 위한 정책을 마련하고 있다.²⁰⁾

지식재산금융의 한 유형인 로열티수입금융(royalty based financing)은 단기에 고수익을 회수할 수 있는 제품에 투자하고 그 로열티 수입의 일부를 회수하는 일종의 성공불 융자이다. 회수금은 원금에 충당되고 원금 충당 후의 회수금이 수익이 된다. 이러한 융자는 정보기술이나 디자인 등과 같이 단기에 승부를 거는 프로젝트를 대상으로 실시하는 금융방법이다. 현장에서는 융자기업으로부터 원금회수를 확보하기 위해 사업의 기반이 있는 IT기업의 특허권, 저작권 및 디자인권 등을 대상으로 담보를 설정하고 있다. 벤처캐피탈이 기업에 이러한 방법을 이용하여 투자하게 되면 사업의 진척도에 따라 많은 은행들이 융자를 실행하게 된다.²¹⁾

2) 중국

(1) 지식재산 담보 활성화 정책 추진

중국은 물권에 관한 규정이 정비되지 못했으나 1986년 「민법통칙」 제89조 제2항에 물적 담보를 명시하였고, 지식재산권 담보에 관해 1995년 공포된 「담

20) 손승우 · 정창호 · 이재성, 앞의 책(주 4), 240면.

21) 전삼현, 「IT기술담보에 관한 법적문제」, 법학논총, 제13권(2003), 숭실대학교 법학연구소, 127-128면.

보법」을 근거²²⁾로 2006년부터 지식재산 담보대출 제도가 중국교통은행에서 최초로 시행되었다. 이 때 뚜렷한 성과는 얻지 못했지만 2008년 중국 국무원이 「중국지식재산권전략강요(中國知識財產權戰略綱要)」를 발표하면서 지식재산권 담보에 관한 관심과 활성화 정책연구 및 지원을 이끌어낼 수 있었다.²³⁾ 또한 중국 국무원이 발표한 2009년 「중소기업 발전 촉진을 위한 의견」에서 기업의 매출채권·주주권·지식재산권 등을 대상으로 한 금융방안을 포함하고 있으며, 2010년 베이징시는 「지식재산권 담보대출 질권처분 유동자금 관리방법」을 제정한 바 있다.²⁴⁾ 현재 중국은 지역별로 고유의 지식재산 담보대출을 실시하고 있으며, 중국 정부는 지식재산 가치평가 및 리스크 관리를 확대하고 이의 비용을 절감하기 위해 「지식재산권 담보대출 및 평가관리 강화를 통한 지원 통지」를 발표하였다.²⁵⁾

정확하고 신뢰성 높은 지식재산권 가치평가도 지식재산권 담보대출의 활성화를 위해 반드시 선행되어야 할 사항이나 중국은 아직 특허, 상표, 저작권 등 권리의 특성에 따른 세부적인 사항을 규정하지 않고 있다. 이에 정부는 은행, 담보대출기관, 자산평가기관의 전문성을 높이기 위하여 지식재산권 가치평가와 지식재산 금융에 관한 전문적인 교육의 실시를 하고 있다.²⁶⁾

또한 지식재산권은 특허소송과 신기술 개발의 여부에 가치 변동이 크기 때문에 대출기관은 위험부담을 회피하기 위하여 지식재산권을 담보로 제공하는 것을 기피하는 경향이 있다. 중국 정부는 예상치 못한 사유로 인하여 담보로서 제공되는 지식재산권의 가치가 하락할 경우 그 금액의 일부를 지원해 주고 있다.²⁷⁾ 우리나라와 마찬가지로 중국도 아직은 지식재산권을 유통할 수 있는 시장

22) 중국 「담보법」 제75조 제3항, 법적으로 양도할 수 있는 상표권, 특허권, 저작권 중의 재산권에는 질권을 설정할 수 있다.

23) 한국지식재산연구원, 「중국, 지식재산권 담보의 문제점과 정부의 정책」, 정책동향분석보고서 Zoom-in, 2011.1, 1면.

24) 손승우, 「UNCITRAL(UN산하 국제상거래법위원회) 지식재산담보 입법지침의 제정과 그 의미」, 지식재산 21, 통권 제112호(2010.7), 특허청, 58면.

25) 한국지식재산연구원, 「중국의 「2012년 지식재산권담보제도 및 담보대출 성공사례」를 통하여 본 지식재산 담보제도 관련 시사점」, 정책동향분석보고서 Zoom-in, 2013.5, 1면.

26) 한국지식재산연구원, 위의 자료(주 23), 2면.

27) 손승우·정창호·이재성, 앞의 책(주 4), 242면.

의 규모가 작기 때문에 지식재산권의 담보권 설정에 많은 비용이 소요되는 문제가 있다. 이것을 해결하기 위해 합리적인 가치평가비용을 부과하는지 여부를 감독함으로써 과도한 비용을 청구하는 것을 정부차원에서 억제하고 있다.²⁸⁾

(2) 지식재산 담보의 활용

중국 국가지식산업권국(SIPO)은 2013년 2월 지방정부의 IP담보대출 성공사례들을 발표하였는데, 허베이성의 우한지쓰다레이저社는 한커우은행과 특허 가치평가를 거친 후 1천만 위안(약 17억 원)의 대출을, 징먼거린메이신재료社는 국가개발은행 허베이지점과 3억 위안(약 521억 원)을 대출하였다. 상하이시의 경우 시내의 60개 기업이 26건의 특허를 담보로 총 2억3천2백 위안, 84건의 실용신안을 담보로 1억5천만 위안의 대출을 성사시켰다. 쑤저우시는 2009년부터 상표 담보 대출서비스를 시범 실시, 2012년에는 ‘몽란(夢蘭)’ 상표를 담보로 2억 위안의 대출을 성사시키는 등 17건의 상표를 담보로 총 22억 위안의 대출을 실시하였다.

2010년 중국 16개 지역에서 IP담보대출 사업(당해 40억 위안(약 6950억 원) 대출)이 실시되었고, 2011년에는 20개 지역에서 90억 위안(약 1조 5638억 원), 2012년에는 28개 지역에서 141억 위안(약 2조 4500억 원)이 대출되는 등 2년 동안에만 3배 이상의 성장세를 보였다.²⁹⁾

3) 일본

(1) 지식재산 담보의 법적 근거

일본은 대출시 동산을 양도담보로 활용할 때 민법 제183조의 점유개정이라고 하는 불분명한 공시방법에 따라 대항요건을 구비하게 하였다. 이로 인해 점유개정의 유무나 그 선후 관계를 둘러싼 분쟁이 발생하였다. 이를 보완하기 위해 「채권양도의 대항요건에 관한 민법의 특례 등에 관한 법률」을 개정하여

28) 한국지식재산연구원, 앞의 자료(주 25), 4면.

29) 한국지식재산연구원, 위의 자료, 3면.

2005년 10월부터 시행된 「동산 및 채권의 양도에 대항요건에 관한 민법의 특례 등에 관한 법률」에서 동산양도 등기제도의 운용이 개시되었다. 또한 등기라는 공시의 수단이 동산양도의 대항요건으로 추가되었다.³⁰⁾

지식재산권 및 여기에서 파생된 전용실시권이나 통상실시권 등은 일부 제한이 있는 경우를 제외하고 질권의 목적물로 이용할 수 있다.³¹⁾ 특허권을 포함한 지식재산권을 대상으로 하는 질권은 권리질권으로 일본 민법 제362조 제2항에서 부동산 질권에 대한 규정을 준용하고 있다. 동법 제361조에서 질권은 그 성질에 반하지 않는 한 저당권의 규정을 준용한다고 명시되어 있다. 동법 제362조와 제360조에서 질권의 존속기간에 대하여는 설정행위한 날부터 10년을 초과하지 아니하고, 지식재산권이 공유인 경우 그 지분에 질권 설정을 위해서는 각 공유자의 동의를 얻어야 하도록 규정하고 있다.³²⁾

(2) 지식재산 담보의 활용

일본의 중소기업은 금융기관의 융자가 자금조달의 주요 수단이었다. 중소기업은 신용력이 충분하지 않기 때문에 금융기관으로부터 차입할 때는 보유한 부동산이나 유가증권을 융자의 담보로 하는 경우가 일반적이다. 또한 담보물이 충분하지 못한 경우에는 경영자인 대표자 개인 소유의 자산을 담보물로 설정하게 된다. 이러한 관행은 회사의 경영상태가 악화되어 채무를 변제하지 못할 경우에 대표자가 파산까지 이르는 사태를 초래할 수 있으며 또한 파산에서 복귀할 때까지 경영자인 대표의 중요한 경영 노하우나 경험 등을 활용할 수 없게 되는 문제를 발생시킨다. 더군다나 90년대 버블 붕괴 이후 부동산의 가격 하락으로 인해 그 가치 또한 감소하였고, 담보부족에 의한 금융기관의 대출거부로 중소기업의 자금조달에 문제가 발생하였다. 이로 인하여 일본에서는 중소기업의 자금조달 수단의 다양화가 논의되었고 비부동산 담보를 통한 융자방법의 개발을 추진하였다.³³⁾

이에 따라 1995년부터 유망중소기업에 자금을 제공하고 투자기업의 주식을

30) 일본사법서사연합회 편, 김형진 역, 동산·채권 양도등기실무(보정판), 진원사, 2013, 212면.

31) 我妻榮・有泉亨・川井乾, 民法, 第2版, 勁草書房, 2005, 473면.

32) 일본 「특허법」 제73조, 「실용신안법」 제19조 제3항, 「의장법」 제28조 제3항, 「상표법」 제31조 제4항.

33) 일본사법서사연합회 편, 김형진 역, 앞의 책(주 30), 209-210면.

보유하여 새로운 평가이익을 획득할 목적으로 지식재산 담보융자제도를 완비하고 이를 위해 지식재산권 가치평가 연구를 위한 “기술평가정보센터”를 설치하였다. 2009년에는 일본정책금융공고(日本政策金融公庫)가 중소기업에 지식재산 담보융자를 제공하기 시작했다.³⁴⁾ 특히 일본 정부는 2002년 7월에 금융기관이 지식재산권 평가 및 담보활용을 적극 임하도록 하는 지적재산전략회의를 개최하였고, 2004년에는 신탁회사가 지식재산권을 수탁할 수 있도록 하였다. 또한 기업도 신탁업을 할 수 있도록 「신탁업법」을 개정함으로써 지식재산 상품판매의 기틀을 마련하여 특허를 통한 자본 조달 및 중개사업이 활발하게 운영될 수 있는 기반을 조성하였다.

현재 일본에서 운영되고 있는 지식재산 담보제도를 유형에 따라 분류하면, 첫째, 기술평가기관에서 기술을 평가하고 이를 근거로 금융기관이 자체적으로 투·융자를 결정하는 방식(기술평가정보센터), 둘째, 컴퓨터프로그램 등을 직접 담보로 제공하고 금융기관 스스로 기술의 가치를 평가하여 대출하는 방식(日本興業銀行, 住友銀行 등), 셋째, 금융기관이 새로운 담보방법을 개발하고 이를 활용 및 지원하는 방식(지적재산권가치평가연구소 등), 넷째, 보증기관의 지급보증을 통한 금융권의 대출방식(산업기반 정비기금, 정보처리진흥사업협회 등), 다섯째, 정부의 보증기관에 대한 기금 및 운영예산 지원 등으로 구분할 수 있다.³⁵⁾

4) 유럽국가

영국은 1985년 회사법에서 채권, 동산, 지식재산권을 담보로 제공할 수 있도록 규정하고 있으며, 프랑스는 1909년 「영업의 매도와 질권에 관한 법률(La loi relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, du 17 mars 1909)」을 통해 영업을 일괄하여 질권으로 제공할 수 있도록 하고 있다.³⁶⁾

34) 일본 지재정보국 웹페이지, <http://www.braina.com>, 검색일: 2013. 8. 10.

35) 高石義一, 知的所有權擔保, 銀行研修社, 1997, 40면; 전삼현, “소프트웨어의 지적재산권”, 경영법률, 제12집(2001), 한국경영법률학회, 610면.

36) 박재원, “지식재산권 담보거래 법제에 관한 연구 - UNCITRAL 담보거래 입법론을 중심으로 -”, 단국대학교, 법학박사, 2010, 12-13면; 하현주, “프랑스 영업질권제도의 도입에 관한 연구”, 기업법연구, 통권 제36호(2009), 415면.

독일에서는 채권자가 채무자의 지식재산권을 담보로 하여 채권을 확보할 수 있는지 여부에 관한 문제는 크게 논의되고 있지 않지만 은행들은 지식재산권 보유 기업에 대해 어떻게 담보를 설정하는가 하는 문제보다는 파산시 어떻게 지식재산권을 강제집행할 수 있는지에 집중하고 있다.³⁷⁾ 「저작권법」 제3절 제112조부터 제119조까지에서 저작권에 대한 강제집행규정이 마련되어 있으며, 컴퓨터 프로그램도 동법에서 보호하기 때문에 강제집행에 관한 규정이 적용된다. 그러나 동법 제113조에서 강제집행의 대상은 컴퓨터프로그램 중 이용허락이 부여된 것에만 한정하고 있다. 따라서 이용허락이 부여되지 않은 컴퓨터프로그램에 대해서는 저작권자의 동의가 있더라도 강제집행을 할 수 없다고 해석된다.³⁸⁾

5) 한국

우리나라는 특허청을 중심으로 지식재산금융 정책이 이루어지고 있다. 지식재산 담보대출의 경우 90년대 중·후반은 시중은행에서, 2006년에는 한국산업은행에서 일부 시행되었으나 담보물 매각을 위한 지식재산 유통시장이 미흡하여 대출금 회수 실패로 중단되었다. 2013년 3월에 특허청과 산업은행이 공동으로 모태펀드를 이용한 회수지원펀드를 조성한 이후 9월 현재 20억과 15억 규모의 지식재산 담보대출을 각각 성사시켰다.³⁹⁾

기술보증기금에서도 2006년부터 특허청의 특허기술가치평가 연계보증사업을 통해 특허권을 담보로 보증서를 발급하여 일반은행에서 대출을 시행하고 있으며, 특허청의 특허기술평가지원사업을 통해 지식재산권을 기업투자시 핵심 검토사항으로 활용할 수 있도록 지원하고 있다. 아이디어브릿지자산운용의 “IP Sales & License Back 펀드”의 매입 특허평가도 동 예산을 통해 지원하고 있다.⁴⁰⁾

최근 국내에서도 특허·기술시장이 확대되고 지식재산 가치평가모델이 발달하면서 지식재산권을 매입·운용하고 금융에 제공하는 것을 주요 사업으로 하

37) 한철·함철훈·김원규, “벤처기업의 자본조달을 위한 지적재산담보제도”, 기업법연구, 제9집(2002), 173면.

38) 전삼현, 위의 논문(주 35), 610면.

39) 산업은행 외에도 기업·국민·우리·신한은행에서 지식재산 담보대출을 시행 및 시행 준비 중이다.

40) 김태원, “IP금융 활성화 및 시장실패 방지를 위한 개선방안 - IP담보제도의 실무적 쟁점을 중심으로 -”, 제8회 대학(원)생 지식재산 우수논문 공모전 제출논문, 한국지식재산연구원, 2013, 9-10면.

는 회사들이 설립되면서 지식재산 담보제도의 정착을 기대할 수 있게 되었다. 대표적인 예로서, 창의자본 기반 조성사업을 수행하고 있는 인텔렉추얼 디스커버리사가 100% 지분출자하여 2011년에 설립된 아이디어브릿지사는 지식재산권 펀드 등 다양한 금융상품 개발과 지식재산 관련 투자자문을 제공하며, 창업·중소기업의 자금조달을 위하여 지식재산 담보를 활용하는 등의 사업을 주요 내용으로 하고 있다. 생각건대, 지식재산 담보제도의 초기 활성화를 위해서는 실무적으로 기업이 보유한 개별 지식재산을 독립된 담보부 거래에 제공하기보다는 특허, 저작권, 상표, 디자인 등 관련된 지식재산권을 패밀리로 묶거나 채권, 동산, 지식재산권을 패키지로 형성하여 가치평가 및 담보에 제공하는 방안이 위험을 분산시키고 실효성을 높일 수 있는 방안이라 생각한다.

지식재산 담보는 기술사업화 전주기를 통해 활용될 수 있는데, 특히 기술사업화 초기단계에서 자금부족을 겪는 중소기업에게 유용하게 활용될 수 있다. 이 제도가 정착하려면 신뢰성 있는 가치평가 모델이 마련되어야 한다. 1997년 우리 정부는 기술의 가치를 평가하여 기업에게 금융지원을 제공하는 제도를 시행하였지만 당시 가치평가시스템이 미흡하여 정규 제도로 정착되지 못한 바 있다.⁴¹⁾ 지식재산은 부동산에 비하여 유동성이 낮고 수명주기가 짧은 특징을 가지고 있으므로 이러한 특징에 맞는 가치평가 모델이 필요하다.

Ⅲ. 지식재산 담보의 범위

1. 담보자산의 범위

동산채권담보법 제2조제4호에서 지식재산권담보권은 “담보약정에 따라 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 반도체집적회로의 배치설계권 등 지식재산권[법률에 따라 질권(質權)을 설정할 수 있는 경우로 한정한다. 이하 같다]을 목적으로 그 지식재산권을 규율하는 개별 법률에 따라 등록한 담보권”으

41) 한국산업기술평가원은 1997. 5.~1999. 12.까지 기술평가액의 80%를 융자해주는 제도를 시행하여 154건에 총357억원을 지원하였으나 기업으로부터 자금회수가 원활하지 못하여 이 제도를 중단한 바 있다.

로 정의하고 있다. 따라서 이 법률에서 담보의 대상이 되는 지식재산권은 지식재산권을 규율하는 개별 법률의 규정에 따라 질권 설정이 가능한 지식재산권으로 한정되며, 또한 해당 질권을 등록할 수 있는 등록부를 마련하고 있는 경우로 제한된다. 여기에는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 반도체집적회로의 배치설계권 등이 포함되며, 영업비밀이나 장래에 발생될 권리 등은 포함되지 않는다. 또한 신지식재산권으로 분류되는 퍼블리시티권이나 도메인 이름, 그리고 「식물신품종 보호법」상의 품종보호권⁴²⁾ 등도 담보의 대상이 되지 못한다.

또한 지식재산권의 성질상 또는 법률상 이전·양도가 제한되는 경우에는 담보권 설정이 어렵게 된다. 예를 들면, 「저작권법」상 일신전속적인 권리인 저작권격권은 양도를 할 수 없다. 또한 「상표법」 제54조에서 상표권을 분할이전함에 있어서 유사한 지정상품을 함께 이전하지 않은 경우 등에 있어서 이전을 제한하고 있다. 또한 권리소진의 원칙⁴³⁾이 적용되는 경우 유체물과 그 속에 담긴 지식재산권은 상호 연결되지 않는다. 즉 지식재산권에 질권이 설정되어 일정한 제한이 있더라도 이미 판매가 이루어진 상품에 대한 이어진 배포행위에는 영향을 미칠 수 없다.

지식재산 담보부거래의 대상이 되는 자산은 크게 지식재산권과 그로부터 파생되는 전용실시권 또는 통상실시권 같은 라이선시 licensee)의 권리를 포함한다. 예를 들면, 「특허법」 제85조 제1항에서 특허원부에 등록할 수 있는 사항으로써 “특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한”을 규정하고 있다. 지식재산권자는 지식재산권의 권한 없는 사용을 금지할 수 있고 침해자에 대해 제소할 수 있는 권리가 있으며, 또한 제3자로 하여금 지식재산권을 사용할 수 있도록 허락할 권리, 로열티(royalty)를 수령할 권리, 등록을 유지할 권리 등을 가진다. 지식재산 담보에 있어서 채무 상황은 권리자(라이선서)가 라이선시로부터 획득하게 될 로열티에

42) 「식물신품종 보호법」 제26조에서 품종보호를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으나(제1항), 그 권리에 질권을 설정할 수는 없도록 규정하고 있다(제2항).

43) 손승우, “유럽 Oracle 사건을 통해 본 ‘최초판매의 원칙’, C Story, 2012년 가을호(2012.9), 저작권보호센터; 계승균, “저작권법상 권리소진이론”, 창작과 권리, 제33권(2003); R. Anthony Reese, “The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks”, B. C. L. Rev., Vol.44 Issue2 Article 9(2003) 참조.

의해서 이루어지는 경우가 일반적이다. 그러나 지식재산권을 보존하기 위하여 질권자가 침해소송을 제기할 수 있는지 여부는 각 지식재산권 법률에서 정하게 된다.⁴⁴⁾ 한편, 서브라이선스를 부여할 수 있는 라이선시의 경우 서브라이선스계약에 따라 서브라이선시로부터 받게 될 로열티 수령권에 대해서 담보권을 설정하는 경우가 일반적이다.

지식재산권을 활용한 유형자산(브랜드 상표가 부착된 상품)에 담보권을 설정하는 경우는 엄밀한 의미에서 지식재산 담보라고 볼 수 없으나, 질권자가 유형자산에 대한 담보권을 실행하게 되면 그 자산에 활용된 지식재산권에도 영향을 미치므로 넓은 의미에서 지식재산 담보에 포함될 수 있을 것이다. 또한 담보권은 지식재산권의 일부 또는 전부를 대상으로 설정될 수 있다. 예를 들면, 저작권은 복제권, 배포권, 공중송신권, 전시권, 공연권, 대여권, 2차적저작물작성권 등 권리의 다발로 구성되어 있으며 그 전부 또는 일부를 양도 또는 질권의 대상으로 설정할 수 있다(「저작권법」 제45조).

2. 장래의 권리

UNCITRAL 지식재산 담보지침은 법률의 제한이 없는 한 장래에 발생할 지식재산권에 대한 담보권도 등록 가능한 것으로 규정하고 있다(II.G.113). 이러한 권리는 담보권 설정 후에 발생하며 담보권설정자가 취득하게 되는데, 이를 인정하는 이유는 상업적 효용성이 있기 때문이다. 이 지침은 장래의 권리에 대한 담보권 설정은 해당 국가의 지식재산권법에 맡기고 있다. 우리나라의 경우 「특허법」 제37조 제1항, 「디자인보호법」 제23조의4 제2항 등에서 “등록을 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다.”고 규정함으로써 공시방법이 없는 불확정적 권리에 대한 담보권 설정을 금지하고 있다. 또한 저작권도 동일하게 담보권자가 제3자 대항력을 갖기 위하여 저작권등록원부에 등록하려면 담보목적물을 확정하여야 하는데, 장래의 권리는 불확정적이므로 담보권 설정등록이 어렵

44) 침해금지 및 손해배상을 청구할 수 있는 자를 특허권자 또는 전용실시권자로 제한하고 있다(「특허법」 제128조). 이러한 제한을 받는 질권자는 지식재산권법이 아닌 민법상 담보권자로서 가지는 물권적 청구권인 방해제거청구권 및 예방청구권을 행사할 수 있다고 본다.

다고 본다.⁴⁵⁾

그러나 미국의 경우 출원절차 중인 특허에 대해 담보권 설정이 가능한데, 실무적으로는 비공개 출원절차를 통하여 출원 중 발명에 담보권을 설정한 뒤 특허 심사결과 등록을 받지 못할 경우에는 다시 영업비밀로 유지할 수 있도록 하고 있다. 또한 저작권의 경우에도 제작 중인 미완성 저작물에 대한 저작권을 등록할 수 있는 “사전등록제도(pre-registration)”를 두고 있으므로 미래에 제작될 영화 등에 대한 장래의 권리에 담보권 등록이 가능하다.⁴⁶⁾

생각건대, 출원심사 중에 있는 대상특허는 그 등록 가능성여부에 대한 확신을 가질 수는 없지만 금융제공자가 그 기술의 가치를 인정하고 스스로 위험을 감수하고서라도 투자에 대한 상당한 회수를 기대한다면 경제적 측면에서 장래의 권리에 대한 담보권 설정을 막을 이유는 없다고 본다. 해외 선진국의 사례에서 볼 수 있듯이 성공이 기대되는 영화제작의 경우 투자자들은 기꺼이 필요한 자금을 투자하고, 자신의 권리를 보호하기 위하여 아직 발생하지 않은 저작재산권에 담보권을 설정하기도 한다. 이러한 경제활동은 초기 창작과 기술개발에 필요한 자금의 문제를 해소해 줄 수 있어 훌륭한 창작물을 탄생시키는 원동력이 되며 아울러 투자자가 담보권을 설정함으로써 담보거래의 안전을 도모할 수 있다. 따라서 우리나라 법제에서 아직 인정되지 않는 장래의 불확정 권리에 대해서도 담보권을 설정할 수 있도록 등록제도 및 입법적 개선에 대한 논의가 필요하다고 본다.

3. 영업비밀

영업비밀은 공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 “부정경쟁방지법”이라 한다.) 제2조 제2호). 영업비밀은 특허권, 저작권 등 지식재산권과 달리 사실상의 재산(de facto assets)으로써 비밀

45) 이 논의와 관련하여, 손승우·정창호·이재성, 앞의 책(주 4), 254-255면.

46) 김병일, 저작권 등록활성화 및 수수료 연구방안, 저작권위원회, 2007.12, 74면.

로 유지하고 있는 상태 자체이며, 부정경쟁방지법은 영업비밀에 대하여 배타적 권리를 부여하는 것이 아니라 영업비밀에 대한 침해행위가 발생하면 불법행위에 대한 채권적 지위만을 발생시킨다.⁴⁷⁾ 이점에서 재산적 권리로서 일정기간 동안 독점배타적 권리를 부여하고 있는 특허권·저작권 보호제도와 다르다. 또한 영업비밀로 보호받기 위해서는 공연히 알려져 있지 않을 것(비공지성)과 비밀로서 관리되고 있을 것(비밀관리성) 등을 요구하게 되므로 공시(公示)를 요하는 등록제도와는 본질적으로 조화하기 어려운 한계가 존재하므로 저작권 등록과 같이 제3자에 대한 대항력을 발생시키는 등록제도는 영업비밀 보호제도에는 존재하지 않는다.

또한 우리나라에서는 영업비밀 담보권을 등록할 등록부가 존재하지 않는다. 앞서 살펴본 바와 같이, 동산채권담보법에서는 적절한 공시방법이 없고 담보가치의 산정이 극히 어려운 장래의 지재권이나 영업비밀은 동법의 적용범위에서 배제하고 있다. 그러나 영업비밀은 부정경쟁방지법의 보호요건에서 보듯이 유용한 경제적 가치를 지닌 것으로써 경제적 관점에서 담보의 대상이 될 수 있다. 그러나 현행 제도로서는 담보권을 등록할 등록부가 존재하지 않아 공시의 방법이 존재하지 않으므로 담보권 설정은 사실상 어렵다. 다만, 현재로선 담보계약서에 확정일자를 받는 방식에 의한 보호 외에는 별다른 방법이 없다.⁴⁸⁾ 이 경우 담보권자는 등록부를 기반으로 가지는 제3자 대항력을 행사할 수 없으므로 권리보호가 미흡하게 된다. 따라서 이 문제는 영업비밀에 담보권을 설정할 수 있도록 할 것인지 여부, 또한 그것을 인정할 경우에 담보권을 공시할 등록부를 동산담보등록부로 할 것인지 아니면 제3의 등록부로 할 것인지에 대한 논의가 선행되어야 한다.

Ⅳ. 지식재산 담보의 공시제도

1. 지식재산 담보권의 등록과 공시

47) 황의창·황광연, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법, 세창출판사, 2007, 247면.

48) 손승우·정창호·이재성, 앞의 책(주 4), 255-256면.

동산채권담보법은 동산과 채권을 구분하여 동산담보등기부와 채권담보등기부를 새롭게 두고 있다. 각기 구별하여 등기부를 둔 이유는 채권담보권과 동산담보권은 그 효력이나 실행방법이 다르기 때문에 하나의 등기부에 공시할 경우 혼란을 초래할 우려가 있기 때문이다. 한편 지식재산권에 대한 담보권은 개별 지식재산권을 관장하는 관련 법률에 따라 마련된 등록원부에 등록할 수 있다. 예를 들면, 「특허법」은 특허권의 범위를 나타내기 위한 명세서(청구의 범위)와 권리의 발생, 변동(이전, 담보설정), 소멸 등을 나타내기 위한 특허등록원부를 됴으로써 권리사항을 공시하고 있다. 따라서 동산과 채권 그리고 지식재산권의 종류에 따라 해당 담보권은 각각의 등록부에 등록하도록 되어 있다.

UNCITRAL 지식재산 담보지침에서도 동산 및 채권 등에 설정된 담보권을 위한 “일반담보등록부(general security rights registry)”와 개별 지식재산권에 대한 담보권을 등록할 수 있는 “특별등록부(asset-specific intellectual property registries)”를 구분하고 있다. 많은 국가들은 지식재산권 담보를 위한 특별등록부를 별도로 갖추고 있다. 지침에서는 만일 이러한 특별등록부를 보유하고 있지 않는 경우에는 일반담보등록부에 지식재산담보권을 등록할 수 있도록 규정하고 있다. 한편 지침은 지식재산권 담보에 관하여 일반담보등록부와 지식재산담보등록부상의 기재사항이 상이한 경우에 후자가 전자보다 우선하는 것으로 하고 있다(동 지침 제138항).

담보권은 지식재산권의 권리 전부 또는 일부에 담보권을 설정할 수 있으며, 기간, 범위 또는 지역적 제한을 두고 담보권을 설정할 수도 있다. 우리나라의 경우 선진주요국에 비하여 지식재산권 일부에 담보권을 설정하는 계약은 실무에서 보기 힘들다. 담보권은 권리뿐만 아니라 라이선스에도 설정할 수도 있다. 예를 들면, 「특허법」 제121조에서 “특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정한 때에는 질권자는 계약으로 특별히 정한 경우를 제외하고는 당해 특허발명을 실시할 수 없다.”고 규정하고 있다.

UNCITRAL 지식재산 담보지침상 등록의 방식과 관련하여 통지(notice)만으로 가능한 방식과 서면등록(document registration)을 요하는 방식이 있다. 지침은 지식재산권 담보등록의 경우 국내법에 따라 문서등록 또는 통지를 통하여 제3자 대항력이 발생할 수 있도록 하고 있다. 우리나라의 경우 대부분의 국가와

같이 서면등록 방식을 취하고 있는데, 예를 들면 「저작권법」에서 제3자에게 대항하기 위해 질권설정의 등록을 요하고 있으며(법 제54조), 저작권에 설정된 질권을 등록하기 위해서는 질권설정계약서를 제출하도록 규정하고 있다(시행규칙 제6조 제2항).⁴⁹⁾

우리나라의 현행 지식재산권등록원부는 권리를 중심으로 한 물적 편성에 따라 작성되어 있다. 반면, 동산담보등기부와 채권담보등기부는 채권과 동산의 특성상 동산·채권의 소유자를 기준으로 한 인적편성에 따르고 있다. 물적편성주의는, 예를 들면, 하나의 특허권에 대하여 한 개의 등록용지를 사용하고 대상 특허권을 중심으로 권리변동관계를 명확하게 공시하고 있다. 반면, 동산은 동종의 물건이 많고 그 형태, 품질, 가격이 각양각색이며, 채권의 경우도 그 발생원인이거나 변제기 등이 천차만별이어서 개별 동산 또는 채권별로 등기부를 만드는 것은 불가능하며 비용도 많이 든다.⁵⁰⁾ 인적편성주의는 개개의 소유자를 기준으로 채권자와 채무자를 기재하고 담보계약을 기재한 서면을 그대로 편철하는 등의 방식으로 이루어지며 담보설정자를 기준으로 검색할 수 있다.

2. 담보등록부 간 검색

위에서 설명한 바와 같이, 우리나라는 채권, 동산, 부동산, 지식재산권의 종류별로 각각의 담보권을 설정등록할 수 있는 등록부를 두고 있다. 만일 어떤 기업의 영업자산에 대한 권리관계를 파악하고자 할 경우에는 이 모든 등록부를 검색해야 하는 시간적, 비용적 부담이 발생한다. 따라서 이들 등록부를 한 눈에 파악할 수 있는 방안이 모색될 필요가 있다.

현행 동산채권담보법상 담보등기부는 “전산정보처리조직에 의하여 입력·처리된 등기사항에 관한 전산정보자료를 담보권설정자별로 저장한 보조기억장치(자기디스크, 자기테이프 등)”로 정의하고 있다(법 제2조제8호). 한편 지식재산권 관련 등록원부들도 모두 전산화가 되어 있으므로 이들 등록부 간의 연계를

49) 손승우·정창호·이재성, 앞의 책(주 4), 250면.

50) 김재형, “담보제도의 개혁방안 - 동산 및 채권 담보를 중심으로 -”, 저스티스, 통권 제106호(2008.9), 665-666면.

생각해 볼 수 있다. 물론 물적편성주의를 취하고 있는 지식재산등록부와 인적편성주의를 취하고 있는 일반등록부 간의 차이를 조화시키는 일이 쉽지는 않을 것이다. 그러나 이들 등록부 간의 상호색인(cross-indexing)을 통하여 통합적 검색이 가능하다면 검색의 효율성을 높일 수 있을 것이다.⁵¹⁾ 이는 특히 기업이 보유하고 있는 채권과 채고품, 기계류 및 설비뿐만 아니라 특허권, 상표권, 저작권 등 다양한 자산을 일괄적으로 담보로 제공할 경우에 그 권리관계를 한 번에 파악할 수 있어 효율적이다.

3. 영업비밀 담보의 공시방법

현재 우리나라에서는 영업비밀과 이에 대한 담보권을 등록할 원부가 존재하지 않는다. 그러나 UNCITRAL 지식재산 담보지침에서는 영업비밀과 같이 법률상 등록을 요하지 않는 지식재산권의 경우에는 그 담보권을 일반담보등록부에 등록할 수 있도록 함으로써 제3자에 대한 대항력을 발생시킬 수 있도록 하였다. 현행 동산채권담보법에 의해 새롭게 도입된 동산담보등기부는 영업비밀에 대한 담보권을 대상으로 하지 않는다. 따라서 영업비밀에 대한 담보권을 등록할 수 있는 방안으로 동산담보등록부나 기술자료임치 등록부를 활용하여 담보권자에게 제3자 대항력을 부여하는 입법적 해결을 생각해 볼 수 있다.

우선 영업비밀에 설정된 담보권을 등록함에 있어서 담보대상인 영업비밀을 어느 정도 공시할 것인지가 문제된다.⁵²⁾ 영업비밀 보호는 해당 정보의 비공지성을 요건으로 하고 있다. 따라서 등록부에 누구나 해당 권리의 내용을 알 수 있을 정도로 상세히 표시하게 되면 영업비밀로 보호받을 수 없는 문제가 발생하게 된다. 따라서 비공지성 요건을 해치지 않는 범위 내에서 영업비밀에 관한 최소한의 기재사항만을 기재해야 할 것이다. 컴퓨터프로그램의 예를 들면, 대부분의 프로그램 소스코드는 비공개로 유지되면서 동시에 프로그램저작권 등록을 하고 있는데, 이는 프로그램저작권 등록에 있어서 프로그램의 명칭, 창작연월일, 프로그램의 개요 등 제한된 일정한 기재사항만을 등록하기 때문에 저작권등

51) 손승우·정창호·이재성, 위의 책(주 4), 252면.

52) 이 논의와 관련하여, 손승우·정창호·이재성, 위의 책, 256-258면.

록이 있는 경우라도 비공지성을 유지할 수 있다.

그런데 영업비밀은 특허권과 달리 등록에 의해 배타적 권리를 부여하지 않으므로 권리범위를 확정하기 어렵고, 또한 권리범위가 파악된다고 하더라도 해당 정보를 확보해 두지 않으면 피담보권자의 폐업 또는 파산이 발생한 경우 담보권자는 자신의 권리를 행사할 수 없게 된다. 따라서 담보권자에게 일정한 보호장치를 마련해 줄 필요가 있는데, 그 해결방안으로써 영업비밀을 기록한 기술자료를 기술검증(technical verification)⁵³⁾을 통하여 그 담보범위를 확정하고 그 자료를 신뢰성이 있는 제3의 기관에 임치해 두는 방안을 생각해 볼 수 있다.

기술자료임치(technology escrow)는 당사자 일방이 소프트웨어, 기술자료, 도면 등 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상 정보를 신뢰성이 있는 제3의 기관과 합의하여 보관하고, 계약상 일정한 조건이 발생하면 임치물을 특정 상대방에게 교부해 주는 제도이다.⁵⁴⁾ 이 제도는 미국, 유럽 선진국, 일본, 우리나라, 대만 등에서 활발하게 활용되고 있으며, 국내에서는 프로그램임치제도⁵⁵⁾와 기술자료임치제도⁵⁶⁾가 공공기관에 의해 운영되고 있다. 특히 후자의 경우는 대·중소기업 간 수·위탁 거래관계에서 위탁기업이 거래상 우월적 지위를 이용하여 수탁기업으로부터 지식재산권을 탈취하거나 기술정보의 제공을 강요하는 등의 불공정 거래관행을 시정할 목적으로 2007년 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」에 도입된 제도로서 영업비밀 보호를 주된 기능으로 하고 있다. 이 법은 제도의 법적 실효성을 강화하기 위해 2010년 개정을 통하여 임치기술이 외부로 유출되었을 경우 해당 기술에 대한 개발사실 및 개발시기 등을 법적으로 보장받

53) 기술검증이란 임치된 기술자료가 적절하고 완전한 것인지는 기술보유 기업만이 알고 있기 때문에 담보권자가 원하는 경우 당해 기업과 함께 신뢰성 있는 제3자를 개입시켜 임치물의 동일성 여부 등을 확인하는 절차를 말한다.

54) 손승우, 기술자료 임치제도를 이용한 효과적인 영업비밀 보호 전략, 중소기업청·대중소기업협력재단, 2010.12.

55) 「프로그램 임치」는 프로그램저작권자가 사용권자를 위하여 소스코드 등을 신뢰성 있는 제3기관에 보관해 두었다가 저작권자의 폐업 등으로 인하여 유지·보수를 계속할 수 없게 되는 계약상의 일정한 조건이 발생한 경우 당해 기관이 소스코드 등을 사용권자에게 교부함으로써 사용권자의 안전하고 지속적인 소프트웨어 사용을 보호하는 제도로서, 「저작권법」 제101조의7에 규정되어 있으며 한국저작권위원회에 의해 운용되고 있다.

56) 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제24조의2. 이 제도는 현재 대중소기업협력재단에 의해 운용되고 있다.

을 수 있도록 추정효과를 부여하였다.⁵⁷⁾

해외에서 기술임치는 주로 기술의 안정적 사용을 위해 도입된 제도이지만 영업비밀에 대한 담보 목적으로 활용된 사례도 있다. 유럽의 가장 큰 기술임치기관인 NCC Group의 사례를 예를 들면, 소프트웨어 업체가 은행으로부터 대출을 받고자 할 경우 업체가 보유하고 있는 프로그램저작권에 대해 질권을 설정해 주고 프로그램 운용 및 개발 관련 자료를 임치기관에 보관한 뒤 이후 담보설정권자의 채무불이행이 발생한 경우 은행은 담보권을 실행하고 임치기관으로부터 기술자료를 교부받게 하였다.⁵⁸⁾

이상에서, 우리나라는 기술자료임치제도를 영업비밀을 보호하기 위한 제도로 발전시켰고 임치등록부의 운영과 함께 등록사실에 대한 일정한 추정력을 부여하고 있다. 따라서 기술자료 임치제도를 활용하여 담보목적물의 범위를 확정하고 담보권 행사의 실효성을 확보하기 위하여 기술자료를 임치하게 하며, 나아가 해당 임치물에 대한 담보권을 임치등록부에 설정등록할 수 있도록 하는 방안을 생각해 볼 수 있다. 이를 위해서는 담보권등록의 법적 근거와 제3자 대항력 등 법적 효과에 관한 규정이 입법적으로 마련되어야 할 것이다.⁵⁹⁾

4. 일괄담보와 공시방법

일괄담보란 기업이 보유하고 있는 채권, 동산 및 지식재산권을 한 건으로 통

57) 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제24조의3(기술자료 임치의 등록) ① 임치기업은 다음 각 호의 사항을 등록할 수 있다.

1. 기술자료의 제호·종류·제작연월일
2. 기술자료의 개요
3. 임치기업의 명칭 및 주소
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

② 제1항에 따라 실명으로 등록된 임치기업의 기술에 대하여 당사자 또는 이해 관계자 사이에 다툼이 있으면 임치기업이 임치물의 내용대로 개발한 것으로 추정한다.

58) 저자는 2010. 9. 7. 영국 맨체스터에 소재한 NCC Group을 직접 방문하여 Jon Leigh 부사장과 인터뷰를 통하여 영업비밀 담보에 기술자료 임치제도를 활용한 사례를 확인한 바 있다.

59) 손승우, “기술금융시장 개척을 위한 뉴패러다임”, International Symposium on IP 2010, 한국지식재산학회, 한국지식재산연구회, 코엑스 컨퍼런스룸(남), 2010.11.17, Jae Sung Lee, Legal Officer(UN) 발제에 대한 토론문 참조.

합하여 담보로 설정하는 제도이다. 일괄담보제도는 채무자가 제공한 담보목적물의 가치를 쉽게 파악할 수 있고, 담보권자에게는 권리의 실행에 있어 용이함을 제공한다. 또한 기업의 기술사업화 자금 운용을 원활하게 하는 장점이 있다. 예를 들면, 화장품 제조 및 판매를 업으로 하는 A회사가 운영자금 마련을 위해 B은행으로부터 200억 원 상당의 대출을 희망한다고 한다. 이에 B은행은 담보로써 A회사가 현재 보유하고 있는 매출채권과 지식재산권 및 출원 중에 있는 지식재산권과 제3자로부터 취득하는 지식재산 라이선스를 포함하여 요구할 수 있을 것이다.

선진 주요국의 담보실무에서는 지식재산권과 다른 동산자산(장비, 재고 또는 채권) 또는 지식재산권이 적용된 재고 또는 장비를 가치평가하고 일괄하여 담보로 제공하는 사례가 지식재산권만을 가지고 담보로 제공하는 사례보다 훨씬 많다. 일반적으로 지식재산권의 가치평가는 용이하지 않으며, 또한 지식재산유동화의 성공사례도 많지 않아 금융기관은 지식재산에 기반을 둔 금융제공을 꺼려한다. 부동산의 경우 그 자체가 가치가 높고 안정적이며 금융기관이 다룰 수 있는 자산으로써 부동산 보유자의 신용도보다는 부동산 자체에 관심이 있다. 그러나 지식재산권의 경우 가치평가가 어렵고 유동성이 낮으며 위험이 높다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 좋은 특허를 선별하는 작업이 중요하고, 또한 가치평가의 위험을 완화해 주기 위해서 지식자산을 유일한 담보물로 제공하기 보다는 관련 지식재산권을 패키지로하거나 또는 동산 및 채권 등 다른 자산을 함께 묶어 제공하는 것이 필요하다.⁶⁰⁾ 이미 지식재산 담보 경험이 있는 해외 금융기관이 국내금융기관에 비해 상대적으로 지식재산 담보에 대해 부담감을 덜 느끼는 것은 특허 하나만을 가지고 담보금융을 하기보다는 다양한 관련 자산을 일괄적으로 제공하고 자산보유회사의 신용도를 중심으로 담보대출을 해 주고 있기 때문이다.

60) 미국에서는 소프트웨어 분야에서 포괄적 근담보권(blanket lien)제도도 두고 있다. 만약 소프트웨어로 저작권 담보를 설정한다면 채권자는 UCC 제9편에 의해 채무자의 무형자산에 대해 담보가 공시되길 희망할 것이다. 또한 채무자의 저작권을 포함한 모든 자산에 대해 채권자의 권리를 확정하기 위해서는 UCC 등록소(filing office)에 단 한 번의 서류제출이면 충분하다. 보다 자세한 내용을 위하여, Jane K. Winn, "Security interest in the Intellectual Property Right", 국제지식재산권법에 대한 최신 쟁점, 경원대학교 법학연구소 제3회 국제학술대회, 2009.11.9. 참조.

국내 개별 지식재산권법과 동산채권담보법에서는 기업이 보유하고 있는 다른 동산이나 채권 등의 담보목적물과 지식재산권을 통합하여 담보하는 방안을 규정하지 않고 개별 지식재산권담보, 동산담보와 채권담보로 구분하여 각기 등기(등록)하도록 하고 있다.⁶¹⁾ 이와 같이 구분하여 등기하도록 한 것은 동산담보와 채권담보의 실행방법과 효력에 차이가 있어 하나의 등기부에 등기할 필요성이 크지 않고 하나의 등기부에 공시할 경우 오히려 혼란이 발생할 우려가 있기 때문으로 보인다.⁶²⁾

국내에서는 「공장 및 광업재단 저장법」⁶³⁾을 제정하여 기업시설 전체를 일괄하여 담보화할 수 있는 수단을 제공하고 있는데, 즉 공장에 속하는 일정한 기업용 재산으로 구성되는 일단의 기업재산인 공장재단을 구성하고 이 재단에 저장권을 설정하고 등기할 수 있도록 하고 있다. 공장재단은 토지와 건물뿐만 아니라 기계, 전선, 자동차 등 동산, 임차권, 지식재산권 등으로 구성된다(동법 제13조제1항). 또한 이법은 공장재단등기부에 대해 1개의 공장재단에 1개의 등기기록을 하도록 규정하고 있다(동법 제28조). 이 법은 공장을 구성하는 부동산, 동산, 지식재산권 등을 일괄하여 담보로 제공할 수 있는 방안을 제공하고 있다는 점에서 동산·채권·지식재산권 일괄담보에 주는 의미가 있다. 즉 비부동산 일괄담보는 공장을 중심으로 담보대상이 특정되는 공장재단과는 차이가 있지만 공장 전체를 저장으로 삼을 수 있고 그 재단을 1개로 등기할 수 있다는 점에서 좋은 사례를 제시해 주고 있다. 다양한 형태의 비부동산 일괄담보를 효과적으로 실현하기 위해서는 「공장저당법」과 같이 일괄담보를 위한 등기부의 설치, 등기방법 및 절차, 법적 효력 등을 규율할 수 있는 입법적 해결이 필요하다.

지식재산권등록부, 동산등기부, 채권등기부로 구분된 담보등기부를 하나로 통합하는 것은 금융제공자의 위험 감소, 기업의 개별 등기에 따른 불편과 비용 절감 및 지식재산 단일 가치평가의 부담을 덜어줄 수 있기 때문에 일괄담보 등기제도의 도입이 필요하지만 실무적으로는 실행방법과 효력, 관한 부처 등이 달

61) 신지연·양대승·손승우·정신웅, 지식재산기본법 제정에 따른 관련 법령 제·개정방안, 특허청, 2010, 106면.

62) 박재원, 앞의 논문(주 36), 162-163면.

63) 공장 및 광업재단 저장법 제11690호, 2013.3.23.

라 용이하지 않은 듯하다. 생각건대 개별 등기부를 그대로 둔 채 일괄등기사항에 관한 권리관계를 한눈에 검색하여 파악할 수 있도록 등록부 상호 간의 전산적 상호색인(cross-indexing) 작업⁶⁴⁾을 할 수 있는 제도적 체계와 전자통합검색 시스템을 구축한다면 법적 혼란을 최소화할 수 있을 뿐만 아니라 지식재산 담보 제도의 활성화에도 기여할 수 있을 것으로 본다.

V. 결론

우리나라 경제는 이미 지식을 기반으로 한 경제체제로 전환되었음에도 불구하고 지식재산과 기술을 기초로 한 금융지원 및 체제는 여전히 미흡한 수준이다. 특히 중소기업에 대한 자금조달 중 기술금융 비중이 차지하는 비중은 10%에 못 미치는 수준이다. 지식재산금융의 다양한 방법 중 담보제도는 주요 선진국에서 이미 활용하고 있는 제도로써 신뢰성 있는 가치평가 모델과 정부의 초기 유인정책이 동반된다면 금융시장에서도 연착륙될 것으로 기대한다. 다행스럽게도, 최근 특허청과 산업은행을 중심으로 지식재산 담보를 위한 펀드를 조성하고 실무를 시작하였는바 이러한 담보제도가 기술벤처기업의 기술사업화에 큰 도움이 될 수 있도록 홍보와 함께 법제도적 개선이 이루어져야 할 것이다. 지식재산 담보의 활성화를 위해서는 장래에 발생할 지식재산권이나 영업비밀 등도 담보로 제공될 수 있도록 대상범위를 확대하고, 또한 지식재산금융의 유인을 위해 금융제공자에게 인센티브를 제공할 수 있도록 취득담보금융(acquisition financing)⁶⁵⁾을 도입하고, 나아가 기업이 보유한 동산, 채권 및 지식재산을 일괄적으로 담보에 제공할 수 있는 방안과 공시된 권리관계를 한 번에 용이하게 파악할 수 있는 등록시스템의 개선이 요구된다.

64) 손승우, "A Legislative Framework for Financing of Intellectual Property: Intellectual Property as Collateral", 한국지식재산학회 International Symposium on IP 2010 토론문, 2010, 3면.

65) 취득담보금융은 어떤 권리를 취득하기 위하여 금융제공자에게 그 취득되는 권리 위에 담보권을 부여하되 해당 담보권이 다른 담보권보다 최우선하도록 하는 제도를 말한다.

참고문헌

〈국내 단행본〉

황의창 · 황광연, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법, 세창출판사, 2007.

일본사법서사연합회 편, 김형진 역, 동산 · 채권 양도등기실무(보정판), 진원사, 2013.

〈국내 학술지〉

계승균, “저작권법상 권리소진이론”, 창작과 권리, 제33권(2003).

김건식 · 이중기, “금융자산의 증권화”, 상사법연구, 제17권 제2호(1998), 한국상사법학회.

김재형, “담보제도의 개혁방안 - 동산 및 채권 담보를 중심으로 -”, 저스티스, 통권 제106호(2008.9.6).

맹수석, “지식재산권의 신탁과 유동화 방안”, 증권법연구, 제7권 제2호(2006), 한국증권법학회.

박성필 · 고영희 · 김용길, “미국의 지적재산권 담보제도에 대한 고찰-통일상법전 제9편과 자산유동화 방식을 중심으로-”, 법학연구, 제21권 제1호(2010), 충남대학교 법학연구소.

손승우, “유럽 Oracle 사건을 통해 본 ‘최초판매의 원칙’”, C Story, 2012년 가을호(2012.9), 저작권보호센터.

_____, “UNCITRAL(UN산하 국제상거래법위원회) 지식재산담보 입법지침의 제정과 그 의미”, 지식재산 21, 통권 제112호(2010.7), 특허청.

_____, “UNCITRAL 지적재산권 담보 논의와 국내 입법 방향”, 법학논총, 제32권 제2호(2008.12), 단국대학교 법학연구소.

전삼현, “소프트웨어의 지적재산권”, 경영법률, 제12집(2001), 한국경영법률학회.

_____, “IT기술담보에 관한 법적문제”, 법학논총, 제13권(2003), 숭실대학교 법학연구소.

하현주, “프랑스 영업질권제도의 도입에 관한 연구”, 기업법연구, 통권 제36호(2009).

한철 · 함철훈 · 김원규, “벤처기업의 자본조달을 위한 지적재산담보제도”, 기업법연구, 제9집(2002), 한국기업법학회.

Jane K. Winn, “Security interests in Intellectual Property: Challenge and Opportunities”, 경원법학, 제2권 제3호(2009), 경원대학교 법학연구소.

_____, “Security interests in the Intellectual Property Right”, 국제지식재산권법에 대한 최신 쟁점, 경원대학교 법학연구소 제3회 국제학술대회, 2009.11.9.

〈기타 국내 자료〉

국가지식재산위원회, 제1차 국가지식재산 기본계획(안)(2012-2016).

권재열, “지식재산 증권화를 통한 자금조달”, 제101회 정기세미나 자료집 발표문, 한국증권법학회, 2004.

김병일, 저작권 등록활성화 및 수수료 연구방안, 저작권위원회, 2007.12.

김태원, “IP금융 활성화 및 시장실패 방지를 위한 개선방안 - IP담보제도의 실무적 쟁점을 중심으로 -”, 제8회 대학(원)생 지식재산 우수논문 공모전 제출 논문, 한국지식재산연구원, 2013.

동산·채권 등의 담보에 관한 법률

박재원, “지식재산권 담보거래 법제에 관한 연구 - UNCITRAL 담보거래 입법론을 중심으로 -”, 단국대학교, 법학박사, 2010.

박현일, “지식재산권 담보설정계약 당사자의 권리와 의무”, 2013년 한국지식재산학회 춘계 학술대회 자료집, 한국지식재산학회, 2013.

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

손승우, 기술자료 임치제도를 이용한 효과적인 영업비밀 보호 전략, 중소기업청 · 대중소기업협력재단, 2010.12.

_____, “기술금융시장 개척을 위한 뉴패러다임”, International Symposium on IP 2010, 한국지식재산학회, 한국지식재산연구회, 코엑스 컨퍼런스룸(남), 2010.11.17.

_____, 제43차 UNCITRAL 본회의 지식재산 담보 회의 보고서, 법무부, 2010.7.1.

_____, “A Legislative Framework for Financing of Intellectual Property: Intellectual Property as Collateral”, 한국지식재산학회 International Symposium on IP 2010 토론문, 2010.

신지연·양대승·손승우·정신웅, 지식재산기본법 제정에 따른 관련 법령 제·개정방안, 특허청, 2010.

한국지식재산연구원, “중국, 지식재산권 담보의 문제점과 정부의 정책”, 정책동향 분석보고서 Zoom-in, 2011.1.

_____, “중국의 「2012년 지식재산권담보제도 및 담보대출 성공사례」를 통하여 본 지식재산 담보제도 관련 시사점”, 정책동향분석보고서 Zoom-in, 2013.5.

〈해외 단행본〉

我妻榮·有泉亨·川井乾, 民法I, 第2版, 勁草書房, 2005.

高石義一, 知的所有權擔保, 銀行研修社, 1997.

〈해외 학술지〉

Axe, Kenneth B, Creation, “Perfection and Enforcement of Security Interests in Intellectual Property Under Revised Article 9 of the Uniform Commercial Code”, *Banking Law Journal*, Vol.119 No.1(January 2002).

R. Anthony Reese, “The First Sale Doctrine in the Era of Digital Networks”, *B. C. L. Rev.*, Vol.44(2003).

〈기타 해외 자료〉

In re Tower Tech, Inc., 67 Fed.Appx. 521, C.A.10 (Okla.), 2003.

UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, Supplement on Security Rights in Intellectual Property, United Nations Commission on International Trade Law Forty-third session.

UNCITRAL 제20차 담보 실무그룹회의 문서 A/CN.9/WG.VI/WP.47 (2011.12.12.)

〈인터넷 자료〉

일본 지재정보국 웹사이트, 〈<http://www.braina.com>〉, 검색일: 2013. 8. 10.

The Scope and Public Notice of Security Rights in Intellectual Property

Seungwoo Son & Taewon Kim

Abstract

Knowledge, information and technology are important materials in the national economy. The Korean government has implemented various intellectual property(IP) financing policies for boosting IP practices. The secured transaction based on IP is an useful tool to finance the small and middle sized enterprises which have technology as main company assets. Until now, IP secured transactions have not invigorated and the lender prefers real estate or sales figure as collaterals though we have legal system about a IP security interests. In order to solve this problem, the Korean government enacted the Framework Act on Intellectual Property which recommends to develop the business models for IP security interests service. In addition, the government also enacted the Act on Secured Transaction on Movable property and Receivables in 2010 after studied the Supplement on Security Rights in Intellectual Property of UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, and other legislations in foreign countries.

The Korean Intellectual Property Office(KIPO) signed a working agreement as to booming up of IP financing policy in March 2013 with the Korean Development Bank(KDB) before starting IP security loan. It is expected to implement IP secured transactions successfully in real market if the reliable evaluation method on IP value sets up alone with early supporting policies of the government.

To promote IP security, the scope of collaterals should be expanded to include potential IP rights and trade secret. The government should also adopt acquisition financing to provide incentives for lenders. More significantly, a package collateral including movable property, receivables and IP together should also be considered as a useful tool, and the registry systems harmonized as well.

Keywords

Supplement on Security Rights in Intellectual Property of UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, The Act on Secured Transaction on Movable Property and Receivables, technology escrow, intellectual property financing, public notice, acquisition financing, package collateral