



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

法學碩士 學位論文

출원의 현물출자에 대한
법적 고찰

2017년 2월

서울대학교 대학원
법학과 지식재산전공
김영대

출원의 현물출자에 대한 법적 고찰

지도교수 정 상 조

이 논문을 법학석사 학위논문으로 제출함
2016년 11월

서울대학교 대학원
법학과 지식재산전공
김 영 대

김영대의 석사 학위논문을 인준함
2016년 12월

위 원 장 _____ (인)

부위원장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

국문초록

본 논문에서는 출원 단계에서의 기술이전 중 하나인 출원 단계에서의 현물출자에 대해서 고찰하였다. 현물출자의 각종 사례, 외국 입법례, 우리나라 관련 법률을 살펴보았으며, 이를 기초로 주요 쟁점을 검토하였다.

본 논문에서는, 첫째, 기술이전촉진법 제2조 제1호 가목 및 제23조의 해석상 출원이 현물출자 가능하다는 것을 검토하였다. 다만, 벤처기업육성법, 외국인투자촉진법 및 공간정보산업진흥법에서는 특허권을 현물출자의 대상으로 명시적으로 규정하는데 반해서, 현물출자 대상에 출원은 포함시키지 않고 있다. 출원 단계의 지식재산권도 현물출자의 대상이 될 수 있음을 관련 법률에서 명시적으로 규정하는 것이 바람직하다고 생각한다.

둘째, 출원과 달리, 출원의 실시권의 현물출자 가능에 대해서는, 관련 법률 어디에도 명시적으로 규정하지 않고 있다. 따라서 상법의 현물출자에 따라서 출자하는 것만이 가능하다. 다양한 주체로부터, 특허권 등록 이전 단계인 “출원 단계”에서의 기술이전을 통한 기술확보에까지 주목을 하고 있는 현실을 반영하여, 아직까지 아무도 관심을 갖지 않고 있는 “출원의 전용실시권” 또는 “출원의 통상실시권”이 현물출자의 대상이 될 수 있음을 관련 법률에서 명시적으로 규정하는 것이 바람직하다고 생각한다. 즉, 기술이전촉진법, 벤처기업육성법, 외국인투자촉진법 및 공간정보산업진흥법 등에 명시적으로 현물출자의 목적대상물을 출원, 출원의 실시권(출원에 관한 사용권)까지로 명확히 확인하는 동시에, 기술이전촉진법, 벤처기업육성법, 외국인투자촉진법 및 공간정보산업진흥법 간의 현물출자 목적물 상의 서로 다른 부분을 통일화 내지 정합화하는 작업이 필요하다고 생각한다. 또한, 해당 법률에서 사용하는 용어의 문제점에 대해서 다루었다. 나아가, 거래의 안전과 법적 안정성을 위하여, 특허법

등의 지식재산권 법률에서 출원의 가전용실시권 및 가통상실시권 제도의 도입을 제안하였다. 이를 통해서, 출원인의 파산이나 출원인에 의한 양도 등으로 권리 주체가 변경되더라도 가전용실시권 또는 가통상실시권의 등록을 통해서 새로운 권리 주체에 대해서 대항하는 것이 가능하게 된다. 또한, 출원의 실시권의 현물출자에 대해서는, 5천만 이하인 경우라도 검사인의 조사를 면제하는 대상에서 제외하여, 가장 납입 위험을 제거하는 것이 바람직하다고 생각한다.

셋째, 가장납입으로 불 여지가 있는 출원의 현물출자의 예를 여러 가지 상정해 보았다. 이 경우의 납입의 효력과 납입가장죄에 해당하는지에 대해서도 검토하였다.

넷째, 공유관계의 출원의 현물출자 등 양도제한이 있는 출원의 현물출자에 대해서도 검토하였다.

주요어 : 지식재산, 특허, 출원, 현물출자, 가장납입, 납입가장죄
학 번 : 2014-22805

목 차

I. 머리말	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 필요성	4
3. 연구의 범위 및 방법	7
II. 현물출자 및 그 사례	8
1. 현물출자의 의의	8
1) 지식재산	8
2) 현물출자	8
3) 현물출자의 법적 성질	10
4) 현물출자의 효용	11
2. 특허권에 관한 현물출자의 유형 및 그 사례	12
1) 유형 분류	12
2) 특허권을 현물 출자하는 경우	12
3) 특허권의 일부를 현물 출자하는 경우	13
4) 특허권 등을 현물 출자하는 경우	13
5) 출원을 현물 출자하는 경우	14
6) 특허권의 실시권을 현물 출자하는 경우	15
7) 기타의 경우	16
III. 외국 입법례	17
1. 미국	17
1) 회사법	17
2) 특허법	19
가. 양도	19

나. 실시권	20
다. 1인 소유 및 공유	20
라. 양도의 등재 및 그 효과	21
마. 양수인의 특허절차를 밟을 수 있는 권리	22
바. AIA 관련 조항	22
2. 영국	23
1) 회사법	23
2) 특허법	25
3. 독일	25
1) 회사법	25
가. 주식법	25
나. 주주권리지침의 전환을 위한 법률	27
2) 특허법	28
4. 중국	28
1) 회사법	28
2) 특허법	31
5. 일본	32
1) 회사법	32
2) 특허법	34
가. 특허를 받을 수 있는 권리	34
나. 가전용실시권 및 가통상실시권	36
다. 당면대항제도	40
6. 러시아	41
IV. 우리나라 관련 법률	42
1. 특허법	42
1) 특허를 받을 수 있는 권리	42
가. 의의 및 취지	42
나. 법적 성질	43
다. 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는 자	45

2) 특허를 받을 수 있는 권리의 배타적효력불인정 및 보상금청구권	46
3) 특허를 받을 수 있는 권리의 발생, 이전 및 소멸	46
가. 발생	47
나. 이전	47
다. 소멸	48
4) 특허를 받을 수 있는 권리의 실시권	49
5) 특허를 받을 수 있는 권리의 제한	50
6) 특허를 받을 수 있는 권리의 위반	50
2. 실용신안법	50
3. 디자인보호법	53
4. 상표법	55
1) 출원의 효과	55
2) 출원의 승계 및 분할이전 등	55
5. 저작권법	56
6. 상법	58
1) 현물출자의 의의	58
2) 현물출자의 요건	59
가. 출자당사자	59
나. 현물출자의 목적으로서의 적격	59
다. 정관에의 기재	60
라. 출자의 이행	60
마. 검사인 검사	61
3) 현물출자의 부당평가	62
4) 현물출자의 규제 완화	62
7. 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률	63
1) 기술이전·사업화 분야의 일반법	63
2) 현물출자 등에 대한 특례 조항	64
8. 벤처기업육성에 관한 특별조치법	65
9. 외국인투자 촉진법	66
10. 부가가치세법	67
11. 조세특례제한법	68

12. 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률	72
13. 공간정보산업진흥법	73

V. 출원의 현물출자에 대한 쟁점 74

1. 출원의 현물출자 가능여부 및 법적 근거	74
1) 현물출자가 가능하다는 견해	74
2) 현물출자가 불가능하다는 견해	78
3) 소결	80
2. 출원의 실시권에 대한 현물출자 가능여부 및 법적 근거	83
1) 현물출자가 가능하다는 견해	83
2) 현물출자가 불가능하다는 견해	84
3) 소결	86
4) 입법론	87
가. 현물출자 대상에 대한 개정	87
나. 거래 안전을 위한 개정	91
다. 용어의 통일 등	92
3. 출원의 현물출자와 가장납입	93
1) 가장납입 이론 및 판례	93
2) 가장납입으로 볼 여지가 있는 출원의 현물출자	96
3) 가장납입으로 볼 여지가 있는 출원의 현물출자의 효력	101
4) 가장납입으로 볼 여지가 있는 출원의 현물출자의 형법상 죄책	105
가. 가장납입죄의 의의	105
나. 상법 제628조의 해석	104
다. 출원의 현물출자의 경우 적용	107
4. 공유관계의 출원의 현물출자	108
1) 권리의 공유와 현물출자	108
2) 공유관계의 출원의 현물출자 경우	109
가. 의의 및 취지	109
나. 공유자 중 일방이 단독으로 출원을 한 경우 제44조의 흠결을 해소하기 위한 조치	110

다. 지분양도의 제한	111
라. 거절결정불복심판 청구	111
5. 양도제한 출원의 현물출자	112
1) 양도제한 출원	112
2) 양도제한 출원의 현물출자에 대하여	113
VI. 결론	116
1. 정리 및 제언	116
2. 더 연구할 주제들	119
 참 고 문 헌	 121
 Abstract	 127

I. 머리말

1. 연구의 배경

지식재산(IP)¹⁾ 거래가 활발하다는 것은 창의적 아이디어가 시장에서 정당한 가치로 수익을 실현하여 보상을 받고 더불어 사업화·창업화로의 혁신활동의 연료를 역동적으로 공급시키고 있다는 것을 의미한다. 최근 특허권 등 지식재산권에 대한 기술이전이 활성화됨에 따라, 특허권이 등록되기 이전 단계인 출원 단계에서의 기술이전²⁾을 통한 기술 확보에까지 관심이 높아지고 있다. 이것은 다음의 이유에서 기인하는 것으로 보인다.

출원 후 특허가 등록되기까지 통상 1년 이상의 심사 기간이 걸리기 때문에 등록된 특허를 양수하여 외국에 출원할 경우 이미 우선권 주장 기간³⁾이 도과하여 조약우선권의 주장이 어려워 실질적으로 해외 특허를 받을 수 없게 되는 경우가 많다. IP 활용 전략에서도 권리범위가 확정된

1) 학계, 법조계 및 산업계에서 ‘지식재산권’이란 용어를 ‘지적재산권’, ‘지적소유권’ 또는 ‘무체재산권’ 등의 용어와 혼용하여 사용하고 있으나, 2011년 5월 19일에 제정된 지식재산기본법이 ‘지식재산권’이라는 용어를 사용하도록 하고 있어, 본문에서는 ‘지식재산’ 또는 ‘지식재산권’이라는 용어를 사용하기로 한다.

2) 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제2조 제2호에 명시한 “기술이전은 양도, 실시권 허락, 기술지도, 공동연구, 합작투자 또는 인수·합병 등의 방법으로 기술이 기술보유자(해당 기술을 처분할 권한이 있는 자를 포함한다)로부터 그 외의 자에게 이전되는 것을 말한다”라고 정의하고 있다(한국산업기술진흥원, 기술경영(MOT) 및 거래윤리, 2014, 3면.); 기술이전이란 “연구개발로 취득한 권리 또는 기술을 실시하고자 하는 자에게 이전하거나 실시를 허용하는 것을 의미하며, 포괄적인 의미에서의 기술이전은 권리와전, 라이선싱, 노하우 전수 등을 모두 포함하는 것”이라고 한다(한국산업기술진흥원, 기술이전 업무매뉴얼 및 표준계약서 I, 2010, 11면.); 기술이전은 기술자체의 양도, 이용허락, 투자, 교육훈련, 정보교류 등 다양한 형태로 이루어지고 또한 기술혁신을 포함한 활동이기도 하므로 그 정의는 매우 어렵다(윤선희·조용순, 기술이전계약론, 법문사, 2013, 7면.).

3) 우리나라 특허법에서도 제54조에서 조약우선권주장 제도에 대해서 규정하고 있다.

등록특허보다 개량발명 출원, 포트폴리오 구축, 조약 우선권 제도를 활용한 해외 출원 등의 전략을 구사할 수 있는 출원 단계의 특허가 거래대상으로서 점점 더 중요해지고 있다. 좋은 사업 아이디어도 초기 단계에 투자하는 것이 수익이 더 클 수 있는 것처럼, 특허의 경우도 마찬가지로 권리범위가 확정되지 않은 출원 단계의 특허가 기술거래 시장의 상품으로서 더 매력적일 수 있기 때문이다⁴⁾.

그 밖에도 출원 단계에서의 기술이전은 기술의 공급자인 양도인이나 라이선서, 기술의 수요자인 양수인이나 라이선시 입장에서 여러 가지 장점을 갖는다. 출원의 기술이전의 경우 양도인 또는 실시권 설정의 경우 라이선서(licensor)의 입장에서는, 특허권 성립 이전이라도, 출원의 이전이나 라이선스를 통해서 대가를 받을 수 있으며, 투자 자본의 조기 회수 및 자금 조달이 가능하고, 그 자금에 의해 다음 사업화 아이템의 개발을 추진할 수 있는 동력을 확보할 수 있다. 특허권 이전이나 라이선스를 체결하지 못할 리스크를 조기에 낮출 수 있다. 기술의 진보, 기술의 혁신의 속도가 날로 가속화되고, 창업가 정신(entrepreneurship)이 우리 사회와 경제에서 더욱 필요로 한다는 점을 감안한다면,⁵⁾ 조기의 기술이전이 더욱 의미 있게 되었다. 조기에 권리를 활용할 수 있고, 경쟁력 약화 및 발명의 진부화를 조기의 이전이나 실시권 설정을 통해서 방지할 수 있기 때문이다.

한편, 출원의 기술이전의 경우 양수인 또는 실시권 설정의 경우 라이선시 licensee)의 입장에서는, 특허권의 이전보다 상대적으로 저렴한 대가

4) 부경호, 고기석, 이태한, 송상엽, 류태규 (2015), “우리 기술시장의 정책적 동인 - 실패의 궤적과 그 치유”, 한국기술혁신학회 학술대회, 2015.5, 35-54페이지, 46페이지에서 발췌

5) 액타비스의 복제약 비즈니스 사례와 시네맥스(Cinemex) 사례를 보면, 기술의 혁신 및 창업가 정신, 기술의 혁신 및 비즈니스의 혁신(사업의 혁신)은 서로 무관하다고 할 수 있다(다니엘 아이젠버그, 캐런 딜론, 전 세계 창업가들의 27가지 감동 스토리 하버드 창업가 바이블, 다산북스, 2014, 32면 내지 49면).

로 출원을 이전받을 수 있으며, 특허권의 라이선스보다 저렴한 대가로 출원의 라이선스를 받을 수 있다. 아직 특허권 등록 여부가 결정되지 않은 단계이므로, 양도인이나 라이선서에 대한 교섭을 유리하게 이끌어갈 수 있으며, 그 교섭을 통해서 기술의 독점도 가능하다. 자사의 연구개발이나 특허 출원이나 특허출원에 대한 심사 등 특허권 등록을 위한 행정적인 절차를 전혀 밟지 않고도, 이미 완전히 진척된 기술이나 발명을 이용할 수 있다. 즉, 양수인 또는 라이선스는 대가를 지급하고 시간을 사는 효과를 얻는다.⁶⁾

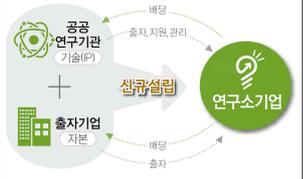
이와 같은 출원 단계에서의 기술이전은 우선심사⁷⁾의 대상이 되지 않아서 빠른 특허등록이 불가능한 경우에, 더욱 논의의 의미가 있을 수 있다⁸⁾. 또한, 특허출원의 심사가 지연되거나 등록이 지연되는 경우, 즉 특허법 제92조의2에서 규정한 “등록지연에 따른 존속기간 연장”⁹⁾이 상정하는 상황에서의 출원이라면, 출원 단계에서의 기술이전에 대한 논의가 더욱 의미 있을 것이다.

-
- 6) 오픈 이노베이션 개념은 버클리대 헨리 체스브로 교수가 2003년에 제시한 개념임. 기업 내부의 R&D활동을 중시하는 것이 ‘폐쇄형 혁신’이었고 아웃소싱이 한 쪽 방향으로 역량을 이동시키는 것이라면, 오픈 이노베이션은 기술이나 아이디어가 기업 내외의 경계를 넘나들며 기업의 혁신으로 이어지도록 하는 것임
 - 7) 우리나라 특허법 제61조에서는 출원에 대해 심사청구 순서에 관계없이 심사청구된 다른 출원에 우선하여 심사하는 제도인 우선심사제도를 규정하고 있다.
 - 8) 물론 실무적으로는 특허법 시행령 제9조 제8호인 “특허출원인이 특허출원된 발명을 실시하고 있거나 실시준비중인 특허출원”이라는 이유로 대부분의 출원이 우선심사가 가능하다. 이 경우, 우선심사신청인은 우선심사신청설명서에서 출원 발명이 실시 또는 실시준비 중이고, 그 실시 또는 실시준비가 업으로서 이루어지고 있음을 설명하고 각각에 대하여 입증할 수 있는 실시품(시제품), 사진, 카탈로그, 제품사용설명서, 견본 등의 증빙서류를 제출하여야 한다(특허청, 특허·실용신안 심사기준, p7334)
 - 9) 우리나라 특허법 제92조의2에서는, “특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.”고 규정하고 있다.“고 규정하고 있다.

2. 연구의 필요성

한국원자력연구원은 연구개발특구의 육성에 관한 특별법¹⁰⁾ 제9조의3에 따라서 한국원자력연구원의 특허권을 현물출자하여 설립한 연구소기업 제1호 “콜마비엔에이치”¹¹⁾가 코스닥 상장되어 시가총액이 1조원 이상을 기록하였으며, 한국원자력연구원의 보유 지분의 1/4를 처분하여 484억 원을 수익을 낸 성공사례¹²⁾로 인해서, 연구소기업이 급속도로 증가하고 있다. 참고로, 아래는 설립주체 및 출자방식에 따라 연구소기업을 3가지 유형으로 구분하여 설명한 것으로, 합작투자형이 가장 비율이 많고, 신규창업형이 가장 적은 비율로 알려져 있다.

[연구소기업의 3가지 유형]

구분	연구소기업 자회사 설립 (합작투자형)	기존기업 → 연구소기업 전환 (기존기업기술출자형)	연구자 창업 (신규창업형)
개념			

구체적으로, 2005년 연구소기업 제도 시행 이후 2015년 5월 기준으로 연구소기업이 110개¹³⁾가 설립되었는데,¹⁴⁾ 2016년 8월 기준으로 250호

10) 이하에서는, “연구개발특구법”이라 한다.

11) 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제2조 제2호에 명시한 바와 같이, 특허권을 현물출자하여 연구소기업을 설립하는 것은 합작투자 등의 방법으로 기술이 기술보유자로부터 그 외의 자에게 이전하는 경우에 해당된다.

12) 대전일보, 콜마BNH 지분매각, 2016년 9월 5일
http://www.daejonilbo.com/news/newsitem.asp?pk_no=1229381 2016년 9월 10일 방문)

13) 길운규, 서보슬, 심용호, 김서균(2015), 연구소기업 성장을 위한 출연(연) 정책 제안, 한국기술혁신학회 학술대회, 2015.11, 444-449페이지, 444페이지에서 발췌

14) 2015년 3월까지 출연(연)의 연구소기업은 누적 35개가 설립되고, 운영되는 기

연구소기업 “(주)000”이 설립¹⁵⁾되고, 300호 연구소기업 “(주)0000000”가 설립¹⁶⁾되는 등 1년 사이에 지난 10여 년 동안 설립된 연구소기업 수를 추월하였으며, 미래창조과학부에서는 2020년까지 1,000개의 연구소기업을 설립할 계획이라고 천명하고 있다¹⁷⁾.

이와 같이 최근 급증하고 있는 기술이전의 한 형태인 연구소기업 설립에서, 특허출원을 현물출자하는 경우가 다수 발견되고 있다. 예를 들어, 00대학교기술지주(주)가 특허출원 제10-2016-00XXXXX호(발명의 명칭 : ○○○ ○○ ○○을 활용한 ○○○○용 ○○ ○○○○ ○○○ 시스템, 출원일 : 2016년 5월 23일)를 현물출자하여 설립한 연구소기업 (주)00000 사례나, 00대학교기술지주(주)가 특허출원 제10-2015-0XXXXXX호(발명의 명칭 : ○○ ○○ ○○ 방법, 출원일 : 2015년 12월 14일)를 현물출자하여 설립한 연구소기업 00000(주)¹⁸⁾의 사례 등을 들 수 있다.

하지만, 실무에서는 기술거래 시장의 참여자들(대학 및 출연(연)의 TLO, 변리사, 기술거래사, 기업기술가치평가사 등)은 출원이 현물출자가 가능한지 그리고 어떤 법적 근거로 현물출자가 가능한지에 대해서도 잘 모르는 경우가 허다한 실정이다. 출원을 현물출자한 이후 특허거절결정이 확정되는 경우, 특허법적으로 처음부터 특허권이 없었던 상황에서 지

업은 29개로 확인되었다. (자료: 국가과학기술연구회 내부자료) (박종복·조운애·류태규, 출연(연)의 기술이전 및 사업화 촉진을 위한 플랫폼 구축방안, 산업연구원, 2015, 64면)

15) 디지털타임즈, 지자체 출연연도 ‘연구소기업’ 설립 가능, 2016년 8월 16일 (http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2016081602109976788002 2016년 9월 10일 방문)

16) 서울경제, 특구진흥재단, ‘2016 연구개발특구 기술박람회’ 개최, 2016년 10월 24일 (<http://www.sedaily.com/NewsView/1L2TI9T377> 2016년 12월 5일 방문)

17) 아주경제, 미래부 "2020년까지 연구소기업 1000개 설립 확대" - 연구개발특구의 육성에 관한 특별법 시행령 개정 시행, 2016년 8월 16일 (<http://www.ajunews.com/view/20160816092927776> 2016년 9월 10일 방문)

18) 미래창조과학부 제270호 연구소기업 등록기업

분의 가치에 영향이 없는 것인지에 대해서도 확신하지 못하는 기술거래 참여자들이 많은 것을 볼 수 있다. 이와 같은 기술거래시장의 실정을 감안하여, 출원의 현물출자 가능성 등에 대한 관련 쟁점들을 정리할 필요가 있다고 생각하였다.

참고로, 우리나라의 지식재산위원회에서는 우리나라의 지식재산 거래 활성화를 위해 “시장 주도 IP 기술거래 활성화-주요 장애요인 및 개선방안”에 대해서 지속적으로 관심을 기울이고 있다. 그 하나의 방안으로 출원 중인 IP(특허 등)의 사업화 또는 기술이전이 가능하도록 규정을 개선하고자 하였다. 즉, 기술거래를 권리화된 이후로부터 출원 단계로 앞당김으로써, IP의 사업화 또는 기술이전을 위한 시간 프레임(time frame)을 더욱 확장하고 있기 때문에, 출원 단계에서의 기술이전의 증가에 따라 자연스럽게 이를 둘러싼 법률적 쟁점에 대해서 정리할 필요성은 날로 늘어날 것으로 보인다.

3. 연구의 범위 및 방법

이하에서는 출원의 현물출자 가능성에 대해서 연구하기에 앞서서, “II. 현물출자 및 그 사례”에서는 현물출자가 무엇인가, 그리고 그 실제 사례는 어떤 것이 있는가를 먼저 살펴본다.

다음으로, “III. 외국 입법례”에서는 미국, 영국, 독일, 일본, 중국, 러시아의 회사법과 특허법을 위주로 한 지식재산권법을 살펴본다.

다음으로, “IV. 우리나라 관련 법률”에서는, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 저작권법, 상법, 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률, 벤처기업육성에 관한 특별조치법, 외국인투자 촉진법, 부가가치세법, 조세특례제한법, 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률, 공간정보산업진흥법의 출원의 현물출자와 관련된 부분을 검토한다.

다음으로, 외국 입법례 및 우리나라 관련 법률의 검토에 기초하여, “V. 출원의 현물출자에 대한 쟁점”에서는, ① 출원의 현물출자 가능여부, ② 출원의 실시권의 현물출자 가능여부, ③ 출원의 현물출자와 가장납입, ④ 공유관계의 출원의 현물출자, 및 ⑤ 양도제한 출원의 현물출자에 대해서 하나씩 살펴본다.

마지막 “VI. 결론”에서는, 논문 전체 내용을 정리하면서 몇 가지를 제안하고, 앞으로 추가적으로 연구할 주제에 대해서 살펴보기로 한다.

II. 현물출자 및 그 사례

1. 현물출자의 의의

1) 지식재산

“지식재산”이란 인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원(遺傳資源), 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것을 말하고,¹⁹⁾²⁰⁾ “지식재산권”이란 법령 또는 조약 등에 따라 인정되거나 보호되는 지식재산에 관한 권리를 말한다.²¹⁾

2) 현물출자

현물이란 ‘금전 이외의 재산’을 말한다.²²⁾²³⁾²⁴⁾²⁵⁾ 출자란 사원(주주)이 회사에 대하여 사원(주주)의 자격에서 하는 급여를 말한다.²⁶⁾ 따라서 현물출자란 ‘금전 이외의 재산’을 목적으로 하는 출자를 의미한다.²⁷⁾ 현

19) 지식재산 기본법 제3조 제1호

20) ‘지적재산(intellectual property)’이란 아이디어, 발명, 발견, 기호, 이미지, 표현 저작물(언어적, 시각적, 음악적, 극적 표현저작물) 등을 가리키며, 간략하게 말하면 어떤 잠재적 가치를 지닌 인간의 생산물(넓게 보면 ‘정보’)로서 그것을 구체화한 유형물로부터 분리해낼 수 있는 존재를 가진 모든 것을 의미한다. 이 생산물이 실제로 ‘재산권화’되어 있는가, 즉 재산권이라는 법 영역 안에 들어와 있는가는 묻지 않는다. (윌리엄 M. 랜디스 외 1인, 정갑주, 정병석, 정기화 역, 지적재산권법의 경제 구조, (주)일조각, 2011년, 7면)

21) 지식재산 기본법 제3조 제3호

22) 송옥렬, 「상법강의(제6판)」, 홍문사, 2016, 738면

23) 이철송, 「회사법강의(제24판)」, 박영사, 2016, 241면

24) 임재연, 회사법 I (개정3판), 박영사, 2016, 255면

25) 김홍기, 「상법강의」, 박영사, 2015, 388면

26) 정찬형, 「상법강의(상)(제18판)」, 박영사, 2015, 542면 참조

27) 김홍기, 「상법강의」, 박영사, 2015, 388면

물출자에 의하여 재산권은 회사에 귀속된다.²⁸⁾ 주주(엄격히 말하면, 주식인수인)의 출자의무로서의 출자목적은 재산출자에 한정되는데(노무²⁹⁾ 또는 신용출자³⁰⁾는 인정되지 않음), 재산출자는 금전출자가 원칙이다.³¹⁾ 그러나 회사에 필요한 특정 재산(예컨대, 지식재산권)을 확보할 필요성이 있거나 금전은 없지만 현물(예컨대, 지식재산권)을 보유한 출자자의 편의 등을 위하여 예외적으로 현물출자(예컨대, 지식재산권)가 인정된다.³²⁾ 즉, 현물출자는 회사가 어차피 성립 후 구입할 현물을 출자자가 가지고 있는 경우 출자자가 그 현물을 처분한 대금을 회사에 출자하고 회사가 다시 그 현물을 구입하는 번거로움을 피하기 위한 것이다.³³⁾ 현물출자를 할 수 있는 대상은 재무상태표의 자산³⁴⁾에 계상되면 되므로, 동산·부동산·채권·유가증권·무체재산권·영업의 전부 또는 일부·영업상의 비결·컴퓨터의 소프트웨어 등 재산적인 가치가 있는 것이면 무엇이든지 현물출자의 대상이 될 수 있다.³⁵⁾ 이러한 현물출자는

28) 이철송, 「회사법강의(제24판)」, 박영사, 2016, 241면

29) 노무출자란 사원이 회사를 위하여 노무(services)를 제공함으로써 하는 출자를 말한다(정찬형, 「상법강의(상)(제18판)」, 박영사, 2015, 543면). 노무는 정신적이든 육체적이든 불문하며, 임시적이든 계속적이든 불문한다(정찬형, 「상법강의(상)(제18판)」, 박영사, 2015, 543면). 예를 들어, 특정한 기술을 가진 자가 이 기술을 회사에 제공하는 경우이다(정찬형, 「상법강의(상)(제18판)」, 박영사, 2015, 543면).

30) 신용출자란 사원이 회사로 하여금 사원의 신용(credit)을 이용하게 하는 출자를 말한다(정찬형, 「상법강의(상)(제18판)」, 박영사, 2015, 543면). 예를 들어, 회사를 위하여 인적 또는 물적 담보를 제공하거나, 회사가 발행한 어음에 배서 또는 인수하는 경우이다(정찬형, 「상법강의(상)(제18판)」, 박영사, 2015, 543면).

31) 정찬형, 「상법강의(상)(제18판)」, 박영사, 2015, 707-708면.

32) 김홍기, 「상법강의」, 박영사, 2015, 388면.

33) 임재연, 회사법 I (개정3판), 박영사, 2016, 255면

34) 자산이란 과거 사건의 결과로 기업이 통제하고 있고 미래경제적효익이 유입될 것으로 기대되는 자원을 말한다(한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1038호 문단 8, 16면). 유형자산은 재화의 생산이나 용역의 제공, 타인에 대한 임대, 또는 자체적으로 사용할 목적으로 보유하고 있으며, 물리적 형태가 있는 비화폐성 자산으로서 토지, 건물, 기계장치 등을 포함한다(일반기업회계기준 제2장 재무제표의 작성과 표시 I 실2.32). 무형자산은 물리적 형태는 없지만 식별가능하고 기업이 통제하고 있으며 미래경제적효익이 있는 비화폐성자산으로 산업재산권, 저작권, 개발비 등과 사업결합에서 발생한 영업권을 포함한다(일반기업회계기준 제2장 재무제표의 작성과 표시 I 실2.35).

출자대상의 소유권을 이전하는 출자 뿐만 아니라(이전출자) 그 사용권만 따로 출자하는 것(사용출자)³⁶⁾도 가능하다.³⁷⁾ 생각건대 주식회사의 지식재산권 출자란 주식인수인이 회사에 지식재산권을 이전하거나 지식재산권의 사용을 허락함으로써 회사의 주주가 되는 것을 말한다고 본다.

3) 현물출자의 법적 성질

현물출자는 민법상의 매매나 교환과 유사한 면도 있지만, 민법상의 대물변제·매매·교환 등 어느 전형계약에도 해당하지 않고, 상법이 정한 출자의 한 형태로 보아야 한다. 다만, 현물출자도 현물의 급여와 주식의 취득은 서로 대가적 관계에 있어 쌍무계약·유상계약의 성질을 가지므로 하자담보책임·위험부담에 관한 민법 규정(민법 제537조, 제567조, 제569조~제589조)이 적용된다.³⁸⁾³⁹⁾

35) 정찬형, 「상법강의(상)(제18판)」, 박영사, 2015, 645면.

36) 사용출자가 가능하다는 것을 아래의 법적 근거를 통하여 확인할 수 있다.

첫째, 상법 제295조 제2항(현물출자를 하는 받기인은 납입기일에 지체없이 ‘출자의 목적인 재산을 인도하고’ 등기, 등록 기타 권리의 설정 또는 이전을 요할 경우에는 이에 관한 서류를 완비하여 교부하여야 한다.)을 통해서 확인할 수 있다. 위의 출자의 목적인 재산을 인도하고’는 출자의 목적인 재산에 대한 사실상의 지배를 이전하는 것을 의미하므로, 출자 목적물의 사용권을 출자하는 것도 가능하기 때문이다.

둘째, 벤처기업에 대한 현물출자 대상에는 특허권·실용신안권·디자인권, 그 밖에 이에 준하는 기술과 ‘그 사용에 관한 권리’(이하 “산업재산권등”이라 한다)를 포함한다(벤처기업육성에 관한 특별조치법 제6조 제1항). 여기서 ‘그 사용에 관한 권리’가 산업재산권등의 사용에 관한 권리를 현물출자 대상으로 할 수 있다는 것이다. 셋째, 외국인투자촉진법 제2조 제1항 제8호 라목, 동법 시행령 제2조 제9항(“출자목적물(出資目的物)”이란 이법에 따라 외국투자자가 주식등을 소유하기 위하여 출자하는 것으로서 산업재산권, 「저작권법」에 따른 저작권 중 산업활동에 이용되는 권리와 「반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률」 제2조 제5호에 따른 배치설계권, 그 밖에 이에 준하는 기술과 ‘이의 사용에 관한 권리’의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.)과 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제6조 제1항(벤처기업에 대한 현물출자 대상에는 특허권·실용신안권·디자인권, 그 밖에 이에 준하는 기술과 ‘그 사용에 관한 권리’(이하 “산업재산권등”이라 한다)를 포함한다.)에서 확인할 수 있다. 위의 ‘이의 사용에 관한 권리’와 ‘그 사용에 관한 권리’가 산업재산권 등을 사용하는 권리를 의미하므로 사용출자가 가능하다.

37) 정찬형, 「상법강의(상)(제18판)」, 박영사, 2015, 543면

38) 권재열, 기술이전·사업화 촉진법, 한국지식재산연구원·新論社, 2012, 194면

39) 임재연, 회사법 I (개정3판), 박영사, 2016, 255면

4) 현물출자의 효용⁴⁰⁾

첫째, 지식재산권을 출자받은 회사는 부채비율이 줄어들고, 자기자본비율이 올라가는 큰 장점이 있다⁴¹⁾. 이로 인해 회사의 재무상태가 좋아져서 투자자의 신뢰를 얻게 되고, 주가가 상승하는 등 주주·채권자 등 회사의 이해관계자에 이익이 될 수 있는 등의 장점이 나타날 수 있다.

둘째, 지식재산권을 이전받거나 사용허락을 받은 회사는 이러한 지식재산권을 통하여 수익창출을 하거나 사용료를 수취하거나 새로운 사업에 진출함으로써 회사를 발전시킬 수 있다.

셋째, 지식재산권을 이전하거나 사용권을 허락하여 주주가 된 자는 회사의 경영에 직·간접적으로 참여하여 지식재산권이 잘 활용되거나 수익을 거두는데 기여할 수 있다.⁴²⁾

넷째, 뛰어난 지식재산권을 출자받은 회사는 지식재산권을 담보로 대출을 받거나 회사채 또는 신주발행을 하는 등 자금조달이 원활해 질 수 있다.⁴³⁾

다섯째, 현금 등이 부족하지만, 보유하는 것이 지식재산권 뿐인 자가 지식재산권을 출자해서 주주가 될 수 있다.⁴⁴⁾

40) 문준우, 지식재산권의 출자에 관한 고찰, 企業法研究 第30卷 第1號 (通卷 第64號), 한국기업법학회(2016), 294면에서 발췌

41) 최근에는 특허권의 현물출자를 통한 재무구조개선에 대한 컨설팅업도 성행하고 있음을 알 수 있다. (서울경제TV SEN, 조영구의 트렌드 핫이슈, 중앙경영연구소 특허자본화/직무발명보상/특허권 현물출자, 2015sus 9월 20일 (<https://www.youtube.com/watch?v=Y2RldLILzfA> 2016년 12월 5일 방문))

42) 이성상·이정동·류태규, “지식재산의 이전과 주식”, 「지식재산연구」 제1권 제1호(2006), 한국지식재산연구원, 41면 참조

43) 이성상·이정동·류태규, “지식재산의 이전과 주식”, 「지식재산연구」 제1권 제1호(2006), 한국지식재산연구원, 44면 참조

44) Intangible assets' contribution as way of investment, op. cit.

2. 특허권에 관한 현물출자의 유형 및 그 사례

1) 유형 분류

특허권에 관한 현물출자의 유형은 ① 특허권을 현물출자하는 경우, ② 특허권의 일부를 현물출자하는 경우, ③ 특허권 등을 현물출자하는 경우, ④ 출원을 현물출자하는 경우, ⑤ 특허권의 실시권을 현물출자하는 경우, ⑥ 기타의 경우로 그 유형을 분류할 수 있다.

2) 특허권을 현물 출자하는 경우

가장 일반적인 현물출자의 경우로서, 특허권 전부를 현물출자하는 것이다. 그 예로서, 00대학교 산학협력단의 우리나라 특허 제0XXXXXXX호 (발명의 명칭 : ○○○ ○○○○○ 및 그 제어방법, ○○○○-○○○ ○○○ ○○○○○○ and Control Method thereof) 전부를 현물출자하여, 기존의 (주)000⁴⁵⁾가 연구소 기업으로 전환 등록된 사례를 들 수 있다. 기존 (주)000의 기술은 단순한 형태의 공간에서 높은 공기정화 효율 (80%이상)을 보여줬으나 개별형 공간이 2개 이상인 곳에서는 공기흐름의 제어가 어려워 기존 효율 대비 50%이상 감소된 공기정화율을 보이는 상황이었으나, 현물출자된 00대학교의 특허는 단순한 다실형 처리가 아닌 다양한 환경의 개별형 공간의 냉난방 조절과 정화된 공기의 공급을 통해 효율적인 정화된 냉난방 공기를 공급함으로써 내외부의 작업자, 민원인의 건강, 환경을 높일 수 있는 기술로서, (주)000는 현물출자된 00대학교 특허를 통해서, 대상기술의 다실형 제어 능력은 개별적인 공간으

45) 금강일보, 특구재단 연구소기업 안정적 성장방안 모색, 2015년 10월 19일 <http://www.ggilbo.com/news/articleView.html?idxno=248985> 2016년 10월 1일 방문)

로 나뉜 구역이 많은 축사, 공장 등의 공기를 정화함과 동시에 냉난방 제어를 통해 작업자의 생산능력 향상과 외부로 배출되는 악취(분진)를 저감함으로써 인한 민원인의 삶의 질 향상에 도움을 주는 시스템의 개발이 가능하게 되었다.

3) 특허권의 일부를 현물 출자하는 경우

특허권 전부를 현물출자하지 않고, 특허권의 일부 지분만을 현물 출자하는 것도 가능하다.⁴⁶⁾ 그 예로서, 한국0000연구원의 우리나라 특허 제XXXXXXXX호 (발명의 명칭 : ○○ ○○된 ○○○을 포함하는 ○○ ○○ ○의 형성방법, ○○○○○ method of ○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○-○○○ ○○○○○)의 기술가치평가금액인 ○○,000,000원 중 일부인 ○○,000,000원 만큼의 특허권 지분을 현물 출자하여, (주)○○○○○○○○○○를 연구소기업으로 설립한 사례가 있다.

4) 특허권 등을 현물 출자하는 경우

특허권만을 현물출자하지 않고, 특허권과 노하우⁴⁷⁾를 현물출자하는 경우나, 특허권과 저작권(프로그램등록)을 현물출자하는 경우 등이 있다. 그 예로서, (주)000000의 사례⁴⁸⁾가 있다. 한국0000연구원의 음성인식

46) 특허법 제99조(특허권의 이전 및 공유 등)에서 알 수 있는 것과 같이, “① 특허권은 이전할 수 있다. ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.”라고 하므로, 특허권의 일부 지분의 이전도 당연히 가능하며, 앞서 논의한 바와 같이, 현물출자를 할 수 있는 대상은 재무상대표의 자산에 계상되면 되므로, 특허권의 일부 지분도 당연히 재무상대표의 자산에 계상이 가능하고, 즉 특허권의 일부 지분의 현물출자도 가능하다.

47) 노하우(know-how)의 경우, 노하우를 기술한 기술문서로 작성하여 노하우를 특정함

48) 27건의 특허, 총 10건의 기술문서, 총 10건의 프로그램으로 이루어진 다국어 음성언어처리 기술을 현물출자한 사례

및 자동통역앱 기술은 중소기업 기술이전 및 자동통역앱인 “지니톡” 시범서비스를 통해 세계적으로도 기술력을 인정받고 있었으나, 세계적인 기술력에도 불구하고 단순한 기술이전을 통해서만 기술사업화의 한계가 있었다. 음성인식 분야는 다년간의 기술역량 축적이 있어야 하는 분야이지만, 국내 기업 중에서는 해외 기술 도입을 통해서 사업적 역량을 갖춘 기업이라도 높은 자체 기술력을 보유한 기업은 많지 않은 상황이었다. 이와 같은 상황에서, 한국전자통신연구원의 우수한 ‘다국어 음성 언어처리’ 기술 평가액 〇억〇〇〇〇만원을 현물출자하고, 우수한 사업, 영업, 마케팅 역량을 갖춘 한컴과 자동통역, 다국어 문서번역 관련기술과 관련 사업 역량을 보유한 〇〇〇〇이 현금출자하여, (주)〇〇〇〇〇〇를 연구소기업으로 만들었다.⁴⁹⁾ (주)〇〇〇〇〇〇에서는 2012년 한·영 통역을 시작으로, 2014년 한·일과 한·중 통역 서비스 개발에 성공하고, 2015년에는 스페인어와 불어로까지 확대하여 서비스를 제공하고 있으며, 2017년 말까지는 독일어, 러시아어, 아랍어 3개 언어를 추가해 총 8개 언어로 확대하여 서비스를 제공할 예정이다.⁵⁰⁾

5) 출원을 현물 출자하는 경우

본 논문에 주목하는 주제인 출원을 현물출자하여 연구소기업을 설립한 경우도 있다(출원을 현물 출자할 수 있는지 여부와 그 법적 근거 등에 대해서는 후술한다). 그 예로서, 〇〇대학교기술지주(주)가 특허출원 제 10-2016-00XXXXX호(발명의 명칭 : 〇〇〇 〇〇〇 〇〇 기법을 활용한 〇〇〇〇용 〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇 시스템, 출원일 : 2016년 5월 23일)를 현물출자하여 설립한 연구소기업 (주)〇〇〇〇〇 사례가 있다. 또 다른

49) 파이낸셜뉴스, 특구진흥재단 기술평가 지원에 연구소기업 설립 '활발', 2016년 7월 31일 (<http://www.fnnews.com/news/201607291335475143>, 2016년 10월 1일 방문) 발췌

50) 노컷뉴스, 자동 통역 앱 ‘지니톡’, 18일부터 5개 국어 무료 서비스, 2016년 7월 17일 (<http://www.nocutnews.co.kr/news/4623520>, 2016년 10월 1일 방문)에서 요약

○, ○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○○○○ OF THE ○○○○ ○○○○
○ ○○○○)의 기술가치평가금액인 XX,XX0,000원 중 일부인
X0,000,000원을 통상실시권 출자액으로 인정하여, 주식회사
○○○○○○○○기술지주회사의 지분을 20% 배정하여, 주식회사 ○○○를 연
구소기업으로 설립한 사례가 있다.

7) 기타의 경우

특허권 이외의 다른 디자인권, 상표권, 저작권, 노하우 및 이들이 조합된
지식재산을 현물출자하는 경우도 가능하다. 하지만, 그 사례를 찾는 것
이 쉽지 않을 정도로 일반적인 현물출자 유형은 아니다.

III. 외국 입법례

1. 미국

1) 회사법

지식재산을 이전하는 것은 연방법과 주법(州法)의 규율을 받는다. 구체적으로 보면, 그것은 연방 및 주(州)의 지식재산권법과 州계약법 등의 규율을 받는다. 미국 국세청(Internal Revenue Service)은 지식재산권을 출자하고 주식을 발행받는 자에게 세금을 부과한다.

미국의 회사법(Corporation Law)은 각 주 정부가 실정에 맞는 법안을 제정하여 운용하고 있다. 미국의 모든 주들은 연방 헌법에 보장된 대로 독자적인 정부와 법을 가지고 있는 한편, 각기 다른 주 법들을 통합하기 위한 다양한 노력이 시도되고 있다. Model Law는 각각 다른 주의 법률을 통합하기 위해 ALI가 제안하는 사례 법안이다. 개정모범사업회사법(Model Business Corporation Act(MBCA))는 ALI가 제안하는 회사의 설립과 운영에 관련된 법안으로 1950년 처음 공표되었다. 현재 미국의 24개의 주는 1984년 공표된 개정판인 개정모범사업회사법을 채택하여 입법하고 있다. 현재 많은 주가 개정모범사업회사법을 채택하고 있지만 주마다 회사법에 차이가 많다.⁵²⁾ 하지만 여기서는 모든 주마다의 회사법을 검토하는 것이 적절하지 않으므로, 개정모범사업회사법을 기준으로 검토한다.

제6.21조에서 이사회에 부여된 권한은 정관의 정함에 의하여 주주에게 유보될 수 있다(개정모범사업회사법 제6.21.(a)). 이사회는 현금, 약속어

52) 배성현, 미국 회사법과 계약법, 2014, 25면

음, 이행된 서비스, 이행될 서비스에 관한 계약, 또는 회사의 다른 증권을 포함한 회사에 대한 이익 또는 유형이나 무형재산(intangible property)을 대가로 발행될 주식을 수권할 수 있다(개정모범사업회사법 제6.21.(b)).⁵³⁾ 이와 같이 개정모범사업회사법은 주식을 인수하는 대가에 대한 제한을 줄여서, 출자목적물의 범위를 크게 확대하였다.⁵⁴⁾ 1984년 모범사업회사법은 무형재산을 출자하면 주식을 발행받을 수 있게 하였다.

§153(a) 및 (b)에 따라 결정된 대가, 회사가 발행하는 자본주식(capital stock)에 대한 인수, 또는 매수대가는 이사회가 정하는 형식이나 방식으로 지급되어야 한다(델라웨어주 일반회사법 제152조).⁵⁵⁾ 이사회는 현금,

53) 4. 주식의 발행(Stock Issuance)

[1] 주식의 청약(Subscription)

회사가 설립되기 위해서는 자본금의 납입이 필요한데, 회사가 발행하는 주식을 매수하겠다는 청약서의 서면 제안(Written Offer)을 청약이라고 한다. 주식 청약 유효 기간은 주로 회사의 이사회가 제안을 승낙했을 때까지 유효하지만, 개정모범사업회사법에 의하면 회사 설립 이전의 청약은 6개월만 유효하다. 주식 대금의 지급이 이루어지지 않으면 회사는 청약 대금을 일반 채권(Debt)으로 취급하여 나머지 금액에 대해 수금(Collect)할 권리가 있다. 다른 한편으로 회사가 청약자에게 서면 주식대금 지급요청(Written Demand of Payment)을 한 후 20일이 경과되어도 주식 대금이 지급되지 않으면 청약된 주식을 제3자에게 매각할 수 있는 방법도 있다. (개정모범사업회사법 제6.20(e))

[2] 주식 인수 대가(Consideration)

주식에 대한 대가 판단은 이사회의 고유 권한이며, 주식이 정상적으로 발행되고 대가가 완전히 지급(Fully paid)되었다면 대가에 대한 재평가는 불가하다.

“... That determination by the board of directors is conclusive insofar as the adequacy of consideration for the issue of share relates to whether the shares are validly issued, fully paid, and nonassessable” (MBCA 6.21(c))

주식 인수 대가 (개정모범사업회사법 제6.21(b)) a. 현금 또는 어음(Note) b. 유형 무형의 자산 (Tangible or Intangible Property) c. 서비스 제공 계약(Service Contract) d. 이미 제공된(Performed) 노동 및 서비스 e. 담보권(Securities) (배성현, 미국 회사법과 계약법, 2014, 42면, 43면)

54) 최준선, “주식회사 자본제도 개선방안 연구”, 상장협 연구보고서 2006, 한국상장회사협의회, 2006.9, 61-62면

55) 미국 로스쿨에서는 개정모범사업회사법이나 델라웨어 주의 회사법을 주로 강의하는 것은 가장 대표적인 회사법이기 때문이다. (배성현, 미국 회사법과 계약법, 2014, 25면)

유형이나 무형재산 또는 회사에 대한 이익, 또는 앞에서 언급된 것을 결합하는 것을 대가로 발행된 자본주식을 수권할 수 있다(델라웨어주 일반회사법 제152조). 델라웨어주 일반회사법 2004년 개정 이전에, 주식발행에 대한 대가에 무형재산이 포함되지 않았지만, 2004년 개정에 의하여 무형재산을 출자해서 주주가 될 수 있게 되었다.

뉴욕주 회사법 제504(a)에 의하면, 회사에 무형재산을 출자한 자는 주주가 될 수 있다. 캘리포니아 회사법 제409(a)(1)에 따르면, 이사회 또는 정관의 정함에 의한 주주들에 의하여, 회사는 무형재산을 출자한 자에게 주식을 대가로 지급할 수 있다.

2) 특허법

출원·특허에 관한 권리는 서면으로 양도할 수 있으며, 이를 USPTO(미국특허상표청)에 등재(record)할 수 있다.⁵⁶⁾ 양도서류가 등재되면 일반에게 공개되며, 양수인 명의로 특허등록이 되도록 하기 위해서는 등록료 납부 전에 양도 등재를 하여야 한다.⁵⁷⁾

가. 양도(assignment)

특허 또는 출원에 관한 권리는 서면으로 양도할 수 있다.⁵⁸⁾ 양도는 일반적으로 자신의 권리를 타인에게 이전하는 행위를 말한다. 특허법상 “양도”는 특허나 출원의 권리 전부나 일부를 타인에게 이전하는 것이라고 정의된다.⁵⁹⁾⁶⁰⁾

56) MPEP 301. 우리 특허법의 경우 특허권의 이전 등에 대하여 “등록”이라는 용어를 사용(특허법 제101조 참조). “record of assignment”를 “양도의 등재”로 표현하는 것은 “issue”에 대해서 “등록”이라고 표현하기 위함임

57) 이해영, 미국 특허법, 한빛지적소유권센터, 2014, 33면

58) 35 U.S.C. §261

59) 37 CFR 3.1 (“Assignment means a transfer by a party of all or part of its

나. 실시권(licensing)

특허의 실시권은, 특허권의 양도와 비교하여, 전체적인 특허권리가 아니라 그 일부를 이전하는 것으로, 기간, 지역이나 사용분야 등을 제한할 수 있다. 특허 실시권은 실체에 있어서는, 실시권자가 그 의무를 다하고 실시계약에서 규정된 경계 내에서 실시한다면 특허권자가 그 실시권자에게 특허침해의 소송을 제기하지 않겠다는 계약에 해당한다. 특허권자는 배타적 실시권(exclusive license)을 부여할 수 있으며, 그 실시범위 내에서는 특허권자도 이를 실시할 수 없다. 배타적 실시권이라 하더라도 이는 특허권의 양도가 아니다.⁶¹⁾

다. 1인 소유 및 공유

1인 소유(individual ownership)는 특허에 관한 전체 권리를 1인이 소유하는 것이며, 1인의 발명자만이 있고 권리를 양도하지 않은 경우, 또는 복수의 권리가 있었는데 그들의 모든 권리를 1인에게 양도한 경우가 여기에 해당한다. 공유(joint ownership)는 특허의 권리를 복수의 자가 함께 소유하는 것으로, 특허권의 지분을 복수의 양수인이 나누어 가진 경우, 복수의 발명자로서 그 권리를 양도하지 않은 경우, 또는 자신의 권리를 양도하지 않은 발명자와 일부 지분을 가진 양수인이 있는 경우가 여기에 해당한다. 각 개별 발명자는 자신의 권리만을 양도할 수 있으며, 공동 발명자 중 1인의 양도가 있으면 그 양수인은 그 발명자의 지분만을 갖는 양수인으로 된다. 마찬가지로, 일부 지분을 가진 양수인은 자신의 권리만을 양수할 수 있다. 특허권의 일부 지분을 가진 모든 당사자들

right, title and interest in a patent, patent application, registered mark or a mark for which an application to register has been filed.”)

60) 이해영, 미국 특허법, 한빛지적소유권센터, 2014, 33면

61) 이해영, 미국 특허법, 한빛지적소유권센터, 2014, 33면

은 USPTO에 대한 사항에서 공동으로 함께 행동하여야 한다.⁶²⁾

라. 양도의 등재 및 그 효과

양도는 그 목적에 따라 다음과 같은 두 방식으로 USPTO에 등재될 수 있다. ① USPTO의 양도등재서류(Assignment Records)에 등재하는 방식 : 양도에 관하여 등재하면 그 양도에 관하여 공중에게 공시된다. 양도의 등재는 단지 행정행위(ministerial act)에 불과한 것으로, 양도서류의 유효성이나 양도서류의 법적 효력에 관한 USPTO의 판단이 아님에 주의하여 한다.⁶³⁾ ② 출원, 특허 또는 기타 절차(예: 재심사 절차)의 파일에 등재하는 방식 : 이것은 37 CFR 3.73 및 MPEP 324에서 제시된 조건에 따라 출원, 특허, 또는 기타 절차에서 양수인으로 하여금 절차를 밟을 수 있도록 하기 위하여 필요하다. USPTO의 양도등재서류에의 양도 등재는 그 자체로는 양수인으로 하여금 그 출원에서 절차를 밟을 수 있도록 하는 것은 아니다. 특허가 양수인에게 등록되도록 하기 위해서는 37 CFR 3.11에 따라 그 양도가 등재되어야 한다.⁶⁴⁾

앞에서 언급한 대로, 서류의 등재는 서류의 유효성 또는 출원·특허의 권리에 관한 효력에 관한 USPTO의 판단이 아니다. USPTO는 필요하다면, USPTO에 계속 중인 사항에서 조치를 취할 권한을 갖는 자가 누구인지를 포함하여, 서류가 무슨 효력을 갖는지를 판단할 것이다. 어떠한 조치나 행위(예: 금전의 지급)를 조건으로 하는 양도가 USPTO에 등재되는 경우 USPTO는 “조건이 없는 양도”(absolute assignment)인 것으로 본다.⁶⁵⁾ 즉, USPTO는 그 조건이 만족되었는지를 판단하지 않는다. 권리를 이전하지 않는 담보권 계약은 조건부 양도가 아니다.⁶⁶⁾

62) 이해영, 미국 특허법, 한빛지적소유권센터, 2014, 33면, 34면

63) 37 CFR 3.54 및 MPEP §317.03.

64) 37 CFR 3.81(a).

65) CFR 3.56

마. 양수인의 특허절차를 밟을 수 있는 권리

특허에 관한 권리자나 양수인은 출원이나 특허에 관한 다양한 절차를 밟을 수 있다.⁶⁷⁾ 권리자나 양수인은 OA에 대한 응신,⁶⁸⁾ TD,⁶⁹⁾ fee(s) Transmittal (PTOL-85B),⁷⁰⁾ 또는 출원상태의 신청서⁷¹⁾에 서명할 수 있다. 또한 37 CFR 1.47(b)에 따른 출원을 제출할 수 있으며,⁷²⁾ 출원 절차를 수행할 대리인을 선임할 수 있으며,⁷³⁾ 출원을 열람할 수 있는 권한을 부여할 수 있으며,⁷⁴⁾ 출원의 명시적 포기에 동의할 수 있다.⁷⁵⁾ 아울러, 재등록 출원 및 발명자의 정정에 동의할 수 있다.⁷⁶⁾⁷⁷⁾

바. AIA⁷⁸⁾ 관련 조항

AIA에서는 발명에 관한 권리를 양도하였거나 양도할 의무가 있는 발명자를 대신하여 그 양수인으로 하여금 직접 출원할 수 있도록 개정되었다.⁷⁹⁾ 이 경우, 관련 사실 관계에 관한 증거와 그러한 행위가 그 당사자들의 권리를 보호하는데 적절한 것임을 증명하여야 한다. 이 조항에 근거하여 발명자를 대신하여 양수인에 의하여 출원된 것이 등록되는 경우, 그 특허는 실제 이해당사자에게로 등록되며, Director는 충분하다고 인

66) 이해영, 미국 특허법, 한빛지적소유권센터, 2014, 34면, 36면

67) MPEP 234

68) 37 CFR 1.33(b)(3)(4)

69) MPEP 1490

70) MPEP 1306

71) MPEP 102

72) MPEP 409.03(b)

73) 37 CFR 1.32 및 MPEP 402.07

74) MPEP 104

75) MPEP 711.01

76) MPEP 1410.01, MPEP 201.03, 및 MPEP 1481

77) 이해영, 미국 특허법, 한빛지적소유권센터, 2014, 40면

78) 미국의 Leahy-Smith America Invents Act를 이하에서 AIA라고 칭한다.

79) AIA §118 (1)절

정되는 방식으로 발명자에게 이를 통지한다.⁸⁰⁾⁸¹⁾

2. 영국

1) 회사법

영국의 회사법 발전과정은 세단계로 나눌 수 있다. 첫 번째 단계는 1720년 Bubble Act를 제정할 때까지이고, 두 번째 단계는 Bubble Act 이후로부터 1825년 동법이 폐지될 때까지이며, 세 번째 단계는 Bubble Act가 폐지된 1825년 이후이다. 가장 최근의 개정은 21세기 영국의 산업을 위한 단순하고 효율적이며 저비용의 체제를 가지는 효율적인 회사법제를 마련하여 국제적 경쟁력을 확보하기 위한 개정으로 약 8년간의 개정 작업을 거친 Companies Act 2006⁸²⁾이다.⁸³⁾⁸⁴⁾

회사가 배정한 주식(그리고 이 주식에 대한 주식발행초과금이라도)은 금전 또는 금전적 가치가 있는 것(영업권(goodwill)과 노하우(know-how)를 포함하여)으로 납입될 수 있다(2006년 영국 회사법 제582조 제1항). 즉, 2006년 영국 회사법 제582조 제1항에 의하면, 공개 및 비공개회사의 주식은 금전 또는 금전적 가치가 있는 것(영업권(goodwill)과 노하우(know-how)를 포함하여) 중 하나로 납입될 수 있다.⁴²⁾ 그러나 공개회사(a public company)는 주식발행에 대한 대가로 회사나 어떤 사람을 위한 노무 또는 서비스를 받아서는 안된다(2006년 영국 회사법 제585조 제1항).⁸⁵⁾ (a) 주식배정을 위한 대가(consideration)가 이 장의 규정

80) AIA §118 (2)절

81) 이해영, 미국 특허법(II), 한빛지적소유권센터, 2013, 187면, 188면

82) 이하에서, 2006년 영국 회사법이라고 한다.

83) See, Company Law Review, Modern Company Law for a Competitive Economy (DTI, March 1998).

84) 이형규, 권재열, 권종호, 심영, “회사법 제정을 위한 법정정책적 연구”, 사단법인 한국상사법학회, 2014, 92면 내지 94면

(the provisions of this Chapter)에 따라 가치평가가 독립적으로 이루어지고, (b) 그 가치평가자의 보고서가 주식배정 후 6개월 동안에 회사에 제출되고, 그리고 (c) 그 보고서의 사본이 주식청약자에게 송부되지 않으면, 공개회사는 전액 또는 일부 납입된 주식(액면가 또는 주식발행초과금에 대해서)에 대한 대가로 현금 이외의 것을 지급해서는 안된다(2006년 영국 회사법 제593조 제1항). 회사가 제593조 제1항을 위반해서 주식을 배정하고 그리고 (a) 배정을 받은 자가 자신에게 송부되어야 할 그 가치평가자의 보고서를 받지 못했거나, 또는 (b) 배정을 받은 자가 알았거나 알아야만 했을 제593조나 제596조의 요건에 대한 일부 다른 위반이 있다면, 배정을 받은 자는 적정이자율과 함께(with interest at the appropriate rate) 주식의 액면가 및 주식발행초과금의 합계액과 동일한 금액을 회사에 지급할 의무가 있다(is liable to pay)(2006년 영국 회사법 제593조 제3항). (a) 가치평가와 보고서는 감사로서(as a statutory auditor) 선임될 자격이 있고(2006년 영국 회사법 제1212조를 참조), 그리고 (b) 제1151조에 따른 독립성 요건을 충족시키는 자(가치평가자)에 의하여 이루어져야 한다(2006년 영국 회사법 제1150조 제1항, 제596조 제1항). 가치평가보고서에는 (a) 해당 대가에 대하여 전부 또는 일부 지급될 주식의 액면가, (b) 주식에 지급될 주식발행초과금액, (c) 대가에 관한 설명 그리고, 현물을 평가하는 데 사용된 평가법과 가치평가일, (d) 주식의 액면가와 주식발행초과금이 어느 정도의 범위로 대가에 의하여(by the consideration) 또는 현금으로(in cash) 취급되는지가 기재되어야 한다(2006년 영국 회사법 제596조 제2항). 그러나 위와 같은 제한이 비공개회사에게는 적용되지 않으며, 금전 이외의 출자의 가치평가에 관하여 이사회에 광범위한 재량권이 인정된다.⁸⁶⁾

85) 미국 개정모범사업회사법 제6.21(b)에 따라 노무와 서비스를 출자 받을 수 있는 것과, 영국 회사법은 차이가 있음

86) 윤영신, “주식회사의 출자관련 규제의 폐지에 관한 연구 - 액면주식제도, 현물출자제도, 최저자본금제도-”, 「법조」 제55권 제5호(2006), 법조협회, 115면

2) 특허법

영국 특허제도는 14세기경에 유럽대륙이 기술자들을 불러들여 영국의 농노들을 교육하기 위한 수단으로 국왕이 특허장을 부여한 것에서 시작된다. 영국 지적재산권법을 구성하는 가장 포괄적인 현행 성문법전은 “1988년 저작권, 디자인, 특허법”(Copyright, Designs and Patents Act, 이하 “CDPA”로 약칭함)이다. 그러나 전통을 중시하는 영국 사람들은 여간해서는 구법을 폐기하지 않고 수정하여 사용하고 있으니, “1977년 특허법”(Patents Act), “1949년 등록디자인법(Registered Designs Act)이 이후에 제정된 ”1994년 상표법“(Trade Mark Act)과 함께 산업재산권의 기본법의 역할을 하고 있다.⁸⁷⁾

영국 특허법 30-(1)에서는 어떠한 특허 또는 특허출원도 개인 재산권이며, 어떠한 특허 또는 어떠한 출원 그리고 그로 인한 권리는 영국 특허 30-(2) 내지 30-(7)에 따라서 이전, 생성 또는 등록될 수 있다. 영국 특허법 30-(2)에서는 어떠한 특허, 출원 또는 그와 관련된 권리는 양도되거나 담보에 제공될 수 있다.⁸⁸⁾

3. 독일

1) 회사법

가. 주식법

87) 정찬모, “영국 산업재산권법의 특징과 시사점”, 인하대학교 법학연구소, 2008.4., 58면, 59면

88) The Patents Act 1977 (as amended)
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/354942/patentsact1977011014.pdf 2016년 11월 1일 방문

현재 독일에서 회사의 법적형태는 합명회사, 합자회사, 주식회사, 주식합자회사 및 유한회사가 있다. 회사에 관한 법제는 단행법으로 되어 있지 않고, 합명회사와 합자회사에 관하여는 상법, 주식회사와 주식합자회사에 관하여는 주식법, 유한회사에 관하여는 유한회사법에서 각각 규율하고 있다.⁸⁹⁾

1937년 1월 30일 법조문의 대폭적인 증가와 법기술적인 이유로 상법전에서 주식회사와 주식합자회사에 관한 규정을 분리하여 독립된 단행법으로 주식법을 제정하였다. 독일 주식법의 특징은 주주총회의 권한을 축소하고, 이사회에 지위와 책임을 강화한 것이다. 감사회가 선임하고 감독하는 이사회만이 업무집행을 담당하도록 하고, 감사회와 이사회가 공동으로 주주총회의 간섭 없이 이익의 처분과 이익의 배당을 결정할 수 있도록 하였다. 그리고 1965년의 주식법은 기본적으로 1937년의 주식법에 기초하고 있으나, 주주의 보호를 강화하고 처음으로 콘체른법에 관한 광범위한 규정을 포함하였다. 1965년의 주식법은 2013년 말까지 70여 차례의 크고 작은 개정을 거쳤다. 그 대부분은 유럽연합의 지침을 국내법으로 수용하기 위하여 주식법을 개정하였거나 다른 분야의 개정법률에 적합하도록 주식법을 개정한 것이다.⁹⁰⁾

주주가 주식의 발행가액을 현물로 출자할 때, 정관은 현물출자의 목적물, 이 목적물을 출자한 자, 그리고 현물출자에 대하여 발행될 주식의 액면가, 무액면주식의 경우는 현물출자에 대하여 발행될 주식의 수를 기재하여야 한다(독일 주식법 제27조 제1항). 경제적인 가치가 있는 재산만이 현물출자의 대상이 될 수 있지만, 노무는 현물출자의 대상이 될 수

89) 이형규, 권재열, 권종호, 심영, “회사법 제정을 위한 법정정책적 연구”, 사단법인 한국상사법학회, 2014, 123면

90) 이형규, 권재열, 권종호, 심영, “회사법 제정을 위한 법정정책적 연구”, 사단법인 한국상사법학회, 2014, 124면

없다(독일 주식법 제27조 제2항). 정관에 제27조 제1항의 기재가 없으면, 현물출자계약과 그 실행은 회사에 대하여 무효이다(독일 주식법 제27조 제3항). 현물출자계약이 무효이면, 주주는 주식발행가액을 납입하여야 한다(독일 주식법 제27조 제3항). 회사가 상업등기부에 등기되면, 위와 같은 무효는 정관변경에 의하여 치유될 수 없다(독일 주식법 제27조 제4항). 현물출자는 완전히 이행되어야 한다(독일 주식법 제36a조 제2항). 현물출자가 회사에 자산을 양도할 의무라면, 이러한 이행은 상업등기부에 회사를 등기한 후에 5년 이내에 이루어져야 한다(독일 주식법 제36a조 제2항).

나. 주주권리지침의 전환을 위한 법률

위에서 살펴본 독일 주식법 이외에도, 독일에서는, 우리나라의 경우와는 달리, 일반적으로 해당 법률의 개정법률을 통하여 법률을 개정하는 것이 아니라 특별법을 제정함으로써 해당 사안과 관련된 법률을 일괄하여 개정하는 방식을 이용하고 있다.⁹¹⁾

특히 현물출자와 관련하여, 2009년 7월 30일 “주주권리지침의 전환을 위한 법률(Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie: ARUG)”이 제정되었다. 이 법은 EU의 “상장회사 주주의 일정한 권리행사에 관한 지침(Richtlinie über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften: Aktionärsrechte-richtlinie)” (ABl. L 184 vom 14. Juli 2007, S. 17)을 독일 국내법으로 전환하기 위한 입법이다. 이 법의 목적은 상장회사에서 주주의 정보를 강화하고 주주권행사를 용이하게 하며, 주주총회결의 취소소송의 남용을 방지하는 데에 있다. 또한 이 법에서는 EU의 “주식회사의 설립과 그 자

91) 이형규, 권재열, 권종호, 심영, “회사법 제정을 위한 법정정책적 연구”, 사단법인 한국상사법학회, 2014, 130면

본의 유지 및 변경에 관한 지침의 개정을 위한 지침(Richtlinie zur Änderung der Richtlinie in Bezug auf die Gründung von Aktiengesellschaften und die Erhaltung und Änderung ihres Kapitals: Kapitalgesellschaftsrichtlinie)” (ABl. L 264 vom 25. September 2006, S. 32)에 따른 현물출자에 의한 회사설립 시의 규제완화조치도 포함하고 있다. 회사설립 시 현물출자의 경우 일정한 목적물에 대하여는 외부의 가치평가검사를 생략할 수 있게 함으로써 이에 관한 규제도 완화하였다.

2) 특허법

독일 특허법(Patentgesetz) 제9조에 따르면, 특허를 받을 수 있는 권리, 특허청구권 및 특허에 의하여 발생한 권리는 상속인에게 이전된다. 이들 권리는 제한되거나 제한되지 아니하고 타인에게 이전될 수 있다고 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 가능성에 대해서 기술하고 있다.⁹²⁾

4. 중국

1) 회사법

중국은 국가체계가 법제적인 측면에서 사회주의체제로 운영되었기 때문에, 행정권과 관련 있는 행정법 및 경제법이 강행법규로 적용되었다. 사법체계를 계수하는 과정에서도 민법과 상법을 통일하여 수용하였기 때문에, 민법·상법 일원주의가 적용되었고, 최근에 와서 민법과 상법이 분리

92) 대한민국 법제처, 독일 특허법, <http://www.moleg.go.kr/knowledge/monthlyPublication?mpbLegPstSeq=124953>
2016년 11월 1일 방문

되고 있다.⁹³⁾⁹⁴⁾ 중국의 기업법제는 주로 투자주체를 중심으로 구별하기 때문에, 내국이 중심이 된 내국인투자기업(內資企業) 관련 법률과 외국인(대만, 홍콩 및 마카오 포함)이 투자주체로 되는 외국인투자기업(外商投資企業)⁹⁵⁾ 관련 법률로 이원화되어 있다.⁹⁶⁾

중국 최초의 회사법은 1993년 12월 29일에 전국인민대표대회(全國人民代表大會)를 통해서 제정되었다.⁹⁷⁾ 최근의 개정 회사법은 출자형식에서 구 회사법에 비하여 그 대상이 확대되었다. 구 회사법이 산업재산권에 한정되었던 것을 전체 지식재산권으로 확대하였고, 무형재산의 출자 비율에 대한 완화된 제한을 하고 있으며, 출자방식에 대하여 열거식에서 개괄식으로 변경하였다.⁹⁸⁾

구체적으로, 외국인 투자자가 중국 회사법 및 외국인 투자회사법 (foreign invested companies laws)에 따라, 중국에서 회사를 설립하기 위해 금전 및 지식재산권을 출자하려고 하는 경우, 회사에 지식재산권을 출자할 수 있다. 중국에서 지식재산권 출자가 더 자주 있는데, 그 이유 중 하나는 중국 정부가 다국적회사들이 자신의 기술을 그들의 중국 기업들에게 이전하도록 하기 때문이다(소위, 중국의 특유한 개혁정책(PRC indigenous innovation policy)). 그러나 외국인 투자자들은 지식재산권

93) 이정표, 중국 회사법, 박영사, 2008, 1면

94) 이로 인해서, 중국의 기업 법제의 경우, 법원(法源)도 민법·상법 일원주의에 근거하여 많은 법원이 민법 관련 법률과 혼재되어 있기 때문에 민법통칙을 비롯한 민사법원의 해석에 주의를 기울여야 한다.(이정표, 중국 회사법, 박영사, 2008, 2면)

95) 외국인투자기업은 우리말로 번역한 것이고, 이를 삼자기업(三資企業)이라고도 한다. 법률에서는 외상투자기업으로 표기되고, 이 범위에는 일반적인 외국인투자기업으로서 중외합자경영기업(中外合資經營企業)·중외합작경영기업(中外合作經營企業) 및 독자기업(外資企業)이 있다. 이 외에도 특수한 외국인투자기업으로서 외국인투자주식회사(外商易分有限公司)와 외국인투자성회사(外商投資性公司) 등이 있다.

96) 이정표, 중국 회사법, 박영사, 2008, 2면

97) 이정표, 중국 회사법, 박영사, 2008, 8면

98) 이정표, 중국 회사법, 박영사, 2008, 210면

에 관한 모든 소유권을 이전하는 것보다는 지식재산권의 이용허락을 선호한다. 중국 회사법 및 중국의 관련 규정들에 의하면, 중국에서 외국인이 투자하는 기업(a PRC foreign-invested enterprise)의 자본금의 70%까지는 무형자산으로 출자될 수 있다.⁹⁹⁾

외국인 투자자가 출자목적으로 지식재산권을 이용하는 방법 2가지가 있다. 첫째, 설립될 회사에 지식재산권을 이전하는 것인데, 이것은 관련 중국법에 따라 이루어질 수 있다. 둘째, 설립될 회사에 지식재산권 이용허락을 해주는 것이다. 그러나 둘째 방법에 관한 관련 중국법 및 규정들은 거의 없다(while the relevant Chinese laws and regulations are silent on option 2)). 담당 상무부(the commerce bureau in charge)는 위의 둘째 방법(‘설립될 회사에 지식재산권 이용허락을 해주는 것’)을 정밀하게 검사할 것이고, 때때로 그 승인은 지방정부에 의해서 건별로(on case-by-case basis) 이루어 질 것이다.¹⁰⁰⁾

무형자산 출자와 관련된 복잡한 절차는 (i) 적격평가회사(a qualified evaluation company)가 서류심사 및 현장검토 모두를 통하여 지식재산권 또는 노하우를 평가할 필요가 있고, (ii) 공인회계사는 자본금조사보고서(capital verification report)를 발행할 필요가 있고, (iii) 지방당국(local authorities)은 무형자산 출자를 승인하는 것이다.¹⁰¹⁾

중국에서의 그 동안의 이해와 과거의 경험으로 볼 때, 아래의 특징 4가지 모두를 모두 갖고 있는 지식재산권만이 아마도 승인받을 것이다. (i) 지식재산권 출자를 대가로 주식을 발행받는 것은 명백한 채권·채

99) 문준우, 지식재산권의 출자에 관한 고찰, 企業法研究 第30卷 第1號 (通卷 第64號), 한국기업법학회(2016), 297면, 298면

100) 문준우, 지식재산권의 출자에 관한 고찰, 企業法研究 第30卷 第1號 (通卷 第64號), 한국기업법학회(2016), 298면

101) 문준우, 지식재산권의 출자에 관한 고찰, 企業法研究 第30卷 第1號 (通卷 第64號), 한국기업법학회(2016), 298면

무 관계이고, (ii) 지식재산권의 총이용허락기간(The total license period)은 회사의 존속기간보다 길지 않아야 하고, (iii) 독점적인 이용허락은 회사에 제공되어야 하고, (iv) 관련된 자산평가회사가 지식재산권을 평가하여야 하고, 지식재산권 출자의 평가액을 상세하게 기재한 서면보고서가 발행되어야 한다.¹⁰²⁾

2) 특허법¹⁰³⁾¹⁰⁴⁾

중국은 1978년 12월 제11기 중국 공산당 중앙위원회 제3차 전체회의에서 개혁개방의 노선을 대외적으로 천명하였다. 이에 따라 1979년 3월부터 중국 국가과학위원회에서 특허법 제정 작업을 시작하였으며, 1984년 3월 12일 제6차 전국인민대표대회 상무위원회에서 ‘중화인민공화국특허법’이 통과되어, 1985년 4월 1일부터 시행되었다.¹⁰⁵⁾

중화인민공화국특허법 제10조 제1항에서는, 특허출원권과 특허권은 양도할 수 있다고 규정하고 있으며, 동조 제2항에서 중국의 단위 또는 개인이 외국인·외국기업 또는 외국의 기타조직에게 특허출원권 또는 특허권을 양도할 경우, 관련 법률·행정법규의 규정에 따라 수속을 밟아야 한다고 외국으로의 특허출원권 또는 특허권 이전을 규제하고 있으며, 동조 제3항에서는 특허출원권 또는 특허권을 양도할 경우, 당사자는 서면으로

102) 문준우, 지식재산권의 출자에 관한 고찰, 企業法研究 第30卷 第1號 (通卷 第64號), 한국기업법학회(2016), 299면

103) 여기서 지칭하는 “중국 특허법”은 중국에서는 중화인민공화국전리법(中華人民共和國專利法)이라고 함. 중국 전리법에서 보호대상으로 하는 발명창조란, 발명, 우리나라의 실용신안에 대응하는 실용신형(實用新型), 우리나라의 디자인에 대응하는 외관설계(外觀設計) 3가지이다.(專利法 제2조) (河野英仁, 中國特許法と實務, 一般財團法人 經濟産業調査會, 2014, 11면)

104) 무심사등록의 중국 실용신형제도로 인해서 본 연구에서 다루고 있는 출원 단계에서의 기술이전 등 현물출자에 대한 관심도는 우리나라와 비교하여 상대적으로 낮을 것으로 보인다.

105) 이기성, 김수진, 중국 특허법, 세창출판사, 2014, 3면

계약을 체결하고 국무원 특허행정부서에登記해야 하며, 국무원 특허행정부서는 공고한다. 특허출원권 또는 특허권의 양도는 등록된 날로부터 효력이 발생한다고 규정하여, 특허출원권의 양도에 있어서, 국무원 특허행정부서에登記하는 것이 효력발생요건으로 되어 있다.¹⁰⁶⁾

또한, 중화인민공화국특허법 제15조 제1항에서는, 특허출원권 또는 특허권의 공유자가 권리의 행사에 관하여 약정한 경우, 그 약정에 따른다고 하면서, 약정이 없는 경우, 공유자는 단독으로 실시하거나 보통허가 방식으로 타인에게 당해 특허의 실시를 허락할 수 있으며, 타인에게 당해 특허의 실시를 허락한 경우, 취득한 실시료는 공유자간에 분배해야 하며, 동조 제2항에서는, 제1항의 규정을 제외하고 공유의 특허출원권 또는 특허권의 행사는 공유자 전원의 동의를 얻어야 한다고 규정¹⁰⁷⁾하여, 우리나라 특허법의 공유 규정과 차이가 있다는 것을 알 수 있다.

5. 일본

1) 회사법

현행 일본 회사법은 회사법제의 현대화라는 기치아래 2005년 6월 29일 국회를 통과하고 동년 7월 26일 법률 86호로 공포되어 2006년 5월 21일부터 시행되고 있는 것이다.¹⁰⁸⁾ 회사법은 (i) 상법과는 완전히 분리·독립된 「단행법」이라는 점, (ii) 법률용어를 기존의 문어체(카타카나)에서 구어체(히라가나)로 바꾸면서 「현대어화」 하였다는 점, (iii) 회사에 관한 법규전반에 대해 실질적인 개정이 이루어졌지만 특히 「규

106) 이기성, 김수진, 중국 특허법, 세창출판사, 2014, 352면

107) 이기성, 김수진, 중국 특허법, 세창출판사, 2014, 353면

108) 산업자본의 확립을 향해 급속히 발전해있던 메이지 시기에, 상법은 1899년에 성립되었다. (鶴田彦夫, 現物出資と理論と實務, 稅務研究會出判局, 2012, 3면)

제완화」와 「정관자치」를 기본이념을 하는 개정사항이 많았다는 점, 그리고 (iv) 유한회사를 폐지하면서 유한회사에 상당하는 회사를 주식회사의 기본형으로 하여 법률의 체제를 구축하고 있다는 점, (v) 중소기업 등 폐쇄회사에 관해 많은 배려를 하고 있는 점이 주요 특징으로 지적되고 있다.¹⁰⁹⁾

일본 회사법에서 현물출자와 관련된 사항을 살펴보면, 상대적 기재사항 중 회사설립절차에 관한 사항을 특히 변태설립사항이라 하는데 구체적으로 현물출자(제28조 제1호), 재산인수(제28조 제2호), 발기인의 보수 및 특별이익(제28조 제3호), 설립비용(제28조 제4호)의 4가지에 관해 규정하고 있다. 변태설립사항은 그 내용을 조사하기 위하여 원칙적으로 검사인이 선임되고(제33조 제1항), 그 검사인의 조사를 전제로 법원이 그 내용을 심사한다(제33조 제4항~제7항).¹¹⁰⁾

변태설립사항 중 현물출자와 재산인수는 일정한 경우 검사인의 조사가 면제되지만(제33조 제10항), 특히 소액면제의 경우 다른 면제사유와는 달리 가격평가가 반드시 객관성이 있는 것이 아니므로 실제의 가격보다 현저히 낮은 경우 자본충실을 해할 수 있다. 따라서 발기인 및 설립시 이사는 그 부족액에 대해 연대하여 납입할 책임을 진다(제52조 제1항). 그러나 이는 어디까지나 검사인의 조사가 면제된 경우의 책임이며(제52조 제2항 제1호), 과실책임이다(제52조 제2항 제2호). 정관에 서명한 발기인이 아니라도 주식모집에 관한 문서에 회사설립에 찬동하는 뜻을 기재한 자(유사발기인)에 대해서는 발기인과 동일한 책임을 부과하고 있다. 구체적으로는 제2편 제1장 제8절 및 제103조 제1항이 적용된다고 정하고 있으므로(제103조 제2항), 현물출자재산 등의 부족액전보책임

109) 이형규, 권재열, 권중호, 심영, “회사법 제정을 위한 법정정책적 연구”, 사단법인 한국상사법학회, 2014, 212면

110) 이형규, 권재열, 권중호, 심영, “회사법 제정을 위한 법정정책적 연구”, 사단법인 한국상사법학회, 2014, 231면

(제52조)¹¹¹⁾, 손해배상책임(제53조) 및 회사불성립의 책임을 진다(제56조). 또한 책임면제, 대표소송에 관한 규정도 준용되는 것으로 본다.¹¹²⁾

회사법은 신주발행과 자기주식의 처분 양자에 대해 동일한 현물출자규제를 적용하고 있다(제207조). 다만 이른바 출자전환(일본에서는 채무의 주식화(debt·equity·swap)로 표현)을 용이하게 하기 위하여 현물출자재산이 회사에 대한, 변제기가 도래한 금전채권이고 당해금전채권의 출자가액이 장부가액을 넘지 않는 경우에는 감사인의 조사가 면제된다(제207조 제9항 제5호). 또한 모집주식 인수인은 상계를 할 수 없지만, 회사측은 상계를 할 수 있다(제208조 제3항). 회사법에서는 공모(共謀)인수인의 책임에 대한 규정을 두고 있다(제212조 제1항 제1호). 또한 현물출자자의 부족액전보책임에 대해서 새로운 규정을 두고(제212조 제1항 제2호) 현물출자자가 선의·무중과실인 때에는 출자를 취소할 수 있도록 하였다(제212조 제2항).¹¹³⁾

2) 특허법

가. 특허를 받을 수 있는 권리

특허권은 등록에 의해 발생하지만¹¹⁴⁾, 등록 전이라도 권리가 발생하며 특허법은 이 권리를 “특허를 받을 수 있는 권리”라고 칭한다.¹¹⁵⁾ 이 특

111) 일본 회사법은 종래의 인수담보책임과 납입담보책임을 폐지하고, 발기인 및 설립시 이사의 현물출자 및 재산인수에 관한 가격전보책임만 존속시키고 있다. (이형규, 권재열, 권중호, 심영, “회사법 제정을 위한 법정정책적 연구”, 사단법인 한국상사법학회, 2014, 264면)

112) 이형규, 권재열, 권중호, 심영, “회사법 제정을 위한 법정정책적 연구”, 사단법인 한국상사법학회, 2014, 231면, 232면

113) 이형규, 권재열, 권중호, 심영, “회사법 제정을 위한 법정정책적 연구”, 사단법인 한국상사법학회, 2014, 233면, 234면

114) 일본 특허법 제66조 제1항

115) 일본 특허법 제33조

허를 받을 수 있는 권리는, 국가에 대해서 특허 부여라고 하는 행정처분을 청구하는 권리라는 측면과, 재산권으로서의 측면을 겸비하고 있다. 현재는 재산적 측면이 중요하다고 말할 수 있다.¹¹⁶⁾

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에 원시적으로 귀속하지만, 구체적으로 특허를 받을 수 있는가 아닌가, 즉 특허능력의 유무는 심사를 기다리지 않으면 판명나지 않는다. 특허법은 출원에 관해서만 규정하고 있으므로, 이 권리를 “특허를 받을 수 있는 권리”라고 부르지만, 이 권리는 단순히 특허를 받을 수 있다고 하는 내용만이 아니라, 실체로부터 보면 “발명자권”이라고 부르는 편이 타당하다.¹¹⁷⁾

발명자 및 그 승계인은 그 발명에 대해서, 법령에서 금지하지 않거나 또는 타인의 권리를 침해하지 않는 한, 실시, 수익, 양도를 하는 것이 가능하다. 타인의 권리를 침해하지 않는 한, 그것이 특허를 받을 수 있는 것이든 아니든 스스로 실시할 수 있는 것은 당연하다. 또한 타인에게 실시하게끔 할 수 있지만, 그것은 특허권의 라이선스와는 다르고, 노하우의 라이선스와 마찬가지로 사실상의 문제이다. 즉 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고 있어도 그 대상인 발명을 스스로 실시할 수 있지만, 독점적 실시가 보증되어 있지 않고, 또한 제3자의 행위를 금지할 수 있지도 않고,¹¹⁸⁾ 그 실시가 제3자의 권리를 침해하는 경우에는 발명자 스스로도 실시할 수 없게 된다. 요컨대 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고 있어도, 실시에 관해서 특별한 권리가 발생하는 것은 아니다.¹¹⁹⁾

116) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2012, 157면.

117) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2012, 158면.

118) 東京地判昭30年7月5日下民6卷7号1303頁(固形清缶劑事件)에서는 특허출원공고전의 권리에 기초하여 방해예방청구를 인정하지 않았던 사례가 있다. (中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2012, 159면)

119) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2012, 159면.

나. 가전용실시권 및 가통상실시권

일본의 경우 2008년 개정되어 2009년 4월 1일부터 시행되는 특허법에서, 특허출원으로부터 특허권의 발생까지의 출원 단계에서 맺어진 라이선스 계약을 보호하는 제도인 가전용실시권의 등록제도¹²⁰⁾ 및 가통상실시권의 등록제도¹²¹⁾를 마련하였다.¹²²⁾ 이 제도를 이용하면 출원 단계에서 맺어진 라이선스 계약에 대해서 라이선시가 제3자 대항력을 가질 수 있다. 따라서, 라이선시는 라이선서의 사정에 따라서 라이선스 계약에 기초한 실시사업을 계속할 수 없게 되는 위험을 배제할 수 있다.

종래, 특허발생 후의 라이선스 계약을 보호하는 규정인 전용실시권, 통상실시권의 등록제도는 있었다. 그러나, 출원 단계의 라이선스 계약을 보호하는 규정은 없었다. 이 때문에 특허를 받을 권리가 라이선서로부터 제3자에 양도된 경우에는 라이선시는 특허권의 발생후에 이 제3자로부터 보상금의 청구, 금지청구, 손해배상청구를 받을 가능성이 있었다. 또한 라이선서가 파산한 경우에는 파산관재인에 의해 라이선스 계약이 해제되어, 라이선시의 실시사업을 계속할 수 없게 되는 문제가 있었다.

그러나, 경제의 속도가 증가함에 따라 연구개발의 성과를 조속히 수익으로 연결시켜야 하기 때문에, 등록 전 권리의 활용에 대한 니즈가 커져왔다. 특히 기술 이외에 별다른 자산을 갖고 있지 않은 벤처기업이나 대학(TLO) 등에 있어서, 특허 등록 전에 라이선스를 허락하여 자금을 회수한다든지 혹은 담보권을 설정한다든지 해서 자금을 조달할 필요가 생기고 있다. 2004년 신탁업법의 개정에 의해 영업신탁으로서 수탁 가능 재

120) 일본 특허법 제34조의2

121) 구 일본 특허법 제34조의3

122) 종래 일본의 특허법은 특허를 받을 수 있는 권리에 대해서, 특허법 상의 라이선스를 할 수 없었다. 물론 당해 발명이 비밀인 한에는 노하우의 라이선스는 가능했지만, 그것은 특허법에 정해진 전용실시권이나 통상실시권으로서의 효력을 갖는 것은 아니다. (中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2012, 159면)

산에 지적재산이 더해지고, 또한 2006년 신탁법 개정에 의해 수익권의 유가 증권화 등이 인정되는 등 지적재산의 유동화가 진행되고 있다. 이의 일환으로서 2008년 개정 특허법에서는 가전용실시권의 설정과 가통상실시권의 허락의 제도가 신설되었다.¹²³⁾

특허를 받을 수 있는 권리는 등록 전이라도, 현실의 경제사회에 있어서는, 일종의 재산권으로서 기능을 하고 있고, 활용을 위한 제도가 없다고 하는 것에는 문제가 많았다. 그러나 등록 전의 권리는 보상금청구권(일본 특허법 제65조)을 제외하고는, 실체가 있는 것이 아니고, 장래에 있어서 특허권의 취득이 가능하다는 기대권이다. 그래서 이 출원 전의 권리의 실시권 혹은 담보권은 어떠한 의미를 갖는 것인가라는 점이 문제가 된다. 특히 출원공개의 전, 즉 가보호를 받기 전에는, 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는 자는 제3자의 실시에 대해서 배타권도 손해배상청구권도 보상금청구권도 갖고 있지 않고, 출원공개 후에도 등록에 이르지 않은 경우에는 여하의 권리도 없게 된다.¹²⁴⁾

이러한 출원 단계에 있어서의 라이선스의 성질로부터, 특허등록을 정지조건으로 하는 가전용실시권, 가전용통상실시권 제도가 신설되었다. 이들은 등록에 의해 대항력을 취득하는 것으로 되어 있었지만, 아래 “다. 당연대항제도”에서 논의하는 바와 같이, 통상실시권에 대해서는 2011년 특허법 개정에 의해서 당연하게 대항력이 인정됨에 따라서, 가통상실시권도 등록 없이 당연하게 대항력이 인정되도록 되었다.¹²⁵⁾ 전용실시권에 대해서는 2011년 후에도 종래와 같이 등록이 발생요건이기 때문에, 가전용실시권도 등록이 없으면, 효력이 발생하지 않는다.¹²⁶⁾

123) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2012, 159면, 160면.

124) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2012, 160면.

125) 일본 특허법 제34조의5

126) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2012, 160면.

가전용실시권, 가통상실시권의 설정이 되어 있지 않아도, 특허를 받을 수 있는 권리에 금지 청구권은 없기 때문에, 특허를 받을 수 있는 권리가 제3자에 양도되어도, 라이선스는 금지를 받는 일은 없지만, 특허등록 후에 보상금청구를 받을 우려가 있기도 하고, 등록 후에는 특허권 침해가 될 우려가 있다. 그래서 등록된 가전용실시권과 가통상실시권은 제3 취득자에 대항할 수 있게 되어, 특허등록 후에 제3 취득자로부터 보상금 청구나 금지청구를 받지 않게 된다. 가전용실시권, 가통상실시권에 특허등록 후의 특허권과의 연속성을 갖지 않으면 의미가 없기 때문에, 특허등록이 되면 가전용실시권은 전용실시권으로 바뀐다. 2011년 일본 개정 특허법에서는 통상실시권의 등록 제도 자체가 폐지되어 등록원부도 없어졌기 때문에, 특허권 성립 후에는, 가통상실시권은 등록 없이 그대로 통상실시권으로 바뀐다.¹²⁷⁾

특허출원인은 가전용실시권을 갖는 자가 있을 때에는, 그 승낙이 없으면 출원의 포기나 취하를 할 수 없다¹²⁸⁾. 2011년 일본 특허법의 개정 전에는, 등록이 있는 가통상실시권자의 승낙도 필요하게 되어 있었지만, 통상실시권의 등록원부가 폐지되어, 특허청으로서 누가 가통상실시권자인가 파악할 수 없기 때문에, 특허출원인은 가통상실시권자의 승낙을 필요로 하지 않고, 포기나 취하할 수 있다고 개정되었다. 이상과 같이 특허출원 중의 권리를 노하우의 라이선스가 아니라, 특허법상 의미 있는 실시허락으로 하는 것이 가능하게 되었다. 본래라면 담보권에 대한 규정도 개정해야했지만, 먼저 실시권 관계만 개정하고, 그것 이외는 차후의 과제로서 남겨두었다. 특히 벤처기업으로서 특허등록 전의 권리를 담보로 용자를 받을 필요가 있어 조속히 대처하는 것이 필요하다.¹²⁹⁾

127) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2012, 160면.

128) 일본 특허법 제38조의2

129) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2012, 160면, 161면.

통상실시권의 등록제도가 사라지기 전인 2011년 일본 특허법의 개정 전의 가전용실시권, 가통상실시권을 좀 더 구체적으로 살펴보면, 특허청의 특허등록원부에 등록하면, ① 라이선스는 등록된 내용에 대해서 제3자 대항력을 갖게 된다. 특허를 받을 권리가 라이선서로부터 제3자에 양도된 경우라도, 라이선스는 이 제3자로부터 보상금의 청구, 금지청구, 손해배상청구에 대항할 수 있다. 또한, 라이선서가 파산한 경우에도 파산관재인은 라이선스 계약을 해제할 수 없기 때문에(파산법 제56조), 라이선스는 라이선스 계약에 기초하여 실시사업을 계속할 수 있다. 또한, 전용실시권과 마찬가지로, 가전용실시권은 특허원부에 등록하는 것이 효력발생요건이다. 통상실시권과 마찬가지로, 가통상실시권은 계약에 의해서 발생하고, 등록이 제3자 대항요건이다. ② 가전용실시권, 가통상실시권은 특허권이 발생하면 전용실시권, 통상실시권으로 바뀐다. 다시 말해, 가전용실시권에 관한 특허출원에 대해서 특허권의 설정 등록이 이루어지면, 그 특허권에 대해서 전용실시권이 설정된 것으로 본다. 또한 가통상실시권에 관한 특허출원에 대해서 특허권의 설정 등록이 이루어지면, 그 특허권에 대해서 전용실시권이 허락된 것으로 본다. ③ 특허출원이 보정되거나 분할된 경우라도 등록된 내용에 대해서 실시권이 허락된 것으로 본다. 다시 말해, 등록 후에 특허출원에 대해서 보정이 된 경우라도, 그 설정된 범위 내에서 가통상실시권 등의 효력은 유효하다. 또한, 특허출원에 대해서 분할출원이 된 경우, 분할 후의 새로운 출원에 대해서도, 그 설정된 범위 내에서 실시권이 허락된 것으로 본다. ④ 라이선서가 라이선스에 무단으로 그 특허출원을 취하할 수 없다. 즉, 라이선서가 그 특허출원을 취하할 경우에는, 라이선스의 승낙이 필요하기 때문에 라이선서의 이익은 보호된다.

다. 당연대항제도

2011년 일본 특허법의 개정에서는, 우리나라와 마찬가지로 등록대항제도를 취하고 있던 것을 개정하여, 첫째, 고도화된 기술수준을 배경으로 복수 기업들 간에 기술의 상호이용 또는 개발이 이루어지고 있는 현 상황에서, 기업이 안정적으로 개발활동을 진행할 수 있도록 타사의 발명기술을 실시하는 약정통상실시권에 대한 안정적 보호가 요구되고 둘째, 직무발명, 선사용등에서 인정되고 있는 법정통상실시권에 대하여는 등록이 없어도 제3자에 대한 대항력이 인정되므로,¹³⁰⁾ 약정통상실시권에 대하여 동일한 대항력을 부여하더라도 큰 문제는 되지 않는다는 점 등을 근거로 등록대항제도를 폐지하고 당연대항제도를 도입하였다. 이를 통하여, 통상실시권은 등록 등 어떠한 요건을 구비하지 않아도 발생 후, 특허권(전용실시권)의 양수인에게 대항하는 것이 가능¹³¹⁾하고, 파산관재인 의 해제권도 제한된다.

통상실시권에 대한 당연대항제도 도입과 함께, 가통상실시권제도에도 당연대항제도를 도입하여 통상실시권의 경우와 같이, 등록에 따른 권리변동의 대항요건 규정을 삭제하였다.¹³²⁾

6. 러시아

러시아의 지식재산권법은 민법 Part 4에 있다. 지식재산권은 다른 자산(재산(property), 노무(work), 서비스(services), 기타 등등) 출자와 같은 방식으로 회사의 자본(charter capital)으로 출자될 수 있다. 지식재

130) 일본 특허법 제99조 제2항

131) 이 경우 민법의 일반원칙에 따라 '확정일자 있는 증서에 의한 통지'나 '확정일자 있는 증서에 의한 승낙'에 의해 대항요건을 갖추어야 함

132) 일본 특허법 제34조의5

산권 출자는 새로운 회사 또는 존속 회사의 증자 중 한 가지로 될 수 있다. 지식재산권은 주식회사 또는 유한책임회사의 자본으로 출자될 수 있다. 지식재산권 출자는 (i) 특정한 지식재산권에 대한 독점권(an exclusive right)의 출자, (ii) 특정한 지식재산권을 제한적으로 이용하는 권한의 출자로 구성된다. 다른 현물출자와 마찬가지로, 지식재산권 출자에는 조세상의 혜택이 있다(세법 I.3,P.1, Clause 251).⁶²⁾ 그리고 지식재산권 출자에는 수많은 절차가 있다(예를 들어, 출자대상인 지식재산권에 대한 가치평가).¹³³⁾

133) 문준우, 지식재산권의 출자에 관한 고찰, 企業法研究 第30卷 第1號 (通卷 第64號), 한국기업법학회(2016), 299면

IV. 우리나라 관련 법률

1. 특허법

1) 특허를 받을 수 있는 권리

가. 의의 및 취지

특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성에 의해 발명자¹³⁴⁾¹³⁵⁾에게 원시적으로 귀속되는 권리로서, 발명시부터 특허권의 설정등록시까지 인정

134) 특허법은 기술발전을 위한 인센티브로서의 권리를 발명자에게 부여함으로써 발명자를 보호하는 발명자주의에 입각하고 있다. 이러한 발명자주의는 저작권법이 저작물의 생산에 투자를 담당한 법인 등에게 저작권을 귀속시키는 입장과 대조되는 것이다. (정상조, 저작권의 공동보유, 법학 제40권 제2호(서울대학교 법학연구소, 1999.9), pp.207-241) (정상조, 박준석, 「지식재산권법」, 홍문사, 2013, 145면)

135) 발명자를 누구로 볼 것인가에 대해서, 2가지의 접근방법이 가능한바, 첫째, 진정한 발명자로 평가할 수 없는 행위자를 유형화하여 제외해 나가는 방법이 있다.(飯村敏明, 設樂隆一 編, 知的財産關係訴訟, 靑林書院(2008), 347면) 이에 따르면 i) 구체적 착상을 제시함이 없이 단지 연구주제를 부여하거나 발명의 과정에서 일반적 지도만을 수행하거나 과제해결을 위한 추상적 조건만을 행하는 등 발명자에 대하여 일반적 관리를 수행한 데 불과한 단순 관리자, ii) 발명자의 지시에 따라 발명을 보조한 데 불과한 단순 보조자, iii) 발명자에게 자금을 제공하거나 설비이용상의 편의만을 제공할 뿐 당해 발명에 창작적 관여한 바 없는 단순 원조자는 발명자에 해당하지 않는다. 둘째, 위와 반대로 일반적으로 발명이 ‘착상’과 그 ‘구체화’의 2단계 과정을 거쳐 이루어지는 점에 착안하여 진정한 발명자로 평가할 수 있는 자를 유형화해 나가는 방법이 있다. (이는 발명의 완성을 착상(conception)과 구체화(reduction to practice)의 단계로 이해하는 미국 특허법의 방법론에 영향을 받은 견해로 보인다.) 이에 따르면, 착상 자체가 새로운 것이라면 그 착상을 한 자가 진정한 발명자이고, 새로운 착상을 구체화한 자 역시 그 구체화가 통상의 기술자에게 자명한 것이 아닌 이상 발명자로 평가하여 공동 발명자로 취급하되, 위 착상은 상당한 정도로 구체적인 것이어야 하며 추상적으로 기술적 문제점을 해결하는 ‘방향성’만을 제시한 정도로는 발명에 창작적으로 관여한 것으로 평가할 수 없다. 아울러, 위 첫째와 둘째의 접근법은 상호 모순되는 것이 아니며 양자를 병용하여 창작적 기여의 유무를 판단하는 데 사용할 수 있음은 물론이다. 판례의 태도도 그러하다. (대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후 373 판결; 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결.) (조영선, 「지식재산권법」, 박영사, 2014, 94면, 95면 발췌)

되는 발명의 1차적 보호수단이다. 특허를 받을 수 있는 권리(특허법 제 33조 제1항 본문)는 독점·배타권인 특허권의 요건이 되는바, 이를 인정하여 특허를 받을 수 있는 권리에 재산적 가치를 인정한 것이다.¹³⁶⁾ 한편, 이러한 발명자의 법률상의 지위를 영미법에서는 ‘inventorship’이라고 한다.¹³⁷⁾

나. 법적 성질

특허를 받을 수 있는 권리의 성질에 관한 논의는 실제로 큰 실익이 있는 것은 아니다. 하지만, 고전적인 것이며 또한 아직도 그 논의가 이루어지고 있기 때문에 간단히 살펴보고자 한다. 특허를 받을 수 있는 권리의 성질에 관하여 크게 공권설, 사권설, 절충설로 나누어지고 있다.

① 공권설

공권설은 특허를 받을 수 있는 권리를 국가에 대하여 특허권의 부여를 청구할 수 있는 공법상의 권리라 본다. 특허를 받을 수 있는 권리의 중심은 국가에 대한 행정처분청구권이며, 특허출원 이전에 발명자가 자신의 발명을 실시할 수 있음은 행정처분청구권의 반사적 이익에 불과하다고 본다. 또한 그 권리의 이전가능성 내지 질권설정 가능성의 판단은 특허법 제37조에서 특별히 규정한 바와 따르는 것이다. 이를 ‘특허청구권설’이라고도 한다.

② 사권설

사권설은 발명자는 발명의 완성과 함께 발명자권이라는 권리를 원시적으로 취득한다고 본다. 이 견해는 발명자 스스로 그 발명을 사용·수익·양도

136) 한편, 실용신안을 받을 수 있는 고안자로서의 권리는 피고에게 승계되었다고 할 것이어서 이 사건 원고인 고안자는 더 이상 실용신안등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 않는다는 것에, 특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3018 판결

137) 김석준, 「新각주특허법」, 한빛지적소유권센터, 2015, 151면

할 수 있는 점, 즉 재산권적 측면을 중시하는 것으로 특허의 출원권은 그 한 측면에 불과하다고 본다. 이를 ‘발명자권설’이라고도 한다.

③ 절충설

다수의 학설은 특허를 받을 수 있는 권리를 일면적으로만 취급하지 않고 국가에 대하여 특허를 부여하는 행정처분을 청구하는 권리는 공권이지만, 한편 발명의 완성과 함께 발명자권리라는 사권을 원시적으로 취득한다고 본다. 즉 이 설은 공권과 사권이라는 두 권리가 병존한다는 설이다¹³⁸⁾¹³⁹⁾¹⁴⁰⁾.

④ 소결

특허를 받을 수 있는 권리의 성질에 관한 논의는 실제로 큰 실익이 없다는 견해가 있지만,¹⁴¹⁾¹⁴²⁾ 본 연구에서 초점을 맞추고 있는 특허출원, 즉 특허를 받을 수 있는 권리의 현물출자 가능성을 다루기 때문에, 특허를 받을 수 있는 권리의 성질에 관한 논의는 실제로 실익이 있다고 생각한다.

연혁적으로 특허법이라는 제도 이전의 시대에서는 발명이라는 사실행위

138) 윤선희, 「지적재산권법」, 세창출판사, 2016, 53~54면 발췌

139) 다만, 어느 견해에 의하더라도 특허를 받을 수 있는 권리가 양도성이 있는 재산권이라고 하는 점에서는 일치한다는 것에, 특허법원, 특허소송연구 제5집(2011), p8

140) 특허를 받을 수 있는 권리의 법적 성질에 대해 공권이라는 견해와 사권이라는 견해가 대립되나, 국가에 대하여 특허권의 부여를 청구하는 공권적 성질과 특허발명에 의한 창작자권이라는 사권적 성질을 모두 지닌 것으로 해석하는 것이 일반적이다(양성설) (김석준, 「新각주특허법」, 한빛지적소유권센터, 2015, 151면)

141) 윤선희, 「지적재산권법」, 세창출판사, 2016, 53면.

142) 예전부터 특허를 받을 수 있는 권리의 성격에 대해서, 공권설과 사권설이 대립하고 있었지만, 권리의 성질을 선형적(先驗的)으로 결정하는 것과 관련한 논의에는 실익이 있다고 생각하지 않는다. 우선 특허를 받을 수 있는 권리의 구체적 내용을 확정하는 작업이 선결되어야 한다. 굳이 법적 성질을 기술한다면, 공권적 측면과 사권적 측면을 겸비하고 있다고 말하면 충분하다(豊崎光衛 「工業所有權法 [新版·増補]」, 136면 외 다수)

로서 당해 발명을 한 자는 발명을 스스로 실시할 수 있었으며, 발명자 본인의 의사에 따라 타인이 발명을 실시하는 것을 허락하는 권리도 당연히 가졌기 때문에, 특허를 받을 수 있는 권리는 사법적인 성질을 가지고 있었다. 특허법이라는 제도가 생기고 난 이후에는, 발명자가 자신의 발명에 대하여 적극적으로 독점배타적인 특허권을 국가로부터 획득하고자 국가를 상대로 특허부여를 청구하는 특허출원을 하는 공법적인 성질을 갖게 되었다고 보는 것이 맞다고 생각한다. 따라서, 다수의 학설이 따르고 있는 절충설이 타당하고 여겨진다.¹⁴³⁾ 우리나라에서는 이에 대해서 다른 판례가 보이지 않으나, 일본의 판례(東京地判昭30年7月5日下民6卷7号1303頁(固形清缶劑事件))에서도, 발명자권은 특허청구권임과 동시에, 스스로 실시한다든지 양도한다든지 하는 것이 가능한 실체상의 권리라고 기술하고 있다.¹⁴⁴⁾

다. 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는 자

발명을 한 자 또는 그 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 갖게 되는 바(특허법 제33조제1항 본문), 발명을 한 자 또는 정당한 승계인에 해당하지 않는 자 및 이들로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자는 무권리자에 해당한다. 관련해서 대법원 판례에 따르면, 진정한 발명자가 한 발명을 일부 변경하여 기술적 구성이 상이하게 되더라도 그 변경이 통상의 기술자 입장에서 보통으로 채용하는 정도에 불과하다면, 일부 구성을 변경한 자도 무권리자에 해당한다.¹⁴⁵⁾ ‘발명을 한 자’는 자연인만

143) 적어도 특허를 받을 수 있는 권리를 발명자가 자신의 발명으로부터 얻는 일정의 권리로 파악하는 한 이는 사권적 성질과 공권적 성질을 모두 포함하고 있는 것이라 하겠다. 이를 공권적 사권이라고 할 수 있다.(윤선희, 「지적재산권법」, 세창출판사, 2016, 54면.) 사건으로 공권적 사권이라는 것은 연혁적으로 당연한 결론으로 여겨진다.

144) 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 2012, 157면.

145) 대법원 2011.9.29. 선고 2009후2463 판결에서는 “특허법 제2조제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러

을 가리키고, 법인은 발명자가 될 수 없다.¹⁴⁶⁾

2) 특허를 받을 수 있는 권리의 배타적 효력 불인정 및 보상금청구권

특허를 받을 수 있는 권리는 배타적인 효력이 없기 때문에 특허권이 발생하기 이전에는 타인의 실시를 금지시킬 수는 없다.¹⁴⁷⁾ 다만, 특허법 제65조제1항에 따르면, 특허출원인이 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다. 특허법 제65조제2항에 따르면, 특허출원인은 이러한 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.¹⁴⁸⁾

3) 특허를 받을 수 있는 권리의 발생, 이전 및 소멸

한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이며, 발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.”고 판시함

146) 특허법원 2003.07.11. 선고 2002허4811 판결에서는 “특허법 제33조제1항에서 규정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 창작행위에 현실로 가담한 자연인만을 가리킨다고 할 것이므로 법인은 발명을 한 자가 될 수 없다”고 판시함

147) 부산고등법원 94라17판결

148) 특허법 제65조제3항에서는, 동조제2항에 따른 보상금청구권은 그 특허출원된 발명에 대한 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다고 규정하고, 동조제4항에서는 동조제2항에 따른 보상금청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한다고 하여, 특허권에 기초한 손해배상 등의 청구와 별개로 보상금청구권이 병존하게 된다.

가. 발생

발명의 정의규정에 해당되면 인정된다는 주관설과 특허요건을 구비하고 있다는 전제하에서 인정된다는 객관설이 있으나, 특허를 받을 수 있는 권리는 특허출원 전에도 이전할 수 있다는 점(특허법 제38조제1항)을 고려할 때, 주관설이 타당하다고 할 것이다.¹⁴⁹⁾

나. 이전

특허를 받을 수 있는 권리는 양도성이 있는 재산권으로 특허출원의 전·후를 불문하고 이전할 수 있다.¹⁵⁰⁾¹⁵¹⁾ 특허출원 전의 이전은 그 승계인이 특허출원하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없고,¹⁵²⁾ 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있으면 특허출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생하고,¹⁵³⁾ 동일한 자로부터 동일한 발명 및 고안에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 및 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 특허출원 및 실용신안등록출원이 있으면 특허출원인 및 실용신안등록출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생하고,¹⁵⁴⁾ 특허출원 후의 이전은 상속이나 그 밖의 일반승계

149) 김석준, 「新각주특허법」, 한빛지적소유권센터, 2015, 152면

150) 특허법 제37조

151) 특허청장 또는 특허심판원장은 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에 필요하다고 인정되는 때에는 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있다(특허법 시행규칙 제7조 제1항)

152) 특허법 제33조제1항

⑥ 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원인변경신고가 있으면 신고를 한 자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생한다.

⑦ 제2항·제3항 또는 제6항의 경우에는 제36조제6항을 준용한다.

153) 특허법 제33조제2항

154) 특허법 제33조제3항

의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 않으면 그 효력이 발생하지 않으며,¹⁵⁵⁾ 특허를 받을 수 있는 권리의 상속, 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 하며,¹⁵⁶⁾ 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원인변경신고가 있으면 신고를 한 자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생하고,¹⁵⁷⁾ 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 특허출원이 경합하거나 특허출원인변경신고가 경합하는 경우, 특허법 제36조제6항을 준용하여, 즉 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.¹⁵⁸⁾ 이렇게 되면, 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.

다. 소멸

① 출원 계속의 소멸에 의한 경우

특허권이 설정등록이 된 경우,¹⁵⁹⁾ 특허출원이 무효·취하 또는 포기되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리는 소멸한다. 다만, 특허출원이 무효·취하 또는 포기되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 선원의 지위가 인정되지 않으므로,¹⁶⁰⁾ 특허법 제64조에 따른 출원공개가 되기 이

155) 특허법 제33조제4항

156) 특허법 제33조제5항

157) 특허법 제33조제6항

158) 특허법 제33조제7항

159) 특허결정을 받으면 다시 중복해서 특허를 받을 수 없기 때문이나, 이를 권리의 소멸이라고 하기 보다는 오히려 특허를 받을 수 있는 권리가 특허권이라는 권리로 변환된 것으로 볼 수 있다고 보는 견해. (김원준, 특허법원론, 박영사, 104면)

160) 특허법 제36조제4항

전이라고 하면 재출원할 수 있으며, 이를 ‘상대적 소멸’이라고도 한다.¹⁶¹⁾

② 그 밖의 사유

출원 계속의 소멸에 의한 경우 외에도, 외국인이 특허법상 권리능력을 상실한 경우, 상속인이 부존재하는 경우,¹⁶²⁾ 권리를 포기한 경우¹⁶³⁾에도 특허를 받을 수 있는 권리는 소멸한다.

4) 특허를 받을 수 있는 권리의 실시권

명문의 규정은 없으나 스스로 발명을 한 자 또는 승계인은 자신의 발명을 실시할 수 있다. 또한, 특허출원 전에 제3자에게 당해 발명의 실시허락을 주는 것도 자유이다. 다만, 당해 발명이 타인의 특허권에 저촉되는 경우에는 그러하지 않다.¹⁶⁴⁾

특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

161) 김석준, 「新각주특허법」, 한빛지적소유권센터, 2015, 153면

162) 특허권은 상속인이 부존재하는 경우에 소멸한다는 규정은 있으나(특허법 제124조), 특허를 받을 수 있는 권리에 대하여는 이러한 취지의 규정이 없다. 이에 상속인이 없는 경우 민법에 따라 국가에 귀속시킬 수 있겠으나(민법 제1058조), 특허권과 마찬가지로 소멸시킴으로써 누구나 실시할 수 있도록 하는 것이 특허법의 목적에 부합한다는 것이 통설이라는 봄. (윤선희, 특허법(개정판), 법문사, 219면)

163) 특허를 받을 수 있는 권리를 포기하는 것에 대하여 논란이 있는데, 특허를 받을 수 있는 권리를 공권으로 해석하면 그 포기를 인정할 수 없다는 설명이 가능하지만, 특허를 받을 수 있는 권리를 사권으로 해석하면 기본적으로 포기를 인정할 수 있다고 보아야 한다는 견해. (김원준, 특허법원론, 박영사, 104면.)

164) 윤선희, 「지적재산권법」, 세창출판사, 2016, 54면.

5) 특허를 받을 수 있는 권리의 제한

특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없고,¹⁶⁵⁾ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자가 다른 공유자 모두의 동의를 얻지 않으면 그 지분을 양도할 수 없으며,¹⁶⁶⁾ 공동으로 출원하지 않으면 아니되며,¹⁶⁷⁾ 정부에 의해 수용 등이 되는 경우가 있다.¹⁶⁸⁾

6) 특허를 받을 수 있는 권리의 위반

특허를 받을 수 있는 권리에 흠이 있는 경우 거절이유,¹⁶⁹⁾ 정보제공사유¹⁷⁰⁾에 해당하며, 착오로 등록되더라도 무효사유¹⁷¹⁾에 해당한다.

2. 실용신안법

실용신안법은 연혁적으로 이유로 특허법과 거의 동일한 절차를 가지고 있다. 구체적으로 영미법계의 국가들은 산업재산권법 중에 실용신안법을 별도의 법률로 규정하지 않고 있으나, 대륙법계 국가들은 특허법 외에도 실용신안법을 별도로 두고 있다. 우리나라는 산업구조의 특수성을 고려하여 혁신적인 발명 외에 소발명도 보호함으로써 산업발전에 이용하고자 실용신안 제도를 두고 있으나,¹⁷²⁾ 대부분의 규정은 특허법과 기본적으로 대동소이하다.

165) 특허법 제37조제2항

166) 특허법 제37조제3항

167) 특허법 제44조

168) 특허법 제41조제2항

169) 특허법 제62조

170) 특허법 제63조의2

171) 특허법 제133조

172) 윤선희, 「지적재산권법」, 세창출판사, 2016, 193면.

실제로 우리나라의 실용신안법은 특허법의 절차 대부분을 그대로 준용하므로 출원 및 등록절차가 특허와 똑같고, 권리발생 및 권리행사와 관련되는 제도 또한 특허제도와 똑같다.¹⁷³⁾¹⁷⁴⁾ 실용신안법은 위의 특허권에서 살펴봤던 특허법 제33조제1항 본문 등을 준용하고 있다. 예를 들어, 고안을 한 자 또는 그 승계인이 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 갖는다.

실용신안등록을 받을 수 있는 권리는 양도성이 있는 재산권으로 실용신안등록출원의 전·후를 불문하고 이전할 수 있다.¹⁷⁵⁾¹⁷⁶⁾ 실용신안등록출원 전의 이전은 그 승계인이 실용신안등록출원하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없고,¹⁷⁷⁾ 동일한 자로부터 동일한 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 실용신안등록출원이 있으면 실용신안등록출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생하고,¹⁷⁸⁾ 동일한 자로부터 동일한 발명 및 고안에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 및 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 특허출원 및 실용신안등록출원이 있으면 특허출원인 및 실용신안등록출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생하

173) 김원준, 「산업재산권법」, 도서출판 오래, 2012, 470면

174) 실용신안법에서의 출원과 절차는 특허법과 원칙적으로 동일하다. (윤선희, 「지적재산권법」, 세창출판사, 2016, 196면)

175) 실용신안법 제11조에서 특허법 제37조를 준용함

176) 특허청장 또는 특허심판원장은 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에 필요하다고 인정되는 때에는 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있다(특허법 시행규칙 제7조 제1항)

177) 실용신안법 제11조에서 특허법 제33조제1항을 준용함

⑥ 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원인변경신고가 있으면 신고를 한 자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생한다.

⑦ 제2항·제3항 또는 제6항의 경우에는 제36조제6항을 준용한다.

178) 실용신안법 제11조에서 특허법 제33조제2항을 준용함

고,¹⁷⁹⁾ 실용신안등록출원 후의 이전은 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 실용신안등록출원인변경신고를 하지 않으면 그 효력이 발생하지 않으며,¹⁸⁰⁾ 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 상속, 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 하며,¹⁸¹⁾ 동일한 자로부터 동일한 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 실용신안등록출원인변경신고가 있으면 신고를 한 자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생하고,¹⁸²⁾ 동일한 자로부터 동일한 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계하여 실용신안등록출원이 경합하거나 실용신안등록출원인변경신고가 경합하는 경우, 특허법 제36조제6항을 준용하여, 즉 실용신안등록출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.¹⁸³⁾ 이렇게 되면, 어느 실용신안등록출원인도 그 고안에 대하여 실용신안등록을 받을 수 없다.

또한, 실용신안등록을 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없고,¹⁸⁴⁾ 실용신안등록을 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자가 다른 공유자 모두의 동의를 얻지 않으면 그 지분을 양도할 수 없으며,¹⁸⁵⁾ 공동으로 출원하지 않으면 아니된다.¹⁸⁶⁾

179) 실용신안법 제11조에서 특허법 제33조제3항을 준용함
 180) 실용신안법 제11조에서 특허법 제33조제4항을 준용함
 181) 실용신안법 제11조에서 특허법 제33조제5항을 준용함
 182) 실용신안법 제11조에서 특허법 제33조제6항을 준용함
 183) 실용신안법 제11조에서 특허법 제33조제7항을 준용함
 184) 실용신안법 제11조에서 특허법 제37조제2항을 준용함
 185) 실용신안법 제11조에서 특허법 제37조제3항을 준용함
 186) 실용신안법 제11조에서 특허법 제44조를 준용함

3. 디자인보호법

디자인등록을 받을 수 있는 자는 디자인을 창작한 자 또는 그 승계인으로서 디자인보호법에서 정하는 바에 의하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다. 이 권리는 디자인을 창작함으로써 생기는 것으로서 국가에 대하여 디자인등록을 청구하는 권리이므로 공권(公權)임과 동시에 양도 가능한 재산권이다.¹⁸⁷⁾

디자인은 이전할 수 있다.¹⁸⁸⁾¹⁸⁹⁾ 디자인권의 이전은 양도나 신탁 등 당사자간이 계약에 따른 이전, 질권 등 담보권의 실행이나 강제경매에 따른 이전을 포함하는 특정승계에 의한 이전의 경우와 상속, 합병 등에 따른 일반승계에 의한 이전의 경우로 나누어 볼 수 있다.¹⁹⁰⁾¹⁹¹⁾ 이러한 디자인권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)은 등록하지 아니하면 효력이 발생하지 아니한다.¹⁹²⁾ 즉, 디자인권의 이전은 당사자의 의사표시 이외에 등록하는 것을 효력발생 요건으로 규정하지만, 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 그 개시와 동시에 이전의 효력이 발생한다.¹⁹³⁾

또한, 디자인등록을 받을 수 있는 권리¹⁹⁴⁾도 이전할 수 있다.¹⁹⁵⁾ 다만,

187) 윤선희, 「지적재산권법」, 세창출판사, 2016, 239면.

188) 디자인보호법 제96조 제1항 본문

189) 디자인권이 일신전속권이 아닌 재산권인 이상 이를 이전할 수 있음은 당연하고, 위 규정은 이를 확인하는 것에 불과하다. (정상조, 설범식, 김기영, 백강진, 「디자인보호법 주해」, 박영사, 2015, 666면)

190) 정상조, 설범식, 김기영, 백강진, 「디자인보호법 주해」, 박영사, 2015, 666면

191) 디자인권 이전의 가장 일반적인 경우로, 매매·증여·교환 등이 있다.(노태정·김병진, 「디자인보호법(3정판)」, 세창출판사, 2009, 638면).

192) 디자인보호법 제98조 제1항 제1호

193) 노태정·김병진, 「디자인보호법(3정판)」, 세창출판사, 2009, 641면.

194) 디자인등록을 받을 수 있는 권리는 그 성질상 등록에 의하여 효력이 발생하는 물권에 준하는 권리가 아니라 채권적 권리에 불과하다.(정상조, 설범식, 김기영, 백강진, 「디자인보호법 주해」, 박영사, 2015, 666면)

기본디자인등록을 받을 수 있는 권리와 관련디자인등록을 받을 수 있는 권리는 함께 이전하여야 한다.¹⁹⁶⁾ 특허법과 실용신안법과 마찬가지로, 디자인등록을 받을 수 있는 권리도 질권의 목적으로 할 수 없다.¹⁹⁷⁾ 특허법과 실용신안법과 마찬가지로, 디자인등록을 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.¹⁹⁸⁾

또한, 같은 자로부터 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 2 이상인 경우로서 같은 날에 2 이상의 디자인등록출원이 있을 때에는 디자인등록출원인이 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다.¹⁹⁹⁾ 디자인등록출원 후에는 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 디자인등록출원인 변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.²⁰⁰⁾ 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 상속이나 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.²⁰¹⁾ 같은 자로부터 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 2 이상인 경우로서 같은 날에 2 이상의 디자인등록출원인 변경신고가 있을 때에는 신고를 한 자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생한다.²⁰²⁾ 이 경우, 특허청장은 디자인등록출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간 내에 신고가 없으면 협의는 성립되지 아니한 것으로 보고, 어느 디자인등록출원인도 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 없다.²⁰³⁾

195) 디자인보호법 제54조 제1항 본문

196) 디자인보호법 제54조 제1항 단서

197) 디자인보호법 제54조 제2항

198) 디자인보호법 제54조 제3항

199) 디자인보호법 제57조 제2항

200) 디자인보호법 제57조 제3항

201) 디자인보호법 제57조 제4항

202) 디자인보호법 제57조 제5항

203) 디자인보호법 제57조 제6항

4. 상표법

1) 출원의 효과

상표등록출원이 수리되면 출원번호가 부여되며 출원번호통지서가 출원인에게 통지된다. 특허청에 계속되는 동안 그 출원일을 기준으로 하여 출원인은 선출원(先出願)의 지위가 생기고 이에 후출원배제의 효과가 생긴다. 상표등록출원에 대하여 거절결정 또는 심결이 확정되거나 상표권이 설정등록되면 출원계속의 효과는 소멸한다. 또한 출원의 취하나 포기가 있으면 출원의 출원계속의 효과도 소멸한다.²⁰⁴⁾

2) 출원의 승계 및 분할이전 등

상표등록출원의 승계는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 출원인 변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.²⁰⁵⁾ 상표등록출원은 그 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있으며, 이 경우 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다고 규정하여 조건이 붙어 있지만 기본적으로 상표등록출원의 양도성을 인정하고 있다.²⁰⁶⁾ 상표등록출원의 상속이나 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.²⁰⁷⁾ 상표등록출원이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 받지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.²⁰⁸⁾ 상표법 제48조 제2항에 따라 분할하여 이전된 상표등록출원은 최초의 상표등록출원을 한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 상표법 제46조제1항에 따른 우선권 주장이 있거나 동법 제47조제1항에 따

204) 윤선희, 「상표법」, 법문사, 2016, 454면.

205) 상표법 제48조 제1항

206) 상표법 제48조 제2항

207) 상표법 제48조 제3항

208) 상표법 제48조 제4항

른 출원 시의 특례를 적용하는 경우에는 그러하지 아니하다.²⁰⁹⁾ 상표법 제3조제6항에 따른 업무표장등록출원, 상표법 제34조제1항제1호다목 단서²¹⁰⁾, 같은 호 라목 단서²¹¹⁾ 및 같은 항 제3호 단서²¹²⁾에 따른 상표등록출원 양도할 수 없다. 다만, 해당 호의 업무와 함께 양도하는 경우에는 양도할 수 있다.²¹³⁾ 단체표장등록출원은 이전할 수 없다. 다만, 법인이 합병하는 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.²¹⁴⁾ 증명표장등록출원은 이전할 수 없다. 다만, 해당 증명표장에 대하여 상표법 제3조제3항에 따른 증명표장의 등록을 받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이전하는 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.²¹⁵⁾

5. 저작권법

베른협약 제5조(2)는 본국 이외의 동맹국에서 권리의 향유와 행사는 어떠한 방식을 따를 것을 조건으로 하지 아니하며, 그러한 향유와 행사는 저작물의 본국에서 보호가 존재하는지 여부와 관계가 없다는 점을 규정

209) 상표법 제48조 제5항

210) 상표법 제34조 ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다. 1. 국가의 국기(國旗) 및 국제기구의 기장(記章) 등으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 상표 (중략) 다. 국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명(著名)한 국제기관의 명칭, 약칭, 표장과 동일·유사한 상표. 다만, 그 기관이 자기의 명칭, 약칭 또는 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

211) 라. 파리협약 제6조의3에 따라 세계지식재산기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 동맹국등의 문장(紋章), 기(旗), 훈장, 포장 또는 기장이나 동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구의 명칭, 약칭, 문장, 기, 훈장, 포장 또는 기장과 동일·유사한 상표. 다만, 그 동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구가 자기의 명칭·약칭, 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

212) 3. 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 비영리 업무나 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일·유사한 상표. 다만, 그 국가 등이 자기의 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

213) 상표법 제48조 제6항

214) 상표법 제48조 제7항

215) 상표법 제48조 제8항

하고 있다. 이러한 베른 협약의 정신에 따라 우리나라 저작권법 제10조 제2항은, “저작권은 저작물을 창작한 때부터 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 않는다.”라고 규정하여 저작권의 발생에 있어서 ‘무방식주의(무방식주의)’를 취하고 있음을 명백히 하고 있다.

무방식주의 반대되는 것이 반대되는 것이 ‘방식주의’로서, 저작권의 발생에 등록이나 납본 또는 © 표시 등을 요건으로 하는 입법례를 말한다. 과거 방식주의의 대표적인 국가는 미국이었지만, 미국도 1976년의 저작권법 전면개정을 통하여 방식주의를 대폭 완화함으로써 현재에는 다른 나라와 마찬가지로 저작물의 완성만으로 저작권이 발생하는 것으로 하고 있다. 또한 미국은 베른협약 가입 전에는 저작권 등록을 저작권침해소송을 제기하기 위한 소송요건으로 하고 있었지만, 베른협약에 가입한 후 그러한 소송요건을 미국 저작물, 즉 미국을 본국으로 하는 저작물에 대해서만 적용하는 것으로 완화하였다.²¹⁶⁾

우리나라 저작권법은 우리나라를 본국으로 하는 저작물에 대하여도 무방식주의를 취하고 있다. 무방식주의 하에서 저작권등록은 저작권의 발생요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건에 불과하다. 방식주의를 취하는 거의 유일한 국가였던 미국이 방식주의를 대폭 완화하면서 종전에 방식주의의 대표적인 형태인 © 표시 또는 © 표시와 함께 많이 사용되던 ‘all rights reserved’²¹⁷⁾²¹⁸⁾ 라는 문구는 이제 법적인 효력이 거의 없는 상징적인 의미만 남게 되었다.²¹⁹⁾

216) 미국 저작권법 제411조(a)

217) 이 문구는 1910년 미국과 중남미 각국 사이에 마련된 저작권 보호를 위한 국제조약인 부에노스아이레스 협약에서 기원한 것이라고 한다. 임원선, 실무자를 위한 저작권법(제3판), 한국저작권위원회, 2012, 105면

218) 부에노스아이레스협약 제4조는 다음과 같이 규정하고 있다.

“어느 국가에서 그 국가의 법에 따라 취득된 저작권의 인정은 다른 모든 국가에서, 재산권의 유보를 알리는 진술(all rights reserved)이 늘 그 저작물에 나타나야 한다는 것을 제외하고는 그 밖의 방식에 따를 필요없이 완전한 권리로서 효력을 갖는다.”

무방식주의를 채택하고 있는 저작권의 경우, 특허법, 실용신안법, 디자인 보호법, 상표법에서 규정하는 출원이라는 방식이 존재하지 않는다. 즉, 저작권은 저작물을 창작하면 생기는 것이며 저작권등록을 하지 않아도 저작권은 발생한다²²⁰⁾. 따라서, 본 논문의 연구 대상에 해당하는 저작권 출원은 존재하지 않는다.²²¹⁾

6. 상법

1) 현물출자의 의의

상법상 “현물출자”(現物出資, Sacheinlage)라 함은 금전이외의 재산을 가지고 하는 출자를 의미하며, 회사가 자본금을 조달하거나, 개인기업이 회사로 전환하거나²²²⁾, 회사를 분할하거나, 산업재산권을 기업화하는 경우 등에 이용된다.²²³⁾ 즉, 금전을 갖지 아니한 자가 출자를 위해 재산을 환가(換價)함으로써 생기는 차손(差損)을 피할 수 있고, 회사가 설립 후 어차피 구입해야 할 자산을 마침 출자자가 가지고 있다면 바로 그 재산을 출자받음으로써 출자자로부터 금전을 출자받아 다시 출자자로부터 재산을 구입하는 이중거래의 번거로움을 생략할 수 있다는 데에 이 제도의 장점이 있다. 이 과정에서 무가치한 재산이 출자되거나 출자재산이 과대하게 평가되어 자본충실(資本充實)을 해할 염려가 있다.²²⁴⁾ 그러므로 현

219) 오승중, 「저작권법」, 박영사, 2016, 223면, 224면

220) 김영순, 이승훈, 실무자를 위한 저작권 핵심강의, 유비미디어, 2010, 122면

221) 저작권등록신청은 존재하지만, 권리가 발생하기 이전 단계의 출원은 아니다.

222) 상당수의 회사설립은 기존의 개인영업 전체를 출자하여 주식회사로 전환하는 것이기 때문에, 실제로 현물출자는 널리 이용되고 있다. (송옥렬, 「상법강의(제6판)」, 홍문사, 2016, 738면)

223) 권재열, 기술이전·사업화 촉진법, 한국지식재산연구원·新論社, 2012, 193면

224) 송옥렬, 「상법강의(제6판)」, 홍문사, 2016, 738면

물출자의 경우 진정한 가치가 있는 재산이 출연되고, 그 가치에 부합하는 주식이 발행되어야 한다. 이같은 목적에서 상법은 현물출자를 변태설립사항으로 하여 추가적인 규율을 가함으로써 출자의 공정을 기하고 있다.²²⁵⁾ 현물출자는 회사설립시(상법 제290조)는 물론이고 신주를 발행하는 경우(상법 제416조 제4호)에도 허용된다.²²⁶⁾

2) 현물출자의 요건

가. 출자당사자

상법은 현물출자의 당사자에 관하여 특별히 제한을 두지 않고 있다.²²⁷⁾ 다만, 주식회사의 설립시 현물출자를 하는 때에는 출자자의 성명, 목적재산의 종류, 수량, 가격과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수를 반드시 정관에 기재하여야 한다(상법 제290조 2호(변태설립사항)). 따라서 회사설립시의 현물출자의 당사자는 정관에 기재된 출자자에 한한다.²²⁸⁾

나. 현물출자의 목적으로서의 적격

상법은 현물출자의 목적에 관하여는 명문으로 규정하지는 않고 있지만, 학설은 재무상태표(대차대조표)의 자산의 부에 기재할 수 있는 것이면 무엇이든 가능하다고 보고 있다.²²⁹⁾²³⁰⁾²³¹⁾ 현물출자의 목적물의 전형적

225) 이철송, 「회사법강의(제24판)」, 박영사, 2016, 241면

226) 권재열, 기술이전·사업화 촉진법, 한국지식재산연구원·新論社, 2012, 193면

227) 이철송, 「회사법강의(제24판)」, 박영사, 2016, 242면

228) 권재열, 기술이전·사업화 촉진법, 한국지식재산연구원·新論社, 2012, 194면

229) 이철송, 「회사법강의(제24판)」, 박영사, 2016, 242면

230) 대차대조표에 계상할 수 있는 것이면 무엇이든지 현물출자의 대상으로 인정된다. (권재열, 기술이전·사업화 촉진법, 한국지식재산연구원·新論社, 2012, 194면)

231) 결국 현물출자의 목적이 될 수 있는지는 회계상으로 자산으로 인식할 수 있는지에 따라 결정된다고 하겠다. (송옥렬, 「상법강의(제6판)」, 홍문사, 2016, 738

인 예로서는 동산, 부동산, 채권²³²⁾·어음 등의 유가증권, 특허권 등의 무체재산권, 다른 회사의 주식은 물론이고 영업 자체, 영업권, 상호권 그리고 계약상의 권리도 출자의 목적으로 할 수 있다. 그러나 순수한 자본단체인 주식회사에서는 노무출자나 신용출자는 재산적 가치가 불분명하고 당장 실현될 수 없으므로 허용될 수 없다(異說 없음).

다. 정관에의 기재

현물출자목적물에 대한 평가의 공정성을 확보하기 위하여 정관에 현물출자에 관한 사항을 기재하여야 한다(상법 제290조). 정관에의 기재를 통해 자본금충실을 도모하고 다른 주주의 주주권이 희석되는 것을 방지할 수 있다.²³³⁾

라. 출자의 이행

현물출자를 하는 자²³⁴⁾는 납입기일에 지체 없이 현물출자의 이행을 하여야 한다(상법 제295조 제2항, 동법 제305조 제3항). 이행이란, 출자목적인 재산의 종류별로 고유한 권리이전방식에 의해 재산권을 이전함을

면)

232) 회사에 대한 채권도 출자의 목적이 될 수 있다. 회사에 대한 채권을 출자한다는 것은 주금을 상계에 의하여 납입하는 결과가 되므로 종전에는 상법 제334조에 의하여 금지되었다. 그러나 2011년 개정상법에서는 동법 제334조를 삭제하고, 신주발행에서도 동법 제421조 제2항을 신설하여 회사의 동의를 조건으로 허용하는 것으로 전환하였다. 직접 회사에 대한 채권과 주금납입채무를 상계하는 것은 물론이고, 회사가 제3자에게 발행한 어음을 취득한 자가 신주인수에 참여하여 그 어음을 출자하는 것과 같이 간접적으로 상계의 효과를 가져오는 출자도 허용된다고 본다. (송옥렬, 「상법강의(제6판)」, 홍문사, 2016, 739면)

233) 권재열, 기술이전·사업화 촉진법, 한국지식재산연구원·新論社, 2012, 194면, 195면

234) 1995년 상법개정으로 발기인만 현물출자를 할 수 있다는 제294조가 삭제되었는데, 제295조제2항의 규정은 이에 따라 변경되지 못한 것이므로, 상법 제295조 제2항의 “현물출자를 하는 발기인”은 “현물출자를 하는 자”로 수정하여 읽으면 된다.(임재연, 회사법 I (개정3판), 박영사, 2016, 256면 발췌)

뜻한다. 예컨대, 동산이라면 인도하여야 하고, 유가증권이라면 배서·교부 등의 방법을 취하고, 채권이라면 통지·승낙과 같은 대항요건도 갖추어야 한다. 부동산 기타 등기·등록할 재산은 설립중의 회사의 이름으로 등기·등록하여야 할 것이나, 회사성립 후에 다시 회사 앞으로 등기·등록하여야 하는 번거로움이 있고 회사성립이 확실한 것도 아니므로 상법은 등기·등록에 필요한 서류를 완비하여 교부하여야 한다고 규정하고(상법 제 295조 제2항, 제305조 제3항) 이를 신주발행시에도 준용한다(상법 제 425조). 인도·서류의 교부 등 이전행위는 발기인대표에게 하여야 한다. 설립시에 현물출자된 재산권은 일단 설립중의 회사에 귀속하고 회사성립 후에 특별한 절차 없이 회사의 재산이 된다. 현물출자가 이행불능인 경우 정관을 변경하여 설립절차를 속행할 수 있다. 이행지체의 경우 강제집행을 할 수 있음은 물론이나, 이행불능시와 같이 정관을 변경하여 설립절차를 속행할 수도 있다.²³⁵⁾

마. 감사인 검사

현물출자의 이행에 대해서는 원칙적으로 감사인의 검사가 있어야 하지만(상법 제299조 제1항), 공인된 감정인의 감정으로 감사인의 조사에 갈음할 수 있다(상법 제299조의2 제1문). 여기서 “공인된 감정인”이하 함은 현물출자된 각 재산의 유형에 따라 법률에 의하여 감정을 할 수 있는 자격이 부여된 감정인을 말한다. 특허권을 현물출자하는 경우, 공인된 감정인에는 감정평가업자(감정평가법 제2조 제9호)가 포함된다²³⁶⁾. 감정인은 조사 또는 감정결과를 법원에 보고하여야 한다(상법 제299조의2 제1문). 그러나 현실에서 감사인의 검사는 그 자체로서 막대한 거래비용을 초래하는 까닭에 오히려 이를 우회하는 방법이 이용되기도 하는 등

235) 이철송, 「회사법강의(제24판)」, 박영사, 2016, 242면, 243면

236) 권재열, 기술이전·사업화 촉진법, 한국지식재산연구원·新論社, 2012, 194면, 195면. 이에 대해서는 대한변리사회 등의 많은 이견이 존재함.

회사설립 과정에 있어서 과중한 부담으로 작용하여 왔다.²³⁷⁾

3) 현물출자의 부당평가

현물출자가 과대하게 평가된 경우에는 현물출자에 대한 조사절차에 의해 시정될 것이지만, 시정되지 아니한 채 설립등기를 필한 경우, 그 효력은 부당평가의 정도에 따라 구체적 타당성 있게 해결하여야 한다. 부당평가의 정도가 경미하다면 발기인과 임원의 손해배상책임을 추궁하는 것으로 해결할 수 있을 것이나,²³⁸⁾ 그 정도가 커서 자본구성에 발기인·임원의 책임추궁만으로 메우기 어려운 정도의 결함이 생겼다면 현물출자를 무효로 보아야 한다.²³⁹⁾ 나아가 그 출자된 재산이 회사의 목적수행에 필수불가결한 재산이라면 설립무효의 사유로 될 수도 있다.²⁴⁰⁾

4) 현물출자의 규제 완화

현물출자에 대한 법원의 간섭이 회사의 자유로운 설립을 가로막는다는 지적이 계속되면서 이를 완화하는 입법이 이루어지고 있다. ① 1995년 개정에서는 제299조의2를 신설하여 검사인의 조사를 단순히 공인된 감정인의 감정으로 대체할 수 있게 되었다. ② 2011년 개정에서는 제299조 제2항을 신설하여, 현물출자의 규모가 작거나 그 재산의 시장가격이 존재하는 경우 등에는 아예 검사인의 조사를 면제하였다. 그 구체적인 기준은 모두 상법 시행령에 위임되어 있는데, ㉠ 조사가 면제되는 현물출자 규모의 기준은 5천만원 이하로 정해졌고,²⁴¹⁾ ㉡ 거래소에서 거래되는 유가증권은 시행령에서 정하는 시세의 계산방법을 전제로 조사를

237) 김재형, 김현동, 주식회사의 현물출자 규제의 폐지에 관한 소고, 「법조」 제 55권 제5호 (2006), 조선대학교 법학연구원, 544면

238) 상법 제322조, 제323조

239) 이철송, 「회사법강의(제24판)」, 박영사, 2016, 242면, 242면

240) 송옥렬, 「상법강의(제6판)」, 홍문사, 2016, 740면

241) 상법 시행령 제7조 제1항

면제하고 있다.²⁴²⁾ ㉔ 시행령에서 부동산도 공시지가 등을 기준으로 삼아 면제대상으로 포함할 것인지 검토되었으나, 부동산은 아직 시세에 대한 불확실성이 남아있고 감정인의 감정이 보편화되어 있으므로 상법 제 299조의2로 해결하는 것이 바람직하다고 보아 조사 자체는 면제되지 않았다.²⁴³⁾

7. 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률²⁴⁴⁾

1) 기술이전·사업화 분야의 일반법

오랜 기간동안 기술개발에 대한 투자에 비하여 기술이전 등의 확산시스템이 취약하여 개발된 기술이 이전·사업화될 수 있는 제도적 여건이 미흡하였다. 그리하여 기술이전과 사업화를 통해 이익이 환원되도록 유도하여 지속적인 기술혁신을 추구할 수 있는 제도적 기반의 구축을 위하여 다양한 법률들이 제정되고 있으며, 그러한 제도적 기반구축을 위한 법률 중 하나로서 2000년 1월 기술이전촉진법을 제정하여 시행하고 있다.²⁴⁵⁾

기술이전촉진법은 기술이전·사업화에 관하여 다른 법률에서 정하고 있는 경우를 제외하고는 동법이 적용되어야 하는 것으로 규정하고 있어,²⁴⁶⁾ 기술이전촉진법은 기술이전·사업화 분야의 일반법으로 이해된다. 따라서, 출원의 현물출자에 대해서도 후술할 기술이전촉진법 상 규정하는 현물출자 등에 관한 특례 조항 이외에도, 기술이전촉진법이 기술이전·사업화 분야의 일반법으로 적용될 수 있을 것으로 보인다.

242) 상법 시행령 제7조 제2항

243) 송옥렬, 「상법강의(제6판)」, 홍문사, 2016, 740면, 739면

244) 이하, “기술이전촉진법”이라고 한다.

245) 권재열, 기술이전·사업화 촉진법, 한국지식재산연구원·新論社, 2012, 26면

246) 기술이전촉진법 제4조 제1항

참고로, 기술이전촉진법에 따르면 기술이전은 기술의 “양도, 실시권 허락, 기술지도, 공동연구, 합작투자 또는 인수·합병 등의 방법으로 기술이 기술보유자(해당 기술을 처분할 권한이 있는 자를 포함한다)로부터 그 외의 자에게 이전되는 것”을 말하며,²⁴⁷⁾ 기술사업화는 “기술을 이용하여 제품을 개발·생산 또는 판매하거나 그 과정의 관련 기술을 향상시키는 것”으로 정의된다.²⁴⁸⁾²⁴⁹⁾

2) 현물출자 등에 대한 특례 조항

기술이전촉진법 제23조에서는 기술의 현물출자 등에 대한 특례 조항을 두고 있다. 기술을 기업에 현물출자하려는 자가 한국산업기술진흥원 또는 기술이전촉진법 제35조에 따른 기술평가기관의 평가를 받은 경우 그 평가 내용은 「상법」 제299조의2 또는 제422조에 따라 공인된 감정인이 감정한 것으로 본다.²⁵⁰⁾ 기술이전촉진법 제23조 제1항의 경우, 기술이전촉진법 제35조에 따른 기술평가기관의 기술평가를 담당하는 자는 「상법」 제625조, 제630조 및 제635조를 적용할 때에는 감정인으로 본다.²⁵¹⁾ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제15항제3호에 따른 주권상장법인이 같은 법 제165조의4의 합병 등에 따른 합병가액 등을 산정하기 위하여 기술이전촉진법 제35조에 따른 기술평가기관의 기술평가를 받은 경우에는 같은 조에 따른 기준으로 평가한 것으로 본다.²⁵²⁾

247) 기술이전촉진법 제2조 제2호

248) 기술이전촉진법 제2조 제3호

249) 권재열, 기술이전·사업화 촉진법, 한국지식재산연구원·新論社, 27면

250) 기술이전촉진법 제23조제1항

251) 기술이전촉진법 제23조제2항

252) 기술이전촉진법 제23조제3항

8. 벤처기업육성에 관한 특별조치법²⁵³⁾

벤처기업육성법은 기존 기업의 벤처기업으로의 전환과 벤처기업의 창업을 촉진하여 우리 산업의 구조조정을 원활히 하고 경쟁력을 높이는 데에 기여하는 것을 목적으로 하는 법이다. 벤처기업 및 벤처투자 범위에 대한 내용을 담은 벤처기업육성법은 1997년 처음으로 시행됐다. 이후 10년 동안 한시적으로 운영하다 2007년 다시 10년을 연장, 오는 2017년이면 다시 10년 기한이 종료된다.

2017년에 일몰을 앞두고 있는 벤처기업육성법²⁵⁴⁾ 제6조 제1항은 “벤처기업에 대한 현물출자 대상에는 특허권·실용신안권·디자인권, 그 밖에 이에 준하는 기술과 그 사용에 관한 권리(이하 “산업재산권등”이라 한다)를 포함한다”고 규정하고 있다.²⁵⁵⁾ 기술평가기관((i) 한국산업기술진흥원(제1호), (ii) 기술보증기금(제2호), (iii) 「산업기술혁신 촉진법」 제39조에 따른 한국산업기술평가관리원(제3호), (iv) 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단(「환경기술 및 환경산업 지원법」 제2조 제1호에 따른 환경기술에 대한 기술평가만 해당한다)(제4호), (v) 국가기술표준원(제5호), (vi) 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 한국과학기술연구원과 한국과학기술정보연구원(제6호), (vii) 정보통신산업진흥원(제7호))이 산업재산권등의 가격을 평가한 경우 그 평가 내용은 「상법」 제299조의2와 제422조에 따라 공인된 감정인이 감정한 것으로 본다(벤처기업육성에 관한 특별조치법 제6조 제2

253) 이하, “벤처기업육성법”이라고 한다.

254) 조선비즈, 벤처기업특별법 내년 일몰...중기청·금융위 줄다리기에 VC들 '한숨', 2016년 10월 21일 <http://www.investchosun.com/2016/10/21/3203534>, 2016년 10월 23일 방문)

255) 후술할 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률에서는 현물출자의 대상으로 출원은 포함하고(동법 제2조 제1호 가목) 사용에 관한 권리가 포함되지 않은 것과 달리, 벤처기업육성법에서는 현물출자 대상에 사용에 관한 권리는 포함되어 있는데 반해 출원은 포함되어 있지 않은 것으로 보인다.

항, 동법 시행령 제4조).

벤처기업 현물출자 특례대상 산업재산권 등의 평가(벤처기업육성에 관한 특별조치법 제6조)에서 산업재산권 등을 현물출자 대상으로 인정하고 산업재산권 등을 평가할 기관을 정하여 산업재산권 등의 가격을 평가하도록 하고 있고, 평가기관의 평가내용은 상법 제299조의2와 제422조에 따라 공인된 감정인이 감정한 것으로 인정받을 수 있다.²⁵⁶⁾

9. 외국인투자 촉진법

외국인투자 촉진법은 외국인투자²⁵⁷⁾를 지원하고 외국인투자에 편의를 제공하여 외국인투자 유치를 촉진함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지하는 것을 목적으로 1998년 제정된 법이다. 현물출자와 관련해서는, 외국인투자 촉진법 제2조 제8호²⁵⁸⁾ 라목은 “출자목적물(出資目的物)”이

256) 조경선, “산업재산권 평가제도의 현황과 과제”, 「산업재산권」 제16호(2004. 11), 한국지식 재산학회, 443면.

257) 외국인이 외국인투자촉진법에 의하여 한국의 법인이나 국민이 영위하는 기업의 경영활동에 참여하기 위하여 당해 법인이나 기업의 주식 등을 소유하거나, 외국인투자기업의 해외 모기업 등이 당해 외국인투자기업에 대부하는 5년 이상의 차관을 말한다.

258) 8. "출자목적물(出資目的物)"이란 이 법에 따라 외국투자가가 주식등을 소유하기 위하여 출자하는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 「외국환거래법」에 따른 대외지급수단 또는 이의 교환으로 생기는 내국지급수단 나. 자본채

다. 이 법에 따라 취득한 주식등으로부터 생긴 과실(果實)

라. 산업재산권, 대통령령으로 정하는 지식재산권, 그 밖에 이에 준하는 기술과 이의 사용에 관한 권리

마. 외국인이 국내에 있는 지점 또는 사무소를 폐쇄하여 다른 내국법인으로 전환하거나 외국인이 주식등을 소유하고 있는 내국법인이 해산하는 경우 해당 지점·사무소 또는 법인의 청산에 따라 해당 외국인에게 분배되는 남은 재산

바. 제4호나목에 따른 차관이나 그 밖에 해외로부터의 차입금 상환액

사. 대통령령으로 정하는 주식

란 “이 법에 따라 외국투자자가 주식 등을 소유하기 위하여 출자하는 것”으로서 “산업재산권, 대통령령으로 정하는 지식재산권, 그 밖에 이에 준하는 기술과 이의 사용에 관한 권리”가 포함되는 것으로 규정하고 있다.²⁵⁹⁾

또한, 앞에서 기술했었던 「벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령」 제4조 각 호에 따른 평가기관이 외국인투자 촉진법 제2조 제1항 제8호 라목에 따른 산업재산권 등(106)의 가격을 평가한 경우 그 평가내용은 「상법」 제299조의2에 따라 공인된 감정인이 감정한 것으로 본다(외국인투자촉진법 제30조 제4항, 동법 시행령 제39조 제2항). 상법 제299조의2는 회사를 설립할 때 적용되는 규정이다. 외국인투자촉진법 제30조제4항, 동법 시행령 제39조 제2항은 회사가 존속되는 경우에 적용할 상법 제422조에 따르지 않게 하고 있는데, 이는 입법의 불비인 것으로 보인다. 참고로, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제6조 제2항, 동법 시행령 제4조와 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제23조 제3항은 상법 제299조의2 또는 상법 제422조에 따르도록 하고 있다는 점을 고려하여 관련 개정이 필요한 것으로 보인다.²⁶⁰⁾

10. 부가가치세법

재화 또는 용역을 공급하고 받는 대가로 교환, 현물출자 등에 해당되더

아. 국내에 있는 부동산

자. 그 밖에 대통령령으로 정하는 내국지급수단

259) 후술할 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률에서는 현물출자의 대상으로 출원은 포함하고(동법 제2조 제1호 가목) 사용에 관한 권리가 포함되지 않은 것과 달리, 외국인투자촉진법에서는 현물출자 대상에 사용에 관한 권리(동법 제2조 제8호 라목)는 포함되어 있는데 반해 출원은 포함되어 있지 않은 것으로 보인다.

260) 문준우, 지식재산권의 출자에 관한 고찰, 企業法研究 第30卷 第1號 (通卷 第64號), 한국기업법학회(2016), 312면에서 발췌

라도 부가가치세법에서 열거하고 있는 사항을 제외하고는 부가가치세 과세대상이다. 즉, 부가가치세법 제4조(과세대상)에 따르면, 사업자가 행하는 재화 또는 용역의 공급, 재화의 수입에 대하여 과세한다고 규정하고 있다. 또한, 부가가치세법 시행령 제18조(재화 공급의 범위)에 따르면, 재화의 인도 대가로서 다른 재화를 인도받거나 용역을 제공받는 교환계약에 따라 재화를 인도하거나 양도하는 것, 경매, 수용, 현물출자와 그 밖의 계약상 또는 법률상의 원인에 따라 재화를 인도하거나 양도하는 것을 포함한다.

즉, 법인 또는 공동사업체에 자본금 또는 출자금을 금전 이외의 재산으로 출자하는 현물출자를 하게 되면, 당해 현물출자 대상이 되는 재화의 공급에 대한 대가로서 주식 또는 출자지분을 취득하게 되며 부가가치세법상 재화의 공급에 해당한다.

11. 조세특례제한법

1) “현물출자에 의한 법인설립”은 세제지원을 위하여 조세특례제한법에서 사용되는 용어이다. 현물출자에 의한 법인설립은 “중소기업 간의 통합에 의한 설립(조세특례제한법 제31조) 및 ”개인사업자의 법인전환(조세특례제한법 제32조)이 있다.²⁶¹⁾ 즉 중소기업 간의 통합에 의하거나 또는 개인기업이 법인으로 전환하여 법인이 새로 설립되는 경우에만, 기존의 조세특례제한법의 특례가 적용되었다. 따라서 종래의 조세특례제한법에 따르면, 법인설립 후 현물출자가 이루어지거나, 기존법인에게 현물출자하는 것은 특례의 대상이 아니었다(법인-2090, 2008.08.21.).²⁶²⁾

261) 이승한, 현물출자 등기실무, 법률&출판, 2014, 73면

262) 최문진·삼성KPMG, 조세특례제한법 해석과 사례, 광고 이텍스, 2015, 716면

2) 2016년 1월 25일에 이와 같은 조세특례제한법이 개정되었다. 경기도 안양의 벤처기업 광테크노마그네트는 작은 중소기업이지만 미항공우주국(NASA)에 첨단 기술을 수출한다. 1초 미만의 순간 전류만 흘러도 수십 톤의 물체를 끌어당길 수 있는 강력한 자석을 만드는 기술을 개발한 덕분이다. NASA는 이 기술을 우주선 도킹, 다단계 로켓 분리, 우주선 잠금장치 등 다양한 분야에 적용할 계획으로 알려졌다. 광테크노마그네트는 세계 최고 수준의 기술을 개발했지만 새로운 고민거리가 생겼다. 특허권을 기업에 현물출자하게 되면 기타소득으로 과세된다는 사실을 알았기 때문이다. NASA가 인정할 정도의 가치를 지닌 기술이었기 때문에 특허권의 가치도 엄청날 것이다. 매출액 3000만원의 회사가 감당하기 힘든 수준이 될 것이 분명했다. 2016년 1월 25일 시행 개정 조세특례제한법에서는 특허권을 포함한 산업재산권을 벤처기업에 현물출자할 경우 과세이연해주는 제도가 도입되었다.²⁶³⁾

현재 산업재산권 보유자가 벤처기업에 산업재산권을 현물출자하면 기타소득으로 과세된다. 산업재산권의 가치를 평가받아 그 가치만큼 주식을 받고 기타소득세를 내는 방식이다. 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등이 모두 산업재산권에 포함돼 현물출자시 과세 대상이 된다.²⁶⁴⁾

기타소득세는 매각가액의 80%를 필요경비로 차감하고 종합소득에 합산해 과세한다. 6~38%로 적지 않은 세율이 적용된다. 이 때문에 당장 소득세를 낼만한 현금이 없는 벤처기업인들은 자신이 보유한 특허권을 자

263) 조선비즈, [2015년 세법개정] 특허권 현물출자시 과세이연...‘기술창업 장려’, 2015년 8월 6일 (http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/08/06/2015080601760.html 2016년 10월 28일 방문)

264) 조선비즈, [2015년 세법개정] 특허권 현물출자시 과세이연...‘기술창업 장려’, 2015년 8월 6일 (http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/08/06/2015080601760.html 2016년 10월 28일 방문)

신이 만든 회사에 현물출자하는 것을 주저하게 된다.²⁶⁵⁾

개정 조세특례제한법에서는 산업재산권을 현물출자할 때 내야하는 소득세를 추후 주식 양도시점까지 과세이연해주는 방식이다. 지금은 현물출자할 때 기타소득세를 한번 내고 주식을 처분할 때 양도소득세를 다시 내야 하는데, 개정법에서는 주식을 처분할 때 한 번에 양도소득세로 몰아서 낼 수 있게 된다. 대신 양도소득세 과표는 주식처분시 시가에서 특허권의 취득가액을 빼는 방식으로 계산된다. 과세를 이연해 주식을 양도하는 시점에 과세를 선택할 수 있게 했기에, 기술 하나만 믿고 창업하는 벤처기업인들에게 도움이 되는 제도이다. ²⁶⁶⁾

3) 조세특례제한법의 법문을 구체적으로 살펴보면, 「특허법」에 따른 특허권, (ii) 「실용실안법」에 따른 실용실안권, (iii) 「디자인보호법」에 따른 디자인권, (iv) 「상표법」에 따른 상표권에 따른 권리 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 산업재산권²⁶⁷⁾(이하 이 조에서 “산업재산권”이라 한다)을 보유한 거주자가 벤처기업에 산업재산권을 출자(거주자가 해당 벤처기업의 대통령령으로 정하는 특수관계인²⁶⁸⁾인 경우는 제외한다)하

265) 조선비즈, [2015년 세법개정] 특허권 현물출자시 과세이연...‘기술창업 장려’, 2015년 8월 6일 (http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/08/06/2015080601760.html 2016년 10월 28일 방문)

266) 조선비즈, [2015년 세법개정] 특허권 현물출자시 과세이연...‘기술창업 장려’, 2015년 8월 6일 (http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/08/06/2015080601760.html 2016년 10월 28일 방문)

267) 그러나 조세특례제한법 대통령령에는 ‘대통령이 정하는 산업재산권’이 규정되어 있지 않으므로, 어떤 종류의 산업재산권을 의미하는지 알기 어렵다. (문준우, 지식재산권의 출자에 관한 고찰, 企業法研究 第30卷 第1號 (通卷 第64號), 한국기업법학회, 2016, 313면)

268) 조세특례제한법 제16조의4 제1항에서 “대통령령으로 정하는 특수관계인”이란 (i) 법 제16조의4 제1항에 따른 산업재산권(이하 이 조에서 “산업재산권”이라 한다)의 현물출자로 주식을 받는 경우 해당 법인의 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하여 보유하게 되는 자(현물출자 이전에 해당 법인의 발행주식 총수의 100분의 30을 이미 초과하여 보유하고 있는 주주를 포함한다)(제1호), (ii) 해당 법

고 해당 벤처기업의 주식을 받은 경우에 그 현물출자에 따른 이익을 거주자가 해당 주식을 양도할 때 양도소득세로 납부할 것을 대통령령으로 정하는 바에 따라 신청하면²⁶⁹⁾ 「소득세법」 제21조(기타소득)에도 불구하고 해당 주식의 취득 시에 소득세를 과세하지 아니할 수 있다(조세특례제한법 제16조의4 제1항, 동법 시행령 제14조의4 제1항). 즉, 산업재산권을 현물출자할 때 내야 하는 기타소득세를 추후 주식 양도시점까지 과세이연해주는 방식이다. 제1항에 따라 거주자가 산업재산권의 출자로 인하여 받은 벤처기업의 주식을 양도하여 발생하는 양도소득에 대해서는 「소득세법」 제94조 제1항 제3호 각 목(양도소득의 범위)에도 불구하고 같은 호에 따른 주식등에 해당하는 것으로 보아 양도소득세를 과세한다(조세특례제한법 제16조의4 제2항).

제2항에 따라 양도소득세를 과세하는 경우에 주식의 취득가액은 「소득세법」 제97조(양도소득의 필요경비 계산)에도 불구하고 출자한 산업재산권의 취득가액으로 하고, 산업재산권의 취득가액의 계산은 산업재산권의 취득에 실제 소요된 비용으로서 대통령령²⁷⁰⁾으로 정하는 바에 따라 계산한 금액으로 한다(조세특례제한법 제16조의4 제3항).

인의 주주로서 “법인세법 시행령” 제43조 제7항에 따른 지배주주 등에 해당하는 자(제2호), (iii) 해당 법인의 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하여 보유하는 주주와 “국세기본법 시행령” 제1조의2 제1항에 따른 친족관계에 있는 자, 같은 조 제2항에 따른 경제적 연관관계에 있는 자 또는 같은 조 제3항 제1호에 따른 경영지배관계에 있는 자(제3호)(동법 시행령 제14조의4 제2항)의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다(동법 시행령 제14조의4 제2항)

269) 조세특례제한법 제16조의4 제1항을 적용받으려는 자는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제8조 제1항에 따른 금융투자업자(이하 이 조에서 “금융투자업자”라 한다)를 통하여 기획재정부령으로 정하는 계좌(이하 이 조에서 “산업재산권 출자 주식전용계좌”라 한다)를 개설하고, 기획재정부령으로 정하는 기획재정부령으로 정하는 산업재산권 출자 전용계좌개설확인서를 첨부하여 출자로 인한 주식을 부여받는 날의 전날까지 해당 벤처기업에 제출하여야 한다(동법 시행령 제14조의4 제3항)

270) 조세특례제한법 제16조의4 제3항에 따른 산업재산권의 취득가액의 계산은 “소득세법 시행령” 제89조에 따른 자산의 취득가액 계산방법에 따른다(소득세법 시행령 제14조의4 제8항)

주식을 부여하는 벤처기업 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 8조 제1항에 따른 금융투자업자는 산업재산권의 현물출자와 관련한 자료 및 현물출자로 인하여 받은 주식의 이체자료 등 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용하기 위하여 필요한 자료로서 대통령령으로 정하는 자료²⁷¹⁾를 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다(조세특례제한법 제16조의4 제4항). 제2항에 따라 양도소득세를 과세하는 경우에는 제14조 제1항 제4호 및 제7호를 적용하지 아니한다(조세특례제한법 제16조의4 제5항). 제1항부터 제5항까지를 적용하는 경우 특례 신청·운영절차 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다(조세특례제한법 제16조의4 제6항).²⁷²⁾

12. 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률

동법은 대학의 산학협력단은 산학협력 기술지주회사의 주식을 소유, 지배하게 되며, 산학협력 기술지주회사는 산학협력단이 보유하고 있는 지적재산권을 자회사에 출자하는 업무, 자회사의 경영관리업무를 통해 대학의 기술이전 및 연구성과 사업화를 촉진시킨다.²⁷³⁾

동법 제36조의2에서는 산학협력단 등이 기술지주회사에 기술을 현물출자할 수 있다는 것과, 동법 제36조의4에서는 기술지주회사가 자회사에 기술을 현물출자할 수 있다는 것을 규정하고 있다.²⁷⁴⁾

271) 조세특례제한법 제16조의4 제4항에서 “대통령령으로 정하는 자료”란 산업재산권 출자 주식지급명세서, 특례적용대상명세서 및 산업재산권 출자 주식 전용계좌 거래현황신고서를 말한다(소득세법 시행령 제14조의4 제9항)

272) 문준우, 지식재산권의 출자에 관한 고찰, 企業法研究 第30卷 第1號 (通卷 第64號), 한국기업법학회, 2016, 315면, 316면

273) 이영덕, 기술사업화 전략과 제도, 도서출판 두남, 2014, 176면, 177면

274) 조경선·임재용, 지식재산금융과 가치평가실무, 한국금융연수원, 2014, 38면

13. 공간정보산업진흥법

동법은 공간정보산업의 경쟁력을 강화하고 그 진흥을 도모하여 국민경제의 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 하는 법이다.²⁷⁵⁾ 동법에서, 공간정보 관련 특허권·실용신안권·디자인권, 그 밖에 이에 준하는 기술과 그 사용에 관한 권리를 현물출자할 수 있다고 규정하고 있다.²⁷⁶⁾²⁷⁷⁾

275) 공간정보산업진흥법 제1조

276) 조정선·임재용, 지식재산금융과 가치평가실무, 한국금융연수원, 2014, 38면

277) 동법 제21조(산업재산권 등의 출자 특례) 공간정보사업을 목적으로 하는 회사를 설립하거나 이러한 회사가 신주를 발행함에 있어서 공간정보 관련 특허권·실용신안권·디자인권, 그 밖에 이에 준하는 기술과 그 사용에 관한 권리를 현물출자하는 경우 대통령령으로 정하는 기술평가기관이 그 가격을 평가한 때에는 그 평가내용은 「상법」 제299조의2에 따라 공인된 감정인이 감정한 것으로 본다.

V. 출원의 현물출자에 대한 쟁점

지금까지 외국의 입법례로서 회사법과 특허법을, 그리고 우리나라의 관련 법률들을 검토하였다. 이하에서는 출원의 현물출자와 관련하여, 아래의 쟁점들에 대해서 하나씩 살펴하기로 한다.

- ① 출원의 현물출자 가능여부
- ② 출원의 실시권의 현물출자 가능여부
- ③ 출원의 현물출자와 가장납입
- ④ 공유관계의 출원의 현물출자
- ⑤ 양도제한 출원의 현물출자

1. 출원의 현물출자 가능여부에 대하여

먼저, 출원이 현물출자가 가능한지 여부에 대해서 살펴본다.

1) 현물출자가 가능하다는 견해

출원의 현물출자를 긍정하는 논리로는, 첫째, 출원이 재무상대표의 자산²⁷⁸⁾에 계상되므로,²⁷⁹⁾280)281)282) 현물출자를 할 수 있는 대상이라고

278) 자산이란 과거 사건의 결과로 기업이 통제하고 있고 미래경제적효익이 유입될 것으로 기대되는 자원을 말한다(한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1038호 문단 8, 16면). 유형자산은 재화의 생산이나 용역의 제공, 타인에 대한 임대, 또는 자체적으로 사용할 목적으로 보유하고 있으며, 물리적 형태가 있는 비화폐성 자산으로서 토지, 건물, 기계장치 등을 포함한다(일반기업회계기준 제2장 재무제표의 작성과 표시 I 실2.32). 무형자산은 물리적 형태는 없지만 식별가능하고 기업이 통제하고 있으며 미래경제적효익이 있는 비화폐성자산으로 산업재산권, 저작권, 개발비 등과 사업결합에서 발생한 영업권을 포함한다(일반기업회계기준 제2장 재무제표의 작성과 표시 I 실2.35).

279) 김정호, 「회사법」, 법문사, 2014, 101면.

볼 수 있다. 다시 말해 동산·부동산·채권·유가증권·무체재산권·영업의 전부 또는 일부·영업상의 비결·컴퓨터의 소프트웨어 등 재산적인 가치가 있는 것이라면 무엇이든지 현물출자의 대상이 될 수 있으므로,²⁸³⁾ 출원도 재산적 가치가 있으므로 현물출자가 가능하다고 볼 수 있다.

둘째, 출원이 거절결정이 될 수도 있는 등 불확실하고 불확정적인 권리라는 점을 고려하여 출원의 현물출자를 인정할 수 없다는 견해에 대한 반론으로, 어차피 특허권도 특허법 제133조에서 열거한 무효 사유에 해

280) 실제 현물출자되는 사례는 본 논문의 “II. 현물출자 및 그 사례 2. 특허권에 관한 현물출자의 유형 및 그 사례 5) 출원을 현물 출자하는 경우” 참조

281) 특허권의 기술가치평가 방법으로는, i) 기술개발비용에 기초하는 비용접근법(Cost approach), ii) 기술의 기대수명 동안의 기대수익의 현재가치를 기초로 하는 수익접근법(Income approach), iii) 유사 기술의 시장 가치에 기초하는 시장 접근법(Market approach), iv) 기술가치의 변동성과 추가 투자비용에 기초하는 실물 옵션(Real option approach)이 있다. (이정구, 21세기 기술가치평가, 도서출판 책과나무, 2015, 89면, 122면 내지 153면) 통상 장부에 계상되는 출원의 자산 가치는 비용접근법에 따르는 것이 일반적이다. 즉 해당 출원을 하기 위해서 기술개발 기획 비용, 기술개발에 소요된 제반 비용, 출원을 위한 변리사 비용이나 특허청 관납료 등의 합이 출원의 가치로 잡는 것이다. 이와 같은 비용접근법은 나머지 기술가치평가방법과 대비하여 상대적으로 낮게 평가되게 된다(통상 minimum의 가치로 생각할 수 있음). 출원의 실제 가치로 계상하기 위해서는 공인된 가치평가기관에서의 평가보고서가 필요하다. 이 경우, 출원의 가치평가는 통상적인 특허권의 기술가치평가방법을 그대로 따르되, 출원이 등록되지 않을 위험(risk)을 감안하게 된다. 구체적으로, 수익접근법의 일종인 현금흐름할인법에 따른 가치평가방법을 예로 들면, 기술 수명(T) 동안의 미래 현금흐름(CF_t)을 할인율로 현재가치화(present value化)하고, 이와 같이 현재화된 현금흐름의 합($V = \sum_{t=1}^T CF_t / (1+r)^t$) 여기서, T는 기술의 수명, CF_t는 t년차의 순현금흐름액, r은

할인율)을 구한 다음, 이것에 곱하는 요소인 “기술강도를 포함하는 기술기여도(기술의 공헌도)” 등에서 출원의 거절결정가능성을 하게 된다.

282) 전통적인 가치평가방법으로 비용접근법(Cost Approach), 시장사례접근법(Market Approach), 수익 접근법(Income Approach), 로열티 공제법(Relief-from Royalty Approach), 기타 가치평가방법으로 기술요소법(Technology Factor Analysis), 벨매트릭스접근법(VALMATRIX Analysis Approach), 상관행법(Rules of thumb), 현금할인법(DCF : Discounted Cash Flow), 몬테카를로/리얼옵션(Montecarlo/Real option), 경매법(Auction)이 있다. (김성민·류태규·박중복·김중주·봉선학·유영철·이성상·이승호·정문교, 기술사업화의 이해와 적용, 도서출판 경문사, 2015, 348면)

283) 정찬형, 「상법강의(상)(제18판)」, 박영사, 2015, 645면.

당하여 무효심결이 확정되면 소급적으로 무효가 될 수 있음에도 불구하고 특허권에 대해서 현물출자를 인정하고 있다는 점에서, 출원이라고 다르게 볼 것이 아니라고 볼 수 있다.

셋째, 앞에서 살펴본 바와 같이, 출원의 양도를 인정하는 것으로부터, 현물출자를 할 수 있다고 볼 수 있다. 즉 특허를 받을 수 있는 권리는 양도성이 있는 재산권으로 특허출원의 전·후를 불문하고 이전할 수 있다는 점²⁸⁴⁾²⁸⁵⁾으로부터 현물출자를 인정할 수 있다고 볼 수 있다.

넷째, 출원의 거절결정 가능성으로 인해 불확실한 권리인 출원을 현물출자할 수 없다는 견해에 대한 반론으로, 현물출자되는 출원이 특허권으로 되지 못할 위험을 감안하여, 현물출자액과 관련된 출원의 가치평가금액을 할인하는 것으로 충분하다고 볼 수 있다. 현행 상법의 태도는 현물출자 등의 출자 및 거래 행위를 전적으로 금지하는 것이 아니라 적정한 가격의 평가를 전제로 이를 허용하고 있어 결국 핵심은 관련 재산의 적정한 가격 평가의 문제로 귀착되므로²⁸⁶⁾, 출원의 현물출자도 그 위험성(risk)을 할인율²⁸⁷⁾에 포함시키거나, 또는 수익접근법 중 가장 대표적인 평가방법인 “현금흐름할인법”²⁸⁸⁾에 따른 가치평가에서는 기술 수명 동안의 미래 현금흐름을 현재가치화(present value化)하고, 이 현재화된 현금흐름의 합을 구한 다음, 이것에 곱하는 요소인 기술 기여도(기술의 공헌도) 등에서 출원의 거절결정²⁸⁹⁾ 가능성을 고려할 수 있다는 견해이다.

284) 특허법 제37조

285) 특허청장 또는 특허심판원장은 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에 필요하다고 인정되는 때에는 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있다(특허법 시행규칙 제7조 제1항)

286) 옥무석, 일반적 재산 평가규정의 신설을 위한 시론적 연구, 조세법연구, 13(2), 한국세법학회(2007), 564면, 565면

287) 통상 할인율은 자기자본비용과 타인자본비용을 자본구성비율에 따라 가중평균한 가중평균자본비용(WACC : Weighted average cost of capital)을 사용함

288) 이정구, 21세기 기술가치평가, 도서출판 책과나무, 2015, 122면 내지 126면

289) 우리나라 특허법 제62조에 거절이유를 열거하고 있음

다섯째, 출원의 현물출자를 노하우의 현물출자로 보아서 인정하자고 할 수 있다고 본다. 앞에서 살펴본 바와 같이, 2006년 영국 회사법 제582조 제1항에서는, 금전 또는 금전적 가치가 있는 것(영업권(goodwill)과 노하우(know-how)를 포함하여)으로 납입될 수 있다고 보며, 중국의 회사법에서도 지식재산권 또는 노하우의 무형자산 출자를 승인하는 것²⁹⁰⁾과 마찬가지로, 우리나라에서 실무상 노하우의 현물출자를 인정한다는 점을 근거하여, 출원의 현물출자를 적어도 노하우의 현물출자로 보아서 인정할 수 있다고 본다.²⁹¹⁾²⁹²⁾

여섯째, 기술이전촉진법을 들 수 있다. 구체적으로, 앞에서 살펴본 바와

290) 문준우, 지식재산권의 출자에 관한 고찰, 企業法研究 第30卷 第1號 (通卷 第64號), 한국기업법학회(2016), 298면

291) 여기서, 출원, 기술, 노하우, 및 영업비밀을 각각 구분할 필요가 있다. 출원의 대상인 특허법 제2조 제1호의 발명은 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”이라고 정의하거나, 실용신안법 제2조 제1호의 고안은 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작”으로 정의하여, 기술 중 일정 요건을 만족하여 특허청에 접수된 발명 또는 고안을 출원으로 볼 수 있다. 한편, 노하우라 함은 비밀리에 관리되는 기술적 지식이나 경험을 말한다. 발명도 특허출원 이전에는 일종의 노하우로 볼 수 있고, 노하우와 특허는 경영자와 차별되는 기술로서 거래계에서 진입장벽(entry barriers)을 형성할 수 있다는 점에서 동일하지만, 공개여부, 독점·배타성의 인정여부 등에 차이가 있다. 노하우는 기술상의 영업비밀이라고 할 수 있는데, 영업비밀 및 그 요건(비공지성, 독립된 경제적 가치, 상당한 비밀유지노력 등)은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 정의되어 있으며, 영업비밀이라 함은 기술상의 영업비밀은 물론이고 경영상의 정보도 포함하는 개념이다. (김석준, 「新각주특허법」, 한빛지적소유권센터, 2015, 29면, 30면) 실용신안등록출원과 특허출원이 되더라도 출원공개 이전까지는 비밀이 유지가 되므로, 영업비밀일 수 있으나, 일정기간(출원일 또는 우선일로부터 1년 6개월)이 지나서 법에 따라 출원공개되거나 등록공고된 이후에는 그 비밀성을 상실하여 영업비밀이 될 수 없다. (대구지방법원 김천지원 2008고단909 등)

292) 사건으로 기술, 노하우, 기술상의 영업비밀을 특허청에 출원하게 되면, 본 논문에서 다루는 “출원”과 다르지 않다고 본다. 물론 출원이 아닌 기술의 현물출자, 노하우의 현물출자, 영업비밀의 현물출자 방식으로 출자할 경우, 가치평가방법이 달라지면 그 가치평가금액이 달라질 수 있다고 본다. 어떠한 가치평가방법을 채택하는냐에 따라서 다를 수 있겠지만, 출원의 경우, 특허가 되는 경우 해당 국가 내에서는 독점배타적인 권리를 가지므로 가치평가금액이 높아질 개연성이 높을 것이다.

같이, 기술이전촉진법은 기술이전·사업화에 관하여 다른 법률에서 정하고 있는 경우를 제외하고는 동법이 적용되어야 하는 것으로 규정하고 있어,²⁹³⁾ 기술이전촉진법은 기술이전·사업화 분야에서의 일반법으로 이해된다.

벤처기업육성법, 외국인투자촉진법 및 공간정보산업진흥법에서는 현물출자 대상에 출원은 포함되어 있지 않은 것과 달리, 기술이전촉진법에서는 현물출자의 대상으로 동법 제2조 제1호 가목에 따라서 출원이 포함된다고 볼 수 있다는 견해이다. 구체적으로, 기술이전촉진법의 제2조 제1호 가목의 “「특허법」 등 관련 법률에 따라 등록 또는 출원(出願)된 특허, 실용신안(實用新案), 디자인, 반도체집적회로의 배치설계 및 소프트웨어 등 지식재산”을 "기술"이라고 정의하여, 출원을 포함한 기술을 기술이전촉진법 제23조(기술의 현물출자 등에 대한 특례)에 따라 기업에 현물출자하는 것이 가능하다고 명시하고 있다.

따라서, 출원은 기술이전촉진법의 제2조 제1호 가목 및 제23조에 따라서 현물출자의 가능성이 확인되었다고 볼 수 있다.

2) 현물출자가 불가능하다는 견해

우리나라에서 출원의 현물출자를 명시적으로 부정하는 견해는 없는 것으로 보인다. 다만, 특허법을 근거로, 출원, 즉 특허를 받을 수 있는 권리가 질권 대상이 되지 않는 점을 고려하여, 불확정적인 권리인 출원의 현물출자를 인정할 수 없다고 해석하는 소수의 견해가 있다.

구체적으로, 우리나라의 특허권, 실용신안권, 디자인권, 및 상표권은 권리의 양도성도 인정될 뿐만 아니라, 특허권,²⁹⁴⁾ 실용신안권,²⁹⁵⁾ 디자인

293) 기술이전촉진법 제4조 제1항

권,²⁹⁶⁾ 상표권²⁹⁷⁾을 목적으로 하는 질권 설정도 가능하다.²⁹⁸⁾²⁹⁹⁾ 이에 반하여, 특허를 받을 수 있는 권리의 양도성은 인정되나, 특허를 받을 수 있는 권리(특허출원), 실용신안등록을 받을 수 있는 권리(실용신안등록출원), 디자인등록을 받을 수 있는 권리(디자인등록출원), 및 상표등록을 받을 수 있는 권리(상표등록출원)에 대해서는 질권의 설정을 인정하지 않는다.³⁰⁰⁾

이것의 입법 취지를 설명하려는 견해로, i) 특허를 받을 수 있는 권리가 확정적인 것이 아니어서 제3자에게 예측하지 못한 불이익을 줄 우려가 있다는 견해(불확실한 권리로 인해 발생할 제3자의 피해를 우려하였기 때문이라는 제3자 보호설), ii) 특허를 받을 수 있는 권리는 불확정적인 것이므로 발명자는 그 발명을 싼 가격에 자본가에게 빼앗길 우려가 있다는 견해(부정확한 권리로써 저렴하게 질권이 설정되어 자본가에게 이용

294) 특허법 제85조, 제101조

295) 실용신안법 제18조, 제21조

296) 디자인보호법 제37조

297) 상표법 제56조

298) 김준호, 민법강의(제22판), 법문사, 2016, 905면

299) 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권을 목적으로 하는 질권 설정은 그 등록 원부에 이를 등록하여야 효력이 생긴다. 다만, 저작권의 경우에 질권 등록은 제3자에 대한 대항요건이다(저작권법 제54조). 이들 질권의 실행은 질권의 존재를 증명하는 서류가 제출된 때에 개시하고(민사집행법 제273조 제1항), 그 권리실행절차에 관하여는 채권과 그 밖에 재산권에 대한 강제집행의 규정(민사집행법 제223조~제251조)을 준용한다(민사집행법 제273조 제3항). 그것은 특허권 등의 그 밖의 재산권을 압류하여 특별현금화명령 등에 의해 현금화한 후 배당하는 방법을 취한다.(민사집행법 제241조) (김준호, 민법강의(제22판), 법문사, 2016, 905면)

300) 특허를 받을 수 있는 권리, 실용신안등록을 받을 수 있는 권리, 디자인등록을 받을 수 있는 권리와 달리, 상표등록을 받을 수 있는 권리(상표등록출원)에 대해서 질권 설정이 가능한지에 대해서는 상표법에는 명시적으로 나타나 있지 않다. 하지만, 학설에서는 특허, 실용신안, 디자인과 유사한 이유로 질권 설정 가능성이 없는 것으로 보고 있다. (상표등록을 받기 전의 상표등록출원에 대한 질권 설정은 허용되지 않는다. 상표등록을 받기 전까지는 불확실한 권리일 뿐만 아니라, 특허를 받을 수 있는 권리와 달리 창작이 아니라 선택된 표지에 관한 것이므로 재산권으로 보호해야 할 당위성도 크지 않기 때문이다. (최성우, 주제별 상표법, ㈜한빛지적소유권센터, 2000년, 431면, 432면))

당할 우려가 있기 때문이라는 발명자보호설), iii) 질권의 실행에 있어서 경매에 의해 권리가 공개되어 권리 자체가 훼손된다는 견해(권리훼손설), iv) 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 공시방법이 없으며 또 특허출원 중의 명세서 또는 도면의 보정에 관하여도 질권자의 승인을 필요로 하지만 이 경우 절차가 복잡해진다는 견해(공시방법이 결여되었기 때문이라는 공시방법 결여설), v) 권리의 이전의 불확실성 등 특허받을 수 있는 권리의 성질상 허용되지 않는다는 권리 성질설 등이 있으나,³⁰¹⁾ 이에 관한 입법취지가 명확하지 않아 여러 설을 종합적으로 고려하는 것이 합리적일 것으로 생각된다고 보고 있다.

종합하면, 출원이라는 불확실한 권리로 인해 피해가 발생할 우려가 있다는 점, 출원은 불확정한 권리라서 자본가에게 저렴한 가치로 평가받을 우려가 있다는 점, 출원의 성질상 허용되지 않는다는 점 등을 근거로, 특허법상 출원의 현물출자를 인정할 수 없다고 해석하는 소수의 견해가 있다.

3) 소결

출원의 현물출자는 인정되는 것으로 여겨진다. 기본적으로 앞에서 서술한 출원의 현물출자를 긍정하는 논리가 타당하다고 보이며, 현행 기술이 전촉진법에서도 출원의 현물출자 가능성에 대해서 확인하고 있다.

구체적으로, 첫째, 국내 상법학계에서 인정하고 있는 바와 같이, 출원도 대차대조표에 계상, 또는 재무상태표의 자산으로 계상이 가능하다면,³⁰²⁾ 또는 재산적인 가치가 있다면,³⁰³⁾ 현물출자가 가능하다.

301) 윤선희, 「지적재산권법」, 세창출판사, 2016, 55면.

302) 김정호, 「회사법」, 법문사, 2014, 101면.

303) 정찬형, 「상법강의(상)(제18판)」, 박영사, 2015, 645면.

둘째, 현물출자 부정설에서 언급했던 논리인 질권 설정을 금지하는 논리 전체가 입법론적 관점에서 설득력이 없다고 본다. 관련해서, 특허를 받을 수 있는 권리의 질권 설정과 관련하여 최근 변화의 조짐이 보이고 있다. 우리 특허제도와 가장 유사한 일본의 특허제도 연구회³⁰⁴⁾에서는 자본이 부족한 벤처기업 등 발명가가 우수한 기술을 바탕으로 자본을 차입할 수 있도록 특허 출원된 발명에 대해서는 질권 설정을 허용해야 한다는 연구 보고서를 발행³⁰⁵⁾한 바 있다. 또한, 일본 특허청은 비록 질권 설정 금지조항을 개정하지는 않았으나, 심사를 통해 특허권이 설정되지 않고 단지 특허출원만 있는 경우에도 그 특허출원을 기초로 가전용실시권, 가동상실시권 등을 설정할 수 있도록 특허법을 개정³⁰⁶⁾하여 특허 받을 수 있는 권리에 기초한 실시권까지도 인정하였다. 우리나라에서도 우수한 기술에 대해 특허등록을 받기 전에도 기술담보 등의 필요성이 높아짐에 따라 향후 특허청의 정책적 결정에 따라 특허 출원된 이후에는 그 특허출원을 기초로 특허 받을 수 있는 권리를 대상으로 한 질권 설정이 가능하도록 관련 규정이 개정될 가능성도 배제할 수 없을 것으로 보인다는 점에서, 출원이 현물출자 대상이 아니라는 견해는 타당하지 않는 것으로 보인다.

셋째, 어차피 특허권도 소급적으로 무효³⁰⁷⁾가 될 수 있음에도 불구하고

304) 일본 특허제도를 심층 검토하기 위해 학계, 산업계 및 변리업계 등을 망라하여 2009년 구성된 비상설위원회로서 특허의 질, 특허권 본연의 자세 등 특허제도 개선을 위한 다양한 방면에 대한 연구를 수행한 후 그 결과를 특허청에 제공하여 일본 특허법 개정의 이론적 배경을 제공하였다. 우리나라에서는 윤선희 한양대 법과대학 교수도 위원으로 참여하였다.

305) 일본 특허제도연구회 보고서, 2009년 12월 발행, 特許の活用促進 III. 特許の活用促進(16페이지) 참조

306) 特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号), 2011. 9. 1 시행, 제34조의2내지5 참조. 참고로, 2016년 현재 우리나라는 유사한 제도가 없음

307) 특허법 제133조 제3항은 특허무효심판을 통해 무효심결이 확정된 때는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정하고 있다. 즉, 특허무효 확정심결에는 소급효(retroactive effect)가 있다. (특허무효심결을 후발적 불능 사유로 보

특허권에 대해서 현물출자를 인정하고 있다는 점에서, 출원이라고 다르게 볼 것이 아니라고 생각할 수 있다.

넷째, 출원의 거절결정 가능성, 즉 현물출자되는 출원이 특허권으로 되지 못할 위험을 감안하여, 출원의 기술가치평가금액, 즉 현물출자액을 할인하는 것으로 충분하다는 해석할 수 있다. 즉 앞에서 본 바와 같이, 현행 상법의 태도도 현물출자 등의 출자 및 거래 행위를 전적으로 금지하는 것이 아니라 적정한 가격의 평가를 전제로 이를 허용하고 있어 결국 핵심은 관련 재산의 적정한 가격 평가의 문제로 귀착되므로³⁰⁸⁾, 출원의 현물출자도 그 위험성(risk)을 할인율에 포함시키거나, 또는 현금흐름할인법에 따른 가치평가에서는 기술 수명 동안의 미래 현금흐름을 현재가치(present value)화하고, 이 현재화된 현금흐름의 합을 구한 다음, 이것에 곱하는 요소인 기술강도 등에서 거절결정가능성을 충분히 고려할 수 있다고 보인다.

다섯째, 출원의 현물출자를 적어도 노하우의 현물출자로 보아서 현물출자를 인정할 수 있다고 본다.

여섯째, 현물출자가 가능하다는 견해에서 언급한 바와 같이, 기술이전촉

는 견해도 있지만, 특허무효심결의 소급효에 의해 해당 특허가 처음부터 없었던 것이 되므로 특허무효심결은 원시적 불능 사유에 해당한다고 본다). 여기서의 소급효는 특허무효로 인하여 특허가 애초 등록되지 않은 것과 같은 효과를 가짐을 말한다. 알려진 모든 국가의 특허법은 특허무효에 소급효를 적용한다. 또한 특허무효는 절대효(absolute effect, 대세효)를 가진다. 여기서의 절대효는 특허무효의 효과가 특허무효심판 절차에 참가하지 않은 제3자에게도 동일하게 미친다는 점을 말한다. 프랑스 지재권법은 명문으로 이러한 절대효를 규정하고 있다. (Article L. 613-27 of the French Intellectual Property Code (“a decision to revoke a patent shall have absolute effect, subject to opposition from third parties”). (정차호, 장태미, 특허법의 손해배상론, 도서출판 동방문화사, 2016, 404면)

308) 옥무석, 일반적 재산 평가규정의 신설을 위한 시론적 연구, 조세법연구, 13(2), 한국세법학회(2007), 564면, 565면

진법의 제2조 제1호 가목 및 제23조 해석에 따라서 출원의 현물출자 가능성이 확인된 것으로 볼 수 있다.

2. 출원의 실시권에 대한 현물출자 가능여부에 대하여

특허법에서는 등록된 특허에 의한 전용실시권과 통상실시권만을 규정하고 있어서, 출원의 실시권 설정은 불가능하다는 견해도 일부 있지만, 계약자유의 원칙에 의하여 등록되기 이전의 출원 중인 발명에 대한 실시권의 허락도 가능하다는 것이 통설로 보인다.³⁰⁹⁾³¹⁰⁾³¹¹⁾ 한편, 특허를 받을 수 있는 권리는 그 성질상 등록에 의하여 효력이 발생하는 물권에 준하는 권리가 아니라 채권적 권리에 불과하다.³¹²⁾ 앞에서 살펴본 바와 같이, 출원의 현물출자가 가능하다고 하더라도, 채권적 권리에 불과하며 권리의 불확실성이 더욱 강한 특허를 받을 수 있는 권리인 출원의 종(從)된 권리인, “출원의 전용실시권” 또는 “출원의 통상실시권”까지 현물출자가 가능한지에 대해서 이견(異見)이 있을 수 있다. 아래에서는 현물출자 긍정 및 부정의 논리를 살펴보기로 한다.

1) 현물출자가 가능하다는 견해

출원의 전용실시권 또는 통상실시권의 현물출자를 긍정하는 논리로는, 첫째, 출원의 현물출자 가능성에서 살펴본 바와 같이, 출원의 전용실시

309) 최치호·김경만·황차동·김수철·노경섭·이창주, 국제 라이선스 계약, 한국대학기 술이전협회, 2009, 65면

310) 명문의 규정은 없으나 스스로 발명을 한 자 또는 승계인은 자신의 발명을 실시할 수 있다. 또한, 특허출원 전에 제3자에게 당해 발명의 실시허락을 주는 것도 자유이다. 다만, 당해 발명이 타인의 특허권에 저촉되는 경우에는 그러하지 않다. (윤선희, 「지적재산권법」, 세창출판사, 2016, 54면.)

311) 실제로 실무적으로 다수의 대학, 출연(연), 기업에서 출원의 실시권계약이 이루어지고 있다.

312) 정상조, 설범식, 김기영, 백강진, 「디자인보호법 주해」, 박영사, 2015, 666면

권 또는 통상실시권도 재산적 가치를 가지므로, 즉 대차대조표에 계상 또는 재무상태표의 자산에 계상할 수 있으므로 현물출자 대상이라고 할 수 있다. 둘째, 출원의 거절결정 가능성, 즉 현물출자되는 출원이 특허권으로 되지 못할 위험을 감안하여, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권의 기술가치평가금액, 즉 현물출자액을 할인하는 것으로 충분하다는 해석할 수 있다. 셋째, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권에 대한 현물출자를 적어도 노하우의 현물출자로 보아서 인정하자고 할 수 있다고 본다.

2) 현물출자가 불가능하다는 견해

출원의 전용실시권 또는 통상실시권에 대한 현물출자 가능성을 부정하는 논리적 근거로는,

첫째, 앞에서 논의한 출원의 현물출자 가능성과 달리, 명시적으로 출원의 전용실시권 또는 통상실시권의 현물출자 가능성에 대해서 확인하고 있는 법률의 규정이 없다는 점을 들 수 있다. 오히려 법률의 규정을 해석해 보면, 출원의 전용실시권 또는 출원의 통상실시권의 현물출자 가능성을 배제한 것처럼 볼 수도 있다.

구체적으로, 기술이전촉진법은 “기술”과 “기술 등”으로 용어를 구별하되, 후자는 전자를 비롯하여 기술의 사용에 관한 권리도 추가적으로 포함하고 있다³¹³⁾³¹⁴⁾. 그러나 기술이전촉진법은 현물출자의 특례가 적용되는

313) 기술이전촉진법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "기술"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 가. 「특허법」 등 관련 법률에 따라 등록 또는 출원(出願)된 특허, 실용신안(實用新案), 디자인, 반도체집적회로의 배치설계 및 소프트웨어 등 지식재산 (기술이전촉진법 제2조 제1호 가목)

314) 기술이전촉진법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

8. "기술신탁관리업"이란 기술보유자로부터 기술과 그 사용에 관한 권리(이하 "기술등"이라 한다)를 신탁받아 기술등의 설정·이전, 기술료의 징수·분배, 기술의 추가개발 및 기술자산유동화 등 대통령령으로 정하는 관리업무를 수행하는 업

현물출자의 대상을 “기술”에 한정하고 있다.³¹⁵⁾³¹⁶⁾ 즉, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권은 기술의 사용에 관한 권리이므로 현물출자의 목적물로서 기술이전촉진법에서 확인하지 않고 있다는 결론이다.

앞에서 살펴본 바와 같이, 벤처기업촉진법에서 벤처기업에 대한 현물출자 대상이나, 외국인투자촉진법의 출자목적물(出資目的物)에 대한 규정에서나, 공간정보산업진흥법의 현물출자목적물에 대한 규정에서는, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권에 대한 현물출자 가능성에 대해서는 확인하지 않고 있다.³¹⁷⁾

둘째, 앞에서 언급한 바와 같이, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권은 실무에서는 다수 이용되고 있으나, 법률의 규정은 전혀 없는 계약이다. 나아가, 특허법을 근거로, 출원을 받을 수 있는 권리가 질권 대상이 되지 않는 점을 고려하여 출원의 현물출자를 인정할 수 없다고 해석하는 입장에서는, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권의 현물출자 가능성도 없다고 생각할 수도 있다. 출원의 현물출자를 부정하는 근거로서의 논리를 그대로 차용할 수 있는 것으로 보인다.

종합하면, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권의 현물출자 가능성을 명시적으로 확인해 주는 법률의 규정도 없으며, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권이라는 불확실한 권리로 인해 피해가 발생할 우려가 있다는 점, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권은 불확정한 권리로서 자본가에

(業)을 말한다. (기술이전촉진법 제2조 제8호)

315) 기술이전촉진법 제23조(기술의 현물출자 등에 대한 특례) ① 기술을 기업에 현물출자하려는 자가 기술진흥원 또는 제35조에 따른 기술평가기관(이하 "기술진흥원등"이라 한다)의 평가를 받은 경우 그 평가 내용은 「상법」 제299조의2 또는 제422조에 따라 공인된 감정인이 감정한 것으로 본다.

316) 권재열, 기술이전·사업화 촉진법, 한국지식재산연구원·新論社, 198면

317) 앞에서 살펴본 바와 같이, 기술이전촉진법, 외국인투자촉진법, 공간정보산업진흥법에서는 특허권 및 특허권의 사용에 관한 권리에 대해서만 현물출자의 대상으로 명시하고 있을 뿐임

게 저렴한 가치로 평가받을 우려가 있다는 점, 출원의 성질상 허용되지 않는다는 점 등을 근거로, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권에 대한 현물출자는 인정할 수 없다고 볼 수도 있다.

3) 소결

사건으로, 우리나라 상법학계의 통설을 따라서, 출원의 전용실시권 또는 출원의 통상실시권도 대차대조표에 계상, 또는 채무상대표의 자산으로 계상이 가능하거나, 또는 재산적인 가치가 있다면, 현물출자를 불인정할 필요는 없다고 본다. 나아가, 현물출자금액과 관련하여 실질적인 측면에서, 앞서 출원의 현물출자 가능성에 대해서도 언급한 바와 같이, 출원의 거절결정 가능성, 즉 현물출자되는 출원이 특허권으로 되지 못할 위험과 전용실시권 또는 통상실시권이라는 점을 감안하여, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권의 기술가치평가금액, 즉 현물출자액을 할인³¹⁸⁾하는 것으로 충분하다고 생각한다.³¹⁹⁾ 나아가 노하우의 현물출자도 인정하는데, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권의 현물출자를 불인정할 필요는 없는 것으로 본다.

나아가, 현재 정부, 대학, 출연(연)이나 기업 등에서 특허권 등 지식재산권의 기술거래, 기술이전이 활성화되도록 다각도로 노력하고 있으며, 특허권 등록 이전 단계인 “출원 단계”에서의 기술이전을 통한 기술확보에 까지 주목을 하고 있는 현실을 반영하여, 아직까지 아무도 관심을 갖지 않고 있는 “출원의 전용실시권” 또는 “출원의 통상실시권”에 대한 현물출자도, 관련 법률인 기술이전촉진법, 외국인투자촉진법, 벤처기업육성법,

318) 특허권과 대비하여 출원이라는 점에서 할인을 하고, 다시 출원의 전용실시권이라는 점에서 재차 할인하면 된다고 본다.

319) 예를 들어, 특허권이 1억원으로 가치평가되었다고 가정하면, 그 출원은 3천만원으로 가치평가금액이 할인되고, 출원의 실시권은 3천만원에서 다시 1천만원 정도로 할인되는 형태.

공간정보산업진흥법에서 현물출자의 대상이 될 수 있음을 명시적으로 규정하는 것이 바람직하다고 생각한다. 그 상세는 아래 입법론에서 다시 살펴본다.

4) 입법론

가. 현물출자 대상에 대한 개정

앞에서 살펴본 바와 같이, 아직까지 어디에서도 관심을 갖지 않고 있는 “출원의 전용실시권” 또는 “출원의 통상실시권”에 대한 현물출자의 가능성도 관련 법률에서 확인해 주는 것이 바람직하다고 생각한다³²⁰⁾. 즉 관련 법률에 “출원의 전용실시권” 또는 “출원의 통상실시권”가 현물출자의 대상이 될 수 있음을 명시적으로 규정하는 것이 바람직하다.

현행의 법률에 따르면, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권에 대한 현물출자가 가능하다고 명시하는 법률의 규정이 없는 것으로 보이므로, 현물출자의 일반법인 상법이 적용되어야 할 것으로 보이지만, 상법에서는 구체적인 현물출자 목적대상물에 대해서 열거하지는 않고 있으므로, 일반법인 상법보다는 벤처기업육성법, 외국인투자촉진법 및 공간정보산업진흥법 등의 관련 법률에서의 개정이 필요하다고 생각한다.

현행 기술이전촉진법, 벤처기업육성법, 외국인투자촉진법 및 공간정보산업진흥법에서는 현물출자 가능성에 대해서 다음의 표 1과 같이 나타나고 있다.

320) 현행대로라면, 상법에 따라서 현물출자를 할 수 있으나, 이 경우 기술이전촉진법 등의 특례를 적용 받을 수 없을 것으로 보임

[표 1. 우리나라 관련 법률상 현물출자 가능성 정리]

법률 규정	기술이전촉진법	벤처기업육성법	외국인투자촉진법	공간정보산업진흥법
특허권의 현물출자	명시적으로 가능하다고 확인	명시적으로 가능하다고 확인	명시적으로 가능하다고 확인	명시적으로 가능하다고 확인
특허권의 실시권의 현물출자	관련 내용 없음	명시적으로 가능하다고 확인	명시적으로 가능하다고 확인	명시적으로 가능하다고 확인
출원의 현물출자	해석상 가능	관련 내용 없음	관련 내용 없음	관련 내용 없음
출원의 실시권의 현물출자	관련 내용 없음	관련 내용 없음	관련 내용 없음	관련 내용 없음

아래에서는 기술이전촉진법, 벤처기업육성법, 외국인투자촉진법 및 공간정보산업진흥법의 개정안에 대해서 구체적으로 검토하겠다.

첫째로, 기술이전촉진법을 보면, 기술이전·사업화 분야의 일반법인 기술이전촉진법에서 기술이전의 대상이 되는 기술의 범주에 등록 또는 출원(出願)된 특허 또는 실용신안(實用新案), 디자인 등 지식재산이라고 하여, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권에 대한 현물출자 가능성에 대해서는 입법자가 확인하지 않고 있다. 참고로 특허권의 실시권에 대한 현물출자 가능성에 대해서도 입법자가 확인하지 않고 있다.

둘째로, 벤처기업에 대한 현물출자 대상에는 특허권·실용신안권·디자인권, 그 밖에 이에 준하는 기술과 그 사용에 관한 권리(이하 "산업재산권등"이라 한다)를 포함한다³²¹⁾고 하여, 사용권³²²⁾, 즉 실시권에 대해 현

321) 벤처기업육성법 제6조(산업재산권등의 출자 특례)

① 벤처기업에 대한 현물출자 대상에는 특허권·실용신안권·디자인권, 그 밖에 이에 준하는 기술과 그 사용에 관한 권리(이하 "산업재산권등"이라 한다)를 포함한다.
 ② 대통령령으로 정하는 기술평가기관이 산업재산권등의 가격을 평가한 경우 그 평가

물출자 대상으로 포함하지만, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권에 대한 현물출자 가능성에 대해서는 입법자가 확인하지 않고 있다. 참고로 출원의 현물출자 가능성에 대해서도 입법자가 확인하지 않고 있다.

셋째로, 외국인투자촉진법에서는, “출자목적물(出資目的物)에 대해서 산업재산권, 대통령령으로 정하는 지식재산권³²³⁾, 그 밖에 이에 준하는 기술과 이의 사용에 관한 권리”라고 규정³²⁴⁾할 뿐, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권에 대한 현물출자 가능성에 대해서는 입법자가 확인하지 않고 있다. 참고로 출원의 현물출자 가능성에 대해서도 입법자가 확인하지 않고 있다.

넷째로, 공간정보산업진흥법에서는, 동법 제21조에서 공간정보 관련 특허권·실용신안권·디자인권, 그 밖에 이에 준하는 기술과 그 사용에 관한 권리를 현물출자할 수 있다고 규정하고 있어서,³²⁵⁾ 현물출자의 목적물을

내용은 「상법」 제299조의2와 제422조에 따라 공인된 감정인이 감정한 것으로 본다.

322) 우리나라 상표법에서는 사용권이라는 용어를 하지만, 우리나라 특허법, 실용신안법, 디자인보호법에서는 실시권이라는 용어를 사용하므로, 이에 대한 용어의 통일 작업이 필요한 것으로 판단된다.

323) 외국인투자 촉진법 시행령 제2조(외국인투자 등의 정의)

⑨ 법 제2조제1항제8호라목에서 "대통령령으로 정하는 지식재산권"이란 「저작권법」에 따른 저작권 중 산업활동에 이용되는 권리와 「반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 배치설계권을 말한다.

324) 외국인투자 촉진법 제2조

8. "출자목적물(出資目的物)"이란 이 법에 따라 외국투자자가 주식등을 소유하기 위하여 출자하는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. (생략)

라. 산업재산권, 대통령령으로 정하는 지식재산권, 그 밖에 이에 준하는 기술과 이의 사용에 관한 권리

325) 동법 제21조(산업재산권 등의 출자 특례) 공간정보사업을 목적으로 하는 회사를 설립하거나 이러한 회사가 신주를 발행함에 있어서 공간정보 관련 특허권·실용신안권·디자인권, 그 밖에 이에 준하는 기술과 그 사용에 관한 권리를 현물출자하는 경우 대통령령으로 정하는 기술평가기관이 그 가격을 평가한 때에는 그 평가내용은 「상법」 제299조의2에 따라 공인된 감정인이 감정한 것으로 본다.

특허권 등 산업재산권과 산업재산권의 사용권(실시권)이라고만 규정할 뿐, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권에 대한 현물출자 가능성에 대해서는 입법자가 확인하지 않고 있다. 참고로 출원의 현물출자 가능성에 대해서도 입법자가 확인하지 않고 있다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 상법에서 허용하고 있는 현물출자를 구체적으로 확인하고 있는 우리나라 각종의 법률, 즉 기술이전촉진법, 벤처기업육성법, 외국인투자촉진법 및 공간정보산업진흥법은 각각 서로 다르게 규정을 하고 있다. 이것을 통일화하고 나아가 최근의 기술이전, 기술사업화를 촉진하는 각종 정부 정책과 현실을 반영하여 출원의 실시권에 대한 현물출자 가능성도 명문에 규정하는 것이 바람직하다고 판단된다.

이와 같은 내용을 정리하면 아래의 [표 2. 우리나라 관련 법률상 현물출자 가능성에 대한 개정안 제안]과 같다.

[표 2. 우리나라 관련 법률상 현물출자 가능성에 대한 개정안 제안]

법률 규정	기술이전촉진법	벤처기업육성법	외국인투자촉진법	공간정보산업진흥법
특허권의 현물출자	변동 없음	변동 없음	변동 없음	변동 없음
특허권의 실시권의 현물출자	현물출자의 대상에 포함하는 개정	변동 없음	변동 없음	변동 없음
출원의 현물출자	변동 없음	현물출자의 대상에 포함하는 개정	현물출자의 대상에 포함하는 개정	현물출자의 대상에 포함하는 개정
출원의 실시권의 현물출자	현물출자의 대상에 포함하는 개정			

나. 거래 안전을 위한 개정

앞에서 제안한 바와 같이, 기술이전촉진법, 벤처기업육성법, 외국인투자촉진법 및 공간정보산업진흥법을 개정할 때, 다음의 사항을 고려하여야 할 것으로 보인다.

즉, 주식에 대한 인수대금을 납입함에 있어서는 금전출자가 원칙이지만, 회사에 필요한 특정한 재산을 확보할 필요가 있거나 또는 금전은 없으나 현물을 보유하고 있는 출자자의 편의를 위해서 “예외적”으로 현물의 출자가 인정된다는 점³²⁶⁾과, 무가치한 재산이 현물출자되어 자본충실을 해하고 출자의 공정을 해칠 염려가 있을 수 있다는 점³²⁷⁾을 고려할 필요

326) 김홍기, 「상법강의」, 박영사, 2015, 388면

327) 이철송, 「회사법강의(제24판)」, 박영사, 2016, 241면

가 있다.

이를 고려하여, 거래의 안전과 법적 안정성을 위하여 2가지를 추가적으로 관련 법률의 개정안으로 제안한다.

① 가전용실시권 및 가통상실시권 제도 도입

첫째는, 현물출자를 받은 출원의 전용실시권 또는 통상실시권의 온전한 확보를 통해서 출자의 공정을 기하기 위하여, 가전용실시권 또는 가통상실시권³²⁸⁾의 도입이 필요하다고 보인다. 즉, 일본 특허법과 같이 가전용실시권 또는 가통상실시권 제도를 우리나라 특허법에서 도입하는 것을 전제로 하여 출원의 전용실시권/통상실시권에 대한 현물출자를 인정하는 것이 바람직한 것으로 생각한다. 이렇게 함으로써 출원인의 파산(즉 라이선서의 파산)이나 출원인에 의한 양도(즉 라이선서의 권리 양도) 등으로 권리 주체가 변경되더라도 가전용실시권 또는 가통상실시권의 등록을 통해서 새로운 권리 주체에 대해서 대항하는 것이 가능하기 때문이다.

② 검사인의 조사

둘째는, 출원의 실시권의 현물출자에 대해서는, 5천만 이하인 경우라도 검사인의 조사를 면제하는 대상³²⁹⁾에서 제외하는 것이 바람직하다고 보인다. 왜냐하면 아직 거래가 활발하지 않아서 시세도 없을 뿐만 아니라, 부동산 감정처럼 불확실성이 다수 존재하기 때문이다. 특히, 출원 및 출원의 실시권의 현물출자라는 것은 후술하는 것처럼, 가장납입으로 하는 것이 아주 용이하기 때문이다.

다. 용어의 통일 등

328) 본 논문의 외국 입법례의 '일본 특허법' 부분 참조

329) 상법 제290조제2호 및 제3호의 재산총액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우(5천만원 이하인 경우)에는 검사인의 조사를 면제하고 있음 (상법 제299조제2항)

앞에서 제안한 대로, 출원의 전용실시권 또는 통상실시권을 현물출자의 대상이 될 수 있음을 명시하는 규정이 없으므로, 기술이전촉진법, 벤처기업육성법, 외국인투자촉진법 및 공간정보산업진흥법 등에 명시적으로 현물출자의 목적대상물을 특허권의 실시권, 출원, 출원의 실시권(출원에 관한 사용권)까지로 명확히 기재하는 동시에, 각 법률에서 사용하게 될 “사용에 관한 권리”라는 용어에 대해서도, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 및 저작권법에서 실제로 사용하는 용어인 “실시권”, “사용권”, “이용허락” 등의 용어를 고려하여 개정을 할 필요가 있다고 생각한다.

3. 출원의 현물출자와 가장납입³³⁰⁾

출원의 현물출자 또는 출원의 실시권의 현물출자는 변리사 등을 통해서 가장납입을 하는 것이 아주 용이하지만³³¹⁾, 이것을 가장납입이라고 입증하기는 용이하지 않다는 성질을 갖는다. 아래에서는 가장납입의 이론 및 판례를 살펴본 다음, 출원의 현물출자가 가장납입이 될 수 있을 만한 예를 살펴보기로 한다.

1) 가장납입 이론 및 판례

주금을 실제 납입함이 없이 납입된 것으로 가장하고 설립등기를 마치는 것을 가장납입 또는 가장설립이라 한다.³³²⁾ 회사의 재산적 기초를 부실

330) 홍복기, 위장납입의 효력과 현물출자의 흠결, 2006. 고시계

331) 변리사의 입장에서는, 출원의 거절결정의 가능성에 대한 고민이나 걱정을 내려놓고, 하루에 수천만원 또는 수억, 수십억원의 가치를 갖는 현물출자 가능한 출원을 손쉽게 만들 수 있다.

332) 이철송, 「회사법강의(제24판)」, 박영사, 2016, 262면

하게 하기 때문에 엄격하게 규제되고 있다.³³³⁾ 사전(事前)적으로는 납입금보관증명을 발급한 은행에 엄격한 책임을 물음으로써 가장납입을 간접적으로 통제하고 있고, 사후적으로는 가장납입을 한 경우에는 이사·발기인 등 관계자에게 형사제재를 가함으로써 가장납입을 예방하고 있다.³³⁴⁾³³⁵⁾³³⁶⁾

가장납입은 크게 ① 납입취급은행과 공모하여 이루어지는 통모가장납입과 ② 이러한 통모가 없이 일시적 차입금으로 납입을 하는 위장납입의 두 가지 방법이 있다. 일본에서는 전자를 예합(預合)이라고 하고, 후자를 견금(見金)이라고 부른다. 회사 성립 이후에는 회사자금으로 주금을 납입하는 형태의 가장납입이 자주 문제가 된다.³³⁷⁾

첫째, 납입취급은행과 공모하여 이루어지는 통모가장납입은 현실적인 납입이 없고 납입금의 사용도 제한되므로 납입은 효력은 없다(부정설). 즉 납입의무를 이행하였다고 볼 수 없다. 가장납입을 공모하거나 알고 있었던 발기인은 회사에게 손해배상책임을 부담하며,³³⁸⁾ 악의 또는 중대한 과실로 인하여 임무를 해태한 경우에는 제3자에게도 손해배상책임을 진다.³³⁹⁾³⁴⁰⁾ 상법 제328조 제2항을 두어 납입취급은행은 발기인과의 통모내용을 가지고 회사에 대항하지 못하도록 함으로써 간접적으로 규제하고 있다. 실제로 이러한 통모가장납입은 은행의 위험부담이 너무 높아 거의

333) 송옥렬, 「상법강의(제6판)」, 홍문사, 2016, 750면

334) 상법 제628조(납입가장죄)

335) 송옥렬, 「상법강의(제6판)」, 홍문사, 2016, 750면

336) 납입가장죄의 입법취지는 주식회사의 자본충실을 기하려는 것이므로 회사설립등기가 된 다음에 바로 그 납입한 돈을 인출한 경우에는 이를 회사를 위하여 사용하였다는 특별한 사정이 없는 한 납입가장죄가 성립한다. (대판 1824.4.13., 80도537 상법위반)

337) 송옥렬, 상법강의(제6판)」, 홍문사, 2016, 750면

338) 상법 제322조 제1항

339) 상법 제322조 제2항

340) 김홍기, 「상법강의」, 박영사, 2015, 398면

이루어지지 않는다.³⁴¹⁾

둘째, 일시적 차입금으로 납입을 하는 위장납입의 경우, 주금납입을 가장하기 위한 것이지만, 이는 받기인 또는 이사들의 주관적 의도에 불과하고, 차입된 돈이라도 실제로 금전이 납입된 것은 사실이므로 주금납입의 사법적 효력은 인정할 것이다(긍정설). 판례도 견금에 의한 납입과 주식인수의 효력을 인정하고 있다.³⁴²⁾ 단체적 법률관계의 안정을 위해서 주금납입의 사법적 효력은 인정되더라도 형사 처벌의 가능성은 배제할 수 없다.³⁴³⁾ 과거에 회사법이 높은 수준의 최저자본금을 요구하면서 회사 설립을 엄격하게 규제한 것에 기인하므로, 이제는 설립시 최저자본금을 갖출 필요도 없기 때문에 굳이 일시적인 차입금을 가지고 납입을 위장해야 할 필요성도 거의 사라졌다.³⁴⁴⁾

셋째, 회사자금으로 주금을 납입하는 형태의 가장납입은, 회사가 신주를 발행함에 있어서 회사의 임직원, 근로자 등에게 신주인수권을 부여하고 주식납입자금으로 '회사의 자금'을 반환의무 없이 용자하여 주는 것을 말한다. 회사자금에 의한 가장납입은 회사의 자금이 전용된 것이고, 현실적인 납입이 없으므로 납입의 효력이 없다고 볼 것이다(부정설).³⁴⁵⁾ 판례는 “회사가 제3자에게 주식인수대금 상당의 대여를 하고 제3자는 그 대여금으로 주식인수대금을 납입한 경우에, 회사가 처음부터 제3자에 대하여 대여금 채권을 행사하지 아니하기로 약정되어 있는 등 대여금을 실질적으로 회수할 의사가 없었고 제3자도 그러한 회사의 의사를 전제로 하여 주식인수청약을 한 때에는, 그 제3자가 인수한 주식의 액면금액에 상당하는 회사의 자본금이 증가되었다고 할 수 없으므로 위와 같은

341) 송옥렬, 상법강의(제6판), 홍문사, 2016, 750면

342) 대판 1997.5.23., 95다5790

343) 김홍기, 「상법강의」, 박영사, 2015, 398면

344) 송옥렬, 상법강의(제6판), 홍문사, 2016, 751면

345) 김홍기, 「상법강의」, 박영사, 2015, 398면, 399면

주식인수대금의 납입은 단순히 납입을 가장한 것에 지나지 아니하여 무효”라고 보아(2003.5.16., 2001다44109), 가장납입에 해당한다고 보고 있다.³⁴⁶⁾

2) 가장납입으로 볼 여지가 있는 출원의 현물출자

일반적인 특허출원의 현물출자의 경우라면 문제될 것이 없으나, 현물출자 주체와 공모하여 이루어지는 통모가장납입의 경우에는 가장납입의 한 형태가 될 수 있다고 본다. 출원의 현물출자가 가장납입이 될 수 있는 예 2가지를 먼저 들어보기로 한다.

예1 : 연구개발특구법 제9조의3에 따른 연구소기업을 설립하고자 하는 개인 A와 X 대학기술지주회사(현물출자 주체)의 기술사업화 담당자 B가 공모하여, 개인 A가 거절결정 또는 무효가 될 것으로 예상되는 신규성 또는 진보성³⁴⁷⁾이 없는 아이디어³⁴⁸⁾를 X 대학기술지주회사의 기술사업화 담당자 B에게 제공하여, X대학 산학협력단의 명의로 특허출원을 한 이후, 해당 특허출원을 기술가치평가를 받아서 해당 특허출원을 현물출자하여 현금출자를 한 개인 A와 함께 연구소기업 C를 신규로 설립하는 형태³⁴⁹⁾.

예2 : 연구개발특구법 제9조의3에 따른 연구소기업을 설립하고자 하는

346) 송옥렬, 상법강의(제6판)』, 홍문사, 2016, 752면

347) 신규성이 없는 경우라면 그대로 선행문헌을 복제한 수준이거나 이와 유사한 경우로 볼 수 있으나, 진보성이 없는 경우라면 가장납입이 아닐 수도 있다. 하지만 여기서는 몇 건의 특허문헌을 짜깁기하는 수준으로 한 경우도 있을 수 있으므로, 진보성이 없는 경우에도 가장납입이 될 가능성이 있으므로, 일단 포함하여 검토하였다.

348) 이와 같은 아이디어는 변리사라면 누구나 단시간에 손쉽게 발명 또는 고안할 수 있다.

349) 주주는 X 대학교 기술지주회사, 개인 A가 됨. 출원은 X대학교 산학협력단 명의로 하지만, 출자는 X대학교 기술지주회사가 함

법인 Y와 X 대학기술지주회사(현물출자 주체)의 기술사업화 담당자 B가 통모하여, 법인 Y가 거절결정 또는 무효가 될 것으로 예상되는 신규성 또는 진보성이 없는 아이디어를 X 대학기술지주회사의 기술사업화 담당자 B에게 제공하여, X대학 산학협력단의 명의로 특허출원을 한 이후, 해당 특허출원을 기술가치평가를 받아서 해당 특허출원을 현물출자하여 기존에 이미 존재한 법인 Y을 연구소기업 C로 전환하는 형태.³⁵⁰⁾

여기서, 개인 A는 연구개발특구법 제9조의3에 따른 연구소기업을 설립하고자 하는 이유는, 연구소기업에게 주어지는 세금 감면이나 R&BD 자금 지원 등의 혜택을 받기를 원하는 것이다. 구체적으로, 연구소기업이 되면 법인세 3년간 100%, 이후 2년간 50% 감면을 받을 수 있고, 지방세는 재산세를 7년간 100% 면제, 이후 3년간 50% 감면, 취득세를 면제 받을 수 있는 혜택을 얻을 수 있다. 개인 A는 X대학기술지주회사에 적은 지분율만 배정하여 회사의 경영권에 지장이 없게 할 수 있다. X대학교 기술지주회사(현물출자 주체³⁵¹⁾³⁵²⁾³⁵³⁾)의 기술사업화 담당자 B 입

350) 이 경우, 연구소기업 C의 주주는 기존 Y의 주주에, X대학교 기술지주회사가 추가됨

351) 연구개발특구법 제9조의3에서는 연구소기업이 될 수 있는 출자(현물출자만으로 제한하는 것은 아님)의 주체를 열거하고 있다. 최근에는 연구개발특구법 제9조의3의 제1호의 공공연구기관의 범위를 확대하는 시행령 개정(시행 2016.08.16.)이 있어서, 출자 주체가 대폭 확대되었다.

제9조의3(연구소기업의 설립 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관이나 회사는 단독 또는 공동으로 연구소기업을 설립할 수 있다.

1. 공공연구기관
2. 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 산학협력기술지주회사
3. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제8항에 따른 신기술창업전문회사로서 대통령령으로 정한 기준에 적합한 회사
4. 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 공공연구기관첨단기술지주회사

352) 연구개발특구법 시행령 제3조(공공연구기관의 범위)

4. 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업 또는 준정부기관으로부터 연구개발 사업에 드는 연간 비용의 2분의 1 이상을 출연받거나 보조받는 법인
5. 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따라 설립된 법인으로서 같은 법 시행령 제2조제1항제3호에 따라 학문 또는 과학기술의 연구·조사·개발·보급을 목적으로 하는

장에서는, 아무런 실질적인 기술의 출자 없이도 주식 배정을 받을 수 있게 되는 효과를 얻을 수 있다.

한편, 또 다른 형태의 가장납입의 예를 몇 가지 들어보기로 한다.

예3 : 제3자의 신주인수를 위한 허위의 신기술 도입용 출원의 현물출자 우호세력인 제3자가, 회사가 원래 도입하고자 하는 신기술과 관련한 분야에서, 신규성 또는 진보성이 없는 출원³⁵⁴⁾을 하고, 이것을 신기술의 도입이라는 명목으로 현물출자하여 해당 우호세력인 제3자에게 신주를 배정하는 경우.

즉, 판례는 “경영진의 경영권이나 지배권 방어라는 목적을 달성하기 우호세력인 제3자에게 신주를 발행할 수는 없다”고 판시하고 있다.³⁵⁵⁾ 하

사업을 수행하는 법인

353) 연구소기업은 정부출연기관 등이 공공연구기관 기술의 직접사업화를 위해 자본금의 20% 이상을 출자해 연구개발특구 내 설립하는 기업이다. 연구소기업을 설립할 수 있는 기관은 ▲ 공공연구기관 ▲ 산학협력기술지주회사 ▲ 신기술창업전문회사 등 총 250여개에 머물렀으나, 이번 시행령 개정으로 공공연구기관의 범위가 확대돼 총 350여개 기관으로 늘어날 것으로 보인다. 먼저 국가, 지방자치단체, 공기업 또는 준정부기관으로부터 연구개발 사업에 드는 연간 비용의 2분의 1 이상을 출연 받거나 보조받는 법인을 공공연구기관에 포함시켜 연구소기업을 설립할 수 있도록 했다. 지금까지는 공공연구기관 범위가 ▲ 국립연구기관, ▲ 정부출연연구기관, ▲ 대학, ▲ 국방과학연구소 및 ▲ 전문생산기술연구소 등에 한정됐다. 이번 특구법 시행령 개정을 통해 한국탄소융합기술원, 진안홍삼연구소 등 80여개에 이르는 지자체 출연연구기관 등에서도 연구소기업을 설립할 수 있도록 함으로써 지역 기반의 공공 연구성과의 사업화가 보다 활발해질 것으로 예상된다. 또한 공익법인의 설립·운영에 관한 법률에 따라 설립된 과학기술의 연구·조사·개발·보급을 목적으로 하는 법인도 공공연구기관에 포함된다. 이번 개정안 내용에 따르면 글로벌 프론티어 사업단 등 정부 연구개발(R&D) 사업을 수행하는 법인도 연구소기업 설립이 가능해진다. (후략) (이데일리, 미래부 "연구소기업 설립기관 범위 확대된다", 2016년 8월 16일 (<http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=JE41&newsid=02446886612747976&DCD=A00504&OutLnkChk=Y> 2016년 10월 31일 방문))

354) 앞에서 언급한 바와 같이, 이와 같은 출원은 변리사라면 누구나 단시간에 손쉽게 할 수 있다.

355) 대법원 2009.1.30. 2008다50776

지만, 상법 제418조제2항을 보면, 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 경영상 목적이 있는 경우, 회사는 정관에 정하는 바에 따라 주주 외의 자에게도 신주를 배정할 수 있다고 예외를 규정하고 있다.³⁵⁶⁾³⁵⁷⁾ 따라서, 예3과 같은 출원의 현물출자는 가장납입의 일례가 될 수 있을 것으로 보인다.

예4 : 중간 양수인의 출원의 현물출자

판례는 “발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 甲이 승계 받았다고 하더라도 다시금 타인에게 그 권리를 양도하였다면 甲이 출원한 특허발명의 등록은 무효로 되어야 한다”고 판시하였다³⁵⁸⁾. 중간 양수인인 甲의 출원을 현물출자하는 경우라면, 가장납입으로 볼 여지가 있다고 여겨진다.

예5 : 이중양도행위에 적극 가담한 제2양수인의 출원의 현물출자

판례는 “제2양수인이 특허를 받을 수 있는 권리가 이미 제1양수인에게 양도된 사실을 잘 알면서도 양도인과 위 권리의 이중양도계약을 체결하여 그 이중양도행위에 적극적으로 가담한 경우, 그 이중양도계약에 기한 특허를 받을 수 있는 권리의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효이고, 제2양수인이 위 이중양도계약에 근거하여 출원한 특허발명은 발명자

356) 최준선, 주식회사의 경영과 법률, 도서출판 탐복스, 2016, 194면, 195면

357) “현물출자자에 대하여 발행하는 신주에 대해서는 일반주주의 신주인수권이 미치지 아니한다”라는 판례(1989.3.14. 88누889)에 근거하여 현물출자자의 경우 기존 주주의 신주인수권을 배제할 수 있다고 보는 견해도 있다. 하지만, 이 판례는 증여세를 과세한 처분의 적법성이 쟁점이 된 사안으로 현물출자를 통한 제3자 배정에 있어서 상법 제418조제2항을 배제한 근거로 인용하기는 적절하지 않다. 특히 서울남부 2010.11.26. 판결 2010가합3538에서는 상법 제416조제4호의 규정만으로 현물출자에 의한 신주발행에는 상법 제418조가 배제된다고 해석할 수는 없는 것이므로, 현물출자에 의한 신주발행의 경우에도 상법 제418조제2항의 요건을 갖추어야 한다고 봄이 상당하다고 판시하였다.

358) 특허법원 2007. 3. 28. 선고 2006허6143 판결 (이미 승계인의 지위를 상실한 사람에 의하여 출원된 등록발명은, ‘발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인’이 아닌 사람에 의한 특허출원에 기한 것이므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례)

가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 출원한 것이므로 그 등록은 무효이다.”고 판시하였다³⁵⁹⁾. 이중양도행위에 적극 가담한 제2양수인의 출원의 현물출자하는 경우라면, 가장납입으로 볼 여지가 있다고 여겨진다.

예6 : 특허를 받을 수 있는 권리의 양도계약상 해제조건이 성취된 경우의 출원의 현물출자

판례는 “출원발명에 대한 양도계약이 체결되지 않는 것을 해제조건으로 한 특허를 받을 수 있는 권리를 이전한 경우, 그 해제조건이 성취되었다면 그 출원은 무권리자 출원에 해당한다.”고 판시하였다³⁶⁰⁾. 출원의 현물출자를 통해서 권리관계의 변동이 발생하여 해제조건이 성취되고, 현물출자되는 출원이 무권리자 출원이 될 것이라는 것을 알았다면, 그 출원의 현물출자는 가장납입으로 볼 여지가 있다고 여겨진다.

예7 : 특허를 받을 수 권리의 양도계약이 무효 또는 취소된 경우, 양수인의 출원의 현물출자

판례는 “양도인이 특허출원한 후 출원 중인 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허 등을 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권 등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다.”고 판시하였다³⁶¹⁾. 이

359) 특허법원 2006. 12. 28. 선고 2005허9282 판결

360) 대법원 2005. 6. 23. 선고 2003후1932 판결

361) 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결

경우의 양수인은 출원을 현물출자 할 당시에는 알 수 없었던 사유로 인한 것이므로, 가장납입으로 볼 여지는 없는 것으로 여겨진다.

3) 가장납입으로 볼 여지가 있는 출원의 현물출자의 효력

위에서 가장납입으로 예시한 예1~예6의 경우에서, 출원의 현물출자는 실질적으로 외관상으로만 회사의 재산적 기초의 형성에 중요한 기술의 출자(현물출자)가 있는 것으로 가장할 뿐이므로, 실질적인 자본구성이 없고³⁶²⁾, 자본충실원칙을 관철시키려는 상법상 강행규정을 탈법적으로 배제하는 것이므로, 현물출자의 효력이 부정되어야 한다고 생각한다(납입무효설).

다시 말해, 기본적으로 위에서 설명한 예1 및 예2와 같이, 현물출자기관인 X 대학기술지주회사의 기술사업화 담당자 B가 개인 A 또는 법인 Y가 통모하여, 거절결정 또는 무효가 될 것으로 예상되는 신규성 또는 진보성이 없는 아이디어를 이용하여 특허출원을 한 이후, 해당 특허출원을 기술가치평가를 받아서 현물출자한 경우라면, 예3과 같이, 제3자의 신주인수를 위한 허위의 신기술 도입용 출원의 현물출자로서, 신기술 도입용 출원이 실제로는 신규성 또는 진보성이 없는 출원에 불과하다면, 실질적으로 외관상으로만 회사의 재산적 기초의 형성에 중요한 기술의 출자(현물출자)가 있는 것으로 가장할 뿐이므로, 실질적인 자본구성이 없고, 자본충실원칙을 관철시키려는 상법상 강행규정을 탈법적으로 배제하는 것이므로, 현물출자의 효력이 부정되어야 할 것이다.

다만, 현실적으로 신규성 또는 진보성이 없는 아이디어를 만들어 내어, 출원을 하는 것은 손쉽게 용이하지만, 이것이 신규성 또는 진보성이 전혀 없는 출원이라는 것을 입증하는 것은 극히 어렵다.³⁶³⁾ 따라서, 신규

362) 실질적인 출자 없는 주주권을 인정하는 것은 부당하다는 보는 견해이다.

성 또는 진보성이 전혀 없는 출원이라는 것이 입증되기 전까지는, 위에서 설명한 예1 및 예2와 같이, 현물출자기관인 X 대학기술지주회사의 기술사업화 담당자 B가 개인 A 또는 법인 Y가 통모하여, 거절결정 또는 무효가 될 것으로 예상되는 신규성 또는 진보성이 없는 아이디어와 관련된 특허출원을 현물출자한 경우라도, 해당 신규성 또는 진보성이 없는 아이디어에 대해서 이미 상법상 공인된 감정인 또는 「상법」 제299조의2 또는 제422조에 따라 공인된 감정인이 감정한 것으로 보는 기술이전촉진법 상의 한국산업기술진흥원 또는 기술이전촉진법 제35조에 따른 기술평가기관의 기술가치평가를 받았다면, 이미 신규성 또는 진보성에 근거하여 권리 강도를 판단하여 해당 가치평가금액에 반영되었으며, 통모 등에 대해서 현실적 감독은 불가능하다는 점에서, 현물출자의 효력이 인정되어야 한다는 견해가 있을 수 있다(납입유효설).

요컨대, 현실적으로 신규성 또는 진보성이 없는 아이디어를 만들어 내어, 출원을 하는 것은 손쉽게 용이하지만, 이것이 신규성 또는 진보성이 전혀 없는 출원이라는 것을 입증하는 것은 극히 어려우므로, 신규성 (또는 진보성)이 없는 출원이라는 것을 명백히 알고 출원을 하였다는 것을 입증하기 전까지는 현물출자의 효력을 인정될 것이다. 신규성이 전혀 없는 출원을 이용하여 현물출자했다는 것이 입증된다면, 그 출원의 현물출자는 가장납입이 되어서, 당연히 무효이며, 주금 납입된 것으로 보지 않는다. 가장납입시 회사 설립에 미치는 영향은 그 정도가 얼마나 심한지에 따라 다르다. 가장납입이 경미하다면 상법 제321조 제2항 발기인의 납입담보책임으로 해결하면 되고, 회사의 설립을 무효로 할 것은 아니다. 그러나 가장납입의 정도가 현저할 때에는 회사 설립무효 사유가 된다고 보아야 할 것이다. 발기인은 상법 제322조의 손해배상책임도 지게

363) 우리나라 사람들이 쉽게 접근하지 못하는 해외의 특허문헌 1건을 그대로 번역해서 출원을 하는 것은 쉬워도, 이것을 입증하는 것을 쉽지 않다. 나아가 출원을 하면서 몇 건의 출원에 담긴 기술 내용을 적절히 편집해서 출원한다면, 이것을 입증하는 것은 극히 어렵다.

된다.³⁶⁴⁾

4) 가장납입으로 볼 여지가 있는 출원의 현물출자의 형법상 죄책

가. 납입가장죄³⁶⁵⁾의 의의

회사의 발기인, 업무집행사원, 이사, 집행임원, 감사위원회 위원, 감사 또는 직무대행자, 지배인 기타 회사영업에 관한 어느 종류 또는 특정한 사항의 위임을 받은 사용인 등이 납입 또는 현물출자의 이행을 가장하는 행위를 한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천5000만원 이하의 벌금에 처하고,³⁶⁶⁾ 납입가장행위에 응하거나 이를 중개한 자도 같은 처벌을 받는다.³⁶⁷⁾

당초부터 진실한 주금납입으로 회사의 자금을 확보할 의사 없이 형식상 또는 일시적으로 주금을 납입하고 이 돈을 은행에 예치하여 납입의 외형을 갖추고 주금납입증명서를 교부받아 설립등기나 증자등기의 절차를 마친 다음 바로 그 납입한 돈을 인출한 경우에는, 이를 회사를 위하여 사용하였다는 특별한 사정이 없는 한 실질적으로 회사의 자본금이 늘어난 것이 아니어서 납입가장죄 및 공정증서원본불실기재죄와 불실기재공정증서원본행사죄가 성립한다.³⁶⁸⁾ 그러나, 신주발행의 절차적, 실체적 하자가 극히 중대하여 신주발행부존재에 해당하는 경우에는 납입가장죄가 성립하지 않는다.³⁶⁹⁾³⁷⁰⁾

364) 송옥렬, 「상법강의(제6판)」, 홍문사, 2016, 751면, 752면

365) 상법 제628조

366) 상법 제628조 제1항

367) 상법 제628조 제2항

368) 대법원 2004.6.17. 선고 2003도7645 전원합의체 판결

369) “주주가 아니면서도 위조된 주권을 소유한 자들이 대다수 참석하여 개최된 주주총회에서 이사들이 새로이 선임되고, 그 이사들로 구성된 이사회 결의에 의하여 신주발행이 이루어진 경우, 신주발행의 절차적, 실체적 하자가 극히 중대하여 신주발행의 실체가 존재하지 않아 신주인수인의 주금납입의무도 발생하지 않

나. 상법 제628조의 해석

① 행위의 주체

가장 납입에 대하여 상법 제628조에는 “납입 또는 현물출자의 이행을 가장하는 행위와 이에 응하거나 이를 중개하는 행위”를 한 자를 납입가장죄의 행위주체로 정하고 있다.

「납입 또는 현물출자의 이행을 가장하는」 자란 납입가장죄 규정의 행위 주체는 상법 제622조 1항에 계기한 자, 즉 받기인, 업무집행사원, 이사, 감사위원회 위원, 감사, 지배인 기타 회사영업에 관한 어느 종류 또는 특정한 사항의 위임을 받은 사용인으로 정해져 있다. 이 가운데 회사에서 주금납입의 이행이라는 업무를 담당하는 자는 받기인과 이사이며, 그 밖의 자들은 납입업무에 대한 책임관계가 없는 자이므로 행위주체에서 제외되어야 한다. 받기인과 이사의 가장납입 행위는 특별배임죄의 적용을 받을 수도 있다.³⁷¹⁾

② 행위의 요건

납입가장죄의 실행행위는 납입 또는 현물출자의 이행을 가장하는 행위와 이에 응하는 행위이다. 상법 제628조 제1항에서는 단지 「이행을 가장하는 행위」와 「이에 응하는 행위」라고 규정하고 있을 뿐이고 가장납입의 행위요건에 대하여 어떠한 규정도 없어 문제가 된다. 특정한 주금납입이 가장납입인지의 여부에 대한 판단은 불법행위로서의 요건을 충족하느냐

왔다고 볼 여지가 있다” (대법원 2006.6.2. 선고 2006도48 판결)

370) 임재연, 회사법 I (개정3판), 박영사, 2016, 278면

371) 송호신, “가장납입의 유효성에 대한 비판과 상법 제628조의 해석”, 한양법학 제21집, 2007, 454면

에 달려있지만, 그와 동시에 상법 제628조의 형벌에 적용할 수 있는 요건을 만족하여야 한다.

예합과 위장납입 등 모든 가장납입은 주식납입금의 존재를 가장하기 위한 주금의 위장납입의 행위로서 불법행위이다.

가장행위의 존재가 범죄행위의 구성요건으로서 필요하다. 가장납입이 성립하기 위한 납입을 가장하는 행위의 형식을 필요로 한다. 즉 외형상으로 주식납입금의 존재를 가장하는 위장행위가 있어야 한다. 실제로 주금의 납입이 이루어지지 않지만 형식적으로 납입된 것처럼 외형을 가장하여야 한다. 주금의 납입이 가장납입인지 여부에 대한 판단은 행위의 외형에 의하여 판단될 것이 아니라 회사자본의 충실·유지라는 사실에 의하여 판단되어야 한다. 즉 회사의 자본금이 실제로 출자되고 그 자본금에 해당하는 재산을 보유해야 한다. 여기서 자본금이란 현실적인 재산이 아니라 회사가 보유하여야 할 계산상의 수액을 의미한다.

가장행위의 수단방법에는 아무런 제한이 없다. 가장납입행위에는 일반적인 가장납입 이외에도 투자자를 기망(defrauding investors)하는 다양한 수단의 출자이행 행위들도 포함시킬 수 있다. 사실 위장행위의 수단방법은 어떠한 제한이 없다. 출자이행에서의 상계·회사의 대위변제·어음에 의한 납입·면제 등은 불법적인 가장납입의 행위라 할 수 있다.

연혁적으로 예합에서 출발하였다는 이유로 가장납입죄는 통모가 필요한가에 대해서 문제가 되지만, 상대방과 통모하는 것은 납입가장죄의 요건이 아니다.³⁷²⁾

372) 이유로는, 첫째, 받기인 또는 이사 등이 단독으로 위장금에 의하여 납입하는 경우나 납입금보관은행에서 어음할인이나 대부를 받아 차입을 행하고 이것을 납입에 사용하여 회사가 성립함과 동시에 인출하여 변제하는 경우 등은 통모가 없다고 하더라도 가장납입으로 보아야 할 필요성이 있기 때문이다. 둘째 납입금을

납입가장죄가 성립하기 위하여 필요한 “범의”는 납입가장을 행할 목적을 가지고 납입금의 존재를 위장하는 행위라는 인식을 가지면 충분하다고 해석한다. 납입가장을 행한다는 목적이 필요하므로 받기인 등이 납입가장의 목적을 가지고 납입금의 존재를 위장하는 행위임을 인식하여야 한다.

③ 납입가장중개죄

상법은 가장납입을 중개하는 행위에 대하여 납입가장중개죄를 정하고 있다(상법 제628조 제2항)³⁷³⁾. 상법은 가장행위를 행한 자와 이에 응한 자 뿐만 아니라 더 나아가 중개인까지 형벌을 과하도록 한 것이다. 상법상 신분자가 아닐 지라도 납입가장을 응하는 자가 납입가장죄의 행위주체가 된다. 납입가장에 응하는 자는 주식인수인과 주식인수의 의무가 있는 받기인을 의미한다. 또한 여기에서 중개인이란 상법상 신분자가 아닐 지라도 납입가장을 중개하는 자를 말한다. 납입금보관자는 대표적인 납입의 중개자이며, 가장납입의 중개행위로 인한 납입가장죄의 책임을 면

보관한다는 것과 이것을 예입하는 것은 구별되는 별개의 행위이기 때문이다. 즉 금융기관이 납입금을 보관하는 것은 납입에 관한 위탁계약에 기한다. 즉 금융기관의 납입금수입행위는 받기인조합에 대한 대리인으로서의 행위다. 반면에 동 금융기관에 납입금을 예입하도록 하면서 예금의 인출을 제한하도록 하는 통모나 공모에 의한 공동가공행위는 수입된 납입금을 예금하도록 하기 위한 예금업자로서의 행위이다. 또한 납입금을 마련하기 위하여 제3자로부터 차입하는 행위와 받기인 등이 차입금을 납입금으로 사용하도록 하는 행위는 별개의 행위이기 때문이다. 일정한 범죄의 성립에 상대방의 존재를 필요로 하는 것과 통모하는 것은 구별되어야 한다. 상대방의 존재를 예정하고 있지만 범죄의 성립에 상대방과 통모를 요하지는 않는다. 이와 같이 볼 때에 납입가장죄는 납입취급 금융기관과 통모하는 경우 뿐만 아니라 단독으로 행하는 경우도 성립한다고 해석된다. (송호신, “가장납입의 유효성에 대한 비판과 상법 제628조의 해석”, 한양법학 제21집, 2007, 461면)

373) 상법 제628조 제2항에서 규정하는 “제1항의 행위에 응한다”는 형태로 규정되어 있어서 ‘응(應)납입가장죄’라고도 부른다.(김홍기, 「상법강의」, 박영사, 2015, 830면)

할 수 없다.

④ 형벌

납입가장죄에 대한 형벌은 5년 이하의 징역이나 1,500만원 이하의 벌금에 처한다는 정하고 있다(상법 제628조). 앞에서 살핀 바와 같이 받기인이나 이사 혹은 사실상 이사의 가장납입죄가 성립한다면 동시에 특별배임죄의 적용대상이 되기도 한다. 양자의 구성요건은 일치하고 있다. 그런데 특별배임죄를 적용하게 되면, 10년 이하의 징역이나 3,000만원 이하의 벌금으로 납입가장죄 보다 중하게 처벌하도록 하고 있다. 즉 법령의 적용자에 따라 형량이 2배 이상 차이가 날 수 있는 것으로 매우 부당하다. 가장납입죄에 대한 법정형을 특별배임죄와 일치시켜 이러한 모순을 해결하도록 해야 한다. 납입가장중개죄는 특별배임죄와 무관하므로 5년 이하의 징역이나 1,500만원 이하의 벌금에 처한다는 현행법 규정만으로 충분하다고 여겨진다.³⁷⁴⁾

다. 출원의 현물출자의 경우 적용

앞에서 살펴본 바와 같이, 납입가장죄는 자본충실을 보호범익으로 하므로³⁷⁵⁾³⁷⁶⁾, “자본충실”을 해하는 현물출자의 이행을 가장하는 행위를 처벌하는 것이다. 출원의 현물출자 이행이 가장납입이 될 가능성이 있다고 본 앞의 예1 내지 예6의 경우, 납입가장죄가 성립할 가능성이 있다고 보여진다.

다만, 신주발행의 절차적 또는 실체적 하자가 극히 중대하여 신주발행이

374) 송호신, “가장납입의 유효성에 대한 비판과 상법 제628조의 해석”, 한양법학 제21집, 2007, 463면

375) 이철송, 「회사법강의(제24판)」, 박영사, 2016, 1208면

376) 대법원 2001.8.21. 판결, 2000도5418

부존재한다고 보아야 할 경우에는 신주인수인의 주금납입의무도 인정할 수 없으므로 이들이 가장납입의 방법을 취했다 하더라도 가장납입죄는 성립하지 않는다고 보아야 할 것이다³⁷⁷⁾³⁷⁸⁾³⁷⁹⁾.

4. 공유관계의 출원의 현물출자

특허를 받을 수 있는 권리의 일부를 현물출자하여 공유관계가 된다는지, 일 공유자의 특허를 받을 수 있는 권리를 현물출자하여 공유관계인 경우, 현물출자를 받은 회사도 일 공유자가 될 수 있다. 아래에서는 공유관계의 출원의 현물출자에 대해서 살펴보기로 한다.

1) 권리의 공유와 현물출자

공유(共有)는 민법상 공유가 적용됨이 원칙이다. 다만, 발명은 무형의 것으로 점유가 불가능한 바, 자본력·기술력·신용력 등의 차이에 따라 다른 공유자에게 미치는 영향이 높은 점을 고려하여 특허법에서는 민법상 공유와 다른 특별한 규정을 두고 있고, 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가진다.³⁸⁰⁾ 그러나, 일반적으로 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문의 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권의

377) 대법원 2006.6.2. 판결, 2006도48

378) 이철송, 「회사법강의(제24판)」, 박영사, 2016, 1208면

379) 송옥렬, 「상법강의(제6판)」, 홍문사, 2016, 752면

380) 디자인보호법상 공유관계는 민법 제273조에 규정된 합유에 준하는 이른바 준 공유관계라는 것에, 대법원 1982.6.22. 선고 81후43 판결; 상표법상 공유는 합유와 유사한 성질을 가진다는 것에, 대법원 2004.12.9. 선고 2002후567 판결

공유에도 적용된다.³⁸¹⁾³⁸²⁾³⁸³⁾ 아래에서 심사단계, 즉 출원 단계에서의 공유 관계를 현물출자의 경우에 적용해 보기로 한다.

2) 공유관계의 출원의 현물출자 경우

가. 의의 및 취지

상술한 바와 같이, 특허를 받을 수 있는 권리의 일부를 현물출자하여 공유관계가 된다든지, 일 공유자의 특허를 받을 수 있는 권리를 현물출자하여 공유관계인 경우, 현물출자를 받은 회사도 일 공유자가 된다. 이 경우 출원 이전 단계라면, 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하지 않으면 특허등록을 받을 수 없다.³⁸⁴⁾ 공유 관계의 발명은 무형의 기술적 사상이므로 점유가 곤란한 바 일방의 공유자의 배신적 행위로부터 타방

381) 대법원 2014.8.20. 선고 2013다41578 판결

382) 김석준, 「新각주특허법」, 한빛지적소유권센터, 2015, 119면, 120면

383) 민법의 공유에서는, 공유자는 그 지분을 처분할 수 있고 공유물 전부를 지분의 비율로 사용, 수익할 수 있지만(민법 제263조), 특허법의 공유는, 공유자는 그 지분을 공유자 전원의 동의를 받아야만 그 지분을 처분할 수 있고, 공유물 전부를 사용, 수익할 수 있다는 점에서 차이가 있다. 특허권으로 된 기술을 일부만 실시(사용)하는 것은 불가능하기 때문에, 각 공유자는 타 공유자의 동의없이 전체 특허권을 실시하는 것을 허용하고 있다. 또한, 공유자의 지분을 처분할 때 타 공유자 전원의 동의가 필요하다. 각 공유자는 타 공유자의 동의 없이도 특허권 전체를 실시(사용)하는 것이 가능한데, 지분의 양수인이 대기업이라면 타 공유자는 그 공유지분의 양도로 인해서 재산적으로 엄청난 손해를 볼 수 있기 때문이다. 이 부분은 민법의 합유와 유사하다(민법 제273조).

384) 구법상 '공동발명으로 인해 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우'로 한정하여 규정하였으나, 2013.7.1. 시행 개정 특허법을 통해 '특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우'로 변경하였다. 공동발명자에는 해당하지 않지만, 공유지분의 현물출자 또는 일부 지분만의 현물출자 등에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하게 된 경우의 승계인도 공동으로 특허출원 하여야 함을 명확히 한 것이다. 특허를 받을 수 있는 권리의 재산적 가치, 소정의 지분을 양수받은 자를 보호할 필요성을 고려한 것이다. 현행법상 공동발명으로 인해 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우뿐만 아니라, 지분양도 등에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하게 된 경우에도 공유자 전원이 공동으로 출원하여야 한다. 이 규정은 경과규정에 따라 개정법의 공포일인 2013.3.22.부터 적용된다. (김석준, 「新각주특허법」, 한빛지적소유권센터, 2015, 119면, 121면)

의 공유자를 보호하기 위함이다. 이에 흠이 있는 경우에는 거절이유(특허법 제62조), 정보제공사유(특허법 제63조의2), 착오로 등록되더라도 무효사유(특허법 제133조)에 해당된다.³⁸⁵⁾³⁸⁶⁾

나. 공유자 중 일방이 단독으로 출원을 한 경우 제44조의 흠결을 해소하기 위한 조치

특허출원의 변경의 신고(특허법 시행규칙 제26조) 또는 특허권의 이전 등록신청(특허권 등의 등록령 제20조)을 통하거나,³⁸⁷⁾³⁸⁸⁾ 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 이전을 통해 제44조의 흠결을 해소할 수 있다.³⁸⁹⁾ 출원공개 전이라면 출원을 취하하고 공동출원으로 다시 출원할 수도 있으며, 공유자 1인만의 출원은 무권리자 출원으로 볼 여지가 있으므로 정

385) 2인 이상이 공동으로 특허출원을 하거나 제38조 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 특허출원인변경신고를 하는 경우로서 특허출원인 또는 그 승계인의 권리에 관하여 지분을 정하고 있는 때 또는 민법 제268조 제1항 단서의 규정에 의한 계약이 있는 때에는 그 특허출원서 또는 권리관계 변경신고서에 그 취지를 기재하고 이를 증명하는 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다.(특허법 시행규칙 제27조)

386) 김석준, 「新각주특허법」, 한빛지적소유권센터, 2015, 119면, 121면

387) 공동발명자로서 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고 있음에도 정당한 이유 없이 특허출원과 특허등록에서 배제된 경우 민법상 부당이득반환법리에 기하여 특허권의 지분에 대한 이전등록청구를 할 수 있다. (서울고등법원 2010.12.16. 2010나87230 판결, 대법원 2004.1.16. 선고 2003다47218)

388) 특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다. 위 법리에 비추어 보면, 원심이 특허권의 공유자 중 일부가 다른 공유자의 지분에 대해 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없으므로, 이 사건 특허무효심판 청구는 부적법하다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 특허권의 공유자 중 일부의 지분에 대한 무효심판 청구의 허용 여부에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다. (대법원 2015.1.15. 선고 2012후2432 판결)

389) 공동발명자의 1인이 나머지 공동발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 모두를 이전받아 단독 권리자가 되는 경우에는 제44조의 적용을 받지 않거나, 공동출원규정에 위반하여 출원된 경우라도 그 하자는 치유된다고 보아야 한다. (특허법원 2008.7.10. 선고 2007허9040 판결)

당권리자의 출원 조문을 활용할 수 있지만, 특허출원인 변경의 신고 또는 특허권의 이전등록신청 등이 가장 경제적이다.

다. 지분양도의 제한

앞에서 살펴본 바와 같이, 특허를 받을 수 있는 권리는 현물출자 할 수 있지만, 공유관계의 경우 각 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 받아야만 그 지분을 현물출자 할 수 있다. 발명은 무형의 기술적 사상으로 점유가 불가하고 새로운 공유자의 출현으로 다른 공유자의 이익에 실질적인 가치변동을 초래하기 때문이다. 따라서 다른 공유자 전원의 동의 없이 이루어진 현물출자는 무효이다.

라. 거절결정불복심판 청구

특허를 받을 수 있는 권리의 공유자인, 현물출자를 받은 회사는 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다.³⁹⁰⁾ 거절결정불복심판을 청구할 때에는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 전원이 청구인이 되어야 하고 그렇지 아니하면 심결각하의 대상이 된다.³⁹¹⁾ 거절결정불복심판의 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우에는 심판청구인의 편의 및 심판경제 측면에서 요지변경으로 보지 않는다.³⁹²⁾

390) 특허법 제139조 제3항

391) 공동출원에 있어 거절결정등본의 송달을 특허법 제219조 제1항에 의한 공시송달로 하기 위해서는 공동출원인 '전원'의 주소 또는 영업소가 불분명하여 송달 받을 수 없는 때에 해당하여야 하고, 이러한 공시송달 요건이 구비되지 않은 상태에서 공동출원인 중 1인에 대하여 이루어진 공시송달은 부적법하고, 그 효력이 발생하지 않는다. (대법원 2005.5.27. 선고 2003후182 판결)

392) 특허법 제140조의2 제2항 제1호

5. 양도제한 출원의 현물출자

1) 양도제한 출원

양도제한 출원의 대표적인 예는, 앞에서 살펴본 공유관계의 특허출원, 실용신안등록출원, 디자인등록출원 및 상표등록출원이다. 출원이 공유관계라면, 각 공유자는 다른 공유자의 전원의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권³⁹³⁾의 설정을 할 수 없다. 따라서, 공유지분을 현물출자하는 경우에 다른 공유자 전원의 동의를 얻어야 한다.

그 외 양도제한 출원으로는, 공유상표·업무표장·단체표장·증명표장 등 특수한 관계에 있는 상표의 이전에 대해서는 일정한 제한이 있는 것과 마찬가지로³⁹⁴⁾ 공유상표·업무표장·단체표장·증명표장 등 특수한 관계에 있는 상표등록출원의 이전에 대해서는 일정한 제한이 있다.

구체적으로, 업무표장권은 비영리를 목적으로 하는 사업에만 사용하는 표장이라는 특수성 때문에 양도를 금지하고 있다. 다만, 그 업무와 함께 양도하는 경우에는 그러하지 아니하다.³⁹⁵⁾ 단체표장은 이전할 수 없다. 다만 법인의 합병의 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.³⁹⁶⁾ 증명표장권은 이전할 수 없다. 다만, 해당 증명표장에 대하여 제

393) 특허권(특허법 제85조·제101조)·실용신안권(실용신안법 제18조·제21조)·디자인권(디자인보호법 제37조)·상표권(상표법 제56조)을 목적으로 하는 질권설정은 그 등록원부에 이를 등록하여야 그 효력이 생긴다. 다만, 저작권의 경우에 그 등록은 제3자에 대한 대항요건이다(저작권법 제54조) (김준호, 민법강의(제22판), 법문사, 2016, 905면) 하지만, 현행 지식재산권법 관련 법률에서는 출원에 대해서 질권을 설정하는 것은 허용하지 않는다.

394) 윤선희, 「상표법」, 법문사, 2016, 512면

395) 상표법 제93조 제4항

396) 상표법 제93조 제6항

3조 제3항에 따라 등록받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이전할 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.³⁹⁷⁾ 상표가 상표등록출원일 전 또는 상표등록출원일과 동일한 날에 출원되어 등록된 특허권이 그 상표권과 저축되는 경우 그 특허권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 원특허권자는 원특허권의 범위 안에서 그리고 만료되는 당시에 존재하는 특허권에 대한 전용실시권 또는 그 특허권이나 전용실시권에 대한 특허법 제118조 제1항의 효력을 가지는 통상실시권을 가지는 자는 원권리의 범위 안에서 그 등록상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품에 대하여 그 등록상표와 동일하거나 이와 유사한 상표를 사용할 권리를 가지나, 해당 (특허·실용신안·디자인의 권리가 만료되어 사용할 수 있는) 권리를 이전하고 하는 때에는 상표권자 또는 전용사용권자의 동의를 얻어야 한다.³⁹⁸⁾ 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표는 공공단체 등만이 상표등록을 받을 수 있고,³⁹⁹⁾ 이렇게 등록된 상표권은 양도할 수 없다.⁴⁰⁰⁾ 상표권은 그 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있지만, 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다고 제한하고 있다.⁴⁰¹⁾⁴⁰²⁾

2) 양도제한 출원의 현물출자에 대하여

양도제한이 있는 출원을 현물출자하는 경우, 필요한 동의 또는 허락, 업무와 함께 양도하는 것, 특허청장의 허가 등을 받지 않은 경우에 현물출자에 흠결이 있는 경우로 볼 수 있다. 경미한 흠결의 경우에는, 예를 들어 동의 또는 허락을 받음으로써 치유될 수 있겠으나, 중대한 흠결의 경

397) 상표법 제93조 제7항

398) 상표법 제98조 제5항

399) 상표법 제34조 제1항 제3호

400) 상표법 제93조 제5항 본문

401) 상표법 제93조 제1항

402) 윤선희, 「상표법」, 법문사, 2016, 512면 내지 514면

우에는, 예를 들어, 특허청장의 허가를 받을 수 없거나 또는 동의 또는 허락을 전혀 받을 수 없는 상황이거나, 업무와 함께 양도할 수 없는 경우라면, 어떻게 해야할지에 대해서 생각해 볼 필요가 있다고 본다.

일반적으로, 현물출자에 흠결이 있는 경우에도 발기인의 인수·납입담보책임이 인정되는가와 관련해서, 상법 제321조(발기인의 인수·납입담보책임)는 금전에 의한 주금 납입에만 적용되고, 현물출자의 경우에는 불이행이 있더라도 그 성격상 발기인의 납입담보책임으로는 해결할 수 없다는 다수설이 있다.⁴⁰³⁾ 그러나 회사계속의 이념상 현물출자 목적물에 '대체성이 있는 경우'에는 발기인의 납입담보책임을 인정하고(상법 제321조 제2항 유추적용),⁴⁰⁴⁾ 대체성이 없더라도 현물출자의 불이행이 회사설립의 목적 달성에 지장이 없는 경우에는 발기인에게 전보배상책임(填補賠償責任)을 인정함으로써 가능한 회사를 유지할 수 있도록 하는 것이 타당하다고 보는 소수설이 있다. 다만, 회사의 설립목적상 해당 현물출자의 목적물이 '필수불가결한 경우'에는 발기인의 납입담보책임만으로는 해결할 수 없고 회사설립무효의 원인이 된다고 보아야 한다.⁴⁰⁵⁾⁴⁰⁶⁾

정리해 보면, 양도제한이 있는 출원을 현물출자함에 있어서, 현물출자에 경미한 흠결이 있는 경우라면, 즉 필요한 동의 또는 허락, 업무와 함께 양도하는 것, 특허청장의 허가 등을 받을 수 있는 경우라면 이를 통해서 흠결을 치유하는 것이 가능하고, 만약 현물출자에 중대한 흠결이 있는 경우라면, 대체성이 있는 현물출자라면 발기인의 납입담보책임을 인정하

403) 다수설은 현물출자의 개성을 강조하여 발기인의 납입담보책임으로 설립무효가 구제될 수 없다고 본다. 현물출자가 이행되지 않으면 회사가 출자자에게 손해배상을 청구할 수 있음은 별론으로 하고 발기인이 따로 납입담보책임을 지지는 않는다. (송옥렬, 「상법강의(제6판)」, 홍문사, 2016, 759면, 760면)

404) 시장에서 쉽게 매입할 수 있는 재산이라면 굳이 특정인으로부터 현물출자를 받을 이유가 없다는 점에서 '대체성이 있는 경우'의 가능성은 낮은 것으로 보인다. (송옥렬, 「상법강의(제6판)」, 홍문사, 2016, 759면)

405) 김홍기, 「상법강의」, 박영사, 2015, 402면

406) 송옥렬, 「상법강의(제6판)」, 홍문사, 2016, 760면

고, 대체성이 없는 경우라면 현물출자의 불이행이 회사설립의 목적 달성에 지장이 없는 경우에는 발기인에게 전보배상책임을 인정함으로써 가능한 회사를 유지할 수 있게 하고, 현물출자의 목적물이 필수불가결한 경우에는 회사설립무효로 보아야 할 것으로 여겨진다.

통상 연구개발특구법 상의 기술 기반의 연구소기업이나 지식재산 내지 무형재산 기반의 연구소기업을 설립할 목적으로 현물출자하는 경우에는, 현물출자의 중대한 흠결로 인해 해당 기술의 출자가 존재하지 않는다면 회사 재산권의 기초(무형의 지식재산권의 기초)가 형성될 수 없을 것이므로 회사설립 무효가 되는 경우가 많을 것으로 보인다.

VI. 결론

1. 정리 및 제언

오늘날 경제는 예전보다 점점 더 기술 의존적으로 되고 있다. 이미 지식 기반경제의 사회라고 할 수 있다.⁴⁰⁷⁾ 이에 발맞춰 정부에서도 연구개발 성과확산을 위한 기술사업화 추진 계획⁴⁰⁸⁾을 수립하는 등 기술이전 및 사업화를 국가 R&D 정책의 하나의 축으로 생각하고 있다. 최근 특허권⁴⁰⁹⁾ 등 지식재산권에 대한 기술이전이 활성화됨에 따라, 특허권이 등록되기 이전 단계인 출원 단계에서의 기술이전을 통한 기술 확보에까지 관심이 높아지고 있다. 본 논문에서는 출원 단계에서의 기술이전 중 하나인 출원 단계에서의 현물출자에 대해서 고찰하였다.

실무에서는 기술거래 참여자들(대학 및 출연(연)의 TLO, 변리사, 기술거래사, 기업기술가치평가사 등)은 출원이 현물출자가 가능한지 그리고 어떤 법적 근거로 현물출자가 가능한지에 대해서도 잘 모르는 경우가 허다한 실정이다. 출원을 현물출자한 이후 특허거절결정이 확정되는 경우, 특허법적으로 처음부터 특허권이 없었던 상황에서 지분의 가치에 영향이 없는 것인지에 대해서도 확신하지 못하는 기술거래참여자들이 많은 것을 볼 수 있다.

본 논문에서는, ① 출원의 현물출자 가능여부, ② 출원의 실시권의 현물출자 가능여부, ③ 출원의 현물출자와 가장납입, ④ 공유관계의 출원의

407) 권재열, 기술이전·사업화 촉진법, 한국지식재산연구원·新論社, 2012, 14면.

408) 박종복·조운애·류태규, 출연(연)의 기술이전 및 사업화 촉진을 위한 플랫폼 구축방안, 산업연구원, 2015, 10면.

409) 연구개발의 편익을 내부화할 수 있도록 함으로써 기술혁신과 기술진보를 증진하는 효율적인 방법이라는 점을, 특허권의 표준적인 존재 근거로 보고 있음. (윌리엄 M. 랜디스 외 1인, 정갑주, 정병석, 정기화 역, 지적재산권법의 경제 구조, ㈜일조각, 2011년, 439면)

현물출자, ⑤ 양도제한 출원의 현물출자에 대해서 검토하였다.

각각에 대해서 좀 더 구체적으로 정리해 보면, 첫째, 기술이전촉진법 제 2조 제1호 가목 및 제23조의 해석상 출원이 현물출자가 가능하다는 것을 검토하였다. 다만, 벤처기업육성법, 외국인투자촉진법 및 공간정보산업진흥법에서는 특허권을 현물출자의 대상으로 명시한데 반해서, 현물출자 대상에 출원은 포함시키지 않고 있다. 출원 단계의 지식재산권도 현물출자의 대상이 될 수 있음을 관련 법률에서 명시적으로 규정하는 것이 바람직하다고 생각한다.

둘째, 출원과 달리, 출원의 실시권의 현물출자 가능성에 대해서는, 관련 법률 어디에도 명시하지 않고 있다. 따라서 상법의 현물출자에 따라서 출자하는 것만이 가능하다. 다양한 주체로부터, 특허권 등록 이전 단계인 “출원 단계”에서의 기술이전을 통한 기술확보에까지 주목을 하고 있는 현실을 반영하여, 아직까지 아무도 관심을 갖지 않고 있는 “출원의 전용실시권” 또는 “출원의 통상실시권”에 대한 현물출자의 가능성도 관련 법률에서 확인해 주는 것이 바람직하다고 생각한다. 즉, 기술이전촉진법, 벤처기업육성법, 외국인투자촉진법 및 공간정보산업진흥법 등에 현물출자의 목적대상물을 출원, 출원의 실시권(출원에 관한 사용권)까지로 명시적으로 규정하는 동시에, 기술이전촉진법, 벤처기업육성법, 외국인투자촉진법 및 공간정보산업진흥법 간의 현물출자 목적물 상의 서로 다른 부분을 통일화 내지 정합화 하는 작업이 필요하다고 생각한다. 또한, 해당 법률에서의 사용하는 용어의 문제점에 대해서 다루었다. 즉, 기술이전촉진법, 벤처기업육성법, 외국인투자촉진법 및 공간정보산업진흥법의 현물출자 목적물에서의 “사용에 관한 권리”와 관련하여, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 저작권법의 법률 용어인 “실시권”, “사용권”, “이용허락” 등의 용어를 고려하여 용어를 명확하게 하는 개정할 필요가 있다고 생각한다. 나아가, 출원의 실시권의 현물출자를 인정

할 경우 거래의 안전과 법적 안정성을 위하여, 특허법 등의 지식재산권 법률에서 출원에 대한 가전용실시권 및 가통상실시권 제도의 도입을 제안하였다. 이를 통해서, 출원인의 파산이나 출원인에 의한 양도 등으로 권리 주체가 변경되더라도 가전용실시권 또는 가통상실시권의 등록을 통해서 새로운 권리 주체에 대해서 대항하는 것이 가능하게 된다. 또한, 출원의 실시권의 현물출자에 대해서는, 5천만 이하인 경우라도 검사인의 조사를 면제하는 대상에서 제외하여, 가장 납입 위험을 제거하는 것이 바람직하다.

셋째, 가장납입과 관련해서는, 가장납입으로 볼 여지가 있는 출원의 현물출자의 예를 여러 가지 상정해 보았다. 일반적인 특허출원의 현물출자의 경우라면 문제될 것이 없으나, 예1 내지 예6에서 상정한 출원의 현물출자는 실질적으로 외관상으로만 회사의 재산적 기초의 형성에 중요한 기술의 출자(현물출자)가 있는 것으로 가장할 뿐이므로, 실질적인 자본 구성이 없고, 자본충실원칙을 관철시키려는 상법상 강행규정을 탈법적으로 배제하는 것이므로, 현물출자의 효력이 부정되어야 할 것으로 보인다. 신주발행의 절차적 또는 실체적 하자가 극히 중대하여 신주발행이 부존재한다고 보아야 할 경우에는 신주인수인의 주금납입의무도 인정할 수 없으므로 이들이 가장납입의 방법을 취했다 하더라도 가장납입죄는 성립하지 않는다고 보아야 하겠지만, 그 외의 경우라면 예1 내지 예6의 경우, 납입가장죄가 성립할 수 있다고 여겨진다.

넷째, 공유관계의 출원의 현물출자와 관련해서는, 특허를 받을 수 있는 권리의 일부를 현물 출자하여 공유관계가 된다면, 일 공유자의 특허를 받을 수 있는 권리를 현물 출자하여 공유관계인 경우, 현물출자를 받은 회사도 공유관계의 출원을 보유하게 될 수 있으며, 이 경우에 대해서 살펴해보았다.

다섯째, 양도제한이 있는 출원을 현물출자하는 경우, 필요한 동의 또는 허락, 업무와 함께 양도하는 것, 특허청장의 허가 등을 받지 않은 경우에 현물출자에 흠결이 있는 경우로 볼 수 있다. 경미한 흠결의 경우에는, 예를 들어 동의 또는 허락을 받음으로써 치유될 수 있겠으나, 중대한 흠결의 경우에는, 예를 들어, 특허청장의 허가를 받을 수 없거나 또는 동의 또는 허락을 전혀 받을 수 없는 상황이거나, 업무와 함께 양도할 수 없는 경우라면, 대체성이 있는 현물출자라면 발기인의 납입담보책임을 인정하고, 대체성이 없는 경우라면 현물출자의 불이행이 회사설립의 목적 달성에 지장이 없는 경우에는 발기인에게 전보배상책임을 인정함으로써 가능한 회사를 유지할 수 있게 하고, 현물출자의 목적물이 필수불가결한 경우에는 회사설립무효로 보아야 할 것으로 여겨진다. 기술기반의 연구소기업을 설립할 때는 회사설립 자체가 무효가 되는 경우가 많이 있을 것으로 보인다.

최근 현물출자에 대한 법원의 간섭을 완화하는 입법 추세를 고려할 때, 향후 출원의 현물출자 및 출원의 실시권의 현물출자가 다수 이루어지고, 이로 인해 다양한 법률 문제를 낳을 것으로 예상된다. 지속적인 관심과 추가 연구가 필요할 것으로 보인다.

2. 더 연구할 주제들

본 논문에서는 출원의 현물출자를 살펴보았으나, 시간 축에서 그 이전 단계인 “출원 전의 특허 또는 실용신안의 현물출자”에 대해서 연구해 볼 필요가 있을 것으로 보인다.⁴¹⁰⁾ 이것은 노하우의 현물출자와 연결될 것

410) 기술이전촉진법은 기술의 범주에 포함되는 특허 또는 실용신안 등은 등록 또는 출원된 것에 한하는 것으로 규정하고 있다. 이와 관련하여 출원 전의 특허 또는 실용신안도 현물출자의 대상이 되는지에 관하여 견해가 나누어질 수 있다. 말하자면, 출원 전의 특허가 재산적 가치가 있어 대차대조표에 계상할 수 있다면, 그러한 출원 전의 특허에 대해 기술이전촉진법이 적용될 수 있는지가 문제될 수

으로 생각된다. 실무적으로는 그 밖의 지식재산권의 현물출자나 국내 기업의 해외출원의 현물출자에 대해서도 더 연구할 필요가 있다고 생각한다. 또한, 지식재산권의 현물출자의 공인된 감정인에 대한 논쟁도 연구가 필요한 것으로 보인다.

있다. 동법의 적용을 긍정하는 견해에서는 다음의 2가지 논거를 제시할 거승로 예상된다. 첫째, 출원 전인 기술도 재산적 가치가 있다면 기술현물출자의 대상에 포함되어 동법이 적용될 수 있는 것으로 풀이하여야만 현금없이 사업화를 할 수 있게 한다는 동법상 기술의 현물출자제도의 취지를 살릴 수 있다는 것이다. 둘째, 출원 전의 기술에 대해 동법이 적용되지 않는다면 출원전의 기술에 대해서는 상법이 적용되어 공인된 감정인 등의 평가를 받아야 하는 반면에 출원을 마친 기술은 특례가 적용되므로 한국산업기술진흥원 등이 평가를 수행할 수 있는 것으로 해설되므로 불합리하다는 것이다. 즉, 특허 출원 전과 출원 후로 나누어서 평가주체를 달리한다는 견해를 수용하기 어렵다는 입장을 예상할 수 있다. 그러나, 기술이전촉진법의 기술에는 적어도 출원된 특허 등만이 해당하는 것으로 풀이하여야 하므로 출원전 기술의 현물출자에 대해서는 동법상의 특례가 적용할 수 없다고 풀이하여야 한다. 왜냐하면 본래 특례는 본칙의 예외를 정책적으로 인정하는 것이므로 제한적으로 해석하여야 하기 때문이다. 따라서 특례를 유추해석을 통해 적용범위를 확대한다면 본칙의 존재의의를 잠식하게 될 것이므로 이는 수용할 수 없다. (권재열, 기술이전·사업화 촉진법, 한국지식재산연구원·新論社, 2012, 198면, 199면)

참 고 문 헌

1. 국내문헌

(1) 단행본

- 정상조, 박준석, 「지식재산권법」, 홍문사, 2013
- 정상조, 설범식, 김기영, 백강진, 「디자인보호법 주해」, 박영사, 2015
- 조영선, 「지적재산권법」, 박영사, 2014
- 윤선희, 「지적재산권법」, 세창출판사, 2016
- _____, 「상표법」, 법문사, 2016
- 김원준, 「산업재산권법」, 도서출판 오래, 2012
- _____, 특허법원론, 박영사, 2014
- 김석준, 「新각주특허법」, 한빛지적소유권센터, 2015
- 노태정·김병진, 「디자인보호법(3정판)」, 세창출판사, 2009
- 최성우, 주제별 상표법, (주)한빛지적소유권센터, 2000
- 오승중, 「저작권법」, 박영사, 2016
- 임원선, 실무자를 위한 저작권법(제3판), 한국저작권위원회, 2012
- 김정완, 저작권법 개설, 전남대학교출판부, 2013
- 김영순, 이승훈, 실무자를 위한 저작권 핵심강의, 유비미디어, 2010
- 이해영, 미국특허법, 한빛지적소유권센터, 2014
- _____, 미국특허법(II), 한빛지적소유권센터, 2013
- 이기성, 김수진, 중국 특허법, 세창출판사, 2014
- 송옥렬, 「상법강의(제6판)」, 홍문사, 2016
- 이철송, 「회사법강의(제24판)」, 박영사, 2016
- 정찬형, 「상법강의(상)(제18판)」, 박영사, 2015
- 김홍기, 「상법강의」, 박영사, 2015
- 임재연, 회사법 I, 박영사, 2016.
- _____, 회사법 II, 박영사, 2016.

- 최준선, 주식회사의 경영과 법률, 도서출판 탐복스, 2016
- 배성현, 미국 회사법과 계약법, 박영사, 2014
- 이정표, 중국 회사법, 박영사, 2008
- 권재열, 기술이전·사업화 촉진법, 한국지식재산연구원·新論社, 2012
- 김준호, 민법강의(제22판), 법문사, 2016
- 최문진·삼정KPMG, 조세특례제한법 해석과 사례, 광고 이텍스, 2015
- 특허청, 특허·실용신안 심사기준
- 조경선·임재용, 지식재산금융과 가치평가실무, 한국금융연수원, 2014.
- 최치호 외, 지식재산네트워크(IPMS)(역), 지적재산전략교본(Ⅰ), 파마코리아
나사, 2007.
- _____, 지식재산네트워크(IPMS)(역), 지적재산전략교본(Ⅱ), 파마코리아
나사, 2007.
- 최치호·임재혁·이명진·김수철·이미정·이은경·조원희·박수진, 바이오 기술계약총서
-라이선스 계약을 중심으로, IPMS(지식재산네트워크), 2015.
- 최치호·김경만·황차동·김수철·노경섭·이창주, 국제 라이선스 계약, 한국대학기
술이전협회, 2009.
- 최치호·허상훈, 기술계약 실무 가이드, 파마코리아나, 2001.
- 허상훈, 영한 지식재산권사전, 파마코리아나, 2004
- 이승한, 현물출자 등기실무, 법률&출판, 2014.
- 박종복·조운애·류태규, 출연(연)의 기술이전 및 사업화 촉진을 위한 플랫폼
구축방안, 산업연구원, 2015
- 이정구, 21세기 기술가치평가, 도서출판 책과나무, 2015
- 이영덕, 기술사업화 전략과 제도, 도서출판 두남, 2014
- 윌리엄 M. 랜디스 외 1인, 정갑주, 정병석, 정기화 역, 지적재산권법의 경제
구조, (주)일조각, 2011
- 정차호, 장태미, 특허법의 손해배상론, 도서출판 동방문화사, 2016
- 김성민·류태규·박종복·김종주·봉선학·유영철·이성상·이승호·정문교, 기술사업화
의 이해와 적용, 도서출판 경문사, 2015

(2) 논문

- 문준우(2016), 지식재산권의 출자에 관한 고찰, 企業法研究 第30卷 第1號 (通卷 第64號), 한국기업법학회, 2016.3
- 부경호, 고기석, 이태한, 송상엽, 류태규 (2015), “우리 기술시장의 정책적 동인 - 실패의 궤적과 그 치유”, 한국기술혁신학회 학술대회, 2015.5
- 길운규, 서보슬, 심용호, 김서균(2015), 연구소기업 성장을 위한 출연(연) 정책 제안, 한국기술혁신학회 학술대회, 2015.11
- 윤영신, “주식회사의 출자관련 규제의 폐지에 관한 연구 - 액면주식제도, 현물출자제도, 최저자본금제도-”, 「법조」 제55권 제5호(2006), 법조협회, 115면
- 김재형, 김현동, 주식회사의 현물출자 규제의 폐지에 관한 소고, 「법조」 제55권 제5호531~556쪽 (2006), 조선대학교 법학연구원
- 조경선, “산업재산권 평가제도의 현황과 과제”, 「산업재산권」 제16호(2004. 11), 한국지식재산학회
- 이형규, 권재열, 권종호, 심영, “회사법 제정을 위한 법정책적 연구”, 사단법인 한국상사법학회, 2014
- 송호신, “가장납입의 유효성에 대한 비판과 상법 제628조의 해석”, 한양법학 제21집, 2007
- 정찬모, “영국 산업재산권법의 특징과 시사점”, 인하대학교 법학연구소, 2008.4.
- 옥무석, 일반적 재산 평가규정의 신설을 위한 시론적 연구, 조세법연구, 13(2), 한국세법학회, 2007
- 다니엘 아이젠버그, 캐런 딜론, 전 세계 창업가들의 27가지 감동 스토리 하버드 창업가 바이블, 다산북스, 2014

(3) 기타자료

- 대전일보, 콜마BNH 지분매각, 2016년 9월 5일
(http://www.daejonilbo.com/news/newsitem.asp?pk_no=1229381
2016년 9월 10일 방문)
- 디지털타임즈, 지자체 출연연도 `연구소기업` 설립 가능, 2016년 8월 16일

(
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2016081602109976788002 2016년 9월 10일 방문)

아주경제, 미래부 "2020년까지 연구소기업 1000개 설립 확대" - 연구개발특구의 육성에 관한 특별법 시행령 개정 시행, 2016년 8월 16일 (<http://www.ajunews.com/view/20160816092927776> 2016년 9월 10일 방문)

금강일보, 특구재단 연구소기업 안정적 성장방안 모색, 2015년 10월 19일 <http://www.ggilbo.com/news/articleView.html?idxno=248985> 2016년 10월 1일 방문)

파이낸셜뉴스, 특구진흥재단 기술평가 지원에 연구소기업 설립 '활발', 2016년 7월 31일 (<http://www.fnnews.com/news/201607291335475143> 2016년 10월 1일 방문) 발췌

대한민국 법제처, 독일 특허법,
<http://www.moleg.go.kr/knowledge/monthlyPublication?mpbLegPstSeq=124953> 2016년 11월 1일 방문

조선비즈, 벤처기업특별법 내년 일몰...중기청·금융위 줄다리기에 VC들 '한숨', 2016년 10월 21일 <http://www.investchosun.com/2016/10/21/3203534> , 2016년 10월 23일 방문)

조선비즈, [2015년 세법개정] 특허권 현물출자시 과세이연...‘기술창업 장려’, 2015년 8월 6일
 (http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/08/06/2015080601760.html 2016년 10월 28일 방문)

이데일리, 미래부 "연구소기업 설립기관 범위 확대된다", 2016년 8월 16일 (<http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=JE41&newsid=02446886612747976&DCD=A00504&OutLnkChk=Y> 2016년 10월 31일 방문))

서울경제, 특구진흥재단, ‘2016 연구개발특구 기술박람회’ 개최, 2016년 10월 24일 (<http://www.sedaily.com/NewsView/1L2TI9T377> 2016년 12

월 5일 방문)

서울경제TV SEN, 조영구의 트렌드 핫이슈, 중앙경영연구소 특허자본화/직무
발명보상/특허권 현물출자, 2015sus 9월 20일
(<https://www.youtube.com/watch?v=Y2RldLILzfA> 2016년 12월 5일
방문)

2. 외국문헌

(1) 단행본

中山信弘, 「特許法(第二版)」, 弘文堂, 2012

河野英仁, 中國特許法と實務, 一般財團法人 經濟産業調査會, 2014

Janice M. Mueller, Patent Law, Wolters Kluwer Law & Business, 2013

鶴田彦夫, 現物出資と理論と實務, 稅務研究會出判局, 2012

小西惠, 美國特許實務マニュアル, 株式會社工業調査會, 2004

(2) 기타자료

The Patents Act 1977 (as amended)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/354942/patentsact1977011014.pdf 2016년 11월 1일 방문

Abstract

A Legal Study On the Investment
in kind of Intellectual Property
Application

Youngdae KIM

Law (intellectual property)

The Graduate School

Seoul National University

This thesis have reviewed a legal study on the investment in kind of intellectual property application, especially focusing on patent application. After studying several cases on the real investment in kind using patent application, comparative laws of the US, UK, Germany, China, Japan and Russia, and our country's related laws, some legal issues have been discussed. First, it has been discussed that the investment in kind of application could be made on the ground of the Technology Transfer and Business Promotion Act and even the investment in kind transfer of license of application could be possible according to Commercial Law. And I have dealt with the problems about the Technology Transfer and Business Promotion Act, Venture Incubation Act, Foreign Investment Promotion Act and

Spatial Data Industry Promotion Act and proposed some amendments to them. Some examples have been introduced as Feigned Paid-in of the investment in kind and their validity and criminal responsibility of those examples discussed. Further, it has also been discussed on the investment in kind of intellectual property applications which have co-ownership or trade restraints.

keywords : IP, intellectual property, patent, application, investment in kind, Feigned Paid-in

Student Number : 2014-22805