



## 대학특허기술 분쟁사례

# ‘한영 자동전환 기술’에 대한 MS의 특허무효소송



(주) 피 앤 아 이 비

[www.pnibiz.com](http://www.pnibiz.com)

1. 대학특허기술 특징

2. 분쟁사례 개요

3. 민사 소송(가처분 및 본안소송) 경과

4. 특허무효소송 경과

5. 정 리 (대책)

## 1. 대학특허기술 특징

1. 즉시 사업화할 수 있는 구현기술이기 보다는, 구체화되지 않은 기술이어서 추가 개발을 요하는 경우가 많음
2. 사업 전개를 염두 하면서 개발하는 기업기술들과 달리, 교육적 또는 순수 연구적 차원에서 자유롭게 개발하는 경우가 많아, 사업화와 거리가 먼 기술이 상당 부분을 차지하지만, 간혹 사업화되는 기술 중에는 '원천특허'로 인정될 가능성이 높은 것도 상당 수 존재함
3. 재원이 충분하게 확보되어 있지 않아, 우수한 기술이 개발되어도 그에 걸맞게 지적재산권(특히 해외 지적재산권)을 확보하지 못하고 있는 실정이며, 그로 인해 발명의 가치를 제대로 인정받지 못하는 경우가 많음
4. 많은 비용과 종합적인 전략을 요하는 분쟁 발생시, 그 대응이 취약하며, 협상전략이나 경험 부족 등으로 본의 아니게 손실을 입는 경우가 많음



1. 문제된 특허는 MS Office 제품의 "한·영 자동전환" 기능에 관한 것으로, 한국항공대학교 컴퓨터공학과 이궁해 교수가 94년 및 95년에 출원하여 1997년에 특허 제123403호, 1998년에 특허 제165591호로 등록 받음
2. 이 사례의 소송은, 이궁해 교수가 2000년 5월경 MS를 상대로 특허침해 금지 가처분 신청을 하자, MS 측에서 반소로서 특허무효를 주장한 것임
3. 위 특허가 '어절기반의 한·영 자동 전환'에 관한 "원천특허"에 해당함에도 불구하고 우여곡절을 겪고 있는 것은, 아직도 상당수 대기업들이 소송 비용이나 전략면에서 열세일 수 밖에 없는 개인발명가나 대학등의 특허 기술을 무시하거나 경시하는 경향이 잔존하기 때문으로 보임

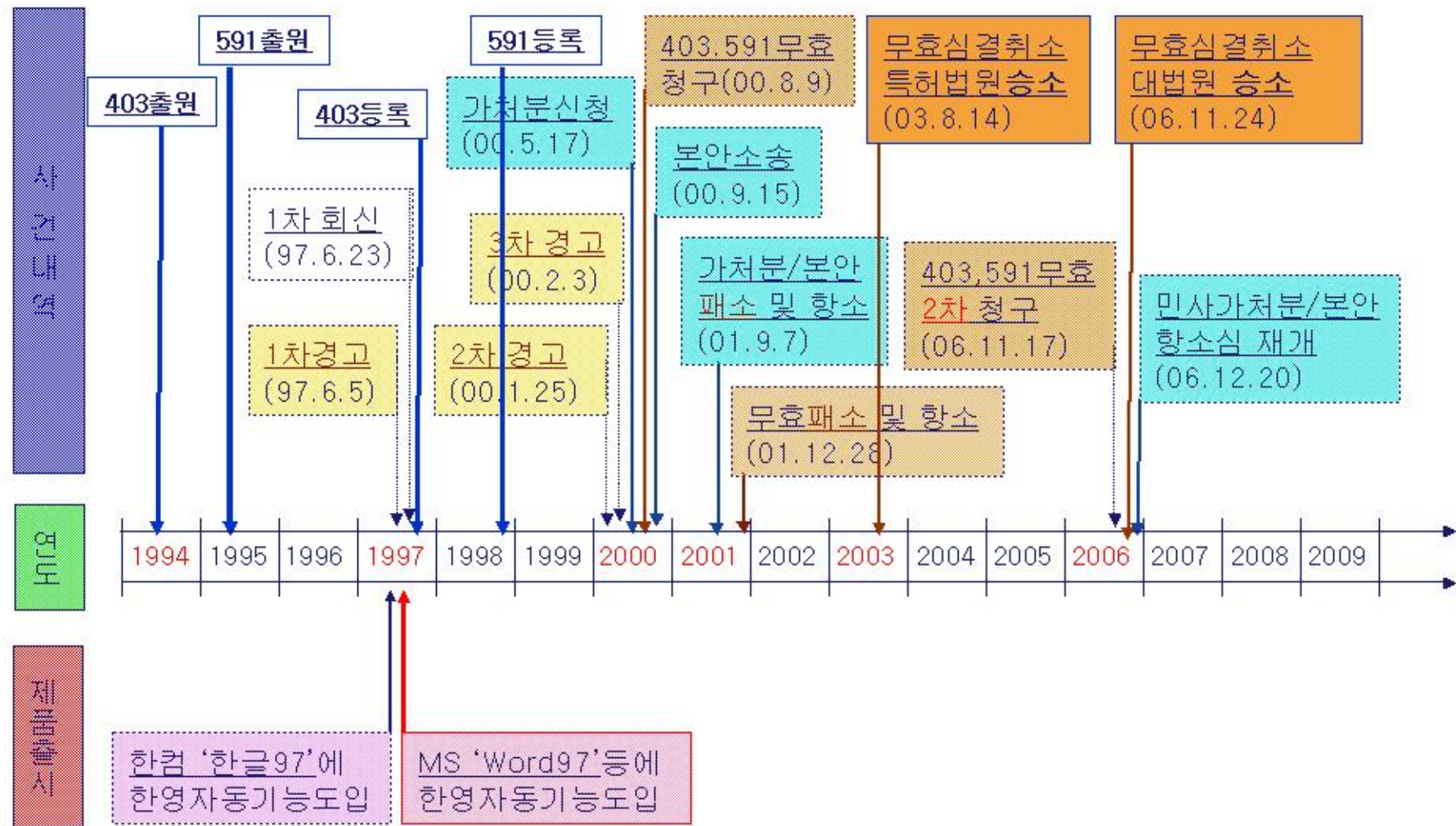
[참고 1] '어절기반 한·영 자동전환 기술'이란,

컴퓨터 사용자가 문서편집시 문자입력모드를 일일이 바꿔가면서 입력하지 않더라도, 입력되는 문자열을 어절 단위로 한영 판정하여 자동으로 한글이나 영문 또는 한영혼용어절로 올바르게 표출되도록 전환함으로써 사용자가 문자입력모드를 신경 쓰지 않고 한·영혼용문을 입력할 수 있도록 하는 기술임.

[예1: 한·영 어느 모드에서 'ㄱ/k' + 'ㅇ/o' + 'ㄷ/r' + 'ㅌ/e' + 'ㅁ/a' 문자열을 입력하더라도 "korea"로 표출하고

예2: 한·영 어느 모드에서 'g/ㅎ' + 'k/ㅌ' + 's/ㄴ' + 'k/ㅌ' 문자열을 입력하더라도 "하나"로 표출함]

## 2. 분쟁사례 개요(2)





### 3. 민사소송(가처분, 본안소송) 경과

		특허침해금지가처분 신청건	특허침해금지 및 손해배상 청구건
1심 (패소)	사건번호 (청구일)	2000카합1297 특허침해금지가처분 (2000.05.17)	2000가합67087 특허권침해금지등 (2000.09.15)
	신청인/원고	이궁해	이궁해
	피신청인/피고	주식회사 마이크로소프트	주식회사 마이크로소프트
	종국결과 (판결일)	피신청인 승 [신청기각] (2001.09.07)	피고 승 [청구기각] (2001.09.07)
2심 (진행중)	사건번호 (항소일)	2001나60585 특허침해금지가처분 (2001.10.12)	2001나60578 특허권침해금지등 (2001.10.12)
	항소인(원고)	이궁해 외 2명	이궁해 외 2명
	피항소인(피고)	한국마이크로소프트 유한회사	한국마이크로소프트 유한회사
	종국결과 (판결일)		

## 4. 특허무효소송 경과(1)

		특허 제123403호 등록무효 심판청구건	특허 제165591호 등록무효 심판청구건
특허심판원 (패소)	사건번호 (청구일)	2000당1292 등록무효(특) (2000.08.09)	2000당1293 등록무효(특) (2000.08.09)
	청구인	주식회사 마이크로소프트	주식회사 마이크로소프트
	피청구인	이근해	이근해
	종국결과 (심결일)	청구인 승 [전부(22/22) 인용] (2001.12.28)	청구인 승 [전부(25/25) 인용] (2001.12.28)
특허법원 (승소)	사건번호 (제소일)	2002허956 등록무효(특) (2002.02.02)	2002허970 등록무효(특) (2002.02.02)
	원 고	이근해 외 1명	이근해 외 1명
	피 고	주식회사 마이크로소프트	주식회사 마이크로소프트
	종국결과 (판결일)	원고 승 [전부(22/22) 인용] (2003.08.14)	원고 일부승 [일부(18/25) 인용] (2003.08.14)
대 법 원 (승소)	사건번호 (상고일)	2003후2072 등록무효(특) (2003.09.03)	2003후2089 등록무효(특) (2003.09.17)
	상고인(피고)	한국마이크로소프트 유한회사	한국마이크로소프트 유한회사
	피상고인(원고)	이근해 외 1명	이근해 외 1명
	종국결과 (판결일)	원고 승 [전체항에 대해 상고기각] (2006.11.24)	원고 일부승 [일부(5/18) 파기환송] (2006.11.24)

## 4. 특허무효소송 경과(2)

		특허 제123403호 등록무효 심판청구건	특허 제165591호 등록무효 심판청구건
특허심판원 (진행중)	사건번호 (청구일)	2006당 2958 등록무효(특) (2006.11.17)	2006당 2959 등록무효(특) (2006.11.17)
	청구인	한국마이크로소프트 유한회사	한국마이크로소프트 유한회사
	피청구인	피앤아이비 외 2명	피앤아이비 외 2명
	종국결과 (심결일)		
특허법원	사건번호 (제소일)		
	원 고		
	피 고		
	종국결과 (판결일)		
대 법 원	사건번호 (상고일)		
	상고인(피고)		
	피상고인(원고)		
	종국결과 (판결일)		



## 5. 정 리 (TLO 입장에서서의 분쟁대응 관련)

- 1) 대학 내에서 TLO가 관장하는 업무영역(특허,기술이전 등)에 관한 한, 전문성과 업무대처역량을 인정받아, 핵심 해결사 내지는 해법제시자(매개 주역)가 되어야 함 [고민하는 자들이 도움 받기 위해 우선적으로 찾아오는 '집결지'가 되어야 함]
- 2) 업무분야 별로 전문성을 갖춘 최고 수준의 전문가(그룹) 정보를 확보하고, 미리 연계 체계를 수립하여 유사시 유력한 전문가를 '우군'으로 활용할 수 있도록 함 [최고 수준의 전문가가 '적군'에 조력하면 그만큼 대응하기 힘 듬]
- 3) 한정된 예산 등 현실적인 한계와 분쟁패소시의 위험 등을 감안하여, 전문가 등과의 전략적 제휴나 특허지분 매각 등 상황에 따라 대처할 수 있는 방안을 수립해 놓음으로써, 유사시 효과적으로 대처할 수 있도록 하여야 함
- 4) 외부의 자원을 효과적으로 활용하면서 성공 및 실패경험을 토대로 점차 TLO 역량을 확대하고 대학 내에서 신뢰를 축적해 나가면, 그에 걸맞게 역할이 확장되고 수익원도 증가하게 되어, 점진적으로 자립기반이 구축될 것임

# Thank You

(주)피앤아이비([www.pnibiz.com](http://www.pnibiz.com))

[기술이전촉진법에 의거하여, 정부에서 지정한 '기술거래기관'임]

서울시 서초구 서초3동 1719-3 태흥빌딩 5층

발표자: 김길해 대표이사

Tel. 02-593-3377 / H.P 011-365-3782

E-mail. [kimkh@pnibiz.com](mailto:kimkh@pnibiz.com)