

2024년 3월 4일

Preview

회사의 특수관계인으로부터 상표의 사용을 허락 받아 상표를 사용하는 경우, 과다한 상표 사용료를 지급한 경우뿐만 아니라, 상표 사용료를 전혀 받지 않는 경우에도 법적 분쟁이 발생할 수 있습니다.

바로 **법인세** 문제인데요, 상표 사용료를 지급하지 않은 상표 사용 행위는 조세부담을 부당하게 회피하거나 경감한 경우에 해당한다고 평가되어 상당 소득이 의제될 수 있습니다. 하지만 상표 사용료를 지급하지 않았다는 이유 하나만으로 언제나 소득이 의제되는 것은 또 아닌데요, 본 뉴스레터에서는 서로 다른 결론에 이른 대법원 판례를 비교하여 계열회사로부터 상표권 사용료를 받지 않는 경우의 법인세 부과 기준을 상세히 살펴도록 하겠습니다.

## 리걸 이슈 Legal Issues

계열회사로부터 상표권 사용료를 받지 않는 경우의 법인세 문제

## 민후 소식 Minwho News

OOO페이의 금융거래시스템 특허권침해금지 청구 소송에서 전부 승소

영업비밀 유출로 인한 업무상 배임 형사고소 사건에서 불송치 결정 이끌어

퇴사 직원의 소스코드 유출 행위에 대한 수억 원대 손해배상 청구 소송서 배상액 1/5수준으로 크게 감액하며 승소

## 리걸이슈

## 계열회사로부터 상표권 사용료를 받지 않는 경우의 법인세 문제

많은 모회사 또는 지주회사가 계열회사에 상표 사용을 허락하고 그에 따른 상표 사용료를 받고 있다. 이 경우 과도한 상표 사용료 지급도 문제되지만, 아예 상표 사용료를 받지 않은 경우에도 법적으로 문제가 될 수 있다.

이에 본고에서는, 계열회사로부터 상표 사용료를 받지 않는 경우의 법인세 문제를 상반된 2개의 대법원 판례를 비교하면서 알아보려고 한다.

특정 회사가 계열회사로부터 상표 사용료를 받지 않은 경우(이하 상표권자를 특정 회사, 상표사용회사를 계열회사로 칭함) 과세관청은 이를 '경제적 합리성을 결여한 비정상적인 거래'으로 보아 특정 회사의 익금으로 산입하여 법인세를 부과하고 있는데, 세법상 이러한 익금 산입의 적법성 여부가 쟁점이라 할 수 있다.



김경환 대표 변호사  
T. 02-532-3425  
E. oalmephaga@minwho.kr

먼저 소개할 판례는 대법원 2023. 6. 1. 선고 2021두30679 판결인데, 이 판결은 과세관청의 법인세 부과가 위법하다고 보았다.



그 근거는 당해 상표는 패스트푸드업을 하는 계열회사가 오래 전부터 사용하면서 신용을 쌓아왔고,

호텔·리조트업의 특정 회사가 상표권 등록을 한 것은 계열회사의 신용이 화체된 이후인 점, 소비자들은 당해 상표를 계열회사의 상호 내지 상표로 인식하고 있으며,

특정회사가 호텔·리조트 사업에서 쌓은 신용이 계열회사에서 햄버거를 구매하는 데 영향을 미쳤다고 보기 어려운 점, 계열회사는 당해 상표를 사용하면서 매년 패스트푸드 분야에서 상당한 광고선전비를 지출한 점 등을 기초로 해서,

특정회사가 당해 상표 가치 형성에 기여한 바가 없는 이상 계열회사로부터 상표권 사용료를 받을 권리가 있다고 보기 어렵다고 판단했다.

이와 상반된 결론의 판례는 대법원 2023. 5. 18. 선고 2018두33005 판결인데, 이 판결은 과세관청의 법인세 부과가 적법하다고 보았다.

그 근거로서 대법원은 방송업을 하는 특정 회사가 최초로 상표를 개발하여 신용을 쌓아왔고, 특정 회사가 사업활동 및 기업광고 등으로 상표의 가치 향상에 기여한 점, 상표권을 사용하는 계열회사가 운영하는 방송교육업은 방송업과 밀접한 관련성이 있기에 계열회사는 상표 사용을 통해서 경제적 이익을 누렸다고 볼 수 있는 점 등을 들었다.

상반된 두 개의 판례는 공히, 같은 법리가 적용되었는데, 대법원의 법리는 통상의 경우 상표권자가 상표 사용자로부터 상표권 사용료를 지급받지 않은 것은 경제적 합리성을 결여했다고 볼 여지는 있지만, 그렇다고 해서 상표권 사용료를 지급받지 않았다는 이유만으로 곧바로 그 행위가 경제적 합리성을 결여하였다고 단정할 것은 아니라는 것이다.

대법원은 경제적 합리성을 결여했는지 여부는, 상표권 사용의 법률상·계약상 근거 및 그 내용, 상표권자와 상표 사용자의 관계, 양 당사자가 상표의 개발, 상표 가치의 향상, 유지, 보호 및 활용과 관련해 수행한 기능 및 그 기능을 수행하면서 투여한 자본과 노력 등의 규모, 양 당사자가 수행한 기능이 상표를 통한 수익 창출에 기여하였는지 여부 및 그 정도, 해당 상표에 대한 일반 수요자들의 인식, 그 밖에 상표의 등록·사용을 둘러싼 제반 사정 등을 종합적으로 고려해야 한다고 판시하였는바,

대법원 2023. 6. 1. 선고 2021두30679 판결은 계열회사의 상표 가치 형성 기여가 매우 크다는 점이 고려되었고, 대법원 2023. 5. 18. 선고 2018두33005 판결은 특정 회사의 상표 가치 형성 기여가 매우 크다는 점이 고려되었다.

**결국 상표의 기능을 고려하여 무형적 가치 형성에 기여가 큰 계열회사는 상표 사용료를 지급하지 않아도 경제적 합리성을 결여했다고 보기 어렵다는 결론이다.**

## • 관련 기사 보기

[전자신문 - \[김경환 변호사의 디지털법\] <27>계열회사로부터 상표권 사용료를 받지 않는 경우의 법인세 문제](#)

## 민후 소식

### OOO페이의 금융거래시스템 특허권침해금지 청구 소송에서 전부 승소

법무법인 민후는 유명 금융거래 서비스 사의 특허권침해금지 청구 소송에서 전부 승소하였습니다.

피고(의뢰인)은 유명 금융거래 서비스 기업으로서, 자사의 금융중계 시스템에 대한 원고의 특허권침해 주장 및 손해배상 청구 소송이 발생함에 따라 본 법인에 대응을 요청하였습니다.

본 법인은 피고의 금융중계 시스템이 원고 특허발명의 권리범위를 침해하지 않는다는 점과 원고의 발명 특허 등록이 무효로 될 것이 명백하다는 점을 들어 피고의 실시에 대한 원고의 특허권침해 주장이 인정될 수 없다는 점을 적극적으로 주장하였습니다.

재판부는 본 법인의 주장을 인정하여 원고의 청구를 전부 기각하는 피고 전부 승소 판결을 하였습니다.

## 민후 소식

### 영업비밀 유출로 인한 업무상 배임 형사고소 사건에서 불송치 결정 이끌어

법무법인 민후는 영업비밀 유출로 인한 업무상 배임 형사고소 사건에서 피의자를 변호하여 불송치 결정을 이끌어냈습니다.

피의자(의뢰인)은 피해자 회사에서 근무하며, 피해자 회사의 영업비밀을 유출하여, 자신이나 제3자의 이익을 위해 사용했다는 혐의로 고소를 당하였고, 이에 본 법인에 대응을 요청하였습니다.

본 법인은 피의자가 유출 행위를 하지 않은 사실을 구체적으로 입증하고, 피해자가 영업비밀이라 주장하는 정보들이 영업비밀의 요건을 갖추지 못했다는 점도 상세히 설명하여, 피의자에 대한 혐의가 성립할 수 없다는 점을 적극적으로 주장하였습니다.

수사기관은 본 법인의 주장을 인정하여 피의자에 대한 불송치 결정을 하였습니다.

## 민후 소식

## 번역저작물 무단 사용에 대한 손해배상 청구 승소 취지 화해권고결정 이끌어

법무법인 민후는 저작권자를 대리한 번역저작물 무단 사용에 대한 손해배상 청구소송에서 승소 취지의 화해권고결정을 이끌어냈습니다.

원고(의뢰인)는 이 사건 번역저작물의 저작권자로서, 피고가 원고의 저작물을 무단으로 사용함으로써 인해 피해가 발생함에 따라 본 법인에 대응을 요청하였습니다.

본 법인은 원고의 번역물이 저작권법의 보호대상인 저작물에 해당한다는 점과 피고의 창작물에 포함된 번역문이 원고의 저작물과 실질적으로 유사한 점, 피고가 저작물 활용에 있어 원고의 동의를 구하거나 원고의 설명 등을 표시한 사실이 없다는 점 등을 구체적으로 입증하여, 피고가 저작권침해에 대한 손해배상을 해야하며, 원고가 저작권자임을 알릴 책임이 있음을 적극적으로 주장하였습니다.

재판부는 본 법인의 주장을 인정하여 피고에게 원고에 대한 손해배상과 원고가 저작자임을 알리는 공고문 게시를 명하는 원고 승소 취지의 화해권고결정을 내렸습니다.

본 뉴스레터의 내용 또는 기타 법률 문의가 필요하신 경우,  
법무법인 민후로 연락주시면 담당 변호사님의 답변을 받으실 수 있습니다.