

## [기술금융] 기술금융에서 특허권 명의와 관련된 몇 가지 실무적 포인트



벤처나 창업 초창기에 특허권을 법인명의로 아닌 창업자 개인명의로 등록하는 경우가 빈번합니다. 상당한 규모의 회사에서도 대표이사 개인명의로 특허권을 보유하는 경우도 많습니다. 이와 같은 개인명의 특허권은 기술담보대출 과정에서 활용할 수 없습니다. 사업체 법인에게 금융대출을 하면서 대표이사 개인명의로 되어 있는 특허권을 담보로 설정할 수 없기 때문입니다.

그렇다고 개인명의 특허권을 회사법인 명의로 이전 등록하는 것도 간단하지 않습니다. 특허청 이전등록 절차는 간단하지만, 개인이 회사에 매도하거나 증여하는 것이므로 세금문제 등 복잡한 문제가 많습니다. 그보다 더 심각한 문제는 원천적으로 회사법인 소유 특허권을 그동안 대표이사 명의로 무단 등록한 것은 아닌지 의심을 받게 될 것입니다. 직무발명에 해당하는 특허권을 대표이사 등이 무단으로 자기 명의 또는

제 3 자 명의로 등록하는 행위는 업무상 배임죄에 해당한다는 대법원 판결이 있습니다.

누군가 대표이사의 책임을 문제 삼는다면 이를 방어하기 쉽지 않을 것입니다.

회사법인과 대표이사의 공동소유로 등록한 특허도 마찬가지로 문제가 있습니다. 기술금융 가이드라인에 따르면 공동소유 특허권에 대한 기술담보대출은 어렵다고 합니다. 우리 특허법상 공유 특허권은 그 권리관계가 매우 복잡하기 때문에 금융기관 입장에서는 그와 같은 법적 부담을 떠안는 상황을 피하려는 것입니다. 기술담보대출을 위해 공동소유에서 회사법인 단독소유로 지분권을 이전하는 경우도 앞서 설명한 것과 마찬가지로 문제가 발생합니다.

결국, 처음부터 특허법에 따라 적법한 출원 및 등록하는 것이 맞습니다. 아쉽지만 이미 개인명의로 등록된 특허권의 경우라면, 금융기관의 기술담보대출 담당자뿐만 아니라 특허법 전문가의 면밀한 검토를 거쳐 법적 리스크를 점검한 후 명의변경을 하는 것이 바람직합니다. 매매에 관한 양도세는 물론 증여를 원인으로 한 과세 가능성도 있으므로 세무전문가와 세금문제도 사전에 꼼꼼하게 확인해야 할 것입니다.

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

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)