

# 지적재산 금융소송\*

박헌일 (경희대 법대 조교수)

- I. 머리말
- II. 知財權의 종류와 특성
- III. 디지털정보재산권의 擔保제공
- IV. 知財權 담보제공과 법률분쟁
- V. 맺음말

## I. 머리말

일반적으로 기업활동에 필요한 자금은 기업이 보유하는 부동산 및 동산을 채권자에게 담보로 제공하고 조달하게 된다. 기업의 無體財産權인 특허권, 실용신안권, 상표권, 의장권, 저작권, 영업비밀(trade secrets) 등 각종 知的財産權<sup>1)</sup>(intellectual property right)은 재산적 가치가 크므로 이들 知財權을 담보(collateral)로 이용할 수 있어야 할 것이다.

오늘날 지식기반 경제(knowledge-based economy)에서는 지재권이 기업의 가장 중요한 자산이 되었고<sup>2)</sup> 시장에서의 경쟁이 날로 치열해질수록 기술적 우위를 확보하기 위한 지재권의 가치는 더욱 중요시되고 있다. 그러나 新技術을 가진 벤처기업의 창업이 폭발적으로 늘어나고 있음에도 현실에 있어서는 지재권의 가치가 제대로 평가되지 못하여 담보로서 별로 이용되지 못하는 실정이다. 이것은 담보법제가 여전히 산업화시대(industrial age)에 머물러 있어 정보화시대(information age)의 주요 기업자산가치를 제대로 인식하지 못하는 데 기인한다. 정보화시대의 기업자산은 제품 및 공정을 중시하고 채권자의 위험부담<sup>3)</sup>을 줄여주는 산업화시대의 기업자산과는

---

\* 본고는 2005년 8월 29일 기술과 법 연구소 주최의 세미나에서 발표한 논문을 수정 보완한 것이다.

1) 특허청은 1998년부터 '지적(知的)재산권'이라는 용어 대신 '지식(知識)재산권'의 사용을 권장하고 있다. 지적재산권은 'Intellectual Property Rights'의 일본식 표기이고, 21세기에는 '지식'이 모든 문화·경제활동의 핵심 키워드로 등장하고 있으므로 새로운 형태의 지식창작물을 포괄할 수 있다고 한다. 중국에서도 '知識產業權'이라고 일컫고 있다. 본고에서는 '知財權'으로 통칭하기로 한다.

2) 삼성경제연구소에 의하면, 지난 7년 동안 국내 기업들은 핵심기술의 유출로 무려 44조원에 달하는 피해를 입은 것으로 추정되었다. 국내 기업의 기술유출은 인력이동, 부품·장비 등에 포함된 노하우의 이전, 기술거래, 인수합병, 산업스파이 활동 등 5가지 경로를 통해 쉽게 이루어지고 있다. 이에 따라 정보기술(IT) 산업체들은 핵심기술의 보안유지에 총력을 기울이고 있다. 조선일보 2004.10.21. B3면.

3) 新經濟의 지재권, 특히 IT산업의 첨단기술은 진부화의 속도가 빨라 그 재산적 가치가 오래 가지 못한다는 취약점을 안고 있다.

그 종류나 내용이 크게 다르기 때문이다.<sup>4)</sup>

본고는 정보화시대의 중요한 기업자산인 지재권, 특히 디지털정보재산권을 담보로 활용하여 투융자를 유치하기 위해서는 그 가치를 어떻게 평가(valuation)하고, 기존 담보법제나 그 운용방법을 어떻게 개선해야 하는지,<sup>5)</sup> 또 이를 둘러싼 분쟁해결 방안에 대하여 살펴보고자 한다.<sup>6)</sup>

## II. 知財權의 종류와 특성

### 1. 知財權의 종류별 담보제공

우리나라에서 실정법상으로 인정되는 지재권에는 특허권(patent), 실용신안권(utility model), 저작권(copyright), 상표권(trademark), 의장권(design), 영업비밀(trade secret) 등이 있다. 이들 지재권을 타인에게 양도할 수 있는 범위에서 일종의 權利質로서 등록원부<sup>7)</sup>에 기재하고 채권의 담보로 제공할 수 있다. 각각의 지재권법에는 質權설정 및 공시방법에 관한 규정을 두어 이들 지재권을 담보로 제공하고 금융을 이용할 수 있도록 하였다. 물론 경제적 가치가 있는 지재권은 다른 재산권과 마찬가지로 채권자에게 소유권을 신탁적으로 이전(fiduciary transfer of title)하는 방식으로 양도담보를 설정할 수도 있다.

---

4) William J. Murphy, "Proposal for a Centralized and Integrated Registry for Security Interests in Intellectual Property", 41 IDEA 297-298 (*The Journal of Law and Technology* 2002).

5) 미국변호사협회(ABA)는 지재권의 담보화를 위한 태스크포스를 구성하였다. 1992년의 일차 결론은 "지재권의 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 불확실성(uncertainty)이 존재한다"는 것이었다. Task Force on Security Interests in Intellectual Property, Business Law Section, American Bar Association, Preliminary Report 1 (June 1, 1992). 이 태스크포스는 1999년 연방지적재산담보법(시안)(draft Federal Intellectual Property Security Act)을 발표하였다. *Id.*, at 300 and Footnote 2.

6) 미국의 경우 지재권의 담보제공은 연방법(Patent Act, Copyright Act, Lanham Trademark Act)에서 규율하는 반면 일반 자산(주로 動産)의 담보제공은 州法인 통일상법전(UCC) 제9장(Secured Transactions)에서 다루고 있다. 그 결과 지재권을 담보로 하는 담보계약(security agreement)을 체결하는 것이나 對抗要件(perfection)을 갖추는 일에는 UCC보다 해당 연방법이 우선적으로(preemptive) 적용된다. 지재권에 관한 연방법은 권리자 중심으로 규율(title-based scheme)되고 있고 부동산과 비슷한 등록(recording) 방법을 취하고 있다. 따라서 지재권에 대한 담보권 실행으로 권리자가 바뀌는 것에 대한 규정이 불충분한 경우가 많다. *Id.*, at 299.

7) 지재권은 등록원부에 기재함으로써 국가의 보호를 받게 되는데, 등록 이전부터 권리로서 인정되는 저작권이나 債權的 권리인 지재권의 通常실시권을 제외하고는 등록을 해야만 공시방법 및 成立要件을 구비하게 된다. 그러나 저작권법, 컴퓨터프로그램보호법에서 등록은 당해 저작권 등을 제3자에 대하여 주장할 수 있는 對抗要件이다(저작권법 제52조, 컴퓨터프로그램보호법 제26조).

우선 특허법 제121조는 특허권·專用실시권 또는 通常실시권을 목적으로 질권을 설정할 있음을 인정하고 있다. 다만, 특허발명은 특약으로 정한 경우를 제외하고는 질권자가 실시할 수 없으며,<sup>8)</sup> 특허권자가 질권설정 이전부터 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 질권실행에 따른 경매의 결과 특허권이 이전되더라도 競落者에게 상당한 대가를 지급하고 그 특허발명에 대한 통상실시권을 갖는다(특허법 제122조). 채권자는 질권의 物上代位性을 이용하여 특허법상의 보상금 또는 특허발명의 실시에 따른 대가나 물건에 대하여도 질권을 행사할 수 있다. 이 경우 질권자는 對價의 지급 또는 물건의 인도 전에 이를 압류하여야 한다(특허법 제123조). 이러한 押留는 반드시 질권자 본인이 해야 할 필요는 없고 제3자에 의해서도 그 목적을 달성할 수 있으면 제3자도 압류할 수 있다고 본다. 다만, 질권설정자는 질권자의 동의 없이 질권의 목적이 된 당해 지재권을 소멸하게 하거나 지재권에 대한 통상적인 사용의 범위를 벗어나 질권자의 이익을 해하는 변경을 할 수 없다(민법 제352조). 이상 질권의 설정 및 효력에 관한 특허법의 규정(특허법 제121~123조)은 實用新案權에도 준용된다(실용신안법 제42조).

특허권을 목적으로 하는 질권의 실행방법은 민사집행법에 정한 집행방법에 의한다(민사집행법 제233~251조). 즉, 法院이 정한 방법으로 특허권을 제3자에게 매각하여 그 대금으로부터 질권자가 우선변제 받는 방법이 적용된다. 轉付命令이나 推尋命令<sup>9)</sup>은 오직 금전채권에 대해서만 가능한 실현방법이므로 특허권이 현금화되기 전에는 이를 신청할 수 없다.

상표권·의장권도 특허권과 마찬가지로 질권을 설정할 수 있는데, 질권자는 보상금, 등록의장의 대가나 물품에 대하여 질권을 행사할 수 있다(상표법 제62~63조, 의장법 제56~57조). 다만, 상표권에 대한 질권자는 특약의 방법으로도 당해 등록상표를 사용할 수 없으며(상표법 제62조 후단), 의장권자는 특허권과 마찬가지로 질권 실행의 결과 당해 권리가 이전되더라도 경락자에게 상당한 대가를 지급하고 통상실시권을 갖는다(의장법 제58조).

영업비밀은 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에 의하여 보호되고(부정경쟁방지법 제3장) 타인에게 양도할 수도 있지만, 그 속성이 공연히 알려져 있지 않고 상당한 노력에 의하여 秘密로 유지되고 있으므로(부정경쟁방지법 제2조 2호) 이를 등록하거나 담보로 제공할 수 없다.<sup>10)</sup> 그러나 영업비밀을 영업재산과 함께 양도담보권을 설정하는 것은 가능하다고 본다.

8) 질권설정은 권리의 양도가 아니므로 질권설정자는 당해 지재권의 사용·수익·처분권한을 상실하지 아니한다.

9) 전삼현, 「프로그램적재산권 담보제도 수립을 위한 법적 연구」, 프로그램심의조정위원회, 2001. 6.

10) 윤선희, 「지적재산권법」 4정판, 세창출판사, 2001, 435면 참조.

著作權의 경우 저작권법 제44조에 의하여 질권설정의 방법으로 담보로 이용할 수 있다. 이러한 질권설정은 저작권 자체뿐만 아니라 저작물 출판권(저작권법 제60조) 등의 부분적이고 개별적인 저작권을 객체로 하여서도 가능하다.<sup>11)</sup>

저작권을 목적으로 하는 질권설정은 權利質(민법 제345조)을 설정하는 방법에 따라 채권자를 질권자로 하고 채무자 또는 저작권자를 질권설정자로 하여 질권설정계약을 체결하는 방식으로 이루어진다(저작권법 제44, 52조). 별도의 등록이나 다른 절차를 거칠 필요 없이 당사자간의 합의만으로 성립한다. 그러나 저작재산권을 목적으로 하는 질권의 설정을 등록하면 제3자에게 대항할 수 있으므로 저작권등록부에 등록함으로써 對抗力을 갖출 수 있다(저작권법 제52조 2항).

저작권에 대하여 질권을 설정한 경우 프로그램著作權과 같이 질권설정행위에 特約이 없는 한 프로그램저작권자가 이를 행사한다는 규정(컴퓨터프로그램보호법 제21조)이 없어 문제가 된다. 그러나 저작권법 제44조에서 ‘저작물의 이용에 따라 저작재산권자가 받을 금전’이라는 문구로부터 저작권에 질권을 설정하였을지라도 저작권은 여전히 저작권자가 행사한다고 해석할 수 있다.<sup>12)</sup> 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.<sup>13)</sup>

디지털화된 정보의 著作權도 재산적 가치가 있는 권리이므로 이를 담보로 제공하고 자금을 융통할 수 있다. 예컨대 프로그램을 개발하는 벤처기업이 경제적 여유가 없는 경우에는 프로그램을 개발하여 프로그램저작권을 취득하는 것만으로는 그간에 투자한 비용을 회수하는 것은 불가능하다. 따라서 프로그램저작권을 담보로 하여 자금을 마련하여 새로운 프로그램 개발비용이나 개발된 프로그램의 영업비용에 충당할 필요가 있다. 이러한 프로그램저작권의 담보제도는 매우 중요한 프로그램 저작재산의 유통에 해당한다.<sup>14)</sup> 컴퓨터프로그램보호법은 권리질(민법 제345조)을 설정하는 방법에 따라 세부적인 질권설정과 그 행사에 관한 규정을 두고 있다(컴퓨터프로그램보호법 제21, 26조). 이러한 질권설정은 ‘권리의 다발’로서의 프로그램 저작권뿐만 아니라 컴퓨터프로그램의 排他的 發行權(컴퓨터프로그램보호법 제26조)이나

---

11) 도서출판 한길사는 2002년 8월 『로마인이야기』의 국내 번역·출판권을 담보로 국민은행으로부터 20억원의 대출을 받았다. 한길사가 1995년부터 발행하여 2006년 총 15권으로 완간할 예정인 『로마인이야기』는 여러 차례 베스트셀러의 자리에 올랐으며 2002년까지 10권까지 2백만권 가량 발행되었다. 중앙일보 2002. 8. 28자.

12) 오병철, 『디지털정보계약법』, 법문사, 2005, 187면.

13) 상계서, 187면.

14) 상계서, 168면.

프로그램 複製權(동법 제16조 3항) 등의 개별적인 프로그램 저작권을 객체로 하여서도 가능하다.<sup>15)</sup>

이러한 디지털 정보에 대한 質權은 물건에 대한 질권과는 달리 저작권자가 질권설정 후에도 프로그램저작권을 양도하거나 프로그램 저작물을 양도·대여 또는 사용허락할 수 있음을 전제로 하고 있다.<sup>16)</sup> 컴퓨터프로그램보호법 제21조 2항은 “프로그램 저작권을 목적으로 하는 질권은 그 프로그램저작권의 양도, 프로그램의 양도 또는 대여나 제17조의 규정에 의한 사용허락에 따라 프로그램저작권자가 받을 금전 그 밖의 물건에 대하여도 이를 행사할 수 있다”고 규정하여 질권의 효력이 미치는 범위를 규정하고 있다. 이는 민법 제342조의 物上代位에 관한 규정을 프로그램저작권의 양도에 대해서까지 적용한 것이다. 프로그램의 양도·대여 또는 사용허락에 따라 프로그램저작권자가 받을 대금 또는 수수료는 프로그램저작물의 ‘法定果實’에 해당하므로<sup>17)</sup> 질권의 효력이 당연히 미치는 것이다. 민법상의 물상대위의 경우와 마찬가지로 프로그램저작권자가 받을 금전 그 밖의 물건의 인도 전에 지급될 금전이나 물건을 압류하여야 한다.

그리고 非典型 담보로는 프로그램저작권을 양도담보 방식으로 담보 제공하는 방법이 있다. 이 경우 프로그램 저작물을 양도, 대여, 사용허락하는 것은 달리 公示方法을 구분할 수 없으므로 프로그램저작권을 양도받은 양도담보권자에게 속한다.

## 2. 지재권의 담보제공을 위한 조건

기업이 담보로 활용할 수 있는 지재권은 우선 표시된 대로 존재하여야 하며, 登錄이 되어 있는 등 법적으로도 유효하게 보호를 받을 수 있어야 한다.<sup>18)</sup> 아울러 지재권을 담보로 제공하고 자금을 융통할 수 있는 거래장치(mechanisms)가 마련되어 있어야 한다. 다만, 생애주기(life cycle)가 짧은 제품이나 기술을 대상으로 하는 지재권의 경우 그 가치를 이용하여 신속히 외부자금을 조달해야 하므로 담보권 설정 및 실행절차가 신속하게 이루어질 수 있어야 한다.

지재권은 권리 중심으로 보호받게 되므로 지재권에 대한 권리를 행사함에 있어서

---

15) 상계서, 169면.

16) 상계서, 139면.

17) 상계서, 174면.

18) 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 있을 것이다.

이를 믿고 출자하거나 대출해주는 투자자<sup>19)</sup>의 위험도 감소시켜줄 수 있어야 한다. 이를 위해서는 지재권의 보유자와 담보권자가 누구인지 정확한 정보를 제공할 수 있도록 중앙에서 통합적으로 관리하는 지재권담보 등록제도(centralized and integrated registry)가 필수적이라 하겠다.<sup>20)</sup>

이러한 지재권을 가진 기업에 대한 유력한, 때로는 유일한 자금조달원은 벤처캐피털 또는 코스닥 시장인 경우가 많으며, 벤처기업은 종종 지재권을 담보로 하는 자금조달을 모색하게 된다. 지재권은 제3자에게 사용료를 받고 빌려주는 방식으로, 즉 제3자에게 사용을 허락(license)함으로써 그 가치를 활용할 수도 있다. 지재권의 재산적 가치를 보고 출자 또는 대출을 하는 경우에는 유통시장(secondary market)에서 투자분의 회수가 원활해야 후속투자도 활기를 띠게 될 것이다.<sup>21)</sup>

투자의 전제조건으로서 지재권의 소유관계 및 담보권의 설정(creation) 및 履歷추적(tracking)이 유효하고 정확해야 한다. 지재권에 대한 정보가 불완전하다거나 부정확한 가치평가가 이루어진다면 투자자들의 위험이 그만큼 증가하기 때문이다. 지재권에 대한 평가에 있어서 가장 어려운 문제는 평가의 기초로 삼을 만한 역사적인 기록(historic record)이나 재무적인 정보(financial information)가 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 것들이다.

그 결과 벤처기업에 대한 투자는 사업이 발전하면서 관련정보가 증가함에 따라 단계적으로 이루어지는 것이 보통이다. 초기에는 부족한 정보를 감수하는 모험적인 투자가 행해지더라도 뒤로 갈수록 지재권을 비롯하여 충분한 정보를 바탕으로 코스닥 등 제도권의 체계적인 투자가 이루어지게 될 것이다.

### 3. 지재권의 擔保價値 평가

19) 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 본궤도에 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.

20) Murphy, at 303.

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

지재권을 담보로 제공할 때 가장 큰 난점은 현실적으로 그 가치를 평가하기가 어렵고, 存續기업(ongoing business)과 清算기업(liquidating business)에서 지재권의 가치가 크게 차이가 난다는 점이다. 일반적으로 지재권이 제대로 평가받지 못하는 이유는 지적재산의 취득에 소요된 비용과 이를 대체(replacement)하는 데 드는 시간과 비용을 기준으로 삼기 때문이다. 그러나 지재권의 경우 이것을 최고로 잘 활용(the highest and best usage)하였을 때의 가치가 얼마나 되는가 하는 시장잠재력(market potential)이 보다 중요하다.<sup>22)</sup> 그러니 회사를 청산하는 마당에 그 경영활동에 쓰였던 지재권이 제대로 평가받을 수 없음은 불가피할 것이다.

통상 금융기관이 지재권의 담보가치를 평가(appropriate valuation)할 때에는 당해 지적재산이 ① 새로 취득하는 데 얼마나 비용이 드는가(cost approach), ② 시장에서 얼마나 가치를 인정받을 수 있는가(market approach), ③ 얼마나 수익을 낼 수 있는가(income approach) 하는 방식으로 측정하게 된다.<sup>23)</sup> 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 수입(economic income)을 기준으로 한다. 즉 대상자산으로부터 라이프사이클 동안 예상되는 기대수익을 예측하고 이를 現在價値化하는 것이다. 이상 세 가지 평가방법은 주안점이 달라 그 결과도 각기 다르게 마련이므로<sup>24)</sup> 적절한 환경(appropriate circumstances)에서 적절한 가치(appropriate value)를 평가할 수 있는 적절한 방법(appropriate method)을 선택하는 것이 중요하다.<sup>25)</sup>

구체적으로 지적재산권의 가치를 평가할 필요가 있는 경우란 본고에서 다루는 지재권을 담보로 대출을 받는 경우, 창업을 할 때 당해 지재권을 일정 금액의 출자로 평가받는 경우, 지재권을 일정 대가를 받고 타인에게 양도하는 경우 등이 있다. 그

22) Lee G. Meyer, Bruce H. White and William L. Medford, "Intellectual Property in Today's Financing Market", 19-MAR Am. Bankr. Inst. J. 20.

23) *Id.*

24) 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 지적재산의 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/W등 디지털정보재산권 가치평가 및 담보제도 도입에 관한 연구」, 프로그램심의조정위원회 연구보고서 2002-20, 16~35면 참조.

25) See *supra* note 22).

러나 지재권 등의 기술거래가 성사된 사례가 많지 않은 데다 기술담보대출을 취급하는 금융기관이 담보평가에 관한 사항을 영업상의 비밀로 분류하고 있어 사례를 조사하기가 매우 어려운 실정이다. 여기에서는 위의 평가방법이 적용되었던 지재권의 양도, 통상실시권 허여, 특허권 담보 용자의 사례를 소개한다.<sup>26)</sup> 지재권의 대가, 지재권을 담보로 한 대출금을 지불하는 입장에서는 과연 당해 지재권이 기대한 수익을 발생시킬 수 있는가, 원리금 상환재원을 창출할 수 있는가 하는 데 초점을 맞추게 될 것이다.

## 가. 지재권의 양도

### ○ 개요

- 특허명: 유가증권의 위조여부 판별장치 및 제조방법
- 한국발명진흥회 거래

### ○ 특허기술의 특징

- 유가증권 위조의 주된 수단으로 사용되고 있는 전자사진기의 정착프로세서를 역으로 응용
- 위폐가 화상 형성 직전의 상태로 토너의 물성치가 변하도록 하여 식별시트에 토너가 역으로 달라붙도록 하여 이를 판별
- 위폐 여부를 용이하게 판별할 수 있는 방법 및 장치

### ○ 유사 특허기술 현황

- 상기 특허의 출원이전 유사기술의 특허등록은 약 30건 이상
- 1997~99년까지 심사 대기중인 특허 39건

### ○ 평가방법: 이익접근법

- 시장규모의 측정
  - 전국 은행 및 기타 금융기관의 지점수를 개략적으로 산출
  - 호텔 등 외화를 취급하는 영업점도 포함
  - 시중은행, 지방은행, 외국은행, 농수축협, 비통화금융기관, 증권관련기관, 신용보증기관 보험사, 호텔
  - 호텔 등 외화를 취급하는 영업점도 포함
  - 조흥은행의 사례 기준 위폐판별장치 보유율 30%
  - 위조화폐의 제작방식이 진보하는 특성으로 인하여 평균수명은 6년 가정
  - 보유중인 장비의 교체확률을 고려한 시장규모는 3,740대
  - 시장 성장률은 3% 가정
- 시장규모에 대한 점유율 추정
  - 유사기술사례 및 기존시장구조 등을 고려 가중치 계산
  - 이미 '98년에 유사기술 사례가 다수 보도된 바 있음
  - 기존 외국 장비도 유통되고 있는 상태

26) 한국소프트웨어감정연구회, 전계 보고서 38~42면, 50~59면에서 요약 전제하였다.



- 따라서 독점적 시장을 갖기는 어려울 것으로 예상
- 가치의 차등계수, 사업화를 위한 기술 완성도 및 시장독점성에 대한 가중치를 고려하여 시장점유율을 산출
- 총 시장규모의 24%를 점유할 수 있을 것으로 예상
- 기술수명 및 잔존가치
  - 잔존가치는 6년이후의 보유장비 수명에 따른 대체만 존재
  - 즉 831 대
  - 따라서 잔존가치는  
 $831 \text{ 대} \times 80 \text{ 만원 (제품단가)} \times 5.47\% \times 24\% / 7.98\% = 104.9 \text{ 백만원}$
- 매출액 추정
  - 제품의 단가는 대당 130만원에 거래
  - 연간 인플레이션율을 3%로 가정
  - 제품 반복생산에 따른 학습효과에 따른 단가절감요인 4%
  - 예상 영업이익은 '기타기계 및 장비제조업종'의 평균 영업이익율 5.47%을 적용
- 할인률 적용
  - 미래에 발생할 현금을 현재 가치로 할인하기 위한 할인율
  - 기존 사업의 확장시에 적합한 15%의 할인율을 적용
- 기술가치의 계산 결과
  - 공식 :  $P_v = \sum_{t=1}^6 \frac{CF_t}{(1+0.15)^t} + \text{잔존가치}$
  - 계산가치(현재가치(Pv)) = 210.2백만원
- 평가방법-비용접근법
  - 기술 개발 투입 비용 추정
    - 특허기술 개발 발명자와의 면담
    - 연구기간 : 3년
    - 연구투입비용: 180백만원 (제경비 포함)
    - 연구인력: 4명 (4×25백만원×3년=300백만원)
    - 연구시설사용료: 7백만원
    - 총 개발비: 487백만원
- 실제 거래금액
  - 일시불 187.8백만원 + 매출액 3% 로열티
  - 현재가치 거래금액: 325.2 만원 (이익접근법 매출액 기준)

## 나. 지적권에 대한 통상실시권의 허여

- 개요
  - 특허명: 가잠을 이용한 동충하초 재배방법
  - 한국발명진흥회 거래
  - 3년간의 통상실시권 허여
- 특허기술의 특징

- 4~5령기의 누에에 분무기를 이용
  - 동충하초균(폐실로마이세스속 균주J300)을 접종해 동충하초를 인공으로 재배하는 방법
  - 죽은 곤충을 이용하는 일본의 인공재배기술에 비하여 약효가 뛰어난 동충하초를 대량 생산할 수 있는 기술
- 유사 특허기술 현황
- 상기 특허의 출원이전 유사기술의 특허등록은 약 8건 이상
  - 1998~99년까지 심사 대기중인 특허 15건
- 평가방법: 이익접근법
- 시장 규모의 추정
    - 국내 건강보조식품의 시장규모는 1조2,000억(1997년 매출)
    - 국내의 경우 700억원, 중국/일본 1조5,000억원대 규모추산(농진청)
    - 시장규모 증가율 년 5%
    - 시장 구조: 경쟁 구조
  - 시장규모에 대한 점유율 추정
    - 유사기술사례 및 기존시장구조 등을 고려 가중치 계산
    - 용도발명(80%), 완성기술(50%), 경쟁시장(30%) 설정
  - 추정 기간
    - 특허기술이 3년간 실시
    - 3년간의 수익만을 계산, 이후 가치는 고려에서 제외
  - 매출액 추정
    - 예상 영업이익은 '식품료제조업종'의 평균 영업이익률 6.34% 적용
  - 할인률 적용
    - 미래에 발생될 현금을 현재 가치로 할인하기 위한 할인율
    - 신규 사업으로의 진출시 적합한 20% 적용
  - 기술가치 계산 결과
    - 계산식:  $P_v = \sum_{t=1}^3 \frac{CF_t}{(1+0.15)^t}$
    - 계산가치(현재가치)(Pv) = 11,719.1백만원
- 평가방법: 비용접근법
- 기술 개발 투입 비용 추정
    - 특허기술 개발 발명자와의 면담
    - 연구기간 : 3년
    - 연구투입비용: 300백만원 (제경비 포함)
    - 연구인력: 연구원 3명, 보조5명, ((3×25+5×15)×3×3년=1,350백만원)
    - 연구시설사용료: 20백만원
    - 총 개발비: 1,670백만원
- 실제 거래금액
- 현재가치 거래금액: 5,107.4백만원 (이익접근법 매출액기준)

#### 다. 지재권의 기술담보 이용

○ 개 요

- A사에서는 B은행으로부터 제품 M의 생산에 사용되는 특허권 U를 담보로 융자신청
- B 은행이 특허권 U의 담보 가치를 평가
- B은행은 제품 M의 향후 5년간 재무제표 요청 (재무제표 생략)
- 5년 후에는 특허권 U에 대하여 재평가

○ 평가방법: 이익접근법 + 위험도 평가

- B은행은 제품 M에 대한 특허권 U의 기여도를 1/3로 산정
- 미래가치, 잔존가치, 초기투자액, 기술기여도를 현금흐름할인법에 의해 산정
- 위험도 평가를 통한 미래가치 및 잔존가치 할인
- 위험도는 조정계수의 형태로 위험 요소에 대한 정량적 산정
- 대체기술출현위험, 경쟁자출현위험, 경기민감도, 기업의 안정성, 기술완성도, 기타항목의 6가지 위험요소로 구분
- 각 위험요소에 위험상한 5점을 배정하고 각각에 대해 산정 (생략)

○ 변동요인 분석: 매출액

- 1차년도: 전년도 제품 판매액을 1차년도의 매출액으로 환산
- 2차년도:
  - 설비 증설 및 A사 제시 매출증가율 참조
  - 전년대비 약 50% 정도 매출 신장 추정
- 3차년도 이후
  - 동업계 평균매출증가율: 약 15%
  - A사의 경우 동업계 대비 2배 신장 예상

○ 변동요인 분석: 매출원가

- A사 제시 원가: 69.0%
- 동업계 비율: 평균 71%
- A사 제시한 비율 적용

○ 변동요인 분석: 판매비/일반관리비

- 1차년도
  - A사 판매관리비 제시: 14.9%
  - 동업계 평균 비율 적용: 17.4%로 산정
- 2차년도 이후
  - 추가 인원 채용 인건비 가산
  - 그외 비용은 동일 비율 적용 산출

○ 변동요인 분석: 세금

- 법인세
  - 1억원 이하: 경상이익의 16%
  - 1억원 초과: 16백만원 + 1억원 초과금액의 28%
- 주민세
  - 법인세의 10%

○ 변동요인 분석: 증가운전자본

- 공식: (당기 매출액-전기매출액)×운전자본소요율
- 운전자본소요율 공식
  - 매출채권 회전율+재고자산 회전율-매입채무 회전율
- 동업계의 특성 및 회전율을 적용하여 계상
  - 운전자본 소요율 0.129%
- 변동요인 분석: 설비투자액
  - 기계 등 신규 설비투자액 + 토지 등의 기회비용
  - 토지 등의 기회비용 : 토지, 건물×이용율×실질 할인율
  - 이용율 : 100%
  - 실질할인율 : 명목할인율+위험프리미엄 = 17%
- 변동요인 분석: 위험 프리미엄
  - 위험 조정 계수 산정 (표 2.6)
    - 대체기술 출현위험 1%
    - 경쟁자 출현위험 1%
    - 경기민감도 2%
    - 기업의 안정성 3%
    - 기술완성도 1%
  - 전체: 8%
- 변동요인 분석: 실질 할인율
  - 공식
    - 위험조정계수 + 무위험수익률
    - = 8% + 9% = 17%
- 변동요인 분석: 잔존 가치
  - 공식
    - (최종연도 예상수익+증가운전자본)×위험조정계수÷실질할인율
    - = (343백만원+289백만원)×0.6591÷0.17 = 2,450백만원
- 변동요인 분석: 초기자본 투자액
  - 공식
    - 운전자본초기투자액+설비투자초기투자액
    - = 125백만원 + 833백만원 = 958백만원
  - 운전투자액 : 직전년도 매출액×운전자본소요율
    - = 967백만원×0.129 = 125백만원
  - 설비투자액 : 기계 등 × 이용율
    - = 833백만원×100% = 833백만원
- 변동요인 분석: 기술기여도
  - 1/3
- 현재가치금액
  - 공식
    - {현재가치의 합계 + (잔존가치×최종 연도의 현가계수)}

$$\begin{aligned}
 & - \text{초기투자액} \times \text{기술기여도} \\
 & = \{-37\text{백만원} + (2450\text{백만원} \times 0.6785) - 958\text{백만원}\} \times \frac{1}{3} \\
 & = 223\text{백만원}
 \end{aligned}$$

## 라. 지재권의 항목별 평가

### ○ 개요

- J상사의 P씨가 K은행에 특허권을 담보로 융자신청
- 특허권명칭: 태양열 난방 및 온수공급장치
- 보일러와 전기히터 겸용의 보조열원을 구비하는 2중 탱크 방식의 태양열 축열조를 채택
- 축열조의 가열시간과 연료소비를 감소 및 내구성 향상

<표 1> 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		<b>40</b>	<b>19</b>	<b>-3</b>	<b>16</b>
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
	타 기술·제품과의 응용가능성	5	3	-1	2
	제품의 수익성, 전망	5	3	-1	2
소 계		<b>30</b>	<b>20</b>	<b>-9</b>	<b>11</b>
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		<b>30</b>	<b>17</b>	<b>-5</b>	<b>12</b>
<b>총 점</b>		<b>100점</b>	<b>56점</b>	<b>-17</b>	<b>39점</b>

### ○ 평가방법

- 권리적 측면 (40점, 8개 평가항목)
  - 기술의 권리 형태의 상태 평가

- 권리의 경쟁적인 부분 평가
  - 경제적 측면 (30점, 5개 평가항목)
    - 기술의 활용과 사업적인 성과 시장성 평가
  - 환경적 측면 (30점, 5개 평가항목)
    - 기술 관련 제반 환경적 요소 평가
  - 1차 평가와 조정을 통한 최종 평가
  - 평가 점수에 따른 담보가액 결정
- 평가결과
- 평가점수가 39점으로 劣位로 판정
  - 5천만원 미만의 담보가치로 인정

### III. 디지털정보재산권의 擔保제공

#### 1. 디지털정보재산권의 특징

정보화시대의 지재권의 총아는 디지털정보재산권이라 할 수 있다. 미국의 통일컴퓨터정보거래법(Uniform Computer Information Transaction Act: UCITA)<sup>27)</sup>에서는 ‘컴퓨터정보’(computer information)라고 하는데(UCITA 제102조 a항 10호), 거래의 객체인 정보가 소프트웨어에 관한 것이므로 하드웨어를 뜻하는 ‘컴퓨터’라는 수식어보다는 소프트웨어의 성질을 표현하는 ‘디지털’이라는 수식어가 더 적절할 것 같다.<sup>28)</sup>

이와 같이 디지털정보를 일단 ‘디지털 형태로 되어 있는 정보’(information in digital form)라 한다면, 부호·문자·음성·음향 및 영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료 또는 지식이 光 또는 전자적·자기적 방식으로 처리된 것을 모두 망라한다. 그리고 디지털정보재산권이란 디지털정보에 부여되는 재산상의 권리를 말한다.

같은 지재권이더라도 디지털정보재산권은 일반 저작물과 컴퓨터프로그램의 차이에서 엿볼 수 있듯이 특별한 취급을 요한다.

27) UCITA는 전미통일주법위원회(NCCUSL)가 1999년에 제정하여 각주에 도입을 권고한 통일법으로 현재 매릴랜드주와 버지니아주에서 채택되어 시행 중이다. 그러나 아이오와 등 일부 주에서는 그의 채택을 반대하는 등 미국 내에서도 IT산업이나 전자상거래의 발달 정도에 따라 반응이 소극적이거나 부정적이었다.

28) 오병철, 전게서, 8면. 실정법상으로는 정보화촉진기본법이나 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률에서 ‘정보’의 개념을 규정한 것 외에는 ‘디지털정보’라는 용어는 사용되지 않고 있다. ‘라이센스’를 ‘사용허락’이라고 하는 등 법률용어에 외래어의 사용을 기피하는 경향은 있지만, 이미 ‘디지털콘텐츠’라는 용어가 일반화되어 있으므로 ‘전자정보’보다는 ‘디지털정보’라고 하는 것이 일상적인 용례에 더 부합한다고 생각된다.

디지털정보는 누구나 그 결과를 출력하거나 디스플레이에 표시함으로써 또는 인터넷 환경에서 그 내용을 쉽게 알 수 있고 나름대로 평가할 수도 있다.<sup>29)</sup> 디지털정보는 복제를 하는 데 限界費用(marginal cost)이 거의 들지 않고 무한복제(limitless reproduction)가 가능하므로 디지털정보의 경우 원본의 희소성(scarcity of original)이 자칫 훼손될 수 있다. 디지털정보를 끊임없이 업그레이드함으로써 복제를 무의미하게 만드는 것이 上策이다. 또한 디지털정보는 유선 또는 무선으로 전송될 수 있으므로 國境의 구분이 무의미하고, 이용자 또는 소비자의 호응에 따라 需要가 무한대로 늘어날 수 있는 반면 라이프사이클은 짧아지게 되었다. 이러한 디지털정보의 속성을 계속적으로 유지할 수 없으면 지재권으로서의 가치가 크게 떨어진다.

이러한 디지털정보재산권<sup>30)</sup>은 디지털정보에 부여되는 재산적 가치가 있는 권리를 말하는데 그 기초가 되는 계약의 종류에 따라 내용 및 가치가 달라진다.<sup>31)</sup> 다만, 디지털정보계약은 디지털정보 그 자체를 객체로 하는 계약을 말하므로 디지털정보에 권리가 인정되는지, 어느 정도 재산적 가치가 있는지에 관계없다. 실령 저작권이나 특허권에 의해 보호되지 않는, 이른바 프리웨어(freeware)나 오픈소스(open source) 프로그램, 또는 데이터베이스로서 법적 보호(저작권법 제73조의3)를 받지 못하는 디지털정보라 할지라도 그 자체의 계약은 가능하다.

디지털정보 개발계약은 타인에게 디지털정보의 개발 및 제작을 의뢰하는 계약으로서 주문형(on-demand) 디지털정보를 거래할 때 많이 이용된다. 이 경우 계약의뢰자가 개발자와 디지털정보의 개발 및 제작과 디지털정보권의 귀속에 관하여 계약을 체결하는 것이다. 이 경우에는 일반적으로 주문자에 의한 자금지원만이 가능할 것이다.

디지털정보 사용허락계약은 예컨대 컴퓨터프로그램보호법 제17조, 저작권법 제42조에서 각각 라이선스에 관한 규정이 있다. 라이선스 수수료의 현금흐름이 안정적인 경우 이를 기초로 하는 자금조달(asset-backed loan)을 모색할 수 있을 것이다.

디지털정보 대여(lease) 계약의 경우 컴퓨터프로그램보호법은 간접적으로 배포권 행사의 하나로 인정하고 프로그램의 대여를 디지털정보 유통의 한 방법으로 인정하고 있다(컴퓨터프로그램보호법 제8조 2항, 제19조 2항, 제21조 2항). 디지털콘텐츠에 적용되는 저작권법에서도 대여를 배포권 행사의 하나로 인정한다.

다만, 컴퓨터프로그램의 경우에는 프로그램 매수인(end-user)의 최초판매의 원칙

29) 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, 221면.

30) UCITA에서는 ‘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(제102조 a항 38호).

31) 오병철, 192~194면.

(first sale doctrine)에 따른 배포(distribution)행위로서 영리 목적의 대여행위가 원칙적으로 제한되는 반면, 디지털콘텐츠의 경우에는 그러한 최초판매의 원칙에 대한 제한이 없다는 점에서 현실적으로는 디지털콘텐츠의 대여가 활발히 일어나고 있다.

디지털정보 최종사용계약은 디지털정보의 최종사용자(end-user)와의 사이에 이루어지는 계약을 말한다. 그밖에 이미 제공한 디지털정보의 오류를 수정하거나 기능적인 미비점을 지속적으로 개선해주는 디지털정보 유지보수계약과, 디지털정보를 사용하는 동안 기능의 사용법에 대해 지원을 하는 디지털정보 사용지원계약이 있다. 예컨대 컴퓨터프로그램의 경우 지속적으로 버그를 수정하는 패치(patch)나 성능개선 패치(upgrade patch)를 만들어 사용자에게 제공하는 것이 이에 해당한다. 디지털콘텐츠의 경우에는 새로운 정보를 삽입한 업데이트 버전(update version)을 제공하기도 한다. 이 경우 디지털정보의 수정이나 사용지원이 디지털정보 사용허락계약이나 최종사용계약의 일부로 규율되는 경우가 많지만, 별도의 계약이 체결된다면 이는 디지털정보계약에 해당한다. 대부분 디지털정보 사용허락계약이나 최종사용계약에 부수적인 종된 계약으로 체결되고 있다.

## 2. 디지털정보재산권의 가치평가

위에서 살펴본 바와 같이 디지털정보는 지식기반 경제에서 필요불가결한 지적재산임에도 그의 개발 및 취득에 소요되는 비용과 그로부터 기대되는 수익이 크게 다르고 지재권이 유통되는 시장이 없거나 제한적이기 때문에 그 가치를 평가하기가 매우 어려운 실정이다.

지재권의 종류와 성상에 따라 가치평가방법을 달리 해야 한다는 것은 다음의 사례를 보면 쉽게 알 수 있다. 현재 그 브랜드 가치가 코카콜라에 이어 세계 2위로 평가되고 있는 마이크로소프트(Microsoft)<sup>32)</sup>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 벤처 기업으로 인식하는 수준이었다. 그 때 마이크로소프트 상표(trademark)의 가치는 시장에 비교대상이 없는 운영체제의 시장가격도 아니고, 객관성을 보장할 수 없는 개발비용도 아니고 오직 MS DOS를 탑재하는 PC의 수로 측정하는 수밖에 없었

---

32) 브랜드 컨설팅전문 인터브랜드(Interbrand)와 미 경제주간지 비즈니스위크(Business Week)가 조사한 2005년 세계 100대 브랜드에서 마이크로소프트(MS)는 599억 달러의 가치가 있는 것으로 평가되었다. MS는 675억 달러의 코카콜라에 이어 세계 2위를 차지하였으며, 한국 삼성전자의 브랜드 가치는 150억 달러로 소니를 제치고 세계 20위로 뛰어올랐다. CNN/Joins 한글뉴스, 2005.7.28자.



다. 그 수익을 논리적으로 확장(logical extension)하더라도 DOS 응용 소프트웨어의 제작 및 판매수입 정도이지 그 후에 개발된 윈도 운영체제(Windows OS)까지 계상한다는 것은 투기적인 평가(speculative extension)에 속하는 일이었다.<sup>33)</sup>

<표 2> 지재권별로 권장되는 가치평가방법

지재권별	우선적용	次 善	취 약
특허 및 기술	이익접근법	시장접근법	비용접근법
상표 및 브랜드	이익접근법	시장접근법	비용접근법
저작권	이익접근법	시장접근법	비용접근법
작업팀 (assembled work force)	비용접근법	이익접근법	시장접근법
경영정보 소프트웨어	비용접근법	시장접근법	이익접근법
제품 소프트웨어	이익접근법	시장접근법	비용접근법
유통망	비용접근법	이익접근법	시장접근법
총판권 (franchise rights)	이익접근법	시장접근법	비용접근법

자료: 한국소프트웨어감정연구회, 「S/W등 디지털정보재산권 가치평가 및 담보제도 도입에 관한 연구」, 2002, 73면.

디지털정보의 대표격인 소프트웨어를 보면 소프트웨어의 유형에 따라 각기 다른 평가의 특성을 갖는다. 앞에서 설명한 지재권 가치평가방법 — 비용접근법, 이익접근법, 시장접근법 — 을 적용할 때 소프트웨어의 유형에 따라 평가방법을 달리할 필요가 있다. 왜냐하면 소프트웨어에 따라 현금흐름을 발생시키는 課金정책(pricing policy)이나 라이선스 방식이 다르고, 소프트웨어 시장규모와 개발비용, 사용자 인터페이스가 서로 달라지기 때문이다.<sup>34)</sup>

이러한 현실에 비추어 <표 2>는 평가대상인 지재권에 따라 적절한 가치평가 방법을 제시한 것이다. 즉, 특허 및 기술, 상표권, 저작권, 제품 소프트웨어 등에 대한 평가는 이익접근법을 적용하는 것이 가장 적합하다고 보았다. 왜냐하면 이러한 종류의 지재권은 수익을 창출하지 않는 한 객관적인 가치를 평가하기 어렵고, 무형자

33) Jacquelyn Dal Santo, "Intellectual Property Income Projections: Approaches and Methods", Robert F. Reilly and Robert P. Schweih (ed.), *The Handbook of Business Valuation and Intellectual Property Analysis*, McGraw-Hill, 2004, p.356.

34) 소프트웨어의 종류에 따라 현금흐름이 달라지는 것은 일반 상업용 소프트웨어, 웨어웨어, 프리웨어, 오픈소스 소프트웨어를 보면 쉽게 알 수 있다.

산인 지재권의 특성상 유사한 시장거래 사례를 비교하기 어려워 시장접근법은 이용도가 크게 떨어지기 때문이다. 더욱이 이들 지재권의 취득에 소요된 비용을 산정하는 것은 그 이상의 수익이 발생하지 않는 한 무의미하다고 볼 수 있다.

<표 2>에 의하면 소프트웨어를 경영정보 소프트웨어와 제품 소프트웨어로 나누어 전혀 상반된 평가방법을 권장하고 있다. 우선 ‘경영정보 소프트웨어’란 주로 기업체나 기관 등에서 일반 데이터 처리의 목적으로 사용되는 소프트웨어를 말하는데, 사용자 또는 발주자의 요구사항을 만족시키기 위하여 특별하게 개발된 ‘맞춤형’ 소프트웨어이다. 발주자의 요구에 따라 컨설팅→요구분석→시스템설계→개발 등의 절차로 이루어지므로 당해 발주자에게 제한적인 가치특성을 지니게 된다. 그러므로 해당 소프트웨어를 만들기 위해 각각의 전문 프로그래머가 얼마만큼의 시간과 노력을 기울였는지의 관점에서 비용접근법을 적용하는 것이 가장 적절할 것이다.<sup>35)</sup> 시장접근법을 차선책이라고 한 것은 같은 기능을 가지거나 유사한 특성을 보유한 소프트웨어의 시장거래정보가 있어야 이를 적용할 수 있기 때문이다. 그리고 유사 소프트웨어를 당해 기업의 컴퓨터에 설치하고 이를 운영하기 위한 인건비를 포함한 각종 비용도 계상하여야 한다. 경영정보 소프트웨어의 평가에 수익접근법을 활용하려면 당해 소프트웨어에 특별한 경제적 이익이 직접 연결되는 경우라야 할 것이다.

그 다음으로 ‘제품 소프트웨어’란 일정한 목적에 사용될 수 있도록 일반 사용자들 대상으로 제작되어 제품으로 출시된 소프트웨어를 말한다. 시중에서 판매되는 대부분의 소프트웨어가 이에 해당한다. 제품 소프트웨어의 가치평가에 있어서는 비용접근법을 적용하기가 매우 어려운데 이는 제품의 상업화에 따른 이익, 투자위험의 정도, 이익증대의 가능성 등 內在價値의 평가에 중요한 요소를 반영할 수 없기 때문이다. 따라서 제품 소프트웨어의 경우 성장성, 투자위험성 등을 고려한 평가가 이루어지기 위해서는 수익접근법이 가장 적절한 평가방법이라 할 수 있다.<sup>36)</sup>

소프트웨어는 한계비용의 체증 없이 무한복제가 가능하기 때문에 개발비와 가격·사용료가 크게 다르다. 소프트웨어의 가치평가는 해당 소프트웨어의 시장 점유율과 시장 크기에 비례한다고 볼 수 있다. 이때 소프트웨어의 활용영역이 특수할수록 시장 가격은 높게 책정되지만 시장의 크기는 반비례한다는 특징이 있다. 예컨대

35) 정보통신부장관이 소프트웨어산업진흥법 제22조의 규정에 의하여 국가기관 등이 조달하는 소프트웨어의 대가를 산정하는 기준을 정한 「소프트웨어사업대가의 기준」(정보통신부 고시 제2004-8호) 역시 비용접근법에 입각해 있다. 동 기준에 의하면 소프트웨어 개발비는 개발규모에 의하여 산정할 경우에는 데이터 또는 트랜잭션의 기능점수, 코드 라인數 방식에 따라 개발원가·직접경비·이윤의 합으로 산정하든가, 아니면 투입인력의 수와 기간에 의하여 산정하도록 하고 있다. 후자의 경우 소프트웨어기술자 등급별 노임단가에 엔지니어링 사업대가의 기준을 준용하고 있다.

36) (주)테크밸류, 『지적자산과 무형자산의 가치평가』, 세창출판사, 2000.

일반 사무용 프로그램이나 윈도우 운영체제는 10만원 내외이지만, 과학용·계측용·산업용 소프트웨어는 수백~수천만원을 호가한다.

이는 소프트웨어의 유형에 따라 소프트웨어의 가치평가 척도가 달라야 한다는 것을 의미한다. 즉 시장성이 큰 소프트웨어의 경우 개발비용보다는 시장접근법, 수익접근법과 같은 평가 모델을 적용하는 것이 합리적인 반면, 시장이 특수할수록 비용접근법, 기술요소법과 같은 평가 모델이 적합할 것이다.<sup>37)</sup>

요컨대 소프트웨어의 가치평가는 소프트웨어의 유형별 평가특성을 고려하여 평가기법을 적용하는 것이 좋다. 아울러 비용, 수익성, 시장사례 등으로 표시되는 경제적 가치와 기술요소들로 표현되는 기술적 가치를 함께 고려하여야 한다. 여러 요소 중 어느 하나에 중점을 두어 소프트웨어의 가치를 평가하는 것은 객관적이고 정확한 가치를 측정할 수 없기 때문이다. 신뢰성 있는 가치평가를 위해서는 객관적인 평가기준이 확보되어 있는 환경에서 비용, 수익성, 시장사례 등의 경제적인 가치측정 요소를 모두 활용하여 평가한 후, 기술적인 요소들을 항목별로 평가하여 대비·보완하는 방식이 바람직하다고 본다.

### 3. 담보제공에 따른 문제

컴퓨터프로그램보호법에 의하면 프로그램저작권 및 프로그램사용권에 대하여 질권을 설정할 수 있다(컴퓨터프로그램보호법 제21조). 또한 담보 목적으로 저작권을 채권자에게 양도할 수도 있다. 이러한 양도담보는 권리질권보다 절차가 간편하여 많이 이용되는데 프로그램저작권을 이전등록하여야 한다. 채권자는 채무자가 채무를 이행하지 않을 경우 프로그램저작권을 처분하여 피담보채권의 변제에 충당하고 잉여가 있으면 이를 반환하고 부족분이 있으면 채무자에게 청구할 수 있다.

이와 같이 소프트웨어를 담보로 취득할 때에는 앞에서 설명한 지재권 가치평가방법에 의하여 어느 정도 확실한 재산적 가치를 인정할 수 있어야 한다. 그리고 소프트웨어의 가치를 극대화하기 위해서는 채무기업 경영진의 경영능력과 자세가 중요하므로 경영진에 대한 면담 및 평가를 실시하도록 한다.

소프트웨어의 로열티 수입이 상당 기간 안정적으로 발생한다면<sup>38)</sup> 전통적인 담보

37) 한국소프트웨어감정연구회, 전계 보고서, 83면.

38) 지재권 로열티를 증권화하는 것은 일반 자산을 유동화하는 것과는 여러 모로 다르므로 다음과 같은 요건을 갖추어야 한다. ①지재권에서 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. ②현금흐름이 비슷한 다른 자산과 풀링(pooling)을 하더라도 로열티 수입 자체가 상당 규

제공이 아니라 특수목적기구(special purpose vehicle: SPV)에 당해 소프트웨어 저작권을 양도하는 방법으로 자금을 조달할 수도 있다. 이와 같이 자산유동화(asset-backed securitization: ABS)를 실행하는 경우 현금흐름이 동질적인 지재권 자산을 집합(pooling)하여 적정 규모로 만든 후<sup>39)</sup> 여기서 나오는 현금흐름을 기초로 유동화증권을 발행할 수 있을 것이다. 다만, 로열티 채권을 유동화하는 것은 그 내용을 소수의 투자자만이 이해할 수 있으므로 지명도가 높은 기술을 제외하고는 공모 발행이 어렵고 대부분 私募로 발행되고 있는 형편이다.<sup>40)</sup>

여기서 간과할 수 없는 것은 프로그램저작권을 거래할 수 있는 유통시장이 형성되어야 담보권의 실행 내지 가치평가가 원활해진다는 점이다. 한국기술거래소에서 기술거래가 이루어지는 것처럼 프로그램저작권에 관한 정보를 제공하고 가치평가, 거래의 중개를 수행하는 거래소가 있어야 할 것이다.

이와 함께 프로그램저작권자의 권리구제가 강화되어 지재권 침해를 방지하고 가치를 인정받을 수 있다면 프로그램저작권의 담보성이 향상될 수 있다.<sup>41)</sup> 또한 소프트웨어 이용자의 보호와 소프트웨어의 사장화를 방지하기 위하여 프로그램심의조정위원회의 소프트웨어 條件附任置(escrow) 제도를 이용하는 것도 좋을 것이다. 이는 저작권자가 폐업·자연재해 등으로 사업을 계속할 수 없는 경우에 대비하여 소프트웨어를 거래하는 저작권자와 사용권자가 합의하여 소스프로그램 및 기술정보 등을 프로그램심의조정위원회에 임치해 두고, 예상하였던 사태가 발생할 경우에 소스프로그램 등을 사용권자에게 공개하는 제도이다.<sup>42)</sup>

이러한 임치제도는 컴퓨터프로그램저작권을 담보로 제공하는 경우에도 이용할 수 있는데, 프로그램저작권을 프로그램심의조정위원회에 조건부로 임치하고 이를 담보

---

모가 되어야 한다. 그렇지 못하면 거래은행에 자산담보부 대출(asset-backed loan)을 신청할 수 있을 것이다. 또한 자산보유자가 당해 지재권에 대하여 국내 및 국제적으로 권리를 확실히 보유하여야 한다. ③지재권을 이용하는 라이선시(licensee)의 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 충당금(reserve fund)의 적립, 초과 로열티의 풀링, L/C·보험 등의 신용보강수단을 강구하여야 한다.

39) 자산유동화(ABS)에 있어서 대상자산을 적정 규모로 집적해야 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 유동화증권을 발행하는 대신 현금흐름이 나오는 자산을 은행에 담보로 제공하고 대출(asset-backed loan)을 받을 수 있을 것이다.

40) 박현일, “영화제작 투자와 법률”, 『지적재산권법연구』 제6집, 한국지적재산권학회, 2002, 75~83면.

41) 이와 관련하여 컴퓨터프로그램보호법에 懲罰의 손해배상(punitive damages)제도를 도입하자는 주장이 있다. 우리나라의 소프트웨어 정품 사용습관, 비즈니스 소프트웨어의 해외의존도 등을 고려할 때 아직은 時機尙무라 생각된다.

42) 임치의 대상은 소스프로그램 및 오브젝트코드의 복제물, 설계서, 사양서, 플로차트, 매뉴얼, 유지보수 자료, 개발기술자 정보 등이다.

로 자금을 조달하는 것이다. 이 경우 투자자는 수치인의 도움을 받아 실시권을 행사함으로써 투자자금을 회수하게 된다.<sup>43)</sup>

#### 4. UCITA 컴퓨터정보재산권과 금융공여

##### 가. 문제의 소재

디지털 정보는 그 개발에 많은 시간과 인력, 비용을 투입하게 마련이므로 제작자의 입장에서는 당연히 그의 지재권을 완벽하게 보호받으면서 개발비에 대한 자금지원(financial arrangement)도 받으면 좋을 것이다. 소프트웨어 이용료가 高價인 경우에는 이용자들은 할부조건으로 이용하는 예도 많다. 이와 같이 오늘날 디지털 정보의 제작자는 디지털 정보 자체를 양도하지 않고 그 이용권만을 라이선스 계약을 통해 부여하고 있으며, 당해 디지털 정보에 대한 권리를 기초로 자금을 조달하는 것이 일반적이다. 다음의 경우를 상정하여 보자.<sup>44)</sup>

외국의 A사로부터 고가의 소프트웨어를 도입한 B사는 국내 고객 C에게 동 소프트웨어의 이용권을 판매하면서 라이선스 이용료를 割賦로 받기로 하였다.

여기서 법적으로 문제가 되는 것은 B가 A와 정식으로 라이선스 계약을 체결하지 않은 경우에도 C에게 금융의 편의(financial accommodation)를 제공할 수 있는가, 이러한 경우에 A와 C의 법률관계는 어떻게 규율할 수 있는가, B와 C가 계약상의 의무를 다하지 않았을 때 A는 어떠한 권리구제수단을 행사할 수 있는가 등이다.

물론 이러한 법률관계를 모두 상정하고 주도면밀하게 계약서를 작성하면 될 것이다. 그러나 위의 사례와 같이 정식 라이선스 계약을 맺고 소프트웨어를 도입하지 않은 채 동 소프트웨어를 유상으로 타인에게 빌려주는 경우도 적지 않다. IT 벤처기업의 경우에는 자사가 개발하였거나 타인이 제작한 소프트웨어를 이러한 방식으로 제3자에게 빌려주는 예가 많기 때문에 그에 따른 법률관계와 구제수단을 분명히 할 필요가 있다.

디지털 정보거래에 관한 세계 최초의 입법이라 할 수 있는 미국 통일컴퓨터정보거래법(UCITA)에서는 위와 같이 계약서에 규정되지 않았거나 아예 계약을 체결하지 않은 법률관계를 규율하고 있다.<sup>45)</sup>

43) 한국소프트웨어감정연구회, 전계 보고서, 106면.

44) 박훤일, “소프트웨어 라이선스 계약과 금융공여에 따른 문제”, 『인터넷법연구』 제3권 2호, 한국인터넷법학회, 2004.12.31, 123면 이하.

#### 나. 금융공여 계약의 특성

라이선스 계약과 관련하여 금융을 공여하는 자는 라이선스와는 무관할 수도 있고, 아니면 라이선스 허여자(licensor)로서 상대방에게 컴퓨터정보를 사용할 수 있는 계약상의 권리를 부여하기도 한다(일종의 금융리스).

UCITA 제507조는 금융공여자(financier)가 라이선스 이용자가 아닌 경우를 다루고 있다(UCITA 제102조 31호). 만일 라이선스 이용권을 담보[權利質]로 제공하는 것은 담보법이 적용되므로 담보권자(secured party)는 금융공여자에 해당하지 아니한다.

금융공여자가 라이선스 계약의 당사자가 아니라면 라이선스 계약상의 혜택도, 부담도 해당이 없다. 다만, 금융공여계약상으로 라이선스 이용자가 사용을 허락받은 정보의 이용에 관하여 추가적인 조건을 붙일 수 있다(UCITA 제507조 2호 C). 따라서 금융공여자는 라이선스 이용자에 대하여 이러한 조건을 붙임으로써 채권을 회수할 수 있게 된다. 라이선스 이용자와 금융공여자 간의 私的인 계약에도 불구하고 사용을 허락한 정보와 관련하여서는 라이선스 허여자의 권리와 이익이 지배적(dominant)이다(UCITA 제507조 2호). 그러므로 금융공여계약만으로는 라이선스 이용자의 권리를 확장할 수 없다.

#### 다. 금융 라이선스

금융 라이선스란 컴퓨터정보에 관한 라이선스를 받으면서 라이선스 허여자가 제공하는 금융의 편익을 이용하는 것을 말한다(UCITA 제508조 a항). UCITA에서는 소프트웨어 대리점이 소프트웨어 제작자로부터 라이선스를 받아 당해 소프트웨어를 보급하면서 그 이용자들에게 금융을 공여하는 것을 상정하고 있다. 즉, UCITA 제508조 a항은 이러한 라이선스의 재양도(retransfer)가 언제 유효한지, 그리고 b항은 라이선스의 재양도 시 당사자들에게 부과되는 조건에 대하여 규정하고 있다.

금융공여자가 컴퓨터정보의 사용을 허락받고 이를 라이선스 이용자에게 유효하게 양도할 수 있는 것은 다음의 두 경우이다. 첫째로 라이선스 허여자의 이익을 해치지 않고 양도금지 특약이 없어야 한다(UCITA 제508조 a항 1호 A목, 제503조). 둘째는 다음의 조건을 충족하였을 때 새로운 형태의 라이선스를 기초로 한 금융(license-based financing)을 이용할 수 있다.

- (i) 금융공여자가 라이선스 허여자로부터 정보를 받거나 라이선스를 부여받기 전에 금융을 공여받을 라이선스 이용자의 성명/명칭과 소재지를 통지하였을 것

---

45) 이러한 사례를 상정해가며 법률관계를 규명하는 것은 오늘날 IT업계의 정보재산권이 상당한 자산 가치를 갖고 있어 그 자체 담보로 제공할 수 있을 뿐만 아니라 많은 자산의 소유권과 이용권을 분리하여 거래하는 사례가 늘고 있기 때문이다.

- (ii) 금융공여자가 라이선스 이용자가 되는 것은 오직 금융공여의 목적 때문일 것
- (iii) 금융을 공여 받은 라이선스 이용자가 금융공여계약에 의하여 보충될 수 있는 라이선스 계약의 조건을 수용하였을 것

이 경우 라이선스 허여자에게 소정 사항을 기록상으로 通知(notice in a record)해야 하며 이 경우 라이선스 허여자의 동의가 없더라도 양도 또는 再라이선스(relicense)가 유효하다고 본다.

위의 경우에 유효하게 양도가 이루어졌다면 라이선스 이용자의 법적 지위는 라이선스 계약 조건에 의하여 규율되고 라이선스 허여자의 정보재산권을 따라야 한다(UCITA 제508조 b항 1호). 동 계약관계에 있어서 중심이 되는 것은 라이선스 계약이다. 금융공여자와 라이선스 이용자는 추가적인 조건(additional conditions)을 약정할 수 있다.

#### 라. 금융공여계약의 3면관계

금융공여자가 라이선스 이용자인지 여부와 관계없이 금융을 공여받은 라이선스 이용자의 어떠한 항변(defenses)으로부터도 독립된, 취소할 수 없는 권리를 계약에 의하여 취득하게 된다. 다만, 라이선스 이용자가 소비자인 경우에는 다른 소비자보호 관계법을 따라야 하므로 적용이 없다.

① 라이선스 이용자와 라이선스 허여자의 관계: 라이선스 이용자는 라이선스 허여자에 대하여 핵심적인 서약과 보장을 하여야 한다.

② 라이선스 이용자와 금융공여자의 관계: 라이선스 이용자는 라이선스 계약을 받아들임으로써 그의 금융공여자에 대한 약속은 취소 불가능하고 라이선스 허여자와는 관계없이 독립적이다.

③ 라이선스 허여자와 금융공여자의 관계: 라이선스 허여자가 라이선스 계약을 따르지 않고 이행을 하더라도 금융공여를 받은 라이선스 이용자는 금융공여자에 대하여 이행을 하여야 한다. 이 때 라이선스 이용자는 라이선스 허여자에 대하여 소송을 제기할 수 있다.

금융공여계약에 기하여 권리의 실현을 법원에 청구할지라도 금융공여계약상의 권리는 라이선스 허여자의 권리를 능가할 수 없다. 그리고 금융공여자가 라이선스 이용자가 아닌 경우에 행사할 수 있는 금융공여계약상의 救濟手段(remedies)은 정보의 이용을 금지하는 것이다. 그렇다고 금융공여자는 정보를 점유하거나 지배, 이용할 수 없다. 이러한 권리는 라이선스 계약과 라이선스 허여자에 의하여 결정되기 때문이다.

금융공여자가 라이선스 이용자에게 양도하기 위하여 스스로 라이선스 계약을 체결하는 경우 금융공여자는 금융공여계약의 위반에 대하여 UCITA 상의 구제수단을 갖게 된다. 이러한 구제수단은 라이선스 계약에 의한 것이 아니라 UCITA에 입각한 것이다. 금융공여자는 UCITA 제815조에 의한 피해당사자의 권리를 포함하여 제816조의 제한을 받는, 계약위반에 따른 라이선스 허여자의 권리구제를 청구할 수 있다 (UCITA 제510조 a항 3호).

#### IV. 知財權 擔保제공에 따른 법률문제

##### 1. 知財權 관련 訴訟對策

채권자가 담보로 취득한 지재권이 제3자에 의하여 침해되었을 경우에는 담보가치가 손상을 받게 되므로 채권자는 적절한 구제방법을 행사할 수 있어야 한다. 채무자가 스스로 자신이 제공한 지재권을 이중으로 양도하는 등 담보권을 침해하는 경우에는 일반론에 의하여 해결하면 될 것이다.

제3자의 지재권 침해행위(infringement)가 있으면 채권자는 질권이든 양도담보권이든 그가 갖고 있는 담보물권에 기하여, 또 담보제공자는 소유권에 기하여 각기 물권적 청구권을 행사할 수 있다. 각각의 지재권에 관한 법률은 권리침해에 대한 금지 또는 예방청구권(특허법 제126조 1항, 상표법 제65조, 의장법 제62조, 저작권법 제91조)과 손해배상청구권(특허법 제128조, 상표법 제67조, 의장법 제64조, 저작권법 제93조)을 규정하고 있다. 현재의 침해행위를 중지시키려면 침해행위금지(injunction) 신청<sup>46)</sup>을 하여야 한다. 지재권법상의 벌칙 조항에 의하여 형사상의 제재를 가할 수도 있다.

그러나 침해금지 또는 손해배상청구 소송을 제기하기에 앞서 지재권의 침해현황을 조사하고 지재권상의 어떠한 권리(intellectual property claim)를 주장할 수 있는지 사실관계 및 관련법규를 조사(due diligence)하여야 한다. 지재권 관련서류를 최대한 확보(document retention)하고 지재권을 침해한 자를 파악해두는 것도 중요하다. 그리고 당해 침해사고에 대하여 보상해주는 보험이 있으면 보험금부터 가압류하고, 법률관계를 분석하여 관련된 모든 쟁점(scope of disputes)을 확정된 후 적절한 소송대책을 수립하면 될 것이다. 그러나 반드시 勝訴하는 것은 아니므로 전문가

46) 미국에서는 형평법(equity)에 입각하여 temporary restraining order와 preliminary 또는 permanent injunction을 신청하고 있다.



와 협의하여 잠재적인 위험요소를 평가하고 법적으로나 기업경영 측면에서 소송의 필요성과 관심사(needs and concerns)를 명백히 하여 둔다.<sup>47)</sup>

최근 들어 지재권에 관하여 多者間 國際協約<sup>48)</sup>을 체결한 것도 많고 지재권의 침해행위 또는 침해상태가 해외에서 벌어지는 경우가 많으므로 국제적 이슈에 대해서도 충분히 주의를 기울일 필요가 있다. 우리나라가 체결하였거나 협상을 하고 있는 자유무역협정(Free Trade Agreement: FTA)에도 거의 예외없이 지재권 관련조항이 포함되어 있다. FTA를 체결한 나라의 기업 또는 국민과 분쟁이 생긴 경우에는 지재권 침해구제에 관하여 특별한 청구요건이나 절차에 관한 特則이 없는지 살펴볼도록 한다.<sup>49)</sup>

## 2. 知財權을 둘러싼 채권자-채무자관계

지재권의 가치가 가장 문제가 되는 것은 지재권 보유자가 도산상태(bankruptcy)에 빠진 경우이다. 일반적으로 채권자는 지재권에 대하여 질권 또는 양도담보를 취득하게 되는 바, 양도담보권을 정리담보권에 준하여 취급하게 되므로(회사정리법 제 123조) 그 대처방법이 달라지는 것은 아니다. 즉 채권자는 정리담보권으로서 신고해야 하며, 정리절차에 의해서만 변제를 받을 수 있다.<sup>50)</sup>

지재권을 담보로 제공한 채무자의 신용이 악화되거나 도산하는 경우 채권자-채무자관계(debtor-creditor relationships)에 따라 지재권의 가치가 떨어지기도 하고 오히려 상승하는 일도 있다. 지재권을 담보로 내놓은 채무자가 도산상태에 빠진 경우 지재권 담보를 보전(collateral protection)해야 하는 경우가 있는 반면 지재권에서 발생하는 예상 밖 수익으로 인하여 채무자의 재정상태가 좋아지는 경우도 생긴다. 그것은 지재권의 기대수익이 불확실한 관계로 채권금융기관이 이를 주담보(primary security)에서 제외하는 경우가 많기 때문이다. 이러한 경우에 채권자는 회사정리계획에 따라 우선적으로 지재권을 취득하거나, 대가를 받고 갱생한 회사에 지재권의 사용을 허락하기도 한다. 또는 채무자로부터 代物辨濟條로 지재권을 취득하기도 하고, 채무자의 지재권을 처분한 대가에서 배당을 받을 수도 있다. 요컨대 채권자는

47) Peter Brown, "What Every Litigator Must Know About Intellectual Property", 757 PLI/Pat 191.

48) 우리나라가 가입한 지재권관련 국제조약에는 세계지적소유권기구(WIPO)설립조약을 비롯하여 공업소유권 보호를 위한 파리조약, 국제특허출원에 관한 특허협력조약(PCT), 미생물수탁에 관한 부다페스트조약, 세계저작권조약, 음반보호조약, 저작권 관련 WTO/TRIPs 협정 및 베른협약, 니스협정, 스트라스부르협정, 마드리드 의정서 등이 있다. 송영식·이상정, 「지적재산법」 7정판, 세창출판사, 2005, 43면.

49) Brown, 757 PLI/Pat 191, 211.

50) 한국산업은행, 「기업도산법 해설」, 1999, 251~253면.

철저한 實査(thorough due diligence)를 통해 당해 지재권의 가치를 정확히 평가하고 도산절차의 협상에 임할 필요가 있다.<sup>51)</sup>

한편 지재권이 그 가치를 충분히 발휘하기 위해서는 이를 적절하게 유지·관리하고 보호하는 것이 중요하므로 채무자인 지재권자가 이것을 어떻게 이용하느냐에 따라 그 가치가 달라지게 된다. 예컨대 상표권은 소비자들의 인지도가 높을 경우에는 매우 가치있는 자산이지만, 자금력이 부족한 지재권자가 제품의 광고를 소홀히 하거나 제품의 디자인 또는 품질이 떨어진다면 상표권의 가치는 크게 하락하고 말 것이다. 지재권자가 재정적으로 곤경에 빠진 경우에도 마찬가지이다. 채권자의 입장에서 지재권의 가치 유지 또는 증진을 위해서는 새로 대출을 하거나 채무기업에 대하여 자본참여(equity participation, joint venture)하는 것도 고려할 수 있을 것이다.<sup>52)</sup>

그리고 지재권을 담보로 취득하는 것은 채무불이행 시에 원리금을 회수하기 위한 것이므로 담보권을 실행하였을 때 상당한 가액(realizable value)을 회수할 수 있어야 한다. 그와 유사한 지재권의 라이선스 수수료 수준이라든가 당해 지재권을 대체할 수 있는 지적재산의 가액 등이 중요한 평가기준이 될 것이다. 다른 한편으로는 회사의 경영상태에 따라 기대수익을 표창하는 지재권의 가치가 급변할 수도 있음을 염두에 두어야 한다.<sup>53)</sup> 예컨대 회사의 존립 또는 생산성이 위태로워지면 당해 기업 운영의 핵심역할을 하던 지재권의 가치도 폭락할 수 있기 때문이다.

## V. 맺음말

오늘날의 지식기반 경제에서 지재권이 기업의 가장 중요한 자산이 되고 있는 만큼 부동산 등의 담보가 부족한 기업들은 이를 이용하여 자금을 조달할 수 있어야 할 것이다. 그러나 지재권의 재산적 가치가 증가하고 있는 것과는 달리 지재권을 담보로 이용하는 데는 많은 제약이 있다. 아직은 지재권에 대한 가치평가 기법이 정착되지 않아 금융기관들이 지재권을 주된 담보로 받아주지 않고 있는 실정이다. 그러나 지재권의 등록 등 공시방법이 차츰 정비되고 있어 유망한 지재권은 담보로서의 활용가능성이 커지고 있다.

지재권 중에서도 컴퓨터 소프트웨어 등 디지털정보재산권은 경제적 비중이 날로 증대되고 있으므로 초기 개발단계에서부터 담보로서의 활용가능성을 염두에 두어야

---

51) Stephen I. Willis and Craig T. Elson, "Managing Intellectual Property in Debtor-Creditor Relationships", 12-May Am. Bankr. Inst. J. 13.

52) *Id.*

53) *Id.*

할 것이다. 이를 위해서는 국가적으로 지재권 보호를 강화하고 금융기관들도 적절한 가치평가방법을 마련할 필요가 있다. 채권자들이 안심하고 소프트웨어를 담보로 잡을 수 있도록 공인된 소프트웨어 거래소나 에스크로(조건부 임치) 제도가 활성화 되어야 한다. 디지털정보재산권의 등록은 물론 담보권 등 권리의 조회를 인터넷을 통하여 할 수 있어야 할 것이다.

디지털정보재산권을 비롯한 지재권을 담보로 취득하고 자금을 빌려줄 사람은 궁극적으로 자본시장에서 찾아야 한다. 이를 위해서는 이러한 지적재산이 투자자들의 기대에 부합하는 수익성과 안전성을 발휘할 수 있도록 외국에서도 여러 차례 성공적으로 이루어진 바 있는<sup>54)</sup> 지재권의 로열티 수입을 유동화(ABS)하는 방안을 추진할 수 있다. 이와 같이 지재권에서 나오는 현금흐름을 가지고 원리금을 상환하는 것 외에 자산유동화증권을 발행할 수 있다면 지재권의 담보성이 획기적으로 제고되고, 소프트웨어를 거래하는 유통시장이 활발해질 것이다.

다만, 미국에서도 많은 반발에 부딪혀 중단된 UCITA와 비슷한 정보거래법의 제정은 아직은 시기상조라고 생각한다. 본고에서도 일부 소개하였거니와 UCITA에서 규율하고 있는 상세한 내용들이 기존 국내법에서도 부분적으로 수용할 수 있으므로 별도의 단행법은 국내 거래사정에 부합되는 충실한 이론적 연구와 정보거래에 관한 국내외 판례의 경향들을 반영하여 제정하여도 늦지 않을 것이다.<sup>55)</sup> 우선 앞에서 말한 시장 인프라를 확충함으로써 현행 저작권법, 컴퓨터프로그램보호법 등에 의한 거래의 활성화를 도모하는 것이 급선무라고 생각한다.

---

54) 외국의 대표적인 사례는 1997년 영국의 록 가수 데이브 보위가 자신의 음반 로열티 수입을 기초로 만기 15년의 유동화채권을 55백만달러 발행한 것이다. 박환일, 전제 논문, 74~76면.

55) 주지홍 외, 『정보거래법 제정에 관한 연구』, 정보통신정책연구원 연구보고 03-12, 2003.12, 160면.

## 참고 문헌

- 박훤일, “소프트웨어 라이선스 계약과 금융공여에 따른 문제”, 『인터넷법연구』 제3권 2호, 한국인터넷법학회, 2004.12.31.
- \_\_\_\_\_, “영화제작 투자와 법률”, 『지적재산권법연구』 제6집, (사)한국지적재산권학회, 2002.
- 손경한 외, 『사이버지적재산법』, 법영사, 2004.
- 송영식 · 이상정, 『지적재산법』 7정판, 세창출판사, 2005.
- 오병철, 『디지털정보계약법』, 법문사, 2005.
- 윤선희, 『지적재산권법』 4정판, 세창출판사, 2001.
- 전삼현, 『프로그램지적재산권 담보제도 수립을 위한 법적 연구』, 프로그램심의조정위원회, 2001. 6.
- 주지홍 · 박훤일 · 권재열 · 육소영 · 김광록 · 이철남 · 양인애, 『정보거래법 제정에 관한 연구』, 정보통신정책연구원 연구보고 03-12, 2003. 12.
- 한국산업은행, 『기업도산법 해설』, 1999.
- 한국소프트웨어감정연구회, 『S/W등 디지털정보재산권 가치평가 및 담보제도 도입에 관한 연구』, 프로그램심의조정위원회 연구보고서 2002-20, 2002.11.
- 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.
- Brown, Peter, “What Every Litigator Must Know About Intellectual Property”, 757 PLI/Pat 191 (Practising Law Institute, July 2003).
- Murphy, William J., “Proposal for a Centralized and Integrated Registry for Security Interests in Intellectual Property”, 41 IDEA 297 (*The Journal of Law and Technology*, 2002).
- Reilly, Robert F. and Schweihs, Robert P.(ed.), *The Handbook of Business Valuation and Intellectual Property Analysis*, McGraw-Hill, 2004.
- Willis, Stephen I. and Elson, Craig T., “Managing Intellectual Property in Debtor-Creditor Relationships”, 12-MAY Am. Bankr. Inst. J. 13 (*American Bankruptcy Institute Journal*, May 1993).
- 특허청 홈페이지 <<http://www.kipo.go.kr/>>
- 한국발명진흥회 지식재산권연구센터 홈페이지 <<http://www.kiprc.re.kr/>>
- 한국언론재단 기사DB <<http://www.kinds.or.kr/>> 이상 [2005.8.15 접속]
- 주제어: 지적재산권, 저작권, 특허권, 디지털정보재산권, 가치평가, 담보권, 유동화

<Abstract>

## Obtaining Financing from Intellectual Property and Settling Related Disputes

Park, Whon-il \*

Intellectual property, including patent, copyright, trademark and trade secrets, are among the most important corporate assets in today's knowledge-based economy. So it is necessary to raise funds from those valuable intangible assets. There is an increasing need for a venture business to utilize its own patent right as collateral. At the moment, however, those intellectual property rights are not evaluated in a proper manner, because the collateral system in the industrial age prefers tangible hard assets, and cannot assess the value of the intellectual property rights which are favored in the information age. Intellectual property assets are often under-valued and even avoided by financiers because they quickly become obsolete and useless. Creditors are more experienced at valuing industrial age assets such as real estate, machinery and equipment.

The biggest problem of intellectual property in secured transactions is that its value is quite different between an ongoing business and a liquidating business. The valuation of intellectual property has difficulties in assessing the time and cost in acquiring and replacing the intangible asset. The intellectual property would be realized as its highest and best usage if utilized in extracting its market potential. Therefore, the intellectual property cannot be valued as the best usage in the occasion of liquidation of the company.

In general, financiers would select one of the following three approaches for the appropriate valuation of intellectual property: a cost approach, a market approach and an income approach. Of course, the result of these approaches will be different based upon the circumstances of each case, so it is important to use the appropriate method to obtain appropriate value in each circumstance.

In Korea, such intellectual property rights as patent, utility model, copyright, trademark, design, trade secrets may be collateralized as a pledge by filing with the registries of the Patent Office. Otherwise, these intangible property rights

---

\*. Assistant Professor of Law at Kyung Hee University.

may be used as collateral through the fiduciary transfer of their title to creditors.

Despite the increasing importance of the intellectual property rights, their characteristics and limited usage of appraisal and valuation methods prevent potential financiers from leveraging the value of intellectual property in secured transactions. With new computer-based registration systems being adopted for public notification, there will be more chances to utilize such intellectual property rights as collateral than ever before.

Nowadays computer software is increasingly considered as potential security among other intellectual property assets for the financing of their development and marketing efforts. As for the authorities concerned and banking institutions, the protection and valuation practices should be enhanced in view of their applicability as collateral. In this regard, an authorized exchange of software and escrow system should be established for the promotion of trading and secured transactions of software. And registering and retrieving necessary information should be allowed through the Internet.

How to maximize the value of intellectual property assets through either collateral or assignment depends upon the efficiency of financial markets. If the revenue stream is somewhat stable, it may be securitized by transferring such revenue-generating assets to a special purpose vehicle. But it has a certain amount enough to be pooled with other homogeneous assets and certified track records of revenue income.

Recently, there are some suggestions to introduce a law like the United States Uniform Computer Information Transaction Act ("UCITA") in Korea. But UCITA has received little enthusiasm in the United States, and is constantly under debate. When a large part of the UCITA provisions could be covered by the existing Korean statutes like the Computer Program Protection Act or the Copyright Act, it might be premature to establish such a kind of law in Korea. Instead, we have to wait for additional research and analysis, and a series of court decisions regarding the intellectual property rights and related secured transactions.

Key Words: intellectual property right, copyright, patent, computer software, appraisal and valuation, collateral, asset-backed securitization (ABS)