

米連邦最高裁、特許無効立証のための証拠基準が争われた事件の判決を下す
—Microsoft v. i4i 事件：特許有効の推定に伴う高度の証拠基準を維持—

2011年6月10日
JETRO NY 中楨

米連邦最高裁は9日、特許無効の立証のための証拠基準が争われたMicrosoft v. i4i事件に対し、「特許無効の抗弁は明白かつ確信を抱くに足る証拠により立証されなければならない」とし、特許無効の抗弁に対しては米国特許商標庁(USPTO)の審査時よりも高度な証拠基準が一律に適用されるとする判決を全員一致¹で下した²(判決の概要は後掲)。

本事件は、マイクロソフト社の製造販売する「ワード(Microsoft Word)」のXML編集機能に対する特許侵害訴訟事件であり、侵害対象製品が著名であったことに加え、連邦地裁による判決の損害賠償額が総額2億9千万ドルの高額³であったことなどから注目を集めた事件であったが、最高裁が問題として取り上げたのは、侵害被疑者による特許無効の抗弁における証拠基準。特許侵害訴訟等において特許無効を主張する場合、その立証のための証拠基準は、米国特許法第282条に規定される「特許の有効性の推定」を根拠として判例上、米国特許商標庁(USPTO)の審査時よりも高度な証拠基準が適用される。これに対してマイクロソフト社は、USPTOの審査において参酌されていない新たな証拠に基づいて無効を主張する場合には、審査時と同様に低い証拠基準が適用されるべきであると主張していた。なお、USPTOの審査時における証拠基準とは、「証拠の優越(preponderance of evidence)⁴」であり、特許無効を主張する際に必要とされる高度な証拠基準とは、「明白かつ確信を抱くに足る証拠(clear and convincing evidence)⁵」である。

最高裁はマイクロソフト社の主張を退け、これまでの連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の実務を支持したところであるが、本判決に対する反応は産業界を二分している。マイクロソフト社を始めとするIT・ハイテク業界の企業は、侵害被疑者として訴訟当事者となる機会が多いことから、特許無効の立証は容易である方が好ましい

¹ Sotomayor 判事(他6名)の法廷意見に加え、同意意見が2本。なお、Roberts 長官はマイクロソフト社の株式保有により除斥。

² [最高裁判決](#) (PDF)

³ 2億ドルの損害賠償額に加え、故意侵害による増額4千万ドル及び金利等を含む。

⁴ ある事実についての証拠の重さ、証明力が全体として、相手方のそれよりも優越していること。民事事件ではこれによって、当該事実の存在ないし不存在を認定してよいとされる。(出典：田中英夫「英米法辞典」(東京大学出版会))

⁵ 民事訴訟では、事実の証明は、一般に、証拠の優越(preponderance of evidence)の程度になされることが必要であり、かつそれで足りるとされるが、例外的に、それより高度の証明が必要とされる場合があり、その場合の証明の程度を表す概念。刑事訴訟で必要とされる「合理的疑いの余地のない証明」

(proof beyond a reasonable doubt)よりは低い、事実認定者に当該事実の存否について確信を抱かせる程度の証明をいう。とくに重大な法的効果を生じさせる事実の証明や、表見上有効に成立した法律行為の効果を否定しようとする場合、相手方の欺罔行為を証明しようとする場合などに必要とされる。(出典：田中英夫「英米法辞典」(東京大学出版会))

傾向があるのに対して、医薬・バイオ業界のように一件の特許の重要性が概して高い分野の企業にとっては、特許の有効性は堅固である方が好ましく、本判決はかかる業界から好意的に迎えられている⁶。

■Microsoft v. i4i 事件の概要

<事件の経緯>

i4i社はカナダのソフトウェア・コンサルティング会社であり、カスタム XML (Extensible Markup Language) 技術に関する米国特許 5,787,449 号 (449 特許) を保有。この 449 特許はコンピュータ上の文書編集方法の改良に関するものであり、文書内容を文書構造に関連付けられたメタコードと分離して記録することを特徴とする。

i4i社はマイクロソフト社が製造販売している「ワード (Microsoft Word)」の特定の製品がi4i社の特許 (449 特許) を故意に侵害しているとしてテキサス州東部地区連邦地方裁判所に提訴 (07 年 3 月)。マイクロソフト社は侵害を否認し、加えてi4i社の S4 と称されるソフトウェア・プログラムが先に販売された事実により、449 特許は米国特許法 102 条 (b)⁷ (合衆国における特許出願日前 1 年より前に…合衆国において…販売された場合 (on-sale bar)) に該当し無効であると主張した。他方、S4 のソース・コードは訴訟が始まる何年も前に処分 (destroy) されており、事実に関する争いは S4 の 2 人の開発者 (449 特許の発明者と同一) の証言に大きく依存することとなった。両証言者は、S4 は 449 特許の主要部を実施するものではない旨証言した。

マイクロソフト社は、i4i 社が「特許無効の抗弁は明白かつ確信を抱くに足る証拠 (clear and convincing evidence) により立証されなければならない」と主張したことに対して、S4 ソフトウェアが米国特許商標庁 (USPTO) の審査官に提示されたものではないことを根拠に異議を申し立て、かかる場合の特許無効の抗弁の証拠基準は「証拠の優越 (preponderance of evidence)」によるべきであるとした。連邦地裁はマイクロソフト社の主張を退け、マイクロソフト社は「明白かつ確信を抱くに足る証拠」によって特許無効を立証しなければならない旨を陪審に対して説示。陪審はマイクロソフト社が 449 特許の無効を立証することができなかったと結論付けた上でマイクロソフト社の故意侵害を認定した (09 年 8 月判決)。

マイクロソフト社は地裁判決を不服として、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) に提訴したものの、CAFC は地裁判決を支持 (09 年 12 月判決⁸)。その後、マイクロソフト社による最高裁への上告申請 (petition for a writ of certiorari) が認められ (10 年 11 月)、口頭審理が開催されていた (11 年 4 月)。

⁶ バイオ系企業の業界団体である BIO は、本判決を歓迎するコメントを [ブログ](#) 上で公表している。

⁷ 第 102 条 特許要件；新規性及び特許を受ける権利の喪失
次に該当する場合を除き、何人も特許を受ける権原を有する。

(b) その発明が、合衆国における特許出願日前 1 年より前に、合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは刊行物に記載されたか、又は合衆国において公然実施され若しくは販売された場合
(以上、[特許庁ホームページ](#) (PDF) より)

⁸ [CAFC 判決](#) (PDF)

<事件の争点>

マイクロソフト社が最高裁に提起した問題(question presented)は以下のとおり⁹。

- ・ 米国特許法第 282 条には、「特許は有効なものと推定」され、「特許又は何れかのクレームが無効であることの立証責任は無効を主張する側にある」と規定されている。
- ・ CAFC は、同法第 102 条(b)を根拠とする特許無効の抗弁は、対象特許の発行前に USPTO によって参酌されていない先行技術を基礎とする場合であっても「明白かつ確信に足る証拠」によって立証しなければならないとした。
- ・ マイクロソフト社による特許無効の抗弁は「明白かつ確信を抱くに足る証拠」によって立証しなければならないとした CAFC の判断は間違いであるか否か？

<判決の概要>

米国特許法第 282 条(1952 年制定)

米国特許法第 282 条には、「特許は有効なものと推定」され、「特許又は何れかのクレームが無効であることの立証責任は無効を主張する側にある」と規定されている。かかる明示的記載から、特許無効を主張する者が有効性の推定を覆さなければならないという立証責任(burden of proof)については明確にされているが、該条文には立証基準(standard of proof)についての言及がない。

282 条制定前のコモン・ロー

一方、RCA 最高裁判決(1934)では、「有効性の推定は、明確かつ説得力のある証拠(clear and cogent evidence)によらない限り覆すことができない」と判示している。このコモン・ローの「推定」は、「証拠の優越」の立証基準では特許を無効と見なすための基準としては余りに疑義がある(dubious)という一般見解を反映したものである。

議会による立法趣旨

1952 年に議会が 282 条を制定し、「有効性の推定」を規定した時点において、特許の「有効性の推定」はコモン・ローとして既に確立していた。そして、特許無効の抗弁を提起する者は、「明白かつ確信を抱くに足る証拠」によって防御の立証を行わなければならないという重い立証責任が課せられることも、同様に確立していた。つまり、「推定」には、単に立証責任だけでなく、高度な立証基準が課されることも含まれていた。

条文中にコモン・ローの用語(有効性の推定)がコモン・ローの意味で用いられている場合の一般的ルールにしたがえば、282 条に明示的に記載されていないからといって、議会が意図的に「高度な立証基準」を除いたと結論付けることはできない。

USPTO 審査時に参酌されていない先行技術

⁹ [マイクロソフト社が最高裁に提起した問題 \(questions presented\)](#) (PDF)

USPTOの審査過程において参酌されていない証拠がある場合、USPTOの専門知識に基づいて特許が付与されたという、有効性推定の理論的根拠が著しく損なわれているという主張は正しい。しかしながら、議会が適用されるべき立証基準を特定しているかは疑問であり、議会は特許の有効性推定とそれに付随する高度の立証基準に関するコモン・ローを単に成文化しただけである。もし議会に、場合に応じて立証基準を下げる意図があったのであれば、明示的にそう言及したはずである。

特許無効の抗弁の根拠となる新たな証拠は、USPTOによって既に参酌された証拠に比較して、重要性が高いかも知れない。陪審は、証拠が本質的に新規なものかを評価し、もしそうであるならば特許無効の抗弁が明白かつ確信を抱くに足る証拠によって立証されているかについて教示されるべきである。

(了)