

## 合衆国連邦巡回区控訴裁判所

---

ホロジック・サイティックサージカルプロダクツ社  
原告/控訴人

v.

ミネルバサージカル社  
被告/交差控訴人

---

2019-2054、2019-2081

---

デラウェア州地区合衆国連邦地方裁判所からの控訴  
No. 1:15-cv-01031-JFB-SRF、先任裁判官ジョセフ・F・バタイヨン

---

判決日:2020年4月22日

---

原告/控訴人側代理人:マシュー・ウルフ (アーノルド&ポーター・ケイ・シェーラー法律事務所、ワシントンD.C.)、ジェニファー・スクレナー、マーク・A・コーン

被告/交差控訴人側代理人:ローバート・N・ホックマン (シドリー・オースティン法律事務所、イリノイ州シカゴ)、ジリアン・ストーンサイファー、キャロライン・A・ウォン、オリビア・M・キム、エドワード・ポップラウスキー (ウィルソンシニ・グッドリッチ&ロザティ、カリフォルニア州ロサンゼルス)、ヴェラ・エルソン (カリフォルニア州パロアルト)

---

連邦控訴裁判所ワラク裁判官、クレベンジャー裁判官、およびストール裁判官

ストール連邦控訴裁判所裁判官によって提出された裁判所意見書  
(ワラク裁判官およびクレベンジャー裁判官が参加)

ストール裁判官によって提出された追加見解

ストール連邦控訴裁判所裁判官

本控訴審においては、地方裁判所において、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後に異議を唱えることを防ぐための衡平法の法理である「譲渡人禁反言」を検討することが求められる。係争中特許は2件あり、いずれも異なる譲渡人禁反言の問題を提起している。最初の特許については、譲渡人禁反言の法理にかかわらず、特許審判部が当事者系レビュー審理で主張特許請求項を無効とした場合、この最終審決を本法廷が認定したことに譲渡人が依拠できるとした地方裁判所の判断が間違っていたかを検討する。第2の特許については、地方裁判所では譲渡人禁反言の法理により譲渡人が譲渡した第2の特許の無効を主張することはできないとした地方裁判所の略式判決を検討する。拘束力を有する判例に基づき、本法廷は、地方裁判所の判断がいずれの点においても誤りでなかったことを結論づける。

## 背景

### I

ホロジック社（ホロジック社）およびサイティックサージカルプロダクツ社（サイティック社）（総称して「ホロジック社」）は、子宮内膜切離の手順および装置に関する米国特許第6,872,183号および第9,095,348号の特定の請求項を侵害するとして、ミネルバサージカル社（ミネルバ社）を提訴した。子宮内膜切離は、月経過多や異常に重い月経出血を治療するために子宮内膜を破壊する治療法である。

米国特許第6,872,183号の発明の名称は、「体腔内の穿孔を検出するためのシステムおよび装置」であり、切除前体腔内に穿孔が存在することを検出するための方法を記載かつクレームしている。

「子宮に穿孔が存在すると、不注意によって切除器具がその穿孔を貫通し、子宮を出て腸に達することになる」（第6, 872, 183号1列38～41行目）。第6, 872, 183号は、「医師が、切除器具のような処置器具を用いて力を加える前に、[子宮内に]穿孔が存在するか否かを評価できる機構を提供する」ことでこの問題を解決している。（同典拠1列43～46行目）。第6, 872, 183号で唯一の独立請求項である請求項9は、次の内容を列挙している。

9. 子宮内の穿孔を検出する方法であって、  
膨張媒体を前記子宮内に通すステップと、  
圧力センサーを用いて子宮内の穿孔の存在を監視するステップと、  
前記監視ステップ中に穿孔が検出されない場合、切除器具を用いて前記子宮の切除を許可するステップと、  
前記監視ステップ中に穿孔が検出された場合、前記子宮の切除を止めるステップと、を含む方法

（同典拠8列39～48行目）。

第9, 095, 348号の発明の名称は、「接触電気凝固法のための水分輸送システム」であり、切除器具について記載およびクレームしている。請求項された装置は、先行技術の装置で問題になっていた「切除部位に蒸気や液体が溜まる」という問題を解決し、「切除の深さを制御できる」、「所望の深さに切除が達すると自動的に切除を中止できる」という特徴を有する（第9, 095, 348号2列25～30行目）。第9, 095, 348号唯一の独立請求項である請求項1は、次の内容を列挙している。

1. 子宮を治療するための装置であって、  
近位部と遠位部を有する細長い部材であって、前記細長い部材が

外側スリーブおよび前記外側スリーブ内に摺動可能かつ共軸方向に配置された内側スリーブとを含む部材と、

内部体積を画定し、超音波挿入のために構成される収縮状態および子宮の形状に適合するように構成される拡張状態を有し、子宮の子宮内膜裏層組織を切除するための1以上の電極を含んでいる、前記遠位部に接続されたアプリケーションヘッドと、

フレーム、近位グリップおよび遠位グリップを含む、前記細長い部材の前記近位部に接合されたハンドルであって、前記近位グリップおよび前記遠位グリップが、近接すると前記アプリケーションヘッドが前記収縮状態から前記拡張状態に移行するように、回動点でアプリケーションヘッドに接続されることで互いに回動可能に取り付けられる、ハンドルと、

前記アプリケーションヘッド内に配置された屈曲部を含む偏向機構であって、前記屈曲部は、第1および第2内部屈曲部および第1および第2外部屈曲部を含み、第1および第2外部屈曲部は、前記外側スリーブに結合され、前記第1および第2内部屈曲部は、前記内側スリーブに結合されており、前記偏向機構は、前記内側スリーブをフレームに対して並進させることで前記アプリケーションヘッドを前記収縮状態から前記拡張状態に遷移させるように構成される、偏向機構と、

前記子宮の寸法を示すように構成される、前記内側スリーブに動作可能に接続された表示機構と、を含む装置。

(同典拠19列9～42行目、控訴係争中請求項を強調するため強調追加)。

## II

1993年、サヴァ・トラッカイ氏はノヴァセプト社を共同設立した。1990年代後半、トラッカイ氏およびノヴァセプト社の設計チームは、ノヴァシュアシステムと呼ばれる医療機器を開発した。2001年9月に米国食品医薬品局から販売許可を取得したノヴァシュアは、子宮に炭酸ガスを当て、子宮からのガスの流れを測定することで子宮の穿孔を検知するものである。ノヴァシュアは、子宮の形状に合わせて設計された三角形のアプリケーションヘッドを使用しており、2分以内に穿孔全体の子宮内膜を切除できる。ノヴァシュアは、エネルギー供給時に穿孔内の蒸気や水分を除去するために使用される真空水分輸送機能も備えている。ノヴァシュアは、良性の原因による月経過多に悩む出産後閉経前の女性に効果がある。ノヴァシュアが本件の特許技術を組み込んでいることは異論ない。

第6, 872, 183号特許および第9, 095, 348号特許のいずれにも、トラッカイ氏が発明者として記載されている。1998年8月、トラッカイ氏は、米国特許出願第09/103, 072号（第9, 095, 348号特許が優先権を主張する出願）および全継続出願の利益をノヴァセプト社に譲渡した。2001年2月、トラッカイ氏は、米国特許出願第09/710, 102号（第6, 872, 183号特許が優先権を主張する出願）および全継続出願の利益をノヴァセプト社に譲渡した。

2004年、サイティック社が3億2500万ドルでノヴァセプト社を買収した。ノヴァセプト社は、継続出願の権利を含む同社の特許権をサイティック社に譲渡した。2007年、ホロジック社がサイティック社を買収した。第6, 872, 183号特許として発行された継続出願は2004年5月に出願され、2005年3月に発行された。第9, 095, 348号特許として発行された継続出願は2013年8月に出願され、2015年8月に発行された。

ホロジック社は、第6, 872, 183号特許および第9, 095, 348号特許の現在の譲受人であり、米国全土でノヴァシュアシステムを販売している。

トラッカイ氏は、ノヴァセプト社を退職し、2008年に本件の被告侵害者であるミネルバ社を設立した。トラッカイ氏は、ミネルバ社の社長兼最高経営責任者および取締役を務めた。ミネルバ社においてトラッカイ氏らが開発した子宮内膜切離システム（EAS）は、2015年にFDAの承認を得た。ミネルバ社のEASは、ホロジック社のノヴァシュアシステムと同じ効能で承認されている。ミネルバ社は2015年8月にEASの販売を開始した。

### III

2015年11月、ホロジック社は、ミネルバ社のEASおよびその使用が、第6, 872, 183号特許および第9, 095, 348号特許の特定請求項を侵害しているとして、ミネルバ社をデラウェア州連邦地方裁判所に提訴した。ミネルバ社は、実施可能要件の欠如および記載要件の不備を根拠に地方裁判所に特許無効の抗弁を主張しているほか、特許庁IPRに対しても、第6, 872, 183号特許請求項および第9, 095, 348号特許請求項の特許要件について、公知技術に基づく無効の申立てをしている。特許審判部は、第6, 872, 183号特許については審査を行ったが、第9, 095, 348号特許については審査を却下した。

2017年4月に地方裁判所が請求項解釈を決定した直後、特許審判部は、並行して行われたIPR審理の最終決定書を発行し、第6, 872, 183号特許の請求項を自明性により特許できないとした（基本的に、ミネルバサージカル社 v. ホロジック社、No. IPR2016-00868、2017年度版ウエストロー6404966、特許審判部2017年12月15日を参照）。

ホロジック社は、特許審判部の決定を本法廷に控訴した。

ミネルバ社は同時期に、第6, 872, 183号特許の主張請求項7、9、11、13、および14に対するホロジック社の侵害請求が争訟性を喪失したとして、地方裁判所にこれを棄却することを求めた。地方裁判所は、ミネルバ社の要求を却下し、「特許は取り消されていない」ほか、

特許審判部の「審決は控訴中であり、審議が解決するまでの間は本件に優先的な効力を持たない」とした。（ホロジック社v. ミネルバ社、合衆国地方裁判所判例集第3版325巻507、519頁、2018年デラウェア州地区、略式判決意見書）。

ホロジック社は、譲渡人禁反言の法理により、ミネルバ社が地方裁判所で第6,872,183号特許および第9,095,348号特許請求項の有効性に異議を申し立てることはできないとして、略式判決を求めた。地方裁判所は、両特許についてホロジック社の申立てを認めた。「公平性のバランスおよびミネルバ社とトラッカイの関係を検討」した結果、地方裁判所は、「トラッカイはミネルバと利害関係がある」とし、「ホロジック社による特許侵害請求に対するミネルバ社の抗弁に譲渡人禁反言が適用される」とした（略式判決意見書、合衆国地方裁判所判例集第3版325巻524～25頁）。具体的に裁判所は、トラッカイ氏がミネルバ社を設立したこと、トラッカイ氏が「ミネルバEASの研究、開発、試験、製造、規制当局の承認取得にその専門知識を活用した」こと、「ミネルバ社の社長兼CEOとしての職務には、ホロジック社と直接競合するために被疑製品を市場に投入することが含まれていたこと」、およびトラッカイ氏が「ノヴァセプト社に自身の発明を広範に譲渡し、これがホロジック社の前身に3億2500万ドルで売却されたこと」などの「議論の余地のない証拠」に依拠した（同典拠523頁）。さらに地方裁判所は、無効でないとしてホロジック社に有利な形で略式判決を下した。地方裁判所は、主張される第6,872,183号特許および第9,095,348号特許請求項の侵害についても、略式判決を下した。

その後本件は、故意侵害、損害賠償、および州法に基づくミネルバ社の反訴を争点として陪審審理に進んだ。陪審員は、関連する部分において、ミネルバ社の第6,872,183号特許および第9,095,348号特許請求項の侵害について、逸失利益4,200,529.75ドル、および逸失利益に含まれない売り上高に対するロイヤリティ587,138.48ドルを合わせた計4,787,668.23ドルを請求する権利がホロジック社にあると判断した。2件の特許間で損害賠償額を分離配分することについては、ミネルバ社の異議はあったものの、陪審員はこれを求められなかった。陪審員はまた、ミネルバ社による第9,095,348号特許請求項1に対する侵害は故意ではないと判断した。2018年8月13日、

地方裁判所は、評決について判決を下したが、これは審理後の申立てに対する裁定により修正の対象となった。裁判の後、ホロジック社は、同社が主張する第6, 872, 183号特許請求項のさらなる侵害をミネルバ社に禁止させるため、終局的差止命令を求めた。

第9, 095, 348号特許は、2018年11月19日に失効した。その5ヶ月後、本法廷は、第6, 872, 183号特許請求項が合衆国法典35巻第103条により自明であるから無効」とする特許審判部の判断を支持した（基本的に、ホロジック社v. ミネルバサージカル社を参照、合衆国控訴裁判所判例集第764巻873頁、連邦巡回区控訴裁判所2019年、以下本件を「ホロジック事件」と称する）。その後、地方裁判所は、本裁判所のホロジック判決により争訟性を喪失したとし、ホロジック社による終局的差止命令の申立てを却下した（ホロジック社v. ミネルバサージカル社、No. 15-1031、2019年度版ウエストロー1958020、\*4頁、デラウェア州地区、2019年5月2日、JMOL意見書）。地方裁判所はまた、第6, 872, 183号請求項の侵害に対してホロジック社が求める追加的損害賠償、損害賠償額の増額、および継続的ロイヤリティ料の請求を、争訟性を喪失したとして却下した（同典拠）。

地方裁判所は、第9, 095, 348特許に関して、陪審員が故意による侵害を認めていないというミネルバの主張を指摘し（同典拠\*2頁）、「損害賠償は特許の存続期間を通じてホロジック社が被った侵害を補償するのに十分なものである」と判断し、ホロジック社の損害賠償増額請求を却下した（同典拠\*10頁）。判決では、ミネルバ社が第9, 095, 348号特許の請求項1を侵害し続けたことに対して、「最後の製造販売日（2018年4月1日）から第9, 095, 348号特許が失効した日（2018年11月19日）まで」の期間に対して、ホロジック社に追加的損害賠償が認められ、ホロジック社に「侵害売り上に対して16.1%のロイヤリティ料を回収する権利がある」とし、ミネルバ社に侵害売り上の会計報告書を提出するよう命じた（同典拠\*10~11頁）。しかし裁判所は、「ホロジック社が損害賠償額増額の正当性を示していない」ことを理由に、評決後の販売に対するロイヤリティ料の増額を認めなかった（同典拠\*10頁）。裁判所はまた、陪審員の損害賠償金に対する判決前の利息として270, 533ドルをホロジック社に認め、ホロジック社には2018年8月13日以降「判決後の法定利率で」判決後の利息が認められると結論付けた（同典拠）。



裁判所は、ミネルバ社による損害賠償を不問とする法律問題判決を求める申立て、または合理的なロイヤリティ料損害賠償の再審理を求める申立てを却下した。その後裁判所は、各当事者に対し、この決定と一貫性のある確定判決案を提出するよう命じた。

最後に地方裁判所は、本裁判所のホロジック判決が陪審員の損害賠償認定に与えた影響、および地方裁判所による譲渡人禁反言に関する決定について論じた。具体的に地方裁判所は、「(第6,872,183号特許の)方法クレームが有効でないとの認定は、第9,095,348号特許の装置クレームの侵害認定に影響を与えない」ほか、「陪審員の損害賠償認定は、第9,095,348号特許の請求項1の侵害認定によって適切に裏付けられるため、ホロジック事件の判決は「陪審員の評決に影響を与えていない」と判断した(同典拠\*3頁)。地方裁判所はさらに、本裁判所の「第6,872,183号特許(方法クレーム)に関する決定は、第9,095,348号特許の主張請求項に関する(地方裁判所の)譲渡人禁反言の判断に影響を及ぼさない」とした(同典拠\*4頁、脚注は省略)。

最終判決において地方裁判所は、審理後申立てに対する判決に基づき、ホロジック社に、陪審員が認めた損害賠償金4,787,668.23ドルにかかる270,533ドルの判決前利息、および2.44%の法定利息(合衆国法典35巻第1961(a)条)による判決後利息を認めた(最終判決1頁、ホロジック社 v. ミネルバサージカル社, No. 15-1031、デラウェア州地区、2019年6月3日、ECF No. 621、最終判決)。地方裁判所はまた、ホロジック社に1,629,304.08ドルの追加的損害賠償を認めた。これはミネルバ社が提示した最終判決案の金額である。地方裁判所はさらに、「侵害日から2018年8月13日まで(事件記録索引520)に適用される追加的損害賠償に対する判決前利息と、この日から判決による債務の支払を終えるまでの期間に対して、法定利息(合衆国法典28巻第1961条)による判決後利息とを認めた(同典拠1~2頁)。

ホロジック社およびミネルバ社はいずれも控訴した。合衆国法典28巻第1295 (a) (1) 条に基づき、本法廷が管轄権を有する。

### 審議

本件では、控訴審および交差控訴審にかかる様々な争点が提示される。本法廷は、譲渡人禁反言の問題から検討を始める。続いて、ミネルバ社による地方裁判所の請求項解釈に対する異議、ミネルバ社による陪審員の損害賠償認定に対する異議、ホロジック社による地方裁判所の追加的損害賠償に対する異議、ホロジック社による地方裁判所の判決前および判決後の判決利息の認定に対する異議について検討する。

#### I

ホロジック事件で本法廷が特許審判部による第6, 872, 183号特許請求項の無効判定を認定したことに基づき地方裁判所が付带的禁反言を適用したことに対してホロジック社が異議を申し立てたが、最初にこれについて検討する。ホロジック社は、譲渡人禁反言の法理により、ミネルバ社が本裁判所のホロジック判決に依拠して侵害責任から免れることはできない、と主張している。ホロジック社は、「IPRの最終結果は、地方裁判所の訴訟とは無関係」であり、「これと反する判決がなされれば、地方裁判所の侵害訴訟において、米国防明法 (AIA) が譲渡人禁反言の法理を放棄することになる」と主張している (控訴人摘要書36頁)。判例に基づき、本法廷はこれに同意しない。

#### A

本裁判所はまず、ダイヤモンドサイエンティフィック社v. アンピコ社 (合衆国控訴審裁判所判例集第2版848巻1220頁、連邦巡回区控訴裁判所1988年) で、譲渡人禁反言法理の存続性を検討し、これを認定した。

本法廷は、譲渡人禁反言を「特許 (または特許出願) の権利を譲渡した者が、後になってこれを無効と主張することを防止する衡平法上の法理である」と定義した (ダイヤモンドサイエンティフィック事件、合衆国控訴審裁判所判例集第2版848巻1224頁)。本法廷は、「本禁反言は、譲渡人が設立した会社のように、譲渡人と利害関係にある他の当事者による行為を阻止するためにも作用する」と説明した (同典拠、引用省略)。また、当該法理を扱った初期の判例として、最高裁判所の以下の判例を引用した。

ウェスティンハウスエレクトリックアンドマニュファクチャリング社v. フォーマイカインシュレーション社（合衆国判例集第266巻342頁1924年）およびスコットペーパー社v. マルカス・マニュファクチャリング社（合衆国判例集第326巻249頁1945年、同典拠1222～23頁参照）。ウェスティンハウス事件およびスコットペーパー事件の双方において、最高裁判所は、一般的な譲渡人禁反言法理に明確な例外を定めたが、本法理を廃止したわけではない。

ダイヤモンドサイエンティフィック事件において、本法廷は、譲渡人禁反言を廃止したリア社v. アドキンズ（合衆国判例集第395巻653, 666頁、1969年）の最高裁判決を受けて、譲渡人禁反言法理の存続性について疑義を唱えた裁判所があることを認識していた（同典拠1223～24頁参照）。しかし本法廷は、リア事件の判示は譲渡人禁反言を排除するものではなく、譲渡人とライセンシーの間には重要な区別が存在するものであると結論づけた。

公共政策によれば、ライセンシーが特許の有効性を争うことを認めることに有利であるが、これは譲渡の場合には存在しない。リア事件の判例がなければ無効になる可能性のある特許料の支払を続けることを余儀なくされるライセンシーとは異なり、特許に異議を唱える譲渡人は、すでにかかる特許権の利益を十分に受けている

（同典拠1224頁）。

本法廷は、「無効である可能性のある特許に異議を唱えることを奨励する公共政策」および「価値のない特許を実施することで競争を抑制することを好まない」ことを認めたが、それでも譲渡人禁反言が重要な目的を果たしていると判断した（同典拠1224～25頁）。これにあたり、本法廷は、本法理を適用するための典型的な理由を4つ特定した。

- (1) 不公平および不正を防止するため。
- (2) 己の不正から利益を得ないようにするため。
- (3) 不動産における証書による禁反言に合わせるため、および
- (4) 貸貸人と賃借人の関係に合わせるため。

（同典拠1224頁、原文に変更加筆、クーパー事件引用、「特許有効性に対する禁反言：私的誠意対公共政策に関する事件」、ケース・ウェスタン・リザーブ大学法律雑誌18巻1122頁、1967年）。本法廷は、長年にわたり存在する当該法理の合理性を強調した。

それは、「譲渡人は、何かを売った後で、譲受人に不利益を与えることを目的に、売ったものに価値がないと主張することは許されるべきでない」というものだ（同典拠）。つまり、「譲渡している（おそらく有償で）特許権が無価値ではないという譲渡人による暗黙の表明こそが、譲渡人を世界から引き離し、当該特許の有効性に後で異議を唱える能力を奪うことになるのだ」（同典拠）。したがって、「譲渡人が譲渡時に（自身に有利なように）そのような表明をし、後になって（再び自身に有利なように）それを否認することを許すことは、譲受人に対して不公正となる可能性がある」（同典拠）。

本法廷は、ダイヤモンドサイエンティフィック事件以来、様々な状況下でこの法理を適用し続けており、これを適用する第1の正当事由として「不公正・不公平」の防止を挙げていることが多い。

（たとえば、メンターグラフィックス社v. EVE-USA社、合衆国控訴審裁判所判例集第3版851巻1275、1280～83頁、連邦巡回区控訴裁判所2017年、特許発明者が設立した会社は、発明者の元雇用主および譲受人が主張する特許の有効性に異議を申し立てることができないとした略式判決を認めている；パンドロールUSA社v. エアボスレイルウェイプロダクツ社、合衆国控訴審裁判所判例集第3版424巻1161、1166～67頁、連邦巡回区控訴裁判所2005年、譲渡人・発明者が自らの特許が無効であるとした証言を、譲渡人禁反言に基づき除外したことを地方裁判所が認定している；メンターグラフィックス社v. クイックターンデザインシステム社、合衆国控訴審裁判所判例集第3版150巻1374、1377～80頁、連邦巡回区控訴裁判所1998年、原譲渡人とその完全所有子会社が特許の有効性に対して異議申し立てできないとした地方裁判所の略式判決に基づき、譲受人の有効性立証が成功しそうな場合の暫定的差止命令の認定を認めている；シャムロックテクノロジーズ社v. メディカルステラリゼーション社、合衆国控訴審裁判所判例集第2版903巻789、793～96頁、連邦巡回区控訴裁判所1990年、特許発明者および発明者が「業務担当副社長」として入社した会社は、発明者の元雇用主および譲受人が主張する特許の有効性に異議を申し立てることができないとした略式判決を認めている）。

しかし、ウェスティンハウス事件およびスコットペーパー事件の最高裁判所の指導に沿えば、本法廷は当該法理に一定の限界があることを認識している。例えば、禁反言当事者は、問題となっている特許の有効性に「異議を申し立てることはできない」が、「譲渡人禁反言が「特許権者本人が過去の訴訟で無効とされた特許を主張することは付帯的に禁じられている」など、禁反言当事者自身の防御能力を制限していない」（メンターグラフィックス事件、合衆国控訴審裁判所判例集第3版150巻1379頁、まずブロンダ・タン・ラボラトリーズ社v. イリノイ州立大学基金事件を引用、合衆国判例集402巻313頁1971年；次にフォスターv. ホルコマニューファクチャリング社事件を引用、合衆国控訴審裁判所判例集第2版947巻469、481～83頁、連邦巡回区控訴裁判所1991年）。また、禁反言当事者は、「狭義の請求項解釈を主張することもできるし、係争装置が先行技術の範囲内にあるため、侵害は不可能」と主張することもできる」（同典拠1380頁、まずウェスティンハウス事件を引用、合衆国判例集266巻351頁；次にスコットペーパー事件を引用、合衆国判例集326巻257～58頁）。

## B

本法廷の判例およびそれらの判例が譲渡人禁反言法理に課した限定に基づき、本法廷は、譲渡人禁反言があっても、ミネルバ社が、ホロジック事件の判決に依拠して第6, 872, 183号特許請求項が最初から無効であることを主張することを妨げられないと結論付けている。

本法廷は、この状況がホロジック社に不公平に見えることを留意している。ミネルバ社は、地方裁判所で第6, 872, 183号特許請求項の有効性に異議を唱えることができなかつたであろうが、IPR審理においてその有効性に異議を唱えることができたため、譲渡人禁反言法理を回避できたのである。ミネルバ社は、AIA法および本法廷の判例に基づきその権利を有していた。本法廷は、譲渡人禁反言の法理が譲渡人のIPR審理の申立てを妨げないと判示する（アリスタネットワークス社v. シスコシステムズ社、合衆国控訴審裁判所判例集第3版908巻792、804頁、連邦巡回区控訴裁判所2018年）。アリスタ事件では、特許権者は、譲渡人禁反言により、譲渡人である申立人が特許の有効性についてIPRに異議申立てをすることが禁じられると主張した（同典拠798頁）。本法廷は、問題となっている合衆国法典35巻第311 (a) 条の法令を解釈した。これによれば、

「特許の所有者ではない者」は、IPR申立てを提起することで、議会議が譲渡人禁反言をIPR審理に適用することを意図していたかどうかを判断することができる」（同典拠802～03頁）。本法廷は、当該法令の文言が曖昧であること、および「もはや特許の所有者ではない譲渡人は、その特許についてIPR申立てを提起できる」とした（同典拠803頁）。

ホロジック社の苦境は理解するが、本法廷は、特許侵害の認定を受けた後ホロジック社が要求した差止命令および金銭的救済を地方裁判所が拒否したことについて、その裁量権を濫用していないと結論づける（ロバート・ボッシュ社v. パイロンマニュファクチャリング社参照、合衆国控訴審裁判所判例集第3版659巻1142、1147頁、連邦巡回区控訴裁判所2011年、終局的差止命令の却下が裁量権の濫用かどうかを検討された）。一般的に「（特許）請求項が取消しされた場合、特許権者は当該請求項に関する訴因を失い、当該請求項が主張される係属中の訴訟がすべて争訟性を喪失する」とされている（フレゼニウスUSA社v. バクスターインターナショナル社、合衆国控訴審裁判所判例集第3版721巻1330、1340頁、連邦巡回区控訴裁判所2013年）。第6, 872, 183号特許請求項が無効とされているため、ホロジック社はこれらの請求項を主張すること、または侵害に基づく継続的な金銭的救済もしくは差止救済を求めることはできない。本法廷がホロジック事件の無効判決を認めることは、有効性の問題がどのようにして当裁判所にきたのか、およびこの地方裁判所の訴訟において譲渡人禁反言によりミネルバ社が特許の有効性に異議を唱えることが禁止されるかにかかわらず、第6, 872, 183号特許請求項の有効性を決定するものである。

本法廷の結論は、XY社v. トランスオーヴァ社（合衆国控訴審裁判所判例集第3版890巻1282頁、連邦巡回区控訴裁判所2018年）によってさらに裏付けられる。ここでは、同時審理による本法廷の無効性の判断が同一特許に関連する他の係属中訴訟に与える影響を論じた。XY事件は、陪審員裁判による地方裁判所の判決を不服として上訴された事件である（同典拠1285～86頁）。この事件と同様に、同じ特許が関与する並行IPR審理があり、その際に特許審判部は、主張請求項を無効としていた（同典拠1294頁）。本法廷は自発的に、特許審判部の無効審決を裁判所が同時に認めたことから、特許権者は「今後のいかなる審理においても」

特許を主張することはできないと判示した（同典拠1294～95頁）。XY事件と同様に、本法廷がホロジック事件で特許審判部の無効判決を認めたことにより、「（第6,872,183号特許の）無効性が最終判決で決定し、本件訴訟を含め、当該特許に関わる全ての係属中または同時係属中の訴訟に対して直ちに争点効が発生する」（同典拠1294頁）。

ホロジック社は、IPRで無効審判があった場合でも、「地方裁判所が、譲渡人禁反言が支配することを示唆した」例として、アメリカンフェンス社v. MRMセキュリティシステムズ社（合衆国地方裁判所判例集710巻37頁、コネチカット州地区1989年）を引用している（控訴人摘要書37頁）。本件と同様に、アメリカンフェンス社の譲受人は、譲渡人および譲渡人が設立した会社を特許権侵害で提訴した（合衆国地方裁判所判例集710巻39頁）。地方裁判所は、譲渡人禁反言により、被告らが本件特許の有効性を争うことはできないと判示した（同典拠42頁）。また、地方裁判所は、譲渡人禁反言により「もし再審理により米国特許庁が当該特許を無効とした場合でも、被告がその判示を主張することはできない」とし、特許の1つの再審査が終わるまで審理を保留することを求める被告の求めを却下した（同典拠）。しかし、アメリカンフェンス事件は本法廷を拘束するものではなく、ホロジック社が依拠する意見書の一節は、メンターグラフィックス事件と相反するものである。メンターグラフィックス事件において当裁判所は、禁反言で禁じられた譲渡人であっても、「特許権者本人が過去の訴訟で無効とされた特許を主張することは付帯的に禁じられている」と主張できるとした（メンターグラフィックス事件、合衆国控訴審裁判所判例集第3版150巻1379頁、引用は省略）。

ホロジック社がこれらの特許請求項の侵害を主張することを付帯的に禁じられるため、本法廷は、ミネルバ社の第6,872,183号特許請求項の侵害に対してホロジック社が請求した終局的差止、損害賠償額の増額、および継続的なロイヤリティ料の請求を、地方裁判所が却下したことを支持する。

## II

次に本法廷は、譲渡人禁反言に基づきミネルバ社が348特許の請求項1の有効性に異議を唱えることはできないとした地方裁判所の判断は誤りである、というミネルバ社の主張について検討する。当裁判所は、地方裁判所が衡平法上の譲渡人禁反言法理を適用したことが裁量権の濫用かを審理する（MAGエアロスペースインダストリーズ社v. B/Eエアロスペース社、合衆国控訴審裁判所判例集第3版816巻1374、1376頁、連邦巡回区控訴裁判所2016年；パンドロール事件を引用、合衆国控訴審裁判所判例集第3版424巻1165頁）。当裁判所は、地方裁判所が譲渡人禁反言を適用したことは、裁量権の濫用ではないと結論付ける。

最初の問題として、当裁判所は、完全に譲渡人禁反言の「法理を放棄する」というミネルバ社の求めを拒否する（被告/交差控訴人摘要書67頁）。ミネルバ社は、当該法理が、最高裁判所がライセンス禁反言の法理を廃止したリア事件と矛盾していると主張している。ミネルバ社は、「譲受人が譲渡人による将来の競争からの保護を求める場合、単に契約書において非競争条項を交渉すれば良いだけである」と主張している（同典拠）。EVE-USA事件で同じ議論をする際、当裁判所は、リア事件を「譲渡人禁反言の教義的基盤を破壊している」と解釈することを拒否した（EVE-USA事件、合衆国控訴審裁判所判例集第3版851巻1283頁、引用は省略）。EVE-USA事件において、当裁判所のダイヤモンドサイエンティフィック判決が「リア事件の後における譲渡人禁反言の教義の継続的な存続性を強調した」ことに言及した（同典拠、ダイヤモンドサイエンティフィックを引用、合衆国控訴審裁判所判例集第2版848巻1222～26頁；アリスタ事件も参照、合衆国控訴審裁判所判例集第3版908巻802頁）。同様に当裁判所は、現時点ではリア事件を譲渡人禁反言の法理を排除するものとして解釈することを拒否する。

当裁判所は、譲渡人禁反言が「自動適用の影響を受けやすい広義の衡平法上の手段」ではないことを認識しているが（ダイヤモンドサイエンティフィック事件、合衆国控訴審裁判所判例集第2版848巻1225～26頁）、本件では、公平性がその適用よりも重要であるとした地方裁判所に同意する。ここでの事実は、ダイヤモンドサイエンティフィック事件、シャムロック事件などと類似しており、発明者が雇用主に広範な譲渡を行い、その後会社を退職し、競合他社を設立するか、または競合他社で支配的な役割を担い、被疑侵害に直接関与するというものである。



ミネルバ社は、以下または上訴中の関連事実のいずれにも異議を唱えていない。トラッカイ氏は、「ノヴァセプト社に対し特許権の広範な譲渡を行い、その後ノヴァセプト社を3億2500万ドルでホロジック社の前身に売却した」（略式判決意見書、合衆国地方裁判所判例集第3版325巻524頁）。したがって、ノヴァセプト社は問題の特許について「相応の価値を受け取った」（メンターグラフィックス事件、合衆国控訴審裁判所判例集第3版150巻1378頁）。

その後、トラッカイ氏は「ミネルバ社を設立」し、「自身の専門知識により、ミネルバ社EASの研究、開発、試験、製造、および規制当局の承認を得た」（略式判決意見書、合衆国地方裁判所判例集第3版325巻523頁）。トラッカイ氏の「ミネルバ社の社長兼CEOとしての職務には、被疑製品を市場に投入してホロジック社と直接競合させることが含まれていた」（同典拠）。

また、ミネルバ社は、原譲渡人であり、ミネルバ社の創業者、社長兼CEOであるトラッカイ氏とミネルバ社との間に利害関係があるとした地方裁判所の認定にも異議を唱えていない（ダイヤモンドサイエンティフィック事件参照、合衆国控訴審裁判所判例集第2版848巻1224頁、「禁反言は、譲渡人が設立した会社のように、譲渡人と利害関係にある他の当事者による行為を禁止するためにも作用する」、引用省略）。その代わりにミネルバ社は、「ホロジック社が、自らが範囲を広げすぎたことにより生じた無効論議による特許範囲の不当な拡大を隠すために譲渡人禁反言を展開している」と主張している（被告/交差控訴人摘要書68頁）。ミネルバ社は、トラッカイ氏ではなく、ホロジック社が第9,095,348号特許の請求項1を実施したことを強調している。第9,095,348号特許が発行された継続出願は、トラッカイ氏がノヴァセプト社を退社してミネルバ社を設立した後の2013年に行われた。ミネルバ社は、ホロジック社が特許実施中、およびトラッカイ氏による譲渡後に請求範囲を広げたと主張しており、トラッカイ氏（または ミネルバ社）がこれらの請求範囲に異議を唱えることを阻止するのは不公平であると主張している。

当裁判所は、ミネルバ社の主張に説得力がないと判断する。ダイヤモンドサイエンティフィック事件では、当裁判所は、「譲渡時に発明者の特許出願が係属中であったことは無関係」であり、譲受人であるダイヤモンド社が「後に（発明者の）援助の有無にかかわらず、出願過程で請求項の修正を行った可能性がある（特許審査ではよくあることである）」と考えた

（合衆国控訴審裁判所判例集第2版848巻1226頁）。当裁判所が指摘したダイヤモンドサイエンティフィック事件では、ミネルバ社が指摘するように、最高裁判所が、「特許付与前の特許権の譲渡で譲渡される権利の範囲は、付与後の特許に比べてより確実性が低く、そのような不完全な権利の譲渡者に対する禁反言の程度の問題は、付与後に譲渡された特許の場合に比べて判断が難しい」としている（同典拠、ウェスティンハウス事件を引用、合衆国判例集266巻352～53頁）。しかし当裁判所は、最高裁判所が「本問題を決定する必要はないと判断し」、「この相違点は、後に発生する禁反言の限界を定める際に関連する適格な証拠の範囲を、付与後特許の譲渡の場合よりも自由にすべきであるとの見解を正当化することを示唆したにすぎない」とも指摘した（同典拠、原文に変更あり、ウェスティンハウス事件を引用、合衆国判例集266巻353頁）。

ホロジック社が、トラックイ氏の譲渡後に第9,095,348号特許として発行された特許出願において「先行技術に照らして有効に請求項できる範囲を超えて」「請求項を拡大した可能性がある」範囲に限り、ミネルバ社は、最高裁判所および本裁判所の判例により、「先行技術の証拠を提出することにより（請求項1の）範囲を狭め、被疑製品を請求項1の「範囲外」にすることを認めている（同典拠、ウェスティンハウス事件引用、合衆国判例集266巻350頁）。したがって、「譲渡人禁反言に対する本例外は、ミネルバ社に無効性の防御を禁止しても、ミネルバ社が（ホロジック社の）侵害請求に対する防御を成功させることを阻止するとは限らないことも示している」（同典拠）。

地方裁判所が譲渡人禁反言の法理を適用したことに裁量権の濫用はなかったので、当裁判所は、地方裁判所が第9,095,348号特許の請求項1について無効でないとした略式判決を確定する。

## III

次に、地方裁判所による第9,095,348号特許の請求項1内にある2つの用語の解釈についてミネルバ社が申し立てた異議について検討する。本質的な証拠に基づく請求項解釈は、本法廷が覆審的に審査する法律問題である（コロンビア大学管財人v. シマンティック社、合衆国控訴審裁判所判例集第3版811巻1359、1362頁、連邦巡回区控訴裁判所2016年、「請求項の文言、明細書、および起訴履歴に基づく請求項解釈は、法律判断である」、テヴァフォーマステーカルズUSA社v. サンド社事件引用、合衆国判例集574巻318、328頁2015年）。ミネルバ社は、地方裁判所が「アプリケーションヘッド」および「表示機構」の解釈に誤りがあったと主張し、さらに、ミネルバ社の被疑EAS製品は、適切な解釈の下では侵害しないと主張している。ミネルバ社は、本法廷が本件を地方裁判所に差戻し、非侵害の判決を下すように指示することを求めている。本法廷は、裁判所の解釈にいずれも誤りはないと認識するため、ミネルバ社の請求を却下する。

地方裁判所は、第9,095,348号特許の請求項1の「アプリケーションヘッド」という用語が「子宮組織にエネルギーを印加する切除装置の遠位端部」を意味すると解釈している（ホロジック社v. ミネルバサージカル社、No. 15-1031、2017年度版ウエストロー1483305、\*2頁、デラウェア州地区2017年4月24日、請求項解釈意見書）。裁判所は、「アプリケーションヘッド」が「水分が引き込まれる浸透性または吸収性の組織接触面を有するアプリケーションター」を必要とするという、ミネルバ社が提案する解釈を却下した（同典拠\*2頁、脚注6）。裁判所は、ミネルバ社が、浸透性における「先行技術の方法の欠点」に関連して、「請求項範囲を制限する明細書解釈についての広範な議論を提示した」と指摘したが、「そのような開示を持ってしても、争点となっている請求項範囲をミネルバ社が望むように限定するのに十分な、限定修正のレベルには達していない」と結論付けた（同典拠）。我々はこれに同意する。請求項および明細書のいずれにも、「アプリケーションヘッド」が浸透性を有すること、または水分除去を必要とすることが明記されていない。確かに、明細書では水分除去の重要性が強調されている。しかし、

明白な請求項用語である「アプリケーターヘッド」、および明細書のいずれにも、アプリケーターヘッドの水分除去要件が含まれていない。ミネルバ社は、本発明の一実施形態が「水分浸透性」材料で形成された「電極担持手段」を含むことを強調している（第9,095,348号特許5列52～57行目）が、これはクレームされる「アプリケーターヘッド」とは別の切除装置の構成要素であるようだ。これら全ての理由により、本法廷は、地方裁判所の請求項解釈に同意する。

地方裁判所は、第9,095,348号特許の請求項1の「表示機構」を「寸法を示すように構成された機構」を意味すると解釈した（請求項解釈意見書、2017年度版ウエストロー1483305、\*3頁）。ミネルバ社は、以下のように、地方裁判所の解釈が広すぎることを、および当該用語が子宮幅を「単位」で表示することを必要としていることを主張している（同典拠\*3頁、脚注10）。地方裁判所は、その広範な解釈を裏付けるために、明細書に記載される第2実施形態に依拠した。第2実施形態によると、切除装置には、子宮幅を簡単に測定し、測定幅をゲージに表示するための測定装置が含まれている（同典拠\*3頁、強調追加、第9,095,348号特許14列33～36行目を引用）。また地方裁判所は、「子宮幅の適切な範囲に対応するキャリブレーションマークを含む」「ダイヤル面」を示した、第9,095,348号特許の図32 (b)を引用した（同典拠、強調追加、第9,095,348号特許14列47～49行目を引用）。

本法廷では、地方裁判所の「表示機構」の解釈を採用する。地方裁判所と同様に、本法廷は、請求項範囲を狭めて寸法を要求しようとするミネルバ社の試みには説得されない。第1に、ミネルバ社の提案する解釈は、請求項1の明白な文言と矛盾している（第9,095,348号19列40～42行目参照、「前記子宮の寸法を示すように構成される、前記内側スリーブに動作可能に接続された表示機構と、を含む装置」と列挙されている）。さらに、本法廷は、「『表示機構』を、子宮幅を『単位表示』するだけのための装置に限定する意図があったことを示唆するものは、明細書には見当たらない」とした地方裁判所の見解に同意する

(請求項解釈意見書、2017年度版ウエストロー1483305、\*3頁脚注10)。したがって、本法廷は、地方裁判所の請求項解釈に誤りはないと判断する。

本法廷は、ミネルバ社が提案する請求項解釈を裏付ける同社の追加的な主張を検討したが、説得力があるとは思えない。地方裁判所が第9,095,348号特許の請求項1で争点となる用語を正しく解釈しているという理由により、本法廷は、侵害に対する地方裁判所の略式判決を支持する。

#### IV

次に、本法廷は、陪審員評決が第9,095,348号特許と第6,872,183号特許との間で損害賠償額を配分しておらず、陪審員評決後に第6,872,183号特許の請求項が無効と判断された状況を鑑みると、地方裁判所が、ミネルバ社による特許請求項1の侵害のみに基づいてホロジック社に損害賠償を与えるのは誤りであるというミネルバ社の主張について検討する。本法廷は、地方裁判所の判断に取消し事由となる誤りはないと判断する。

「一般的準則によれば『陪審員が2つ以上の独立した法理のいずれかに依拠でき、そのうちの1つに欠陥があると言われた場合』、一般評決が保留となる（ウェスタンゲコ社v. IONジオフィジカル社、合衆国控訴審裁判所判例集第3版913巻1067、1073頁、連邦巡回区控訴裁判所2019年、引用省略）。「各特許に起因する損害レベルまで精査せず、陪審員が損害賠償について単一の評決を下した今回のような状況では、通常の準則によれば、損害賠償についての再審理が必要となる」（ヴェライゾンサービス社v. ヴォネージホールディング社、合衆国控訴審裁判所判例集第3版503巻1295、1310頁、連邦巡回区控訴裁判所2007年、メンフィス・コミュニティ学校区v. スタチュラを引用、合衆国判例集477巻299、312頁、1986年；DDRホールディングス社v. ホテルズドットコム社も参照、合衆国控訴審裁判所判例集第3版773巻1245、1262頁、連邦巡回区控訴裁判所2014年、係争中の特許2件のうち、1件の請求項が無効であると判断して損害賠償金を取消し、その判決により「損害賠償に関する新たな審理が正当化される」とした、ヴェライゾン事件を引用、合衆国控訴審裁判所判例集第3版503巻1310頁）。

しかし、本法廷は、この一般的準則には例外があることを認識している。主張請求項の一部が無効とされたか、または非侵害認定されたとしても、「明白な証拠」により、維持された特許請求項が、損害賠償裁定の根拠となったすべての被疑行為によって必然的に侵害されたことが証明された場合には、単一損害賠償認定が「維持できる」とされる（ウェスタンゲコ事件、合衆国控訴審裁判所判例集第3版913巻1074頁）。このような場合には、「本法廷は、誤った陪審説示を行った場合の当裁判所のアプローチと同様に、無害[当事者の実体的権利や事件の結果に影響しない]分析を適用する」（同典拠、引用省略；クライマーホールディング社v. ALE USA社も参照、連邦付属書732巻876886頁、連邦巡回区控訴裁判所2018年、侵害された特許請求項が1件であっても3件であっても、同じロイヤリティ料損害が適用されるため、特許ごとの損害額を決定するための新たな審理は不要であるとした）。以下の理由により、本法廷は、本件では一般準則からの逸脱が正当化されると結論付ける。

ウェスタンゲコ事件、ヴェライゾン事件、およびDDR事件各件において、当裁判所は、損害賠償金認定を取消し、本法廷による無効または非侵害判決に基づき第一審で損害賠償の再審理が必要かどうかを判断するため、地方裁判所に審理を差し戻した（ウェスタンゲコを参照、合衆国控訴審裁判所判例集第3版913巻1075頁；ヴェライゾン事件、合衆国控訴審裁判所判例集第3版503巻1310頁；DDR事件、合衆国控訴審裁判所判例集第3版773巻1262頁）。これに対し本件では、地方裁判所は、損害賠償の配分の問題を取上げ、陪審員の判断が「第9,095,348号特許の請求項1の侵害認定によって十分に裏付けられている」と判断している（JMOL意見書、2019年度版ウエストロー1958020、\*3頁）。地方裁判所の判断は、議論の余地のない証拠によって裏付けられている。ホロジック社の損害賠償専門家は陪審員に対し、損害賠償額の計算に使用したロイヤリティ率は、「第6,872,183号特許もしくは第9,095,348号特許のいずれか、または2件まとめて適用され得る」と説明した。これは、いずれの特許も「手続全体および装置をそれぞれに網羅しているためである」（合同付録30439,1084頁7～25行目）。次に専門家は、自身の説明についての反対尋問を受けた。このようにホロジック社は、第6,872,183号特許および第9,095,348号特許のいずれかまたは両方の請求項が有効であり、かつ侵害される場合は、損害賠償金の根拠が裏付けられるとの証拠を陪審員に提示した。

ミネルバ社はこれに対する証拠を提示しなかった。したがって、本法廷は、本件では新たな裁判を必要とする一般的準則からの逸脱が正当化されると判断する。

ミネルバ社は、[損害賠償]配分するよう陪審説示を求めたが、要求は拒絶された。しかし、地方裁判所は、ミネルバ社が、配分が必要である理由を説明するための証拠を陪審員に提示していなかったと説明した（合同付録参照、31961～64頁2298:4～2301:5行目）。控訴審の口頭弁論において、ホロジック社の専門家の証言以外に配分に関する証拠があるかどうかを尋ねられた際、ミネルバ社の弁護人は、何の証拠も特定できなかった（口頭弁論17:35～21:19、<http://oralarguments.cafc.uscourts.gov/default.aspx?f1=2019-2054.mp3>。）。同様に、本法廷は、口頭弁論の後、ホロジック社の専門家の証言を反駁する証言またはその他の証拠を示すための追加書類を受領していない。

ホロジック社の専門家証言に異議申し立てがされていないままであるため、陪審員のロイヤリティ認定が有効であるべきとする地方裁判所の結論に誤りはないと考える。ホロジック社の専門家証言に異議申し立てがされていないままであるため、陪審員のロイヤリティ認定が有効であるべきとする地方裁判所の結論に誤りはないと考える。したがって本法廷は、ミネルバ社による、損害賠償を不問とする法律問題判決を求める申立て、もしくは合理的なロイヤリティ料損害賠償の再審理を求める申立てを却下した地方裁判所の判断を支持する。

## V

次に、本法廷は、地方裁判所がホロジック社による以下の要求を却下したことが誤りであったというホロジック社の主張を検討する。(1) 第9,095,348号特許期間満了前のミネルバ社の侵害売り上に基づく追加的損害賠償、(2) 評決後の侵害売り上に対するロイヤリティ率の引上げ、および(3) 合衆国法典35巻第284条に基づくロイヤリティ率の引上げ。本法廷は、地方裁判所による追加的損害賠償または損害賠償の増額の認定または否決が、裁量権の濫用に該当するかどうかを検討する。

(プレシディオコンポーネンツ社v. アメリカンテクニカルセラミックス社、合衆国控訴審裁判所判例集第3版875巻1369、1382頁、連邦巡回区控訴裁判所2017年；WBIP社v. コーラー社を引用、合衆国控訴審裁判所判例集第3版829巻1317、1339頁、連邦巡回区控訴裁判所2016年；プリズムテクノロジーズ社 v. スプリントスペクトラム社も参照、合衆国控訴審裁判所判例集第3版849巻1360、1377～79頁、連邦巡回区控訴裁判所2017年)。本法廷は、地方裁判所が追加的損害賠償を認定したことについて、裁量権を濫用していないと結論付ける。

ホロジック社は、地方裁判所が侵害販売の数を過小評価していると主張している。具体的には、ミネルバ社が2018年6月に発売した一定の「設計変更 (Design Around)」製品の販売から得た401.1万ドルを含めるべきだったと主張している (控訴人摘要書58～59頁)。本法廷は、これに同意しない。ホロジック社は、ホロジック社が侵害を訴えていない製品の販売に基づく追加的損害賠償を受ける権利を有していない。実際、略式判決において地方裁判所は、「新製品がホロジック社の特許を侵害するとの主張がない」ため、「ミネルバ社の新しいハンドルデザインがホロジック社の第9,095,348号特許を侵害するかどうかは論じる必要がない」と述べている (略式判決意見書、合衆国地方裁判所判例集第3版325巻529頁)。陪審員は、侵害または損害賠償額の決定の目的で、設計変更 (Design Around) 製品を考慮するよう求められていない。したがって、地方裁判所がミネルバ社の設計変更 (Design Around) 製品の販売を追加的損害賠償の認定から除外したことは正当である。

次に、ホロジック社は、陪審員評決について地方裁判所が判決を下した日である2018年8月13日以降の侵害売り上に対して、地方裁判所がロイヤリティ率を16.1%から20%に引き上げるべきであったと主張している。「継続的な侵害行為に対する将来の損害賠償額の評価には、責任の決定によりもたらされる両当事者の交渉上の立場変化、およびその結果としての経済状況の変化を考慮に入れるべきである」 (アクティブビデオネットワーク社v. ヴェライゾン・コミュニケーションズ社、合衆国控訴審裁判所判例集第3版694巻1312、1343頁、連邦巡回区控訴裁判所2012年；アマドゥ社v. マイクロソフト社を引用、合衆国控訴審裁判所判例集第3版517巻1353、1362頁、連邦巡回区控訴裁判所2008年)。ここでは、陪審員は「責任の決定」を一切しなかった (同典拠)。代わりに、地方裁判所が侵害を認める略式判決を下した。



したがって、陪審員ではなく地方裁判所が「責任の決定」を行ったのである。本法廷は、陪審員による評決と地方裁判所による裁判後の申立てに関する判示との間には、責任の決定が行われていないため、この間に生じた両当事者の交渉上の立場変化、または経済状況の変化が、責任の決定に起因していないというミネルバ社の見解に同意する（同典拠）。したがって、地方裁判所が、第9,095,348号特許の請求項1の侵害に対する継続的なロイヤルティ率の引上げを拒否したことについて、地方裁判所は、その裁量権を濫用していない。

最後に、ホロジック社は、第284条に基づき、地方裁判所が追加的損害賠償としてのロイヤリティ料率を20%から30%に引き上げるべきであったと主張している。地方裁判所は、「認定または評価された損害賠償額を3倍まで増額」する裁量を持つ（合衆国法律集35巻第284条）。「一般的には、損害賠償の増額は、故意、未必、または無謀行為などの重大な違法行為にのみ適切であるとされる」（プレシディオ事件、合衆国控訴審裁判所判例集第3版875巻1382頁；ハロエレクトロニクス社v. パルスエレクトロニクス社を引用、米国最高裁判所判例集136巻1923、1932頁、2016年）。しかし、損害賠償の増額は、「必ずしも故意認定から生じるものではない」（同典拠、まずハロ事件を引用、米国最高裁判所判例集136巻1932頁；次にWBIP事件を引用、合衆国控訴審裁判所判例集第3版829巻1341頁脚注13）。むしろ、「その行為が損害賠償額の増額を正当化するのに十分に重大かどうかを判断するのは裁判所の裁量に委ねられている」とし、「裁判所は、事件の全体的な状況を考慮すべきである」としている（同典拠、まずWBIP事件を引用、合衆国控訴審裁判所判例集第3版829巻1341頁脚注13；次にハロ事件を引用、米国最高裁判所判例集136巻1933頁）。

ここで陪審員は、ミネルバ社が第9,095,348号特許の請求項1を故意に侵害していないと判断した。さらに、地方裁判所による評決後の故意侵害の認定もなく、地方裁判所にそのような認定を求めるホロジック社による要求もなかった。ホロジック社の主張に反して、地方裁判所は、故意の侵害が認められない場合には損害賠償の増額を認定する必要はない。また、侵害の故意が認められない場合に損害賠償の増額を認定するかどうかを決定するために、リード社 v. ポルテック社（合衆国控訴審裁判所判例集第2版970巻816頁、連邦巡回区控訴裁判所1992年）

に規定される要素について議論する必要もない（プレシディオ事件参照、合衆国控訴審裁判所判例集第3版875巻1382頁）。さらに、判決後の状況ではリード事件の要素が故意の認定に取って代わる、という口頭弁論で初めて提起されたホロジック社による裏付けのない主張にも説得力がない（口頭弁論8:26～9:33参照）。したがって、第9, 095, 348号特許の請求項1の侵害に対する継続的なロイヤルティ率の引上げを拒否したことについて、地方裁判所は、その裁量権を濫用していない。

以上の理由から、本法廷は、追加的損害賠償に関する地方裁判所の判断を支持する。

## VI

最後に、本法廷は、地方裁判所が誤った判決日を使用して追加的損害賠償の判決前および判決後の利息計算を行ったことを判示する。

本法廷は、損害賠償金に対する判決前および判決後の利息の決定を検討する上で、管轄連邦控訴裁判区の判例を適用する（タルテック社v. エスケルエンタープライズ社、合衆国控訴審裁判所判例集第3版604巻1324、1335頁、連邦巡回区控訴裁判所2010年）。第3巡回区控訴裁判所は、かかる決定を再度検討している（アディv. ケーア、合衆国控訴審裁判所判例集第3版836巻251、258頁；第3巡回区控訴裁判所2016年）。該当法令である合衆国法典28巻第1961(a)条では、「地方裁判所で勝訴した民事事件の金銭判決には利息が認められる」とし、「かかる利息は、連邦準備制度理事会が判決日前の週のものとして公表する米国財務省短期証券の週平均に等しい利率で、判決の起案日から計算される」と規定される（合衆国法律集28巻第1961(a)条）。一般的に、「特定の裁定額に対する判決後の利息は、その裁定を定量化した判決が提起された時点からのみ発生する」とされる。（トラベラーズカジュアルティ&シュアティ社v. 北アメリカインシュランス社、合衆国控訴審裁判所判例集第3版609巻143、175頁、第3巡回区控訴裁判所2010年、引用省略）。

裁判後申立てに対する2019年5月2日の裁定では、地方裁判所は、ホロジック社には追加的損害賠償の権利があると判断し、ミネルバ社に「2018年4月1日から2018年11月19日までの侵害売り上の会計報告書を提出するよう命じた」（JMOL意見書、2019年度版ウエストロー1958020、\*10～11頁）。

しかし、地方裁判所は、意見書において、ホロジック社が受領する権利のある追加的損害賠償額を定量化していない。第1961条（a）に基づき、両当事者は、追加的損害賠償の利息を「本最終判決が提起された日」から計算することを求める最終判決案を提出した（合同付録36251、36259頁）。ミネルバ社の主張に反して、ホロジック社は、裁判所への提出資料の中で、2018年8月13日を追加的損害賠償の利息基準日として提案しているのではなく、2018年8月13日を陪審員の損害賠償金に対する利息基準日として提案した（合同付録36251頁参照）。

地方裁判所の最終判決では、2018年8月13日を、第9,095,348号特許にかかる追加的損害賠償金の判決前および判決後利息認定日としている（最終判決1～2頁、ホロジック社に「2018年4月1日から2018年8月13日までの期間は、ミネルバ社の侵害販売に対する追加的損害賠償、侵害日から2018年8月13日までは、この額に対する四半期ごとに複利したプライムレートでの判決前利息（事件記録索引520）、およびそれ以降から損害賠償の支払を終えるまでの期間は、合衆国法律集28巻第1961条に基づく法定利率での判決後利息」を認める、ホロジック社に有利な判決を下した（強調追加））。しかし、（追加的損害賠償）額を定量化する判決が出されたのは、最終判決の日である2019年6月3日になってからである（トラベラーズ事件、合衆国控訴審裁判所判例集第3版609巻175頁）。本法廷は、地方裁判所が判決前および判決後利息基準日として2019年6月3日を使用すべきであったとするホロジック社の主張に同意する。

本法廷は、地方裁判所が追加的損害賠償の判決前および判決後の利息の計算に使う基準日を誤って決めたことを結論づける。

よって本法廷は、地方裁判所の利息認定を無効とし、追加的損害賠償の判決前利息を侵害日から2019年6月3日まで、判決後利息をその後の期間として認定するよう、本件を差し戻す。

#### 結論

以上の理由により、本法廷は、主張されている第6, 872, 183号特許の請求項侵害に対してホロジック社が申し立てた終局的差止命令、損害賠償増額、および継続的なロイヤリティ料の請求を却下した地方裁判所の判断を支持する。また、本法廷は、追加的損害賠償にミネルバ社の再設計品を含めること、ならびに損害賠償の増額および追加を求めたホロジック社の要求を却下した地方裁判所の判断を認める。最後に、本法廷は、地方裁判所が無効性と侵害を認めないとした略式判決、譲渡人禁反言によりミネルバ社が第9, 095, 348号特許の主張請求項有効性に対する異議申し立てをすることができないとした略式判決、および損害賠償を認めないとしたミネルバ社による法律問題による判決申立ての却下、または合理的なロイヤリティ損害賠償の再審請求を却下したことを支持する。

本法廷は、地方裁判所による追加的損害賠償の判決前後の利息認定を取消し、本判決に基づく利息の計算を求めて地方裁判所に本件を差し戻す。

一部支持、一部取消し、および差戻し

訴訟費用

なし

## 合衆国連邦巡回区控訴裁判所

---

ホロジック・サイテックサージカルプロダクツ社  
原告/控訴人

v.

ミネルバサージカル社  
被告/交差控訴人

---

2019-2054、2019-2081

---

ストール連邦控訴裁判所裁判官、追加見解

私は、合議体に拘束力のある本裁判所の判例が本件の特殊な状況を作り出したことを強調し、これに疑問を呈するために、本書を別途記載する。アリスタ事件において、本法廷は、裁判官が作った譲渡人禁反言の法理の判例が当事者系レビューの文脈では適用されないと判示した。言い換えれば、特許権を売却した譲渡人は、IPRで当該特許の有効性に異議を唱えることができる（アリスタネットワークス社 v. シスコシステムズ社、合衆国控訴審裁判所判例集第3版908巻792、803～04頁、連邦巡回区控訴裁判所2018年）。同時に当裁判所は、譲渡人が譲渡した特許の有効性を地方裁判所で争うことを禁止し続けている（例えば、メンターグラフィックス社v. EVE-USA社、合衆国控訴審裁判所判例集第3版851巻1275、1280～83頁、連邦巡回区控訴裁判所2017年）。このように、当裁判所の判例は、譲渡人が特許庁で特許請求項の有効性を攻撃することによって譲渡人禁反言の法理を回避できるが、地方裁判所では同様のことができないという奇妙な状況を提示している。

譲渡人禁反言の基礎となる原則である「特許の売却で利益を得た者が特許を攻撃することを認めることの不公正さ」は、地方裁判所では適用されるが、特許庁の審理では適用されないのか?地方裁判所の法理の適用を変更すべきか、それともアメリカ発明法の解釈を再検討し、譲渡人禁反言の法理の法理を禁止するものとしてこれを再評価すべきか?

本件のような奇妙な状況を考えると、譲渡人禁反言の法理が地方裁判所にも特許庁にも適用されるよう、当裁判所が譲渡人禁反言の法理を合議体法廷として検討する時期にきているのではないかと思う。譲渡人が地方裁判所では無効の抗弁を提示することはできないが、IPRにおいては限られた無効理由を提示できるという、奇妙かつ一見非論理的な体制を明らかにすることを検討すべきである。<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>IPR審理中の申立人は、特許の1つまたは複数の請求項の特許性がないとして取消し請求ができるが、「第102条または第103条の下で提起されうる根拠があり、特許または印刷出版物からなる先行技術に基づいている場合に限る」とされている（合衆国法律集35巻第311 (b) 条）。