

ミネルヴァ判決：明確なルールがまた不明瞭に

- 米国連邦最高裁の *Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc.* 判決を経て、譲渡人禁反言 (Assignor estoppel) の法理は、今なお存続しています。しかし、最高裁の判示は、注意深く検討する必要があり、特許の無効を主張する当事者にとってチャンスになり得る内容です。

ウィリアム・P・アトキンス

- 現在及び将来の特許請求の範囲が譲渡人禁反言の法理によってカバーされているかどうかを確認するため、特許権譲渡契約及び雇用契約を見直すべきです。特許権者、及び特許ポートフォリオの管理者は、同法理が適用されるか、及び、適用されない場合には治癒が可能であるかについて、検討する必要があります。
- 広い権利範囲を有する請求項を含めて最初の特許出願を行うことで、譲渡人禁反言の法理の適用を強化することができます。
- 本判決は、譲渡人禁反言の法理の適用を回避する狭いルートを認めるものであり、その射程は、今後の下級審判例により、明確化されていくと思われます。

イントロダクション

最高裁は、1924年、*Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co.* 判決において、衡平の原理に基づき、譲渡人禁反言 (Assignor estoppel) の法理を認めました。同法理は、譲渡人が、他者に譲渡した特許の有効性を争うことを妨げます。

後日の裁判例では、同法理に触れることはあっても、変更することはありませんでした。最高裁は、1945年、*Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co.* 判決において、被疑侵害装置が、先行技術(例えば、期限の切れた特許)を実施したものであると特許権の譲渡人が主張することは、譲渡人禁反言の法理により妨げられないと判示しました。その後、最高裁は、1969年、*Lear Inc. v. Adkins* 判決において、関連するライセンシー・エストッペル (licensee estoppel) の法理を排除しました。

本判決の内容

最高裁は、2021年6月29日、*Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc.* 判決において、譲渡人禁反言の法理を、衡平に基づく原理であることを再確認し、譲渡後に発行された特許の特許請求の範囲に関する争いに適用しました。バレット判事が執筆した3名の最高裁判事による反対意見では、1952年の特許法は同法理の適用を認めるような例外を有しないとの反対意見が述べられています。アリート判事による単独の反対意見では、同法理を明確化する前に *Westinghouse* 判決をくつ

がえさなければならないとの反対意見が述べられています。最高裁は、特許法における明確なルールをまた不明瞭にしました。

最高裁は、譲渡人が自らの特許無効の抗弁と相矛盾する内容の、明示又は黙示の表明を行っていた場合において、譲渡人禁反言の法理は適用されると判示しました。最高裁は、この法理が考慮されるケースとして、以下の3つの例を挙げました。(1)発明者である従業員が、将来の発明の権利を使用者に譲渡するが、譲渡時点では「特定の請求項に関する有効性の保証」を行うことが不可能な場合、(2)その後の法的展開により、譲渡時になされた有効性の保証が無意味になった場合、(3)「譲渡後の特許請求の範囲の変更により、譲渡人禁反言の法理を適用する理論的根拠が失われた」場合。

3つ目の例は、具体的に何が譲渡されているのかという *Westinghouse* 判決が設定した問いを再検討するものです。ケーガン判事は、「特許侵害訴訟における無効の抗弁が特許権の譲渡においてなされた明示又は黙示の表明に抵触(conflicts)する場合には、譲渡人禁反言の法理は適用される」と多数意見に書いています。下級審は、ここにいう抵触(conflicts)の意味を定義し始めました。

まとめ

雇用契約及び知的財産譲渡契約は、見直されるべきであり、また、おそらく改訂が必要でしょう。特許権の保有者及び雇用主は、過去、現在、そして将来の特許権を譲り受ける際に、明示的な表明がなされているかどうかを確認する必要があります。これらの措置により、譲渡人禁反言の法理が適用されることが確保され、特許及びクレームが保護されます。他方で、発明者は、何がいつ譲渡されたのかについて注意すべきです。

特許権利化の担当者は、出願当初の特許出願において、少なくとも一つの広範な独立項を作成するかどうかを検討すべきです。広範な独立項を作成することは、権利化における戦略として既に有用ですが、そのようにすることで、譲渡人である発明者がより狭い請求項も明示的に譲渡していることを確認することができます。

最後に、本判決は、特許侵害訴訟や特許ポートフォリオの分析・評価において、特許の有効性を争う側により多くのチャンスを提供するものです。特許の有効性を争う者は、新たな特許無効のチャンスを活かして、発明者に対して、より攻撃的な挑戦をすることができます。

本稿の原文(英文)につきましては、[Minerva: Another Bright-Line Rule Dims](#) をご参照ください。

本稿の内容に関する連絡先

村越 智史 (日本語版監修)
〒100-0005
東京都千代田区丸の内 1 丁目 4-1
丸の内永楽ビル 20 階
03.6268.6731
satoshi.murakoshi@pillsburylaw.com

William P. Atkins
1650 Tysons Boulevard
14th Floor
McLean, VA 22102-4856
+1.703.770.7777
william.atkins@pillsburylaw.com

保川 明 (日本語版作成協力)

Legal Wire 配信に関するお問い合わせ

田中 里美
satomi.tanaka@pillsburylaw.com

This publication is issued periodically to keep Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP clients and other interested parties informed of current legal developments that may affect or otherwise be of interest to them. The comments contained herein do not constitute legal opinion and should not be regarded as a substitute for legal advice.
© 2021 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. All Rights Reserved.