

[기술금융] 기술금융 관련 IP 처분 승낙서와 실무적 포인트



금융기관에서 기술담보대출용 서류로 요구하는 "처분승낙서" 관련 내용을 간략하게 살펴
봅니다. 그 중요항목으로는, '채무불이행의 경우 상기 지식재산권을 별도의 양도인(권리자)
동의 및 법적절차 없이 채권자 은행에 양도하고 단독으로 상기 지식재산권에 대한 이전
등록 신청을 할 수 있도록 이전등록 신청에 관한 대리권을 수여한다. 이때 권리자 양도
인은 채권자 은행이 합리적으로 결정한 상기 지식재산권 매각금액에 대하여 이의를 제기
하지 않기로 승낙한다'를 들 수 있습니다.

특허권 이전등록은 특허법상 권리변동의 효력발생 요건입니다. 이전등록은 매도인과 매
수인 양자가 함께 신청해야 합니다. 특허담보대출을 정상적으로 상환하지 못하면 채권자
은행은 질권실행으로 담보특허권을 처분하여 대출금을 회수해야 합니다. 이와 같은 처분
을 간이하게 하기 위해 대출 당시부터 채무자 특허권자로부터 처분 승낙서를 받는 것입

니다. 이때 이전등록을 특허권자의 협조 없이 단독으로 할 목적으로 위와 같은 규정을 둔 것입니다.

그러나, 특허등록법규 및 등록실무에 비추어 보면, 위 처분 승낙서만으로는 채권자 은행 단독으로 특허권이전등록을 할 수 없을 것입니다. 원칙적으로 위 승낙서를 근거로 특허권자의 협조를 받거나 간략하게라도 소송을 제기하여 승낙의사확인 판결을 받아야만 이전등록이 가능할 것입니다.

한편, 특허권 이전등록의 대가, 즉 매각 금액이 가장 중요한 문제입니다. 위 승낙서에는 채권자 은행이 합리적으로 대각 금액을 결정하면 특허권자는 이에 대해 이의하지 못한다고 규정합니다. 특허가치 평가의 어려움을 알지만, 너무 불명확하고 일방적 규정이라는 점을 고려하면 "약관 규제에 관한 법률" 위반으로 무효로 볼 여지가 많다고 생각합니다. 향후 구체적으로 문제되면 법원판결이 조만간 나올 것으로 보입니다.

다만, 실무상 IP 담보대출 과정에서 담보대상 특허권의 가치를 평가한 후 그 가치평가금액의 60% 범위 내에서 대출한다고 합니다. 이와 같은 기술금융실무에 따르면, 그 가치평가범위 내에서 대각 대금을 정한다면 특허권자로서는 특별한 사정이 없는 한 그 특허권의 가치를 매각대금 결정시 과도하게 낮게 평가했다는 이의를 제기하기 어려울 것입니다.

만약 그동안 시장상황의 변경 등으로 특허기술의 가치가 담보대출용 가치평가 당시보다 크게 상승했다고 주장하는 경우라면, 특허권자가 가치평가를 다시 할 것을 요구할 수 있을 것입니다. 그렇지만, 가치평가 비용 및 경매 등 법적비용을 채무자 특허권자가 부담해야 하는 점을 유의해야 합니다. 즉, 특허가치평가에서 매각대금을 더 받더라도, 그 과정에서 필요한 비용을 먼저 공제한 다음 잔액을 채무변제에 사용합니다. 가치평가 비용이 상당한 고액이고, 담보대출 당시와 달리 이 단계에서는 가치평가비용에 대한 정부지원 제도가 없다는 점도 유의해야 합니다.

기업법무, 기술법무, 벤처기업, 계약분쟁, 손해배상, Claim, License, R&D 제휴계약

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com