

지식재산권관리에 관한 실무적 고찰

서미란*

〈목 차〉

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| I. 글을 시작하며 | IV. 무형자산의 가치평가를 변리사의 업무로 포함시키는 법정 |
| II. 지식재산권 관리에 관한 우리나라 현황 | 책적 검토 |
| III. 지식재산권 가치평가 방법 | V. 결론 |

I. 글을 시작하며

최근 지식재산권(IP)의 가치평가를 두고 변리사업계와 감정평가사업계 사이에 업권 분쟁의 양상을 보이며 대립하고 있다. 변리사업계는 지식재산권 가치평가는 변리사의 고유 영역이라며 감정평가사를 지식재산권 가치평가에서 배제해야 한다고 주장하고 있다.

감정평가 및 감정평가사에 대한 법률(약칭 '감정평가법')에서는 이 법에서 정하는 감정평가업 범위를 '토지 등'으로 규정하고 있으며, 이

◆ 투고일자: 2023-06-12 심사완료일: 2023-06-23 게재확정일자: 2023-06-30

* 특허청 심사관, 충남대학교 법학전문대학원 전문박사과정.

범위는 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 시행령(약칭 ‘감평법 시행령’)으로 결정되는데¹⁾, 감평법 시행령에는 부동산을 포함한 저작권, 산업재산권, 어업권, 양식업권 등 무형자산감정까지 포함한다고 명시되어 있다. 이에 반해, 변리사법 제2조는 변리사 업무를 ‘특허청 또는 법원에 대한 특허 등에 관한 사항에 대한 대리 및 이에 관한 감정과 그 밖의 사무’로 규정하고 있을 뿐 산업재산권에 대한 가치평가 업무를 명확히 반영하지 못하고 있다.²⁾ 감정평가사업체는 “지식재산권과 관련된 법령 및 자연과학과 기술 등 전문적인 지식은 변리사가 가지고 있지만 경제적 가치를 판단할 지식까지 보유하고 있다고 보기는 힘들다”는 입장이며,³⁾ 현행 감정평가법에 따르면 감정평가사나 감정평가법인이 아닌 곳이 관련 업무를 할 경우 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있어서,⁴⁾ 지식재산권전문가인 변리사가 감정업무를 하는 경우에 처벌될 수 있는 위험이 있다.

지식재산권은 자연과학을 이용한 기술적 사상부터 인간의 창작에 대한 것을 권리로 보호하는 것으로 이를 관리하고, 이에 대한 자산으로서의 가치를 판단하는 것은 그 분야에 대한 기술적 전문적인 지식을 가져야 할 뿐 아니라, 경제적으로 어떠한 가치를 가지는지 판단할 지식도 필요하다고 할 것이다. 따라서 이 글은 지식재산권 관리에 관한 실무적 고찰을 통해 우리나라 산업계가 지식재산권을 어떠한 관점에서 관리해야 하며, 지식재산권을 활용하기 위해 어떻게 지식재산권의

1) 감정평가법 제2조제1호.

2) 지난 2021년9월, 2022년12월에 이주환 국민의힘 의원과 윤관석 무소속 의원이 각각 변리사의 산업재산권 가치평가 법적 근거를 담은 변리사법 개정안을 대표 발의했다(열린국회정보 정보공개포털, <https://open.assembly.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do>).

3) 전자신문 “감평사가 특허 가치평가? 국회서 잠든 변리사법 개정안”, 2023.5.14. (<https://www.etnews.com/20230512000044>)(2023. 6. 10. 방문)

4) 감정평가법 제49조.

가치평가를 해야 하는지 그 방법을 살펴보는 것을 목적으로 한다. 특히, 지식재산권의 가치평가를 정확하게 받기 위해 각 분야 전문가의 협업 필요성에 대해서도 같이 검토해 본다.

본 연구는 다음과 같이 구성된다. II에서는 우리나라 대학 및 공공연구기관의 사례를 살펴보고, 기업의 일반적인 지식재산권 활동을 살펴본다. 특히, 대학 및 기업의 지식재산권 관리에 대한 전담조직의 업무현황 등을 살펴보고 그 문제점을 짚어본다. III에서는 앞서 살펴본, 대학 및 공공연구기관과 기업의 지식재산권 활동을 볼 때, 지식재산권을 이용하여 경제적 소득을 얻는 것에 소극적이므로 이를 적극적으로 활용하기 위해서는 보유하고 있는 지식재산권에 대한 가치평가가 필요함을 인식하고 지식재산권 가치평가에 대한 여러 방법들을 살펴본다. IV에서는 지식재산권 가치 평가에 있어서 여러 분야의 전문가들이 협업하여 평가해야 할 필요성이 있음을 설명하고, 현재 국회에 발의중인 변리사의 업무에 지식재산권의 가치평가를 포함시키는 개정안을 살펴본다. 마지막으로 V에서는 결론으로 본 연구의 내용을 정리하고자 한다.

II. 지식재산권 관리에 관한 우리 나라 현황

1. 지식재산권의 의미와 관리의 필요성

지식재산권은 특허권, 실용신안권, 디자인, 상표권, 컴퓨터프로그램, 영업비밀 등 인간의 정신활동 결과 얻어진 무형적 재화에 관한 권리를 총칭한다. 우리 나라 헌법에는 저작자, 발명가, 과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호하고 있으며(동법 제22조제2항), 모든

국민의 재산권은 보장되며 그 내용과 한계는 법률로 정한다(동법 제 23조제1항)고 명시되어 있다. 따라서 지식재산권인 특허권, 실용신안권, 디자인, 상표권, 컴퓨터프로그램, 영업비밀 등을 재산권으로서 관련 법률(특허법, 디자인법, 상표법 등이 있다)에 그 내용과 종류, 보호방법에 대해 정하여 두고 있다.

일반적으로 재산권은 다음의 세 가지의 권리를 포함한다.⁵⁾ 첫째, 재산권이 부여된 재화를 배타적으로 사용할 수 있는 권리이며, 이는 재산권을 보유한 자 외의 경제주체가 재산을 사용하거나 처분하는 것을 통제할 수 있는 권리를 갖는다. 둘째, 재화에 의하여 발생하는 소득을 배타적으로 취할 수 있는 권리이다. 셋째, 재산권은 양도의 권리가 포함되는데, 이는 거래를 통해 재산권을 취득하려는 사람과 자발적으로 계약을 체결할 수 있을 뿐만 아니라, 계약의 내용까지도 정할 수 있는 권리를 의미한다.⁶⁾ 따라서, 지식재산권은 재산권으로서 첫째, 지식재산권을 독점배타적으로 사용할 수 있으며, 이에 대한 침해가 일어나면 정당한 절차에 따라서 회복할 수 있는 권리를 갖고, 둘째 지식재산권을 활용하여 발생하는 일체의 소득을 지식재산권을 보유한 자가 취득할 수 있으며, 셋째 지식재산권을 보유한 자는 그 지식재산권을 양도 등 자유롭게 처분할 수 있는 권한을 갖게 되는 것이다. 그러므로 이러한 지식재산권이 재산권으로서 권리를 행사하기 위하여는 지식재산권의 경제적 가치를 파악하고, 이를 체계적으로 관리하기 위한 방법이 필요한 것이다.

5) 김일중, “법경제학 연구:핵심이론과 사례분석”, 한국법제연구 현안분석, 2008, 48면.

6) 김일중, “법경제학 연구:핵심이론과 사례분석”, 한국법제연구 현안분석, 2008, 48-75면.

2. 대학 및 공공연구기관의 지식재산 관리

(1) 지식재산 관리의 주체 및 업무 현황

산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률(약칭 ‘산학협력법’)에 따라 대학은 대학에 산학협력에 관한 업무를 관장하는 조직(이하 ‘산학협력단’이라 한다)을 둘 수 있으며,⁷⁾ 산학협력단은 동법에서 정하는 바에 따라 지식재산권의 취득 및 관리에 관한 업무, 기술의 이전과 사업화 촉진에 관한 업무, 직무발명과 관련된 기술을 제공하는 자 및 이와 관련된 연구를 수행하는 자에 대한 보상 등의 업무를 수행한다.⁸⁾

발명진흥법에서는 ‘종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원 등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명’을 ‘직무발명’으로 정의하며,⁹⁾ 대학에서는 ‘국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계할 수 있으며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유’로 한다.¹⁰⁾

따라서, 대학의 산학협력단에서는 ‘교직원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 본교의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 교직원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명’으로서, 교직원 등이 본교의 연구시설을 이용하여 전공과 관련하여 창작한 발명,

7) 산학협력법 제25조.

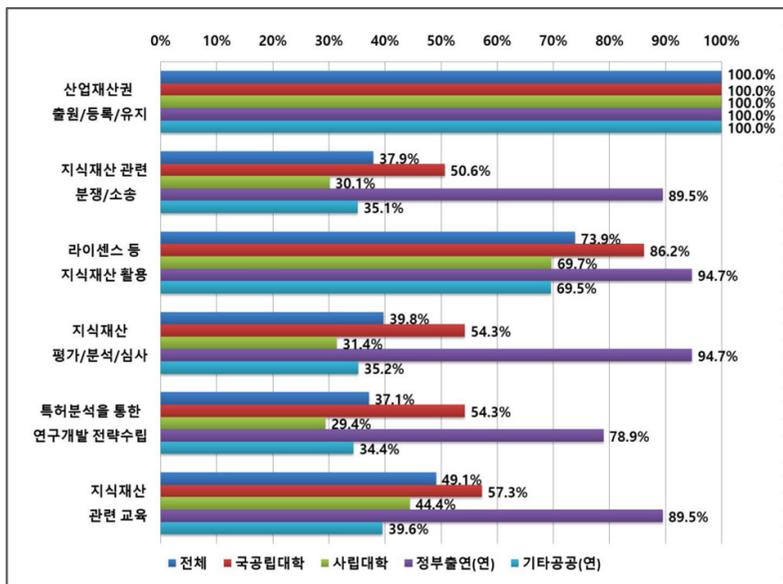
8) 산학협력법 제27조.

9) 발명진흥법 제2조제2호.

10) 발명진흥법 제10조제2항.

본교 또는 정부부처와 그 출연기관 등으로부터 연구비를 지원받고 특정 연구과제를 수행한 결과 창작하게 된 발명, 또는 제3자와의 연구용역과제로서 본교시설이나 인력을 활용하여 수행한 결과 창작하게 된 발명 등'을 직무발명¹¹⁾으로 정의하고, 교직원 등의 발명 신고를 받아 권리를 승계하여 관리하고 있다.

이러한 산학협력단의 주요 업무를 살펴보면, 산업재산권 출원, 등록, 유지 업무, 라이선스 등 지식재산 활용 관련 업무를 수행하며, 지식재산 관련 교육 담당, 지식재산 평가, 분석, 심사 업무 및 지식재산 관련 분쟁/소송 업무를 수행하고 있다.



[그림 1] 대학 및 공공연구기관의 지식재산 주요 업무별 수행비율 (2021년 기준)¹²⁾

11) 고려대학교 지식재산 관리규정 제2조제2호(2021.1.1.).

12) 특허청, “2021 지식재산활동조사”, 2021, 94면.

(2) 지식재산권 관리 사례연구 -고려대학교¹³⁾

1) 지식재산 관리 규정 일반

고려대학교 지식재산권 관리규정에서는 고려대학교에 근무하는 교수, 직원, 학생 및 연구업무에 종사하는 자(이하 “교직원 등”이라 함)의 지식재산의 관리운영에 관하여 규정하고 있다. 이 규정은 특허법상의 발명, 실용신안법상 고안, 디자인보호법상 디자인, 상표법상 상표, 저작권법상 저작물, 컴퓨터프로그램보호법상 컴퓨터프로그램, 반도체 집적회로의배치설계에관한법률상의 반도체집적회로배치설계, 식물신품종 보호법상 식물 등에 대해 적용되며, 이때 “발명”은 각각 “고안”, “디자인”, “상표”, “저작물”, “컴퓨터프로그램”, “배치설계”, “품종”으로, “특허권”은 각각 “실용신안권”, “디자인권”, “상표권”, “저작권”, “프로그램저작권”, “배치설계권” 등으로 본다.

고려대학교 산학협력단은 이 규정이 정하는 바에 따라 직무발명의 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계한다. 단, 산학협력단은 권리를 승계하는 것이 부적당하다고 인정되는 경우에는 이를 승계하지 아니할 수 있다. 교직원 등이 외부발명자와 공동으로 발명을 한 경우 산학협력단은 교직원 등이 가지는 권리의 지분만을 승계하며, 산학협력단은 직무발명의 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 포기할 수 있는데, 국내 및 해외에서 등록 후 6년 이상 경과된 지식재산권에 대해 권리 유지 또는 포기의 대상으로 한다.¹⁴⁾

또한, 산학협력단은 등록 후 6년 이상 10년 미만의 지식재산권에 대해서 평가위원회를 통해 권리의 포기 또는 유지 여부를 결정하고, 평가위원회를 통해 포기하기로 결정된 지식재산권에 대해서는 외부

13) 고려대학교 지식재산 관리규정(2021.1.1.).

14) 고려대학교 지식재산 관리규정(2021.1.1.).

전문가 평가를 통해 최종 포기여부를 결정한다. 이 경우 평가위원회는 산학협력단 내 변리사, 기술사업화 전담인력 등을 포함하여 10인 이내의 위원으로 구성하되 위원장은 산학협력단장 또는 산학협력단장이 위임한 자가 된다. 평가위원회는 지식재산권의 권리 유지 및 포기에 대한 사항을 심의하는데 주 목적이 있다. 산학협력단은 등록 후 6년 이상 10년 미만의 지식재산권에 대해 평가위원회가 포기하기로 결정된 지식재산권 또는 등록 후 10년 이상 경과된 지식재산권에 대해서는 해당 지식재산권을 포기하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 발명자가 유지 비용을 부담하는 경우나 해당 지식재산권과 관련한 기술이전 이슈 등 특단의 사유가 있는 경우에는 산학협력단 명의로 유지할 수 있다. 평가위원회가 포기하기로 결정된 지식재산권에 대해서 발명자가 양수받기를 희망하는 경우, 산학협력단은 해당 지식재산권에 대한 기술가치평가 등을 통해 적정 기술료를 산정하고 이에 대한 기술료를 지급받는 조건으로 해당 지식재산권을 발명자에게 양도할 수 있다.

2) 발명의 신고 및 출원

교직원 등이 직무발명을 한 경우 지체없이 산학협력단에 발명신고를 하여야 한다. 발명자가 2인 이상인 경우 발명신고서에 발명자의 지분을 정하여 산학협력단에 제출하여야 하며, 발명자는 자신의 자유발명에 대한 권리도 산학협력단에 양도할 수 있다. 자유발명에 대한 권리를 학교 측에서 가질 수 없는 것이 원칙이지만 자유롭게 그 권리를 학교측에 양도할 수 있도록 하고 있는 점이 특징이다. 산학협력단이 발명자로부터 발명의 신고를 받았을 때에는 당해 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 산학협력단이 승계하며, 이 경우 산학협력단은 신고일로부터 4월 내에 발명자에게 권리승계여부를 문서로 통지하여야 한다. 산학협력단은 직무발명과 양도된 자유발명에 대한 특허 받

을 수 있는 권리를 승계한 경우에 지체 없이 산학협력단 명의로 특허 출원을 하고 그 사실을 발명자에게 통지하여야 한다.

산학협력단은 직무발명에 대한 등급 심의 결과에 따라 특허출원 및 등록비용을 차등 지원할 수 있다. 해외출원의 경우 심의를 통해 PCT 출원 및 개별국진입 지원여부를 결정하며, 해외출원을 하기로 결정한 경우에 한하여 해외출원 관련 비용을 지원한다. 산학협력단이 제3자와 공동으로 특허출원하는 경우의 특허관련 비용 및 특허 등록 후 발명의 실시와 관련된 사항은 산학협력단과 제3자의 별도 약정에 의한다. 특허에 관한 절차는 고려대학교 전담 특허사무소를 통해 진행되며, 이 경우에만 특허관련 비용을 지원하는 것으로 한다.

발명자는 산학협력단으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 아니하겠다는 통지를 받은 이후가 아니면 자기명의로 특허출원을 하거나 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도할 수 없다.

3) 심의위원회

고려대학교는 지식재산에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 지식재산심의위원회를 두고 있는데, 지식재산심의 위원회는 지식재산관리규정의 개폐 및 기타 지식재산과 관련된 중요사항을 심의한다.

또한, 기술이전기여자 인센티브 심의위원회 기능도 수행하는데, 기술이전기여자의 인센티브 지급 대상 및 그 적절성, 인센티브 금액, 기타 이와 관련한 중요사항을 심의하고 있다.

4) 발명보상

산학협력단은 직무발명의 실시 및 양도에 따른 계약으로 인하여 기술료가 발생하였을 경우 발명자보상금을 발명자에게 지급하며, 발명자보상금은 기술료 수입 중에서 특허관련 비용을 공제한 후 다음과 같

이 배분한다. 단, 특허관련 비용 공제액은 발명자보상금의 10%를 초과하지 아니한다.

〈표 1〉 고려대학교 직무발명 보상금 등 비율

구분		발명자 보상금	산학협력단		
			기관운영비	기술 재투자비	기술이전기여자 인센티브
기술이전	특허	70%	12.5% 이내	12.5%	10% 이내
	노하우	80%	7.5% 이내	7.5%	10% 이내

한편, 저작권 사용에 따른 수익은 원칙적으로 창작자에게 100% 귀속하되, 산학협력단이 계약주체로서 계약에 직접적으로 개입한 경우에는 창작자와 산학협력단이 90:10의 비율로 수익을 배분한다.

발명자 보상금, 기술이전 기여자 인센티브를 제외한 기술료 수입은 100분의 50을 기관운영경비로 사용하고, 나머지 100분의 50은 산학협력단 기술재투자비로 별도 적립 및 사용한다.

(2) 지식재산권 관리 사례연구—방위사업청

1) 지식재산권 관리 규정 일반¹⁵⁾

방위사업청 지적재산권 관리지침은 「국방과학기술혁신 촉진법」¹⁶⁾ 및 동법 시행령¹⁷⁾에 따라 방위사업청 소유 지식재산권 및 방위사업청 소속 공무원의 직무발명에 대한 관리에 필요한 사항을 규정한다. 이 규정에서는 “지식재산”을 ‘특허법’, ‘실용신안법’ 및 ‘디자인보호법’에 의하여 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 디자인을 말하는 것으로 정의

15) 방위사업청 지적재산권 관리지침.

16) 국방과학기술혁신 촉진법 제10조.

17) 국방과학기술혁신 촉진법 시행령 제13조.

하고 있어서, 이 규정에 따른 “지식재산권”이란 ‘특허법’, ‘실용신안법’ 및 ‘디자인보호법’에 따라 등록된 ‘특허권’, ‘실용신안권’ 및 ‘디자인권’을 말한다. “직무발명”이란 방위사업청 공무원이 자기가 맡은 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 방위사업청의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 해당 공무원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명으로 정의하며, “특허”란 특허법상 발명에 대한 특허, 실용신안법상 고안에 대한 실용신안등록 및 디자인보호법상 디자인에 대한 디자인등록으로 정의한다. 또 규정에서 정의된 “양도계약”이란 지식재산권을 공동소유하기 위해 연구개발주관기관 또는 연구개발참여기관이 방위사업청장과 체결하는 계약을 말한다.

2) 발명의 신고 및 출원

통합사업관리팀장은 연구개발주관기관의 장이 연구개발사업 수행 과정에서 식별된 지식재산을 신고하려 할 경우 연구개발주관기관의 장으로부터 제출된 지식재산신고서 및 첨부 서류를 확인한 후 지식재산 출원 절차의 진행을 기술정책과장에게 요청한다. 기술정책과장은 통합사업관리팀장으로부터 지식재산 출원에 대한 요청을 받았을 때에는 해당 사업 연구개발주관기관의 장에게 지식재산 출원에 관한 제반 절차를 이행하도록 통보하고, 기술정책과장은 연구개발주관기관의 장으로부터 지식재산의 출원 결과를 제출받아야 한다. 기술정책과장은 지식재산의 출원에 의해 지식재산권이 취득되었을 때에는 이를 운영지원과장에게 통보하여야 한다. 운영지원과장은 국가 명의로 등록된 지식재산권을 국유재산에 포함시켜 관리하여야 한다.

3) 심의위원회

직무발명에 관한 주요 사항을 심의하기 위하여 국방기술보호국에

직무발명심의회위원회를 두고, 직무발명심의회위원회는 신고를 받은 발명이 직무발명에 속하는지 여부, 직무발명으로 결정된 발명의 국가승계 여부, 그 밖에 위원회의 심의·의결이 필요하다고 인정되는 사항을 심의한다. 심의회위원장은 국방기술보호국장이 되고, 위원은 심의 안건 소관 과·팀장, 국방과학연구소 연구원, 산업체·대학·정부출연연구기관 전문가, 변호사·변리사, 기타 심의대상 기술 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 자 중에서 위원장이 위촉하는 자로 한다.

위원회의 위원장으로부터 국가승계 결정의 통지를 받은 발명자는 지체 없이 그 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 지식재산권을 국가에 양도하여야 하며, 이 경우 발명자는 권리 양도를 위한 제반서류를 기술정책과장에게 제출하여야 하고, 기술정책과장은 해당 권리를 국가에 양도하기 위한 절차를 이행한다. 발명자는 국가승계를 하지 아니한다는 결정의 통지를 받지 아니하고는 직무발명에 대하여 자기의 명의로 특허출원을 할 수 없다. 다만, 그 발명이 자기가 맡은 직무와 관계되는 발명에 해당되지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다. 발명이 자기가 맡은 직무와 관계되는 발명이 아닌 경우 자유발명이라고 인정될 가능성이 높고 그런 점에서 자유발명에 대하여 국가승계를 인정하지 않는 것이라고 볼 수 있다.

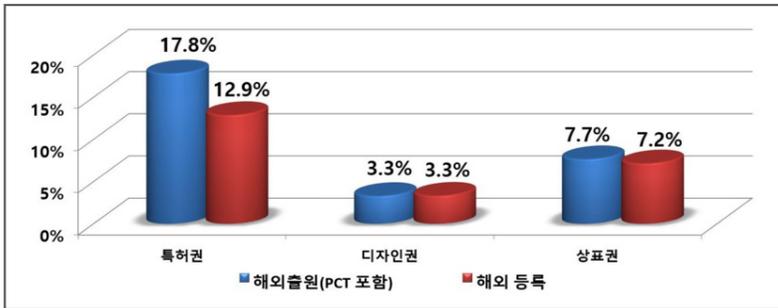
3. 기업

(1) 지식재산활동 - 출원 및 등록 현황

기업의 지식재산활동은 지식재산을 창출, 권리화 및 보호, 활용하는 것으로 구분된다. 먼저 지식재산 창출은 연구개발 활동의 생산성 제고와 가치 있는 지식재산의 창출 및 획득을 목표로 하며, 이를 위해

연구개발(R&D)투자 및 지식재산을 도입하고, 선행특허(기술)를 조사하는 활동을 할 수 있다. 지식재산을 권리화 및 보호하는 것은 지식재산의 가치를 극대화하고 이에 소요되는 비용을 최소화하기 위한 권리화 및 보호 전략을 실행하기 위한 것으로, 이를 위해 지식재산 보호 전략을 세우고, 출원 전 심사를 통한 예비평가로 산업재산권의 국내의 출원활동을 할 수 있다. 마지막으로 지식재산을 활용하는 것은 보유하고 있는 지식재산권의 효과적인 활용을 통한 수익 창출 및 비용 절감을 목표로 보유 특허의 실시 및 평가, 기술거래 시스템을 활용하여 사업화 또는 지식재산권의 매각, 이전활동을 할 수 있다.

기업의 2020년 산업재산권 출원,18) 등록 현황19)을 보면, 해외 특허를 1건 이상 출원(PCT 포함)한 기업의 비율은 전체 17.8%이며, 해외 특허를 등록한 기업의 비율은 12.9%로 조사되었다.



[그림 2] 산업재산권 해외 출원 및 등록 비율

(2) 영업비밀 관리 및 기술유출 방지를 위한 관리 현황

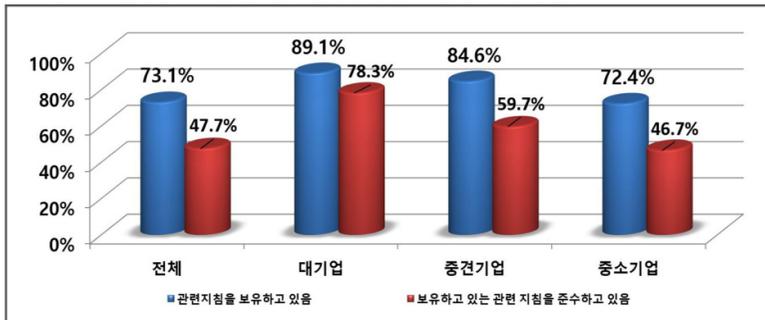
‘영업비밀’이란 공공연히 알려져 있지 않고, 독립된 가치를 지니는

18) 이는 문화, 예술적 표현과 관련된 저작권을 제외한 산업재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권)으로 지식재산의 범위를 한정하였다.

19) 특허청, “2021 지식재산활동조사”, 2021, 69면.

것으로써 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업 활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 뜻하는 것²⁰⁾으로, 기업은 보유한 핵심기술을 영업비밀로 관리할 것인지에 관해 선택할 수 있다.

기업의 대부분은 영업비밀 관리 및 기술유출 방지 지침을 보유하고 있으나, 상당수가 관련 지침을 준수해야 한다는 인식이 낮고, 영업비밀 관리 및 기술유출 방지지침을 보유하고 있지 않는 기업도 상당수였다.



[그림 3] 영업비밀 관리 및 기술 유출 방지지침 보유 및 준수 현황²¹⁾

영업비밀 관리 및 기술유출 방지를 위한 물적 관리측면에서, 대기업은 외부자에 대한 출입통제, 접근권한 부여 등 내부자 통제, 문서등급 지정, 비전자문서의 폐기 관리 등을 잘 수행하고 있는 것으로 보인 반면, 중소기업은 USB 및 외부 전자메일 차단 등의 ‘전자문서 관리’를 중심으로 전반적인 영업비밀 및 기술 유출 방지를 위한 관리에 상대적으로 취약한 것으로 보인다.²²⁾

20) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조제2호.

21) 특허청, “2021 지식재산활동조사”, 2021, 78면.

22) 특허청, “2021 지식재산활동조사”, 2021, 79면.

(3) 직무발명 보상 관련

종업업 등은 직무발명에 대하여 계약 또는 근무규정에 의하여 특허권 등을 사용자 등으로 하여금 승계하거나 전용실시권을 설정한 때에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.²³⁾ 한편, 동법은 직무발명에 대하여 정당한 보상을 확보해 주기 위한 절차보장을 한층 강화하고 있다²⁴⁾ 즉, 사용자는 보상형태와 보상액 결정기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하여 종업원에게 문서로 알려야하고 그에 의해 결정된 보상액 등 구체적 사항도 종업원에게 문서로 알려야 하며,²⁵⁾ 보상규정의 작성이나 변경에 관하여 대통령령이 정하는 바에 따라 종업원과 협의하되, 이를 종업원들에게 불리하게 변경하는 경우에는 종업원 과반수의 동의를 받아야 한다.²⁶⁾ 이러한 제반 절차를 준수하여 종업원들에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 보지만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.²⁷⁾

이러한 직무발명 보상규정을 보유한 기업 중 직무발명을 승계한 후 발명신고/출원/등록 시 보상을 실시한 방식은 금전적 보상과 승진, 성과평가 반영 등 비금전적 보상을 실시했으며, 기업유형별로 중소기업, 중견기업, 대기업 순으로 많은 금전적 및 비금전적 보상을 실시하였다.²⁸⁾ 또한 직무발명 보상규정 보유 기업 중 영업비밀 등을 이유로 출원을 유보(포기 또는 취하 포함)하는 경우에도 금전적 및 비금전적

23) 발명진흥법 제15조제1항.

24) 조영선, “특허법 2.0”, 박영사, 2018, 159면.

25) 발명진흥법 제15조제2항, 제4항.

26) 발명진흥법 제15조제3항, 제5항.

27) 발명진흥법 제15조제6항.

28) 특허청, “2021 지식재산활동조사”, 2021, 72면.

보상을 실시하였다.

승계한 직무발명을 기업에서 이용하거나(자사실시), 라이선스 계약 등을 통해 타 기업에 이전하거나(타사실시), 매각 등을 통해 처분하는 등 수입이 발생한 경우 지급하는 실시/처분 보상을 실시하는데, 이 또한, 기업유형별로 중소기업, 중견기업, 대기업 순으로 많은 금전적 및 비금전적 보상을 실시하였다.²⁹⁾

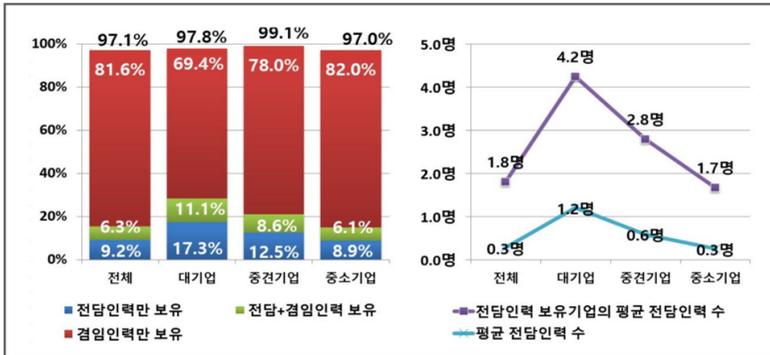
(4) 지식재산 담당인력의 보유 현황

지식재산 담당 인력은 기업 내에서 특허포트폴리오 분석 등의 지식재산 전략 기획, 국내외 산업재산권 출원 및 등록·유지 관리, 지식재산권 동향 조사, 특허 침해 관련 대응 및 소송 업무, 지식재산권 이전 또는 라이선스 협상 및 기술료 관리 등의 업무를 담당하는 인력을 의미한다. 현재 우리 나라 기업에서는 지식재산활동을 수행하는 지식재산 담당 인력 중에서 기업의 지식재산 관련 업무만을 전담하여 수행하는 ‘지식재산 전담인력’을 보유한 기업보다는 총무, 인사, R&D 등 다른 부서의 업무와 지식재산 업무를 병행하는 ‘지식재산 겸임 인력’을 보유한 비율이 대부분임을 알 수 있다.³⁰⁾ 아래 그림에서 보듯이 전담인력을 보유한 기업의 평균 전담인력은 1.8명이며, 기업유형별로 전담인력을 보유한 기업의 평균 전담인력 수는 중소기업, 중견기업, 대기업 순으로 많았다.

또한, 이러한 지식재산 담당인력(전담인력 또는 겸임인력 포함)중 변리사를 보유한 기업의 비율은 매우 낮았으며, 전체 기업은 평균 0.04명의 변리사를 보유한 것으로 조사되었다.

29) 특허청, “2021 지식재산활동조사”, 2021, 73면.

30) 특허청, “2021 지식재산활동조사”, 2021, 59면.



[그림 4] 지식재산 담당인력 보유현황(2021년 기준)³¹⁾

4. 소결

지식재산권은 인간의 정신활동으로 얻어진 무형적 재화에 관한 권리를 말하며, 우리 나라 헌법에는 이러한 지식재산권을 재산권으로 보호하는 근거를 마련하고 있다. 그러나 재산권으로서 지식재산권을 소유한 자가 지식재산권을 독점배타적으로 사용하고, 지식재산권을 활용하여 발생하는 경제적 이익을 취득하며, 그 지식재산권에 대한 양도 등의 처분 권한을 갖기 위해서 이를 체계적으로 관리하기 위한 방법이 필요하다. 이를 위해, 우리 나라 대학 및 공공연구기관과 기업들의 지식재산활동을 살펴보았다.

먼저 고려대학교의 경우, 발명진흥법 및 산학협력법에 따라 산학협력단이 교직원 등의 직무발명을 승계받아 이를 출원하고 등록하여 관리하고 있다. 산학협력단은 일정 조건의 지식재산권에 대해 평가위원회를 통해 권리의 포기 또는 유지 여부를 결정하고, 평가위원회를 통해 포기하기로 결정된 지식재산권에 대해서는 외부 전문가 평가를 통

31) 특허청, “2021 지식재산활동조사”, 2021, 59면.

해 최종 포기여부를 결정한다. 이 경우 평가위원회는 산학협력단 내 변리사, 기술사업화 전담인력 등을 포함하는 위원으로 구성되고 있다. 지식재산권의 권리 포기 또는 유지에 관해서는 이와 관련된 전문가의 심의를 거쳐 신중하게 진행되고 있다. 또한, 평가위원회는 기술이전 기여자 인센티브 심의위원회 기능도 수행하고 있으며, 지식재산권의 활용과 관련해 기술이전으로 얻은 경제적 소득을 관련자에게 지급하는 규정을 마련하고 있다.

고려대학교는 자유발명에 대하여 학교 측에 그 권리를 양도할 수 있도록 규정하고 있는 점, 발명보상금 지급과 관련하여 저작권의 경우에는 그 저작권 수익의 100%를 창작자에게 인정하는 점이 특징이라고 할 수 있다. 발명과는 달리 저작권의 경우에 수익의 100%를 창작자에게 인정하는 것은 업무와 관련하여 창작행위를 하는 경우인지를 확정하기 어렵고 창작과 관련하여 학교 시설 등을 이용하였다고 보기 어려운 측면이 있기 때문인 것으로 보인다.

방위사업청의 경우 국방기술보호국장 및 심의대상 기술 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 자로 구성된 직무발명심의위원회를 두어, 신고를 받은 발명이 직무발명에 속하는지 여부, 직무발명으로 결정된 발명의 국가승계 여부, 그 밖에 위원회의 심의·의결이 필요하다고 인정되는 사항을 심의하고 있다. 다만, 방위사업청의 경우 지식재산의 출원에 의해 지식재산권이 취득되었을 때에는 이를 국가 명의로 등록된 지식재산권으로 국유재산에 포함시킬 뿐, 이후의 등록 유지 또는 포기에 관한 절차, 기술 이전 등으로 얻는 수익에 관한 규정들은 없어 등록 이후의 관리는 적극적으로 이루어지고 있는 않는 것으로 보인다.

기업의 지식재산활동은 지식재산을 창출, 권리화 및 보호, 활용하는 것으로 구분되며 이를 위해 기업 내 지식재산 담당 인력을 보유하고 있으나, 지식재산활동 업무만을 담당하는 ‘지식재산 전담인력’을

보유한 기업보다는 총무, 인사, R&D 등 다른 부서의 업무와 지식재산 업무를 병행하는 ‘지식재산 겸임 인력’을 보유한 비율이 대부분이었다. 이는 결국 보유한 지식재산권이 어떠한 경제적 이익을 가지고 있는지 실무적으로 검토할 가능성이 적고, 결국 지식재산을 활용하는 활동인 등록된 지식재산권의 실시권 허락, 기술지도, 공동연구, 합작 투자 또는 인수·합병 등의 방법으로 행해지는 지식재산 등의 기술이전에 관하여 전문성을 지니지 못하는 결과로 이어질 것으로 보인다. 또한, 기업의 지식재산 활동에는 영업비밀 관리 및 기술유출 방지를 위한 물적 관리측면도 중요한데, 이를 위해 대기업 뿐 아니라 중견 및 중소기업도 외부인에 대한 출입통제, 접근권한 부여 등 내부인 통제, 문서 등급 지정, 비전자문서의 폐기 관리 등 전반적인 관리를 적극적으로 수행해야 한다고 본다.

Ⅲ. 지식재산권 가치평가 방법

1. 지식재산권 가치평가의 필요성

앞서 살펴본 바와 같이 우리 나라 대학 및 공공연구기관 사례들과 기업들의 일반적인 지식재산활동을 살펴보건데, 보유한 지식재산을 활용하여 경제적 이익을 얻는 과정에 대한 관련 규정 및 지침이 거의 없으며, 이를 위하여 지식재산권의 가치 평가를 하는 목적이나 절차에 대한 내용도 규정하고 있지 않아서 평가를 어떻게 해야 하는 지에 대한 정보가 매우 부족한 편이다.

지식재산권의 가치평가가 필요한 이유는 가장 먼저 기술이전 등의 활동에 있을 것이다. 지식재산권이라는 인간의 정신활동 결과 얻어진

무형적 재화에 관한 권리는 일반적으로 판매하거나 구입하고자 할 때 어느 정도가 적합한 가격인지 기준을 찾기 어렵다. 따라서 지식재산권의 가치평가는 기술판매자와 기술구매자 간의 협상을 위한 자료로 활용될 수 있을 것이다. 또한, 지식재산권의 가치평가는 기업의 자산을 전략적으로 높일 수 있는 기회가 된다. 2011년 도입된 국제회계기준(IFRS)은³²⁾ 기업의 자산평가 원칙을 기존의 취득원가 중심이 아닌 공정가치로 규정하고 있어서, 재무제표상 무형자산을 공정한 가치로 평가하여 자산으로 회계처리 할 수 있게 되었다. 따라서 기업은 무형자산을 취득원가(특허출원비용 등) 또는 공정가치 중 선택하여 전략적으로 기업의 자산을 높일 수 있으며, 계열사 간의 인수·합병의 경우에 있어서도 지식재산권의 가치를 평가받아 전략적으로 이용할 수 있다.³³⁾ 지식재산권의 가치평가는 특허를 출자할 때도 활용될 수 있다. 특허권자는 상법상³⁴⁾ 현금 대신 현물을 주식회사에 출자하여 주식을 발행할 수 있는데, 이와 같이 특허를 출자함으로써 현금을 출자하는 것과 동일한 효과를 낼 수 있을 것으로 본다. 대학의 산학협력단은 우수하고 사업화에 적합한 특허 기술을 현물 출자하여 기술지주회사를 설립하기도 한다.³⁵⁾

32) 국제회계기준(IFRS)은 국제회계기준위원회(IASC)가 기업의 회계 처리와 재무제표에 대한 국제적 통일성을 높이기 위해 공표한 회계기준이며, 우리나라는 2011년부터 이를 적용하여 따르고 있다.

33) Anson, "IP Valuation and Management", 2011, p. 122.

34) 상법 제416조, 제422조.

35) 고려대학교, 앞의 관리규정 제19조제5항.

2. 지식재산권 가치평가 방법

(1) 기술평가와 지식재산권 가치평가 관계

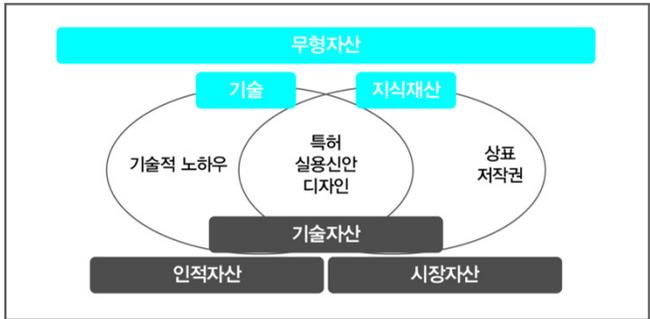
지식재산의 범주에는 특허가 포함되므로 특허가치평가는 지식재산 가치평가로의 의미로도 사용된다고 볼 수 있다. 지식재산기본법에 따르면 정부는 지식재산에 대한 객관적 가치평가를 촉진하기 위하여 지식재산에 대한 가치 평가기법과 평가체계를 확립해야 하며, 지식재산의 가치평가기법 및 평가체계가 지식재산 관련 거래·금융 등에 활용될 수 있도록 지원³⁶⁾하여야 하지만, 동법에서는 지식재산평가의 명확한 의미에 대해서는 정의하고 있지 않고 있다. 발명진흥법에 따르면 특허청장은 산업재산권으로 등록된 발명의 조속한 사업화가 필요하다고 인정되면 그 “발명의 평가”를 위하여 관계 행정기관의 장과 협의하여 국공립 연구기관, 정부출연연구기관, 민간연구기관 또는 기술성사업성 평가를 전문적으로 수행하는 기관을 발명의 평가기관으로 지정할 수 있다고 규정하였고,³⁷⁾ 발명진흥사업 운영요령³⁸⁾에서 “발명의 평가”란 기술(제품)에 대한 권리성, 기술성, 시장성, 사업성 등을 종합적으로 분석하여 그 기술(제품)의 우수성과 사업화 타당성 등을 의견, 등급, 점수나 금액으로 나타낸 것으로 정의함으로써 “발명의 평가”가 곧 지식재산가치평가, IP 가치평가로의 의미를 가지는 것으로 본다.³⁹⁾

36) 지식재산기본법 제27조.

37) 발명진흥법 제28조.

38) 발명진흥사업 운영요령 제2조.

39) 박준영, “특허기술가치평가제도를 통한 자금지원이 중소기업 재무성과에 미치는 영향분석 : IP담보대출 특허기술 평가지원 사례를 중심으로”, 중앙대학교, 2019, 20면.



[그림 5] 기술과 지식재산 관계⁴⁰⁾

(2) 기술 가치평가 방법

특허기술의 가치평가 방법론은 다양하게 존재하며, 크게 수익접근법, 시장접근법, 원가접근법 등으로 구분된다.⁴¹⁾

<표 2> 기술가치평가 방법론

시장접근법	수익접근법	원가접근법
거래사례비교법 로열티공제법 경매(Auction)	<ul style="list-style-type: none"> • 기술요소법 • 로열티공제(Relief from Royalty) • 다기간 초과수익(Multi-period Excess Earning)법 • 증분수익(Incremental Income)법 • 잔여가치(Residual value)법 • 실물옵션법 	역사적원가법 재생산원가법 대체원가법

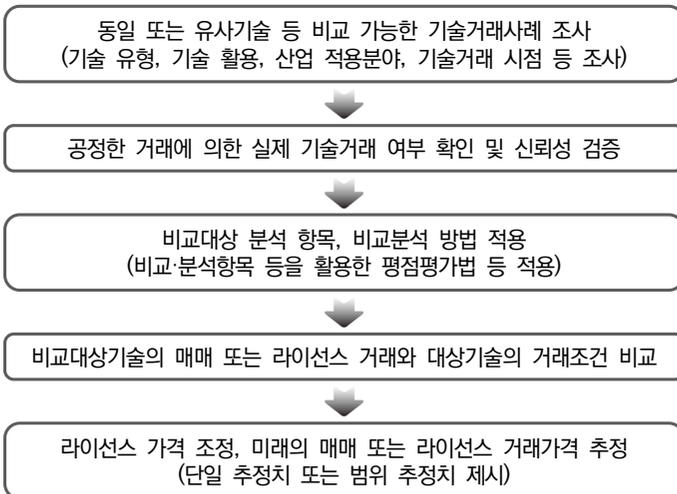
시장접근법, 수익접근법, 원가접근법 등 세 가지 기본적인 평가방법은 가치평가를 위한 전제가 상이하므로, 이 상이한 전제에 대한 이해를 토대로 적절한 기술가치평가 방법을 단수 또는 복수로 선택할 필요가 있다.

40) 산업통상자원부, 기술가치평가 실무가이드, 2021, 13면.

41) 산업통상자원부, 기술가치평가 실무가이드, 2021, 24면.

1) 시장접근법

시장접근법은 대상기술과 동일 또는 유사한 기술이 활성화시장에서 거래된 정보 및 통계에 근거하여 대상기술과 거래사례의 비교·분석을 통하여 상대적인 가치를 산정하는 방법으로서, 실제 시장에서의 거래 사례에 근거하여 대상기술의 가치를 추정하는 방법이므로 시장거래사례비교법이라고도 한다. 실제 시장에서의 거래사례란 독립적인 제3자의 입장에서 공정한 거래로서 비교할 수 있거나 기준이 될 수 있는 기술의 거래를 의미한다. 따라서, 시장접근법을 사용하기 위해서는 대상기술의 속성과 동일 혹은 유사한 기술의 거래사례 정보가 있어야 한다. 즉 거래조건, 기술의 차별성(속성), 기술의 완성도, 특허 등 지식재산권 현황을 비롯하여 기술 활용 분야 및 지리적 영향 범위 등과 같은 비교가능한 정보가 있어야 한다.



[그림 6] 시장접근법에 따른 기술가치평가 절차⁴²⁾

42) 산업통상자원부, 앞의 가이드, 27면.

2) 수익접근법

수입접근법은 기술요소법 기반의 수입접근법과, 로열티공제법 기반의 수입접근법이 있다⁴³⁾.

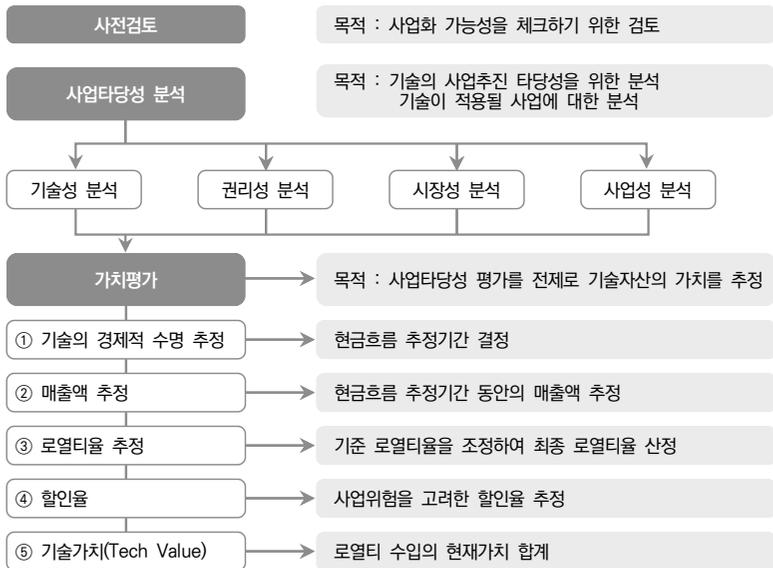
먼저 기술요소법 기반의 수익접근법은 대상기술의 경제적 수명기간 동안 기술사업화를 통해 발생할 미래 경제적 이익을 적정 할인율을 적용하여 현재가치로 환산하는 방법이다. 따라서, 이 방법으로 기술가치를 산정하기 위해서는 기술의 경제적 수명(현금흐름 추정기간), 현금흐름(매출액, 매출원가, 판매관리비, 법인세, 자본적지출, 감가상각비, 순운전자본증감 등), 할인율, 기술기여도 등이 필요하며, 다른 평가방법에서도 이와 유사한 평가요소의 추정이 필요하지만, 기술요소법 기반의 수익접근법은 주요 평가요소들에 관한 구체적이고 개별적인 접근이 필요하다.

로열티공제법 기반의 수익접근법은 기업이 대상기술을 보유하지 못하여 제3자로부터 라이선스하는 경우를 가정하고, 대상기술의 경제적 수명기간에 라이선스비용으로 지급해야 하는 로열티의 현재가치를 기술의 가치로 추정하는 방법이다. 이러한 방법은 기술의 경제적 수명기간에 추정된 로열티 수입을 현재가치로 환원하여 가치금액으로 산출하기 때문에 수익접근법으로 분류되며,⁴⁴⁾ 추정된 로열티 수입은 기술을 보유했기 때문에 지불하지 않아도 되는 로열티 비용을 의미하고 이를 현재가치로 환산한 것이다. 이 방법을 사용하는 경우 대상기술과 비교하여 동일하거나 유사한 기술거래 로열티율을 기준값으로 설정하고, 대상기술과 비교기술 간 속성의 차이를 비교·분석한 결과에 근거하여 기준 로열티율을 조정하여 산출한다. 비교기술의 거래사례 로열

43) 산업통상자원부, 앞의 가이드, 31면.

44) 그러나, 기술시장에서 거래된 거래사례의 로열티율을 참조하기 때문에 시장접근법으로 분류되기도 한다(『기술평가기준 운영지침』 제40조).

티올 자료가 미흡한 경우 상관행(25% 혹은 33%)을 적용하여 대상 기술이 속한 업종에서 다수의 경쟁기업 혹은 유사기업의 매출액 대비 영업이익률 자료로부터 대상기술에 적용할 로열티율을 간접적으로 추정할 수 있다. 업종별 로열티율 통계 또는 상관행에 따른 로열티율을 사용할 경우 로열티 영향요인 분석결과를 반영하여 최종 로열티율을 산출할 수 있는 것이다.



[그림 7] 로열티공제법 기반의 수입접근법에 따른 기술가치평가 절차⁴⁵⁾

3) 원가접근법

원가접근법은 대상기술을 개발하는 데 투입된 비용을 기초로 기술의 가치를 산정하거나(Historical Cost Approach, 역사적 원가법), 동일한 경제적 효익을 가지고 있는 기술을 개발하거나(Replacement

45) 산업통상자원부, 앞의 가이드, 32면.

Cost Approach, 대체원가법), 동일한 기술을 개발하기 위해 투입되는 원가를 추정하여 가치를 산정하는 방법(Reproduction Cost Approach, 재생산원가법)으로 구분할 수 있다.

〈표 3〉 원가접근법 종류별 기술가치평가 방법⁴⁶⁾

구분	고려사항	내용
역사적 원가법	과거 투입비용 항목	• 항목 구분 내역은 그대로 인정
	과거 투입비용	• 과거에 기술개발을 위해 투입된 비용을 산출할 수 있는 경우에 사용 • 대상기술을 개발하기 위해 투입되었던 비용을 가능하면 항목별로 확인 • R&D 사업 등에서 대상기술이 일부 포함되는 경우에는 전체 R&D 투입비용에서 대상기술의 비중을 이용하여 재산정
	가치의 감소분	• 기능적 진부화 및 경제적 진부화로 인한 가치의 감소분을 차감
	기회비용	• 개발비용을 대상기술 개발에 투자함으로써 인해 여타 기회에 투자하지 못함으로써 상실하는 이익의 크기
재생산 원가법	과거 투입비용 항목	• 항목 구분 내역은 그대로 인정
	평가 시점에 재생산할 경우 예상 투입비용	• 대상기술을 재생산하기 위해 평가 시점에 제한 비용항목을 재투입한다고 가정할 경우 예상되는 소요금액 • 단, 특정 비용항목이 과거에는 투입되었으나 평가 시점의 연구개발 단계에서는 투입되지 않는 것으로 변경되었을 경우는 평가 시점에 대체 투입되는 항목을 기준으로 비용금액 산정
	가치의 감소분	• 기능적 진부화 및 경제적 진부화로 인한 가치의 감소분을 차감
	기회비용	• 개발비용을 대상기술 개발에 투자함으로써 인해 여타 기회에 투자하지 못함으로써 상실하는 이익의 크기
대체원가법	투입비용 항목	• 대상기술의 효용을 재생하기 위한 투입비용 항목 선정
	대체원가 산정	• 평가시점에서 대상기술과 동일한 효용(유용성)을 가지는 대체기술을 개발하여 완성하는데 소요되는 총원가 산정 • 현재 입수 가능한 원재료, 생산방법, 디자인 등의 적용 가능
	가치의 감소분	• 기능적 진부화 및 경제적 진부화로 인한 가치의 감소분을 차감
	기회비용	• 개발비용을 대상기술 개발에 투자함으로써 인해 여타 기회에 투자하지 못함으로써 상실하는 이익의 크기
가치의 감소분	기능적 진부화	• 대체기술의 등장에 따른 수요 감소로 환산
	경제적 진부화	• 기술자산의 내용연수 기간 동안의 진부화율을 통해 환산 가능

46) 산업통상자원부, 앞의 가이드, 34면.

역사적 원가법은 대상기술을 개발하는 데 투입된 과거의 제반 비용을 합산하여 가치를 평가하는 방법이며, 대상기술을 개발하는데 소요된 비용을 산출할 수 있을 때 사용할 수 있다. 대체원가법은 평가 시점에서 대상기술과 동일한 효용(유용성)을 가지는 대체기술을 개발하여 완성하는데 소요되는 총원가를 의미하며, 현재의 기술로 대상기술의 효용을 재생하는 원가이다. 재생산원가법은 대상기술과 동일한 과학적 연구, 디자인 및 개발방법을 사용하여 동일한 기술을 개발하여 완성하는데 소요되는 총원가를 의미하며, 대상기술의 정확한 복제물을 건설하거나 구입하는데 소요되는 원가이다.⁴⁷⁾

(3) 기술성 및 권리성 분석의 중요성

지적재산권 가치평가를 위해서는 평가대상 지적재산권의 기술성과 권리성 분석을 시작으로 시장성, 사업성 및 기타 평가 요인 등 여러 평가요소를 분석하는 과정을 거치게 된다. 기술성 분석은 대상 제품의 대상 지적재산권 기술이 타당성이 있는지, 유용성 및 경쟁력 수준을 분석하여 실현 가능성이 있는지 점검하고 실현성을 갖추기 위한 대안 방안을 분석하는 것이다.⁴⁸⁾ 이어 권리성 분석은 평가대상 지적재산권의 권리범위 및 권리 안정성의 분석을 통해 권리문서(특허 권리증 등)의 법적 강도와 법적 리스크를 파악하는 것이며, 법적 강도란 평가대상 지적재산권이 권리문서에 기재된 기술 내용의 모방 행위를 실질적으로 금지시킬 수 있는지 여부를 파악하는 것이며, 법적 리스크란 권리의 유효성을 파악하는 것을 의미한다.⁴⁹⁾ 권리성 분석 결과인 권리 범위 및 권리 안전성을 이루는 각 평가세부요인은 지적재산권의 수

47) 산업통상자원부, 앞의 가이드, 34면.

48) 특허청, IP가치평가 실무가이드, 2021, 73면.

49) 특허청, IP가치평가 실무가이드, 2021, 76면.

명, 로열티율, 할인율, 지적재산권 기여도와 같은 가치 산출의 핵심 변수들에 직접적인 영향을 미친다. 따라서, 이러한 기술성 및 권리성 분석을 기초로 시장성 분석은 지적재산권을 적용한 제품의 사업화를 전제로 시장에서 확보할 수 있는 매출의 수준을 파악하는 것을 최종 목표로 하며, 사업성 분석에서는 대상 지적재산권을 이용하여 사업화를 추진하는 주체의 사업화 기반 역량, 생산 및 영업능력 등 경영요인을 고려하여 대상 지적재산권 적용제품의 가격 및 품질경쟁력, 매출 전망 등 사업전망 전반에 관하여 분석하는 것이다.⁵⁰⁾

평가 대상이 되는 지적재산권의 권리 범위 및 권리 안전성을 분석하기 위해서는 권리 문서의 기재를 면밀히 분석하여 보호 대상이 되는 기술을 실질적으로 보호할 수 있는지를 분석하여야 하는데, 이를 위해 권리성 분석을 위한 특허전문가(변리사 등)가 평가대상 특허문서를 분석하는 과정이 필요하다. 즉, 특허 문서에 i) 보호 대상이 되는 기술이 명확하고 충실히 설명되어 있고, 해당 기술을 부당하게 축소하거나 한정하고 있지않고 있는지, ii) 발명의 상세한 설명에 기본 실시예를 포함한 다양한 추가 실시예, 변형예들이 기재되어 있고, 청구 범위에는 모든 실시예 및 변형예와 대응되는 청구항이 기재되어 있는지, iii) 모든 실시예와 청구항들을 포괄하는 최상위 개념의 청구항이 있는지, iv) 실시할 수 있는 다양한 카테고리를 고려하여 권리를 다면적으로 구축 하고 있는지 분석하는 것은 특허전문가가 명확히 분석할 수 있다고 본다.

3. 소결

지식재산권의 가치평가는 기술이전 등의 활동에 있어서 기술판매자

50) 특허청, IP가치평가 실무가이드, 2021, 81, 83면.

와 기술구매자 간의 협상을 위한 근거로 활용될 수 있으며, 기업이 보유한 지식재산권의 자산평가 및 계열사 간의 인수·합병의 경우에 있어서 전략적으로 이용할 수 있다. 또한, 지식재산권의 가치평가는 특허를 출자할 때도 활용될 수 있다. 따라서, 보유하고 있는 지식재산권의 활용을 위해 기술가치평가는 필요한 것이며, 여러 가지 기술가치평가 방법을 이용하여 객관적인 판단을 하는 것이 중요하다.

앞서 살펴본 기술가치평가 방법에 있어서, 시장접근법은 독립적인 개별 당사자들 사이에서 발생하는 공정한 거래를 반영한 시장이 기술의 가치를 가장 잘 반영하기 때문에 기술평가 시에 시장접근법이 우선 적용되어야 할 것이다. 그러나, 기술시장이 일반적인 상품시장과는 달리 기술제공자의 의지에 따라 변화되는 판매자 위주의 시장(Seller's market)이라는 점에서⁵¹⁾ 시장접근법만을 이용한 평가방법은 실질적이고 객관적인 자료로 활용하기 어려운 것이다.

기술요소법 기반의 수익접근법은 기술의 경제적 수명(현금흐름 추정기간), 현금흐름(매출액, 매출원가, 판매관리비, 법인세, 자본적지출, 감가상각비, 순운전자본증감 등), 할인율, 기술기여도 등과 같은 평가요소가 기술가치평가 결과에 크게 영향을 미칠 수 있다. 이는 평가요소들이 일정한 가정 하에서 추정되는데, 이러한 추정에 객관적 근거가 충분하지 않거나 평가자가 임의로 값을 추정할 경우 가치평가 결과의 신뢰성 및 합리성이 부족할 수 있다. 따라서, 이러한 수익접근법에 의하는 경우 사용한 기술 및 시장의 분석자료, 재무분석 자료 등의 출처를 기재하고, 분석내용을 확인하게 함으로써 기술가치평가 결과에 객관성 및 신뢰성을 확보해야 한다.

로열티공제법 기반의 수익접근법은 앞서 살펴본 바와 같이 대상기술

51) Robert F. Reilly, "The valuation of intangible assets and intellectual properties", *Buyouts & Acquisitions*, Jan/Feb 1988, pp. 24-30.

에 대한 로열티 수입의 흐름에 근거하여 기술가치를 산정하는데, 기업 간의 거래에서 라이선스 계약은 대부분 비공개여서, 이 방법을 사용하는 경우에 평가자는 선택된 라이선스 거래가 대상기술과 비교할 수 있을 만큼 유사한 속성을 반영하고 있어야 하고, 대상기술의 경제적 이익 흐름 창출 가능성을 분명하게 제시할 수 있어야 할 것이다. 이를 위해, 평가자는 기술성, 권리성, 시장성, 사업성 등의 정성적 분석내용을 반영한 조정계수, 기술의 비중, 개척률, 지식재산 보호비중, 지식재산 유효성 등의 평가요소로 산정된 로열티율⁵²⁾을 선택할 수 있을 것이다.

지적재산권 가치평가를 위해서는 평가대상 지적재산권의 기술성과 권리성 분석, 시장성, 사업성 및 기타 평가 요인 등 여러 평가요소를 분석하는 과정을 거치게 되는데, 권리성 분석 결과인 권리 범위 및 권리 안전성을 기초로 시장성 분석 및 사업성 분석을 할 수 있을 것이다. 이러한 평가 대상이 되는 지적재산권의 권리 범위 및 권리 안전성을 분석하기 위해서는 권리 문서의 기재를 면밀히 분석할 수 있는 특허전문가(변리사 등)가 평가대상 특허문서를 분석하는 과정이 필요하다.

지금까지 살펴본 바와 같이 기술가치평가를 위해서는 기술성 분석과 지식재산권의 권리성 분석, 시장성 분석, 사업성 분석이 필요하며, 이는 어느 한 분야의 전문가가 아닌 기술성 분석을 위한 기술전문가, 권리성 분석을 위한 특허전문가(변리사 등), 시장성 분석을 위한 시장전문가, 사업성 분석을 위한 사업분석가와 필요시 기술이전 전문가 등으로 구성된 평가팀에 의해 공동으로 수행되어야 할 것이다. 따라서, 현행 '감평법 시행령'과 같이 저작권, 산업재산권 등을 포함한 무형자산에 대한 감정을 할 수 있는 자를 감정평가사로 한정하는 것은 바람직하지 않다. 다음 IV에서는 무형자산의 가치평가가 변리사의 업무로 포함될 수 있는 법적 근거가 무엇인지 검토해보고자 한다.

52) 산업통상자원부, 앞의 가이드, 124-130면.

Ⅳ. 무형자산의 가치평가를 변리사의 업무로 포함시키는 법정책적 검토

1. 문제제기

최근 지식재산권의 가치평가를 두고 변리사업계와 감정평가사업계 간의 업권 분쟁의 양상을 보이고 있다. 국민과 기업의 입장에서는 보유하고 있는 지식재산권의 가치평가가 명확하고 객관적으로 이루어지는 것이 중요한데, 이렇듯 전문 직종간의 직역다툼으로 변질되는 것은 바람직하지 않다. 국민과 기업을 위해 관련 법률자격사간의 협력은 매우 중요하며, 이 부분이 직역다툼으로 나가는 것은 누구에게도 좋은 해결방안이 아니므로, 상호간에 협력할 수 있는 방안 마련이 필요하다. 이를 위해 감정평가사의 감정평가 업무범위에 지식재산권을 포함시킨 시행령에 감정평가사만이 아니라 변리사와 같은 인접법률자격사의 감정평가행위도 인정함을 명시할 필요가 있고, 변리사법에도 특허 등 무형자산의 가치평가 업무를 포함시키는 조항을 명시적으로 포함시킬 필요가 있다.

2. 입법개정 노력

현재 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에는 2021년 9월, 2022년 12월에 이주환 국민의힘 의원과 윤관석 무소속 의원이 발의한 각각 변리사의 산업재산권 가치평가업무의 범 근거를 담은 변리사법 개정안이 계류 중이다.

(1) 이주환 의원 대표 발의 개정안⁵³⁾

1) 제안 이유 및 주요 내용

4차 산업혁명시대에는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표(이하 특허등)와 같은 산업재산권이 기업의 주요한 자산이라고 할 수 있다. 이에 정부와 은행은 특허 등에 기반하여 자금을 지원하는 IP(지식재산) 금융 제도를 확대하여 창업기업·스타트업 등이 자리를 잡을 수 있도록 이들 기업의 특허 등의 가치평가 결과에 따라 IP 금융 규모를 정하여 지원하고 있다. 이를 위하여 기업의 특허 등에 대한 가치평가는 전문성이 검증되고 제도적 기준의 적용을 받는 국가 공인 자격자에 의해 수행될 필요가 있다.

현재 변리사는 변리사법 제2조에 따라 특허 등에 대한 권리의 원천성·안정성, 침해 및 회피설계 가능성 등 법률적 분석과 해당 권리와 관련된 기술의 우월성, 혁신성, 차별성, 확장성 등 산업재산권의 최근 동향 파악 및 특허 포트폴리오 분석을 통해 특허 등을 감정하고 있다.

또한 특허법 제128조의2에 따라 변리사는 특허 등의 침해소송에서 손해액을 감정하는 전문감정인으로 출석하고 있고, 국세청은 국제법령정보시스템을 통해 상속세 및 증여세법 시행령 제59조에 따라 무체재산권인 특허권을 평가함에 있어 특허법인을 동법 시행규칙 제19조 제4항에 따른 전문가라고 명확히 밝히고 있다.

제4차 산업혁명시대에 맞게 변리사는 산업재산권의 가치평가·감정 전문가로서 타 법률에 따라, 정부로부터 인정받아 그 업무를 수행 중이나 현행 변리사법 제2조는 1961년 제정된 이후로 개정 없이 60년간 특허청 또는 법원에 대한 특허 등에 관한 사항에 대한 대리 및 그

53) 산업통상자원중소벤처기업위원회, 변리사법 일부개정법률안(이주환 의원 대표 발의), 2021.

사항에 관한 감정과 그 밖의 사무로 유지되어오고 있다.

이에 변리사가 현재 수행하고 있는 상기의 업무를 「변리사법」에 반영하여 업무 관련 규정을 최신화·구체화하고자 이 법안이 제안되었다.

2) 내용

개정안은 변리사법 제2조를 개정하여 변리사의 업무에 감정평가업무를 추가하고, 제2조의 2를 신설하여 산업재산권을 현물출자하는 경우에 변리사의 감정을 공인된 감정인에 의한 감정으로 보도록 하며, 제2조의 3을 신설하여 상속 또는 증여 시 산업재산권의 평가를 받으려는 자가 변리사의 평가를 받은 경우 공신력 있는 감정기관이 감정한 것으로 인정하는 것을 그 주요내용으로 한다. 구체적 조문의 내용은 아래와 같다.

먼저, 변리사법 제2조를 다음과 같이 한다.

제2조(업무) 변리사는 다음 각 호의 업무를 수행하는 것을 업으로 한다.

1. 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항의 대리

2. 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항의 감정(산업재산권의 경제적 가치를 가액(價額)·것을 포함한다)과 그 밖의 사무

제2조의2를 다음과 같이 신설한다.

2조의2(산업재산권의 출자특례) 산업재산권을 기업에 현물출자하려는 자가 변리사의 평가를 받은 경우 그 평가 내용은 「상법」 제299조의2 또는 제422조에 따라 공인된 감정인이 감정한 것으로 본다.

마지막으로 다음과 같이 제2조의 3을 신설한다.

제2조의3(상속 또는 증여 시 산업재산권의 평가에 대한 특례) 상속

또는 증여 시 산업재산권의 평가를 받으려는 자가 변리사의 평가를 받은 경우 그 평가 내용은 「상속세 및 증여세법」 제60조에 따라 공신력 있는 감정기관이 감정한 것으로 본다.

(2) 윤관석 의원 대표 발의 개정안⁵⁴⁾

1) 제안 이유

현행법은 변리사의 업무로 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관한 감정(鑑定)과 그 밖의 사무를 수행하는 것으로 규정하고 있으나, 감정의 대상과 범위에 대한 해석이 모호하여 관련 업계의 혼란과 갈등이 계속되고 있다.

이에 변리사의 감정(鑑定) 업무 대상 및 범위 등을 명확히 규정함으로써 감정평가 업계의 혼란과 갈등을 극복하는 한편, 변리사의 감정(鑑定) 업무에 관한 공적 관리체계를 구축하여 감정(鑑定) 결과의 신뢰성과 품질을 제고하고자 한다.

2) 주요 내용

먼저 변리사의 감정(鑑定) 업무의 범위에 산업재산권의 경제적 가치를 가액·등급 또는 점수 등으로 평가하는 것이 포함됨을 명확히 하고(안 제2조), 산업재산권 ‘가액감정’을 의뢰하는 자의 요청이 있는 경우 대한변리사회가 일정 요건을 고려하여 감정인을 추천할 수 있도록 한다(안 제2조의2 신설).

둘째, 특허청장으로 하여금 가액감정의 기준을 정하도록 하고, 인

54) 산업통상자원중소벤처기업위원회, 변리사법 일부개정법률안(윤관석 의원 대표 발의), 2022.

력과 시설을 갖춘 전문기관(이하 “기준관리전문기관”이라 함)이 가액 감정기준 개발에 관한 업무를 지속적으로 수행하도록 한다(안 제2조의3 신설).

셋째, 특허청장은 객관적이고 전문적인 가액감정 시장을 조성하기 위하여 가액감정 기법을 개발·보급하여야 한다(안 제2조의4 신설).

넷째, 특허청장은 변리사가 수행하는 가액감정이 가액감정 기준에 따라타당하게 수행되었는지 여부를 조사할 수 있고, 가액감정 제도를 개선하기 위하여 표본조사를 실시할 수 있다(안 제2조의5 신설).

다섯째, 특허청장으로 하여금 가액감정 결과와 그와 관련된 자료를 효율적이고 체계적으로 관리할 수 있는 정보체계를 구축·운영하도록 한다(안 제2조의6 신설).

여섯째, 가액감정 업무 또는 가액감정 정보체계에 관한 업무 수행 중 알게된 비밀 등을 누설하거나 업무 외 목적으로 사용한 자 등은 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 한다(안 제23조제2항 신설).

마지막으로 특허청장은 이 법에 따른 업무의 일부를 기준관리전문기관에 위탁할 수 있고, 업무를 위탁하는 경우 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원한다(안 제28조제2항 신설).

(3) 개정안 발의에 대한 검토

인공지능(AI), 반도체 등 최첨단 기술이 도래하는 4차 혁명시대에 지식재산이 기업의 주요 자산으로 부상한 가운데 지식재산을 현물로 출자하거나 이를 담보로 대출·투자를 받는 사례가 점차 증가하고 있으며, 기업 간 특허거래·라이선스 역시 더욱 활발해지면서 기업들이 보유한 지식재산의 경제적 가치에 대한 정확한 평가가 더욱 요구되고 있다. 또한 최근 무형자산의 비율이 증가하면서 상속·증여세액을 결정하

기 위해 개인·기업 등이 보유한 특허 등의 경제적 가치를 가액으로 환산하고자 하는 수요도 늘고 있다. 이렇듯 다양한 분야에서 ‘지식재산’에 대한 가치평가 및 감정의 수요가 증가하는 상황이다. 따라서, 이러한 법안 개정을 통해 변리사의 감정평가 업무를 명문화 함으로써 지식재산 가치평가에 있어서 공공의 이익을 위하여 변리사와 감정평가사가 동등한 시장에서 경쟁 및 협업할 수 있도록 한다는 점에서 의의가 있다고 하겠다.

3. 소결

기술가치평가를 위한 평가에는 기술성 분석과 지식재산권의 권리성 분석, 시장성 분석, 사업성 분석이 필요하다. 따라서, 기술가치평가는 기술전문가, 권리성 분석을 위한 특허전문가(변리사 등), 시장성 분석을 위한 시장전문가, 사업성 분석을 위한 사업분석가와 필요시 기술이전 전문가 등으로 구성된 평가팀에 의해 공동으로 수행되어야 최적의 기술가치평가가 이루어질 수 있을 것이다. 그런 의미에서 현행 ‘감평법 시행령’과 같이 저작권, 산업재산권 등을 포함한 무형자산에 대한 감정을 할 수 있는 자를 감정평가사로 한정하는 것은 바람직하지 않으며 변리사법 등의 법개정을 통해 변리사의 감정평가 업무를 명문화 함으로써 지식재산 가치평가에 있어서는 변리사와 감정평가사가 서로 공정한 경쟁 및 협업할 수 있는 환경이 마련되어야 할 것이다.

V. 결론

지식재산권은 특허권, 실용신안권, 디자인, 상표권, 컴퓨터프로그램, 영업비밀 등 인간의 정신활동 결과 얻어진 무형적 재화에 관한 권리를 총칭하는 것으로, 관련 법률에 그 내용과 종류, 보호방법에 대해 정하여 두고 있다. 이러한 재산권으로서 지식재산권을 소유한 자가 지식재산권을 독점배타적으로 사용하고, 지식재산권을 활용하여 발생하는 경제적 이익을 취득하며, 그 지식재산권에 대한 양도 등의 처분 권한을 갖기 위해서 이를 체계적으로 관리하기 위한 방법이 필요하다. 즉, 이를 관리하고, 이에 대한 자산으로서의 가치를 판단하는 것은 그 분야에 대한 기술적 전문적인 지식을 가져야 할 뿐 아니라, 경제적으로 어떠한 가치를 가지는지 판단할 지식도 필요하다고 할 것이다.

현재 우리 나라 대학 및 공공연구기관의 지식재산활동으로 고려대학교와 방위사업청의 사례를 살펴보건데, 고려대학교의 경우, 발명진흥법 및 산학협력법에 따라 산학협력단이 교직원 등의 직무발명을 승계받아 이를 출원하고 등록하여 관리하고 있으며, 방위사업청의 경우 국방기술보호국장 및 심의대상 기술 분야의 전문가로 구성된 직무발명심의회위원회를 두어 직무발명으로 결정된 발명의 국가승계 여부 등 심의하고, 지식재산권이 취득되었을 때에는 이를 국유재산에 포함시켜 관리하고 있으나, 등록 이후의 유지 또는 포기에 관한 절차, 기술 이전 등의 관리는 적극적으로 이루어지고 있는 않는 것으로 보인다. 기업의 지식재산활동은 지식재산을 창출, 권리화 및 보호, 활용하는 것으로 구분되며 이를 위해 기업 내 지식재산 담당 인력을 보유하고 있으나, 지식재산활동 업무만을 담당하는 '지식재산 전담인력'을 보유한 기업은 상당히 낮아서, 결국 보유한 지식재산권이 어떠한 경제적 이익을 가지고 있는지 실무적으로 검토할 가능성이 적고, 이는 지식재

산권의 실시권 허락, 기술지도, 공동연구, 합작 투자 또는 인수·합병 등의 방법으로 행해지는 지식재산 등의 기술이전에 관하여 전문성을 지니지 못하는 결과로 이어질 것으로 보인다.

지식재산권의 가치평가는 기술이전 등의 활동에 있어서 기술판매자와 기술구매자 간의 협상을 위한 근거로 활용될 수 있으며, 기업이 보유한 지식재산권의 자산평가 및 계열사 간의 인수·합병의 경우에 있어서 전략적으로 이용할 수 있다. 또한, 지식재산권의 가치평가는 특허를 출자할 때도 활용될 수 있다. 특허기술의 가치평가 방법론은 다양하게 존재하며, 크게 수익접근법, 시장접근법, 원가접근법 등으로 구분되며, 보유하고 있는 지식재산권의 활용을 위해, 여러 가지 기술가치평가 방법을 이용하여 객관적인 판단을 하는 것이 중요하다. 지적재산권 가치평가를 위해서는 평가대상 지적재산권의 기술성과 권리성 분석, 시장성, 사업성 및 기타 평가 요인 등 여러 평가요소를 분석하는 과정을 거치게 되는데, 평가 대상이 되는 지적재산권의 권리 범위 및 권리 안전성을 분석하기 위해서는 권리 문서의 기재를 면밀히 분석할 수 있는 특허전문가(변리사 등)가 평가대상 특허문서를 분석하는 과정이 필요하다.

최근 지식재산권의 가치평가를 두고 변리사업계와 감정평가사업계 간에 대립하는 양상을 보이고 있으나, 지식재산권의 기술가치평가를 위해서는 기술성 분석과 지식재산권의 권리성 분석, 시장성 분석, 사업성 분석이 필요하며, 이는 어느 한 분야의 전문가가 아닌 기술성 분석을 위한 기술전문가, 권리성 분석을 위한 특허전문가, 시장성 분석을 위한 시장전문가, 사업성 분석을 위한 사업분석가와 필요시 기술이전 전문가 등으로 구성된 평가팀에 의해 공동으로 수행되어야 할 것이다.

따라서, 현행 ‘감평법 시행령’과 같이 저작권, 산업재산권 등을 포함한 무형자산에 대한 감정을 할 수 있는 자를 감정평가사로 한정하는 것은 바

람직하지 않으며, 법안 개정을 통해 변리사의 감정평가 업무를 명문화 함으로써 지식재산 가치평가에 있어서 공공의 이익을 위하여 변리사와 감정평가사가 시장에서 동등하게 경쟁 및 협업할 수 있도록 해야 할 것이다.

〈 참고 문헌 〉

[단행본]

조영선, 『특허법 2.0』, 박영사, 2018.

Anson, *IP Valuation and Management*, 2011.

Robert F. Reilly, "The valuation of intangible assets and intellectual properties", *Buyouts & Acquisitions*, Jan/Feb 1988.

[학술지 및 논문]

김일중, "법경제학 연구: 핵심이론과 사례분석", 한국법제연구 현안분석, 2008.

박준영, "특허기술가치평가제도를 통한 자금지원이 중소기업 재무성과에 미치는 영향분석 : IP담보대출 특허기술 평가지원 사례를 중심으로", 중앙대학교, 2019.

[인터넷 자료]

열린국회 정보정보공개포털 (<https://open.assembly.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do>)

전자신문(<https://www.etnews.com/20230512000044>)

[기타자료]

고려대학교 지식재산 관리규정.

방위사업청 지적재산권 관리지침.

산업통상자원부, 기술가치평가 실무가이드, 2021.

특허청, 2021 지식재산활동조사, 2021.

특허청, IP가치평가 실무가이드, 2021, 73면.

산업통상자원중소벤처기업위원회, 변리사법 일부개정법률안(이주환 의원 대 표발의), 2021.

산업통상자원중소벤처기업위원회, 변리사법 일부개정법률안(윤관석 의원 대 표발의), 2022.

〈 국문 초록 〉

이 글은 4차 산업혁명 시대의 도래에 맞춰 무형자산의 가치가 더 높아지고 있는 현시점에서, 최근 수년간 쟁점이 되는 지식재산권 관리에 관한 문제를 다룬다. 지식재산권은 재산권으로서 독점배타적으로 사용할 수 있으며, 이에 대한 침해가 일어나면 이를 회복할 수 있는 권리를 갖고, 지식재산권을 활용하여 발생하는 소득을 취득할 수 있으며, 지식재산권을 양도 등 자유롭게 처분할 수 있는 권한을 갖게 된다. 이러한 지식재산권이 재산권으로서 권리를 행사하기 위하여는 지식재산권에 대한 가치평가 체계를 확립하고, 이를 적극적으로 활용하도록 장려할 필요가 있다. 지식재산권의 기술가치평가를 위해서는 기술성 분석과 지식재산권의 권리성 분석, 시장성 분석, 사업성 분석이 필요하다. 따라서, 기술가치평가는 기술전문가, 권리성 분석을 위한 특허전문가(변리사 등), 시장성 분석을 위한 시장전문가, 사업성 분석을 위한 사업분석가와 필요시 기술이전 전문가 등으로 구성된 평가팀에 의해 공동으로 수행되어야 최적의 기술가치평가가 이루어질 수 있을 것이다. 그런 의미에서 현행 '감평법 시행령'과 같이 저작권, 산업재산권을 포함한 무형자산에 대한 감정을 할 수 있는 자를 감정평가사로 한정하는 것은 바람직하지 않다. 따라서, 변리사법 등의 법개정을 통해 변리사의 감정평가 업무를 명문화하여 지식재산 가치평가에 있어서는 변리사와 감정평가사가 서로 협업할 수 있는 환경이 마련되어야 할 것이다.

주제어: 지적재산권, 기술가치평가, 기술성, 권리성, 변리사법

〈Abstract〉

A practical study on intellectual property rights management

Seo Miran^{*}

This article deals with the issue of intellectual property rights management, which has been a matter of controversy in recent years, in line with the advent of the 4th Industrial Revolution, where the value of intangible assets is increasing. Intellectual property rights are property rights that can be used exclusively and have the right to recover them if they are infringed. They can also earn income from the use of intellectual property rights and freely dispose of them, such as by assignment. In order to exercise the rights of intellectual property rights as property rights, it is necessary to establish a system for valuing intellectual property rights and to encourage their active use.

For the technical valuation of intellectual property rights, it is necessary to analyze the technology, the rights of intellectual property rights, the marketability and the business feasibility. Therefore, the technical valuation should be jointly performed by an evaluation team composed of a technical expert, a patent

^{*} Patent Examiner, KIPO.

expert (such as a patent attorney) for rights analysis, a market expert for marketability analysis, a business analyst for business feasibility analysis, and a technology transfer expert if necessary. In this sense, it is not desirable to limit the persons who can appraise intangible assets, including copyrights and industrial property rights, to appraisers, as in the current "Appraisal Act Enforcement Decree". Eventually, it is necessary to create an environment in which patent attorneys and appraisers can collaborate in the valuation of intellectual property rights by incorporating the appraisal business of patent attorneys into the law through amendments to the Patent Attorney Act and other laws.

Key Words: intellectual property rights, technical valuation,
patent attorney

