

譲渡人禁反言の法理の有効性を確認しつつ、
その適用限界について示した最高裁判所判決の紹介
Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc.

判決日 2021年6月29日

Opinion of the Court: Elena Kagan, JJ. joined by John Roberts, C. J., Stephan Breyer, J.,
Sonia Sotomayor, J and Brett Kavanaugh, J.

Dissenting opinion: Samuel Alito, J and Amy Coney Barrett, J., joined by Clarence Thomas,
J and Neil Gorsuch, J

1. 譲渡人禁反言 (assignor estoppel) の法理とは

公正な取引の概念に基づく慣例法上の禁反言の一種であり、特許を譲渡した者（譲渡人）が、譲渡後に当該特許に係る侵害訴訟の被告となった場合に、当該特許の有効性を否定することはできないとする法理。

2. 事件の概要

(1) 原告と被告の関係について

本案件の原告 Hologic, Inc. 社（以下、「Hologic」と記載する。）は、発明者 Truckai 氏が発明した不正子宮出血治療システム (NovaSure System) に関する特許を保有する特許権者である。被告 Minerva Surgical, Inc. （以下、「Minerva」と記載する。）は上記発明者 Truckai 氏が設立した会社であって、改良された不正子宮出血治療システムについてアメリカ食品医薬品局 (FDA) の承認を得ていた。原告 Hologic が上記特許に基づいて Minerva に対して特許権侵害差止訴訟を提起したのに対して、被告 Minerva は特許権無効の主張を行った。原告 Hologic は、被告 Minerva による特許権無効の主張は譲渡人禁反言の観点から認められない旨主張しており、本事案では、当該譲渡人禁反言の適用について判断がなされた。

(2) 本件訴訟に係る特許の出願および権利譲渡経緯について

上記特許権侵害差止訴訟に係る特許は、発明者 Truckai 氏が 1990 年代に出願した出願の継続出願であった。発明者 Truckai 氏は当時存在した自身の会社 (Novacept, Inc.) に将来の継続出願に係る権利も含めて特許を受ける権利を譲渡していた。原告 Hologic は、Novacept, Inc. を買収した会社を併合することにより、本件特許に関する権利を保有していた。

本件事件に係る特許のうち、特許 9,095,348 号は 1996 年に出願された特許に基づく

継続出願であり、Hologic が上記特許を受ける権利を取得した後の 2013 年に出願されたものである。Hologic は同継続出願にあたり、クレームを拡張していた。具体的には、Hologic の販売する NovaSure System は、子宮内膜の細胞を除去するための「透湿性」塗布ヘッドを備えていたのに対して、本件特許は透湿性に関する限定のない塗布ヘッドを規定するクレームを有しており、「非透湿性」塗布ヘッドを備える被告 Minerva の改良された不正子宮出血治療システムを包含する。被告 Minerva の特許無効の主張は当該クレームに係るものである。

下級審の判断：

- 地裁 原告 Hologic による譲渡人禁反言の主張を認め、被告 Minerva による特許権無効の主張を制限した。
- CAFC 地裁判決を支持し、譲渡人禁反言の主張を認め、特許権無効の主張を制限した。判決において、Hologic の特許クレームが、発明者 Truckai 氏が譲渡した時点のものよりも広いことを理由に、譲渡人禁反言に当たらない旨主張したが、CAFC はこの点は譲渡人禁反言の適用に無関係であるとした。

上告内容：

CAFC 判決に対して、被告 Minerva は、譲渡人禁反言の適用を放棄するか、もしくはその適用範囲を減縮すべき旨主張し、最高裁に上告した。

最高裁の判断：

最高裁は、譲渡人禁反言の適用の放棄については否定しつつも、譲渡人禁反言の適用範囲は公正な取引の原則が関係する範囲に限定されるべき旨示した。そして、当該制限を考慮せずに譲渡人禁反言を適用し、被告 Minerva の無効主張を制限した CAFC の判決を破棄し、事件を CAFC に差し戻した。

3. 判決の内容

(1) 争点

- (i) 譲渡人禁反言の適用は完全に放棄されるべきか
- (ii) 譲渡人禁反言の適用の範囲は制限されるべきか

(2) 被告 Minerva の主張

主張 1. 1952 年の特許法改正により、譲渡人禁反言の原則は放棄された。

現行 35 USC § 282 の文言

“invalidity” of the patent “shall be a defense in any action involving” infringement.

は、「あらゆる」侵害行為に対する防御において、無効を主張し得ることを規定している。

主張 2. 近年の (Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co., 266 U. S. 342, 349 (1924) 以降) の判決では、譲渡人禁反言の原則は放棄されている。

主張3. 譲渡人禁反言の原則は無効主張に対してあまりにも高い障壁となっているために、よくない特許の存続がすることとなっている。

(3) 関連判決

Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co., 266 U. S. 342. 1924

本判決では、譲渡人禁反言を衡平の原則に基づくものとした。本判決では、土地の譲渡事案を類似事案として、土地証書の承認者が、事後に承認を受けた者の肩書が良くないことを理由として、手続きの効果を害することはできないのと同様の考えに基づき、当該原則が適用できるとした。

本判決では、譲渡人/被告のクレーム解釈による防御を認めており、登録前に譲渡された特許権に関する譲渡人禁反言の範囲について言及があったものの、具体的な判断は示されていない。

(4) 最高裁判所の判断

(i) 譲渡人禁反言の適用は完全に放棄されるべきか

譲渡人禁反言の原則は、18世紀に英国で適用が始まり、その100年に米国でも適用されるようになった。Westinghouse v. Formica, 1924以後、これまで最高裁は100年にわたって譲渡人禁反言の原則を適用してきた。このように十分に確立した (well settled) ルールは、軽々しく乱されるべきではない (should not be lightly disturbed)。

—「譲渡人禁反言の原則は長年維持されてきたものであり、我々はその核心にある公平の原理を継続して受け入れる」

—被告 Minerva の主張1 に対して

1952年の特許法改正前の特許法にも同様の表現がありながら、譲渡人禁反言の原則が適用されていた。Minervaの解釈はコモンロー全般の衡平法上の禁反言 (equitable estoppel) の解釈にも影響するもので採用できない。

—被告 Minerva の主張2 に対して

Minervaの示す判例は事案が異なり、その解釈は誤りである。

—被告 Minerva の主張3 に対して

よくない特許を排除するために譲渡人禁反言の原則を放棄すべきとは考えない、

発明者が特許権を譲渡することによる利益と、当該特許に属する製品を継続して販売することによる利益を2重取りするといった不公正な取引が行われる事案が継続して存在しており、当該不公正な取引に対処する必要性は、無効主張を譲渡人以外に限定することで失われる利益を超越する。

(ii) 譲渡人禁反言の適用の範囲は制限されるべきか

—譲渡人禁反言の適用範囲は公正な取引の原則が関係する範囲に限定されるべきであ

る。

—譲渡人が無効主張による防御と矛盾する意思を明示または黙示により示していなかった場合は、譲渡人禁反言を適用する根拠はない。

—譲渡人禁反言は、譲渡人が特許出願を譲渡する際に表明した事項 (what he represented in assigning the patent application) の範囲内に限定され、その範囲を超えることはない。

(譲渡人禁反言の適用が制限される例)

例 1. 特定の特許クレームに関して発明者が有効性を保証できる可能性がある前に、譲渡が行われた場合 (雇用契約による譲渡等)。

理由：譲渡時には特許発明自体が存在していないから。

例 2. 事後の法律環境の変化によって、譲渡時の保証が無意味となる場合 (法律改正によって従前有効であった特許が無効となる場合等)。

理由：発明者が法律の変更に基づき特許の無効を主張しても、発明者による過去の表明に矛盾しないから。

例 3. 特許クレームが変更された場合 (本事案のように譲受人が特許庁での手続きでクレームを拡張した結果、発明者が意図した補償範囲を超えたものになる場合等)。

理由：発明者が譲渡時よりも広がった特許発明に対して無効を主張しても、発明者による過去の表明に矛盾しないから。

(iii) 最高裁の結論

CAFC は、原告 Hologic が譲渡後にクレームを拡大したか否かは、譲渡人禁反言を適用できるか否かに無関係であるとしていたが、当該判断は誤りであり、原告 Hologic の特許クレームが譲渡されたクレームよりも実質的に広いか否かを検討するよう、CAFC に事件を差し戻した。

4. 実務への影響

本判決によれば、譲渡人禁反言の法理が依然として有効であることが確認された。米国特許訴訟においては、無効主張への防御戦略の一つとして考慮すべきである。普段から、特許譲渡において譲渡人の表明事項を表す証拠を保全することが重要であると考えられる。譲渡人禁反言の法理は、当事者関係者まで適用されるため、無効主張する者が当事者関係者に該当する可能性を追求するべきと考える。

一方、本判決によれば、譲渡人禁反言は、譲渡人が特許出願に係る権利を譲渡する際に、明示または黙示に表明した事項の範囲内に限定され、その範囲を超えることはない。特許出願を譲渡する際に、将来の補正クレームについて不要に意思表示しないよう注意すべきと考える。

以上