

지적재산권신탁의 한계와 활성화 방안*

-일본신탁업법상의 제도와 비교를 통하여-

권 중 호**

목 차

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| I. 서 설 | 2. 일본의 기업집단내신탁 |
| II. 지적재산권신탁과 관련 법제 | 3. 우리나라에의 시사 |
| 1. 지적재산권의 특징 | IV. 신탁을 통한 지적재산권의 관리 (2) |
| 2. 지적재산권신탁의 장점 | 1. TLO를 통한 지적재산권의 관리 |
| 3. 지적재산권신탁 법제 | 2. 일본의 이른바 TLO신탁 |
| III. 신탁을 통한 지적재산권의 관리 (1) | 3. 우리나라의 경우 |
| 1. 기업집단내의 지적재산권 관리 | V. 결 론 |

I. 서 설

지적재산권신탁은 지적재산권을 신탁재산으로 하는 신탁을 말하나 법률상의 개념은 아니다. 다만 신탁법상의 신탁개념(신탁법 제2조)에 기하여 정의를 하면, 지적재산권신탁이란 지적재산권¹⁾의 재산적 가치를 활용하기 위하여 지적재산권 보유자가 위탁자가 되어 특별한 신임관계에 있는 수탁자에게 지적재산권을 이전하거나 기타 처분을 하고 수탁

* 이 논문은 2012학년도 건국대학교의 연구년교원 지원에 의하여 연구되었음.

** 건국대학교 법학전문대학원 교수

1) 지적재산권이란 특허권, 저작권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권 등을 총칭하며 산업활동과 관련된 사람의 정신적 창작물(연구결과)이나 창작된 방법에 대해 인정하는 독점적 권리인 무체재산권을 의미한다(맹수석, “지식재산권의 신탁과 유동화 방안”, 증권법연구 제7권 제2호(한국증권법학회, 2006), 251쪽). 지적재산권의 개념은 이처럼 매우 포괄적이기 때문에 지적재산권신탁과 관련되는 제도는 이론상은 지적재산권의 종류별로 매우 다양한 유형(예컨대 저작권신탁, 특허신탁)을 창출할 수 있다.

자로 하여금 일정한 자의 이익이나 특정의 목적을 위하여 그 지적재산권을 관리·처분 혹은 운용하도록 한 법률관계라고 정의할 수 있다.

우리나라에서 지적재산권신탁을 영업으로 인수하는 것이 가능하게 된 것은 2005년 당시의 신탁업법 개정²⁾에 의해 신탁회사가 인수 가능한 재산의 종류에 지식재산권을 포함한 무체재산권을 포함시킨 이후이다(구신탁업법 제10조 제1항 제7호). 그 전에는 특허권 등의 지적재산권은 영리목적으로 수탁할 수 없었고, 따라서 지적재산권신탁은 거의 보급되지 않았다.³⁾ 그러나 지식기반사회에서는 지적재산의 창출이상으로 지적재산의 효율적인 활용이 중요하며³⁾ 이에 지적재산의 효율적인 관리·운용의 방법으로 신탁의 필요성이 강조되면서 2005년 신탁업법 개정을 통하여 지적재산권신탁의 길을 연 것이다. 현재는 신탁업법을 승계한 자본시장법 제103조 제1항 제7호에서 무체재산권(지적재산권)을 수탁 가능재산으로 규정하고 있다.

지적재산권신탁은 신탁재산의 운영형태에 따라 크게 ① 자금조달형 신탁, ② 관리형 신탁, ③ 운용형 신탁으로 구분할 수 있으며,⁴⁾ ①은

2) 다만 지적재산권 중 저작권의 경우에는 일찍부터 저작권법에서 저작권위탁관리에 관한 규정을 두어 저작권신탁관리업자(수탁자)로 하여금 저작권자의 저작권을 신탁할 수 있도록 규정하고 있었다(저작권법 제2조 제26호). 그러나 저작권법상의 저작권신탁은 이른바 운용형신탁도 허용하는 자본시장법상의 신탁이나 신탁법상의 신탁과는 달리 처분이 제한된 관리형신탁만을 규정하고 있다.

3) 우리나라의 경우 특허 등 산업재산권의 출원이 세계적 수준으로 증가하고 있지만 등록된 특허수에 비하여 사업화로 이어지는 기술은 선진국에 비하여 매우 낮은 수준이었다(손승우/전웅준, “특허신탁관리제도에 관한 법적 고찰”, 지식재산연구 제3권 제2호(한국지식재산연구원, 2008), 47쪽).

4) 지적재산권신탁은 크게 관리형, 자금조달형, 유동축진형으로 나누는 경우도 있다. 지적재산권신탁의 한 유형인 특허신탁을 예로 들면 관리형신탁의 경우는 수탁기관이 대학, 연구소, 기업 등을 대신하여 특허등록관리, 특허침해대응 등의 업무를 수행하는 것이며, 자금조달형 신탁은 수탁기관이 수탁된 특허권의 미래현금흐름을 바탕으로 유동화증권 등을 발행하여 자금을 조달하는 것이고, 그리고 유동축진형 신탁은 수탁기관이 대학, 연구소 기업 등의 특허기술을 신탁받아 수요기업에 이전하고 그 수익(기술료)을 배분하는 것을 말한다(정연덕, “기술이전 활성화를 위한 특허신탁사

지적재산권을 기초(신탁재산)로 발행한 수익권을 양도하여 자금을 조달하는 것을 주된 목적으로 하는 반면에 ②는 권리자의 지시에 따라 지적재산권을 관리·처분하거나 또는 지적재산권을 보존·이용하거나 개량하는 것을 주된 목적으로 하며, ③은 수탁자의 재량에 의한 지적재산권의 관리·처분이나 수탁자의 전문지식을 활용한 지적재산권의 사업화를 주된 목적으로 하는 신탁이다.

그러나 지적재산신탁의 경우에는 라이선스 교섭이나 분쟁처리 등 제3자와 이해가 첨예하게 대립하는 상황을 피할 수 없기 때문에 수탁자가 위탁자의 지시에 따라서만 대처한다는 것은 비현실적이다. 그리하여 수탁자의 전문성을 이용하려고 하는 위탁자의 입장에서는 관리형신탁을 염두에 둔 경우라도 일정한 재량권을 수탁자에게 부여하고 그 재량권의 적절한 행사를 기대하는 경우가 많을 것이다. 그런 의미에서 적어도 지적재산권신탁에서는 ②와 ③을 구분하는 것은 의미가 없다. 따라서 본고에서는 지적재산권신탁을 ① 자금조달형 신탁과 ② 관리형신탁으로 구분하기로 한다.

①의 경우로는 자산유동화법률에 따라 신탁회사가 특수목적기구로서 유동화증권(수탁증권)을 발행하여 유동화시키는 방법과 자본시장법에 따라 수익권증서를 발행하여 유통시키는 방법이 있다. 이 경우의 신탁은 수탁된 지적재산권의 미래현금흐름을 기초로 자금을 조달하기 위한 도구에 불과하고, 수익자는 지적재산권의 매각에 의한 처분이익 내지는 계속적인 이용료 수익을 기대하는 것이 통상이다. ②의 경우로는 기술이전 및 사업화촉진에 관한 법률(이하 “기촉법”으로 줄임)상의 기술신탁관리제도와 저작권법상의 저작권신탁관리제도가 대표적이다. 여기서는 수탁자는 지적재산권보유자(위탁자겸 수익자)와 지적재산권 수요자를 단순히 연결시켜주는 중개자의 역할을 한다. 그 외에도 관리형 신탁이 주로 기능하는 경우로는 첫째 기업집단 내에서 지적재산권집

중관리회사가 지적재산권을 일원적으로 관리하는 경우, 둘째 대학, 연구소 등에서 창출한 지적재산권을 산업계에 이전하기 위하여 TLO가 지적재산권을 이전받는 경우를 생각할 수 있을 것이다. 본고에서는 유동화신탁의 경우에는 이미 많은 선행연구가 있으므로⁵⁾ 지적재산권을 대상으로 한 관리형 신탁을 중심으로 지적재산권신탁의 한계와 활용방안에 관해 살펴보기로 한다.

Ⅱ. 지적재산권신탁과 관련 법제

1. 지적재산권의 특징

지적재산에는 여러 가지 유형이 있다. ① 발명, 고안, 식물의 신품종, 의장, 저작물 등 인간의 창조적 활동에 의해 창출된 것, ② 상표, 상호 등 상품이나 영업을 표시하는 것, ③ 영업비밀 기타 영업활동에 유용한 기술 또는 영업상의 정보 등 매우 다양하지만, 이들에 공통하는 특징으로는 지적재산권은 무형의 정보에 의해 구성된다는 점이며, 바로 그 점에서 다른 재산권과 다르다. 즉 부동산이나 동산 등의 유체물은 그 관리나 유지를 물리적으로 행할 수 있지만 지적재산권은 그러하지 않다. 권리화, 권리의 진부화 방지, 침해행위 방지 등을 위해서는 전문적인 지식과 노하우가 필요하다. 예를 들면 지적재산권의 침해가 있을 경우 경고, 이의신청, 소송제기, 손해배상청구 등을 하여야 하고, 특히 특허권

5) 강희철/장우진/윤희웅, “자산유동화법에 의한 자산유동화의 한계와 이를 극복하기 위한 수단으로서의 비정형유동화에 관한 고찰”, 증권법연구 제4권 제1호(한국증권법학회, 2003), 179쪽; 권재열, “지적재산권의 증권화에 관한 서설적 고찰”, 증권법연구 제5권 제2호(한국증권법학회, 2004); 김건식/이중기, “금융자산의 증권화”, 상사법연구 제17권 제2호(한국상사법학회, 1998); 권재열, “자금조달 목적의 특허신탁 활성화를 위한 법제도 개선방안”, 상사판례연구 제19집 제4호(한국상사판례학회, 2006), 221쪽.

의 경우 하나의 특허로 모든 것이 해결되는 것이 아니라 권리화된 후에도 주변특허 등 추가 기술개발이나 이용 발명을 끊임없이 하여야 한다.⁶⁾

그뿐만 아니라 지적재산권은 동산이나 부동산과 달리 용도 등에 따라 성격이나 가치가 다양하게 변화하고, 또한 지적 활동의 성과물이기 때문에 저작자 인격권, 발명자 명예권과 같이 인격권적인 요소도 포함되며, 특히 권리자의 경우에는 제3자에게 양도하는 것에 대해 심리적 저항감이 있는 등 일반적으로 유동성이 낮다. 또한 평가액이 다른 재산과 비교하여 적은 경우가 많으며, 가치 평가가 어려운 등 지적재산권의 경우에는 관리·운용이나 가치평가에 관해 전문적이고 복합적인 지식(지적재산권법, 기술특성에 관한 지식 등)을 필요로 한다는 점에 특징이 있다.⁷⁾

2. 지적재산권신탁의 장점

지적재산권의 이러한 특징을 고려하면 신탁은 지적재산권의 활용에 있어서 매우 매력적인 수단이다. 왜냐하면 신탁은 수탁자의 전문성을 활용함으로써 지적재산권의 평가와 운용·관리에 있어서 외부전문가의 조력을 받을 수 있을 뿐만 아니라 신탁재산을 기초로 생성된 수익권을 유동화함으로써 지적재산권의 재화로서의 특성인 유동성부족을 보완할 수 있기 때문이다.

지적재산권의 관리 및 운용 기제로서 지적재산권신탁의 장점으로서는 ① 기업집단의 경우 여러 회사에 분산되어 있는 지적재산권을 특정회사가 집중 관리함으로써 지적재산권의 관리·운용에 있어서 효율성을 제고할 수 있으며 ② 개인이나 중소기업의 경우에도 특허 출원 등 발명의 권리화나 권리화한 후 특허료 납부 등 지적재산관리를 수탁

6) 新井 誠, 信託ビジネスのニュートレンド(經濟産業調査会 2008), 128쪽.

7) 맹수석, 앞의 논문, 254쪽.

기관이 대행함으로써 지적재산의 효율적인 관리를 기대할 수 있고, ③ 개별기업이나 각 개인이 보유한 지적재산권을 종합적으로 관리하는 것이 용이할 뿐만 아니라 공동 신탁을 통해 사업화를 도모할 수도 있다. 그리고 ④ 대학, 연구소 등 연구기관에서 창출한 특허 등을 산업계에 이전하는 데 수탁기관이 중개자로서의 역할을 수행함으로써 산학연협력력을 통한 지적재산권의 산업화에도 이바지 할 수 있는 등 다양한 장점이 있다.

특히 현행 신탁법에 의하면 재산권으로서 완전한 권리가 아니더라도 금전적 가치를 평가할 수 있는 재산이라면 신탁설정이 가능하므로(신탁법 제2조) 지적재산권의 경우에도 특성이나 가치를 불문하고 금전적 가치를 평가할 수 있고 또한 양도 가능한 자산이라면 신탁설정이 가능하다는 점⁸⁾도 지적재산권신탁의 장점이라고 할 수 있을 것이다. 뿐만 아니라 지적재산권신탁은 후술하는 바와 같이 자금조달수단으로서도 효용이 크며, 기업방어수단으로서의 이용은 물론이고⁹⁾ 지적재산권의 관리·운용이나 가치평가에 관해 전문적인 지식과 노하우를 가지고 있는 수탁자를 활용함으로써 휴면지적재산권을 유용하게 활용할 수 있다는 점도 지적재산권신탁의 또 하나의 장점이라고 할 수 있다.

8) 다만 저작자 인격권, 발명자 명예권과 같이 인격권적인 요소가 강한 것(인격권)은 재산권이 아니므로 신탁설정의 대상이 될 수 없다.

9) 맹수석, 앞의 논문, 255쪽; 김병연, “자산유동화와 지적재산권신탁에 대한 법률적 검토” 상사법연구 제26권 제1호(한국상사법학회, 2007), 260쪽. 예컨대 특허신탁에서 수탁자가 라이선시와 특허사용에 관한 라이선스계약을 체결하면서 위탁회사에서 특허의 가치를 훼손할 우려가 있는 소유권의 변동이나 경영방침의 채택, 나아가서는 특허가치를 증대·창출하는 핵심종업원의 퇴직이나 해고 등이 있을 경우 라이선스계약을 해약할 수 있도록 정하게 되면 당해 특허신탁은 위탁회사로서는 방어수단으로서도 중요한 기능하게 될 것이다.

3. 지적재산권신탁 법제

지적재산권을 신탁제도를 통하여 관리하는 경우, 즉 지적재산권을 대상으로 한 신탁에는 근거법률에 따라 ① 자본시장법상의 지적재산권 신탁, ② 신탁법상의 지적재산권신탁, ③ 기촉법 및 저작권법상의 지적재산권신탁 3가지가 있다.

먼저 ① 자본시장법상의 지적재산권신탁은 신탁업자가 수탁자가 되어 영리목적으로 지적재산권을 관리하거나 운용하는 신탁이다. 따라서 자본시장법에 기하여 지적재산권신탁을 설정하려면 수탁자는 반드시 신탁업자이어야 하며, 신탁업자의 자격에 대해서는 자본시장법에서 엄격히 제한하고 있다.¹⁰⁾ 자본시장법은 지적재산권신탁에 대해 그 대상이나 목적에 관하여 특별히 제한하고 있지 않으며, 따라서 신탁목적에 따라 지적재산권신탁을 자금조달형, 관리형, 운용형 어느 유형으로든지 설정이 가능하다. 그리고 자본시장법에 기해 설정된 지적재산권신탁 이더라도 신탁의 구체적인 권리관계 등 권리자(위탁자), 수탁자 및 수익자간의 법률관계에 대해서는 신탁법이 적용된다. 그러나 실제로 있어서는 자본시장법상 지적재산권신탁은 설정된 예는 많지 않은데, 그 이유는 신탁업자의 전문성 부족, 즉 지적재산권의 가치평가 문제와 관련하여 전문가 부재 및 관리의 어려움 등 때문인 것으로 알려지고 있다.

② 신탁법상의 지적재산권신탁은 신탁법에 기하여 설정된 것으로서 경우에는 수탁자는 신탁업자일 필요는 없고 수탁자는 무보수가 원칙이고(제47조 제1항), 영업으로 신탁을 인수하는 것은 허용되지 않는다. 이른바 민사신탁의 형태로 지적재산권을 인수하는 경우인데, 이 경우에도 지적재산권신탁의 대상이나 목적에 대해 특별한 제한이 없기 때문에 지적재산권신탁을 자금조달형, 관리형, 운용형 중 어느 것으로든 설정이 가능하다. 다만 이렇게 설정된 지적재산권신탁에 대해서는 신탁법만

10) 후술의 III. 3. 참조.

적용되고, 자본시장법은 적용되지 않는다. 물론 신탁법상의 지적재산권신탁의 경우도 그다지 이용되고 있지 않은데, 일반인 중에서 전문성이나 노하우를 갖춘 수탁자를 찾기 어렵기 때문일 것이다.

그리고 ③의 경우는 기촉법상의 기술신탁관리제도와 저작권신탁관리제도를 말한다. 기술신탁관리제도는 기촉법상의 기술신탁관리업자가 행하는 관리형신탁을 말한다. 기술신탁관리업이란 “기술보유자로부터 기술과 그 사용에 관한 권리(기술 등)를 신탁받아 기술 등의 이전, 기술료의 징수·분배, 기술의 추가개발 및 기술유통화 등 대통령령(시행령 제4조의2)으로 정하는 관리업무를 수행하는 업을 말한다(기촉법 제2조 제8호).¹¹⁾ 동 규정은 기술(특허 등 지적재산)이나 이에 관한 정보(동법 제2조 제1호)를 수탁자가 자기 재량으로 운용·처분하는 것이 아니라 이용자를 기술보유자와 단순히 연결시켜주는 관리형 신탁을 규정한 것이다.¹²⁾ 기술신탁관리업에 대해서는 자본시장법상 신탁업에 대한 규정은 적용되지 아니하고 기촉법의 규정(제35조의2 이하)이 적용된다. 다만 기술신탁관리업자의 영업행위에 대해서는 자본시장법상 신탁업자에 대한 규정이 적용된다(기촉법 제4조 제2항). 물론 기술신탁관리제도의 경우에도 신탁의 일반법리가 적용되는 국면에서는 신탁의 일반법인 신탁법이 적용됨은 말할 필요가 없다.

그리고 저작권신탁관리제도는 저작권법상의 저작권신탁관리업자가 행하는 관리형신탁을 말한다. 저작권법에서는 저작권위탁관리에 관한 규정(동법 제105조 이하)을 두어 저작권신탁관리업자로 하여금 저작권자의 저작권을 수탁하여 관리하도록 하고 있는데, 저작권신탁관리업이란 저작재산권자, 배타적발행권자, 출판권자, 저작인접권자 또는 데이

11) 동규정은 2010.4.12. 개정된 것인데, 개정 전에는 특허신탁관리업으로 규정하고 있었으나 현재는 특허신탁이 아닌 기술신탁으로 그 대상으로 확대하여 특허외의 기술 정보(기촉법 제2조 제1호 참조)도 함께 수탁가능재산으로 하고 있다.

12) 정연덕, 앞의 논문. 31쪽.

터베이스제작자의 권리를 가진 자를 위하여 그 권리를 신탁받아 지속적으로 관리하는 업을 말하며, 저작물 등의 이용과 관련하여 포괄적으로 대리하는 경우를 포함한다(저작권법 제2조 제26호). 저작권신탁관리업자에 대해서는 저작권법이 적용되고(저작권법 제105조 이하), 저작권신탁관리업자의 영업행위에 대해서는 자본시장법상의 신탁업자에 관한 규정이 준용된다고 보아야 할 것이고, 그리고 신탁법이 적용되는 경우도 있을 수 있다.

Ⅲ. 신탁을 통한 지적재산권의 관리 (1)

지적재산권을 관리하는 방법에는 여러 가지 방법이 있을 수 있다. 여기서는 ① 기업집단 내에서 각 계열사가 창출한 지적재산권을 특정관리회사를 통해 일괄적으로 관리하는 방법과 ② 대학이나 연구소 등 연구기관에서 창출한 지적재산권을 산업계에 이전하는 방법에 관해 살펴보기로 한다.

1. 기업집단내의 지적재산권 관리

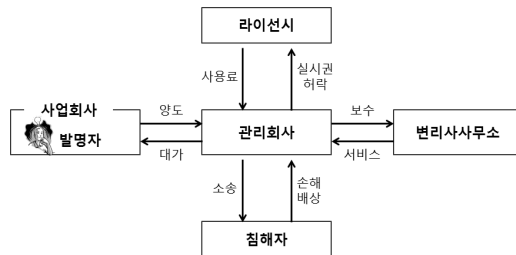
먼저 기업집단(그룹) 내에서 지적재산권을 일괄 관리하는 방식으로 는 기업집단 내 각 계열사가 보유한 지적재산권을 모회사 또는 특정관리회사에 집중하여 관리하는 방식이 있다. 이에는 ① 관리기능과 함께 지적재산권에 대한 권리도 이전하는 양도방식, ② 권리의 귀속은 기업집단 내 각 계열사에 분산시켜 둔 채 관리기능만 집약시키는 위탁관리방식, 그리고 ③ 형식적으로는 지적재산권에 대한 권리를 이전하지만 실질적으로는 관리기능만 집약시키는 신탁방식이 있다.¹³⁾

1.1 양도방식

양도방식은 <표 1>에서 보는 바와 같이 기업집단 내 각 계열사가 보유하고 있는 지적재산권과 함께 지적재산권관련전문가인 직원을 관리회사에 양도·파견하여 그 관리회사로 하여금 집중적으로 기업집단 내 각 계열사의 지적재산권을 보유·관리하도록 하는 방식이므로 지적재산관련업무의 효율화와 인재의 육성·확보라는 측면에서는 매우 유용한 방식이다. 그러나 권리의 이전을 수반하는 것이므로 지적재산에 대한 번잡하고 곤란한 가치평가절차를 거쳐야 하고, 평가나 명의변경 등에 따른 비용 부담의 문제가 있다. 실용화에 실패한 지적재산권을 반환하는 경우에도 동일한 비용문제가 발생한다.

또한 종업원의 직무발명에 대한 보상에 있어서 누가 보상을 해 줄 것인지의 보상주체에 관한 문제, 지적재산권에 대한 권리 자체를 양도하는 것으로 인하여 기업집단 내 각 계열사의 개발의욕 저하, 관리회사의 이익추구와 기업집단 내 계열사전체에 있어서 최적의 지적재산권 관리방식이 충돌할 경우 결과적으로 기업집단 전체에 있어서 최적인 지적재산 관리가 이루어지지 못하는 등의 문제가 있다.

〈표 1〉 양도방식



출처: 新井 誠, 앞의 책, 132쪽

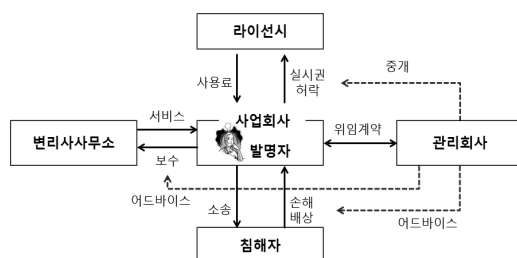
13) 이하 (1) 내지 (3)의 기술은 井上聡, 新しい信託30講(弘文堂 2007), 220-222쪽과 新井 誠, 앞의 책, 132-136쪽을 참고하였다.

1.2 위탁관리방식

<표 2>의 위탁관리방식의 경우에는 계열사 별로 산재해 있는 지적재산권을 효율적으로 관리할 수 있고, 또한 각 계열사가 지적재산에 대한 권리를 계속 보유하기 때문에 발명에 대한 인센티브를 계열사가 계속적으로 가질 수 있는 등 장점이 있다.

그러나 지적재산권에 대한 권리가 이전되지 않으므로써 다음과 같은 문제도 있다. 즉 관리회사가 수임자로서 특허출원 등의 관리화 업무를 수행하거나 라이선스 교섭 또는 권리침해에 대해 대응하는 것이 변호사 법이나 변리사법에 위반하는 것은 아닌지 논란이 있을 수 있고, 또한 권리 자체가 각 계열사에 귀속된 상태이므로 관리회사가 강제력을 발휘하기 어려운 등의 문제가 있다. 그러나 실무에서는 양도방식보다는 이 용률이 높은 것으로 알려지고 있다.

〈표 2〉 위탁관리방식



출처: 新井 誠, 앞의 책, 136쪽

1.3 신탁방식

기업집단 내 각 계열사가 보유한 지적재산권을 관리회사에 신탁하여 관리회사로 하여금 집중적으로 관리하도록 할 경우 지적재산에 대한 권리는 형식적으로는 수탁자인 관리회사에 이전되지만 실질적으로는

위탁자인 계열사가 수익자의 자격에서 계속 보유하게 되므로 위의 양도 방식과 위탁관리방식의 장점을 동시에 향유할 수 있다.

신탁방식의 장점으로서 여러 가지가 지적되고 있는데, 그 중 대표적인 것을 소개하면 다음과 같다. ① 관리회사가 보유하고 있는 다양한 지적재산권을 기업집단 전체의 통일된 전략에 따라 관리·운용할 수 있으며, 그 결과 크로스라이선스 계약 등에 있어서도 교섭력을 강화할 수 있다. ② 신탁의 이른바 도산격리기능(신탁법 제22조)에 의해 계열사의 도산위험으로부터 지적재산권을 격리하는 것이 가능하고¹⁴⁾ 라이선스의 입장에서 안심하고 라이선스계약을 체결할 수 있으므로 지적재산권의 활용기회가 확대될 수 있다. ③ 복수의 계열사가 공동으로 개발한 기본특허나 특허풀(Patent Pool)의 경우에도 개발비부담이나 라이선스수입에 따라 이익배분을 하는 것이 가능하게 되고, 또한 수익권의 일부를 연구자에게 기여도에 따라 직무발명에 대한 대가로 부여함으로써 인센티브를 제공하는 것이 가능하다. ④ 지적재산권에 관한 지식·경험을 가진 인재를 통합하여 지적재산권 관리 비용을 줄이는 한편 노하우를 축적할 수 있다. ⑤ 관리회사는 법리적으로 지적재산권에 대한 소유권자이므로 권리침해에 대한 대응이나 특허권 출원 등 권리화 행위를 하더라도 변호사법이나 변리사법상 문제가 발생할 소지가 없고, ⑥ 실용화에 실패한 지적재산권을 위탁자에게 반환할 때에도 대가의 이전을 수반하지 않으므로 번잡한 가치평가를 할 필요가 없는 등 절차가 간단하다.

다만 기업집단 내 신탁이더라도 형식적으로는 위탁자(계열사)로부터 수탁자(집중관리회사)에게 신탁재산(지적재산권)의 양도가 이루어지는 것이므로 신탁공시를 위해서뿐만 아니라(신탁법 제4조 제1항) 권리이전의 성립요건 또는 대항요건으로서도 등록이 필요하고(예컨대 특허법 제101조 제1항)¹⁵⁾ 분쟁 중인 지적재산권을 신탁할 경우에는 신탁

14) 대법원 1987. 5. 12. 선고, 86다545, 86다카2876 판결 참조.

법에서 금지하고 있는 소송신탁(신탁법 제6조)에 해당되지 않는지 논란의 여지가 있을 수 있고, 관리회사와 계열사 간에 라이선스 조건을 어떻게 설정할지, 계열사가 기존의 거래관계에 기하여 체결한 라이선스 계약을 관리회사가 관리하는 것이 가능한지 등에 대해서는 논란의 여지가 있다. 이 가운데 소송신탁 문제의 경우에는 분쟁중인 지적재산권이더라도 기업집단 내 지적재산권의 집중관리라는 그룹 신탁의 통상적인 업무의 일환으로서 행하는 경우라면 소송신탁에는 해당되지 않을 터이지만,¹⁶⁾ 그 밖의 문제는 신탁행위를 통해 해결해야 할 과제라고 생각된다. 또한 집중관리회사가 사업지주회사 등인 관계로 스스로 라이선스를 받을 필요가 있는 경우에는 이익상반거래에 해당할 가능성이 있으므로 이 경우 역시 신탁행위에 그 뜻을 명시할 필요가 있을 것이다.

2. 일본의 기업집단내신탁

이상에서 살펴본 바와 같이 기업집단내에서 지적재산권을 일괄적으로 관리하는 방법으로서 신탁방식이 가장 효율적이다. 이와 관련하여 일본에서는 2004년 신탁업법을 개정하여 기업집단내신탁에 관한 규정을 두고 있다.¹⁷⁾

15) 상세는 강현, “특허신탁에서의 법적 쟁점에 관한 연구”, 경영법률 제21집 제3호(한국경영법률학회, 2011), 280쪽 이하 참조.

16) 신탁법 제6조에서 금지하고 있는 소송신탁은 수탁자로 하여금 소송행위를 하게 하는 것을 ‘주된’ 목적으로 하는 신탁이므로 사실상 소송신탁에 해당한다고 하더라도 정당한 이유가 있을 때에는 신탁설정은 가능하다고 보아야 할 것이다(동지, 광장신탁법연구회, 주석신탁법(박영사, 2013), 52쪽).

17) 이하의 설명은 小出卓哉, 逐条概説信託業法(清文社, 2008), 260-270쪽을 참조하였다.

2.1 의의

기업집단내신탁(同一の企業集團に属する者の間に置ける信託)이란 지적재산권의 관리를 목적으로 하는 신탁으로서 같은 그룹(기업집단) 내의 회사가 개별적으로 보유하고 있는 지적재산권을 그룹차원에서 통합·관리하는 것을 가능하게 하기 위한 것이다.

위탁자, 수탁자, 수익자(수익자를 통해 신탁의 경제적 이익을 향유하는 간접적인 수익자(실질적수익자)도 포함)전부가 같은 기업집단에 속하는 회사일 경우에는 수탁자는 신탁회사의 면허·등록 없이 신고만으로 신탁업을 영위할 수 있으며(업법 제51조 제2항), 이 경우 수탁자는 주식회사일 필요가 없고 회사이기만 하면 된다. 그리고 이때 수탁자가 영업으로서 신탁을 인수하더라도 신탁업법상의 각종 규제는 미치지 않으며(다만 수탁자는 신탁법의 적용은 받기 때문에 신탁법상의 수탁자의 무 등은 적용된다), 단지 행정상 필요할 경우에 한해 현장검사 등이 이루어진다.

이처럼 기업집단내신탁의 경우 수탁자에 대한 규제 등에 있어서 신탁업법의 개입을 최소화한 이유는 신탁업법은 신탁을 인수하는 신탁회사(수탁자)에 대해 진입규제, 행위규제 등을 가함으로써 위탁자 및 수익자를 보호하려는 법률이지만 위탁자·수탁자·수익자가 모두 같은 그룹내에 있는 경우라면 신탁업법의 적용이 없더라도 위탁자·수익자의 보호에 특별히 문제가 없고, 이때에는 수탁자에 대한 규제는 오히려 그룹의 자치에 맡기는 쪽이 바람직하기 때문이다.

2.2 내용

동일기업집단이란 회사 및 자회사의 집단을 말한다(업법 제51조 제1항 1호). 여기서 말하는 자회사란 회사가 의결권의 과반수를 소유하는

다른 회사를 말하고, ① 회사가 의결권의 50%+1주 이상을 직접보유하는 회사(직접자회사), ② 회사의 직접자회사가 의결권의 50%+1주 이상을 보유하는 회사(손자회사), ③ 회사, 직접자회사 및 손자회사가 합산하여 의결권의 50%+1주를 보유하는 회사(합산자회사)도 자회사에 포함된다(업법 제51조 제10항).

위탁자·수탁자·수익자는 같은 기업집단내에 속하는 ‘회사’이어야 하며(업법 제51조 제1항 1호), 그 때문에 위탁자·수탁자·수익자 중에 개인이 포함되면 기업집단내신탁의 요건을 충족하지 못한다. 다만 전술한 바와 같이 회사는 반드시 주식회사일 필요는 없고 합명회사, 합자회사, 합동회사, 외국회사이어도 상관없다. 개인을 제외한 것은 같은 그룹내 계열사가 보유하는 지적재산을 효율적으로 관리한다는 기업집단내 신탁의 도입취지에 비추어 개인이 당사자가 되는 신탁까지 신탁업의 특례를 인정하는 것은 부적절하기 때문이다. 같은 맥락에서 수익자는 기업집단 외의 자에게 수익권을 양도하여서는 아니되고(업법 제51조 제8항), 신탁수익권판매업자 또한 수익권을 기업집단 외 제3자에게 판매, 대리 또는 중개를 하여서는 아니된다(업법 제51조 제9항).

특히 투자기구(invest vehicle)가 수익자인 경우에는 투자기구를 이용하여 기업집단내신탁의 특례를 잠탈할 수 있다.¹⁸⁾ 따라서 투자기구가 수익자인 경우에는 그 투자기구의 실질적 수익자는 같은 그룹내 회사이어야 한다. 구체적으로는 다음의 자, 즉 ① 자산유동화법의 SPC가 발행하는 자산대응증권의 취득자, ② 익명조합의 익명조합원, ③ 투자사업조합의 조합원, ④ 투자사업유한책임조합의 조합원, ⑤ 사채권자, ⑥ CP의 취득자, ⑦ 신탁수익권 그 밖의 ① 내지 ④의 권리등을 담보로 하는 대부계약의 대주는 반드시 같은 그룹 내의 회사이어야 한다(업법 제51

18) 예컨대 같은 그룹에 속하는 투자회사가 기업집단내신탁의 수익자이나 그 투자회사의 주주는 일반 투자자이거나 같은 그룹에 속하지 않는 회사인 경우를 생각할 수 있을 것이다.

조 제1항 2호 내지 제4호, 업법시행규칙 제52조 제1항).

기업집단내신탁의 경우에는 전술한 바와 같이 수탁자에 대한 규제는 그룹자치에 맡기는 것이 바람직하기 때문에 수탁자의 신탁업법상의 선관주의의무 등 각종 행위규제나 감독규제는 기본적으로 적용되지 않는다. 다만 기업집단내신탁의 요건유지여부 등을 확인하기 위해 필요한 경우에는 수탁자뿐만 아니라 위탁자·수익자에 대해서도 자료제출 명령, 현장조사 등을 할 수 있다(업법 제51조 제6항).

3. 우리나라에의 시사

우리나라의 경우에는 일본과는 달리 기업집단내신탁의 특성을 고려한 규정을 자본시장법에서 별도로 두고 있지 않다. 그 결과, 기업집단내의 각 계열사에 산재해 있는 지적재산권을 일괄적으로 관리하기 위하여 특정회사를 수탁자로 하여 그 회사로 하여금 지적재산권을 관리하도록 하게 되면 그 특정회사는 영리법인인 회사인 까닭에 당연히 영리성이 인정되므로¹⁹⁾ 신탁의 인수를 영업으로 하는 자가 된다. 그런데 신탁을 영업으로 인수하려면 자본시장법상 신탁업자가 아니면 안 된다(자본시장법 제6조 제8항, 제8조 제7항). 그리고 지적재산권을 수탁할 수 있는 신탁업자가 되려면 자기자본이 최소한 120억에서 최고 250억원이 필요하다.²⁰⁾ 그 뿐만 아니라 자본시장법상의 신탁업자에 대한 업자규제나 행위규제까지 받아야 한다.

19) 회사는 영리법인이므로(상법 제169조) 회사인 이상은 상행위를 영업으로 하는 상사 회사이든 상행위 이외의 행위를 영업으로 하는 민사회사이든 영리를 목적으로 함을 전제로 한다.

20) 자본시장법시행령 별표 1 인가업무단위 및 최저자기자본(자본시장법 시행령 제15조 제1항 및 제16조 제3항 관련)에 의하면, 신탁업자가 지적재산권(무체재산권)을 신탁재산으로 하는 신탁의 수탁자가 되려면 자기자본은 최소 120억(인가업무단위 4-12-1)에서 최대 250억(인가업무단위 4-1-1)이 필요하다.

기업집단내신탁은 전술한 바와 같이 위탁자·수탁자·수익자가 모두 동일한 기업집단 내에 있다는 점에서 일반적인 신탁과는 결정적으로 다르다. 이러한 경우에는 신탁을 인수하는 신탁회사에 대해 집입규제나 행위규제 등을 부과함으로써 위탁자 및 수익자를 보호하려는 자본시장법상의 신탁업자에 대한 규제가 기능할 영역이 아니다. 기업집단내 신탁의 경우에는 당사자가 모두 동일기업집단 내에 있으므로 자본시장법의 적용이 없더라도 위탁자나 수익자 보호에는 특별히 문제가 없고, 이때에는 수탁자에 대한 규제는 오히려 기업집단내의 자치에 맡기는 것이 바람직하다.²¹⁾ 그런 의미에서 기업집단내신탁의 활성화를 위해서는 기업집단내신탁에 관한 일본신탁업상의 규제는 좋은 시사가 될 것으로 생각된다.

특히 기업집단내신탁의 경우 수탁자로 역할을 수행하는 특정회사의 업무담당자는 기본적으로 기업집단내 지적재산권에 관한 전문가인 직원이나 사내변호사, 사내변리사로 구성될 터인데, 만일 이들로서도 감당할 수 없는 매우 복잡한 지적재산권 관리업무가 있다고 가정한다면 이때에는 외부전문가에게 지적재산권의 관리업무를 위탁하는 것도 생각해 볼 수 있을 것이다. 그런데 유감스럽게도 자본시장법에서는 신탁업자가 신탁재산의 보관·관리업무나 운용업무를 제3자에게 위탁하는 것을 금지하고 있다(자본시장법 제42조 제1항, 시행령 제45조 제2호 바목, 제47조 제1항 제6호 나목·라목). 신탁업무위탁금지규정은 수탁자의 전문성을 전제로 수탁자가 위탁자(또는 수익자)의 신뢰를 배반하는 것을 방지하기 위한 것인데, 이 경우는 외부에 위탁하는 것이 수탁자의 전문성을 보강할 수 있고, 그 결과로서 위탁자나 수익자의 이익증대

21) 이러한 논리, 즉 위탁자·수탁자·수익자가 모두 동일한 기업집단내에 있는 경우 수탁자에 대한 규제는 사적자치에 맡기는 것이 바람직하다고 한다면 예를 들면 자기신탁의 수익자가 자기신탁설정자(위탁자겸수탁자)와 동일한 기업집단내에 있는 회사일 경우에는 그 실질은 기업집단내신탁(위탁자·수탁자·수익자가 모두 동일한 기업집단에 속함)과 같기 때문에 위와 동일한 규제가 가해질 필요가 있을 것이다.

에 기여할 수 있는 상황이므로 업무위탁금지규정의 적용을 배제하는 조치가 필요할 것이다.

최근의 삼성과 애플 간의 특허전쟁이나 이른바 특허괴물에 의한 특허선점경쟁 등을 보노라면 특정 기업집단이 창출한 특허 등 기술의 적절한 관리와 효율적인 활용은 당해 기업집단만의 문제가 아니라 국가 경쟁력과도 직결되는 문제라는 점에서 기업집단내신탁제도의 도입은 시급히 추진하여야 할 현안이라고 생각된다.

IV. 신탁을 통한 지적재산권의 관리 (2)

1. TLO를 통한 지적재산권의 관리

TLO란 Technology Licensing Organization의 약칭으로 대학, 연구소 등 연구기관의 연구성과를 민간 사업자에게 이전하는 것을 목적으로 하는 조직, 즉 기술이전기관을 말한다. TLO를 통한 지적재산권이전 방식에는 앞의 기업집단내신탁의 경우와 마찬가지로 ① 특허권 등 지적재산권을 TLO에 이전하고 TLO가 권리자로서 지적재산권을 이용자인 외부기업에 이전하는 양도방식, ② 권리의 귀속은 연구자 등에게 둔 채 TLO가 연구자 등으로부터 라이선스를 받아 외부기업에 서브 라이선스를 하는 라이선스방식, ③ 권리의 귀속은 연구자 등에 둔 채 TLO가 중개기능만 수행하는 중개방식, 그리고 ④ 신탁방식, 즉 형식적으로는 TLO에 지적재산권에 관한 권리를 이전하지만 실질적으로는 관리기능만 집약시키는 방식이 있다.²²⁾

22) 이하 (1) 내지 (3)의 기술은 井上聡, 앞의 책, 223-224쪽과 新井 誠, 앞의 책, 132-136쪽을 참고하였다.

1.1 중개방식 및 라이선스방식

먼저, 중개방식의 경우에는 특허권 등 지적재산권에 대한 권리는 연구자 등에게 귀속하므로 특허 침해 등 권리침해가 있을 경우에는 연구자가 권리자로서 특허침해소송 등을 직접 수행하여야 하는 부담이 있고, 만일 TLO가 소송을 대위할 경우에는 변호사법에서 금지하는 비변 활동(변호사법 제34조 제5항)에 해당할 가능성이 있는 등 권리보호에 어려움이 있다.

그리고 라이선스방식에서는 ① 권리자와 TLO간의 라이선스계약과 ② TLO와 외부기업 간의 서브라이선스계약을 체결하게 되는데, 이때 TLO가 도산할 경우 ②의 관계에서 외부기업의 피해가 우려된다. 즉 외부 기업(그 배후에 있는 투자자 등)의 입장에서는 PLO가 파산한 경우 라이선스가 소멸해버리는 리스크 등으로 인하여 특허 등 기술보유자로부터 직접 권리를 양도받든지 전용실시권의 설정을 요구할 가능성이 크다. 그리고 ①의 관계에서는 연구자 등은 특허권 등을 계속하여 보유하므로 라이선스 계약을 통하여 자신의 의사를 발명실시에 반영할 수 있는 장점이 있지만 한편으로는 특허권자로서 특허료 등 특허유지 및 관리 비용을 계속 부담하여야 하는 문제가 있다.

1.2 양도방식

특허권 등 지적재산권보유자가 TLO에 지적재산권을 양도하고 TLO가 권리자로서 외부기업에 대하여 라이선스계약을 통해 지적재산권을 이전하는 방식이다. 이 방식에서는 TLO는 자신의 명의로 지적재산권을 소유하게 되므로 대외적인 행위(경고, 이의신청, 심판청구, 소송제기 등)도 권리자로서 당연히 자신의 명의로 할 수 있고, 지적재산권의 활용도 기동적으로 할 수 있다.

그러나 TLO에의 지적재산권 양도에 따른 변잡한 가치평가 절차를 거쳐야 하고, 명의변경 등의 비용을 부담하여야 할 뿐만 아니라 TLO가 직접 가치변동 리스크도 감수하여야 한다. 특히 TLO가 도산할 경우에는 그 리스크가 상당하다.²³⁾

그리고 양도방식에서는 연구자는 더 이상 지적재산에 대한 권리를 보유할 수 없게 됨으로써 양도 후에는 라이선스로 등 지적재산권으로부터 발생하는 이익을 일절 향유할 수 없게 되므로 TLO에의 지적재산권 양도에 소극적일 수 있고, 또한 외부기업에 대한 라이선스계약에 있어서도 연구자의 의사를 반영하는 것이 어렵게 됨으로써 연구에 대한 인센티브를 저해할 우려가 있다. TLO가 적절한 라이선스 대상을 찾지 못하여 지적재산권을 원래의 연구자에게 반환할 때에도 또 다시 양도방식으로 반환하여야 하므로 가치평가를 다시 하여야 하는 등 처음 양도시와 동일한 비용문제가 발생한다.

1.3 신탁방식

신탁방식, 즉 TLO가 수탁자가 되어 특허권 등 지적재산권을 수탁하는 경우에는 TLO가 지적재산권의 관리자가 되므로 관리자와 직접 라이선스계약을 체결하고 싶어하는 산업계의 니즈를 충족하는 것이 가능하고, 또한 신탁의 이른바 도산격리기능에 의해 TLO의 도산으로 인한 라이선스의 소멸 위험도 회피할 수 있다.

그리고 TLO로서는 연구자(위탁자)에게 지적재산권의 수탁에 대한 대가를 지급할 필요가 없기 때문에 자금조달의 수고를 덜 수 있고 연구자의 입장에서 TLO의 전문지식과 노하우를 활용함으로써 권리침해

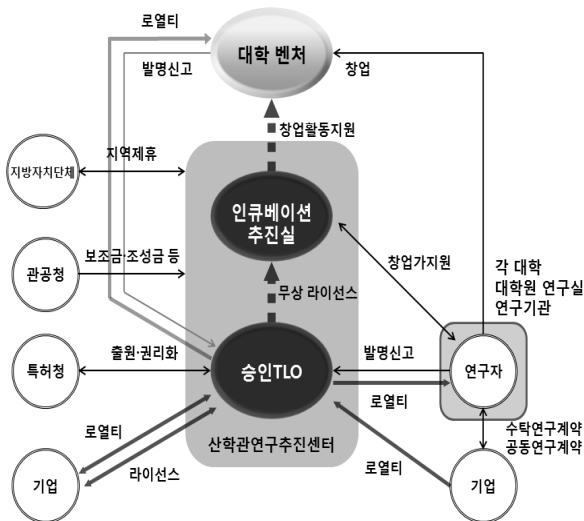
23) TLO가 도산할 경우에는 TLO명의 모든 권리는 파산재단에 귀속하게 되고, 특허권 등 지적재산권은 경매를 통해 환가가 이루어지게 된다. 그 결과 이용자인 외부기업은 더 이상 특허권 등 지적재산권을 이용하지 못하는 등의 문제가 발생한다.

에 대해 효과적으로 대처할 수 있을 뿐만 아니라 라이선스 계약체결 등에 있어서도 매우 유리한 조건을 이끌어 낼 수가 있고, 복수의 지적재산을 효율적으로 관리할 수 있는 등 여러 가지 장점이 있다. 다만 TLO가 수탁자로서 제역활을 다하기 위해서는 외부전문가의 조력을 받을 수 있는 제도적 장치가 없는 상황(신탁업무의 위탁이 금지되는 경우)에서는 일반 신탁업자와 동일한 조직·관리체제를 구축하고 인재를 확보하여야 하는 부담이 있다.

2. 일본의 이른바 TLO신탁

일본의 경우²⁴⁾ 대학, 연구소 등 연구기관에서 창출한 기술의 이전을 목적으로 하는 신탁으로는 TLO신탁이 있다. TLO(기술이전기관)는 대

〈표 3〉 와세다대학 승인 TLO



출처: 井誠 編, 앞의 책, 139쪽

24) 이하의 설명은 小出卓哉, 앞의 책, 270-277쪽을 참조하였다.

학, 연구소 등 연구기관의 기술을 특허화하여 기업에 이전하고 그 대가로 얻은 수익을 연구자에게 환원함으로써 산업기술의 향상 및 연구의 활성화를 위하여 1998년 제정의 대학등기술이전촉진법(일명TLO법)²⁵⁾에 기해 설립된 조직(법인)이다. 산학협력에 있어서 일종의 중개자의 역할을 하는 조직이라고 할 수 있다.

TLO 중 대학등기술이전촉진법에 기하여 특정대학기술이전사업계획에 관해 주무부처(문부과학대신 및 경제산업대신)의 승인을 받는 자를 “승인TLO”²⁶⁾라고 하는데(TLO법 제4조 제3항), 이 “승인TLO”가 특정대학기술이전사업을 하는 데 신탁을 이용할 수 있도록 신탁업법 제52조는 특례를 두어 승인TLO가 영업으로 신탁을 인수하는 것(신탁업)을 허용하고 있다. 승인TLO가 이처럼 신탁업법 제52조에 기하여 특정대학기술이전을 위하여 인수하는 신탁을 “승인TLO신탁” 혹은 “특정대학기술이전사업관련신탁”(特定大学技術移転事業に係る信託)이라고 한다.

TLO신탁은 대학등의 기술을 기업으로 이전하는 것을 촉진하기 위해 도입된 것이고, 특히 승인TLO에 대해서는 이미 그 적격성에 관해 주무부처의 검증이 이루어졌기 때문에 승인TLO가 신탁업을 영위하기 위한 진입요건은 매우 완화되어 있다. 즉 승인TLO는 법인이면 족하고 주식회사가 아니어도 상관이 없으며(TLO법 제4조 제2항 1호), 상호(업법 제14조)나 명의대여(업법 제15조), 사업연도(업법 제32조)에 대해 특별한 제한이 없을 뿐만 아니라 이사겸직(업법 제16조)이나 주주구성(업법 제17조)등에 대해서도 특별한 규제가 없다. 등록요건에 있어서도 관리형신탁회사²⁷⁾보다 완화된 형태의 등록제(등록갱신제를 채택하고 있지

25) 정식명칭은 “대학등에 있어서의 기술에 관한 연구성과의 민간사업자에의 이전의 촉진에 관한 법률”(1998.5.6. 법률 제52호)이다.

26) 승인TLO에는 “(주)동경대학TLO”와 같이 주식회사형태의 법인방식과 “(재)생산기술연구장려회”와 같은 재단법인의 방식, 게이오대학의 “지적재산센터”와 같이 법인을 설립하지 않고 단순히 대학내에 학내조직으로 만드는 방식 등 다양한 형태의 TLO가 있고 2007.12.18. 현재 46개의 승인TLO가 있다(新井 誠, 앞의 책, 182쪽).

않음)를 채택하고 있고(업법 제52조 제1항), 최저자본금제도도 채택하고 있지 않다. 다만 순자산규제(순자산이 자본금 또는 출자액보다 적은 경우에는 TLO신탁의 등록이 거부된다(업법 제52조 제2항, 제10조 제1항 3호))와 영업보증금규제(1000만엔)는 적용된다(업법시행 제9조 제4호).

이처럼 승인TLO의 신탁업진입은 매우 용이하지만, 일단 승인TLO가 신탁업을 영위하게 되면 그때부터는 수익자나 위탁자 보호차원에서 관리형 신탁회사에 대한 규제와 유사한 규제(행위규제와 감독규제)가 이루어진다(신탁업법 제52조 제3항).

3. 우리나라의 경우

일본의 경우 이상에서 본 바와 같이 대학 등 연구기관에서 창출한 특허 등 기술을 산업계에 이전하기 위한 제도의 하나로써 TLO신탁제도를 두고 있는데, 우리나라에서도 이와 유사한 제도를 두고 있다. 기촉법상의 기술신탁관리제도가 그것이다.

3.1 기술신탁관리제도

기술이전촉진법에 따라 기술보유자로부터 기술과 그에 관한 권리(기

-
- 27) 관리형신탁회사란 신탁업법 제7조 제1항의 등록을 필한 자로서 위탁자 또는 위탁자로부터 지시권을 위임받은 자(업령 제2조)의 지시에 따라서만 신탁재산의 관리·처분이 이루어지는 신탁(특정운용신탁) 또는 신탁재산에 관해 보존행위, 재산의 성질을 변경하지 않은 범위 내에서의 이용행위 또는 개량행위만을 하는 신탁을 인수할 수 있는 신탁회사를 말한다(업법 제2조 제3항). 관리형신탁회사를 도입한 이유는 자산유동화 등에 필요한 재산의 관리 기타 수동적인 업무만을 행하는 신탁회사의 설립을 용이하게 하기 위해서이다, 관리형신탁회사로서 신탁업을 영위하기 위해서는 내각총리대신의 등록이 필요하고(업법 제7조 내지 제10조) 등록을 위해서는 자본금 5,000만엔 이상의 주식회사이어야 하고, 1,000만엔의 영업보증금을 공탁하여야 한다.

술등)를 신탁받아 기술등의 이전, 기술료의 징수·분배 등 기술등에 관한 관리업무를 수행하는 업을 기술신탁관리업(기촉법 제2조 제8호, 기촉법시행령 제4조의2)이라고 하고, 기술신탁관리업의 허가를 받은 자를 기술신탁관리기관이라고 하는데(기촉법 제35조의2 제6항), 이러한 기술신탁관리기관이 행하는 일체의 신탁관리사무를 통칭하여 기술신탁관리제도라고 한다.

동제도가 최초로 도입된 것은 2008년 3월 기촉법 개정에 의해서인데, 당시 대학, 연구소, 기업 등에서 보유하고 있는 특허권이 증가하고 있음에도 불구하고 기술이전 및 사업화에 이용되는 비율이 높지 않은 문제를 개선하기 위하여 특허권 중에서 실시되지 아니한 특허권에 대해 신탁업자 외에 지식경제부장관의 허가를 받은 특허신탁관리기관도 특허권을 신탁받아 특허권관리업무를 할 수 있도록 한 것이 최초이다.²⁸⁾ 그 후 2010년 4월에 다시 기촉법을 개정하여 특허 외에 기술 및 그에 관한 정보도 함께 수탁가능재산으로 함으로써 그 대상을 확대하는 한편, 특허신탁관리기관의 명칭도 기술신탁관리기관으로 변경하였다.

현행 기촉법에 의하면, 기술신탁의 수탁자가 될 수 있는 자는 ① 자본시장법 제12조에 따라 인가를 받은 신탁업자와 ② 산업통상자원부장관의 허가를 받은 기술신탁관리기관이다(기촉법 제35조의2 제1항). 그리고 기술신탁관리기관의 자격요건은 첫째, 영리를 목적으로 하지 않는 법인·기관·단체일 것, 둘째 산업통상자원부령으로 정하는 인력, 조직 및 기술능력 등을 갖추어 것 등이다(기촉법 제35조의2 제2항, 시행규칙 제6조, 산업통상자원부고시 제2-10-192호²⁹⁾).

기술신탁관리기관의 자격요건을 비영리기관으로 제한한 것은 수익성이 떨어지는 미활용특허 등 기술특허의 특성상 영리법인인 자본시장법상의 신탁회사의 기술신탁업무 회피로 인한 시장실패를 보완하기

28) 손승우/전웅준, 앞의 논문, 49쪽.

29) 기술신탁 선별평가기준 및 기술신탁관리업 세부허가요건 고시 제7조.

위하여 특허·기술분야의 전문성을 보유한 비영리기관을 활용하여 정책목표를 달성하기 위한 것이다.³⁰⁾ 이에 따라 현재 기술신탁관리기관으로 허가를 받은 기관은 2014년 1월 현재 연구개발특구진흥재단, 한국 지식재산전략원, 한국보건산업진흥원, 농업기술실용화재단 4곳이다.

3.2 신탁업자의 TLO로서의 한계

이상에서 살펴본 바와 같이 현행법상 기술신탁의 TLO로서 역할을 수행할 수 있는 자는 ① 자본시장법상의 신탁업자와 ② 기촉법상의 기술신탁관리기관이 있지만,³¹⁾ 신탁업자가 TLO로서 역할을 수행하는 것은 사실상 불가능하다.

왜냐하면 신탁업자가 TLO로서 기술신탁을 인수하는 것은 법적으로는 가능할지 몰라도 비즈니스로서는 수지가 맞는 사업이 아니기 때문이다. 신탁업자가 지적재산권신탁의 인수를 영업으로 하려면 금전신탁 등을 인수하는 것에 비해 최저자본금요건이 엄격한데다가³²⁾ 자본시장법에서 전술한 바와 같이 제3자에게 신탁업무를 위탁하는 것을 금지하고 있다(자본시장법 제42조, 시행령 제45조 제2호 바목, 제47조 제1항 제6호 나목·라목). 그 결과 신탁업자가 TLO로서 신탁업무를 수행하려면 회사내부에 지적재산권관리에 필요한 전문인력을 모두 갖추어야 하는데, 이것이 현실적으로 어려울 뿐만 아니라 설령 구비하였다 하더라도 비영리기관인 기촉법상의 기술신탁관리기관이 존재하는 상황에서 비용경쟁을 하는 것 자체가 불가능하기 때문이다.

특히 신탁사무의 외부위탁에 대해 엄격히 금지하고 있는 자본시장법

30) 정연덕, 앞의 논문, 37쪽.

31) 물론 신탁법에 의하여 민사신탁의 형태로 수탁자가 TLO로서 역할을 수행하는 것은 가능하지만 여기서는 논외로 한다.

32) 전술의 III. 3. 참조.

상의 원칙은 신탁업자의 TLO로서의 역할을 제한한다는 점에서 문제가 있지만 기촉법과의 관계에서는 규제차익이라는 측면에서도 문제가 있다.

기촉법에 의하면 기술신탁관리기관으로 허가를 받기 위해서는 인력, 조직 및 기술능력 등에 관한 동법상의 요건을 충족하여야 하는데, 그 요건으로 기술신탁관리업의 운용에 관한 전문성을 갖춘 인력을 5명 이상 임직원으로 확보하여야 할 뿐만 아니라 기술신탁관리업 전담부서를 설치하여야 하고 그리고 기술등의 선별평가를 수행할 수 있는 시스템을 갖춘 기술능력을 구비할 것을 요구하고 있다(기촉법 제35조의2 제2항 제2호, 시행규칙 제6조 제1항 제1호, 기술신탁 선별평가기준 및 기술신탁관리업세부허가요건 고시 제7조). 그러면서도 신탁사무를 제3자에게 위탁하는 것이 신탁의 목적에 비추어 타당하고 위탁에 대하여 수익자의 동의를 받은 경우에는 신탁사무의 일부³³⁾를 제3자에게 위탁하는 것을 허용하고 있다(기촉법 제35조의4). 이처럼 기술신탁관리기관의 경우에는 기술등에 관해 고도의 전문성을 갖춘 전문가로 조직이 구성되어 있음에도 불구하고 신탁목적 달성에 필요한 경우에는 신탁사무의 외부위탁을 허용하고 있는데 반해, 신탁업자(증권사, 은행 및 보험사)의 경우에는 다양한 유형의 지적재산권에 모두 대처할 수 있는 전문 인력이나 조직을 갖추는 것이 현실적으로 불가능함에도 불구하고 신탁업무의 외부위탁을 금지하고 있는 것은 규제차익해소라는 측면에서도 반드시 개선되어야 할 부분이다.³⁴⁾

33) 신탁사무의 일부란 ① 기술등의 가치평가에 관한 업무, ② 기술등에 대한 특허법, 실용신안법, 디자인보호법과 그 밖의 관련 법률에 따른 특허료·등록료 등의 납부업무, ③ 기술등에 대한 보호·관리업무, ④ 기술등의 설정·이전에 따른 기술료·사용료 등의 징수 및 배분 업무, ⑤ 기술등의 사업화에 관한 업무, ⑥ 그 밖의 수익자와 기술신탁관리기관 간에 신탁의 목적에 비추어 타당하다고 협의된 업무이다(기촉법시행령 제36조의2).

34) 참고로 신탁사무위탁에 대해 소극적이었던 일본이 신탁사무위탁을 촉진하기 위한 다양한 규정을 신설한 것(일본신탁업법 제22조 제3항)은 지적재산권신탁의 활성화와도 밀접한 관계가 있다는 지적(井上聡, 信託の仕組み(日本経済新聞出版社, 2007), 35쪽)은 흥미롭다.

3.3 신탁업자가 TLO인 경우의 인센티브지원

산업계에 대한 기술이전을 촉진하기 위하여 기촉법에서는 다양한 인센티브제도를 두고 있는데, 그 중의 하나가 기술신탁관리기관이 수탁한 특허 등 기술을 평가하여 우수한 기술에 대해서는 특허료·등록료 등 권리유지에 필요한 금액 중 일부(70% 이내의 범위)를 정부가 지원하는 제도이다(기촉법시행규칙 제3조 제1항). 기술이전촉진을 위해 정부나 지방자치단체가 비용의 일부를 지원해 주는 제도는 기촉법 외에도 예컨대 산촉법(산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률)에서도 볼 수 있다(산촉법 제35조 제2항, 제36조의2 제5항).

신탁업자가 수탁한 기술이더라도 기촉법상의 평가기준을 통과할 정도의 우수한 기술이라면 기촉법상의 지원제도(제3조 제1항)를 적용하는 것도 고려해 볼 필요가 있을 것이다. 이러한 정부의 지원은 기본적으로 지적재산권의 산업화를 촉진하기 위한 인센티브제도이므로 기촉법상의 평가기준을 충족한 지적재산권이라면 수탁자가 누구이든 불문하고 동일한 인센티브를 지급하는 것이 합리적이기 때문이다.

물론 신탁사무의 외부위탁을 허용하고 기촉법상의 지원제도를 신탁업자에게 적용하더라도 신탁업자는 기본적으로 영리를 목적으로 신탁을 인수하는 자이므로 비영리의 기촉법상의 기술신탁관리기관이 존재하는 한 신탁업자를 TLO로서 활용하려는 수요가 획기적으로 증가할 가능성은 크지 않을 것이다. 그러나 위탁자 중에는 신탁업자, 즉 은행이나 증권사 및 보험사가 갖고 있는 비즈니스상의 막대한 네트워크를 활용하려는 자도 있을 수 있는 점을 감안하면, 이들의 입장에서는 신탁업자가 TLO로서 기능할 수 있도록 제도적 보완을 하는 것은 매우 중요한 문제라고 할 수 있을 것이다.

3.4 대학전용 TLO신탁의 도입가능성

일본에서는 전술한 바와 같이 TLO 중 주무부처의 승인을 받은 이른바 승인 TLO는 대학전용 TLO이고, 이 승인TLO가 특정대학기술이전사업으로 행하는 신탁에 대해서는 특례를 두고 있다(신탁업법 제52조). 신탁을 영업으로 인수하는 경우에는 신탁업자로서 면허가 필요하지만(업법 제3조), 승인TLO가 특정대학기술이전사업으로서 신탁을 인수하는 경우에는 등록만으로 족하고(업법 제3조 제1항의 등록), 최저출연금 제도는 적용하지 않고 단지 순자산규제와 영업보증금규제(1,000만엔)만 하고 있다. 그리고 승인TLO가 출원하는 특허 등에 관해서는 특허료 등을 감면해주는 등 다양한 지원조치가 이루어지고 있다.³⁵⁾

이에 반해 우리나라의 경우에는 대학전용의 TLO제도는 별도로 두고 있지 않다. 물론 대학에서 설립한 TLO가 기촉법상의 기술신탁관리기관으로서 필요한 요건을 충족하고 산업통상자원부장관의 허가를 받으면 기술신탁관리기관으로서 기술이전에 관한 업무를 수행할 수 있을 것이다. 그리고 기촉법에서 요구하고 있는 재정요건도 큰 부담이 아니기 때문에³⁶⁾ 일본의 승인TLO에 해당하는 기술이전기관을 기촉법에 따라 설립하는 것은 문제가 아닐 수도 있다.

그러나 연구기관이면서 교육기관이라는 대학의 특수성을 고려하면 대학으로 특화된 TLO제도를 별도로 만들고 이왕이면 당해 제도에 관해서는 산학연협력에 관한 특별법인 산촉법에서 규정하는 것도 생각해 볼 필요가 있을 것이다. 참고로 산촉법의 경우에는 대학기술의 민간부문이전을 통해 사업화를 촉진하기 위하여 학교기업제도(제36조)와 기

35) 小出卓哉, 앞의 책, 274쪽.

36) 기술신탁관리기관의 경우 재정능력요건으로 ① 출연금이 50억원 이상이거나 또는 ② 영업보증금 1억을 예치하거나 이에 상당하는 보증보험을 가입할 것을 요구하고 있기 때문에(기술신탁 선별평가기준 및 기술신탁관리업 세부허가요건 고시 제7조 제4항) 보증보험을 가입하는 것으로 재정능력요건을 충족할 수 있다.

술지주회사제도(제36조의2)를 두고 있고 산학협력단으로 하여금 지식재산권을 취득·사용 및 관리할 수 있도록 하고는 있으나(제35조 제1항) TLO신탁에 관해서는 특별히 규정을 두고 있지 않다.

V. 결 론

이상에서 지적재산권신탁을 대상으로 한 관리형신탁을 중심으로 지적재산권신탁의 한계와 활용방안에 관해 살펴보았다. 본고에서는 기업집단내의 지적재산을 효율적으로 관리하기 위한 기업집단내신탁과 기술이전을 목적으로 하는 TLO신탁을 다루었지만, 지적재산권신탁의 용도는 그 외에도 다양하다.³⁷⁾

그 중에는 수탁자가 직접 지적재산권에 관한 전문지식과 노하우를 소유하여야 하는 경우도 있지만, 신탁목적에 비추어 타당하고 위탁에 대하여 수익자의 동의를 받은 경우에는 신탁사무의 일부를 제3자에게 위탁할 수 있도록 하는 것이 위탁자의 이익에도 부합하고 지적재산권신탁의 활성화라는 측면에서도 필요한 경우가 있다.

이러한 경우로는 본고에서 다룬 기업집단내신탁과 기술이전을 위한

37) 예를 들면 ① 발명 아이디어가 있어도 특허출원을 위한 시간이나 인재, 노하우가 없는 개인이나 중소기업, 벤처기업을 위하여 특허출원 등을 대행해 주는 출원대리형, ② 지적재산 관리를 위한 시간이나 인재, 노하우가 부족한 개인이나 중소기업을 대신하여 혹은 대기업 소유의 유면특허나 비핵심사업에 속하는 지적재산을 관리화한 후 특허료납부, 권리침해자 추적, 분쟁처리 등 지적재산관리를 대행하는 지적재산관리인형, ③ 해외 브랜드의 상표권을 보유하고 브랜드를 관리하는 총대리점형, ④ 지적재산을 다른 재산과 같이 신탁하거나 혹은 복수의 관리자가 지적재산을 공동으로 신탁하여 사업을 창업·영위하는 벤처기업형, ⑤ 표준에 포함되는 지적재산을 일괄적으로 통합하여 신탁하고 표준화단체로서 이용허락을 행함으로써 지적재산을 관리하는 특허풀(patent pool)형, ⑥ 각 지적재산으로부터 파생하는 영화화권, 캐릭터권, 비디오화권 등의 복수의 비즈니스(사업)을 행하는 수단(vehicle)으로서 신탁을 이용하는 사업신탁형(business trust)이 있다(井上聡, 앞의 책, 226쪽).

TLO신탁에서 수탁자가 신탁업자인 경우이다. 이 경우에는 수탁자가 모두 자본시장법의 적용을 받게 되는데, 자본시장법에서는 수탁자의 신탁사무의 외부위탁을 금지하고 있다. 그 결과 다양한 지적재산권을 모두 다룰 수 있는 인재를 사내 인력만으로 확보하는 것이 사실상 불가능한 신탁업자로서는 지적재산권을 수탁하는 것 자체가 어려울 수도 있다. 현재 우리나라에서 신탁업자로서 신탁업을 수행하고 있는 기관은 은행, 증권사 및 보험사인데,³⁸⁾ 이러한 금융기관은 다양한 비즈니스 네트워크를 갖고 있다. 금융기관을 수탁자로 함으로써 금융기관이 갖고 있는 이러한 비즈니스 네트워크를 활용하고자 하는 자의 입장에서 보면 금융기관이 수탁자로서 실질적으로 기능할 수 있도록 제도적 보완을 하는 것, 즉 신탁업자에 대해 신탁사무의 외부위탁(아웃소싱)을 허용하는 것은 시급히 해결하여야 할 중요한 문제라고 할 수 있을 것이다.

그리고 우리나라의 경우에는 기업집단내의 지적재산권을 기업집단 내에서 일괄적으로 관리할 수 있는 특정유형의 신탁제도를 별도로 두고 있지 않다. 이에 반해 일본의 경우에는 신탁업법에 특례를 마련하여 기업집단내신탁제도를 두고 있다. 기업집단내신탁제도는 위탁자·수탁자·수익자 모두가 동일 기업집단 내에 있다는 점에 다른 일반신탁과는 구별되는 특징이 있는데, 이러한 신탁에 대해서는 위탁자나 수익자를 보호하기 위하여 수탁자에게 엄격한 진입규제나 행위규제를 가할 필요가 없다. 그런 점을 고려하여 수탁자에 대한 진입규제와 행위규제를 완화하여 기업집단 내 각 계열사가 보유하고 있는 지적재산권을 경영전략에 따라 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 하는 것은 최근의 삼성과 애플의 특허전쟁에서 보듯이 특정기업집단내의 문제만이 아니라 국가경쟁력 제고 차원에서도 중요한 문제라고 생각된다. 따라서 기업집단내신탁제도의 도입 또한 시급히 해결하여야 할 입법과제라고

38) 다만 부동산신탁회사도 있는데, 이 부동산신탁회사는 부동산신탁만 전문으로 취급하고 있다.

할 수 있을 것이다.

그리고 기술이전을 위한 TLO신탁과 관련해서는 신탁업자가 수탁자가 되는 경우에는 전술한 바와 같이 자본시장법에 의해 신탁사무의 외부위탁이 불가능한데 반해 기술신탁관리기관의 경우에는 기촉법상 가능하다. 또한 기술신탁관리기관이 수탁한 기술 중 우수한 기술에 대해서는 특허료 등 권리유지에 필요한 비용의 일부를 정부가 지원해주는 데 반해, 신탁업자가 수탁한 기술에 대해서는 이러한 지원제도가 없다. 동일한 목적으로 수탁한 기술이고 동일하게 우수한 기술이라면 수탁자가 누구이냐에 따라 정부가 지원하는 인센티브에 차등을 둔다는 것은 규제차익의 문제를 떠나 형평성이라는 측면에서도 문제의 소지가 있다. 따라서 기촉법을 개정하여 수탁자가 신탁업자인 경우에도 수탁자가 기술신탁관리기관인 경우와 동일하게 인센티브를 제공하도록 하여야 할 것이고, 그렇게 하는 것이 지적재산권신탁의 활성화에도 기여하게 될 것이다.

(투고일 2014년 4월 30일, 심사(의뢰)일 2014년 5월 19일, 게재확정일 2014년 6월 13일)

주제어 : 지적재산권, 신탁, TLO신탁, 기업집단내신탁, 라이선시

참고문헌

1. 단행본

- 광장신탁법연구회, 주식신탁법, 박영사, 2013.
- 井上聡, 信託の仕組み, 日本経済新聞出版社, 2007.
- 井上聡, 新しい信託30講, 弘文堂, 2007.
- 新井 誠, 信託ビジネスのニュートレンド, 経済産業調査会, 2008.
- 小出卓哉, 逐条概説信託業法, 清文社, 2008.
- Agency Perspective, in *From Ideas to Assets: Investing Wisely in Intellectual Property*, Bruce Berman ed., Wiley, 2002.
- Jason H.P. Kravitt, *Securitization of Financial Assets, Second Edition*, Aspen Law & Business, 1997.

2. 논문

- 강 현, “특허신탁에서의 법적 쟁점에 관한 연구”, 경영법률 제21집 제3호, 한국경영법률학회, 2011, 241-260쪽.
- 강희철/장우진/윤희웅, “자산유동화법에 의한 자산유동화의 한계와 이를 극복하기 위한 수단으로서의 비정형유동화에 관한 고찰”, 증권법연구 제4권 제1호, 한국증권법학회, 2003, 177-238쪽.
- 권재열, “지적재산권의 증권화에 관한 서설적 고찰”, 증권법연구 제5권 제2호, 한국증권법학회, 2004, 223-257쪽.
- _____, “자금조달 목적의 특허신탁 활성화를 위한 법제도 개선방안”, 상사판례연구 제19집 제4호, 한국상사판례학회, 2006, 221-250쪽.
- 김건식/이중기, “금융자산의 증권화”, 상사법연구 제17권 제2호, 한

- 국상사법학회, 1998, 75-112쪽.
- 김병연, “자산유동화와 지적재산권신탁에 대한 법률적 검토”, 상사법연구 제26권 제1호, 한국상사법학회, 2007, 253-280쪽.
- 맹수석, “지식재산권의 신탁과 유동화방안”, 증권법연구 제7권 제2호, 한국증권법학회, 2006, 249-279쪽.
- 손승우/전웅준, “특허신탁관리제도에 관한 법적 고찰”, 지식재산연구 제3권 제2호, 한국지식재산연구원, 2008, 47-71쪽.
- 윤부찬, “자산유동화제도에 관한 고찰”, 부동산법학 제6집, 한국부동산법학회, 2000, 105-153쪽.
- 이미현, “자산유동화에관한법률에 대한 고찰”, 인권과 정의 제275호, 대한변호사협회, 1999, 122-142쪽.
- 정연덕, “기술이전 활성화를 위한 특허신탁사업 활성화 방안”, 지식재산연구 제5권 제2호, 한국지식재산연구원, 2010, 25-53쪽.
- 차현진, “우리나라 자산유동화증권(ABS) 시장의 현황과 발전방향”, 금융시스템 리뷰 제4호, 한국은행, 2001, 84-106쪽.
- Claire A. Hill, Securitization: A Low-Cost Sweetener for Lemons, 74 *Washington University Law Quarterly* 1061, 1996, 1061-1126쪽.
- Jay C. Klear, Applicability of Private Equity Fund Structure in the Furtherance of Intellectual Property Securitizations, 2002 *Colum. Bus. L. Rev.* 796, 2002, 796-822쪽.
- Jennifer Sylva, Bowie Bonds sold for far more than a Song: The Securitization of Intellectual Property as a Super-Charged Vehicle for High Technology Financing, 15 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 195, 1999, 195-230쪽.

[Abstract]

Limits of Intellectual Property Trust and Activation Measures

Jong-Ho Kwon*

This article is to discuss “Corporate Group Trust” which is to effectively manage the intellectual property of corporate group and “TLO Trust” which is to transfer technology. In case of intellectual property trust, delegation of some of trust affairs to third parties may need to be allowed to meet with the trustor’s interests and also to activate intellectual property trust. Such cases would be where the trustee of Corporate Group Trust and TLO Trust for transfer of technology discussed in this article is a licensed trustee business entity. However, the Capital Markets Act prohibits trustee to delegate trust affairs to third parties. Accordingly, it is necessary to amend the Capital Markets Act to allow delegation of trust administration to third parties (i.e. outsourcing).

Korea has not adopted Corporate Group Trust system. Corporate Group Trust system has a distinctive character from other ordinary trusts that trustor, trustee and beneficiary are all within the same corporate group. This type of trust does not need to mandate strict entry requirements or conduct regulations on trustee. Considering this, it would be important to lower entry requirements and conduct regulations on trustee so that corporate group can manage intellectual properties owned by its affiliates more efficiently,

* Professor, Law School of Konkuk University

not only for a particular corporate group but also for Korea to enhance its national competitiveness.

For TLO Trust, whereas the government supports superior ones among technologies entrusted to technology trust management organization with a part of expenses to protect the rights such as patent fees, there is no such support for technologies entrusted to trustee. If technology has been entrusted with the same purpose and is also superior one, differentiating governmental incentive depending on who is trustee, let alone regulatory arbitrage, may have issues of equal treatment. Therefore, even if trustee is a licensed trust business entity, it shall be provided with incentives same with the case where the trustee is the technology trust management organization, which will also contribute the activation of intellectual property trust.

Key Words : Intellectual Property, Trust, TLO Trust, Corporate Group Trust, licensee

