

## Microsoft vs. i4i 特許の無効性を立証するための証拠基準とは？

前川有希子(2011/01/31 日経知財 Awareness に掲載)

2010年に米国ではビジネス・メソッド特許に関する Bilski 裁判など、知的財産関連の重要な判決がなされた。2011年も注目すべき裁判がある。今回、四つの裁判に焦点を当て、知財の観点でなぜ重要なのか、そのポイントを解説する。第1回は、「Microsoft vs. i4i」裁判である。

### 「Microsoft vs. i4i」裁判

米国特許法第 282 条では、特許の無効性を立証する責任は、無効性を訴える側にあると記している。しかし、第 282 条には、特許の無効性を立証するための証拠基準が明確に記されておらず、また、米国最高裁判所でもその点について明確な判断がなされてきていない。「Microsoft vs. i4i」裁判では、特許の無効性を立証するための証拠基準が問われており、最高裁の判決次第では特許の無効性を立証しやすくなることで、特許制度自体を弱体化させる可能性があるとして注目されている。

2007年 CAFC (United States Court of Appeals for the Federal Circuit : 米国連邦巡回控訴裁判所)において、米 Microsoft 社のアプリケーション・ソフト「MS Word」がカナダのソフトウェア・コンサルティング会社 i4i の特許技術を使用しているとして、Microsoft に対し約 3 億米ドルの特許侵害賠償金の判決が下された。Microsoft はこれを不服として最高裁に上告しており、2011年にその判決が下される見通しである。

最高裁での争点は、特許侵害裁判において米国特許庁が特許審査の際に考慮していなかった公知例を根拠として特許の無効を主張する場合、その証拠基準を“明白かつ確信を抱くに足る証拠 (Clear and Convincing Evidence)”とすべきか、あるいは“証拠の優越性 (Preponderance of Evidence)”を示せばよいとすべきか、という点である。例えば、特許無効の根拠とした公知例の存在を示すために、単に証言だけでなく、証言を補強するためのより明確な証拠が必要か否かということである。

問題となっている i4i の特許は、XML のようなマークアップ言語を含む電子文書の編集方法に関する特許である。その特許は、メタコードマップとマップ化された文書コンテンツを作成することにより、文書コンテンツとメタコードを分離して保存することを特徴としている。CAFC での裁判では、Microsoft の「MS Word」が、i4i の特許クレームに記載された電子文書の編集方法を使用しており、i4i 特許を侵害していると判断された。

しかし、Microsoft は特許侵害の訴えに対する抗弁として、i4i が特許申請の 1 年以上前に、特許クレームに記載された技術を使用した製品を販売していたと指摘し、i4i 特許は米国特許法 102 (b) 条の下で無効であると主張した。米国特許法 102 (b) 条の下では、特許申請書に開示された発明技術が、その特許申請の 1 年以上前に販売されている場合、発明者は特許を得る権利はない。特許申請の 1 年以上前である 1993 年に i4i

はその顧客である米 SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) のために「S4」というソフトを開発、販売していた。そこで、販売された「S4」が i4i 特許のクレームに記載された方法を実施していたか否かということが議論となった。なお、「S4」は特許庁での i4i 特許の審査過程において公知例として考慮されてはいない。

Microsoft に対する反論として、「S4」の開発者でもある i4i 特許の発明者たちは、「S4」は SGML タグを付加、また編集し、電子文書を SGML 文書に分割するが、メタコードマップを作成していないので、「S4」は「i4i 特許のクレームに記載された方法を実施していなかった」と証言した。一方、「S4」のソースコードは、SEMI のプロジェクト完了後に破棄されていたため、Microsoft は、「S4」が i4i 特許のクレームに記載された方法を実施していたことを立証するための、“明白かつ確信を抱くに足る証拠”を提出することができなかった。

そこで Microsoft は、「i4i 特許の発明者たちの証言だけでは特許無効の訴えに対して反証できず、特許の有効性を支持するためには不十分である」と主張した。しかし、CAFC は、「特許の無効性を立証するための証言を補強する証拠が要求される場合はある」が、「特許を無効とする訴えに対する反論を補強するための証拠は要求されない」とし、Microsoft の主張を退けた。つまり、CAFC は、特許の無効性を立証するための証拠基準は“明白かつ確信を抱くに足る証拠”でなければならないとしたのである。

そこで、Microsoft は、CAFC が示した特許の無効性を立証するための証拠基準が適切ではないと、米最高裁に訴えた。Microsoft は、「特許の有効性は特許庁が専門行政機関として、申請された発明をきちんと審査し、特許性があると判断したという根拠があってこそ特許が有効であるという第 282 条に記された前提が成り立つ。従って、特許審査の際に考慮されなかった公知例により特許の無効性を立証する場合、第 282 条に記されている特許有効性の前提は成立せず、その証拠基準は低くすべきである」と、主張している。

特許庁が審査の対象となり得るすべての公知例を考慮することは、現実問題として不可能である。従って、特許を無効にする可能性のある、特許庁が考慮しなかった公知例を見つけ出すことは十分可能である。もし、最高裁が Microsoft の主張する証拠基準を採用すべしとの判決を下した場合、特許侵害を訴えられた者が特許の無効性を主張する場合、証言を補強する証拠を要求されないので、特許の無効性を立証しやすくなるであろう。一方、特許を取得する側としては、そのような事態を避けるため、多少なりとも特許審査に関連すると判断される可能性のある、あらゆる参考文献を特許庁に提出する必要が生じてくるという意見もある。しかし、その場合、本質的に関連するとはいえない参考文献を大量に提出したとして、特許庁の特許審査を妨害するという“公正でない行為 (inequitable conduct)”ととらえられる別の問題が生じる可能性がある。もし、最高裁が Microsoft の主張通りに、特許の無効性を立証する証拠基準を“証拠の優越性”とすれば、裁判において特許無効を成立させやすくなる。そうなれば、結果として特許制

度自体を弱体化するとの懸念もある。既に取得した特許が資産の重要な部分となっている企業の資産価値に大きな影響を与える可能性があり、この裁判は米国の知財関係者の注目を集めている。

### **2011 年の注目すべき特許裁判**

- (1) Microsoft vs. i4i
- (2) Global-Tech Appliances and Pentalpha vs. SEB
- (3) Therasense and Abbott Laboratories vs. Becton, Dickinson and Nova Biomedical
- (4) Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University vs. Roche Molecular Systems