

지식재산담보권의 우선권과 담보권의 실행에 관한 연구

-UNCITRAL 담보거래 입법론을 중심으로-*

박재원**

목 차

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| I. 서론 | 3. 로열티와 라이선스 수수료 |
| II. 지식재산담보권의 우선권 | 4. 지식재산권이 활용된 유체재산 |
| 1. 우선권의 의의와 인식 | 5. 라이선서와 라이선시의 권리 |
| 2. 유형별 담보권의 우선권 | 6. 시사점 |
| 3. 담보된 지식재산권의 양수인의 권리 | IV. 결론 |
| 4. 통상의 거래방식에 있는 라이선시의 권리 | |
| 5. 판결상의 채권자의 권리 | |
| 6. 시사점 | |
| III. 담보권의 실행 | |
| 1. 담보부거래법률과 지식재산권 법률 간의 관계 | |
| 2. 담보지식재산권의 처분과 취득 | |

* 이 글은 필자의 2010년 “지식재산 담보거래 법제에 관한 연구”의 일부를 바탕으로, 최근 동향을 반영하여 작성하였습니다. 또한 이 글의 초고를 읽고 부족한 부분을 지적해 주신 익명의 심사위원분들께 감사드립니다.

** 법학박사(Ph.D.), 특허청 행정사무관.

초록

새롭고 혁신적인 지식재산권이 지속적으로 창출되기 위해서는 투자와 금융의 지원이 필요하다. 분쟁의 소지가 적은 부동산 담보 중심의 금융기관 대출 관행으로 인해 부동산 자산이 부족한 중소기업 등은 자금조달이 쉽지 않은 실정이다. 이 점에서 지식재산권 자체를 담보로 활용하여 자금을 융통하는 담보제도의 활성화 필요성이 점점 커지고 있다.

이에 따라 국제적으로는 “유엔국제거래법위원회 지식재산권 담보 입법지침 부속서(Draft Supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with Security Rights in Intellectual Property)” 마련을 위한 논의가 있었다. 우리나라는 이와 같은 국제적 동향을 충실하게 반영하여 2012년 6월 11일 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」을 시행하고, 지식재산권을 담보로 자금을 조달할 수 있는 제도적 기반을 마련하였다. 우리 경제에서 중소기업이 차지하는 비중과 중소기업의 용이한 자금조달의 필요성 등을 고려할 때, 입법지침 부속서의 내용을 적극적으로 수용할 필요가 있다. 입법지침 부속서가 국내 관행에 맞지 않는 부분도 있을 수 있지만, 향후 국내 지식재산권법상의 담보관련 규정 및 관련제도의 개선에 직접적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

이러한 관점에서 볼 때, 특히 난해한 관련 당사자들의 이익의 균형을 도모하기 위한 지식재산담보권의 우선권과 담보권 실행에 대한 내용을 중점적으로 살펴보고자 한다. 이를 위해 입법지침 부속서 중에서도 담보권의 우선권과 담보권 실행을 검토하여 우리에게 주는 시사점을 제공하고 국내 실무상으로 적극적으로 활용되기를 기대한다.

주제어

UNCITRAL, 지식재산금융거래, 담보권의 우선권, 담보권의 실행, 지식재산 등록부

I. 서론

최근 우리 정부는 국정목표인 ‘일자리 중심의 창조경제’를 실현하기 위해 범정부적인 노력을 하고 있으며, 여기에는 아이디어 등 지식재산 창출과 보호, 활용 체계의 선진화가 국정과제로 포함되어 있다. 이러한 지식재산의 창출·보호·활용의 선순환 체계의 구축은 창의와 혁신을 통한 과학기술의 발전과 중소기업¹⁾ 주도의 창조경제를 실현하는 주 동력이기 때문이다. 즉 특허권, 저작권 등 지식재산권(Intellectual Property)²⁾이 산업으로 연결되어 막대한 부가가치를 창출하는 중요한 핵심 요소가 된다는 것이다. 기업가치에서 지식재산 등 무형자산이 차지하는 비중이 높아진 현 시점에서, 기업이 부동산과 같은 유형자산이 아닌 지식재산권을 바탕으로 자금을 조달하는 “지식재산금융(이하 ‘IP 금융’이라 한다.)”의 활성화가 필요하다. 재원을 확보하기 위한 담보로서의 지식재산권을 사용하는 실무는 1세기 이상 되었다.³⁾ 그러나 지식재산권의 중요성이 인식되고, 경제적 가치를 인정하기 시작한 것은 1980년대 이후의 일이다.⁴⁾ 이미 외국에서는 담보·증권화·보험 등 연계된 다양한 금융상품이 개발되어 활발히 활용되고 있을 때, 우리나라에서는 지식재산권 담보(Security Interests in Intellectual Property)⁵⁾에 대한 국내 인식이 매우 낮았고,⁶⁾ 관련 법·제도 및

1) 지식재산권수지의 개선을 위해서 기술력은 높지만 대기업에 비해 상대적으로 지식재산권의 활용 및 관리 능력이 취약한 중소기업에 대한 체계적인 지원을 통하여 국내외 시장에서 경쟁할 수 있는 지식재산권에 강한 중소기업을 육성하는 것이 필요하다. 노충식·홍경희·김수혜, “우리나라의 지적재산권수지 현황 및 향후과제”, BOK 이슈노트 Issue Paper Series, No.2013-12(2013), 한국은행, 9면.

2) “세계지식재산권기구설립에 관한 조약” 제2조 제8항에는 지식재산권에 관하여 “문학, 예술 및 학문적 저작물, 실연가의 실연, 음반 및 방송, 인간활동 전반에 있어서의 발명, 화학적 발견, 디자인, 상표, 서비스표, 상호 및 기타의 상업상의 표시, 부정경쟁으로부터의 보호에 관한 권리 및 산업, 과학, 문학 또는 예술분야에서 발생하는 모든 권리를 포함한다.”고 정의되어 있다.

3) 1880년대 후반에 토마스 에디슨은 그의 회사를 설립하기 위한 자금을 차용하기 위하여 담보로 백열전구에 대한 특허를 사용하였다.

4) Melvin Simensky & Lanning G. Bryer, *The new role of intellectual property in commercial transactions*, John Wiley & Sons, 1994, p.485.

5) 지식재산권 담보란 기업, 사업자 등이 보유하고 있는 특허, 디자인, 영업비밀, 저작권 등의 지식재산권을 은행에 담보로 제공하고 그 가치를 평가하여 채권은행으로부터 자금을 융자받는 제도를 말한다. 손승우, “UNCITRAL 지식재산권 담보 논의와 국내 입법 방향”, 법학논총, 제32권 제2호(2008), 단국대학교 법학연구소, 3면.

인프라도 부족한 상황이었다. 현실적으로 지식재산권 담보채권을 처분할 만한 시장이 활성화되어 있지 않은 데도 그 원인이 있었다. 그러나 지식재산권과 관련된 각 법률과 「자산유동화에 관한 법률」, 「특허담보 대출제도」⁷⁾ 등 금융지원의 기반이 일부 마련되었고, 2010년부터는 창의자본 조성을 위해 민간 금융자금과 정부 정책자금을 연계 지원하는 협조융자(Co-Finance)⁸⁾를 도입하였다. 무엇보다 2012년 6월 11일부터 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률(이하 ‘동산·채권담보법’이라 한다.)」이 시행됨에 따라 다수의 지식재산권을 담보화할 수 있는 근거가 마련되었다. 2013년 3월, 특허청과 한국산업은행은 지식재산권 담보대출 시행을 위한 포괄적 합의안에 동의했다.⁹⁾ 이는 IP 금융 시장의 발전을 가속화할 것으로 기대된다.

그러나 현실적인 노력뿐만 아니라 현행법상의 문제점이 극복되어야 지식재산권 담보의 활성화를 도모할 수 있을 것이다. 지식재산권이 담보로 유용하게 활용되기 위해서는 국제적 기준이 되는 “유엔국제거래법위원회(United Nations Commission on International Trade Law, 이하 ‘UNCITRAL’이라 한다.)”¹⁰⁾에서 약 5년간의 작업 끝에 제정된 “담보거래에 관한 입법지침(UNCITRAL

6) 왜냐하면 이들은 담보물의 교환가치에 착안한 채권회수의 목적이 주된 것이 아니라 산업발전 및 중소기업이나 벤처기업을 보호육성하기 위하여 마련된 국가정책적인 대출제도이기 때문이다. 그러나 다양한 제도가 시행되면서 지식재산권을 담보로 하여 신용을 획득할 수 있다는 사회적 인식을 심어 주는 데 기여한 것은 사실이다.

7) 특허청은 지식경제부·중소기업청 등으로 구성된 특허기술사업화협의회를 통한 자금을 확대하고 특허담보 대출제도를 효율적으로 운영하여 민간 기술금융제도의 정착기반을 마련하였다. 또한 특허담보부 대출(한국산업은행) 실시 및 민간금융기관(우리은행 등)과 업무협약 체결을 통해 특허담보 자금지원을 765억원(07년)에서 1,103억원(08년)으로 확대하여 특허권자의 사업화 자금을 지원하였다. 특허청, 2009년 지식재산백서, 특허청, 2009, 455면.

8) 중소기업진흥공단의 사업성 평가와 민간은행의 재무평가 장점을 결합한 협조융자(Co-Finance) 제도를 통해 은행은 정부와 대출위험을 분산하고 기업은 유리한 조건의 자금을 확보할 수 있다.

9) 2013년 3월 19일 특허청과 한국산업은행의 지식재산권 담보대출에 따라 그간 담보로 인정받지 못하던 기업의 특허권·상표권·디자인권 등이 유형자산인 부동산과 동일하게 취급되며, 기업은 실제 사업화되어 매출이 발생하고 있는 지식재산권에 대해 평가된 가치금액을 담보로 인정받고, 이를 통해 최대 20억원까지 사업화 자금을 대출할 수 있게 되었다.

10) 유엔국제거래법위원회는 1966년 유엔총회에 의해 설립되어 국제상거래법의 전진적인 조화와 통일을 위해 노력하고 있다. 세계의 다양한 지역, 경제체제와 법제도를 대표할 수 있도록 구성되어 있고, 우리나라도 회원국으로 참여하고 있다. 위원회는 1960년대 후반부터 담보거래법을 의제로 삼았고, 1970년대 후반부터 국제적으로 담보법을 통일하기 위하여 노력을 기울이기 시작하였다.

Legislative Guide on Secured Transactions)”의 분석적인 검토가 필요하다. 입법지침 부속서가 국내 관행에 맞지 않는 부분도 있을 수 있지만, 우리나라가 담보거래에 관한 입법지침 제정 이후 가장 먼저 이행한 회원국 중 하나이므로 국내 지식재산권법상의 담보관련 규정 및 관련제도의 개선에 직접적인 영향을 미칠 것이기 때문이다. 이러한 관점에서 볼 때, 입법지침 부속서의 주요 내용 중에서도 난해한 “지식재산담보권의 우선권과 담보권의 실행”을 살펴보고자 한다. 이는 우리나라 IP금융 발전을 위한 논의의 하나의 시사점을 제공한다는 점에서 검토할 실익이 충분하다고 할 것이다.

II. 지식재산담보권의 우선권

1. 우선권의 의의와 인식

1) 우선권의 의의

지식재산담보권의 우선권이란 담보설정자 등의 채무불이행이 있는 경우에 담보의 대상이 된 지식재산권으로부터 담보권자와 다른 채권자들 사이에 누가 우선하여 배당을 받을 수 있는가에 관한 문제로서 모든 담보법제의 핵심이다. 담보법제가 담보자산에 대한 경합하는 권리주장자¹¹⁾들 간의 예측가능한 결과에 이를 수 있는 명확한 우선권 규칙을 포함하는 것이 중요하다.¹²⁾ 왜냐하면 이 개념은 담보권자의 권리의 경제적 혜택을 도출해 낼 수 있는 범위를 규율하는 규칙에 반영되기 때문이다.¹³⁾ 특히 입법지침 우선권 문제는 (a) 일반담보등록부에

11) 동일한 담보대상 지식재산권에 대한 다른 담보권자, 진정양수인, 담보대상 재산의 임차인 또는 라이선시, 담보자산 내 권리가 있는 판결상의 채권자 그리고 담보설정자에 대한 파산관재인을 의미한다.

12) 석광현, “UNCITRAL의 담보권 입법지침과 우리나라의 동산·채권담보법제”, 통상법률, 제88호(2009), 법무부, 323면.

13) 제17차 WP.42/Add.4, para 1. 실무그룹은 우선권의 개념은 입법지침의 표현과 일치되도록 수정되어야 하고, 양수인들 사이의 우열문제 입법지침의 적용대상이 아니라는 점을 분명히 해야 한다는 미국의 제안을 채택하였다.

등록된 담보권, (b) 일반담보등록부에 등록된 담보권과 지식재산권등록부에 등록된 담보권, (c) 지식재산권등록부에 등록된 담보권, (d) 양수인 또는 라이선시의 권리와 지식재산권등록부에 등록된 담보권, (e) 양수인 또는 라이선시의 권리와 지식재산권등록부에 등록되지 아니한 담보권, (f) 담보설정자에 의하여 설정된 담보권과 양수인, 임차인, 라이선시에 의하여 설정된 담보권 사이에 적용된다.¹⁴⁾¹⁵⁾

반면, 지식재산권법에서의 우선권은 주로 소유권과 그 기본적 효력에 관한 것이다. 즉 지식재산권자에 의해 지식재산권의 양도가 이루어진 경우 그 소유자는 더 이상 유효한 양도를 할 수가 없다. 따라서 이 문제는 지식재산권법의 우선권에 대해서는 입법지침이 적용될 여지가 없으므로 지식재산권법에 따라 해결해야 한다.¹⁶⁾ 우리나라 동산·채권담보법은 지식재산권 담보의 경우 지식재산권등록부의 등록 선후에 따라 우선권을 결정한다. 동산·채권담보법 제59조 제2항은 “동일한 지식재산권에 관하여 이 법에 따른 담보권 등록과 그 지식재산을 규율하는 개별 법률에 따른 질권 등록이 이루어진 경우에 그 순위는 법률에 다른 규정이 없으면 그 선후에 따른다.”고 규정하고 있다.

2) 담보권의 존재에 대한 인식

담보법제의 우선권은 객관적 사실에 의하여 결정된다. 이런 객관적 사실이

14) (f)에 대해서는 권고 제79조와 제82조에 의해 양수인이 담보권 대상이 되는 자산을 취한다는 점에서 해결되고, 양수인의 담보권자는 양수인이 가졌던 것보다 더 많은 권리를 취하지 않는다(권고 제31조).

권고 제79조(담보자산의 양수인, 임차인과 라이선시의 권리와 담보권)는 담보권의 설정 후 담보설정자가 담보자산을 처분하는 경우 원칙적으로 담보권은 존속하고 양수인, 임차인과 라이선시가 취득하는 권리는 담보권에 따르는 것을 조건으로 한다. 그런데 그에 대한 예외가 있는데, 권고 제80~82조는 담보자산이 제3자에게 매매 또는 임대된 경우를 구분하여 규정한다.

권고 82조는 매수인이 담보권의 부담없이 담보자산을 취득한 경우, 매수인으로부터 담보자산을 취득한 자도 역시 담보권의 부담이 없이 담보자산을 취득하고, 임차인 또는 라이선시의 권리가 담보권에 의하여 영향을 받지 않는 경우, 전차인 또는 서버라이선시의 권리도 담보권에 의하여 영향을 받지 아니한다.

15) 제17차 WP.42/Add.4, para 3.

16) 제16차 실무그룹에서는 “to notion of title and basic effectiveness”라는 표현보다 “the grant of exclusive rights, in particular in the case of patents and trademarks” 표현이 사용되어야 하고, 담보권자들 사이의 충돌은 *nemo dat* 원칙에 의하여 우선권의 문제가 될 수 없다는 점 반영하여야 한다는 제안을 채택하였다. 제17차 WP.42/Add.4, para 2.

우선권을 결정하는 배타적 수단이어야 하기 때문이다. 통지 등록의 일자 또는 채권자의 점유에 의한 우선권의 순서는 등록되지 않았거나 제3자 효력이 없는 기존의 담보권의 존재를 알고 취득한 후의 채권자 또는 기타 경합하는 권리주장자에게도 적용된다.¹⁷⁾ 입법지침 제93조에서 “경합하는 권리주장자가 담보권의 존재를 인식하더라도 담보권법에 따른 담보권의 우선권에 영향을 미치지 아니한다.”고 규정한 바와 같이 단순히 담보권자가 이전에 존재하였다는 점을 알게 된 사정은 우선권을 결정하는 것과 무관하다.¹⁸⁾ 따라서 담보권자는 자신의 담보권을 통지 등록한 이상 그 이전에 담보권이 존재하였다는 사정을 알았다 하더라도 등록에 우선권이 인정되므로 그 담보권에 대한 우선권을 유지한다.¹⁹⁾ 반면 많은 국가에서 지식재산권법은 등록뿐만 아니라 이전의 권리가 존재함을 몰랐을 것까지 우선권의 요건으로 규정하고 있으며, 이 경우 입법지침은 적용되지 않는다.²⁰⁾

2. 유형별 담보권의 우선권

1) 지식재산등록부에 등록되지 않는 담보권의 우선권

지식재산권법에 지식재산권 담보권의 우선권 규정이 있는 경우에는 입법지침이 적용되지 않으나, 규정이 없는 경우에는 입법지침의 우선권 규정이 적용된다.²¹⁾ 입법지침 권고 제76조 (a)항에 따라 일반담보등록부에 등록된 지식재산담보권들 사이에는 일반담보등록부의 등록 선후에 따라 우열이 정해진다. 즉 특별담보등록부에 등록이 불가능하거나 등록이 되지 않은 경우에 한하여 적용되고, 특별담보등록부에 등록이 가능하거나 등록된 경우에는 다른 원칙이 적용되

17) 석광현, 전제논문(주 12), 372면.

18) 주관적 인식에 의존하는 우선권 규칙은 분쟁해결을 복잡하게 할 기회를 제공함으로써 담보권자의 우선적 지위에 관한 확실성을 줄이고 제도의 효율성을 감소시킨다. 설정자가 이미 설정한 담보권의 존재를 아는 채권자에게 우선권을 주는 것이 부적절하게 보일 수도 있지만, 공적으로 확인할 수 있는 사건의 순서에 따라 우선권을 부여하는 것이 잠재적으로 경합하는 권리주장자들 간의 확실성을 보장한다.

19) 제17차 WP.42/Add.4, para 5.

20) 제17차 WP.42/Add.4, para 6.

21) 제17차 WP.42/Add.4, para 7.

며,²²⁾ 이는 지식재산권 담보권에 동일하게 적용된다.²³⁾

2) 지식재산등록부에 등록된 담보권의 우선권

지식재산권 내 두 담보권 간에 충돌이 있을 경우가 있다. 첫째, 일반담보등록부에 등록된 담보권과 지식재산권등록부에 등록된 담보권이다. 이 경우에는 입법지침이 적용되어 지식재산권등록부에 등록된 담보권에 우선권을 준다. 입법지침에서 지식재산권등록부와 같은 특별담보등록부에 등록된 담보권²⁴⁾은 일반담보등록부에 등록된 담보권보다 그 등록시점의 선후에 불구하고 우선권을 가진다고 권고하고 있다. 둘째, 지식재산권등록부에 등록된 담보권 사이에 충돌이 있을 때는 먼저 등록된 권리에 우선권이 있다.²⁵⁾ 입법지침 권고 제77조 (b)항에 특별담보등록부에 등록이 이루어진 담보권은 그 이후에 특별담보등록부에 등록이 이루어진 담보권에 우선한다고 규정하고 있기 때문이다. 따라서 지식재산권의 양도시 지식재산권등록부에 등록이 이루어진 담보권이 존재하는 경우, 그 양수인은 담보권의 제한을 받는 지식재산권을 취득하게 된다. 그러나 담보권이 지식재산등록부에 등록될 수 있음에도 등록되지 않고 일반담보등록부에만 등록된 경우에는 지식재산권의 양수인 또는 임차인은 담보권의 제한 없는 지식재산권을 취득한다(권고 제78조). 일부 국가의 지식재산권법에 따르면 양수인이 선의의 취득자가 아닌 경우 담보권자는 우선권을 가진다. 지식재산권 양수인의 담보권자는 양도인이 설정한 담보권의 제한을 받게 된다(권고 제31조, 제82조).²⁶⁾

22) 동일한 자산에 대하여 일반담보등록부에 등록된, 또는 특별담보등록부의 등록 이외의 방법으로 하여 일반담보등록부에 등록된, 또는 특별담보등록부의 등록 이외의 방법으로 제3자 효력을 취득한, 담보권에 대하여는 순위에 관계없이 우선하고 그보다 후에 동일한 특별담보등록부에 등록되거나 권리증서에 부기된 담보권에 우선한다.

23) 제17차 WP.42/Add.4, para 8.

24) 권고 제38조 입법은 특별담보등록부 또는 권리증서가 존재하는 동안에 대한 담보권은 일반담보등록부에 등록, 또는 특별담보등록부의 등록에 의하여 제3자 효력을 가진다고 규정하여야 한다.

25) 제14차 실무그룹에서 위의 효과는 지식재산권등록부의 담보권 등록이 가능하고 이로 인하여 제3자 대항력이 인정되는 경우에 한하는 것이라는 점이 보다 명확히 실시되어야 한다는 제안을 채택하였다.

26) 예를 들어, 甲이 일반담보등록부에 등록한 A에 대하여 특허권 담보권을 설정하고, 甲이 특허권을 乙에 양도하고, 입법지침의 권고 제78에 따라 乙이 당해 특허등록부에 등록하는 경우 乙은 A의 담보권이 없는 특허를 취득하게 된다. 甲이 양도하는 대신 乙을 위하여 2차 담보권을 설정하고, 입법지침의 권고 제

3. 담보된 지식재산권의 양수인의 권리

입법지침은 지식재산권을 포함한 담보대상 재산의 양수인은 일반적으로 제3자에 대하여 효력을 갖춘 담보권을 취득하나, 이 규정에는 두 가지 예외가 있다. 담보권자가 '담보권의 제한 없는 처분을 인정한 경우(권고 제80조 (a)항)와 '통상의 거래방식(ordinary-course-of-business approach)'²⁷⁾으로 양도가 이루어진 경우이다(권고 제81조 (a)항). 언급한 바와 같이 담보권이 지식재산등록부에 등록되는 때는 등록 여부를 불문하고 다른 규정이 적용된다.²⁸⁾ 따라서 일반담보 등록부에 담보권이 등록될 경우 지식재산권의 양수인 또는 라이선시는 2가지 예외에 해당하는 경우가 아닌 한 지식재산권 담보권을 취득한다(권고 제81조 (c)항).²⁹⁾ 그러나 지식재산권법의 우선권 규정과 충돌할 경우에는 입법지침은 적용되지 않는다.

담보설정자는 담보권 설정할 권한이 있는 경우에 한하여 담보권 설정을 할 수 있고, 담보권 설정 전에 이미 지식재산권을 양도한 경우에는 *nemo dat* 원칙³⁰⁾에 의해 담보권을 설정할 수 없다. 입법지침은 *nemo dat* 원칙의 적용을 제한하지 않는다. 담보설정자는 담보권설정 권한 또는 권리가 있는 자산 내의 담

77조 (a)항에 따라 乙이 특허등록부에 등록하는 경우 乙이 우선한다. 어떤 경우든지 입법지침 권고에 따라 특허등록부의 등록에 우선권을 주므로 제3자들은 당해 등록부의 검색에 의존할 수 있으며 일반담보 등록부에서 검색할 필요는 없을 것이다. 이처럼 누가 양수인이고 양도를 위한 필요사항은 무엇인지에 대한 문제는 지식재산권법 문제이다. 지식재산등록부의 등록은 일반적으로 지식재산권 담보만을 지칭한다. 어떤 지식재산권이 사용되는지에 대하여 이는 유체재산에 대한 담보권을 지칭하지는 않는다.

27) 많은 국가에서 채택하는 통상의 접근방법은 재고를 구성하는 담보자산을 설정자가 통상의 거래방식에서 매매한 경우, 담보권은 매수인, 매도인 또는 담보권자의 별도 조치 없이 자동적으로 소멸한다는 것이다. 이 규칙의 논리적 결과 통상의 영업과정 외에서 재고가 매도된 경우 또는 매매가 재고 이외의 자산과 관련된 경우 담보권은 소멸하지 않으므로 설정자의 채무불이행이 있으면 담보권자는 매수인의 수중에 있는 담보자산에 대하여 담보권을 실행할 수 있다.

28) 제17차 WP.42/Add.4, para 12.

29) 권고 제81조 (c)항은 통상의 거래방식에서 라이선스가 담보계약상의 담보권자의 권리를 침해하는 것을 알지 못하고 무형재산의 비독점적인 라이선스를 취득한 라이선시의 권리는 담보권에 의하여 영향을 받지 아니한다. 제17차 WP.42/Add.4, para 13.

30) 이 원칙은 자신이 갖지 않은 것을 아무에게도 줄 수 없다는 라틴어 법언으로써, 미국 재산법에서는 구매자가 물건을 지니지 않은 판매자로부터 물건을 구입하였을 경우 물건을 취득하지 못하는 원칙을 정하고 있다.

보권을 설정할 수 있다(권고 제13조).³¹⁾ 한편 지식재산권에 대한 라이선스의 설정은 지식재산권의 양도가 아니므로 지식재산권의 양도와 관련된 입법지침은 지식재산권에 대한 라이선스의 설정에는 적용되지 않는다. 그러나 입법지침의 권고는 특정라이선스 특히, 전용실시권을 양도로 간주하는 지식재산권법을 따른다.³²⁾

4. 통상의 거래방식에 있는 라이선시의 권리

1) 서설

일반적으로 라이선스(license)란 어떤 권리의 소유자가 타인에게 그 권리자에게 유보된 행위를 할 것을 허락하는 계약을 말하며, 라이선스계약에서 권리의 소유자를 라이선서(licenser), 그 권리행사를 허락받은 자를 라이선시 licensee)라고 한다.³³⁾ 라이선스의 대상이 되는 권리로서 중요한 것으로는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 및 저작권 등 지식재산권을 들 수 있다. 지식재산권에 대한 라이선스가 설정된 경우, 라이선서는 라이선서의 지식재산권에 대한 소유권, 로열티를 수령할 권리와 같은 라이선스설정계약상의 권리에 대하여 담보를 설정할 수 있다. 이와 마찬가지로 라이선시는 지식재산권을 사용할 권리 또는 서브라이선스를 설정하고 로열티를 수령할 수 있는 권리에 대하여 담보를 설정할 수 있다.³⁴⁾ 두 경우 모두 라이선스설정계약 조건에 따른다.

일반적으로 지식재산권에 담보권이 설정된 경우라도 지식재산권자는 소유자로서 여전히 라이선스를 제공할 수 있으나 지식재산권법에 따라 권리자는 담보권이 설정된 지식재산권의 행사에 제한을 받을 수 있다. 예컨대, 담보권자가 권

31) 제16차 실무그룹은 담보권자와 양수인 사이의 대금과 관련한 우선권 문제가 다루어져야 한다는 점, 양수인과 관련한 각종 상황 및 *nemo dat* 원칙에 기한 양도인의 담보설정 문제가 검토되어야 한다는 점과 자산 양도사실을 모른 채 담보권 취득한 경우의 문제도 다루어져야 한다는 점 등의 제안을 채택하였다. 제17차 WP.42/Add.4, para 14.

32) 제17차 WP.42/Add.4, para 15.

33) 안효질, "상호의 라이선스", 상사법연구, 제19권(2000), 한국상사법학회, 11면.

34) 제17차 WP.42/Add.4, para 16.

리자가 되는 경우, 또는 지식재산권이 허락하는 범위 내에서 당사자의 합의에 따라 담보권자가 권리자로서 권리행사를 하는 경우, 그리고 당사자가 합의하여 담보권자의 실행으로 라이선스계약을 종료시킬 권한을 부여하는 경우이다. 담보설정자인 라이선서가 채무를 불이행하는 경우 담보권자는 로열티 수령권에 설정된 담보권을 행사하여 라이선시로부터 직접 로열티를 수령할 수 있다.³⁵⁾

담보권 설정된 지식재산권에 대하여 라이선스설정계약하에 라이선시가 자신의 권리에 대하여 담보권을 설정한 경우, 라이선시의 담보권은 라이선서 담보권의 제한을 받게 된다. 따라서 라이선서의 담보권자가 담보권을 실행하는 경우 라이선스설정계약의 제약 없는 상태의 지식재산권을 처분할 수 있으며, 그 결과 라이선스설정계약은 종료되고 라이선시의 담보대상재산은 소멸된다. 그러나 라이선스설정계약과 지식재산권법에 의한 라이선서와 라이선시의 권리는 담보부거래법의 영향을 받지 않는다. 따라서 라이선시가 라이선스설정계약을 위반한 경우 라이선서는 라이선스설정계약을 종료할 수 있으며, 라이선시의 담보권자는 또다시 담보권이 없는 상태로 남게 된다. 또한 담보부거래법은 라이선시로 하여금 서브라이선스계약의 체결이나 서브라이선서로서의 서브로열티 수령권한의 양도를 제한하는 라이선서와 라이선시 사이의 약정에도 영향을 미칠 수 없다.³⁶⁾

2) 통상의 거래방식에 있는 라이선시의 권리

담보 제공된 지식재산권에 대한 라이선시는 담보권의 제한을 받는다는 점에 두 가지 예외가 있다. 첫 번째 예외는 담보권자가 담보권의 제한없는 라이선스 설정계약의 체결을 인정하고, 라이선시가 담보권의 존재를 알았는지는 무의미하다. 이 경우에는 담보설정자의 채무불이행이 발생하더라도 담보권자는 라이선시로부터 로열티를 수령할 수 있을 뿐 지식재산권을 라이선스가 없는 상태로

35) 제15차 실무그룹에서 담보권자는 담보설정자의 채무불이행 이전에 담보대상인 로열티를 직접 수령할 수 없다는 점과 라이선서의 담보권자는 라이선서로서가 아니라 라이선서를 대신하여 라이선스를 처분하거나 제한 없는 새로운 라이선스를 설정하는 것이라는 점을 명백히 하여야 한다는 INTA, CFA의 제안을 채택하였다.

36) 제17차 WP.42/Add.4, para 20.

처분하거나 기존 라이선스를 종료시키는 효과를 발생하는 새로운 라이선스설정 계약을 체결할 수는 없다.³⁷⁾

두 번째 예외는 라이선스가 담보계약상 담보권자의 권리에 위반되는 사실을 라이선시가 인식하지 못하고, 라이선서와의 통상적인 거래방식으로 통상라이선스설정계약의 체결이 이루어진 경우이다.³⁸⁾ 이때에도 담보권의 영향을 받지 않는 라이선스를 취득한다. 따라서 담보권 실행에서 담보권자는 라이선시로부터 로열티를 수령할 수 있을 뿐 지식재산권을 라이선스가 없는 상태로 처분하거나 기존 라이선스를 종료시키는 효과를 발생하는 새로운 라이선스설정계약을 체결할 수는 없다.³⁹⁾ 담보계약이 그렇게 규정하는 경우에 라이선스 자체가 채무불이행을 구성하게 되어 담보권자는 담보권을 실행하고 로열티를 추심할 수 있게 된다. 그렇지 않으면 채무불이행이 발생할 때까지 담보권자는 그렇게 할 수 없다.⁴⁰⁾ 이 규정의 취지는 최종 소비자가 컴퓨터프로그램 저작물을 기성품처럼 구매하는 것과 같은 일반시장거래⁴¹⁾를 보호하기 위함이다.⁴²⁾ 이런 거래의 본질적

37) 제17차 WP.42/Add.4, para 22.

38) 권고 제81조 (c)항, 이는 일반적으로 무체재산에 대해 적용된다.

39) 제16차 실무그룹에서 지식재산권법에 기한 담보권자의 실행관련 수단들은 영향을 받지 않는다는 점이 추가되어야 하고, 권고 제81조 (c)항의 취지와 관련하여 "to protect everyday, legitimate transactions"라는 표현보다는 "to limit the enforcement remedies of the secured creditor under the Guide"라는 표현이 바람직하다는 IFTA의 제안을 채택하였다.

40) 석광현, 전제논문(주 12), 349면.

41) 일반시장거래란 다수의 일반인을 대상으로 정보가 대량으로 판매되는 시장에서의 거래를 의미한다. 이러한 거래의 대표적인 예로서 패키지소프트웨어를 일반 상점에서 판매의 방법으로 거래에 제공하는 경우(off-the shelf 소프트웨어 거래)를 들 수 있다. 1999년 미국에서 제정된 컴퓨터정보거래에 관한 최초의 라이선스 계약법인 미국 통일컴퓨터정보거래법(Uniform Computer Information Transactions Act, 이하 'UCITA'라 한다) §209에서도 규정하고 있다. 이 법은 친권리자 중심이라는 비판을 받았으며, 메릴랜드와 버지니아 주만이 이를 수용하였다. 대량소비자거래에서 최종이용자 보호에 관한 규정은 UCITA에서 이용자 보호에 관한 규정이다.

42) 담보권자로부터 최종 소비자 보호문제는 지식재산권 담보와 관련하여 16차 실무그룹에서 처음 논의되는 문제였다. 아직 이에 관한 입법례는 거의 없고 미국에서만 이에 관한 규정이 있는 것으로 알려져 있다. 지식재산권 관련 기구에서는 이러한 보호는 이론상의 문제일 뿐 실제 담보권자가 최종 소비자를 추급하는 경우는 거의 없을 것이라는 점, 소비자 보호문제는 소비자보호법으로 다루면 족하고 지식재산권법의 원칙을 무시하면서 담보권자의 권리에 미치지 못하도록 하는 것은 바람직하지 않다는 점, 이러한 보호조치를 둘 경우 금융기관으로 하여금 지식재산권에 대한 담보를 꺼리게 하는 역효과만 발생케 할 것이라는 점 등에 입각하여 최종 소비자 보호는 불필요하거나 보호하더라도 최종소비자가 직접 구입한 소프트웨어만을 한정적으로 적용범위로 포함시켜야 한다는 입장이다. 그러나 대부분의 회원국들은 비록 아직

의미는 구매자가 등록 상태를 조회해보지 않아도 되거나 컴퓨터프로그램 개발업자나 그 저작물의 유통업자에 의해 설정된 담보권에 귀속되어 컴퓨터프로그램을 구매하지 않아도 되는 것이다.⁴³⁾

라이선시의 담보권자가 통상라이선스의 설정을 원하지 않을 경우에는 라이선서로 하여금 모든 통상라이선스설정계약에 라이선서의 담보권자가 그 담보권을 실행할 경우 라이선스설정계약은 종료된다는 내용의 특약을 포함시키도록 라이선서와의 담보계약을 체결하면 된다. 또한 라이선서가 라이선시의 서버라이선스설정계약 체결을 원하지 않을 경우에는 라이선스설정계약에 라이선시의 서버라이선스설정계약 체결은 라이선스설정계약의 불이행에 해당하여 라이선서는 라이선스설정계약을 해지할 수 있다는 특약을 포함하면 된다. 그러나 일반적인 거래 관행상 라이선서는 통상라이선스를 설정하는 것이 중요한 영업이며, 라이선서에 대한 담보권자는 라이선서가 이러한 라이선스설정계약을 통하여 받는 로열티를 이용하여 자신에 대한 채무 변제를 원하기 때문에 위와 같은 특약의 체결에는 관심이 없다.⁴⁴⁾ 사실 담보권자는 많은 경우에 라이선스를 허용하여 담보설정자가 채무 의무를 다하는 데 관심이 있다. 동 권고는 통상실시권에만 적용되는데, 이 통상실시권은 컴퓨터프로그램의 off-the shelf 거래에 적법하게 구매하는 것과 담보설정 계약의 담보권자의 권리를 침해하고 있다는 사실을 라이선시가 모를 때를 포함하는 것이다. 이런 off-the shelf 라이선스는 통상의 거래방식 개념의 언급 없이도 가능하다.⁴⁵⁾⁴⁶⁾

은 이론상의 문제에 불과하다 하더라도 실제 최종소비자가 담보권자로부터 추급을 당할 경우가 생길 수 있는 점, 권리소진이론은 지식재산권자와 소비자 간의 문제에 적용되는 것으로 담보권자와 관계에도 적용시킬 수 있는 논리가 아니라는 점 등에 입각하여 보호조치 채택이 필요하다는 입장이다. 다만 그 적용범위를 특정하는 방법과 관련하여서는 일단 소프트웨어 등에 한정하여 적용하자는 입장과 적용대상범위에 제한을 두어야 하는 합리적인 기준을 찾기 어렵고, 실제 어떠한 지식재산권에 대하여 보호의 필요성이 발생할지에 대해서 현재 예측하기 어려우며, 이러한 상황은 매우 예외적인 상황으로 실제 발생할 소지가 거의 없고, 나머지 요건만으로도 그 적용범위가 엄격히 제한될 수 있다는 점에 비추어 굳이 적용범위를 제한할 필요가 없다는 입장이 대립되어 있다. 정창호, 제16차 UNCITRAL 담보부거래 분야 실무작업반 회의 참가 보고서, 주오스트리아대사관 겸 주빈국제기구대표부, 2009, 105면.

43) 제17차 WP.42/Add.4, para 23.

44) 제17차 WP.42/Add.4, para 25.

45) 권고안 제245조는 지식재산권의 특정 라이선시의 우선권에 관하여 규정하고 있다. 입법국은 지식재산권에 설정된 담보권의 실행은 라이선스설정계약하에 지식재산권의 최종소비자인 라이선시의 권리에 영향

그러나 통상의 거래방식이라는 개념은 지식재산권법에서는 거의 사용되지 않고 지식재산권 자금조달 상황에서는 혼란을 야기할 수도 있다. 많은 국가의 지식재산권법에서 담보권자가 담보권의 제한 없는 라이선스설정계약의 체결을 인정한 경우에 한하여 라이선시는 담보권의 제한을 받지 않는 것으로 규정하고 있으며, 이러한 경우 권고 제4조 (b)항에 의하여 통상의 거래방식으로 통상라이선스설정계약의 체결이 이루어진 경우에도 담보권의 제한을 받지 않도록 하는 권고 제81조 (c)항은 적용될 수 없다.⁴⁷⁾

지식재산권법이 이런 문제를 다루지 않거나 권고 제81조 (c)항에 위배되지 않는 내용으로 규정하고 있는 경우에는 권고 제81조 (c)항은 제한적인 경우에만 적용될 것이다.⁴⁸⁾

그러나 입법지침의 권고와 지식재산권법 사이에 나타날 수 있는 모순을 해결하기 위한 다른 접근법으로 (a) 라이선스 설정된 지식재산권 담보의 효력과 통상 라이선시 또는 라이선서의 권리에 영향을 미치지 않는 경합하는 권리주장자들에게 대한 우선권, (b) 라이선서는 라이선시가 라이선스서정계약을 준수하지 않음을 이유로 라이선스를 종료해야만 하는 권한, (c) 지식재산권 관련된 법에서 소유권자로서 담보권자의 권리가 있다.⁴⁹⁾

을 미치지 않는다. (a) 라이선스가 통상라이선스인 경우, (b) 저작권 또는 특허의 보호를 받는 소프트웨어, (c) 라이선스설정계약 당시(라이선서가 일반적으로 라이선스 대상 지식재산권에 대한 통상라이선스를 설정하는 업무를 하고 있는 경우에 모든 사람에게 동일한 조건으로 라이선스를 설정하는 경우, 라이선시가 라이선스로 인하여 담보권자의 권리를 침해한다는 사정을 알지 못한 경우), (d) 라이선스 설정된 지식재산권과 라이선스설정계약상의 권리 및 의무가 특정 라이선시를 위하여 차별화되지 않은 경우이다.

46) 제16차 실무그룹에서는 기존 권고 제81조 (c)항을 대체할 새로운 권고안과 관련하여 제245조의 선택지 A, B에 대한 논의를 하였다. 선택지 A가 제한적인 조건 하에서 일정 라이선시를 보호하면서도 지식재산권법의 근본취지에서 크게 벗어나지 않는다는 이유에서 가장 많은 지지가 있었으며, 일정한 경우 라이선시를 지식재산권에 대한 담보권자로부터 보호하는 개념을 새로운 권고로서 추가하기로 합의하였다. 이와 같이 제16차 실무그룹에서 논의된 내용이 수정 합의되어 권고안 제245조가 되었다. 제17차 WP.42/Add.4, para 26.

47) 제17차 WP.42/Add.4, para 28.

48) 제17차 WP.42/Add.4, para 29.

49) 제17차 WP.42/Add.4, para 30. 이런 접근법이 적용되고 그 적용의 영향을 미치는 경우를 설명 할 때, 먼저 각 내용들을 전제한다. (a) 甲은 지식재산권을 소유한다. (b) 甲은 乙에 유리하게 지식재산권의 담보권을 설정한다. (c) 甲의 담보권이 제3자에 대하여 입법지침과 일치하거나 적용되지 않지만 지식재산권법에서 권고 제4조 (b)항과 일치하는 경우에 효력을 발생함을 전제로 한다. (d) 담보설정계약에서 甲

3) 라이선시와 라이선서의 권리

라이선서가 라이선시로부터 로열티를 수령할 권리는 라이선시가 서브라이선스계약에 의하여 서브라이선시로부터 수령하게 될 로열티에 대하여 담보권을 설정하더라도 아무런 영향을 받지 않는다. 그러나 라이선시의 채무불이행의 경우 라이선시에 대한 담보권자는 서브로열티를 직접 수령하려고 할 것이고, 서브라이선서로서 라이선시에 의해 설정된 서브라이선스 로열티 담보권은 라이선시가 라이선서에게 로열티를 지불하는 능력에 영향을 끼칠 수 있다. 또한 라이선시가 서브라이선서로서 서브라이선시로부터 수령할 서브로열티의 일부를 라이선서에게 양도하기로 한 경우에는 라이선서의 담보권자와 라이선시의 담보권자 사이에 우선권 충돌문제가 발생할 수 있다. 라이선스설정계약 전에 서브로열티의 양도가 있고 라이선시가 담보권을 설정한 경우, 담보권 설정 당시 라이선시는 양도된 서브로열티에 대하여 아무런 권한이 없는 상황이므로 라이선시의 담보권자는 라이선서의 담보권자의 제한 하에 서브로열티에 대한 담보권을 취득하게 된다. 그러나 라이선스설정계약 이후에 서브로열티의 양도가 있고 라이선시가 장래의 로열티에 대하여 담보권을 설정한 경우 라이선서는 라이선시 담보권자의 담보권 제한 하에 양수를 받게 되며 따라서 라이선서의 담보권자도 라이선시 담보권자의 제한 하에 담보권을 취득한다(권고 제13조와 제31조).⁵⁰⁾⁵¹⁾

따라서 라이선서는 자신의 권리를 보호하기 위하여 (a) 담보권자가 일반담보 등록부에 담보권의 통지를 처음 등록하고, (b) 담보권자가 관련 지식재산권등록부에 통지나 문서를 등록하며, (c) 라이선스를 부여하기 전에 라이선시의 담보권

로부터 지식재산권의 라이선시가 乙의 담보권 제한 없이 자신의 권리를 누리는 데 동의하지 않았다. (e) 본 거래가 권고안 제245조의 각 조항을 충족한다.

50) 제16차 실무그룹은 라이선서의 담보권자가 라이선시의 담보권자에 대하여 우선권을 획득하기 위해서는 담보권을 등록하거나 우선권의 양보를 받아야 한다는 점이 추가되어야 한다는 제안을 채택하였다. 제17차 WP.42/Add.4, para 42.

51) 예를 들어, 甲은 장래의 로열티에 대하여 담보권자 乙을 위하여 담보권을 설정한 후 甲은 라이선서 丙으로부터 로열티를 지급기로 하고 라이선스를 취득하면서 서브라이선서로서 지급받게 될 서브로열티의 일부를 丙에게 양도하였다. 라이선서 丙은 로열티에 대하여 담보권자 丁을 위하여 담보권을 설정하였다. 라이선서 丙은 라이선시 甲의 담보권자인 乙의 제한하에 서브로열티 양수받았으므로 라이선시 甲의 담보권자인 乙이 우선하며 라이선서 丙의 담보권자 乙은 라이선서 丙보다 더 큰 권리를 가질 수 없다. 제17차 WP.42/Add.4, para 43.

자가 라이선서의 담보권자와 후순위설정계약을 체결하도록 요구할 수 있고, (d) 라이선시로 하여금 서버로열티에 대하여 담보로 제공하지 못하게 할 수도 있으며, (e) 라이선시가 이런 금지조항을 위반하여 서브라이선스 로열티에 담보권을 설정했을 경우 라이선스를 종료할 수 있고, (f) 라이선시가 서브라이선서로서 자신의 담보권자에게 담보권을 부여하기 전 서브라이선시가 서브라이선서로서 라이선시에게 지불할 서브라이선스 로열티의 비율에 대한 담보권을 부여하고 그 어떤 서브라이선시라도 자신의 서브라이선스 로열티를 라이선서에게 직접 지급하도록 합의할 수도 있다. 입법지침은 라이선서와 라이선시 사이의 이런 합의가 지식재산권법과 계약법에 의해 유효하다면 적용하지 않는다. 또한, 라이선서는 라이선시로 하여금 라이선시의 서버로열티 수령권한에 대하여 라이선서에게 담보권 설정을 하도록 요구할 수 있으며, 담보권자로서 언급한 조치들을 취할 수 있도록 주장할 수 있다.⁵²⁾

그러나 이런 조치들은 라이선서를 완전히 보호할 수 없다. 왜냐하면 담보 제공된 지식재산권은 지식재산권등록부에 등록되지 않을 수 있거나, 라이선서가 서브라이선스계약체결을 금지하거나 라이선스설정계약을 종료시키거나 후순위 계약을 맺는 데 있어 현실적으로 어렵기 때문이다.⁵³⁾

5. 판결상의 채권자의 권리

담보법제는 판결상의 채권자의 이익과 담보권자의 이익을 형량함으로써 전형적으로 이런 유형의 우선권 분쟁을 다룬다. 판결상의 채권자는 특정한 시점에 담보설정자의 자산에 판결의 계속적인 집행을 보장할 만한 충분한 가액이 남아 있는지를 알 이해관계가 있다. 반면에, 담보권자는 여신을 제공하는 기초로서 명시적으로 담보권에 의존하였다는 근거로 담보권자를 보호해야 한다는 강한 정책적 논거가 있다.⁵⁴⁾ 판결상의 채권자가 담보대상 재산에 대한 권리를 취득하기 전에 담보권자가 제3자 대항력을 취득한 경우, 그 담보권은 판결상의 채권에

52) 제17차 WP.42/Add.4, para 44.

53) 제17차 WP.42/Add.4, para 45.

54) 석광현, 전제논문(주 12), 357면.

우선권을 부여함으로써 이런 균형을 달성하고자 한다. 이는 지식재산권의 경우에도 적용되며, 지식재산권법에 의하면 판결상의 채권자가 대항력을 취득하기 위해서는 우선 지식재산권등록부에 등록하여 지식재산권에 대한 처분권을 취득하여야 한다. 그리고 이러한 처분권의 취득이 담보권자가 제3자 대항력을 취득하기 전에 이루어진 경우 입법지침과 지식재산권법에 의하여 담보대상 지식재산권의 양수인은 담보권의 제한 없는 지식재산권을 취득하게 된다.⁵⁵⁾ 그러나 이는 우리 현실과는 상이한 듯하다. 추후 담보법 개정시에 논의가 되어야 할 부분이라고 생각한다.

6. 시사점

우선권에 관한 내용은 경합하는 권리주장자에 대한 담보권의 우선권을 효율적이고 예견 가능한 방법으로 결정하기 위한 규정을 정하는 것이다. 또한, 자금을 조달받기 위해 동일한 자산에 대해 복수의 담보권을 설정하여 자산의 가치를 충분히 활용함으로써 거래를 촉진하기 위한 것이다. 지식재산권법에서 우선권은 소유권과 기본적인 효력과 관련된 문제들을 의미하며, 지식재산권과 관련하여 일반담보등록부에 등록된 담보권과 지식재산권등록부에 등록된 담보권 사이, 지식재산권등록부에 등록된 담보권들 사이, 지식재산 양수인 또는 라이선시의 권리와 담보권 사이, 일반담보등록부에 등록된 담보권자 사이와 같은 경우의 우선권 다툼에 적용된다.

양도인 또는 담보권과 다툼이 있는 후순위자는 이전의 양도인 또는 담보권의 존재에 대한 인식 없이 등록부에 등록을 한 경우에만 우선권을 가질 수 있다. 특별등록부에 등록을 요하지 않는 지식재산권에 설정된 담보권은 일반담보등록부에 등록하고 담보권간의 우선순위는 등록시간의 우선을 따져 판단한다. 일반담보등록부와 특별담보등록부 사이에는 순위에 관계없이 항상 후자가 우선한다. 지식재산권에 대한 라이선싱이 이루어진 경우 라이선서는 자신의 소유권, 로열티를 수령할 권리를 담보에 제공할 수 있으며, 또한 라이선시는 라이선스계약에

55) 제17차 WP.42/Add.4, para 47-48.

의해 서브라이선스계약을 체결하여 발생하는 로열티 수령권을 담보에 제공할 수 있다. 라이선서가 서브로열티의 일정 부분을 수령하기로 한 경우, 라이선서의 담보권자보다 우선하기 위해서는 라이선서의 담보권자는 특별담보등록부나 일반담보등록부에 등록하거나 라이선시의 담보권자로부터 별도의 합의가 요구된다. 만일 라이선시의 담보권자가 항상 지식재산권자 또는 라이선서의 담보권자보다 우선권을 갖는다면 지식재산권자 또는 라이선서는 로열티에 대한 권리를 담보물로 제공하지 못할 것이다.

통상의 거래방식은 담보설정자가 통상의 거래방식에서 매매한 경우, 담보권은 매수인, 매도인 또는 담보권자의 별도 조치 없이 자동적으로 소멸한다는 것이다. 이 논리적 결과 통상의 거래방식 외에 재고가 매도된 경우 또는 매매가 재고 이외의 자산과 관련된 경우 담보권은 소멸하지 않으므로, 설정자의 채무불이행이 있으면 담보권자는 매수인의 수중에 있는 담보자산에 대하여 담보권을 실행할 수 있다.⁵⁶⁾ 담보계약이 그렇게 규정하는 경우 매매 그 자체가 채무불이행 사유가 될 수 있다. 불특정 다수의 일반인을 대상으로 약관에 의해 정보의 대량 거래가 이루어지는 일반시장거래 또는 협상이 없이 통상의 거래방식에 의하여 라이선스를 취득한 라이선시를 지식재산권에 설정된 담보권 제한으로부터 보호해 줄 것인가의 문제가 있다. 만일 담보권자가 권리를 행사할 경우 사용자는 더 이상 소프트웨어 등을 사용하지 못하며, 계속 사용할 경우 지식재산권 침해 및 손해배상 책임이 발생할 수 있다.⁵⁷⁾ 통상의 거래방식의 문제는 소비자의 문제이며, 최종 사용자를 보호하기 위한 여러 가지 법리를 두고 있다. 그러나 통상의 거래방식에 있는 라이선시를 보호해줌으로써 소비자보호와 거래의 안전을 도모해야함이 타당하다. 또한 통상의 거래방식에서 목적물을 매수한 자는 담보권이 등록되어 있고, 담보권의 존재를 알고 있더라도 그 매각이 담보권설정 계약을 위반한 사실을 알지 못하는 매수인은 담보권의 부담이 없는 소유권을 취득한다,

56) 석광현, 전제논문(주 12), 343면.

57) UCITA는 아마추어 프로그램 개발자 또는 소규모 프로그램 개발업자들에게 비판을 받는다. 즉 이미 판매한 소프트웨어의 하자로 인해 피해를 입은 소비자가 자신이 입은 확대손해에 대해 소송을 제기하거나 또는 앞으로 판매할 제품에 대해서도 경제적 사정으로 인해 적절한 법적 도움을 받지 못하고, 따라서 담보책임배제조항을 계약에 적절히 삽입하지 못해 소송을 당하게 될 염려가 있다고 보는 것이다. 주지홍, "UCITA의 담보책임에 관한 소고", CLIS Monthly, 2002권 1호(2002), 정보통신정책연구원, 7면.

따라서 담보권의 설정자로부터 물건을 매수한 경우 그 매매가 설정자의 통상의 거래방식이라면 소비자는 담보권의 존재를 조사할 필요가 없지만, 통상의 거래방식이 아니라면 설정자의 등록사항을 조사하여 담보권의 존재를 확인해야 한다.⁵⁸⁾

Ⅲ. 담보권의 실행

1. 담보부거래법률과 지식재산권법률 간의 관계

담보권을 설정하는 목적은 채무자가 채무이행을 하지 않는 경우에 담보목적물의 교환가치로부터 다른 채권자에 우선하여 변제를 받기 위한 것이다. 그러므로 채무자가 변제를 하지 않는 경우에는 담보권을 실행할 필요가 있다. 담보권을 실행하기 위해서는 피담보채권의 존재와 함께 유효한 담보권이 존재하여야 하고, 채무는 변제기를 도래하여 채무불이행의 상태에 있어야 한다. 이러한 요건이 갖추어지면 지식재산권을 대상으로 하는 담보도 그 담보권의 실행이 이루어지게 된다.⁵⁹⁾

대부분의 국가들은 일반 담보부거래법의 담보권 실행관련 규정들이 지식재산권에 대한 담보권의 실행에도 적용될 수 있다고 보기 때문에 지식재산권에 대한 담보권의 실행에 관하여 별도로 특별한 규정을 두고 있지 않다. 일반적으로 생각할 수 있는 실행의 방법에는 경매가 있으나, 임법지침은 담보권자가 담보설정자에게 피담보채무의 전부나 일부의 변제를 위하여 지식재산권자인 담보설정자의 권리를 취득할 것을 합의해서 할 수 있으며, 담보설정자와 다른 채권자들의 반대가 없는 한 담보권자는 소유자가 될 수 있도록 하여 일종의 대물변제⁶⁰⁾

58) 김인유, "UNCITRAL의 담보부거래에 관한 연구", 민사법학, 제35호(2007), 한국민사법학회, 283면.

59) 최경환·이기용, "지식재산권의 담보활용방안", 성균관법학, 제19권 제2호(2007), 성균관대학교 비교법 연구소, 158면.

60) 이에 대해 간이변제의 총당이라고 보는 견해(김혜창, "UNCITRAL에서의 지식재산권 담보에 관한 논의", Copyright Issue Report, 한국저작권위원회, 2009.12, 91면)도 있으나 간이변제는 유치권적 성격이 있으므로 대물변제의 성격으로 보는 것이 타당하다.

의 길을 열어 두고 있다. 일부 국가는 지식재산권법에서 지식재산권의 종류에 따라 담보권의 실행에 관하여 규정을 두면서 기존의 담보부거래 담보권 실행체계를 지식재산권 분야에 접목하고 있다. 따라서 입법국들은 예를 들어 민법 및 민사 절차, 유동 및 고정담보의 보통법, 모기지법이나 다른 일반법의 실행에서 기인하는 이전 실행 체제를 입법지침이 권고하는 실행 체제로 단순히 통상적으로 반영할 것이다.⁶¹⁾

담보권 실행은 예를 들어, 특허권, 저작권, 상표권 같은 지식재산권뿐만 아니라 다른 유형의 지식재산권에서 발생하는 다른 권리에도 적용된다. 따라서 유엔 채권양도협약(우리나라 미가입)에 따라 채권으로 취급되는 로열티는 채권양도에 관한 담보권 실행 체계가 적용된다. 마찬가지로, 라이선서나 서브라이선시서의 라이선시나 서브라이선시에 대한 계약상의 권리에 대한 담보권은 일반 담보부거래법에 의해 적용될 것이다. 라이선시나 서브라이선시의 사용권 역시 일반 담보부거래법의 담보권 실행 체계가 적용된다. 단, 지식재산권법에서 특별히 언급된 경우의 등록 문제는 예외이다.⁶²⁾

일부 국가들은 지식재산권법에 지식재산권에 대한 담보권의 실행에 관한 특별한 절차규정을 추가하기도 하고, 담보부거래법의 담보권실행체계에 지식재산권에 대한 담보권의 실행에 관한 규정을 추가하기도 한다. 이러한 절차적 특별 규정들이 관련 당사자들에게 입법지침에서 부과하는 것보다 큰 의무를 부과하는 경우 입법지침은 적용되지 아니한다. 예를 들면, 지식재산권이 담보대상인 경우에 무엇이 합리적인 것인가를 결정하는 기준은 지식재산권법과 관행이다. 상업적 합리성의 기준은 국가마다 지식재산권 체제에 따라 다를 수 있기 때문이다.⁶³⁾ 입법지침은 권리침해에 대항하고 로열티를 수령할 수 있는 지식재산권자의 권리에 대한 제한 없이 담보권자의 권리에 대한 효율적이고 투명한 담보

61) 제17차 WP.42/Add.5, para 8.

62) 제17차 WP.42/Add.5, para 9.

63) 제17차 WP.42/Add.5, para 10. 입법지침은 이 절차적 다양성을 인정하고, 어느 절차 규정이 지식재산권에 대한 담보권에 특별하게 적용되고 입법지침의 실행체제의 당사자보다도 더 큰 의무를 당사자에게 지우는 한 이런 절차 규정은 권고 제4조 (b)항 원리에 의해, 입법지침의 일반 권고를 대체하게 될 것이다. 만약 이런 절차 규정과 정의적 특기사항이 지식재산권이 아닌 다른 재산의 담보권에도 적용된다면, 이런 규정을 시행하는 국가의 입법지침 권고에 의해 교체될 것이다.

권실행체계를 제공하고 있으므로, 입법국이 이러한 입법지침을 반영하는 경우 지식재산권에 대한 담보권 실행체계와 관련하여 별도의 원칙을 수립할 필요는 없다.⁶⁴⁾

2. 담보지식재산권의 처분과 취득

1) 담보지식재산권의 처분

담보권자는 담보설정자가 채무불이행시 담보설정자의 권리범위 내에서 담보 대상 지식재산권에 대한 라이선스를 설정하거나 처분할 권리를 갖게 된다. 따라서 담보설정자가 소유자인 경우, 담보권자는 원칙상 담보대상인 지식재산권을 처분하거나 라이선스를 체결할 권리를 갖게 된다. 그러나 만약 담보설정자가 담보권에 우선하는 전용라이선스설정계약을 이미 체결한 경우, 담보설정자의 채무불이행 시 담보권자는 동일 국가에서 동일한 사용을 허락하는 또 다른 라이선스를 할 수 없을 것이다. 담보권자가 자신의 담보권을 획득할 당시에 담보권자가 그런 권리를 갖고 있지 않았기 때문이다(*nemo dat* 원칙). 예를 들어, 담보설정자가 지리적으로 제한이 있는 전용라이선스를 허여할 경우에는 상황이 달라질 것이다. 담보권자는 담보설정자에 의해 전용라이선스의 지리적 경계 밖에서 또 다른 라이선스를 할 수 있다.⁶⁵⁾

담보권을 실행하더라도 담보권자가 지식재산권을 취득하지 못하고, 다만 담보권자는 담보설정자의 명의로 양도, 라이선스나 서브라이선스 등 처분행위를 할 수 있으며, 그 처분으로 인한 양수인 또는 라이선시가 관련 등록부에 등록할 때까지 담보설정자는 관련 지식재산권의 소유자로 등록부에 나타나게 된다.⁶⁶⁾ 담보권자가 담보대상 재산을 사법적 또는 기타 절차에 의해 처분한 경우, 양수인이 취득하는 권리는 법원판결의 집행절차법에 따른다. 반면 담보부거래법에 의해 비사법적 처분이 이루어진 경우, 양수인이나 라이선시가 지식재산권에 대

64) 제17차 WP.42/Add.5, para 11.

65) 제17차 WP.42/Add.5, para 16.

66) 제17차 WP.42/Add.5, para 17.

한 권리를 직접 담보설정자로부터 취득한다. 이런 방식으로 담보권 실행이 이루어진 경우, 담보권자는 피담보채무의 변제를 위하여 담보대상 지식재산권을 취득하거나 직접 매수한 경우가 아닌 이상 당연히 지식재산권에 대한 소유자가 되는 것은 아니다.⁶⁷⁾ 또한 비사법적 처분으로 지식재산권을 취득한 양수인이나 라이선시의 권리는 실행담보권자나 그보다 하위의 담보권자들의 담보권의 제한을 받지 않지만, 그보다 상위의 담보권에는 제한을 받게 된다. 담보부거래법에 위반된 비사법적 처분의 경우라도 지식재산권리를 취득한 선의의 양수인이나 라이선시는 실행담보권자의 담보권이나 하위의 담보권 제한이 없는 지식재산권을 취득할 수 있다.⁶⁸⁾

담보부거래법상 담보권자는 담보권 실행 당시의 상태로 담보대상을 처분하므로 유체재산에 대한 담보권은 부합물에도 영향을 미친다. 담보설정계약에서 기존의 담보대상 재산으로부터 생산, 제조된 자산에도 담보권이 미친다고 명시하는 경우는 그 자산에까지 영향을 미친다. 담보대상 재산이 지식재산권인 경우에는 양수인이나 라이선시에게 처분되는 그 자산의 범위와 관련하여 제3자 대항력을 취득할 당시의 지식재산권이었는지 아니면 그후까지 포함하는 지식재산권인지 여부를 결정해야 한다. 일반적으로 지식재산권법은 이에 대하여 별도의 자산으로 취급하고 있으므로 이러한 부분까지 담보대상으로 포함시키기 위해서는 담보권자는 담보대상 재산을 담보권설정계약에 명시해야만 한다.⁶⁹⁾

67) 제17차 WP.42/Add.5, para 18. 권고 제148조는 채무불이행 후 담보권자는 담보자산에 대한 설정자의 권리의 범위 내에서 담보자산을 매도하거나 달리 처분하거나 리스 또는 라이선스 할 수 있다. 담보권자는 일반적 행위기준을 준수하는 조건으로 법원이나 기타 당국에 신청하지 아니하고 처분, 리스 또는 라이선스의 방법, 시기, 장소 등을 선택할 수 있다.

68) 제17차 WP.42/Add.5, para 19. 권고 제161~163조는 비사법적 처분을 통하여 취득하는 권리에 대해 규정하고 있다. 담보권자가 담보권법에 따라 비사법적 처분을 통하여 담보자산을 처분한 경우, 담보자산에 대한 설정자의 권리에 우선하는 권리는 여전히 존속하나, 집행하는 담보권자와 그의 권리보다 후순위인 경합하는 권리주장자들의 권리는 모두 소멸한다. 담보권자가 피담보채권의 만족을 위하여 담보자산을 취득하는 경우에도 동일한 원칙이 적용된다. 담보권자가 담보자산을 법원 또는 기타 당국에 신청하지 아니하고 리스하거나 라이선스하는 경우 임차인이나 라이선시는 그 기간 동안 그에 따른 혜택을 받을 수 있다. 다만 담보권자보다 우선하는 권리에 대하여는 이를 주장할 수 없다. 담보권자가 담보권법에 따르지 아니하고 담보자산을 매도, 처분, 리스 또는 라이선스한 경우 선의의 취득자, 임차인 또는 라이선스는 그런 권리 또는 혜택을 취득한다.

69) 제17차 WP.42/Add.5, para 20.

2) 담보 지식재산권의 취득

담보권자는 피담보채무의 전부나 일부 변제를 위해 담보설정자에게 담보설정자의 권리를 취득할 것을 제안할 수 있으며, 담보설정자가 지식재산권의 소유자인 경우에는 담보설정자와 다른 채권자들의 반대가 없는 한 담보권자는 소유자가 될 수 있다. 소유자인 담보설정자가 그 지식재산권에 대하여 라이선스설정계약을 체결하여 라이선시가 실행담보권자에 대하여 우선권이 있는 상태에서 담보권자가 담보설정자의 지식재산권을 취득한 경우에는 담보권자는 *nemo dat* 원칙에 따라 선순위 라이선스의 제한을 받는다. 담보권자가 지식재산권의 소유자인 경우 그의 권리와 의무는 관련 지식재산권법의 적용을 받게 되며, 특히 담보권자는 관련 지식재산권등록부에 등록을 하여야 한다.⁷⁰⁾ 한편 변제를 위하여 담보권자가 지식재산권을 취득한 경우 담보권자보다 선순위의 담보권은 소멸되지 않으나 후순위 담보권은 소멸한다.⁷¹⁾

3. 로열티와 라이선스 수수료

담보대상 재산이 라이선스설정계약에 의해 로열티나 다른 수수료를 수령할 권리에 담보권이 설정된 경우, 채무자가 그 채무를 이행하지 아니하면 담보권자는 그 로열티 지급의무자에 대한 사실을 통지 후 그 로열티를 직접 수령하는 방식으로 담보권을 실행할 권리가 있다.⁷²⁾ 이 경우 로열티는 채권으로 취급된다. 따라서 관련 당사자들의 권리와 의무에 관하여 유엔채권양도협약과 입법지침상의 채권에 대한 규정과 동일한 규정이 적용된다. 또한 현재와 장래의 권리에 대한 담보권을 취득한 담보권자는 로열티 지불에 대한 권리, 기존 라이선스에 의한 장래 로열티 지불에 대한 권리만을 실행할 자격이 있다. 이 권리가 담보권 설

70) 제14차 실무그룹에서 지식재산권을 취득한 담보권자에게 지식재산권등록부상의 등록의무가 생기는 것은 아니므로 등록으로 인한 혜택을 누리기 위해서는 등록을 하여야 한다는 취지로 수정되어야 한다는 제안을 채택하였다.

71) 제17차 WP.42/Add.5, para 21.

72) 권고 제168조는 채권의 완전한 양도의 경우 양수인은 채권을 직접 추심하거나 달리 채권을 실행할 수 있다. 담보 목적의 채권 양도의 경우 양수인은 불이행 후 채권을 직접 추심하거나 달리 채권을 실행할 수 있다.

정계약 체결 당시 혹은 담보설정자가 담보대상 채권에 대한 권리 혹은 담보 설정할 권리를 취득했을 때 담보설정자에게 부여된 것이기 때문이다.⁷³⁾

4. 지식재산권이 활용된 유체재산

원칙상 소위 권리소진의 원칙⁷⁴⁾ 또는 최초판매이론이 적용되는 경우를 제외하고는 지식재산권의 소유자는 지식재산권이 사용된 유체재산의 판매 장소와 방식을 통제할 권리가 있다. 다시 말해 관련 지식재산권이 소진되지 않은 경우, 지식재산권의 담보권자는 지식재산권자의 이용허락이 있다는 조건으로 채무불이행시에만 자산을 처분할 수 있다.⁷⁵⁾ 두 경우 모두 담보권설정계약이 지식재산권 자체를 담보설정하지 않는다.⁷⁶⁾

지식재산권자와 체결한 라이선스설정계약에 기하여 라이선시가 그 지식재산권을 이용한 유체재산을 제작하는 경우, 라이선서인 소유자는 일반적으로 라이선시로 하여금 그 자산에 대한 담보권을 설정하지 못하게 하거나 라이선시에 대한 담보권자로 하여금 라이선서가 동의한 방식으로만 그 권리를 실행할 수 있도록 하는 특약을 체결할 수 있다. 따라서 이러한 유체재산에 대한 담보권자는 지

73) 제17차 WP.42/Add.5, para 22. 권고 제169조는 채권을 직접 추심하거나 달리 채권을 실행할 수 있는 권리는 채권의 지급을 담보하는 모든 인적 또는 물적 권리를 추심하거나 실행할 수 있는 권리를 포함한다.

74) 권리소진의 원칙의 의미에 대한 통일적인 이해는 없지만 일반적으로 지식재산권자로 하여금 그 최초판매 이후 권리를 상실케 한다. 권리소진의 원칙이 지식재산권법에 의해 적용될 경우, 상품의 첫 판매 이후 지식재산권자는 당해 상품에 대한 권리를 소진하게 될 것이다. 예를 들어, 상표권자가 상표를 부착한 상품을 판매한 후에는 그 상품의 양도를 통제할 수 있는 상표권자의 권리는 더 이상 유효하지 않다. 이러한 규정은 그 상품을 재판매하는 사람을 침해 책임으로부터 보호하는 기능을 한다. 그러나 이런 보호가 그 상품이 상표권자의 원상품과 상당히 판이한 정도로 개조되지 않는 경우까지만 가능하다. 또한, 권리소진의 원칙은 라이선시가 라이선스 상표를 부착하고 있는 상품을 라이선스설정계약의 조건을 준수하지 않으면서 생산할 때는 적용되지 않는다.

75) 제16차 실무그룹에서 "if there is an authorization from the intellectual property owner," 앞에 "only" 추가, "the grantor"는 "a grantor that attempts to grant a security right in that product, under law relating to intellectual property"로 보다 구체화되어야 한다는 ABA의 제안과 "is in breach of the licence agreement"에서 담보권자는 라이선스설정계약의 당사자가 아니므로 "acts in a manner contrary to the limitations in the licence agreement"로 수정되어야 한다는 CFA의 제안 등을 채택하였다.

76) 제17차 WP.42/Add.5, para 24.

식재산권자인 라이선서의 동의가 필요하다.⁷⁷⁾ 담보권자가 지식재산권 자체에 대한 담보권을 획득하는 경우에는 지식재산권자와 담보권 설정계약에 명시적으로 지식재산권을 담보대상 재산으로 포함시켜야 한다. 이 담보대상 재산은 지식재산권을 사용된 유체재산이 아니라 지식재산권을 사용하여 유체재산을 제조할 수 있는 권리나 지식재산권 자체이다. 담보권자는 통상적으로 라이선시가 미완성품의 생산을 지속할 수 있도록 지식재산권을 판매 또는 라이선스를 허용하고 자신의 담보권을 실행하기 위해 그러한 지식재산권에 대한 담보권을 획득하고자 할 것이다.⁷⁸⁾

5. 라이선서와 라이선시의 권리

라이선서는 통상적으로 라이선시와의 라이선스설정계약상 로열티 수령권 외에 서브라이선스를 체결할 권리에 대한 제한, 라이선스에 대한 담보권 설정의 금지, 일정 조건하에 라이선스설정계약 해지 등과 같은 다양한 다른 권리를 포함하고 있다. 그러나 담보권자가 라이선서의 이와 같은 다양한 권리의 담보권을 원한다면, 그 권리가 담보대상 재산으로 담보권설정계약에 포함되어야만 한다. 담보권자가 담보권을 실행하고 라이선스가 설정된 담보대상 지식재산권을 취한다면 계약법에 의해 담보권자는 라이선스설정계약을 준수해야만 한다.⁷⁹⁾ 담보대상 재산은 지식재산권 자체, 로열티와 수수료를 받는 라이선서의 권리, 지식재산권 관련 또 다른 계약조건을 실행하려는 라이선서의 권리이다. 지식재산권 담보의 실행을 위해 필요한 점유에서 라이선서의 권리는 담보대상 재산이 지식재산권 자체라기보다는 라이선스 설정계약으로 발생하는 라이선시 또는 서브라이선시의 권리라는 상황에 적합하다. 담보대상 재산이 단순히 라이선스인 경우, 담보권자는 명백히 라이선시의 권리에 대하여 자신의 담보권을 행사하고 라이선스설정계약의 조건과 일치하는 방식으로만 행사할 수 있다.⁸⁰⁾

77) 제17차 WP.42/Add.5, para 26.

78) 제17차 WP.42/Add.5, para 27.

79) 제17차 WP.42/Add.5, para 23.

80) 제16차 실무그룹에서 모든 가능성을 포괄하기 위하여 "or some combination of the foregoing"이 추

담보설정자가 라이선시인 경우, 담보설정자가 채무불이행시 담보권자는 라이선스 설정계약에 의한 라이선시의 권리에 대한 자신의 담보권을 행사하고 라이선서가 동의하거나 라이선스가 양도가가능하다는 조건하에 양수인의 라이선스를 처분하는 권리를 갖게 된다. 마찬가지로, 라이선서가 동의하거나 라이선시가 서브라이선스를 설정할 권한이 있는 경우에는 담보권자가 서브라이선스를 설정할 수 있다. 담보권자가 담보설정자인 라이선시에게 변제를 위해 라이선스에 관한 권리 취득을 제안한 경우, 담보설정자·채무자·이해관계인이 반대하지 않으면 담보권자는 라이선시와 라이선서 사이의 라이선스설정계약의 조건에 따라 라이선스에 관한 권리를 취득하게 된다. 또한 지식재산권등록부에 등록하여야 지식재산권법상 라이선시로서의 권리를 누릴 수 있다.⁸¹⁾

담보대상 재산이 서브라이선스설정계약에 의해 서브라이선시로부터 로열티를 받을 권리인 경우, 담보권자는 서브라이선서의 채무불이행으로 인한 담보권 실행 당시 서브라이선서에게 귀속되는 로열티를 직접 수령할 수 있다.⁸²⁾ 서브라이선서가 서브라이선시로부터 설정한 로열티 권리에 대한 담보권이 라이선스설정계약 위반이라면, 그 계약의 실행은 담보권자가 서브라이선시로부터 로열티를 징수하지 못하도록 할 수 있다.⁸³⁾

담보대상 재산이 서브라이선스설정계약에 명시된 다른 계약상의 권리인 경우, 담보권자는 이 계약상의 권리에 대한 담보권을 일반 자산에 대한 방법과 같은 방법으로 실행할 수 있다. 라이선서가 라이선스설정계약을 종료하거나 서브로열티를 직접 수령하는 등의 사정은 담보권자의 실행에 영향을 미치지 아니한

가되어야 한다는 ABA의 제안을 채택하였다. 제17차 WP.42/Add.5, para 28.

81) 제16차 실무그룹에서 담보대상 재산이 라이선스설정계약상의 라이선시의 권리라는 점이 언급되어야 하고, 담보부거래법상의 담보설정자의 권리와 지식재산권법상의 라이선서의 권리가 구분되어야 한다는 ABA의 제안을 채택하였다. 제17차 WP.42/Add.5, para 29.

82) 제15차 실무그룹에서 로열티 수령권은 채권이라는 점이 분명히 나타나야 한다는 미국의 제안을 채택하였다.

83) 제16차 실무그룹에서 "If creation by the licensee-sub-licensor of a security right in its right to royalties from its sub-licensee constitutes a breach of an initial or intervening licence agreement, then enforcement of that agreement may prevent the secured creditor from collecting royalties from the sub-licensee or otherwise deprive it of the benefits of its agreement,"로 수정되어야 한다는 미국의 제안을 채택하였다. 제17차 WP.42/Add.5, para 30.

다.⁸⁴⁾ 담보권 실행과정에서 양수되는 라이선시의 라이선스에 관한 권리는 담보권자에 의해 처분되거나 라이선스설정계약의 조건에 따라 상당한 제약을 받을 수 있다. 예를 들어, 통상실시권자는 다른 통상실시권자나 지식재산권 침해자에게 지식재산권을 실행할 수 없다. 일부 국가에서는 전용실시권자도 라이선서와 함께 당사자로서 그 절차에 가담하거나 자신이 직접 침해자를 제소할 수 있다. 또한, 라이선스설정계약 조건이나 담보권설정계약에 따라 라이선스의 양수인이 소스 코드와 같은 정보에 접근할 수 없다.⁸⁵⁾

6. 시사점

담보권을 실행하더라도 담보권자가 지식재산권을 취득하지 못하고, 다만 담보권자는 담보설정자의 명의로 양도, 라이선스, 또는 서브라이선스 등 처분행위를 할 수 있는 것이 원칙이다. 배타적이용권이 담보권보다 먼저 설정된 상태에서 지식재산권자의 불이행이 발생한 경우 담보권자는 라이선싱을 할 권리를 취득하지 못한다. 담보권 집행을 통하여 지식재산권을 획득한 담보권자는 자산의 권리를 등록하여야 하며, 또한 먼저 설정된 통상실시권 등 비독점적 이용권을 인정하여야 한다. 만일 비독점이용권이 등록되어 있지 않은 경우에도 담보권자가 이들의 권리를 보호해야 하는지 여부를 살펴야 한다.

우리 특허법 제118조에서 통상실시권을 등록한 때에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이 발생하며, 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.

담보권을 행사하는 경우 동산담보권에는 경매 외에 담보권자가 담보목적물을 취득하거나 직접 처분하는 방법 등을 폭넓게 허용하여 담보목적물 환가 과정에서 발생하는 가치하락을 최소화하려고 시도하였다. 반면에 지식재산권에 대

84) 제17차 WP.42/Add.5, para 31.

85) 제17차 WP.42/Add.5, para 32. 제16차 실무그룹에서 대부분 국가에서 전용실시권자는 직접 침해자에 대한 제소권한을 가지고 있다는 점이 고려되어야 한다는 노르웨이의 제안을 채택하였다.

한 담보권을 실행함에 있어서는 금전채권처럼 전부명령이나 추심명령은 지식재산권의 환가방법으로 적당하지 않고 담보가치의 객관적 평가가 어려워 경매로만 담보권을 실행할 수 있도록 하였다.⁸⁶⁾ 동산·채권 담보법 제21조는 담보권자가 자기의 채권을 변제받기 위하여 담보목적물의 경매를 청구할 수 있고 정당한 이유가 있는 경우 담보권자는 담보목적물으로써 직접 변제에 충당하거나 담보목적물을 매각하여 그 대금을 변제에 충당할 수 있다고 규정하고 있다. 또 이 법은 동산담보권 실행에 관하여 당사자들이 사전에 약정하는 것을 허용한다. 즉, 동법 제31조 제1항 본문은 “담보권자와 담보권설정자는 이 법에서 정한 실행절차와 다른 내용의 약정을 할 수 있다.”고 규정하고 있다. 우리나라 특허법 제122조에서는 특허권자가 특허권을 목적으로 하는 질권설정 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가지도록 규정하고 있다. 따라서 현행 특허법은 담보권 실행방법으로서 경매에 한정하지 않고 있으며 계약에 따라 특허권을 이전하는 것을 제한하지 않고 있다.

IV. 결론

본 연구에서는 IP금융 시장의 활성화를 위해 제17차 UNCITRAL의 지식재산권 담보 입법지침 부속서 내용 중에서도 담보권의 우선순위와 담보권의 실행을 중점적으로 검토하여 시사점을 제공하고자 하였다.

준거법을 제외한 모든 쟁점사항에 대해 합의가 이루어진 제17차 UNCITRAL 지식재산권 담보 입법지침 부속서는 자산의 내재가치를 충분히 이용할 수 있도록 법률의 모든 채무자에게 적용하고, 가능한 넓은 범위의 자산이 담보자산이

86) 지식재산권 담보의 실행과 관련하여 현실적인 고려를 해 본다면, 본래 융자시점에 있어서는 지식재산권의 교환가치에 주목하여 담보를 설정하기는 하지만 이에 덧붙여 원칙적으로 당해 기업의 사업가치 자체를 평가하여 그 사업 기반으로서 지식재산권을 담보로 하는 것이기 때문에 요즘 일본에서는 지식재산권 담보를 처분함에 있어서 기업매수에 유사한 형태의 처분이 증가하고 있다. 지식재산권의 가치를 기업의 가치와 강하게 유착시키는 이러한 방안이 오히려 해당 지식재산권을 사장시키지 않고 기업의 차원에서 지속적으로 개발할 가능성을 높이는 방안이 될 수 있다. 최경환·이기용, 전제논문(주 59), 165면.

될 수 있도록 광범위한 적용범위를 허용하고 있다. 기능적이고 통합된 일괄접근 방법을 채택하고 있는 입법지침은 효율적인 담보제도를 위해 절차를 최소화하는 방법으로 담보권을 취득할 수 있게 하고, 관련 당사자들의 이익의 균형을 도모하기 위한 담보권의 우선권, 특히 통상의 거래방식에 있어서 우선권 등을 분석하였다.

지식재산권법에서 우선권은 소유권과 기본적인 효력과 관련된 문제들을 의미하며, 지식재산권과 관련하여 일반담보등록부에 등록된 담보권과 지식재산권 등록부에 등록된 담보권 사이, 지식재산권등록부에 등록된 담보권들 사이, 지식재산 양수인 또는 라이선시의 권리와 담보권 사이, 일반담보등록부에 등록된 담보권자 사이에 우선권 다툼에 적용된다. 판결상 채권자와의 우선순위는 우리 현실에 맞게 담보법 개정시 논의가 되어야 할 필요가 있다. 또한, 담보권의 실행에 있어서는 통상의 영업과정에 있는 선의의 비배타적 라이선시를 담보권 제한으로부터 영향을 받지 않도록 관련 법률의 개선을 검토해 볼 필요가 있다.

UNCITRAL의 지식재산권 담보 입법지침 부속서가 국내 관행과 부합하지 않는 부분도 있지만, 국내 저작권법, 상표법, 특허법 등 지식재산권법상의 담보관련 규정 개정 및 관련제도의 개선에 직접적인 영향을 줄 수 있다. 따라서 향후 국내법 체계에 비추어 이 제도를 모순 없이 자리매김하기 위해 깊이 있는 법률적인 검토가 뒤따라야 할 뿐만 아니라, 이 제도가 실무상 적극적으로 이용되어야 할 것이다.

참고문헌

〈국내 단행본〉

김정완 · 김원준, 지식재산권법, 전남대학교출판부, 2010.

〈국내 학술지〉

석광현, “UNCITRAL의 담보권 입법지침과 우리나라의 동산 · 채권담보법제”, 통상법률, 제88호(2009), 법무부.

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

안효질, “상호의 라이선스”, 상사법연구, 제19권(2000), 한국상사법학회.

최경환 · 이기용, “지식재산권의 담보활용방안”, 성균관법학, 제19권 제2호(2007), 성균관대학교 비교법연구소.

〈기타 국내 자료〉

김혜창, “UNCITRAL에서의 지식재산권 담보에 관한 논의”, Copyright Issue Report, 한국저작권위원회, 2009.12.

노종식 · 홍경희 · 김수혜, “우리나라의 지적재산권수지 현황 및 향후과제”, BOK 이슈노트 Issue Paper Series, No.2013-12(2013), 한국은행.

석광현, UNCITRAL 담보권 입법지침 연구, 법무부, 2010.

손승우, 지적재산 담보권에 관한 UNCITRAL 담보거래 입법지침 부속서, 법무부, 2010.

정창호, 제16차 UNCITRAL 담보부거래 분야 실무작업반 회의 참가 보고서, 주 오스트리아대사관 겸 주빈국제기구대표부, 2009.

주지홍, “UCITA의 담보책임에 관한 소고”, CLIS Monthly, 2002권 1호(2002), 정보통신정책연구원.

특허청, 2009년 지식재산백서, 특허청, 2009.

〈해외 단행본〉

Melvin Simensky & Lanning G. Bryer, *The new role of intellectual property in commercial transactions*, John Wiley & Sons, 1994.

〈기타 해외 자료〉

A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.4 - *Draft Supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with security rights in intellectual property*, 2010.

A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5 - *Draft Supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with security rights in intellectual property*, 2010.

〈인터넷 자료〉

국제상거래법위원회, <<http://www.uncitral.org>>.

대법원 종합법률정보, <<http://glaw.scourt.go.kr>>.

특허청, <<http://www.kipo.go.kr>>.

한국은행, <<http://www.bok.or.kr>>.

한국지식재산연구원, <<http://www.kiip.re.kr>>.

A Study on Priority and Enforcement of a Security Right in Intellectual Property

Jaewon PARK

Abstract

Financial support need to create a new and innovative intellectual property. However, businesses mostly depend on the real estate security law, so small businesses that are short of real estate assets have difficulty raising capital. The need to vitalize the security right in intellectual property is increasing to lend funds.

Accordingly, at the international level, the debate is taking place to create the ‘Draft Supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with Security Rights in Intellectual Property’. In line with this global trend, Korea has announced the ‘the Act on Security Right for Movable Property and an Obligation’ to form an institutional basis for capital financing by means of a security right in intellectual property.

Considering the proportion of small businesses in our economy and the need for them to have easy access to loans, the suggestions of the ‘Draft Supplement to the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions dealing with Security Rights in Intellectual Property’ need to be widely accommodated. Although some part of the Draft Supplement does not suit the practices of the domestic business community, once adopted, it is expected to have a direct impact on the improvement of security-related provisions and relevant institutions under the domestic intellectual property right laws.

From the point of view, this study attach most importance of

Priority and Enforcement of a Security Right in Intellectual Property. It particularly review the Priority and Enforcement of a Security Right in Intellectual Property of the Draft Supplement to the UNCITRAL Legislative Guide with security laws, thereby I look for suggestion and hope that the findings of this research will help invigorating of intellectual property financing.

Keywords

UNCITRAL, intellectual property financing transaction, priority of a security right, enforcement of a security right in intellectual property, intellectual property registry

