

Oslaw News Letter

vol.69

2023年10月31日発行

目次

Contents

● 論文 (1) IPR エストッペル「合理的に主張することができた理由」の範囲と立証責任	弁理士 梅田 慎介 1
● 論文 (2) Ironburg判決を題材とした追加検討	弁護士 大野 浩之 6
● 商標 News 周知性立証と需要者アンケート	弁理士 井出 麻衣子 7
● 特許入門	弁理士 酒谷 誠一 9
● 判例紹介	11

論文(1)

Thesis

IPR エストッペル「合理的に主張することができた理由」の範囲と立証責任

弁理士 梅田 慎介

1. はじめに

米国特許商標庁 (USPTO) の当事者系レビュー (IPR) 手続では、特許審判部 (PTAB) による書面での最終決定がなされた後は、申立人が IPR で実際に主張したかあるいは合理的に主張することができた理由について、USPTO での他の手続や民事訴訟等において再度提起できないことが定められている (米国特許法 315 条 (e)(1)(2))。これを「IPR エストッペル (IPR 申立人に対する禁反言)」という。

IPR は、連邦地裁に特許権侵害訴訟が提起された場合に被告によって USPTO へ申し立てられる場合が多いが、IPR エストッ

ペルは、IPR と同時係属中の侵害訴訟やさらにはその後に提起される侵害訴訟等での主張を制限することとなるため、その適用範囲は特に侵害訴訟被告 / IPR 申立人の側にとって重要な問題となる。2012 年 9 月の IPR 導入以降、IPR エストッペルの適用範囲 (特に「IPR で合理的に主張することができた」とされ得る範囲) の解釈が争われてきた。

IPR エストッペルの適用範囲に関し、2022 年 2 月の California Institute of Technology (CalTech) v. Broadcom/Apple 事件連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) 判決¹ (以下、「CalTech 判決」) では、その範囲は「IPR で申し立てられ、かつ PTAB によって審理されたクレーム及び理由のみならず、IPR 申立中

〈脚注〉

¹ Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom Ltd., 25 F.4th 976 (Fed. Cir. 2022)

には含まれていないが、当該 IPR 申立に合理的に主張することができたであろう全ての申立理由」であることが示された。さらに 2023 年 4 月 3 日の Ironburg Inventions Ltd. v. Valve Corp. 事件 CAFC 判決²（以下、「Ironburg 判決」）では、「合理的に主張できたであろう全ての申立理由」とは、「入念な調査を行う熟練のサーチャー（skilled searcher conducting a diligent search）」を基準として「熟練のサーチャーであれば合理的に見出したであろうことが予期される申立理由」であること、「熟練サーチャー基準」に基づく証明責任は特許権者側にあることが示された。

本稿では、CalTech 判決及び Ironburg 判決を概説し、IPR において申立人側及び特許権者側のそれぞれが留意すべき事項を考察する。

2. IPR エストッペルに関する米国特許法の規定

IPR エストッペルは、米国特許法 315 条 (e)(1) と (2) に規定されている。

米国特許法 315 条 (e)(1) は、USPTO での手続におけるエストッペルを規定し、「IPR 申立人は、PTAB による最終書面決定（final written decision under section 318(a)）が出された特許クレームに対して、当該申立人やその実質的利益当事者が IPR で実際に提起したか、あるいは合理的に提起することができたであろういかなる理由についても、USPTO に対して手続の請求または主張をすることができない」としている。

また、米国特許法 315 条 (e)(2) は、民事訴訟及び他の手続についてのエストッペルを規定し、「IPR 申立人は、PTAB による最終書面決定が出された特許クレームに対して、当該申立人やその実質的利益当事者が IPR で実際に提起したか、あるいは合理的に提起することができたであろういかなる理由についても、民事訴訟や ITC での手続³において当該クレームが無効であることを主張することができない」としている。

これらの規定によれば、PTAB による最終書面決定（final written decision）が出された特許クレームに対して、IPR 申立人は「IPR で実際に提起したか、あるいは合理的に提起することができたであろういかなる理由」を基に、USPTO や裁判所

等における事後の手続において無効の主張をすることが禁止される⁴。

3. CalTech 判決

(1) 事件の経緯

本件は、California Institute of Technology が、米国特許第 7,116,710 号、第 7,421,032 号及び第 7,916,781 号に基づいて、無線データ通信用のチップを販売する Broadcom 及びこのチップを用いたスマートフォンを販売する Apple を特許侵害で訴えた事件である。

本件侵害訴訟において、Broadcom 及び Apple（被告・IPR 申立人）は IPR 手続で主張されなかった新たな先行技術⁵の組み合わせに基づき無効主張を行ったが、原審（カリフォルニア州中部地区連邦地裁）は、根拠とした先行技術は過去の IPR において合理的に主張することができたものであるとして、IPR エストッペルの規定に基づいて無効主張を排斥した。CAFC においては、この地裁判断の妥当性が争われた。

(2) 先行判決

(2-1) Shaw 判決

2016 年の Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc. 事件 CAFC 判決⁶（以下「Shaw 判決」）は、IPR エストッペルの適用範囲について、審理開始の対象とならなかったクレーム及びその申立理由にはエストッペルの効果は及ばないことを示した。換言すれば、IPR エストッペルは、PTAB による審理開始の対象とされ最終決定がなされたクレームに対して提起された申立理由のみに適用されるとした。

従前、PTAB は IPR 申立人が無効主張したクレームのうち一部についてのみ審理を開始し、また開始後の審理においても IPR 申立人が主張した無効理由の全てを審理しないという運用をとっていた。このため、IPR 申立人が無効主張したが PTAB が審理対象としなかったクレームや、IPR 申立人が主張したものの PTAB が審理していない無効理由にまで、IPR エストッペルが適用されるのかという点に争いがあった。また、例えば、審理開始されなかった申立理由だけを構成する先行技術にエストッペルの効果が生じるかというような争いがあった。

〈脚注〉

² Ironburg Inventions Ltd. v. Valve Corp., Nos. 2021-2296, 2021-2297, 2022-1070, 2023 WL 2749199 (Fed. Cir. Apr. 3, 2023)

³ 米国国際貿易委員会による関税法第 337 条調査手続

⁴ 和解により IPR 手続が終結し、PTAB による最終書面決定が出されなかった場合には、IPR 申立人に対するエストッペルは生じない。

⁵ Apple が IPR 申立時点で知っていた先行技術で、IPR 申立には含めなかったもの。地裁訴訟での無効主張のために温存していたと考えられる。

⁶ Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc., 817 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2016)

Shaw 判決は、IPR エストッペルは IPR 中に申立人が主張し又は合理的に主張することができた無効理由の再主張を禁止するものであるが、IPR は開始されるまで始まらないし、申立人が主張したものの IPR で審理されなかった無効理由は IPR 中に主張し又は合理的に主張することができたものではないから、これと同一の無効主張は排除されないとした。

しかしながら、Shaw 判決後も、IPR の審理開始後ではなく IPR 申立の段階で主張することができたにすぎない無効理由にエストッペルは適用されるのか、さらには IPR 申立書には含まれていないが合理的に主張することができた無効理由への適用はなされるのかという点について、地裁レベルでの判断は割れていた。

(2-2) SAS 判決

2018年のSAS Institute, Inc. v. Iancu事件最高裁判決⁷(以下「SAS 判決」)は、Shaw 判決が前提としていた、IPR 申立人が主張した無効理由のうち一部についてのみ審理を開始できるというPTABの運用を否定し、PTABはIPRで申し立てられた全てのクレームの特許性を判断しなければならないと判示した。

SAS 判決後、PTABは、IPR 申立人が無効主張した全てのクレームを対象とし IPR 申立人が主張した全ての無効理由を審理するか、あるいは全く審理を開始しないかのいずれかによるように運用を変更した。これにより、IPR エストッペルは、IPR で申し立てられた全ての申立理由に適用されることとなった。

(3) CalTech 判決の要旨

CAFCは、まず、SAS 判決に矛盾することとなったShaw 判決の判断を否定した。

そのうえで、「IPRで申し立てられ、かつPTABによって審理されたクレーム及び理由のみならず、IPR申立中には含まれていないが、当該IPR申立で合理的に主張することができたであろう全ての申立理由についてもエストッペルが適用される。申し立てられた全てのクレームについてPTABは審理を開始しなければならず、かつIPR申立がIPR訴訟としての役割を果たすという制度の下では、上記のように解釈することが、”IPRにおいて”及び”合理的に提起することができたであろう”という文言に意味を与える唯一の妥当な解釈である。」と判示した(2022年

2月22日の誤記訂正(Errata)後の判決⁸)。

CAFCは、「AppleがIPRを申し立てた時点で、Apple及びBroadcomが、地裁での無効主張で提起しようとした先行技術を知っていたことは議論の余地がない。AppleによるIPR申立には含まれていなかったにせよ、争点となる無効理由はIPR申立に合理的に含むことができたものである。よって、Apple及びBroadcomが、IPRで提起しなかった先行技術を基に地裁で無効主張を行うことを禁じた地裁判決を支持する。」(2022年2月4日判決)と理由を述べた。

4. Ironburg 判決

(1) 事件の経緯

本件は、Ironburg Inventions Ltd. (以下「Ironburg」)が、米国特許第8,641,525号に基づいて、ビデオゲームコンソール用のコントローラを販売するValve Corporation (以下「Valve」)を特許侵害で訴えた事件である。

本件侵害訴訟において、Valve(被告・IPR申立人)は無効主張を行ったが、原審(ワシントン西部地区連邦地裁)は、IPR エストッペルの規定に基づいて無効主張を排斥した。CAFCにおいては、この地裁判断の妥当性が争われた。

ValveのIPR申立が審理開始されたのは2016年9月で、PTABは5つの申立理由のうち3つに基づきIPRを開始したが、他の2つに基づく開始はしなかった(以下「開始対象とならなかった無効理由」という)。2017年9月に最終決定書が発行され、一部クレームが取り消された。その後、2018年4月24日に、SAS判決が出され、USPTOによりSAS判決を受けた対応が採られたが、Valveは、PTABに「開始対象とならなかった無効理由」についても検討させるために、IPRの差戻しを求めるとはしなかった。

(2) Ironburg 判決の要旨

以下の①及び②の無効理由についてIPRエストッペルの適用の有無が判示された。

- ① IPR申立に含まれていた申立理由のうち開始対象とならなかった2つの理由(開始対象とならなかった無効理由)⁹

〈脚注〉

⁷ SAS Institute, Inc. v. Iancu, 138 S.Ct. 1348 (2018)

⁸ 2月4日に出された判決では「IPR申立中には含まれていないが、当該IPR申立に合理的に含まれることができたであろう全てのクレーム及び理由についてもエストッペルが適用される。」とされていた。しかし、IPR申立人がIPRで争わなかったクレームについてもエストッペルが生じると解釈されるおそれがあり、エストッペルはクレーム単位で生じることとする特許法第315条(e)(2)の規定に整合しないため訂正された。

⁹ 先行技術2件

② Valve 自身の IPR 申立後に競合他社である Collective Minds が申し立てた IPR に基づいて Valve が見出した無効理由（以下「申立で主張していない無効理由」という）CAFC は、①「開始対象とならなかった無効理由」についてエストップル適用を認めた地裁判決を支持し、②「申立で主張していない無効理由」についてはエストップル適用を認めた地裁判決を破棄し、事件を地裁に差し戻した。理由はそれぞれ次のとおりである。

(2-1) 開始対象とならなかった無効理由

本件において「開始対象とならなかった無効理由」は明らかに IPR 申立に含まれていた。すなわち、「IPR 手続において主張された」無効理由である。

IPR は開始決定まで開始されないという Valve の主張に反して、当裁判所は、(SAS Institute, Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018)) の法解釈を踏まえると、IPR 申立において主張することができたであろういかなる理由も、「IPR 手続において」合理的に主張できたであろう理由であると結論付けている (Cal. Inst. of Tech., 25 F.4th at 990)。

Valve も認めているように、最高裁が PTO は申立で争われた全てのクレームについて審理を開始するかまたは審理を開始しないことはできるが、部分的な審理を行うことはできないとする SAS 判決を下した後、Valve には IPR を PTAB に差し戻すよう求める機会があった。しかし、Valve はこれを選択しなかった。Valve の「PTAB の誤りを是正しないままにしておく」という選択は、エストップルから Valve を保護するものではない。

したがって、「開始対象とならなかった無効理由」にエストップルを適用した地裁判決を支持する。

(2-2) 申立で主張していない無効理由

当裁判所は、IPR 申立において主張していない無効理由に対して米国特許法 315 条 (e)(2) に従ってエストップルがどのような基準で決定されるべきかについて十分に論じてきていない。この困難な状況において、地裁は、この問題に直面した他の地裁に注目した。地裁は、IPR の申立では「入念な調査を行う熟練のサーチャー (skilled searcher conducting a diligent search) であれば合理的に見出したであろうことが予期できた」いかなる

理由も「合理的に提起することができた」ものであると結論付けた他の地裁に同意した。

両当事者は、当裁判所がこの基準を適用すべきであることに同意している。

従って、法の他の条件が満たされる限り、入念な調査を行う熟練のサーチャーが合理的に見出したであろうことが予期される無効理由については、申立人がその申立において「合理的に提起することができた」理由であるとして米国特許法 315 条 (e)(2) に基づくエストップルが適用されるものと結論する。

地裁は、熟練のサーチャーが入念に調査を行った結果、合理的に発見できたこと、あるいは発見できなかったことを証明する責任をどちらの当事者が負うかについては明確に触れていない。しかし、地裁の推論には、特許の有効性に異議を唱える当事者である Valve に立証責任があるという見解が暗黙のうちに含まれている。

しかし、地裁のエストップルの結論は、Collective Minds が行った先行技術調査が「合理的に」勤勉であっただけであり特別な手段を用いたものではなかったという、記録上まだ証明されていない前提に基づいている。もし、Collective Minds が「焦土戦術」を用いて「申立で主張していない無効理由」を構成する文献を発見したのであれば、その経験は、単に合理的な勤勉さをもって行動する通常の熟練のサーチャーによって発見されたであろうことの判断とは無関係である可能性がある。

Valve は地裁の推論に異議を唱え、エストップルの主張によって利益を得ようとする当事者である特許権者のみにエストップルの立証責任を負わせている他の地裁を指摘した。

当裁判所は Valve に同意し、入念な調査を行う熟練のサーチャーであれば無効理由を見出したであろうことを証拠の優越 (preponderance of the evidence) によって証明する責任は、IPR エストップルの積極的抗弁を主張し、その恩恵を受けようとする当事者である特許権者にあると結論する。

したがって、入念な調査を行う熟練のサーチャーであれば Willner-Koji-Raymond 特許および Kotkin 特許¹⁰ という 525 特許のクレームを無効とするための理由を合理的に見出したであろうことを、証拠の優越性をもって証明する責任は Ironburg 側にある。地裁はこの責任を Ironburg に負わせずに Valve に負わせたため、地裁判決を破棄し、Ironburg がこの責任を果たせ

〈脚注〉

¹⁰ Collective Minds の IPR 申立の無効理由の先行技術

るかどうかを地裁が判断するために事件を差し戻す。

5. 考察

IPR エストッペルの適用範囲は「IPR で申し立てられ、かつ PTAB によって審理されたクレーム及び理由のみならず、IPR 申立中には含まれていないが、当該 IPR 申立に合理的に主張することができたであろう全ての申立理由」に及びことが CalTech 判決により明確にされた。判決は、「Apple が IPR を申し立てた時点で、Apple 及び Broadcom が、地裁での無効主張で提起しようとした先行技術を知っていたことは議論の余地がない。」とし、IPR 申立時点で知っていた先行技術は全て IPR エストッペルの適用範囲となることを明示した。

侵害訴訟被告（IPR 申立人）にとっては、IPR により特許の無効化を期しながら、IPR で無効決定が得られない場合に備えて訴訟では IPR で申し立てた無効理由（先行技術）よりもさらに強い無効理由を主張して非侵害判決を目指すといったような戦略はもはや取り得ないことになったといえる。IPR で無効決定が得られない場合、IPR 申立に含めなかった残りの先行技術に基づいて無効主張を行うことは USPTO でも裁判所でももはやできないため、チャンスは一度きりと考えるべきである。

Ironburg 事件で Valve は「申立で主張していない無効理由」（競合他社の IPR 申立から集めた先行技術に基づく）は IPR 申立の時点では知っておらず申立理由に含めることはできなかったと主張したが、CAFC は知識の欠如は完全な弁解にはならないとした¹¹。

IPR 申立人（侵害訴訟被告）にとっては、自ら調査によって発見した先行技術のみならず、先行する又は同時係属する第三者の IPR 申立を参照して見出した先行技術も含めて、知り得た全ての先行技術から最善と判断される先行技術に基づいて無効主張を構築することが重要となる。IPR エストッペルの効果は IPR 申立で申し立てたクレームについて生じるものであるため、IPR エストッペルの適用を回避するため同一特許に対してクレーム毎に複数の IPR 申立を行うことも検討すべきであろう。

また、Ironburg 判決は、「合理的に主張できたであろう全ての申立理由」とは「熟練のサーチャーであれば合理的に見出したであろうことが予期される申立理由」であり、その証明責任は IPR

エストッペルの適用による利益を求める特許権者側にあることを示した。判決は、Ironburg が依拠した競業他社（Collective Minds）が見出した先行技術について、合理的な勤勉さをもって行動する通常の熟練のサーチャーによって発見されたであろうと、地裁がさしたる根拠もなく判断した問題を指摘している。

特許権者は、IPR 申立人（侵害訴訟被告）が無効理由を依拠する文献に対してエストッペルの適用を主張するため、文献が熟練のサーチャーが入念にサーチを行うことによって発見されたであろうものであることを証明する準備を整えておかなければならない。例えば、特許性に影響を及ぼすと考えられる文献を、それを特定するためのデータベースと検索式とともに記録しておくこと、そのような検索方式が「熟練のサーチャーが入念に行うサーチ」であり得ること（「焦土戦術」のような合理的な勤勉さを超える格別のサーチではないこと）の専門家証言を用意しておくといったことが考えられるであろう。

〈脚注〉

¹¹「熟練のサーチャーが何を見出すであろうかという問題は、最終的には、通常の技量を有するサーチャーが合理的注意（reasonable diligence）を通じて何を見出すであろうか（would find）という問題であり、現実のサーチャーがいかなるレベルの注意を通じてであれ実際に何を見出したか（did find）という問題ではない。」

Ironburg 判決を題材とした追加検討 (日本での取り扱い)

弁護士 大野 浩之

1. はじめに

本稿では、論文(1)で触れられた Ironburg 事件における、Valve 自身の IPR 申立後に競合他社である Collective Minds が申立した IPR に基づいて Valve が見出した無効理由（「申立で主張していない無効理由」）について、日本での取り扱いとの比較について検討する。

2. 本件の概要

論文(1)で触れられてはいるが、簡単に本件の背景を見ておく。

本件は、本件特許を保有する Ironburg Inventions Ltd.（以下「Ironburg」という。）が、2015年12月3日、Valve Corp.（以下「Valve」という。）が販売するゲーム機用のコントローラについて、本件特許を侵害するとして、Valve をジョージア北部地区連邦地裁で提訴した事案である。

ジョージア地裁での侵害訴訟は、IPR が継続していた 2017年8月にワシントン西部地区連邦地裁に移送され、手続が進められたが、トライアル前に Ironburg は、Valve が主張する無効理由に対し、以下の①及び②に関し、特許法 315 条 (e)(2) に基づく IPR エストッペルを適用するよう地裁に申し立てた。

- ① 「開始対象とならなかった無効理由」
- ② 「申立で主張していない無効理由」

地方裁判所はエストッペルの申し立てを全面的に認め、2021年2月1日、陪審は Valve が本件特許の請求項 2、4、7、9、10、11 を意図的に侵害したとの評決を下し、約 400 万ドルの賠償を命じたところ、両当事者共に地裁判決を不服として、CAFC に控訴した。

本件判決（CAFC 判決）では、①「開始対象とならなかった無効理由」に基づいて無効を主張することはエストッペルによって許されないことが判示されつつも、②「申立で主張していない無効理由」に基づいて無効を主張することを認めなかった地裁の結論を破棄して差し戻すことが示された。

3. 日本での取り扱いとの比較検討

本稿では、②「申立で主張していない無効理由」について、日本での取り扱いと比較して検討する。

本件判決では、仮に特許権者（Ironburg）が、IPR 申立における無効異議の基礎を形成する可能性のある先行技術を発見することが合理的に期待できたことを立証できなければ、第三者が主張していた「申立で主張していない無効理由」を被疑侵害者（Valve）が主張できることになる。

では、日本においては、第三者が主張した「申立で主張していない無効理由」に関し、後追いで侵害訴訟の抗弁として主張する場合にはどうなるであろうか。

以下では、対応する事案を限定しすぎないように、「申立で主張していない無効理由」として、第三者が主張した無効理由と完全に同一ではなく、同様の内容も含む前提で検討することとし、当該無効理由を「無効理由 A」として示す。

(1) 特許法 167 条との関係

まず日本には、米国特許法 315 条 (e)(2) のような規定は存在していない。ただ、特許法 167 条では「特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」という規定があるので、この規定との関係から考える。

特許法 167 条の基準時については、諸説あったが、最高裁判平成 12 年 1 月 27 日判決（平成 7 年（行ツ）第 105 号）で「特許法 167 条は、特許を無効とする審判の請求（以下「無効審判請求」という。）について確定審決の登録があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判請求をすることはできないと規定するところ、その趣旨は、ある特許につき無効審判請求が成り立たない旨の審決（以下「請求不成立審決」という。）が確定し、その旨の登録がされたときは、その登録の後に新たに右無効審判請求におけるのと同様の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求をすることが許されないとするものであり、それを超えて、確定した請求不成立審決の登録により、その時点において既に係属している無効審判請求が不

適法となるものと解すべきではない。」「同一の特許に対して複数の者が無効審判請求をすることは禁止されておらず、特許を無効とすることについて利益を有する者は、いつでも当該特許に対して無効審判請求をすることができるのであり、この特許を無効とすることについての利益は、無効審判請求をする者がそれぞれ有する固有の利益である。しかし、ある特許の無効審判請求につき請求不成立審決が確定し、その登録がされた場合において、更に同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求の繰返しを許容することは、特許権の安定を損ない、発明の保護、利用という特許法の目的にも反することになる。そこで、特許法 167 条は、無効審判請求をする者の固有の利益と特許権の安定という利益との調整を図るため、同条所定の場合に限って利害関係人の無効審判請求をする権利を制限したものであるから、この規定が適用される場合を拡張して解釈すべきではなく、文理に則して解釈することが相当である。」として、文理に則して自然に解釈し、確定した請求不成立審決の登録により、その時点において既に係属している無効審判請求が不適法とはならないと判示されている。

このため第三者が起こした無効審判の審決が確定していなければ、侵害訴訟において、第三者の無効主張を根拠に無効の抗弁（特許法 104 条の 3）を主張することには、特許法 167 条の観点からは問題はなさそうである¹。なお、この平成 12 年最高裁判決が出された後の平成 23 年改正により、無効審判の請求を制限される主体が「何人も」から「当事者及び参加人は」に変更されたことから、改正後の特許法 167 条が適用されるケースであれば、その意味からしても問題はないう。

(2) 民事訴訟法 157 条の観点

では、民事訴訟法 157 条の観点からはどうであろうか。

民事訴訟法 157 条では、「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」と規定されていることから、提出時期によっては「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」として、侵害訴訟の被告においては無効理由の提出は妨げられることになる。

この点、裁判所からは、「特許権侵害訴訟の審理モデル（侵害論）²」が提示されている。

この審理モデルからすると、第 1 回口頭弁論に続く第 1 回弁

論準備手続（2 回目の期日）において「被告は、無効の抗弁を主張する場合には、公知技術等を入念に調査した上で、これをまとめた準備書面を陳述し、必要な書証を提出します。」とされ、2 回目の期日までに、公知技術等を入念に調査した上で無効の抗弁を主張することが想定されている。

また原告側の無効論に対する反論が想定されている第 2 回弁論準備手続に続く第 3 回弁論準備手続では「無効の抗弁に関する原告の反論に対する再反論を記載した準備書面を陳述します。」と記載され、「再反論」だけが想定されていることからすると、基本的には、前述した第 1 回弁論準備手続までに無効の抗弁を主張しきることが想定されており、それ以降での追加の無効理由の主張は、「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」として、認められない可能性がある。

したがって、第三者が主張した「無効理由 A」を後追いで主張することは、「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」として認められない可能性が十分にある。この場合には、侵害訴訟においては、「無効理由 A」の抗弁が存在しない前提で、審理がなされることになる。そうすると、日本においては、本件よりも攻撃防御方法が制限されるようにも思われる。

但し、応急処置的な対応は考えられる。

仮に侵害訴訟において「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」で無効の抗弁（特許法 104 条の 3）を主張できなかったとしても、当該侵害訴訟とは並行して、無効審判を請求することは考えられる。仮に地裁で被告側が負けそうな場合（侵害訴訟で主張している無効理由が認められなさそうな場合）には、侵害訴訟の知財高裁での判断と無効審判での審決取消訴訟での判断をまとめて行ってもらう方が好ましいと思われることから、早急に無効審判を請求すべきであろう。

以上のとおり、本件判決と同様の事案に関し、日本においては、民事訴訟法 157 条を根拠として、攻撃防御が制限される可能性が十分にある。無効審判を別途請求する等して、応急処置的な対応を取ることは可能であるものの、侵害訴訟で判断してもらえの方が好ましいことには間違いがない。このため、侵害訴訟で利用されている特許の無効審判の状況については、J-PlatPat 等で随時確認することが好ましいであろう。

〈脚注〉

¹ 「同一の事実及び同一の証拠」については、知財高裁平成 27 年 8 月 26 日判決（平成 26 年（行ケ）第 10235 号）において、「特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異なれば、特許発明との一致点及び相違点の認定が異なることになり、これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになるのであるから、主引用発明が異なれば、無効理由も異なることは当然である。」よって、特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異なる場合も、主引用発明が同一で、これに組み合わせる公知技術あるいは周知技術が異なる場合も、いずれも異なる無効理由となるべきであり、これらは、特許法 167 条にいう「同一の事実及び同一の証拠」に基づく審判請求ということではない。」と判示され、かなり厳格に判断されることを理解できる。

² <https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/file/tizai-singairon1.pdf>

周知性立証と需要者アンケート

弁理士 井出 麻衣子

1. はじめに

昨今、需要者アンケート（需要者の認識を客観的に測定する社会調査¹、「アンケート」）が周知性の立証に用いられることが散見されるところである²。アンケートは、市場における需要者の認識を客観的に把握することができ、裁判官等の心証形成に有用な役割を果たし得る。

しかしながら、アンケート対象者となる需要者の設定、質問内容や方法等、その設計は難しく、信用性に問題があるとして、客観的な証拠として採用されない場合も多い。

先般、カシオ計算機（株）の腕時計「G-SHOCK」の初代モデルの形状が立体商標として登録されたが（商標登録第6711392号）、アンケート調査結果が、拒絶査定不服審判（以下「本ケース」）³において、商標法3条2項（使用による識別性）を認める決め手の一つとなっている。

本稿では、本ケースを参考に、信頼性・妥当性を備えたアンケートの手法（特に質問事項）について検討したい。

2. 需要者アンケートにおける質問事項の内容・方法

証拠価値が認められる信頼性・妥当性のあるアンケート設計のためには、少なくとも以下7項目の考慮要素が挙げられる⁴。

<考慮要素>

- ① 判断主体たる「需要者」に整合的な母集団が設定されていること
- ② 標本抽出法が適切で、母集団の代表性が確保されていること
- ③ 質問内容が適切で、誘導的でないこと
- ④ 社会調査の専門家により適切な手順で調査が実施されていること
- ⑤ 収集されたデータが正確に報告されていること
- ⑥ 統計学の手法に則ってデータの分析がなされていること
- ⑦ 調査全体の客観性を担保するための配慮がなされていること

このうちの③「質問事項が適切で誘導的ではない」との要件を満たさないとの理由により、証拠として採用されないものが多い。

商標の認知度を問う、「～から何を想起しますか」（自由回答式）との質問は、誘導性及び法的価値判断を排除して需要者心理を端的に問うものといえる⁵。しかしながら、この自由回答式には、ブランド認知があっても企業名等の再生（回答）までできない者をとりこぼしてしまうという問題がある⁶。また、3条2項は「何人かの」と規定されており、需要者が具体的に出所を認識していることまでは必要とされておらず、自由回答式の結果だけを参酌するのは厳格に過ぎる。しかしながら、多肢選択式による回答の場合、選択肢の記載内容によっては誘導的であるとして客観性を欠くと判断される虞がある。

本ケースでは、自由回答式の次に、同様の質問を多肢選択式で回答させている。審決においては、「請求人との関連を回答できたのは、多肢選択式の回答も考慮すれば6割を超える」と判断されたが、これは、単に多肢選択式での回答割合を示しただけではなく、自由回答式で「わからない」と回答した者のうち多肢選択式では請求人との関連を回答した者を自由回答式での回答者と合計した割合が6割を超えていることを示した点が参酌されたと考えられる。つまり、自由回答式での取りこぼしを多肢選択式で補足する手法が恣意なく適切と判断されたのであり、これは自由回答式における取りこぼし問題を解決する手段として有効と考えられるが、この調査結果と手法が適切であったことを述べる大学教授の鑑定意見が提出された影響も大きいといえる。

3. おわりに

アンケートは全ての事案において有効な方法とはいえず、またあくまでも間接証拠である点には注意が必要であるが、需要者・取引者の認識を数値化するものであり、事実認定を支援する手段となり得る。調査結果と手法の妥当性について鑑定意見を提出して補強する手段も有効であろう。近年、アンケートに関する研究が進んできており、調査手法の確立が望まれる。

<脚注>

¹ 井上由里子他「商標訴訟の証拠としての消費者アンケートの設計手法の研究」https://www.yhmf.jp/assets/常勤_1_井上-由里子.pdf

² 周知性立証の他、アンケートは普通名称化や混同の有無の主張・立証に用い得る。

³ 不服2022-11052

⁴ 井上由里子「周知性とアンケート調査—ユニットシェルフ事件」商標・意匠・不正競争判例百選第2版（別冊ジュリストNo.248）134頁

⁵ 青木博通「新しい商標と商標権侵害」（青林書院、2015年）148頁

⁶ 前掲脚注1

Q ディープテック系スタートアップは、特許面においてどのような点を検討しておけば良いでしょうか？

1. 「ディープテック」とは

「ディープテック」とは特定の自然科学分野での研究を通じて得られた科学的な発見に基づく技術であり、その事業化・社会実装を実現できれば、国や世界全体で解決すべき経済社会課題の解決など社会にインパクトを与えられるような潜在力のある技術です。他方、①研究開発の成果の獲得やその事業化・社会実装までに長期間を要することにより不確実性が高い、②多額の資金を要する、③事業化・社会実装に際しては既存のビジネスモデルを適応できないという問題があります。この問題に対して、ディープテック領域におけるエコシステムが形成されつつあります。このエコシステムは、一般的なビジネス・エコシステムの基盤の上に、担い手たるディープテック系スタートアップ（以下、「スタートアップ」）、技術シーズを生む大学・研究機関・事業会社（以下、「大学等」）の研究部門、資金を提供するVC（Venture Capital）・CVC（Corporate Venture Capital）等の投資家、社会実装の際の連携先となる事業会社、知財関連の専門家（弁理士・弁理士等）など多様な主体により形成されています¹。

特許面において検討する点について、以下ステージ毎に説明します。

2. 起業前後のステージ

(1) 大学等からのライセンス契約

スタートアップを起業する段階では、大学等において製品に搭載する技術のシーズとなる技術（以下、「シーズ技術」）が完成し、または完成にさしかかっており、シーズ技術につ

いて大学等が特許権を取得しているか、特許出願をしているケースが多いと思われます。大学等が他の企業にこの特許を譲渡またはライセンスしてしまうとスタートアップ側は困ってしまうので、スタートアップはこのシーズ技術の特許権について大学等から譲渡を受けるか、独占的通常実施権を受けることが望ましいと思われます。

(2) 大学等との共同研究契約

スタートアップがシーズ技術を改良して製品化を目指す場合に、しばしば大学等との共同研究を行うことになり、大学等との間で共同研究契約書が交わされます。この共同研究契約書の中において共同研究によって生み出された研究成果に係る権利帰属について取り決められますが、一般的な雛形をベースにしてしまうと、甲及び乙が共同で研究した研究成果物は大学等との間で共有となってしまいます。しかし、権利の帰属が共有になってしまうと、当該特許発明の実施は各共有者が自由にできますが（特許法 73 条 2 項）、当該特許権の第三者へのライセンスは他の共有者である大学等の同意がなければできません（特許法 73 条 3 項）。この点、スタートアップが第三者に製造委託する場合には、この特許権をライセンスすることになりますが、このライセンスには大学等の同意が必要になります。ここで大学側からの許諾を取るのに時間を要することになれば、事業スピードが低下してしまうというリスクがあります。このことに鑑みると製品に関する特許についてはスタートアップ単独の特許権にするか、またはライセンスに際して大学等の許諾を毎回必要としない契約にしておくことが望ましいと思われます。

(3) 競合他社の特許調査

同じ技術分野の他の競合会社もしくは同じ技術分野の研究者が所属する大学・研究機関（以下、まとめて「競合他社」）が権利化済みの特許及び出願中の特許（以下、まとめて「特

〈脚 注〉

¹ 経済産業省産業技術環境局「ディープテック・スタートアップ支援事業について」令和5年2月（第26回産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・イノベーション小委員会資料5）
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/kenkyu_innovation/pdf/026_05_00.pdf

許J)を調査し、シーズ技術そのものやシーズ技術を用いて新たな製品を開発する際にそれらの特許に抵触する可能性がないか検討するのが良いでしょう。

仮に現行の製品設計プランで製品を作った場合に、競合他社の特許に抵触する可能性があるということであれば、その競合他社の特許を回避できるように製品設計プランを考慮することをお勧めします。製品の完成には金銭的コストや時間がかかりますが、後になればなるほど設計を変更するのに金銭的コストや労力がかかりますので、最初の段階で競合他社の特許を回避できるように製品設計計画を考慮することによって、後から発生する金銭的コストや時間を削減することができます。

(4) 研究開発計画と連動した特許戦略の構築

競合他社の特許調査結果を用いて競合他社の特許及び自社特許を技術内容で分類して可視化（例えばマップ化）することによって、自社が今後研究開発で注力すべき技術領域を見定めると良いでしょう。例えば他社が注力していない技術領域で且つ自社しか注力していない技術領域があれば、その技術領域の研究開発に注力することによって比較的権利範囲の広い牽制力がある特許権を取得でき、その点において競争優位性を維持できる可能性があります。

また今後の研究開発計画に合わせて、競合他社による模倣を阻止して競争優位性を維持できるかという観点から、どの部分を特許で抑えるべきかどの部分をノウハウとして秘匿化するかについて見通しを立てておく良いでしょう。

3. 初期製品のリリース前

(1) 特許出願

シーズの技術を搭載した初期製品には、このシーズ技術を搭載するにあたって新たに開発した技術や工夫があるはずで、この初期製品のリリース前に、その新たに開発した技術や工夫を洗い出して特許出願を検討すると良いでしょう。ここで競合他社にとっても製品の実装に不可欠な技術があったら、その技術について特許権を取得できれば、競合他社が実装できなくなるので優先的に特許権利化を検討することをお勧めします。

(2) 侵害予防調査

また初期製品のリリース前に他社（特に競合他社）の特許権を侵害していないかを調査することが望ましいでしょう。

起業前後のステージにおいても競合他社の特許調査をしていますが、その段階から数年経過していることが多く、その間に競合他社が特許を出願または権利化しているケースや、前回競合他社の特許調査をしたときには未だ公開されていない特許が公開されているケースがあるからです。また初期製品には新たに開発した技術が搭載されているケースがあるので、その場合に特許侵害リスクがないかを把握することは大切であると思われます。もし他社の特許権を侵害している可能性がある場合には、設計変更を検討しましょう。

4. 初期製品のリリース後

(1) 特許出願

初期製品のリリース後は、初期製品に更に新機能を追加したり機能をアップデートしたりすることになると思われます。新機能を追加したり機能をアップデートしたりすることは良いことですが、そのリリース前にその新機能またはアップデート機能について特許権を取得すべきかどうか、ノウハウとして秘匿すべきかどうかを検討すべきでしょう。検討の結果、特許権を取得することになった場合には、新製品のリリース前に特許出願を済ませておくことが望ましいでしょう。

(2) 侵害予防調査

もちろん新製品のリリース前にその新機能またはアップデート機能について他社の特許を侵害していないかを調査するのが望ましいでしょう。

5. まとめ

このように、起業前後において競合他社の特許調査及び研究開発計画と連動した特許戦略の構築をしておく良いでしょう。また初期製品または改良製品をリリースする毎にそのリリース前に特許出願を検討し侵害予防調査を行うと良いでしょう。

特 **引用発明との相違点の認定 知財高裁令和5年3月22日判決
(令和4年(行ケ)第10091号 審決取消請求事件)>>請求棄却**

本件は、塩基性水溶液中で不安定な5-アミノレブリン酸の安定な形態である5-アミノレブリン酸リン酸塩(5-ALAホスフェート)に関する特許の特許無効審判の維持審決に対する審決取消訴訟である。本判決では、本発明が「刊行物に記載された発明」であるかどうかの判断について、引用文献への記載の認定、引用発明としての認定、引用発明との対比に分けて、判断している。引用文献に記載の認定については、明細書段落【0012】において、「塩またはエステル」の有利な例として22種類の化合物が挙げられ、その中に「5-ALAホスフェート」が記載されているため、引用文献には、化合物である5-ALAホスフェートが記載されていると判断した。引用発明としての認定については、刊行物に開示されているというためには、物質の構成が開示されていることに止まらず、その製造方法を理解し得る程度の記載があるこ

とを要するとした上で、引用文献には発酵液中にALA(5-アミノレブリン酸)を産生させる技術が開示されているが、発酵液には種々のイオンが含まれており、これにリン酸を添加しても等しい物質の酸と塩基の中和反応で「5-アミノレブリン酸リン酸塩という化合物」が製造することができたとはいえないと判断した。引用発明との対比については、引用発明を「1,2-プロピレングリコールおよびグリセリン中の5-ALAの10%(質量%/容積%)溶液」と認定し、本件発明の「化合物である5-アミノレブリン酸リン酸塩」ではないため本件発明とは相違すると判断した。そして、本件発明は引用発明と一致せず、引用発明に対して新規性を欠くものとは言えないとした本件審決の判断を維持し、原告の請求を棄却した。

特 **組成要件及び物性要件で特定された発明のサポート要件充足性 知財高裁令和5年6月15日判決
(令和4年(行ケ)第10059号 審決取消請求事件)>>請求棄却**

本件は、ガラスに係る特許の特許無効審判における不成立審決の取消訴訟である。本件特許の請求項1に記載の発明は、ガラスの組成に関する事項(構成要件A①~A⑩)とガラスの特性に関する事項(構成要件C~E)により特定されているところ、本件明細書中には、本件組成要件及び本件物性要件の全部を満たす実施例が記載されていないため、サポート要件の充足性が争点になった。知財高裁は、(1)本件明細書に記載された参考例1~33のうちの12例は、構成要件C(ガラス転移温度)以外の全ての構成要件を充足する参考例であるから、当業者がこれら参考例を成分調整の対象とするものとして選択し、転移温度に着目してこれに関する成分の調整を図ろうとするのは自然なところであり、(2)本件明細書には、ガラス転移温度(機械加工性)に関しては、SiO₂を配合することで機械加工性が改善すること、ZnOの含有量を減らすことでガラス転移温度が上昇するこ

とが記載されており、(3)構成要件A①及びA⑦はB₂O₃とSiO₂の含有量及びその質量比であり、構成要件A⑩はZnOの質量比のみであるから、当業者であれば、これらの構成要件について組成比を調整してガラス転移温度の調整を試みることが自然かつ合理的であると述べた上で、「本件明細書には、各成分と作用についての説明を基に、A①及びA⑦のSiO₂を増量し、又はA⑩のZnOを減量する成分調整することにより、上記各参考例のガラス転移温度を本件物性要件を充足する範囲内に調整できることが説明されているといえ、光学ガラス分野の当業者であれば、上記いずれかの方法に沿って技術常識である通常の試行錯誤手順を行うことで本件組成要件及び本件物性要件を満たすガラスが得られ、それにより本件発明の課題を解決できると認識できるものといえる。」と判断し、サポート要件違反を認めなかった。

商 結合商標の要部認定及び引用商標との類否判断 知財高裁令和5年3月9日判決 (令和4年(行ケ)第10122号 審決取消請求事件) >> 請求認容

本判決は、「本願商標は『朔北』と『カレー』からなる結合商標であるところ」、「『カレー』の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じるということとはできない一方で、『朔北』については、需要者、取引者をして、『北の方角』又は『北方の地』を表す単語として理解されるにすぎず、具体的な地域を表すものと理解されるものではないから、指定商品との関係において、出所識別標識としての称呼、観念が生じ得るといえる。そして、需要者、取引者をして、『朔北カレー』を一連一体のものとしてのみ使用しているというような取引の実情は認められない。そうすると、本願商標について、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないから、『朔北』の部分のみを抽出して他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである」

として、「朔北」部分を抽出して本願商標の要部と認定した。そして、本願商標の要部「朔北」と引用商標「サクホク」とを比較して、「本願要部と引用商標は、称呼が共通するものの、外観及び観念は明確に異なっているところ、需要者、取引者が『朔北』から引用商標である『サクホク』や引用商標の権利者を想起するというような取引の実情はなく」、また、「専ら商品の称呼のみによって商品を識別し、商品の出所を判別するような実情があるものとは認められず、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえないから、本願商標及び引用商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえない」として、本願商標と引用商標は非類似と判断し、審決を取り消した。

商 一部図案化された商標の類否 知財高裁令和5年6月22日判決 (令和5年(行ケ)第10017号事件 審決取消請求事件) >> 請求棄却

本件は、拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する取消訴訟である。「REIGN」の文字を一部に含む本願商標と、一部図案化された引用商標「RE!GN」との類否が争われた。ポイントは、引用商標中の「!」が欧文字「I」としても認識されるか否かである。知財高裁は、「REIGN」の語について、「ジーニアス英語辞典第5版及びその他の英和辞典によると、『(君主の) 治世、統治(在位) 期間、支配』等を意味するものであることが認められる。」としつつも、「『REIGN』は日本国内で親しまれているものとはいえず、その意味及び読みについても一般に広く認識、理解されているものではない。」と認定し、「REIGN」から特定の観念が生じるとはいえず、本願商標中「REIGN」の文字が要部として認識されると判断した。そのうえで、「会社名、ブランド名又はサービス名等を表すロゴや文字列の中で、

『I』又は『i』に変えて『!』の文字又は『I』の下に『●』や『■』や『★』の図形を配して『!』をデザイン化したものを用いるレタリング手法が採用されているものが多くみられること」を理由として、「このようなロゴや文字列を見た取引者、需要者は、『!』又は『!』の文字をデザイン化したものをもって、『I』又は『i』と読むものと認識、理解すると認めるのが相当である。」と認定し、引用商標「RE!GN」は、「取引者、需要者をして『REIGN』を意味するものと認識、理解されると認めるのが相当である。」として、本願商標と引用商標は類似すると判断した。なお、本件審決においても本願商標と引用商標は類似すると判断されたが、本件審決では「REIGN」について、「『レイン』の称呼が生じ、『治世。支配』の観念が生じる。」と認定しており、その点において知財高裁とは判断が異なっている。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。