

지적재산권분야에의 공증업무의 역할¹⁾

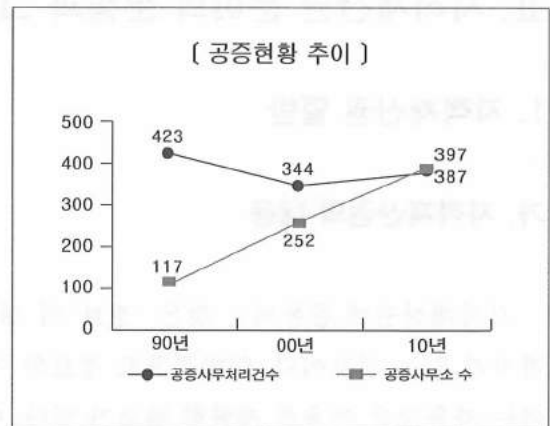
장 재 형

안하대학교 법학전문대학원 교수 · 변호사

I. 서 설

공증제도는 사인 간 법률관계 · 권리에 관한 사실에 관하여 명확성과 증거력을 높이고 증거를 보전하여 국민의 법률생활 안정 및 분쟁 예방 도모하려는 것이 그 국가사무의 주된 목적이다. 그런데 이러한 공증사무가 국가사무로서 예방사법의 중요기능을 함에도 부동산 거래 등 각종 법률분쟁이 빈번히 발생하는 분야에 활용도가 저조하다.

오른 쪽 표에서 보듯이 과거 20년간 공증인이나 공증사무소는 꾸준히 늘었으나 공증사건은 답보상태를 면치 못하고 있다. 이를 개선하고자 법무부는 새로 공증제도개선위



1) 본고는 대한공증인협회의 요청에 따라 지적재산권 분야에서의 공증업무에 관한 것을 내용으로 하나, 새로운 관련 자료나 연구 결과물에 대한 현실적 제한으로 상당 부분을 본인의 박사학위 논문 “한국공증제도의 현황분석 및 개선방안”(2009. 1. 서울시립대학교) 및 관련 논문 등에서 개필한 것임을 밝혀 둔다.

원회를 발족시켜 공증제도 관계법률 개정을 추진하고 있으며, 그 주된 방향은 공정증서의 집행력 범위 확장을 통한 부동산 분쟁 예방, 전자공증제도 확대(전자문서 확정일자 부여 등), 선서인증의 실효성 제고 방안 등이다.

그러나 위와 같은 입법에 의한 제도개선 못지않게 기존 현재의 공증제도를 적극 활용하여 공증의 예방사법적 역할을 증진할 필요가 있다. 그런데 한국의 공증업무는 확정일자, 사서증서와 법인 정관·의사록의 인증, 공정증서의 작성 - 특히 어음·수표의 공증이 주된 것으로, 일반 계약공정증서 작성이나 사실실험공정증서 작성은 별로 활용되지 않고 있다. 공증인은 위와 같은 현재의 공증업무에 안주할 것이 아니라 주변의 다른 법률분야와의 관련이나 상관성을 검토·연구하고 서로 협력하여 새로운 업무 영역을 개척하는 진취성과 노력을 경주할 필요가 있다.

본고는 그 중의 하나로서 지적재산권분야에서의 공증의 적극 활용을 제안하고자 하는 것이 목적이다. 물론 이는 단순한 이론이나 연구로써만 가능한 것이 아니라 해당 실무분야에서의 업무현황과 경제적 이해관계가 제대로 형성되어야 하는 면이 있으나, 새로운 공증수요의 창출을 위한 공증인의 적극적 자세가 우선 요망된다.

II. 지적재산권 분야의 분쟁과 그 특징

1. 지적재산권 일반

가. 지적재산권의 내용

지적재산권에 공통되는 것은 '정보'의 재산적 가치이고 지적재산의 본질은 재산적 가치가 있는 정보이다. 일반적으로 정보의 이용은 자유이나 어떤 종류의 정보에 관하여는 자유로운 이용을 제한할 필요가 있다. 예컨대 발명과 같이 이것을 장려하여 새로운 기술 개발의 의욕을 고양하고, 또 상표 등의 표식 보호와 같이 정상적인 계약 질서를 유지하기 위하여 법에 정한 요건을 만족시킨 정보에 관하여는 타인에 의한 이용을 배제할 수 있는 것으로 하는 제도의 창설이 필요하다. 이 제도의 체계가 지적재산법을 형성하고, 이에 의하여 보호대상이 되는 정보가 지적재산이다.

현행법은 보호의 대상이 되는 정보로 지적 창작 활동의 성과인 발명·고안·디자인

(상품형태), 저작물, 국월이 화체(化体)된 상표·상호, 영업비밀 등이 있다.

지적재산권의 보호·활용을 위하여 사실실험 공정증서나 각종 계약에 관한 공정증서를 작성하는 것도 모두 지적재산의 본질이 무형의 ‘정보’이고 이를 공정증서에 어떻게 적절히 표현하는가가 과제이다.

나. 지적재산권의 특성

지적재산권은 방해배제청구권과 방해예방청구권이 정하여져 있어 물권적 권리라고 해석되고 있으나, 유체물에 관한 소유권 등의 물권과 비교하여 지적재산권은 권리의 내용이나 지배의 형태가 크게 다르다. 유체물을 보호의 대상으로 하는 소유권은 ‘점유’라는 외형을 갖추어 물건에 대한 지배를 하는 것이나, 지적재산권은 유체물에 대한 지배권원이 아니라 가치있는 정보를 독점적으로 이용할 수 있는 권원(독점적 이용권)이다. 또 유체물이 소멸하지 않는 한 영구히 존속하는 소유권과는 달리 지적재산권의 독점권에는 존속기간이 정해져 있다. 영구 존속은 기술의 발전을 장려하기 위한 지적재산법의 목적에 반하기 때문이다.

유체물을 대상으로 하는 소유권 등은 그 지배 형태로부터 그 보호하는 범위도 명료하나, 특허 등의 권리는 등록으로 그 존재 자체는 명백하나 그 권리의 범위에 관하여는 극히 불명료해서 지적재산권에 관한 분쟁의 가운데에도 권리의 범위에 관한 분쟁이 커다란 부분을 차지하고 있다. 지적재산권은 여러 종류의 기술을 전제로 한 정보이므로 개개의 구체적 상황이 다르면 그 권리의 성질 및 그 가치가 크게 변화하는 성질을 갖고 있다. 지적재산의 가치는 항상 변화하고 있다.

공정증서 작성에 있어서 이러한 지적재산권의 특징을 인식하여 어떤 사항을 중시하여 확보할 것인지를 충분히 고려하고 또 정보를 넉넉하게 공정증서에 기재하기 위하여는 문자에 의한 기술에 그치지 말고 사진이나 도면을 적절히 활용하는 공부가 필요하다²⁾.

다. 지적재산권의 실제 이용 실태

2) 舟橋定之, “知的財産權の保護・活用のための公証實務について”, 自由と正義, 53卷7号, 2002, 日本弁護士連合會, 46~47면.

산업상 이용할 수 있는 발명을 완성한 경우에도 특허 출원을 하지 않는 것이 적지 않다. 가치있는 정보의 관리에는 각종의 모습이 있다. 그 정보가 지니는 기술적·경제적 의의에 의해 그 활용방법에 차이가 나기 때문이다. 기술정보를 널리 개방하여 이용을 촉구하는 적극적 개방책으로부터, 특허 등의 권리로 등록하고 독점권을 취득하고서 실시권 설정계약을 체결하여 로열티 수입을 기대하는 양태까지 다양하고, 당해 정보의 개발자가 그 정보를 어떻게 활용하는가는 기업의 경영전략으로 결정된다.

특허 출원을 하는 것이 아니고 노하우로 사내에서 비밀리에 실시하고 관리하는 것도 적지 않다. 예전에는 기술을 공개하는 것이 아니라 타인의 권리화를 저지할 목적으로 특허 출원을 하고 출원 공개 전에 그 출원을 포기해서 선원권(先願權)을 취득하는 방법을 강구해 왔다. 특허권 등의 등록된 권리 전체에서 보면 권리를 취득한 자가 직접 실시하는 경우는 적고, 특허 받은 권리나 특허권을 제3자에게 양도함으로써 기술개발, 연구 자금 등의 투자자본을 회수하거나, 실시권 설정계약을 체결하여 로열티 수입을 기대하는 것이 많아졌다. 발명 등의 지적재산권도 종래와 같이 직접 제조 사업을 위한 생산 수단을 연구 개발하는 것뿐만 아니라 기술적 정보 자체를 독립한 경제재로 활용하는 방향으로 나가고 있다.

공중 실무를 활용함에 있어서도 당해 기술적 정보가 그 기업에서 어떠한 위치에 있는가를 염두에 두어야 하고, 이에 따라 공정증서의 기재 내용 또는 기재 방법에 있어서도 나름 의미가 있는 창의적인 노력이 이루어져야 한다.

2. 지적재산권에 관한 분쟁

가. 분쟁의 현황

현대 세계경제는 정보기술(IT)의 팽창으로 국제화, 개방화, 소프트화가 급진전되고 있다. 특히 각국이 적극적인 자유무역협정(FTA) 정책을 추진하면서 WTO 플러스 방식의 무역자유화를 추구하고 있고, 지적재산권에도 TRIPs PLUS 형태의 지적재산권 보호를 규정하면서 지적재산권³⁾ 보호의 강화 추세로 가고 있다.

한국도 지적재산권에 관하여 미국으로부터의 통상 압력 등 국제간의 다툼은 물론, 국내에서도 지적재산권을 둘러싼 심판이나 소송 등 쟁송이 매년 5% 이상씩 증가하고

있는 실정이다.

<표8> 한국의 특허심판청구건수⁴⁾

(2000년~2009년 / 단위: 건)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
계	5,880	7,485	8,498	9,149	10,779	14,281	17,092	19,395	20,990	17,124
특허	1,994	3,004	3,376	3,821	4,798	7,142	9,725	10,950	12,238	10,561
실용실안	591	904	887	788	827	786	765	753	906	828
디자인	508	529	560	604	572	484	546	611	806	671
상표	2,787	3,048	3,675	3,936	4,582	5,869	6,056	7,081	7,040	5,058

<표9> 한국의 특허소송사건 년별비교 - 접수⁵⁾

(2000년~2008년 / 단위: 건)

연도 법원	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
대 법 원	393	355	308	300	363	366	416	523	544
특허법원	866	728	844	749	878	1,115	1,192	1,432	1,449

이러한 무형의 소프트웨어인 지적재산권 특히 산업재산권의 확보는 독점배타적인 무체재산권으로서 시장에서의 독점적 지위 확보, 법적 보호를 통한 특허 분쟁의 사전 예방, 막대한 기술개발(R&D) 투자비 회수 및 향후 추가 응용 기술개발의 원천은 물론 정부의 각종 정책자금 및 세제의 지원 혜택을 받기 위하여 필요하다.

나. 지적재산권 분쟁의 특징

- 3) 지적재산권(The Right of Intellectual Property)은 인간의 지적 창조물 중에서 법으로 보호할 만한 가치가 있는 것들에 대하여 법이 부여하는 권리를 의미하고, 이에겐 문학적 또는 미술적 저작물에 대한 권리인 저작권과 영업적 재산권인 산업재산권의 두 가지 유형으로 대별되며, 그 외에 부정경쟁방지및영업비밀 보호에관한법률상의 계 권리, The Right of Publicity, 영업비밀(Trade Secret), 반도체 집적회로 등을 '기타 지적재산권' 이라고 하여 별도로 나누기도 한다; 사법연수원 교재, 2006, 특허법, 사법연수원, 3면.
- 4) 특허청 <http://www.kipo.go.kr>, 지식재산권통계연보. 통계자료리스트, 심판 / 청구 / 내외국인별 심판청구 현황, 2011. 2. 20. 15:51.
- 5) 법원행정처, 사법연감 2009년, 616면.

(1) 특허침해소송에서의 신규성

특허는 일단 등록된 이상 특허의 무효심판절차에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이고 법원은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 침해소송, 권리범위확인심판 및 그 심결취소소송, 형사소송절차 등 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없음이 원칙이다⁶⁾. 즉 특허침해소송에서는 무효의 항변이 인정되지 아니함을 명백히 하고 있다.

다만 무효사유가 있는 경우 권리범위 인정 여부와 관련하여 특허발명의 전부나 일부가 공지기술인 경우에는 공지기술제외설에 따라⁷⁾, 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되어 신규성이 없거나 선원주의 위반의 경우⁸⁾, 명세서 기재불비 등으로 발명의 구성이 불명확한 경우⁹⁾에는 독자적으로 판단할 수 있다는 것이나, 이는 어디까지나 신규성이 없는 경우에 한하고 진보성 결여의 경우에는 부정할 수 없다.

그 외 자유기술의 항변¹⁰⁾이나 권리남용의 항변 허용¹¹⁾의 경우가 있으나 이는 예외적이다¹²⁾.

(2) 위와 같은 법리는 실용신안권¹³⁾, 상표권, 디자인권에 있어서도 마찬가지이다.

Ⅲ. 지적재산권 분야에 있어서 공증의 예방사법적 역할

1. 개 설

원래 특허 등 산업재산권은 조기(早期) 출원에 의하여 특허권 등을 취득하여 권리를

6) 대법원 1992. 6. 2. 선고, 91마540 결정.

7) 대법원 1983. 7. 26. 선고, 81후65 전원합의체 판결; 동 1964. 10. 22. 선고, 63후45 전원합의체 판결.

8) 대법원 2009. 9. 24. 선고, 2007후2827 판결.

9) 대법원 1983. 1. 18. 선고, 82후36 판결; 동 1985. 4. 9. 선고, 80후39 판결.

10) 대법원 2004. 9. 23. 선고, 2002다60610 판결.

11) 대법원 2004. 10. 28. 선고, 2000다6914 판결; 동 2008. 5. 15. 선고, 2008다11832 판결.

12) 이에 관한 상세한 내용은 최성준, “지적재산권 분쟁처리 실무”, 인권과 정의, 2010년 10월호, 89 내지 92면 참조.

13) 대법원 2006. 5. 25. 선고, 2005도4341 판결; 동 2008. 7. 10. 선고, 2008후64 판결.

보전하는 것이나, 이 경우에도 그 이면(裏面)을 살펴보면 기업 경영상 특허 출원의 공개 제도로 인하여 발명의 내용이 알려지면 이로 인한 비밀 보유의 장점이나 이득이 상실되어 특허권을 취득하지 않는 만 못할 수도 있다. 또 출원시 발명의 구분·구성을 '청구항(請求項)'에 기재함에 있어서 기술적으로 어려움이 있고¹⁴⁾ 누락할 위험성도 있는 등 이로 인하여 발생할 수도 있는 특허 분쟁을 예방하거나 방어할 수단의 개발이 중요하다¹⁵⁾.

한편 특허 등 분쟁에 관한 심판 등에서 증거 조사나 증거 보전에 관하여 민사소송법의 규정을 준용하도록 하고 있다(특허법 제157조). 따라서 지적재산권 분야에서 당사자는 심판이나 민·형사소송에 대비하여서는 물론 분쟁을 예방하기 위하여, 예를 들면 발명의 귀속, 특허 등을 받는 권리나 특허권 등의 양도, 실시권의 설정·허락 등에 관한 문서, 선사용(先使用)을 증명하는 문서, 공유 특허권 등의 지분에 관한 계약서나 개량 발명에 관한 권리의 귀속에 관한 문서를 증거로 보전하여 둘 필요가 있다. 또 특허권 등의 침해 사실을 후일 소송 등에서 입증하고자 하는 자는 침해품의 판매 등에 관한 증거를 보전하여 둘 필요가 있게 된다. 여기에서 지적재산권 분야에서의 증거보전을 위하여 공증제도의 활용을 적극 고려할 것이 요망된다.

2. 지적재산권의 비밀 준수

지적재산권의 분야에 있어서는 다른 분야와 비교하여 무엇보다도 비밀성의 확보가 강하게 요청된다. 공증제도는 이러한 요청에 충분히 응할 수 있는 법제도로서 정비되어 있다.

14) 한국은 종전 특허법 제42조 제3항의 개정 전에는 화학 및 의약분야 발명에 대한 명세서 기재요건으로 발명의 효과기재를 과도하게 요구하는 심사 실무나 관례의 경향이 있었고, 진보성 등의 요건에 관하여도 사실상 명세서에 기재된 효과만을 판단 대상으로 삼아 선행 기술과 비교하였다. 이에 관한 비판적 고찰로 김 영, 2001, "특허의 적극적 요건 및 명세서 기재요건으로서의 발명의 효과", 특허소송연구, 제2집, 특허법원, 120~129면; 특허성 판단에 있어서의 특허청구범위의 해석에 대하여는 이수완, "특허청구범위의 해석", 위 특허소송연구, 제2집, 156~159면; 기능식 청구항의 보호범위에 관하여는 정차호, "기능식 청구항의 해석에 관한 소고", 위 특허소송연구, 제2집, 199~200면; 박영규, 2008, "TRIPs 협정 발효 10년의 특허법적 의미와 전망", 창작과 권리, 제52호, 세창출판사, 45~46면.

15) 棚町祥吉, 1996, "工業所有權の證據保全と公証業務", 知的財産おめくる諸問題, 社團法人 發明協會, 626, 627면.

즉, 공증인은 법률에 특별한 규정이 있거나 촉탁인 전원의 동의가 있는 경우를 제외하고는 자기가 취급한 사건을 누설하지 못한다(공증인법 제5조). 또 공증인은 의사, 변호사 등과 같이 형법 제317조의 업무상비밀누설죄의 주체가 된다. 공증인이 형사·민사의 재판에 있어서 증인이 되는 경우는 증언거절권이 있다(민사소송법 제315조, 형사소송법 제149조). 공증인이 작성한 증서의 원본과 그 부속서류 등은 재난을 피하기 위한 부득이한 경우나 검찰청의 명령이 있는 경우가 아니면 이를 공증사무소 밖으로 갖고 나갈 수 없다(공증인법 제24조제1항). 또 위 서류 등은 공증서류의 보존에 관한 규칙에 따라 공증사무소의 창고에 원칙적으로 공정증서는 통상 20년(단, 금전 등 채권이나 어음의 경우는 10년), 확정일자부는 15년, 사서증서의 인증서 사본은 3년간, 그 외 특별한 사유가 있는 경우에는 필요에 따라 그 이상의 기간 동안 엄중하게 비밀로 취급·보관하여(동조 제2항, 동규칙 제5조) 그 내용이 다른 사람에게 노출되지 않는 등 촉탁인의 비밀이 엄수된다.

그래서 발명 등에 관하여 계약이나 사실실험의 공정증서가 작성되더라도 비밀 누설이 되지 않고 발명의 신규성의 상실 문제가 일어나지 않는다.

3. 지적재산권의 보전과 각 공증제도

가. 확정일자 부여

(1) 확정일자 부여의 의의

공증인의 확정일자 있는 사문서는 그 작성일자에 대한 공증력이 있어(민법 부칙 제3조 제1항), 연월일 즉, 특정시점의 증명이 생명이라고 할 수 있는 산업재산권에는 중대한 의의가 있다. 확정일자로 증명할 수 있는 것은 그 문서가 그 일자에 물리적으로 존재하였다는 것뿐이고 내용의 진정을 증명하는 것은 아니나, 산업재산권의 증거 보전에는 장점이 있어 꽤 광범위하게 활용될 수 있다.

그러나 우리와는 달리 미국, 유럽 등 외국의 경우 확정일자의 제도가 없어 국제성은 없으며, 단순히 일자와 공증인이름이 기재된 스탬프의 압날만 있을뿐 공증인의 서명이 있지 아니한 사문서로 취급되어 아포스티유¹⁶⁾ 확인에 관한 헤이그조약의 적용도 받지 못한다.

(2) 확정일자 부여의 대상

확정일자의 부여 대상은 사문서에 한하지만, 계약 등의 법률행위에 관한 문서에 한정되지 않고 연구 성과의 리포트나 그 밖의 간단한 각서도 그 존재에 어떤 증거가치가 있으면 대상이 된다. 그러나 확정일자는 그 서면에 작성자의 서명 또는 기명날인이 없는 미완성의 문서에는 부여할 수 없으나 완성된 문서라면 그 서명자 이외의 자도 신청하는 것이 가능하고, 절차도 간단하며 수수료도 1,000원으로 저렴하여 널리 이용되고 있다.

참고로 일본의 공증실무상으로는 연구 리포트, 실험 데이터 등에 관하여 확정일자를 신청하는 경우가 많다¹⁷⁾.

(3) 지적재산에서의 확정일자 부여와 봉인 방식의 특수 형태

지적재산권 분야에서는 문서의 작성 내지 존재의 날짜가 선사용권이나 공지성 그밖의 사실의 입증에 관하여 타인의 특허권의 출원일 등과의 관계에서 특히 중대한 의의를 갖고 그 권리관계의 사황을 결정하는 경우가 많다. 특허침해소송에서 확정일자가 부여된 문서를 서증으로 제시하여 소송의 승패가 뒤바뀌어 승소하는 사례도 있으므로 확정일자의 활용만으로도 꽤 효과가 있다.

확정일자는 사문서에 한하여 압날이 가능하므로 CD-ROM이나 플로피디스크, MD, USB 등 자체에 확정일자를 부여할 수 없다. 그래서 기록 매체를 서면에 프린트할 수 있는 것은 그 프린트물에 일자를 기재하고 서명하면 사문서화되어 확정일자를 압날할 수 있다. 그 프린트물이 일반 문서와 달리 숫자·기호 등을 나열한 소위 컴퓨터 용어이더라도 차이가 없다.

위와 같은 서면화가 불가능하거나 상당하지 아니한 경우 확정일자 부여의 특수한 형태로서 봉인 방식이 활용되는데¹⁸⁾, 이는 촉탁인이 증거 보존할 연구데이터의 기록매체인 CD-ROM이나 플로피디스크, MD, USB 등을 큰 봉서에 넣고 밀봉하면서 그 입구 위

16) 공문서의 경우 2007. 7. 14.부터 「외국공문서에 대한 인증의 요구를 폐지하는 협약」에 가입·발효되는 아포스티유 확인제도가 시행됨에 따라 외교통상부에서 확인을 받으면 협약가입국에서 공문서로 인정받게 되어 인증이 필요 없게 되었다. 외교통상부, 아포스티유 확인제도, 2007. 6.

17) 棚町祥吉, 1992, “知的財産權の保全と公証制度③”, 發明 第89卷 12号, 發明協會 75면.

18) 일본에서는 1988년 전후부터 실무상 활용하여 온 이러한 봉인 방식의 확정일자에 대하여 원래의 확정일자 제도의 취지를 벗어난 것이라는 소극설이 일부에서 있었으나 최근에는 찾아보기 힘들다.

를 봉인하고 그 봉서 표면에 내용물의 표시(암호도 무방), 작성일, 작성자의 서명이나 기명날인이 있으면, 공증인은 이를 사문서로 취급하여 봉서의 표지 및 봉합된 부분에 확정일자를 부여하고 있다. 이는 일본에서 비교적 새로운 실무 관행에 의해 개척된 것으로, 이 경우의 법적 효과에 대한 직접적인 규정은 없으나 후에 특허심판이나 재판 등에 있어서 증거 조사시¹⁹⁾ 위 봉인된 봉서 안에 있는 CD-ROM 등은, 봉인이 그대로 붙어 있는 한 그 확정일자에 존재하였다는 증거가 되어 상대방의 특허 출원에 대한 공지성·공용성 또는 자신의 선사용 입증에 유용하다.

한편 이러한 봉서는 일단 개봉하면 그 때 한번으로 끝나므로, 사안에 따라서는 복수로 작성하여 두거나 봉입물과 동일한 CD-ROM 등을 별도로 작성하여 보관해 두어야 시간이 경과하여 담당자가 바뀌어도 봉입물 즉, 봉서 안에 무엇이 들어 있는지를 알게 되어 증거로서의 이용가치가 있다. CD-ROM 등은 녹화가 용이하므로 봉입 전에 이러한 조치가 필요하다.

(4) 컴퓨터 S/W와 관련한 활용

특히 컴퓨터 S/W 관련 발명의 경우²⁰⁾ H/W와 결합한 형태로 S/W에 사용되는 기술 예컨대 인터넷상 동영상기술, 데이터압축 기술 등 아이디어와 기능이 하루가 다르게 진보·개선하여 변화하는데, 특허 침해의 제소를 당하는 제조사 등의 입장에서 그 컴퓨터 S/W의 특정 시점에서의 선사용을 주장하기 위해서는 평소에 그 컴퓨터 S/W와 관련하여 각 단계 별로 개량되는 상황에 관한 프로젝트, 설명서, 메모 등을 넣어 엄봉한 기록매체에 매년 확정일자를 받아 두는 것이 방책이다²¹⁾.

또한 컴퓨터프로그램 보호법에 의해 컴퓨터 S/W 프로그램의 표현을 저작권으로 보

19) 특허 심판이나 재판과 관계없이 CD-ROM이나 플라피 디스크를 반드시 개봉하여야 할 필요가 있을 때에는 공증인의 면전에서 개봉하고 방호막을 확인하여 녹화한 후 원본은 재봉인하는 일종의 사실실험과정증서를 통하여 CD-ROM이나 플라피디스크가 원래의 봉입시부터 존재하였다는 증거도 유지·보전할 수 있다.

20) 미국은 US Supreme Court, *Diamond v. Diehr*, 450 US 175 (1981)에서 처음으로 컴퓨터프로그램을 특허의 대상으로 인정하였고, 한국은 대법원 2001. 11. 30. 선고, 97후2507 판결과 특허법원 2002. 12. 18. 선고, 2001허942 판결에서 컴퓨터프로그램이 특허법 제2조에서 정한 '자연법칙을 이용한 기술적 사상'에 해당하는 것으로 판시하였다. 소프트웨어특허의 요건에 대하여는 손경한 편저, 2005, *신특허법론*(손경한, "소프트웨어특허"), 법영사, 서울, 185~188면 참조.

21) 棚町祥吉, "知的財産の證據保全實務上の諸問題", 8면.

호받을 수 있으므로 이를 위하여도 위 컴퓨터 S/W 발명의 경우와 같은 방법으로 확정 일자를 활용할 수 있다.

나. 사서증서의 인증

(1) 인증의 의의와 대상

사서증서(私署證書)의 인증은 법률행위를 한 당사자가 작성한 사서증서가 진정한 작성명의인의 의사에 의하여 작성되었고 내용이 위법하지 않음을 공증인이 확인하여 그 증명문구를 기재하는 것으로, 장래 서증이 될 문서 가운데 중요한 것은 공권적으로 그 증거력을 강화하는 방법이다. 증서의 내용은 계약서와 같은 법률행위에 한정하지 않고 연구 리포트 등 사실증명에 관한 것을 포함한다. 즉 지적재산권 및 이에 관한 권리의 취득·상실·변경의 법률행위 및 이에 직·간접으로 영향을 미치는 사실을 기재한 문서 등이 그 대상이다.

사서증서가 되기 위해서는 그 문서에 작성연월일의 기재와 작성명의인의 서명 내지 서명날인 또는 기명날인이 있고, 또 기재 내용이 완성된 것이라야 한다. 그 기재 내용이 위법한 때에는 공증인은 인증하여서는 안 되고, 또 문서의 체제나 형식상으로도 정비가 되어 뒤에 추가 기입이나 변개(變改) 등이 될 수 없도록 배려하여야 한다.

문자나 그 밖의 기호로 의견, 관념 또는 사상적 의미를 표시하여도 되고, 국문에 한하지 않고 외국문에 의하여도 무방하다. 사진, 도면, 일러스트 등은 이러한 것만으로는 의견이나 관념을 표시한 것이라 할 수 없어 사서증서가 될 수 없으나, 새로운 용지에 그 설명문언이나 증명문언 등을 기재하고 기재 연월일, 작성자의 서명(기명) 날인을 한 후 이를 첨부하는 방법으로 사서증서로 할 수 있다. 일본에서는 최근에 발명 완성시기를 확정해 두기 위하여 설계도, 증거사진 등에 이러한 방법을 취하는 사례가 많다고 한다²²⁾.

(2) 인증 문서의 증거력

인증된 사서증서는 공문서 부분과 사문서 부분이 일체화되어 있으나 민사소송이나

22) 森林 捻, 1996, “公証制度の活用による知的財産權の證據の保全”, 知的財産おめくる諸問題, 社団法人發明協會, 618면.

특히 심판에서 민사소송법 제356조 제1항에 의하여 인증부분은 진정 성립한 공문서로 추정되고, 그 인증문에 따라 사문서의 서명이 진정함이 증명되어서 그 문서는 진정하게 성립한 사문서임이 추정되며(민사소송법 제358조), 그 결과 그 내용을 다투는 상대방에게 입증책임이 전환되므로, 민사재판에서 인증문서의 증명력, 즉 증거가치가 크다²³⁾.

(3) 선서 인증제도의 효용성

일반 인증은 문서 작성자 본인뿐만 아니라 위임을 받은 제3자의 대리에 의하여 본인의 서명의 진정성을 촉탁하여 확인받을 수 있는 제도로서 편리하기는 하나 그 내용의 신빙성에 있어서는 문제이다. 더구나 이는 독일의 일부와 한국, 일본에만 있는 제도로서 이를 보완하기 위해 선서 인증제도가 도입되게 된다.

선서 인증은 영미법의 affidavit에 상당하는 것²⁴⁾으로 대내적으로는 증인신문을 대신하는 것으로 일반 인증보다 유리하고, 대외적으로는 특히 신빙성이 높아 증거가치가 크다²⁵⁾. 이 선서 인증제도는 그 기재 내용의 신빙성으로 인하여 문서의 진정 성립 확인에 그치는 일반 인증보다 지적재산업무에 더 크게 활용될 수 있다. 단 발명에 관한 기술 문서에 작성자로 서명하고 선서인증을 받으려는 자가 발명자나 그의 보조자 등 내용을 숙지한 사람에 한하여야 그 기재 내용이 진실하여 정당한 선서가 될 수 있다.

23) 앞서 본 대법원 1991. 3. 27. 선고, 90다17187 판결은 토지의 소유권을 무상으로 이전하여 주기로 약정한 내용이 기재되어 있는 합의서에 대한 공증인의 인증에 대하여 다른 증거로써 이를 부정한 원심을 파기 환송한 사안이다.

24) 영미의 Affidavit와 Deposition은 당사자 또는 제3자가 공증인의 앞에서 선서한 다음 진술서의 내용의 진실성을 확인하거나 신문에 응하여 한 진술을 녹취한 서면으로, 전자는 일반적 증거방법이나 후자는 반대신문의 기회가 주어진 전제 위에 제한적인 증거방법이다.

위 제도는 영국에서 증인진술서교환제도로 도입되어 증거사전개시형의 진술로 신문이 예정된 증인의 주신문을 대체하게 되었고, 미국에서는 소송제도상 디스커버리(discovery)절차에서 구두증인신문(oral deposition)으로 주로 시행되고, 신청사건에서는 선서진술서(affidavit)가 이용되고 있다. 김상영, 2006, 선서인증제도에 관한 연구, 법무부 연구결과보고서, 3-6면.

25) 독일은 연방공증인법 제22조에 따라 선서신문제도를 채택하여 원칙적으로 외국의 법이나 정부기관 규정, 권리행사를 위한 경우에만 선서신문을 행할 수 있는 제도가 정비되어 있고, 일본은 1996년 민사소송법 전면개정과정에서 선서인증제도를 도입하여 1998월 1월 1일부터 실시되고 있다. 김상영, 앞의 논문, 12면.

한국은 2009년 2월 6일 공증인법 일부개정으로 이를 도입하여 동법 제57조의2(선서인증)에 이를 규정하고 있고 공포후 1년이 경과한 2010년 2월 7일부터 이를 시행하고 있으나 실제 그 이용실적은 매우 저조한 상황이다.

(4) 사서증서 인증의 범위

산업재산권의 증거보전을 위한 활용책은, 연구 리포트에 작성자가 서명날인하여 인증을 받으면 그 인증한 날에 그 리포트가 서명자에 의하여 작성된 사실이 증명되기 때문에 확정일자보다 증명의 범위가 넓은 장점이 있다. 따라서 비교적 중요하고 입증의 중심이 되는 소수의 문서는 확정일자보다 인증을 받아 두는 것이 필요하다.

예를 들면 물건의 제조방법의 발명과 관련하여 비밀 유지를 위하여 특허 출원하지 않는 경우의 증거보전책으로 특허 출원과 같은 내용의 문서(신청서, 명세서, 필요한 도면, 요약서)를 작성하고 사서증서로 공증인의 인증을 받아 둔다. 그러나 이것이 사실실험 공정증서는 아니므로 그 기재 내용의 진정까지 추정받지는 않지만 인증한 날에 있어서 발명 내용의 기재의 존재는 증명할 수 있으므로 다른 보강증거로 진실성을 입증할 수 있으면 사서증서의 인증을 받아 두는 것도 장점이 있다. 사실실험 공정증서와 비교하여 간단하기 때문에 직무집행관할과 관계없이 꽤 널리 활용될 수 있다.

컴퓨터 프로그램의 인증방법으로는 문자, 기호 등으로 프로그램이 기재된 서면(부책인 경우도 무방)에 작성자 등의 서명(기명)날인된 사서증서를 공증인이 인증하거나, 프로그램이 내장된 플로피디스크나 MD, USB 등의 메모리카드에 공증인이 인증하는 2가지 방법이 있다. 후자는 다시 통상의 용지에 기재하거나 또는 라벨을 플로피디스크에 직접 첨부해서 접속하는 기재하는 라벨 방식이 있는데, 그 내용은 “첨부한 플로피디스크나 MD, USB는 ○○○를 내용으로 하는데, 내가 이를 개발·작성하여 소지하고 있다.”라는 취지의 문언을 기재하고 진술서, 설명서, 증명서 등 제목의 서면과 그 플로피디스크 등을 같이 공증인에게 제출하여 그 문서에 인증을 받는 것이다. 통상의 용지로 인증할 경우에는 플로피디스크를 봉서에 넣고 그 봉서에 문서용지를 첨부하여 접속하는 봉입 방식이 있다. 공증인은 위 문서용지나 라벨에 인증문을 기재하고 서명날인하는 것이다²⁶⁾.

한국은 일본과 달리 사서증서인증의 원본을 인증부와는 별도로 3년간 보관하게 되어 있어 촉탁인이 후일 인증된 사서증서를 분실한 경우 이를 확인하고 등본을 교부받을 수 있다.

26) 森林 捻, 앞의 논문, 619, 620면.

다. 계약공정증서의 작성

(1) 계약공정증서의 의의와 효용

1) 의의

공정증서(公正證書)는 법률행위 및 사건에 영향을 미치는 사실을 기재한 문서로서, 전자는 각종 계약에 관한 공정증서이고 후자는 사실실험 공정증서이다. 양자 모두 공증인이 공무로서 본인의 촉탁에 따라 직접 작성한 공문서이다. 공정증서는 진정 성립된 공문서로 추정되어 성립 인증의 형식적 증거력은 물론 실질적 증거력인 증명력도 아주 높게 인정된다(대법원 1994. 6. 28. 선고, 94누2046 판결²⁷⁾; 대법원 1977. 8. 23. 선고, 74도2715 전원합의체 판결²⁸⁾).

공정증서는 법제도상 강력한 증거력이 인정되므로 지적재산권 분야에서 각종의 계약공정증서를 활용하게 되면 계약내용을 명확히 하고 증거보전이 가능하여 분쟁의 예방이나 조기해결에 보탬이 된다.

2) 효용

한편 공정증서에 의하여 계약을 하는 경우에 당사자가 제시한 계약서의 문안에 관하여 법률전문가인 공증인이 법률 구성이나 해석상 오해 소지를 예방하는 등 검토하여 문안을 수정하고 당사자의 승낙을 받아 공정증서의 문안을 확정하게 된다. 즉 공증인은 당사자가 공정증서의 작성으로써 달성하기를 원하는 법률행위의 완전한 효력 발생

27) 동 판결은 동산에 대한 압류처분이 위법하다고 주장하면서 이를 점유개정의 방법으로 양도담보계약을 체결하였다는 증거로 제출한 채무번계계약서에 대하여, 공증인이나 공증사무취급이 인가된 합동법률사무소의 변호사가 작성한 공증문서의 진정성립 추정과 증명력에 관하여 “공증인이나 공증사무취급이 인가된 합동법률사무소의 구성원인 변호사가 촉탁인 또는 대리촉탁인의 신청에 의하여 자신이 직접 청구한 진술, 그 목도한 사실, 기타 실험한 사실을 기재한 공증에 관한 문서는 보고문서로서 공문서이므로, 민사소송법 제327조 제1항에 의하여 그 진정성립이 추정된다고 볼 것이고, 또한 그 보고 내용의 진실성을 담보하기 위하여 증서의 작성 이전에 반드시 촉탁인이나 대리촉탁인의 확인 및 그 대리권의 증명 등의 절차를 미리 거치도록 하고, 작성 이후에는 열석자의 서명날인을 받도록 규정하고 있는 공증인법 제27조, 제30조, 제31조, 제38조에 비추어 볼 때 신빙성 있는 반대 자료가 없는 한 함부로 그 증명력을 부정하고 그 기재와 어긋나는 사실인정을 할 수 없다고 보아야 한다.”고 이유를 실시하면서 원심을 파기 환송하였다.

28) 동 판결은 공정증서유언에서 공증사무원이 유언 내용을 변호사 몰래 바꾼 사안으로 이는 공정증서원본 불실기재죄에 해당한다고 하면서 달리 허위공문서작성죄로 의율한 원심을 파기 환송한 것인데, 그 판결요지는 “공증사무 취급이 인가된 합동법률사무소 명의로 작성된 공증에 관한 문서는 형법상 공정증서 기타 공문서에 해당한다.”(다수의견)는 것이다.

을 위하여 전문가로서 법률에 관한 설명은 물론, 이에 더하여 법률후원자로서 중립적 입장에서 법률행위의 양 당사자 모두를 위하여 독일 연방공증인법상의 교시의무와 같은 의무를 다하여야 한다.

따라서 공정증서의 문안에 있어서의 추상적인 표현은 사후 분쟁을 완전히 예방할 수 없으므로, 예컨대 특허와 노하우가 결합된 통상실시권 설정계약을 체결하는 경우 아래와 같은 계약상 중요한 사항은 가능하면 구체적으로 문안을 작성하여, 해석상 다툼이 생길 수 있는 표현을 해서는 안 된다²⁹⁾.

- ① 실시를 허락하는 특허 및 기술정보의 정의
- ② 제품 및 내용물 판매가격의 정의
- ③ 실시권의 내용(제조·판매)
- ④ 대가의 산출방법·지불시기
- ⑤ 대가의 불반환
- ⑥ 제조량에 관한 보고
- ⑦ 기술정보의 개시(開示)(방법·시기)
- ⑧ 비밀준수의무 및 유용의 금지
- ⑨ 제품에 관한 품질보증책임의 유무
- ⑩ 특허 보증(제3자의 산업재산권을 침해하지 않는 것)의 유무
- ⑪ 제3자로부터 특허 침해된 경우의 조치
- ⑫ 실시후 개발된 기술에 관한 결정
- ⑬ 계약 종료 후의 조치
- ⑭ 계약에 의한 권리 양도의 금지
- ⑮ 해약에 관한 결정
- ⑯ 계약의 유효기간
- ⑰ 당사자 사이의 협의 사항
- ⑱ 금전채무에 관한 강제집행의 인낙

(2) 계약공정증서 작성의 구체적 활용

29) 棚町祥吉, “知的財産權の保全と公証制度③”, 82면.

1) 출원권의 승계·귀속

발명을 완성시킨 자에게는 특허를 받을 권리(특허 출원권; 특허법 제33조)가 원시적으로 귀속한다. 발명이 누구의 것으로 완성되었는지 중국적으로 누가 발명자인가를 판단하는 것이 어려운 경우가 적지 않다. 발명은 사실행위이기 때문에 대리인에 의하여 할 수 없고, 현행 법제에는 자연인만이 발명자로 될 수 있어 법인 자체가 발명자로 될 수 없다. 그런데 현재 발명을 완성시키는 것은 기업 자체의 다양한 기여 이외에 아이템·기술적 과제에의 제공자, 공동연구자·관리자·보조자 등의 다수 관계자가 관여하는 것이 보통이다. 또 발명이 완성되기까지의 경과도 단계적으로 진행되는(아이템의 제공, 기술 수준의 조사, 도면의 작성, 수차에 걸친 효과의 비교 실험 등) 것이기 때문에 어느 단계에서 발명이 완성되었다고 할 수 있는가의 판단도 어렵다. 또 발명자가 명확한 경우에도 그 발명에 걸린 특허 출원권의 귀속, 중국적으로 출원권이 정당하게 양도되었는가 아닌가를 둘러싸고 다투는 경우도 적지 않다. 이런 것은 특허 출원권에 한정되지 않고 실용신안 출원, 디자인 출원 및 상표 출원에 대하여도 마찬가지이다. 특허법이 출원에 관해서 ‘특허를 받을 권리’에 관하여 규정을 두고 있는 것으로부터 말하자면 ‘특허를 받을 권리’가 관념화된 것이다. 이 ‘특허를 받을 권리’ 즉, 출원권이 있다는 것에 의하여 발명자 및 그 승계자는 사실상 그 발명을 자기가 실시하거나 타인에게 실시하게 할 수가 있는 것이나, 독점적 실시의 권한이 보증되어 있는 것은 아니고 여기에 기하여 금지청구를 할 수 있는 것에 지나지 않는 것이다. 소위 노하우도 마찬가지이다.

재산권인 ‘특허를 받을 수 있는 권리(출원권)’는 특허 출원 전에 아무런 양식을 필요로 하지 않아 당사자의 합의만으로 이전할 수 있다(단, 그 승계자가 출원하지 않으면 그 이전을 제3자에게 대항할 수 없다; 특허법 제38조 제1항). 출원권의 양도계약의 체결에 있어서는 국내 출원만인지 외국 출원을 포함하는지를 명백히 해 두기 위하여 외국에 출원하는 경우에는 양수인이 발명자로서 출원할 수 있는 권한을 명확하게 해 두어야 한다.

출원 후의 특허를 받을 권리(출원 중의 권리)의 특정승계에 관하여는 특허청장에의 특허출원인변경신고가 효력발생요건이다(특허법 제38조 제4항). 양도증서의 첨부는 의무가 아니고 양수인의 단독행위로 신고할 수 있다.

무권리자 즉, 특허 출원권이 없는 자 예컨대 타인이 발명을 훔쳐 특허 출원한 모인

(冒認)출원(특허법 제34조)은 거절결정되거나(동법 제62조) 잘못 특허가 부여되는 경우에는 출원권을 승계하지 않은 자의 특허 출원에 부여되었다는 이유로 무효 심판을 청구하여 무효라는 취지의 심결의 확정으로 당해 특허를 무효로 할 수 있다(특허법 제133조제1항 제2호). 출원 절차에 있어서 출원권이 있다는 것이 중요하기 때문에 발명자의 성명은 중요하지 않다. 물론 특허 출원(실용신안) 신청서에는 발명자·고안자의 성명을 기재하지 않으면 안 되지만 그 성명을 잘못 기재하더라도 출원거절이유나 특허무효사유에 해당되지 않는다. 따라서 ‘특허를 받을 수 있는 권리’의 출원권의 양도계약을 체결하는 경우에는 덧붙여 발명에 참여한 자들 전원으로부터, 특정의 양수인에게 출원권을 귀속시키고 그 자의 명의로 출원 절차를 하는 것에 이의가 없다는 것을 표명하게 하여야 한다.

2) 종업원 등의 발명과 사용자 등의 권리

① 직무발명에 있어서의 법정통상실시권

현대사회에서는 한 개인만의 연구개발로는 어려운 기술 등 발명대상이나 그 과정의 복잡성 때문에 개인이 연구하여 발명을 완성하는 경우보다 기업 내에서 회사와 그 종업원들이 체계적이고 조직적으로 연구개발한 성과가 압도적으로 많다. 종업원(법인의 임원이나 공무원을 포함)이 달성한 발명에 관하여는 발명자주의에 따라 모든 권리가 당해 종업원에게 원시적으로 귀속하지만, 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하여 사용자의 업무 범위에 속하는 것은 직무발명·직무고안·직무(디자인)창작이라 하여 사용자는 그 직무발명 등에 대하여 당연히 무상의 통상실시권을 취득한다(발명진흥법 제10조 제1항³⁰⁾). 발명진흥법상 사용자의 통상실시권은 직무발명에 관하여 특허를 받았을 때 발생하는 것처럼 규정되어 있으나, 특허 부여 전에도 사용자는 당연히 무상으로 직무발명을 실시할 수 있다. 사용자에게 직무발명에 관하여 통상실시권을 인정하는 취지는 이것으로 자금·자재·개발 설비 등을 제공한 사용자와 기술적 사상을 제공한 종업원과의 이익을 조정하는 것이고 특허 부여의 전후에 따라 변하는 것이 아니기 때문이다. 사용자로서는 직무발명에 대하여 특허 출원을 하지 않고 노하우로 하여 비밀로 하여 두는 것도 적지 않으나, 이러한 노하우에 대하여도 사용자는 무상으로 실시할

30) 직무발명 관련규정은 종래 특허법과 발명진흥법에서 산발적으로 규정하고 있었으나, 2006년 개정 발명진흥법에서 이를 단일화하면서 이에 관한 구 특허법 제30조, 제40조는 2006. 3. 3. 개정·삭제되었다.

수 있다고 해석되고 있다.

사용자의 통상실시권은 특허권의 발생과 동시에 발생하며, 종업원이 당해 특허권을 제3자에게 양도하거나 혹은 전용실시권을 설정한 경우에도 사용자는 등록 없이 새 특허권자 등에게 대항할 수 있다(특허법 제118조 제2항). 한편 이 실시권은 실시사업과 함께 또는 상속 기타 일반승계의 경우 외에는 특허권자의 동의를 얻어야 이전할 수 있으며(동법 제102조 제5항), 이전 등에 대해서는 등록을 하지 아니하면 제3자에 대항할 수 없다(동법 제118조 제3항).

② 직무발명에 있어서의 '특허를 받을 권리' 및 특허권 양도계약

종업원의 자유발명에 관하여 사용자와 종업원과의 사이에 사전에 출원권 또는 특허권을 사용자에게 승계시킨다는 취지의 계약, 근무규칙 그 밖의 정함은 무효이다(발명진흥법 제10조 제3항). 그렇지만 직무발명에 있어서는 특허를 받을 권리 또는 특허권을 사용자에게 양도하는 취지의 계약이나 전용실시권을 설정하는 계약을 미리 체결하는 것은 가능하다³¹⁾. 양도나 전용실시권의 설정이 있으면 종업원에게 정당한 보상을 받을 권리가 발생한다.

사용자로서는 직무발명에 관하여 법정실시권을 취득하는 것만으로 만족하는 경우는 적고, 특허 출원권이나 특허권의 취득 혹은 전용실시권의 취득을 원하는 것이 보통이다. 그 때문에 「직무발명규정」 등에 사원, 임원 및 그 외 임시 계약직원 등과의 사이에 직무발명에 관한 권리를 사용자가 승계하는 것으로 합의하는 것이 일반적이다. 이러한 예약승계에 관한 합의의 법적 성질에 관하여는 사용자가 일방적으로 예약 완결권을 행사하면 발명자의 권리가 사용자에게 이전하는 것으로 해석한다.

실제의 합의 내용을 봐도 “회사는 직무발명·직무고안·창작에 관하여 국내와 외국에 대하여 특허권·실용신안권·디자인권을 받는 권리 또는 산업재산권을 승계하는 것이 가능하다.”고 정하고, 직무발명에 있어서도 “발명자는 회사측이 이것을 승계하지 않는 것을 결정한 후가 아니면 출원을 하거나 제3자에게 양도할 수 없다.”고 하고 있는 것이 보통이다.

직무발명에 관하여는 직무발명으로서 사용자의 법정실시권이 발생하는지 여부, 출원

31) 자유발명에 관한 예약승계특약도 사적자치의 원칙에 따라 공서양속에 위반하지 않는 한 자유의사에 맡기고, 사용자가 직무승계를 않고 통상실시권만 갖는 경우에도 종업원에게 상당한 보상이 필요하다는 의견도 있다. 이회기, 2005, “직무발명에 대한 소고”, 특허소송연구, 제3집, 특허법원, 120~131면.

권·특허권의 양도계약의 존부 또는 종업원이 취득하는 '정당한 대가'의 액수를 둘러싼 다툼이 많고, 유형적으로 직무발명에 관한 사건은 비교적 많은 것으로 보인다. 직무발명에 관한 판례의 대부분은 법인의 임원이나 책임연구원의 발명에 관한 것으로 보통의 종업원의 발명에 관한 소송은 오히려 적다. 임원의 경우 인사 다툼의 결과 퇴사하거나 혹은 별개의 회사를 설립하거나 다른 회사에 입사하여 경쟁관계에 서는 등 그 입장이 유동적인 까닭에 재직 중의 그 발명에 관한 귀속을 다투게 되는 것이 많기 때문이다.

또한 직무발명과 관련하여 사용자는 그 발명을 영업비밀로 할 수 있고, 종업원이 이를 위반한 경우 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에 따라 침해행위금지청구 또는 손해배상청구 등을 할 수 있으므로³²⁾ 이러한 내용을 명백히 할 것이 필요하다.

③ 발명 완성에 대한 증거 보전의 한 방법으로서 컴퓨터 S/W를 기술한 부책을 별지로 하여 첨부한 직무발명계약 공정증서의 작성이 주장되고 있다³³⁾. 이것은 기술에 관하여 비전문가인 공증인도 쉽게 신속히 작성할 수 있고, 원본이 법정 보존기간인 20년의 장기간 동안 비밀리에 공증사무소에 보관되고, 수수료도 가액 산정 불능으로 현행 22,000원인 경우가 많은 것 등이 장점으로 작용할 수 있다.

3) 실시권설정계약

① 실시계약의 모습

특허권자·실용신안권자·디자인권자·상표권자는 업으로서 그 특허 발명 등을 실시(實施)할 권리를 독점하나(특허법 제94조, 실용신안법 제23조, 디자인보호법 제41조, 상표법 제50조), 자신이 실시하지 않고 제3자에 대하여 특허권 등에 대하여 전용실시권을 설정하거나 혹은 통상실시권을 허락하여 그 특허발명·고안·의장·상표 등을 실시·사용하는 권리를 부여할 수 있다(특허법 제100조·제102조, 실용신안법 제28조, 디자인보호법 제47조·제49조, 상표법 제55조·제57조).

실시권을 부여하는 계약을 실시계약 또는 라이선스계약이라 한다. 특허법은 등록된 특허권 등에 대하여만 규정하고 있으나, 출원 중의 발명 등에 관하여 실시권을 부여하는 계약도 실무상 여러 차례 체결되고 있다. 우선 전용실시권은 원부에 설정 등록을 한 때 비로소 효력이 발생하므로(특허법 제101조 제1항 제2호, 실용신안법 제28조, 디자인

32) 그 기준에 관하여는 대법원 1998. 2. 13. 선고, 97다24528판결 및 1996. 12. 23. 선고, 96다16605 판결이 있다.

33) 森林 檢, 앞의 논문, 617면.

보호법 제39조, 상표법 제41조), 출원 중의 발명 등에 대하여는 전용실시권을 설정할 수 없다.

실시권설정계약에는 여러 형태가 있으나 계약상 허락하는 권리의 내용에 따라 나눌 수 있다. 특허권자가 다른 사람에게 어떤 실시권원을 부여하는가는 계약자유 원칙에 따라 강행법규에 위반되지 않는 한 자유이나, 특허법 등은 실시권제도로 전용실시권과 통상실시권을 인정하고 있다. 전용실시계약에 있어서 전용실시권자는 설정의 범위내에서 독점적 실시권을 가지게 되어 특허권자 등에 가까운 지위이다. 통상실시계약에 있어서 실시권자는 동일한 허락 범위 내에서 복수의 실시권자가 존립하는 것이므로 실질적으로는 금지나 손해배상청구를 받지 않는 입장에 지나지 않는다. 통상실시계약에도 독점적 통상실시권계약이라는 형태가 있으나 이것은 특허법 등에 규정되어 있는 전용실시권의 요건을 채우지 못하나 당해 실시권자 이외에는 실시권을 부여하지 않는다는 내용의 계약으로 실무상 자주 발생하는데, 이 또한 통상실시권이므로 등록을 효력 발생요건으로 하지 아니하며 독점적이라는 취지의 등록도 할 수 없다. 그 외에 실시권을 두 회사에 한정하여 부여하는 계약(준독점적 통상실시계약)도 실무상 여러 차례 볼 수 있다. 또 독점적 실시계약에 있어서 특허권자 본인도 실시할 수 없는 것으로 하는 계약을 완전독점적 실시계약이라 한다.

② 실시계약을 체결할 때의 유의점

실시계약의 체결에 있어서는 권리변동에 관한 계약 체결에 있어서의 민법상 검토하여야 할 사항 이외에 특허권, 상표권 등에 관한 특유한 사항에도 주의하여 계약내용이 특허법 등의 강행법규에 위반되는지 여부, 적절한 용어가 사용되는지 여부 등에 유의하여야 한다. 특히 특허권·실용신안권·디자인권·상표권 등은 소급하여 무효가 되거나 또는 취소될 가능성이 항상 감춰져 있기 때문에, 또 당해 발명을 실시함으로써 제3자의 권리를 침해하는 것이 되는 경우가 적지 않으므로 이러한 점에 관하여 사전 조사가 필요하다. 즉 특허권자로부터 통상실시권의 허락을 받아도 그 설정 등록 취지의 약정이 문서로 확실히 존재하지 않는 한 실시권자는 특허권자에 대하여 그 권리의 설정 등록절차를 사실상 청구할 수 없는 것으로 되기 때문에 주의하여야 한다.

③ 계약공정증서의 작성

기업은 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 등의 지적재산권 관련 법령에 기하여 타인과 특허 등 실시허락의 계속적 거래계약을 맺고 있다. 이러한 계약은 기업 경

영상 매우 중요하여 만일 분쟁이 발생하면 이로 인하여 막대한 손실을 입게 된다. 따라서 이러한 종류의 계약은 공정증서로 체결하여 분쟁을 사전에 예방하는 것이 필요하다.

민사재판에 있어서 계약공정증서가 제출된 경우 이를 뒤집을 명백한 반증, 예컨대 공증인이 당사자의 촉탁이나 법령에 위배하여 허위 문서를 작성한 것이 명백한 증거가 존재하지 않는 한 그 기재 내용은 진실한 것으로 추정된다. 따라서 공정증서에 의하여 체결된 계약을 성실히 이행하지 않으면 재판에서 반드시 지게 되므로 채무불이행을 억제하는 효과가 있어 분쟁을 예방할 수 있다.

또 실시료채권 등의 금전채권은 금액 산출방법 등이 객관적으로 명백하게 정해 있어 지불금액을 확정할 수 있도록 강제집행인낙부 계약공정증서를 작성하여 두면 법원의 판결 없이 바로 강제집행을 할 수 있다. 즉 이 공정증서는 법원의 판결과 동일한 집행력이 있다. 금전채권의 경우 공정증서의 집행력에 의하여 채권자의 신속한 구제가 가능하여 많은 계약공정증서는 이러한 목적을 위하여 작성되고 있다.

4) 부정경쟁방지법에 의한 영업비밀의 보호

① 영업비밀준수의무

특허권자·실용신안권자·디자인권자·상표권자 등은 실시권설정계약을 체결하거나 혹은 실시품에 관하여 계속적 공급계약을 체결할 때에는 여기에 부수하여 발명에 관한 기술, 노하우를 제3자에게 누설하지 말 것, 실시품을 개조, 설계 변경하는 경우에는 권리자에게 사전에 알려야 할 것 등을 내용으로 하는 합의를 하는 경우가 적지 않다.

영업비밀의 대표적인 것은 발명이나 고안에 관한 기술적 정보(노하우)이나, 영업비밀에는 기술적 정보 외에 영업방법이나 마케팅에 관한 정보 등 넓은 범위에 걸친 유용한 정보가 포함된다. 특허명세서의 「발명의 상세한 설명」에는 “그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세히 기재하여야 한다”(특허법 제42조 제3항)는 규정은 역설적으로 “발명의 구체적이고 상세한 기술정보는 명세서에 상세하게 기재하는 것보다는 이를 노하우로 따로 가르치는 것이 좋다.”고도 말할 수 있다. 발명이나 고안을 현실로 실시하는 것 이상으로 구체적인 기술정보·경험이 더욱 유용할 수 있는 것이다.

영업비밀은 그 요건으로서 비공지성, 경제성은 물론 비밀유지성을 입증하여야 하는데 현실적으로 곤란한 경우가 많고, 역설계에 의한 영업비밀의 획득은 적법한 행위로 인정되므로 더욱 그 관리가 중요하다.

영업비밀 관리의 수단도 설계도나 고객명부 등과 같이 물건에 기재되어 보존되는 것부터 기술정보와 같이 종업원에게 연수교육을 행하여 이것을 습득하게 하여 그 종업원의 지식·경험으로 남는 것 등 광범위하게 미친다. 따라서 영업비밀의 관리보존에 관하여는 물건의 관리에 그치지 아니하고 종업원의 관리, 그 위에 그 지식·경험을 갖고 있는 종업원의 퇴사 후의 누설에 관하여도 배려하여야 하는 등 광범위하게 고려할 필요가 있다. 영업비밀이 경쟁회사 등의 제3자 또는 임원·종업원에 의해 누설·침해된 경우에는 피해를 회복하기 위하여 영업비밀을 이용한 영업활동의 금지, 침해의 예방, 노하우를 사용해서 제조한 제품 등의 폐기, 신용회복조치 및 손해배상을 청구하게 된다.

이를 위해 기업에 있어서 영업비밀준수 계약을 체결하고 종업원 및 임원에 관하여는 고용계약, 선서서, 취업규칙 및 영업비밀준수 계약에 의하여 영업비밀 준수의무를 명확히 하고 위반한 경우의 조치 등을 규정해 두어야 한다. 대기업에 있어서는 종업원에게 비밀 준수의무를 부과하는 규정을 정하고 있는 경우가 많으나 기업 전체로 보아서는 일반적으로 아직도 그러한 규정을 두고 있지 아니하다. 비밀관리를 위하여 공중실무가 적극적으로 활용되어야 하는 분야이다. 즉 종업원이나 임원에 대하여 “귀사 및 제3자의 영업비밀에 관하여 재직 중은 물론 퇴사 후에도 귀사 또는 제3자의 서면에 의한 허가 없이 자신이 사용하거나 또는 제3자에게 개시·누설하지 않을 것” 등을 서약하게 하기 위하여 선서 인증을 이용하여 공정증서에 의한 ‘영업비밀준수 계약’ 혹은 ‘영업비밀준수 협정서’의 작성이 요망된다. 또 비밀 준수의무의 존부가 문제가 된 경우에는 취업규칙에 의하여 비밀준수 계약이 체결된 것으로 인정할 수 있다.

② 계약공정증서의 작성

부정경쟁방지및영업비밀의보호에관한법률에 따른 영업비밀의 보호관계의 각종 계약도 공정증서로 작성되어야 한다. 중요한 계약, 특히 금전지급약정이 있고 금액이 고액인 경우 계약공정증서의 작성을 촉탁하는 것이 좋다. 이로써 비밀이 엄수되고 원본의 분실이나 변개가 불가능하며, 그 내용에 있어서 공문서가 되어 고도의 증명력을 갖게 되는 일반적 효용은 물론, 특히 금전채권의 지급과 관련하여 위 3)의 ③과 같이 집행력을 부여받아 채무불이행시의 신속한 권리 구제뿐만 아니라 계약 내용의 원활한 이행 등 채무자에 대한 심리적 강제력도 발휘한다.

라. 사실실험 공정증서

(1) 사실실험 공정증서의 의의와 효용

1) 의 의

앞에서 본 바와 같이 사실실험 공정증서는 공증인법 제2조 및 제34조에 기하여 공증인 자신이 현장에서 직접 자기의 감각작용에 의하여 물체의 성상과 사물의 현상을 견문·체험한 상황을 기록하는 공정증서이다. 따라서 공증인이 공정증서에 기재할 수 있는 것은 자신이 견문·체험한 사실의 범위에 한하고, 견문·체험하지 아니한 사실에 관하여는 공정증서에 기재할 수 없다. 이러한 점에서 사실실험 공정증서는 민사소송법 제364조 이하·형사소송법 제139조 이하에 기하여 작성되는 검증조서와 유사하다.

2) 효 용

일반적으로 지적재산에 관한 민·형사소송 등 분쟁에서는 어떠한 주장 사실의 경과 과정이나 전후 정황, 또는 특정 시점에서의 물건이나 기술의 존재가 주요한 쟁점이 된다. 그런데 이에 관한 증거로서 일방 당사자 측의 증인의 증언만으로는 객관적으로 신빙성이 부족하고, 또 일반 서증으로는 그 입증취지를 충분히 담아 제대로 전달 할 수 없거나 시일의 경과로 그 신빙성이 완전하지 못하여 앞에서 본 확정일자자의 압날, 사서증서 인증이나 일반계약공정증서의 작성만으로는 곤란한 경우가 있다. 이러한 경우 당사자는 미리 예상되는 사항을 공증인에게 설명하고 견문·체험시켜 사실실험 공정증서를 작성함으로써 상대방에게 이를 확실히 주장할 수 있어 무용한 다툼 없이 문제를 조기에 해결할 수 있다. 이렇게 사실실험 공정증서를 작성하여 두는 것은 복잡한 지적재산 분쟁에 대하여 분쟁의 해결 기능뿐만 아니라 예방 기능도 가능하다.

지적재산 분야에 있어서 사실실험 공정증서를 사용하는 것을 고려할 수 있는 케이스는 자기의 발명 내용을 주장하는 경우, 예컨대 선사용(先使用)을 주장하거나 경우에 따라서는 선발명(先發明)을 주장하는 것이 있다. 또 침해소송에 있어서 상대방의 침해제품의 내용을 특정하는 경우나 상대방이 판매한 사실 등을 주장하는 경우이다. 상표 분야에서는 주지상표나 저명상표를 증명하는데 사용할 수 있다³⁴⁾.

(2) 사실실험 공정증서의 기본 전제

지적재산은 최첨단의 고도의 과학·기술적 내용을 포함하고 있는 사례가 많으나 그

34) 棚町祥吉, 1992, "國際的特許紛爭の豫防方策", 國際商事法務 通卷 第20号, 國際商事法研究所, 352~353면.

렇다고 반드시 증거보전에 관한 것은 아니다. 증거보전의 제1의 목적은 ‘시(時)’에 관한 보전이고, 그 다음은 그 ‘시’에 존재하였던 외형적 사실에 관한 보전이다. 물론 사실실험에 따라 기기(器機) 등의 외형면, 그 작동상황, 성능 등의 외형, 기기배열의 외형, 각 기기의 접속상황, 기록매체의 설치상황, 데이터의 디스플레이·프린트 아웃의 상황 등을 극명하게 사진이나 비디오 카메라에 녹화하고, 이것을 기초로 하여 정확히 공정증서에 기술함으로써 증거보전의 목적을 충분히 달성할 수 있으므로, 공증인이나 의뢰인의 대리인인 변리사가 그러한 기기의 성능·작동 상황에 관한 기술적 지식을 전면적으로 갖추어야 할 필요는 없다.

공증인으로서의 기업 측의 입회설명인의 선임에 있어서 신뢰할 수 있는 인물 여부를 통찰하여 그 자의 설명을 참고로 사실실험을 하고 기록화한다. 사진의 프린트나 비디오 테이프의 녹화·녹음을 공정증서의 일부로 하는 것인데 이것이 중요한 증거가 된다.

증거보전이란 심판의 판정이나 재판의 판결과 같이 쟁송에 관한 당부를 판단하는 것이 아니라, 현재 존재하는 것의 객관적 상황을 장래에 향하여 정확히 보전하는 것이므로 그 보존대상에 대하여 기술지식이 반드시 필요한 것은 아니다. 환자의 예를 들면 증거보전은 환자의 피로운 상황, 체온, 혈압, 혈액검사 등의 상황, 치료행위의 외형, 투약, 주사 등의 상황을 객관적으로 명확히 하여 이를 명백하게 기재하는 것으로, 의사의 직무인 병명의 판정, 치료방법의 적절 등은 전혀 다를 필요가 없고 증거보전에 전문적 의학지식이 반드시 필요한 것은 아니다. 이것이 증거보전으로서의 사실실험의 기본 전제이다.

(3) 사실실험 공정증서의 절차

1) 공증의 촉탁

통상의 공증 절차와 마찬가지로 촉탁인이 신원확인자료를 지참하여 공증인에게 그 목격, 실험을 하여 받을 사실을 명시하여 촉탁한다.

2) 실험의 실시

① 장소

공정증서의 작성 등 업무는 공증사무소에서 이루어지는 것이 원칙이나, 계약이나 사서증서와는 달리 사실실험의 경우 상당 부분은 공증사무소 밖에서 견문, 실험하는 것이 예정되어 있다. 여기에 사실실험 공정증서의 특별한 효용이 존재한다고 할 수 있다.

따라서 다행히 공증사무소에 실험설비를 갖고 들어갈 수 있을 때에는 공증사무실에서 실험하는 것이 바람직하다. 그러나 설비가 대형이거나 고정되어 움직일 수 없는 경우에는 예외적으로 공증사무소 밖에서 실험할 수 있다. 이 경우 공증인이 소속된 지방검찰청의 관내이어야 하고, 만일 타 지방검찰청 직무구역에만 실험 시설이 있는 경우에는 그 관내의 다른 공증인에게 공증을 의뢰하여야 한다. 또 타인 소유의 집이나 장소에 들어갈 경우에는 그 관리자의 승인과 참여가 필요하다.

② 방 법

사실실험 공정증서에 의하여 그 실험시에 관련된 외형적 사실의 존재를 입증할 수 있으면 기업으로서는 후일 특허소송 등에서 이에 기초한 유리한 주장(선발명일, 선사용, 발명의 공지성, 공용성 등)을 하고 이것을 입증할 수 있다. 그 기술의 내면적인 것은 다른 증거로 충분히 입증 가능하므로 기술에 관한 사항을 공정증서에 모두 기재할 필요는 없다. 또 사실실험할 때 기업 측의 요구에 따라 설계도나 그 밖의 기술적 도면 등을 대형 봉서에 넣어 봉인하고 공정증서상에 그 존재를 명확히 하여 증거보전할 수도 있다.

신제품을 대상물품으로 그 존재를 증명하고자 하는 경우에는 그 신제품을 봉서에 넣어 봉인하고 그 봉서의 존재사실을 사실실험 공정증서에 기재하면 된다³⁵⁾. 이때 신제품을 넣은 봉서를 공증인이 보관하는 것이 아니라 촉탁인이 가지고 가서 보관하게 되는 것이 실무이다. 봉서 등에 물건을 보관하는 경우 봉인이 가능한 것이라면 봉서 등은 속이 보이는 투명한 것이 좋다. 문제가 된 때에 잘못하여 개봉하는 것을 피할 수 있기 때문이다. 즉 실수로 잘못 개봉하면 그 시점에 그 대상물품의 증거력이 소멸하기 때문이다.

최근에는 지적재산권, 특히 특허 등 산업재산권에 있어서 그 생산 공정이나 작용, 효과에 관하여 의미가 증대하고 있다. 컴퓨터 S/W 관련 발명에 있어서 컴퓨터 S/W인 기록 매체 자체에 관한 발명이라도 H/W와의 관계를 정확히 증거보전하는 것이 필요한 경우에는 공증인 면전에서 컴퓨터에 컴퓨터 S/W를 설치·작동하여 그 작동 상황 등에 관하여 사실실험 공정증서를 작성하는 경우가 있다. 이러한 종류의 증거보전은 주로 선사용권의 존재, 공지성·공용성의 존재, 영업비밀의 존재의 각 입증에 대비하는 방어적

35) 平成13年度特許委員會, 2003, “弁理士による公証制度の利用”, パテント, 56巻 6号, 日本弁理士會, 19면.

증거보전이거나, 선발명주의를 취하는 특허법제하에서 선발명일을 입증하는 목적의 증거보전이다.

3) 증서의 작성

공증인은 촉탁인의 목적 사항을 실제로 실험하고 견문하여 그 결과를 사실실험 공정증서에 기재한 후 촉탁인에게 그 기재 내용의 정확함을 확인시키고 촉탁인과 공증인이 서명날인하여 완성한다. 원본은 공증인이 보관하고 정본과 등본을 촉탁인에게 교부한다.

지적재산의 경우 그 특수성, 특히 기술을 수반하는 사실실험의 경우에는 그 분야의 전문가인 변리사 등이 공증인의 공정증서 작성절차에 공헌할 수 있는 기회가 많다. 즉 공정증서에 기재되어야 할 기술적 내용을 촉탁인을 대신하여 확인하고 서면에 포함시키거나, 실험내용을 구두로 설명하여 공증인의 이해를 용이하게 하는 역할을 맡을 수 있다. 지적재산의 전문가인 변리사가 참가하여 촉탁인이 의도하는 내용을 확실히 공증인에게 전달하고, 공증인에게 의도하는 공정증서를 작성하게 하는 실제 절차상의 필요성에서도 변리사의 참가는 적극적으로 인정되는 것이 바람직하다.

4) 보관 및 수수료

전술한 바와 같이 사실실험 공정증서의 보관기간은 작성 후 20년으로 공증사무소의 금고에 보관하게 된다. 또 지적재산의 특수성으로 20년 이상의 보관을 원할 때에는 보관 개시할 때 공증인에게 그 필요성을 설명하여 이해를 구하면 20년 이상의 보관도 가능하다. 공정증서 원본은 공증사무소 밖으로 갖고 나갈 수 없으며, 원본이 공증사무소의 금고에 보관되므로 분실이나 변개가 불가능하다.

사실실험 공정증서의 작성의 수수료는 그 작성에 소요된 시간에 따라 시간제로 정해진다. 매 1시간당 25,000원이고 1시간을 초과하는 경우에는 그 초과된 1시간마다 5,000원을 더한다(공증수수료규칙 제15조). 정확히는 사실실험 및 그 준비에 소요된 시간에 증서 작성 및 그 준비에 걸린 시간을 가산하여 산출된다. 또 공증인이 공증사무소 밖에서 실험할 경우에는 그 외에 출장에 따르는 일당·여비가 따로 필요하다.

5) 사실실험의 유의점

촉탁인은 사실실험의 중점을 명확히 하고 여기에 초점을 두어 목적에 적합한 사실실험을 행하기 위하여 공증인과 사이에 충분한 사전 검토와 협의가 필요하다. 이때 필요충분한 사실실험 결과를 얻기 위해서는 그 기술에 정통한 자의 지시설명이 필요한데, 현장의 기술책임자가 적당한 경우가 많다. 대응하는 특허권이 이미 존재하는 경우의

사실실험은 특허 청구의 범위 및 발명의 상세한 설명을 충분히 검토한 후 이를 염두에 두고 한다. 이를 위해 촉탁인이 증서에 기재되기를 원하는 사항이나 촉탁인이 하여야 할 지시설명사항을 사전 준비단계에서 미리 제출되어야 하고, 사진·비디오의 이용 등이 검토되어야 한다.

사실실험은 장래의 입증의 핵심이 되는 것이나 그렇다고 반드시 요증사실의 전부나 모두를 망라하여야 하는 것은 아니고, 다른 서증, 인증, 감정 등의 증거방법을 병용할 필요가 있는 것이 대부분이다. 선사용권의 증거보전의 경우 선사용권의 범위는 선사용 발명의 동일성의 범위 내에 있는 모든 실시형태에 미치므로 발명의 범위를 충분히 넓게 파악하여 사실실험 공정증서를 작성하여야 한다. 후일 실시형태의 진보 변화로 발명의 범위를 초과할 수 있어 그 시점에는 새로운 사실실험을 요하는 경우도 있다³⁶⁾.

(4) 사실실험 공정증서의 구체적 사례³⁷⁾

1) 약품 등의 화학물질의 생산 공정의 사실실험

이러한 종류의 사실실험은 다른 적당한 입증방법이 없기 때문에 일본에서는 꽤 이전부터 적지 않게 행하여지고 있다. 화학자의 감정을 요하는 것이 많다. 생산 공정에 상당한 기일이 요하기 때문에 요점에 압축하여 일정을 단축하여 소기의 효과를 올리기 위해서는 상당한 연구와 공부가 필요한 경우가 있다.

2) 마스크(언론) 발표상황의 사실실험

기업이 신제품을 완성한 후 판매 전에 언론에 발표할 때는 공증인이 현장에 임하여 그 기업의 직원들이 모여서 업계지, 일간지의 기자 수십 명에 대하여 신제품의 기술내용에 관한 설명자료 및 제품을 배포하여 설명하는 상황을 실제로 보고 배포된 제품과 동일한 것을 봉인조치하고, 이들의 실험결과를 증서에 기재하는 것이다.

3) 신제품의 판매상황의 사실실험

신제품이 완성되어 판매 개시될 때 공증인이 촉탁회사의 특허부원과 같이 판매처에 가서 그 부원이 일반 고객으로서 제품을 구입하는 상황을 실제로 본 후, 부원과 같이 공증사무소로 돌아와 그 제품의 제조번호, 형식, 부속부품 등을 점검 확인한 뒤에 그 제품

36) 蕪山嚴, 앞의 논문, 147면.

37) 森林揔, 앞의 논문, 613~615면.

등을 부원에게 다시 받아서 상자에 넣고, 공증인이 상자의 개구부(開口部)나 그 외 접합 부위에 봉합지를 붙여서 봉인을 하고, 일련의 상황을 시간의 경과에 따라 공정증서에 기재하는 것이다.

4) 기술내용 그 자체의 사실실험

대상이 기술 자체이므로 그 기술의 내용 여하에 따라 증서의 기재는 그야말로 각양각색이 된다.

5) 시작(試作) 단계의 하이테크 플랜트의 일반 공개와 실연(實演)의 사실실험

국제전본시장이나 전시회의 데이터쇼, 전자쇼 등에서 기업이 시험제작 중인 신제품을 일반에 공개하고, 제조공정 등의 실연을 할 때 증거보전을 위해서 한다.

6) AV기기 등의 분해, 점검, 장치(藏置)의 사실실험

여기에는 그 목적에 따라 자사제품, 타사제품 모두 대상이 되나 신제품만이 아니고 몇 년 전에 제조된 자사제품을 대상으로 하는 것도 있다. 앞에서 본 바와 같이 봉인조치를 한다. 이 경우에 공증인은 제조일, 제조회사이름, 제조번호 등이 있는 명판 등을 꼼꼼히 조사 확인하는 것 외에 보존 중의 제조관계 기술 자료와 대비하여 서로 맞추어 보는 것을 실제 확인하면서 하여, 증서에 그 자료를 첨부하는 경우도 있다.

7) 각종 전동기계장치의 구성, 구조의 점검 및 작동에 의한 작용 효과를 확인하는 상황의 사실실험

8) 각종 제조기계장치의 구성, 구조의 점검 및 작동에 의한 작용 효과를 확인하는 상황의 사실실험

9) 침해제품의 특징을 위한 사실실험

여기에는 특허권자가 촉탁하는 경우와 침해제품의 제조판매자가 촉탁하는 경우가 있다. 당해 특허발명의 특허청구의 범위 및 발명의 상세한 설명의 각 기재를 검토한 위에 이에 상응하는 사실실험을 한다.

10) 상표권자의 자기의 상표 사용상황에 관한 사실실험

상표를 붙인 상품의 생산, 판매, 전시 등의 상황을 특히 상표의 사용에 초점을 맞추어 사실실험을 한다. 상표권자가 어떤 상표에 관하여 불사용에 의한 취소 심판을 가까스로 면할 정도로 상표를 소규모로 사용하고 있는 경우, 또는 특별한 사정이 있어 그 상표의 사용을 잠시(3년이내) 중지하고 싶은 경우 그 중지에 앞서 어느 경우나 그 상표의 사용상황에 관하여 사실실험을 해 두어야 안심할 수 있다.

11) 타사의 자사(自社)상표권 침해사실의 상황에 관한 사실실험

촉탁회사의 특허부원이 공증인과 같이 판매점에 가서 일반 고객으로서 당해 상표가 붙은 상품을 구입하여 공증사무소에서 봉인 조치 등을 하고 그 상황을 증서에 기재하고 사진 등을 첨부한다. 침해제품의 판매 직후 발견과 동시에 공증증서를 작성하여 두면 침해사실의 시기(始期) 등을 명확히 할 수 있다.

**12) Biotechnology에 의하거나 또는 식품을 공장 생산하는 방법의 발명에 관하여, 미리 촉탁인이 자기의 공장에서 생산 공정의 전부를 비디오로 촬영하고, 지시·설명
의 내레이션이 있는 녹화 테이프를 공증사무소에 가지고 가서 사무소 내에서
재생하여, 공증인이 실제로 보고 보충설명을 받고서 테이프를 봉서에 봉입하고
엄봉 날인하여 그 상황을 증서에 기재하는 사실실험**

이것은 공장이 다른 관내에 있는 경우, 촉탁을 받아도 공증인이 직무집행구역의 제약으로 그 구역으로 출장하는 것이 불가능하기 때문에 할 수 없이 취하는 방법이다. 이 경우 미리 특허전문 변호사가 공증인과 협의를 하고서 비디오의 촬영을 지시할 필요가 있다. 테이프는 2개 작성하여 한 개는 봉인하여 촉탁인에게 보관하게 하나, 다른 한 개는 사실실험의 대상과 무관하게 촉탁인이 언제든지 그 내용을 볼 수 있도록 갖다 둔다.

**13) 촉탁인 회사가 보유하는 기술에 관하여 그 개발에 관여한 회사 직원이 작성한 기술
자료를 공증사무소 내에서 리스트에 따라 조회·확인한 후 이를 마분지 상자
에 넣고 접착테이프로 접합부분을 엄중히 봉쇄하고 공증인의 직인을 압날한 봉
합지로 봉인 조치를 하는 상황의 사실실험**

이 사실실험에 의하여 마분지 상자에 봉입된 연구기술 자료는 그야말로 그 사실실험 당일 존재하고 있었다는 것이 확실히 증명된다. 이것은 한 번에 수많은 관련 기술 자료를 일괄하여 증거보전하기에 적합하다.

**14) 기계장치를 작동하는 두뇌에 해당하는 소프트웨어를 카세트테이프에 복제하고 이것
을 봉인하는 상황의 사실실험**

이것은 원고(특허권자)가 촉탁인이 되어 후일 법원에서 테이프를 검증물로서 제출하기 위하여 피고가 제조 판매하는 기계장치에 관하여 그 사용자의 협력을 얻어 이와 같은 사실실험을 구하는 사례이다.

사실실험 공정증서는 서증으로서 후일 법정에 제출된다.

IV. 결 어

오늘날 지적재산권에 관한 분쟁이나 소송사건이 점점 증가하고 있고, 귀중한 지적재산권을 보호하고 활용하기 위하여 증거자료를 어떻게 적절히 수집·작성하고 보관하는가는 산업재산권의 심판관계뿐만 아니라 지적재산권 전반의 침해소송에 있어서 대단히 중요하게 되었다.

다른 한편 이러한 분쟁의 신속한 해결을 위하여 법원도 당사자 쌍방의 적극적인 소송활동을 요구하고 있다. 소송의 상대방이 되는 경우에는 이때까지처럼 일단 원고가 입증하여야 할 문제라는 안이한 태도로는 곤란하고 오히려 스스로 적극적으로 그 정당성을 설명하고 이것을 증명하여야 하게 되었다. 이러한 사태에 대비하기 위하여 평소 적절한 증거자료의 수집·작성·보관을 업무의 일환으로 하지 않으면 안된다.

공증은 바로 이때에 그 예방사법적 역할을 충분히 발휘할 수 있는 제도이다. 구체적으로는 위에서 상세히 검토한 내용과 같이 확정일자, 압날, 사서증서의 인증, 각종 계약공정증서의 작성, 특히 사실실험공정증서의 작성 및 선서인증 등 각 공증제도를 적재적소에 따라 효율적으로 선택·활용함으로써 향후 지적재산권에 관한 분쟁의 예방은 물론 강력한 증거력 및 증거보전에 의하여 심판이나 소송 등 쟁송에서 신속·적정한 해결을 기할 수 있다 하겠다. 