

[기술금융] 특허권 무효심판과 IP 담보가치 변동에 따른 법적효력 및 후속 조치



담보대출에서 담보가치의 변동은 채권자에게 매우 중요한 문제입니다. 정확한 가치평가가 어려운 기술과 IP를 담보로 설정하는 기술금융에서도 담보특허권의 담보가치 변동은 매우 중요한 사항입니다.

기술금융에서 사용되는 IP 담보대출용 질권설정계약서 중 **담보목적물의 보전 및 담보가치의 유지**에 관련된 내용은 다음과 같습니다.

'담보목적물(IP)에 관하여 소송, 분쟁이 발생하거나 무효심판 등 담보목적물의 권리가 침해된 경우에는 채권자 은행에 즉시 통지하고 담보설정자(특허권자)의 비용과 책임으로 이를 방어하기 위한 적당한 조치를 취해야 한다. 담보특허권에 대한 무효심판 등으로 담보가치가 하락한 경우에는 채권자 은행의 요구에 따라 부족액에 해당하는 채무를 상환하

거나 추가 담보를 제공하여야 한다.'

IP 담보대출은 유효하게 존속 중인 IP 권리를 전제로 합니다. 담보대상 특허가 처음부터 없었다는 취지로 무효 확정되면 담보목적물 특허권은 처음부터 없었던 것으로 봅니다. 담보설정 자체가 무효라고 보아야 할 것입니다. 따라서 무효심판 제기만으로도 담보가치에 영향을 줄 수 있습니다.

전부 무효가 아니더라도 일부 청구항이 무효인 경우에도 정도의 차이는 있지만 담보가치 변경이라는 점은 마찬가지이고, 청구범위를 감축하는 정정을 통해 특허권이 유효하게 살아남더라도 담보가치에 중대한 변경을 가져올 수 있습니다. 어떤 경우에도 담보대상 특허에 대한 무효심판은 채권자 은행으로서 민감한 사안입니다.

따라서, 이와 같은 위험을 감안하여 IP 담보대출 약정서에서 담보대상 IP와 관련된 소송, 심판 등이 제기되면 즉시 채권자 은행에 통지하도록 합니다. 또한 담보설정자 특허권자는 무효심판 등을 자신의 책임으로 최대한 방어해야 합니다. 청구범위 감축 등 정정을 통해 방어하는 경우에도 권리범위가 감축되고 담보가치가 감소하는 결과를 낳기 때문에, 채권자 은행의 동의를 얻은 후에만 권리범위 감축을 초래하는 정정을 할 수 있습니다.

이와 같이 특허권의 가치가 질권 설정 당시보다 감소하는 등 담보가치의 변동이 있는 경우 채권자 은행은 담보부족을 이유로 대출금의 일부 상환 또는 추가 담보제공을 요구할 수 있습니다. 예를 들면, 기술금융 IP 담보대출 근질권 설정계약서 중에는 담보대상 특허에 대한 무효심결이 난 경우 담보대상 특허권의 가치하락을 이유로 대출금 상환을 요구할 수 있다는 내용을 포함되어 있습니다.

한편, 담보대상 특허권을 제3자가 침해하여 손해배상을 받는 경우 또는 실시권을 허여하고 대가로 로열티를 받는 화해계약을 체결한 경우 질권자 채권자 은행은 그 손해배상 또는 로열티 수입으로부터 직접 대출금을 회수할 수 있습니다. 특허법 제123조의 물상대위 조항에 근거한 것입니다.

특허법 제 123 조 (질권의 물상대위) 질권은 이 법에 따른 보상금이나 특허발명의 실시에 대하여 받을 대가나 물건에 대해서도 행사할 수 있다. 다만, 그 보상금 등의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다.

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

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