

最高裁、譲渡人禁反言に関する Minerva 事件の CAFC 判決を取消し

2021年7月1日
JETRO NY 知的財産部
石原、赤澤

6月29日、米国連邦最高裁判所は、Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc. 事件の連邦巡回区高等裁判所（CAFC）の判決を取り消し、事件をCAFCに差し戻す判決¹を下した。

本件では、子宮内膜切離の手順及び装置に関する発明について、発明者である Truckai 氏が創業した企業（Novacept 社）に特許出願が譲渡され、その後同社が買収されたことに伴って Truckai 氏の手を離れた後に特許登録され、最終的に Hologic 社の特許権になっていた。そして、Hologic 社は、Truckai 氏が次に創業した Minerva 社を特許権侵害で訴え、Minerva 社は特許無効を主張して争いになっていた。Minerva 社は、記載要件の不備を地方裁判所の侵害訴訟において主張し、非自明性（進歩性）の欠如を特許審判部の当事者系レビュー（IPR）において主張した。

CAFC は 2020 年 4 月 22 日の判決において、地方裁判所の侵害訴訟に譲渡人禁反言²の法理を適用し、Minerva 社が本件の特許無効を主張することは禁じられると判示していた。

最高裁判決の概要は以下のとおり。

- ・ 譲渡人禁反言の法理が適用されるのは、譲渡人が特許無効を主張する際に、譲渡する際の主張と矛盾することを言った場合である。
- ・ 譲渡人が特許の有効性について保障した場合には、後で特許の有効性を否定することは許されない。しかし、雇用契約に基づいて将来の特許を譲渡するような場合には、譲渡人禁反言は適用されない。また、譲渡後の法的な変化により、譲渡時に譲渡人がした有効性の保障が通用しなくなった場合にも、譲渡人禁反言の適用が制限される。
- ・ 譲渡後に特許クレームが変更された場合にも、譲渡人禁反言は適用されない。特許出願が譲渡され、譲受人がクレームを拡大した場合には、譲渡人は新しいクレームの有効性について保障していないので、譲渡人は特許の無効を主張することができる。
- ・ CAFC は、本件の特許クレームが譲渡時より広いという Minerva 社の主張を検討せずに譲渡人禁反言を適用しており、当該特許のクレームが Truckai

¹ https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/20-440_9o11.pdf

² 特許を他者に譲渡した当事者が、譲渡した特許の有効性について後で異議を唱えることを防ぐための衡平法の法理。

この法理は 100 年以上にわたって地方裁判所で適用されてきた。ただし、2018 年に CAFC は、特許審判部における当事者系レビュー（IPR）には適用されないとしていた（Arista Networks v. Cisco 事件）。

氏が譲渡した時よりも広がっているかどうかを検討する必要があるため、本件を CAFC に差し戻す。

Kagan 判事の多数意見に対して、Alito 判事及び Barrett 判事（Thomas 判事及び Gorsuch 判事が同意）が反対意見を提出した。

最高裁判決を受けて、今後、譲渡人禁反言の法理の適用を巡って争われるケースが増える可能性が指摘されている。

（以上）