

- Kautm 수도권 지회 -

TLO 세미나 및 교류회 결과보고서

□ 개요

- 회의명 : Kautm 수도권 지회 TLO 세미나 및 교류회(2차 정례모임)
- 일 시 : 2019년 10월 16일, 15:00
- 장 소 : 고려대학교, 미디어관 크립슨라운지
- 참석자 : 총 52명 / 22개 대학

연번	소속	성명	직책	연번	소속	성명	직책	연번	소속	성명	직책
1	가천대 길병원	이상준	책임	19	국민대	임승은	-	37	연세대기술자주	김훈배	실장
2	가천대	이현애	변리사	20	국민대	임세화	-	38	연세대기술자주	박성주	팀장
3	가톨릭대	임대혁	과장	21	단국대	전유진	-	39	이화여대	전미경	선임
4	가톨릭대	남석희	변리사	22	동국대	함석진	변리사	40	인천대	최정훈	-
5	가톨릭대	최지은	사원	23	동국대	이병렬	-	41	인천대기술자주	이광은	주임
6	경상대	손미란	팀장	24	대진대	박미진	-	42	인하대	우지연	-
7	경희대	강천수	변리사	25	서강대	이성준	과장	43	중앙대	곽재석	차장
8	경희대	유영철	-	26	서강대	서일도	-	44	중앙대	김동준	-
9	고려대	전영민	차장	27	서울대	김용근	부장	45	한양대	이우영	변리사
10	고려대	고용호	변리사	28	서울대	최영호	부장	46	한양대	이윤경	변리사
11	고려대	조영민	팀장	29	서울과기대	김유진	팀장	47	한양대	조성훈	변리사
12	고려대	문준혁	-	30	서울과기대	함소연	주무관	48	한양대	한지은	-
13	고려대	이연주	-	31	서울과기대기술자주	윤성환	팀장	49	한양대	황정민	-
14	고려대	강해영	-	32	숙명여대	김애희	센터장	50	COMPA	문혜정	선임
15	고려대	조소희	-	33	숙명여대	임성수	변리사	51	KAUTM	최경하	과장
16	광운대	유재훈	-	34	숙명여대기술자주	반슬기	-	52	KAUTM	고은영	-
17	국민대	오세웅	-	35	연세대산단	양지혜	팀장				
18	국민대	이영오	-	36	연세대산단	서승현	-				

○ 프로그램

일 시	내 용	비 고
14:30~15:00	등록	-
15:00~15:50	[TLO 수익사례 1] 연세대 자회사&교원창업 exit 전략 - 사례별 exit 전략 소개	연세대학교기술지주 김훈배 실장
15:50~16:00	Break time	-
16:00~16:30	[TLO 수익사례 2] IP R&D 관점의 기술이전 사례 - 중대형 기술이전 협상 단계별 준비사항 및 협상 전략	국민대학교 산학협력단 이영오
16:30~17:00	[TLO 이슈] 대학 기술이전/무상특허양도 관련 세무 이슈 - 동남권 대학 TLO 세무서 과세자료 해명 및 대처 방안	경상대학교 산학협력단 손미란 팀장
17:00~19:00	네트워킹 만찬	-

□ 주요 내용(요지) ※ 세부 내용은 첨부한 발표자료를 참고하시기 바랍니다.

1. 연세대 자회사&교원창업 exit 전략

- 투자기업(자회사)의 수익성, 재무현황, 성장가능성 등을 분석하여 그룹별 exit 전략 수립
 - A그룹(기업가치 상승) : 내부수익률(IRR) 이상의 이익 실현, 성장가능성 有
→ Risk 관리 전략 필요
 - C그룹(폐업 또는 지분정리) : 원금 회수 전략 필요
- 지분매각 사례
 - 가. 폐업 또는 지분정리(C그룹)
 - 1) 공동사업약정, 계약종료에 따른 지분매각
 - 원칙 : 주식인수계약서(투자계약서)를 근거로 투자금 회수
 - 그러나 일반적으로 계약서대로 회수하기 어려움
→ 투자금 회수 전에, 투자기업(자회사, 교원창업기업 등)과 투자금 회수 사유 및 당위성에 대해 충분한 이해를 구하고, 원만한 협의를 통한 진행이 필요함
 - 2) 폐업에 따른 지분정리
 - 일반적으로 폐업기업의 지분 매수자를 찾기 어려우므로, 현실적으로는 제3자에게 지분을 매각하기 보다는, 대표자 또는 자사주 매입을 통한 지분 매각 실시
 - 자회사의 재무상태가 상당히 어려운 점을 고려하여, 어느 정도 투자 원금 손실 감수 필요 → 투자원금 대비 차감된 금액으로 투자금 회수

나. 기업가치 상승(A그룹)

1) 분할매각

- 내부수익률(IRR)을 일정수준 이상 달성했을 경우, 이익 회수 및 Risk 관리를 위해 분할 매각 필요
 - 대학기술지주는 기관/개인투자자가 아니기 때문에, 너무 큰 수익을 노리는 것은 위험함, Risk 관리가 중요!!
- 자회사 지분 20% 미만 보유 시, 해당일로부터 5년 이내에 지분 매각 필요
 - 산촉법 상 자회사 지분 매각 시기가 정해져 있음

☞ 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률(약칭 : 산촉법) 제36조의4 및 법 시행령 제45조에 따라, 기술지주회사는 자회사의 의결권 있는 주식의 20% 이상을 보유해야 함

☞ 20% 미만 보유 시, 해당일로부터 5년 경과 후 자회사에 대한 법적 지위를 상실하여 증여세 문제 발생 가능

- 구주펀드운용사, 창투사와 지속적인 우호적인 관계유지 및 지분 매입 가능성 확인
- 특히, 바이오 업종의 경우, 버블 시장 위험이 많으므로, 최근 시장동향 조사 및 바이오 전문 외부 민간 투자자에게 자문을 구할 필요가 있음

2) 현재가치/미래가치 분석을 통한 지분매각

- 연구자(출자기술 발명자)와 자회사/교원창업기업 분쟁 발생 → 특허분쟁 확대 가능
- 자회사/교원창업기업 회계실사, 시장가치분석을 통한 exit 전략(회수금액, 회수시기 등) 수립

○ 결론 : 투자회수 전략

- 일반적인 벤처투자 업계 허들레이트(*기준수익률) 이상 달성 시 지분매각을 통해 안정적으로 투자금 회수
 - 투자회수금 재투자 : 신규 자회사 설립 및 펀드 결성
 - 일부 지분 보유 : 추가 수익 가능성을 남겨둠
- * 허들레이트 : 투자 시 최소 기대 수익률, 벤처투자업계 주요 LP의 허들레이트 7~8%
- 지분 분할매각 시, 과세시기를 고려하여 법인세 절감
 - 과세 기준 회계연도 상이 → 법인세율 최소구간 중복 적용
- 구주펀드운용사, 펀드결성 1년 이내 창투사와 긴밀한 정보 및 네트워크 보유

2. IP R&D 관점의 기술이전 사례

○ 기존 특허비용 처리업무를 주로 수행했던 국민대 산학협력단은,

- 발명인터뷰 실시 및 특허 포트폴리오 설계
- 수요발굴, 중개연구, 창업 등을 통한 지식재산권 활용 범위 확대
- R&D 기획 지원(IP-R&D)를 통해

『① 소액기술 이전 → 중대형 기술이전, ② 연구자 주도 기술이전 → TLO 주도 기술이전, ③ 기술이전 지원 → 기술이전 + R&D기획 지원』과 같은 변화를 하고 있음

○ 핵심전략 1 : 연구자 중심의 전략적 IP-R&D

- 정부 R&D과제 제안 前 : 해당 연구 아이디어에 대한 국내외 경쟁기술, 유사기술 개발 현황 등 분석 → 본격적인 연구개발을 시작하기 전에 시장 수요 파악, 이러한 정보를 유관 기업에 제공함으로써 기술이전 유인 시도
- 정부 R&D과제 선정 後 : 핵심, 원천특허(고부가가치 특허) 확보를 위한 특허설계 전략 수립 및 지원

○ 핵심전략 2 : 연구 아이디어 고도화를 위한 지속적인 지원

- 기술이전 조건부 시제품 제작 및 R&BD 지원
ex) 산단 자체 시제품 제작지원 프로그램, BRIDGE+ 융복합프로그램, 해외출원 무심사 제도 등

○ 핵심전략 3 : 교내 유관기관과의 긴밀한 협업

- 창업지원단, LINC+사업단, 기술지주와 긴밀한 협업 프로그램 추진
 - 창업지원단 : 자회사, 교원(실험실)창업 지원, 초기 또는 예비창업 연계
 - LINC+사업단 : 기술이전조건부 R&BD 지원, 시제품 제작 지원
 - 기술지주 : 자회사 후보기술 발굴
 - 그 외 외부 전문기관(가) 활용

○ 결론

- 신입교원 중심의 유망기술 발굴
- 연구 초기 단계부터 강한 특허를 창출하기 위한 전략을 중장기적으로 수립
- 적극적이고 지속적인 지원 : 최소 3년 이상의 투자, 지원 필요
- 교내, 교외 네트워크 활용

3. 대학 기술이전/무상특허양도 관련 세무 이슈

○ 동남권 대학에 무슨 일이 있었는가?

구분	관할 세무서 요청사항	요청자료
A대학교	• 총 5건의 실시권(설정등록)에 대한 납세자료	• 기술이전 및 기술료 입금자료 • 경상기술료 관리 증빙자료
B대학교	• 무상기술이전(양도), 연차포기로 인한 발명자 무상양도건에 대한 납세자료	• 기술이전 및 기술료 입금자료 • 연차포기 발명자 무상양도 증빙자료 • 기술료 분납 건 중 미수금 해명자료
C대학교	• 총63건의 양도(무상 5건, 유상 59건)에 대한 납세자료	• 기술이전 및 기술료 입금자료 • 경상기술료 관리 증빙자료
D대학교	• 총53건의 양도에 대한 납세자료 • (발명자 일부 무상양도, 개인 양도 포함)	• 기술이전 및 기술료 입금자료 • 개인 양도 해명 자료
E대학교	• 총188건의 양도에 대한 납세자료 - 무상기술이전, 발명자 무상양도 포함 - KIAT 기부채납제도 활용 기술이전 포함	• 기술이전 및 기술료 입금자료 • 연차포기 발명자 무상양도 증빙자료 • 기부채납 관련 증빙자료

○ 무엇이 문제인가?

- 무상양도의 경우, 과세주체는 대학이며, 기술도입기업은 부가세 부담의무 없음
- 특허투입 비용 보다 기술가치가 낮은 기술이지만, 공식적인 ‘기술가치’가 책정되지 않은 특허인 경우, 특허비용을 기준으로 부가세 징수 의무 발생
- 이러한 과세 문제 발생시,
 - 무형자산(특허 등)의 가치는 어떻게 산정할 것인가? 모든 무형자산에 대해 가치평가를 해야 하는가?
 - 무상기술이전, 기부채납, 연차유지 포기로 인한 발명자 양도 시, 특허투입 비용 산정 이외에 최저기술료 산정 기준/방법이 명문화 되어야 하는가?
 - 무형자산 감가상각 처리 규정에 대응 가능?

☞ 대학 내 규정상 연차유지 년수가 5년일 경우로, 법인세법에 따른 감가상각 년수인 7년 이내에 특허권을 포기할 경우에 남은 자산금액에 대해서는 불용 처리

○ 앞으로 무엇을 해야 하는가?

- 각 대학별로 세무서의 해명자료를 제출하였으나, 이후 세무서에는 공식적인 피드백이 없는 상태임
- 동남권 대학을 시작으로 본 세무 이슈가 전국적으로 확대될 가능성이 있어, 대학 TLO를 중심으로 본 세무 이슈에 대해 대학별 현황을 공유하고 대응방안에 대해 공론화할 필요가 있음

□ 향후 계획

○ 일시 : 2019년 12월 18일(수)

○ 장소 : 추후 안내

○ 주제(안)

- 기술협업을 필요로 하는 기업 섭외, 간단한 세미나 및 교류회 진행
- 수도권 지회 송년회

※ 수도권 지회를 통해 공유, study 또는 논의되었으면 하는 주제, 이슈가 있다면 언제든지 Kautm으로 연락바랍니다.

