

要旨

備考：本件に関連してなされたように、できる限り意見書が発行された時点で判決要旨（頭注）が公開される。本要旨は裁判所の意見の一部を成すものでなく、読者の便宜のために判例報告者が作成したものである（United States v. Detroit Timber and Lumber Co.（最高裁判所判例集200巻321・337頁を参照））。

合衆国最高裁判所

要旨

MINERVA SURGICAL, INC. v. HOLOGIC, INC.他

連邦巡回区控訴裁判所に対する移送令状

No. 20-440. 2021年4月21日審議—2021年6月29日判決

1990年代後半、Csaba Truckaiは、子宮の異常出血を治療するための装置を発明した。この装置は、NovaSure Systemと呼ばれ、透水性アプリーターヘッドを使用して子宮内膜の標的細胞を破壊する。Truckaiは、特許を出願し、後に、当該出願および今後の継続出願を、自身の会社であるNovacept社に譲渡した。特許商標庁（PTO）は、本装置の特許を発行した。Novacept社は、最終的に、同社の特許および出願中特許のポートフォリオとともに、被申立人であるHologic社に買収された。2008年、Truckai氏は、申立人であるMinerva Surgical社を設立し、子宮の異常出血を治療するための、改良（されたとする）装置を開発した。この新装置は、Minerva Endometrial Ablation Systemと呼ばれ、透水性アプリーターヘッドを使って子宮内膜の細胞を除去する。PTOは特許を発行し、食品医薬品局（FDA）は本装置の商用販売を承認した。一方、Hologic社は、NovaSureシステムの特許に請求項を追加することを求めて、PTOに継続出願を行った。Hologic社は、アプリーターヘッドの透湿性の有無にかかわらず、アプリーターヘッド全般を対象とするような請求項を起案した。PTOは2015年に、変更された特許を発行した。

Hologic社はその後、Minerva社の特許侵害で訴えた。本件で重要なのは、Minerva社が、新たに追加された請求項が透水性アプリーターヘッドを対象とした本発明の明細書と一致しないため、Hologic社の特許が無効であると訴答した点である。これに応じて、Hologic社は譲渡人禁反言の法理を引き合いに出した。Hologic社は、Truckai氏が原特許出願を譲渡しているため、Truckai氏およびMinerva社が特許の有効性に異議を申立てることはできないと主張した。地方裁判所は、譲渡人禁反言に基づき、Minerva社による特許無効の抗弁が禁じられることに同意した。連邦巡回区控訴裁判所は、関連部について、原判決を維持した。Minerva社は現在、本裁判所に、譲渡人禁反言を破棄するか、またはその範囲を狭めることを求めている。

要旨

判示：譲渡人禁反言は、何世紀にもわたり培われてきた公平性の原則に基づいており、連邦巡回区控訴裁判所がこれを支持したのは正しかった。しかし、譲渡人禁反言が適用されるのは、譲渡人の無効の申立てが、特許を譲渡する際に行った明示的表明または黙示的表明に反している場合のみである（5～17頁）。

(a) 裁判所は、特許の有効性に関する矛盾した表明に対処するために、譲渡人禁反言の法理を長年適用してきた。譲渡人禁反言の法理は18世紀後半のイギリスで始まり、その約100年後に大西洋を渡った。当裁判所は、Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co.（最高裁判所判例集266巻342頁）において、譲渡人禁反言の法理を最初に検討および認定した。裁判所は、譲渡人禁反言の法理を公平性の原則に基づいて判断した。Westinghouse社は、「特許権を合法的に他人に譲渡した場合、公正な取引を行うならば、自身が譲渡した権利の価値を貶めることはできないはずである」と説明している（同典拠350頁）。しかし裁判所は、譲渡人禁反言の法理には限界があることを明確にした。譲渡人は、侵害訴訟で無効性を主張することはできないが、特許の請求項の解釈について議論することはできる（同典拠350～351頁）。裁判所は、譲渡人禁反言の法理の適応における別の問題（たとえば、出願中特許の譲渡に対する適用など）については先送りにした（同典拠352～353頁）（5～9頁）。

(b) 裁判所は、譲渡人禁反言を放棄すべきであるというMinerva社の主張を却下する。この点に関するMinerva社の最初の主張、すなわち1952年特許法において議会が譲渡人禁反言の法理を廃止したという主張には、説得力がない。Minerva社は、特許の「無効性」が侵害訴訟を含むあらゆる訴訟における防御手段であるべきとする法文に依拠している（合衆国法律集35巻282(b)項）。Minerva社によれば、この文言は「すべての訴訟において無効性を抗弁として利用できなければならないと指示している」ため、譲渡人禁反言の余地はない、とのことである（申立人摘要書17～18頁）。しかし、裁判所がWestinghouse事件の判決を下した際も、同様の文言が特許法に登場していた。いずれにせよ、Minerva社の見解は、判例法上の多くの排除の法理を特許訴訟に適用することを妨げ、本法廷の多くの判例に反することになるため、擁護できない。たとえば、SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC（最高裁判所判例集580巻）を参照すること。また、1952年に議会が、譲渡人禁反言を含む、「判例法による裁定原理を背景にして法律を制定した」ため、[Minerva社の見解は]議会の意図を覆すことになる。Astoria Fed. Sav. & Loan Assn. v. Solimino（最高裁判所判例集501巻104・108頁）。

また、本法廷は、Westinghouse事件以後の判決2件において譲渡人禁反言が埋葬されているというMinerva社の見解も否定する。Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co.（最高裁判所判例集326巻249頁）において、裁判所は、新規かつ極端な状況において譲渡人禁反言の適用を拒否しただけであった。

要旨

裁判所は、法理が依拠する公平性の「基本原則」を問わず、むしろそれを再確認した（同典拠251頁）。Lear, Inc. v. Adkins（最高裁判所判例集395巻653頁）において、最高裁は、別の特許禁反言であるライセンサー禁反言を検討し、これを覆したが、譲渡人禁反言の運命を表明することはなかった。それどころか、譲渡の場合の特許権者の「公平性」には、「典型的なライセンス契約」の公平性よりもはるかに説得力がある」と述べている（同典拠664頁）。Scott Paper事件およびLear事件はいずれも、譲渡人禁反言を維持しながらも、法理を公平な場所に留めておく必要があることを示唆している。

最後に、裁判所は、現代の特許政策（特に粗悪な特許を排除する必要性）が、譲渡人禁反言を覆す根拠となるというMinerva社の主張を拒絶する。譲渡人禁反言には、他者との取引に一貫性を求める姿勢が反映されている。自身の特許権を売る際、その人は買い手に対して、問題となる特許の有効性について(少なくとも)暗黙の表明をする。後に無効の抗弁をすれば、譲渡人はその暗黙の保証を否認することになる。譲渡人は、あることを言ってから別のことを言うことで、特許を譲渡する対価と当該特許が対象とする発明を継続使用する権利との両方を得て、二重に利益を得ようとしている。このような譲渡人の行為は不公正取引である。そして、このような不公正を防ぐ必要性は、無効性の抗弁を譲渡人以外の者に委ねることにより生じる社会の損失よりも優先度が高い（9～14頁）。

(c) 譲渡人禁反言には制限がある。譲渡人禁反言は、公正取引の原則が作用している場合にのみ適用されるというものだ。公正取引の原則によれば、特許の有効性に関する表明には一貫性がなければならない。譲渡人が特許請求項の有効性を保証した場合、有効性を後になって否定することは、公正取引の規範に反する。しかし、譲渡人が無効性の抗弁と矛盾するような明示的・暗黙的な表明をしていない場合、その主張に不公正がないため、譲渡人禁反言を適用する理由はない。矛盾しない例としては、発明者が特定の特許請求項について有効性を保証する前に譲渡が行われる場合である。このような状況は、ある種の雇用契約の下、被雇用者が雇用者に対して、雇用期間中に開発した将来の発明に関する特許権を譲渡する場合に生じる。2つ目の例は、後の法整備によって、譲渡時の保証が無意味になる場合である。第3の例は（最も本件に関連する）、譲渡後に特許請求項が変更されることにより譲渡人禁反言を適用する根拠がなくなる場合である。最後の状況は、発明者が、特許付与後ではなく、出願中特許を譲渡した場合によく発生する。この場合、譲受人はPTOに特許請求項の拡大を求める手続きを踏むことができる。新しい請求項が従来請求項よりも実質的に広範だとすると、譲渡人は新しい請求項の有効性を保証していない。そのような表明をしていないのであれば、訴訟で新しい請求項に挑むことができる。

要旨

譲渡人の立場が一貫しているため、この場合に禁反言は適用されない。

連邦巡回区控訴裁判所はこれらの境界を認めていなかった。Minerva社は、Truckai氏が譲渡した請求項よりも実質的に広範の請求項に挑戦していることを理由に、禁反言が適用されるべきではないと主張した。連邦巡回区控訴裁判所は、Hologic社が譲渡された請求項を拡大したかどうかという問題を「無関係」とみなし、この相違点の疑いについて考慮しなかった。しかし、もしHologic社の新しい請求項がTruckai氏が譲渡した請求項よりも実質的に広範ならば、Truckai氏は譲渡する際にその有効性を保証できなかったはずである。そして事前の表明に矛盾がないならば、禁反言を適用する根拠はない。したがって、連邦巡回区控訴裁判所の判決を無効とし、Hologic社の新しい請求項がTruckai氏の譲渡した請求項よりも実質的に広範であるかどうかを検討させるために、本件を控訴裁判所に差し戻す（14～17頁）

（連邦控訴審裁判所判例集第3版957巻1256頁）。無効および差戻しとする。

Kagan判事によって本法廷の意見書が提出され、Roberts・C判事、Breyer判事、Sotomayor判事、Kavanaugh判事がこれに同意した。Alito判事は反対意見を提出した。Barrett判事は反対意見を提出し、Thomas判事およびGorsuch判事がこれに同意した。

裁判所の意見書

通知：本意見書は、合衆国判例集の速報版に掲載される前に正式修正される可能性があります。読者の皆様におかれましては、誤植やその他の形式的な誤りがあった場合には、速報版の出版前に修正を行いますので、合衆国最高裁判所の判例報告者（Washington D. C. 20543）までお知らせください。

合 衆 国 最 高 裁 判 所

No. 20-440

MINERVA SURGICAL, INC. (申立人) v
HOLOGIC, INC.他

連邦巡回区控訴裁判所に対する移送令状

2021年6月29日

KAGAN判事提出による本法廷意見書

裁判所は、Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co. (最高裁判所判例集 266巻342・349頁, 1924年)において、定説的な「譲渡人禁反言」の特許法理を認定した。譲渡人禁反言の法理は、公正取引の考え方に基づいており、発明者が特許を有償で他者に譲渡し、後にその特許を無効として訴訟で争うことを制限している。本件で提起された問題は、この100年来の禁反言を破棄するか否かというものである。本法理に価値を認め続けているため、本法廷はこれ[禁反言の破棄]を拒絶する。しかし、本法廷が譲渡人禁反言を支持するのは、その中核にあると長年理解されてきた公正の原則が成立していることが条件であることを明確にする。本法理は、譲渡人による無効性の主張が、特許を譲渡する際の明示的または暗示的な表明に反する場合にのみ適用される。

I

発明家は、価値ある権利を得るために特許制度を利用している。米国特許商標庁(PTO)に提出される典型的な特許出願は、発明の明細書および図面、ならびに発明の範囲を定義する1以上の請求項を含む（合衆国法律集35巻111～113項を参照）。

裁判所意見書

また、出願書類には通常、発明者の宣誓書が含まれる。これは、出願人が「請求する発明」の「最初の発明者」であり、求める特許を受ける権利を有することを証明する声明である（115項）。PTOは、発明が有用、新規、かつ非自明であるという「特許性の条件」を満たしていると判断した場合、発明者に特許を付与する（101～103項を参照）。特許の付与により発明者は、特許が切れるまで(現在は出願日から20年)の期間、他者にその発明の製造、使用、販売を禁止する権利を得る（154項を参照）。

本訴訟のきっかけとなった発明は、何百万人もの女性が罹患している子宮異常出血を治療するための装置である。Novacept社の創業者であるCsaba Truckai氏は、1990年代後半にNovaSureシステムと呼ばれる装置を発明した。Truckai氏は、その後すぐに特許出願を行い、その権利と将来の「継続出願」の権利をNovacept社に譲渡した。¹ Truckai氏の特許出願に記載されているNovaSureシステムは、アプリケーションヘッドを用いて子宮内膜の標的細胞を破壊する。意図しない火傷や切除(組織除去)を防ぐために、ヘッドは「透湿性」を有し、治療中に子宮腔内の液体を外に出すことができる。PTOは特許を付与し、2001年には食品医薬品局(FDA)が本装置の商品流通を承認した。しかし、Truckai氏およびNovacept社のいずれも、現在NovaSureシステムの特許から利益を得ていない。2004年、Novacept社は、特許および出願中特許のポートフォリオを含む資産を他社に売却した(Truckai氏個人には約8百万ドルの利益をもたらした)。

¹ 継続出願とは、発明者が原出願で設定した請求項への追加または修正を可能にするものである。合衆国法律集35巻120項、特許審査手続マニュアル201.07項（第9編、2020年6月）を参照。しかし、継続出願では、発明の記述を実質的に変更することはできない（特許審査手続マニュアル211.05項を参照）。そのため、新規または修正された請求項は、原出願の明細書と一致したものでなければならない（同典拠同頁、合衆国法律集35巻112項を参照）。

裁判所意見書

また、2007年の別の売却において、被申立人のHologic社がNovaSureシステムの全特許権を取得した。現在、Hologic社は当該装置を全米で販売している。

Truckai氏は、2008年に申立人のMinerva Surgical社を設立し、発明を継続している。同社では、異常な子宮出血を治療するための、改良型（とされる）装置を開発した。この装置は、Minerva Endometrial Ablation Systemと呼ばれ、アプリーケーターヘッドを使って子宮内膜の細胞を除去する。しかし、この新装置は、不要な切除を回避するための異なる技術「非透湿性」を採用している。装置が治療中に液体を取り除くことはない。PTOは、当該装置の特許を発行し、2015年には、FDAが商用販売を承認した。

一方、2013年、Hologic社は、NovaSureシステムの特許に請求項を追加することを求める継続出願を提出した。Truckai氏の活動を認識していたHologic社は、アプリーケーターヘッドの透湿性の有無にかかわらず、アプリーケーターヘッド全般を対象とするような請求項を起案した。PTOは2015年に、要求通りに修正特許を発行した。

その数ヵ月後、Hologic社は、Minerva社の特許侵害で訴えた。Minerva社は、自社の装置は権利侵害を犯していないと反論した。しかし、ここで特に重要なのは、Hologic社の修正特許が無効とMinerva社が主張したことである。Minerva社によれば、本質的な問題は、アプリーケーターヘッドに関する新規かつ広範な請求項が、透水性を対象にする本発明の記述と一致しない。No. 15-cv-1031（デラウェア州、文書300、8～9・13～15頁）の部分的略式判決を指示する被告Minerva社の冒頭摘要書を参照、Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.（最高裁判所判例集535巻722・736頁、2002年）も参照（「特許出願によって請求されるものは、」記載されているものと「同一でなければならぬ」）。これに対し、Hologic社は譲渡人禁反言の法理を引き合いに出した。Hologic社は、Truckai氏が原特許出願を譲渡しているため、Truckai氏およびMinerva社（本質的に、Truckai氏の分身）が特許の有効性に異議を申立てることはできないと主張した。

裁判所意見書

地方裁判所は、譲渡人禁反言によりMinerva社の無効性の抗弁が禁止されることに同意し、Minerva社がHologic社の特許を侵害していると判示した（連邦地方裁判所判例集第3版325巻507・524～525・532頁，デラウェア州，2018年）。損害賠償の審理において、陪審員はHologic社に約500万ドルの賠償金を評決した。

連邦巡回区高等裁判所は譲渡人禁反言に焦点を当て、[地方裁判所の]判示を指示した。裁判所はまず、「当該法理を放棄せよ」という(Minerva社)の要請を断った（連邦控訴審裁判所判例集第3版957巻1256・1267頁、2020年）。裁判所は、本法廷の判例および衡平法の原則を引用し、法理の「継続的存続性」を支持した（同典拠1268頁）。「譲渡人が何かを売り、譲受人の不利益を与えることを目的に、後になって売ったものを無価値だと主張することは許されるべきでない」と裁判所は述べた（同典拠1265頁）。譲渡人は、「自身が(おそらく有償で)譲渡しようとする」権利が無価値ではないという「暗黙の表明」をしている（同典拠同頁）。「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であろう、と裁判所は説明した（同典拠同頁）。Diamond Scientific Co. v. Ambico（連邦控訴審裁判所判例集第2版848巻1220・1224頁，カリフォルニア州，1988年）を引用。そして裁判所は、譲渡人禁反言を適用し、Truckai氏およびMinerva社が無効性の抗弁をすることを禁止した。ここで裁判所は、Truckai氏が譲渡した後にHologic社が請求項を拡大したため、Truckai氏(またはMinerva社)が請求項の拡大に異議を唱えることを妨げるのは不公平であるというMinerva社の主張を退けた（連邦控訴審裁判所判例集第3版957巻1268頁）。裁判所は、控訴裁判所の判例に基づき、「譲渡時に発明者の特許出願がまだ審理中であったこと」、また、譲受人が「後になって、発明者の意見を聞かずに「請求項を後で修正したこと」は「無関係である」と判断した（同典拠同頁）(Diamond Scientific事件（連邦控訴審裁判所判例集第2版848巻1226頁）を引用）。

我々は、連邦巡回区控訴裁判所の判決で提起された重要な問題を検討するために、本件の移送を認めた（最高裁判所判例集592巻XXX頁，2021年）。

裁判所意見書

譲渡人禁反言は何世紀にもわたり培われてきた公平性の原則に基づいており、連邦巡回区控訴裁判所がこれを支持したことは正しかったと、本法廷は考えている。しかし、連邦巡回区控訴裁判所は、法理の適切な限界を認識していなかった。その適用範囲は、譲渡人禁反言の公正原則により定義される。この法理は、発明者が特許を譲渡する際には(明示的または暗黙的に)あることを言い、特許権者と訴訟になった場合に反対のことを言う場合にのみ適用される。

II

裁判所は、特許の有効性に関する矛盾した表明に対処するために、譲渡人禁反言の法理を長年適用してきた。古典的なのは(今回の事件とは異なる点がある)、発明者が特許出願を行い、特許権を取得し、その特許を企業に譲渡して価値を得る例である。その後、発明者である譲渡人が競合企業に入社し、そこで類似した、おそらく権利侵害に該当する製品を開発する。譲受人企業が侵害訴訟を起こすと、譲渡人は、特許を譲渡する際に与えた(明示的または暗黙的な)保証に反し、「その発明は特許性がなかったので、特許は有効でなかった」と主張しようとする。譲渡人禁反言で防止しようとしているのが、このような立ち位置の急変であり、法律用語でいうところのエストッペルである。この法理を早くから採用していたアメリカの裁判所で判示されているように、譲渡人は、「自身を通じて特許権を得た当事者に対して、自身の特許に関する訴訟で[無効性を]自由に主張」できない (Woodward v. Boston Lasting Mach. Co., 連邦巡回控訴裁判所判例集60巻283・284頁, カリフォルニア州第1区, 1894年)。あるいは、近代になって連邦巡回区控訴裁判所が判示したように、譲渡する特許が「無価値でない」ことを譲渡人が明示的または「黙示的に表明」をすれば、(中略)譲渡人は後に当該[特許の]有効性に異議を唱えることができない (Diamond Scientific事件, 連邦控訴審裁判所判例集第2版848巻1224頁)。

譲渡人禁反言は18世紀末のイギリスで誕生し、約100年後に大西洋を渡った。記録されている最初の判例においてKenyon卿は、特許譲渡人は、侵害訴訟において「自らの宣誓と譲渡により」、「自分が所有した権利を否定しようとする」行為が禁じられると判示した。

裁判所意見書

(Oldham v. Langmead, 1789年, 発明特許および特許権者の権利に関する最も重要な判例集442頁, J. Davies, 1816年に記載; Hayne v. Maltby, 租税裁判所判例集3巻439・441頁, 英国高等裁判所判例集100巻665・666頁, 王座裁判所, 1789年, Oldhamの判例を認めている)。この法則は、土地を売却した人が、売却時に譲渡可能な所有権がなかったと後から主張することを防ぐために不動産法で適用された、以前の捺印証書による禁反言からヒントを得たものである（『イングランドの法律制定の前半部』352a, 2頁, 1628年, E. Coke著, Hargrave & Butler編, 第19版, 1832年）。Kenyon卿の法理の新しい特許方式は、1800年代を通じて公正取引の観点から支持を集めた。被告が特許を有効なものとして原告に売却および譲渡した」場合、「被告の口からは、当該特許が良いものでないとは言えない」のである（Chambers v. Crichley, Beav.判例集33巻, 374・376頁, 英国高等裁判所判例集55巻412頁, 1864年; Walton v. Lavaterを参照、人民訴訟裁判所新シリーズ8巻, 162・187頁, 英国高等裁判所判例集141巻1127・1137頁, 一般訴訟裁判所, 1860年, 「本特許の売却によって多額の報酬を得ている被告が、特許の有効性について疑問を呈することは許されない」）。本法理を適用した最も古いアメリカの判決は1880年のものである（Faulks v. Kamp, 連邦控訴審裁判所判例集3巻898項, 巡回控訴裁判所ニューヨーク州南部地区を参照）。本法理は、ここ10年または20年の内に「権威の引用が役立たないほどしっかりと確立され一般に受け入れられている。」（Griffith v. Shaw, 連邦控訴審裁判所判例集89巻313・315頁, 巡回控訴裁判所アイオワ州南部地区1893年, W. Robinson著『有用発明の特許法』2巻787項, 1890年, 判例集を参照）。

本法廷は、1924年のWestinghouse v. Formicaにおいて、初めて譲渡人禁反言を検討し、満場一致で承認した。Taft主席判事を通じ、本法廷は、下級裁判所で一律に受け入れられた譲渡人禁反言の法理を最初に引き合いに出した。譲渡人禁反言を適用した判決は、後に「無数に続いた」と裁判所は振り返っている（米国最高裁判所判例集266巻349頁）。「ほぼすべての巡回控訴裁判所で実施された後の訴訟も、最初の裁判と「同じ結論」に達しており、[それらの判例が]「45年間にわたる司法の検討と結論」に蓄積された（同典拠同頁）。

裁判所意見書

このように「定説的な」規則は、裁判所の見解では「軽率に乱すべきではない」（同典拠同頁）。よって、軽率であるかは別にして、覆されることはなかった。むしろ当裁判所は、「無数」に存在する判例の1つとして自身の声を付け加えたのである。裁判所は、譲渡人が「譲渡した特許発明の有効性」を「攻撃できない」と発表した（同典拠同頁）。譲渡人以外の世の中にとっては「効力を持たない特許」となっても、「譲渡人は、譲渡したものに対する譲受人の権利を問うことはできない」（同典拠同頁）。

Westinghouse事件では、先例の判決と同様に、譲渡人禁反言が公平性の原則に基づいて根拠づけられた。「特許権を合法的に他人に譲渡した場合、公正な取引を行うならば、自身が譲渡した権利の価値を貶めることはできないはずである」と裁判所は説明している（同典拠350頁）。結局のところ、「付与者が譲渡するとする権利は、他者を排除する権利である」。この表明を考慮すれば、被付与者がそのような権利を実際には持たないと後になって言えないはずである（同典拠同頁）。裁判所は、捺印証書による禁反言に言及することで、そのような公正に基づく見解を支持した（上記6頁参照）。本法理の下で、「土地の捺印証書の付与者」が、後になって被付与者の所有権は無価値と主張することで「自身の厳粛な行為の効果を損なう」ことはできないと、裁判所は説明している（Westinghouse事件，最高裁判所判例集266巻350頁）。「類似点」は「明確」である。「特許権の譲渡に捺印証書による禁反言の原則を適用すべきでない理由はない」（同典拠348・350頁）。後者の場合でも、譲渡人は、自身が以前に販売した権利の有効性を正当に「攻撃」することはできないと裁判所は判示している（同典拠349頁）。

このように譲渡人禁反言を支持した後、裁判所は法理には限界があることを明らかにした。譲渡人は、侵害訴訟において、特許の無効を主張することはできないが、特許の請求項の解釈については議論できるとしている。ここで裁判所は、特許訴訟における先行技術の役割を取り上げている。

裁判所意見書

先行技術とは、特定の発明が、特許を取得するのに十分な新規性と非自明性を備えているかどうかを判断するために用いられる一連の先行発明(およびその他の情報)のことである(同典拠350頁)。裁判所は、「もちろん」、譲渡人は侵害訴訟で「特許を破壊する目的で」先行技術を用いることが「禁じられているため」、「これを行うことができない」とした(同典拠351頁)。しかし、譲渡人は、「特許請求項を狭義解釈し、その有効性を認める」ことを支持する目的で先行技術を用いることはできる(同典拠350～351頁)。「そうでなければ」、特許の範囲について「正当な結論に達する」ための「最も満足のいく手段」を「拒否」することになると、裁判官は説明している。侵害訴訟を解決するために必要な結論である(同典拠350～351頁)。このようにして確立された「区別」について、裁判所は、「精緻かもしれないが、実行可能であると思われる」と考えた(同典拠351頁)。そして、実際に裁判所は、これを適用して判示を行い、譲渡人が適切に狭められた請求項を侵害していないことを結論づけた。²

最後に、裁判所は譲渡人禁反言の輪郭部に存在するいくつかの問題についてその解釈を先送りした。1つは当事者関係の問題である。譲渡人が他方当事者と密接に関係していることにより後者も禁反言を受けることになるのはどの時点か(同典拠355頁参照)。もう1つは、約因に関する問題である。譲渡人が特許権を譲渡する際に、わずかな金額しか受け取っていなかったとしたらどうか(同典拠同頁参照)。しかし、裁判所が最も関心を持ったのは、本件のように、譲渡が特許権ではなく出願中特許に対して行われた場合、禁反言の適用が異なるか否かという点であった。裁判所は、この2つの区別について次のような区別があり得ることを確認した。

² Westinghouse事件で設定された制限は、今日ではあまり参照されない。なぜなら、現代の裁判所は、特許請求項を(法令の解釈と同様に)主にその本文に基づき解釈するためである(Lemley著『譲渡人禁反言の再考』 ヒューストンローレビュー54巻513・523頁, 2016年を参照)。請求項が、本文および基準等を考慮しても「依然として曖昧」な場合にのみ、裁判所は先行技術を参照して請求項を狭めることを考える(Phillips v. AWH Corp., 連邦控訴審裁判所判例集第3版415巻1303・1327頁, カリフォルニア州連邦控訴裁判所, 2005年, 内部引用符省略)。我々の目的にとって重要な点は、裁判所は、譲渡人禁反言法理を肯定しながらも、譲渡人が侵害訴訟に対して効果的に防御することを常に禁止するわけではないことを明確にしたことである。

裁判所意見書

特許出願の際、裁判所は、特定の「明細書」について発明者の「宣誓」書を求めることを開始した(同典拠352頁)。しかし、問題となっている権利は、宣誓時点で「不確定」であり、「明確に定義されたもの」でなかった(同典拠同頁)。そしてその後、裁判所は(おそらく)、請求項が、「譲受人の提議」により、発明者が提示したものよりも「拡大」される可能性があると考えた(同典拠353頁)。そうなれば、禁反言の根拠を弱める可能性がある。しかし、裁判所は、いずれにしても譲渡人が(狭義の)特許請求項を侵害していないと判断したことから、この問題を判断しないことにした。

III

Minerva社の主な主張は、連邦巡回区控訴裁判所の場合と同様に、「譲渡人禁反言を排除すべき」で、事実すでに排除されているというものだ(申立人摘要書17頁)。本法廷は、その見解を否定する。譲渡人禁反言の法理は長年続いており、裁判所は、その根底にある公平性の原則を受け入れ続けている。Minerva社の予備の論点は、譲渡人禁反言が「制約を受けるべきだ」というものである(同典拠41頁)。その点において、本法廷は、連邦巡回区控訴裁判所が本法理を拡大適用しすぎたと判断している。Westinghouse事件で示唆された方法も含めて、今日本法廷は、譲渡人禁反言の範囲を明確にする。

A

譲渡人禁反言を廃止するために、Minerva社は3つの主要な主張をしている。最初の2点では、同法理がすでに消滅している理由として異なる理由が提示されている。議会が1952年特許法によってこれを否認したこと、また否認していないとしても、Westinghouse事件以降の本法廷の判例には「法理が存続する余地がない」ことである(申立人摘要書20頁)。これらに対して3点目は、現在の方針においては、譲渡人禁反言が「無効性の抗弁に対する障壁」を高くしすぎているため、質の悪い特許を存続させているというものである(同典拠38頁)。主要反対意見は、基本的に最初の2点の主張を支持しているが、3点目の主張は支持していない(下記1・4～6・11頁(Barrett判事の意見)を参照すること)。

裁判所意見書

第1の点について、本法廷は、1952年特許法が譲渡人禁反言を破棄したということには同意しない。Minerva社が依拠する法文は、特許の「無効性」が「侵害を伴うあらゆる訴訟の防御手段となる」と規定している（合衆国法律集35巻282(b)項）。Minerva社によれば、この文言は「すべての(侵害)訴訟において、無効性を抗弁として利用できなければならないと指示している」ため、「譲渡人禁反言の余地がない」とのことである（申立人摘要書17～18頁、強調は原稿に基づく）。しかし、そもそもWestinghouse社の判示当時の特許法には、侵害訴訟において被告が無効性を主張することを可能にする同様の文言があった（1897年特許法, 391章2・29項, 法令692号参照、「あらゆる侵害訴訟において、被告は無効性を主張できる」）。いずれにせよ、Minerva社の見解によれば、譲渡人禁反言だけでなく、衡平法上の禁反言、付随的禁反言、既判事項、先例拘束性の法理等、判例法上の排除の法理のすべてを特許訴訟に適用できなくなるため、受け入れられない。このような広範な結果は、本法廷の先例と相反するものである。たとえば、SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC（最高裁判所判例集580巻XX・XX頁, 2017年）を参照すること（判決速報16頁, 特許訴訟における衡平法上の禁反言を承認している）。そして、それは議会のありかたを覆すことになる。なぜなら、議会は「判例法による裁定の原理を背景に立法し」、「反対の意図が明らかな場合以外はそれらの原理を適用するように」「求め」ているからである（Astoria Fed. Sav. & Loan Assn. v. Solimino, 最高裁判所判例集501巻104・108頁, 1991年、内部引用符省略）。譲渡人禁反言は、1952年までは、まさにそのような特許審議の背景原則であり、議会がこれを終わらせたり、発展を妨げたりすることを望んでいる様子は無かった。またそれ以降、議会はそれを実際に行っていない。

同様に、Westinghouse事件以降の2つの判決で、譲渡人禁反言がすでに埋葬されているというMinerva社の見解も受け入れられない。

裁判所意見書

Minerva社によると(本件反対意見を引用)、Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co.では、「(譲渡人禁反言の正当性が排除され、(法理の)正当性が否定された」としている(回答摘要書13頁、最高裁判所判例集326巻249・264頁, 1945年を引用(Frankfurter判事反対意見)。さらにMinerva社は、これが十分でないなら、Lear, Inc. v. Adkins(最高裁判所判例集395巻653頁, 1969年)では、「譲渡人禁反言の根拠が根底から覆された」とも述べている(回答摘要書13頁)。しかし我々は、「排除する」、「骨抜きにする」、「破壊する」等という言葉は大きく的外れであると考えている。Scott Paper事件およびLear事件では、実際には譲渡人禁反言が保持されていた。裁判所は単に、法理の境界線を取り締まっていただけだったのである(Westinghouse事件および今日の本法廷も同様である)。

反対意見がどのように主張しようとも、Scott Paper事件では、新規かつ極端な状況において譲渡人禁反言の適用を拒否しただけである。Scott Paper事件の申立人は、今回のMinerva社と同じように、Westinghouse事件のルールを廃止するように求めた。裁判所は、この要求を明確に拒否した(最高裁判所判例集326巻254頁参照)。そして、譲渡人禁反言の「基本原則」を再確認し、「自分の発明を売却した者は、購入者の不利益になるように、売却したものの存在を否定してはならないという、信義の一つ」と表現している(同典拠251頁)。裁判所は、確かに、その前の事件では法理を適用することを拒絶した。その事件においては、禁反言の適用によって、特許が失効した装置、つまりすでに公有発明になっている装置を譲渡人が作ることができなくなる状況があった。裁判所は、そのような状況下で禁反言を適用した判例を見つけることができなかった(同典拠254頁参照)。裁判所は、そうすると禁反言の法理が行き過ぎてしまうと考え、「私的な善意の利益」よりも、既に公有の発明を利用することによる公共の利益の方が重要であると判断した(同典拠256～257頁)。しかし、裁判所は、明確に公有物の一部である装置の支配を譲受人が主張していない、より一般的なケースにおいて譲渡人禁反言が依拠する公平性の原則を問題にせず、繰り返しになるが、これを再び肯定した(同典拠251頁参照)。それらの事件において、同法理は残存した。

Lear事件に比べれば、Minerva事件で考慮する項目は依然少ない。

裁判所意見書

Lear事件では、裁判所は、別の特許禁反言法理を検討し、これを覆した。ライセンサー禁反言と呼ばれるこの法理は、(その名の通り)特許実施権者が、自らが支払い使用する装置の特許権の有効性を争うことを禁止するものである。Minerva社の基本的な考え方は、ある特許禁反言規定に通用するものは、別の特許禁反言規定にも通用するというものである(申立人摘要書23~25頁)。だがLear事件では、譲渡人禁反言の法理を結末づけることを目的としていなかった。それどころか、裁判所は、譲渡の場合の特許権者の「エクイティ」は、「典型的なライセンス契約の場合よりもはるかに強制力がある」と述べている(最高裁判所判例集395巻664頁)。それ故、そうなのである。先に述べたように、譲渡人禁反言は、譲渡人が特許の有効性について明示的または暗示的な表明を行い、その見返りとして何らかの報酬を受け取っているという考えに基づいている(上記5~6頁参照)。この根拠は、ライセンサー禁反言を支持するものではない。ライセンサーは、特許権の買い主であり、売り主ではない。ライセンサーは、特許の価値を保証していない。ライセンサーがしたことは、特許装置を使用する権利を購入しただけであるが、もし特許が無効であれば購入の必要がなかった。Lear事件において、裁判所がライセンサーによる無効請求を拒否したのは、「アイデアの使用において完全かつ自由な競争を可能にするという重要な公共の利益」に注意を払っていたためであり、常に特許禁反言の法理が適用されるわけではないことを示している(最高裁判所判例集395巻670頁)。しかし、だからといって、極端な話、それらの法理を常に否定するわけではない。Lear事件では、異なる特許の文脈で問題となるエクイティに注意を払い、譲渡人禁反言とライセンサー禁反言とを明確に区別した。

つまり、Scott Paper事件およびLear事件は、発明者が特許を売却した後に、売却した特許が無価値であることを主張することを防ぐために作られた境界ある法理として、Westinghouse事件の判例をほぼそのまま残したのである。Westinghouse事件では、この意見の一変を不公平と考え、Scott Paper事件およびLear事件では、その考えに疑問が投げられなかった。同時に、Westinghouse事件では、譲渡人禁反言には限界があることが認められた。法理を認めながらも、裁判所は、すべての事件のすべての譲渡人の抗弁に譲渡人禁反言が適応されるわけではないことを明確にした(上記7~8頁参照)。

裁判所意見書

Scott Paper事件およびLear事件でも、裁判所は同様のスタンスであった。裁判所は両事件において譲渡人禁反言を維持しながらも、法理を公平な場所に留めておく必要があることを示唆している。3つの判決は、総合すると、Minerva社が求める（回答適用書13頁）同法理の「破壊」ではなく、判例法の典型的な教義上の進化を示しているに過ぎない。

最後に裁判所は、現代の特許政策（特に粗悪な特許を排除する必要性）が、譲渡人禁反言を覆す根拠となるというMinerva社の主張を拒絶する。この論点の否定に、先例拘束性の原則への依拠は必要ない（「正しい判断であれば、その原則を裏付ける必要はない」Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, 最高裁判所判例集576巻446・455頁, 2015年）。そして裁判所は、譲渡人禁反言の核心部分は、法理を適用する裁判所が常に与えてきた公平性の根拠に基づいて正当化されると考え続けている。譲渡人禁反言は、多くの禁反言ルールと同様に、他者との関わりにおいて一貫性を保つことを求めるものである（H. Herman著『禁反言の法則』, 3項, 1871年参照。「禁反言とは、自らの事前の行動、主張、否定に反して、事実を主張または否定することを妨げる、または禁止することである」）。自身の特許権を売る際、その人は買い手に対して、当該特許の有効性、つまり買い手が求める独占権を実際に与えることについて(少なくとも)暗黙の表明をする。³

³ 特許法が特許出願人に誠実性を求めていることを考えると、この暗黙の表明を認めることは特に適切である。特許出願の際、発明人は通常、宣誓書を提出しなければならない。宣誓書とは、自身が「請求発明」の「最初の発明者」であることを証明するものである（115(b)(2)項、上記2を参照）。また、発明人は、特許プロセスにおいて、「特許性に重要である」と認めるすべての情報をPTOに「開示する義務」を含む「誠実に遂行する義務」を果たさなければならない（連邦規則集37巻1.56(a)項, 2020年; 1.63(c)項を参照）。発明人がPTOに出願するということは、自らの請求項が特許可能であり、有効な特許になると誠実に信じているということである。その後、発明人がその請求項を別の人に譲渡すると、事実上その保証も組み込まれることになる。

裁判所意見書

後に無効の抗弁をすれば、譲渡人はその暗黙の保証を否認することになる。そして、自らが売却した発明品へ再びアクセスすることを目的に、これを行うのである。連邦巡回控訴裁判所が指摘したように、譲渡人は、「譲渡時に(自らに有利な)表明を行い、後に(再び自分に有利な)否認を行いたい」と考えている(Diamond Scientific事件(連邦控訴審裁判所判例集第2版848巻1224頁、上記4頁参照))。譲渡人は、あることを言う前から別のことを言うことで、特許を譲渡する対価および当該特許が対象とする発明を継続して使用する権利の両方を得て、二重に利益を得ようとしている。このような譲渡人の行為は、不公正な取引として長年にわたり裁判所を悩ませてきた。これは譲渡人以外の者に無効性の主張を委ねることによる公共の損失を上回るほどの不公正な取引である。⁴

B

しかし、法理の存在理由通り、我々の譲渡人禁反言の支持には限界がある。過去に裁判所が法理の境界を守ったように(上記7~8・11~13頁参照)、今日本法廷でも同様にする。譲渡人禁反言は、公正取引の原則が作用している場合にのみ適用されるべきである。上述の通り、公正取引の原則によれば、特許の有効性に関する表明には一貫性がなければならない。不公正を生むのは、矛盾である。譲渡人が特許の有効性を保証した場合、有効性を後になって否定することは、公正取引の規範に反する。また、当初の保証は明示的なものである必要はなく、これまで述べてきたように、特定の特許請求項の譲渡には、黙示の保証も含まれる(上記13頁参照)。

⁴ 譲渡人禁反言は、公平正を促進するだけでなく、特許政策目標も前進させる。譲渡人は、関連技術に関する知識があるため、侵害者となる可能性が特に高い。譲渡人が侵害訴訟で無効性の抗弁をすることを防ぐことで、同法理は譲受人に購入したものの価値に対する信頼を与えることができる。その結果、特許権の譲渡価格が上昇し、発明が促進される可能性がある。

裁判所意見書

しかし、譲渡人が無効性の抗弁に抵触するような明示的または暗黙的な表現をしていない場合、その主張に不公正はない。同様に、譲渡人禁反言を適用する根拠もない。

矛盾しない例として、発明者が特定の特許請求項について有効性を保証する前に譲渡が行われる場合がある。一般的な雇用形態を考える。被雇用者が、雇用期間中に開発した将来の発明に関する特許権を雇用者に譲渡し、雇用者は、その発明の中で特許を取得するものがあれば、それを決定する。このようなシナリオでは、譲渡の際に特許の有効性の表明は行われぬ。あり得ないのである。発明自体は未実現である（Lemley著『譲渡人禁反言の再考』ヒューストンローレビュー54巻513・525～527頁、2016年を参照）。また、権利を譲渡したからといって、従業員が後の訴訟で特許の無効性を主張することを禁じられない。

2つ目の例は、後の法整備によって、譲渡時の保証が無意味になる場合である。発明人が特許を有償で譲渡し、この行為に伴う有効性の保証をしたとする。しかし、適用法が変わってしまうと、それまで有効だった特許が無効になってしまう。発明人は、法律の変更を考慮して特許が無効であることを求めることが可能であるが、その際、以前の表明内容と矛盾点があってはならない。以前は有効であったものが今日は無効であるため、譲渡人は整合性の原則の拘束を受けない。

ここで最も重要なのは、譲渡後の変更（特許請求項の変更）によって、譲渡人禁反言を適用するための理由がなくなることである。Westinghouse事件で本点について予期されていたが、このようなケースは、発明人が付与特許ではなく、出願中特許を譲渡した場合によく発生する。Westinghouse事件で指摘されたように、「このような譲渡で付与された権利の範囲」は「不確定」であり、「付与特許の権利の範囲に比べると明確に定義されていない」（最高裁判所判例集266巻352～353頁、上記9頁参照）。

裁判所意見書

なぜなら、譲受人は、一旦出願の所有者となれば、PTO特許請求項の拡大を求めることができるからである（最高裁判所判例集266巻353頁；合衆国法律集35巻120項；連邦規則集37巻1.53(b)項を参照）。そして、その結果得られる新しい請求項は、「譲渡人が請求項に認めた特許性」を超える可能性がある（最高裁判所判例集266巻353頁）。Westinghouse事件では、このような変化の影響について解決する必要はなかったが、大量に残されたヒントおよび譲渡人禁反言の公正原則が、すべて一つの方向を示している。新しい請求項が従来の請求項よりも実質的に広範だとすると、譲渡人は新しい請求項の有効性を保証していない。また、そのような表明をしていないのであれば、譲渡人は、訴訟で新しい請求項に挑むことができる。譲渡人の立場が一貫しているため、この場合に禁反言は適用されない。譲渡人の禁反言の限界は、出願中特許を譲渡する際に表明した内容までであり、それ以上には及ばない。

連邦巡回区控訴裁判所は、後述の意見および判例のいずれにおいても、この境界を認識していない。Minerva社（Truckai氏の分身）は、Truckai氏が譲渡した請求項よりも実質的に広範の請求項に挑戦していることを理由に禁反言は適用されるべきではないと主張した。しかし、裁判所はこの相違点の疑いについて考慮しなかった。裁判所は、巡回控訴裁判所の判例を引用し、Hologic社が譲渡後の請求項を拡大したかどうかは「無関係」とした。仮に関係があったとしても、Minerva社は新請求項の有効性を争うことはできなかった（連邦控訴審裁判所判例集第3版957巻1268頁（Diamond Scientific事件、連邦控訴審裁判所判例集第2版848巻1226頁を引用）、上記4頁参照）。上述の理由により、その結論は間違っている。もしHologic社の新しい請求項がTruckai氏が譲渡した請求項よりも実質的に広範ならば、Truckai氏は譲渡する際にその有効性を保証できなかったはずである。そして事前の表明に矛盾がないならば、禁反言を適用する根拠はない。

Hologic社の新しい請求項がTruckai氏の譲渡した当時のものよりも実質的に広範であるかという、無関係とされた内容を検討させるべく、本法廷は、連邦巡回区控訴裁判所に本件を差し戻す。本問題については、当事者間で激しく意見が分かれている。

裁判所意見書

Truckai氏の見解では、新しい請求項は、アプリケーションヘッドの非透湿性を網羅することで、旧来の請求項を拡大したものである。Hologic社の見解では、請求項はTruckai氏が譲渡した以前の請求項と一致している。本問題を関連するすべての証拠に照らして解決することで、Truckai氏の譲渡時の表明が後の無効の抗弁と相反するかどうかが決まり、譲渡人禁反言が適用されるかどうかも決定する。

IV

裁判所は、1世紀前に譲渡人禁反言を認めており、今日もその判断を肯定している。しかし、裁判所が当初から認めているように、同法理は無限ではない。その境界線は、譲渡人があることを保証し、後に別のことを主張することを防止するという、公正の原則を反映している。譲渡人禁反言が適用されるのは、侵害訴訟における無効の抗弁が、特許権を譲渡する際の明示的または黙示的な表明と矛盾する場合である。しかし、そのような矛盾がなければ、無効性の抗弁が公正取引の懸念を生じさせないので、譲渡人禁反言の出る幕はないのである。

以上の理由により、本法廷は、連邦巡回区控訴裁判所の判決を破棄し、本意見に基づき更に審理を行うために、本件を差し戻す。

上記の通り命令する。

Alito判事による反対意見

合 衆 国 最 高 裁 判 所

No. 20-440

MINERVA SURGICAL, INC. (申立人) v
HOLOGIC, INC.等

連邦巡回区控訴裁判所に対する移送令状

2021年6月29日

Alito判事による反対意見

本法廷は、譲渡人禁反言の法理により、申立人が被申立人に間接的に譲渡した特許の有効性に対し、申立人が異議を唱えることが禁止されるか否かを決定するために、本事件の審理を許可した。そして、譲渡人禁反言を認めた*Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co.* (最高裁判所判例集266巻342頁, 1924年)の判例を覆すべきかどうかを決定することなしに、この問題には答えられない。多数派および主要反対意見も、この問題を避けるために最大限の努力をしているが、私の判断では、彼らの努力は成功していない。

多数派は、判例を引用する必要はないとしているが(上記13頁参照)、判例による裏付けがなければ、多数派の判示は成立しない。特許法の中に譲渡人禁反言を支持する表現は1つもなく、多数派はこれに反対していない。本法廷は、通常、法令に存在しない言葉を解釈しない(*Romag Fasteners, Inc. v. Fossil Group, Inc.*, 最高裁判所判例集590巻XXX頁2020年)(判決速報3頁)が、本件では多数派がまさにこれを行っている。

これほど根拠が乏しい中で、多数派が先例への依存を放棄したことは少なからず驚くべきことである(上記13頁参照)。少し前の話になるが、*Kimble v. Marvel Entertainment, LLC* (最高裁判所判例集576巻446頁, 2015年)という司法が作った特許法のルールに関わる別の事件で、裁判所は「先例拘束性の原則の強大な形式」を適用した(同典拠458頁)。

Alito判事による反対意見

しかし、多数派は、Kimble事件の強固な盾を行使することを拒否している。その代わりに、テキストに基づく盲滅法な法解釈を採用しているが、これには到底同意できない。

このような裁判所による先例拘束性の原則の回避は、主要反対意見についても同様のことがいえる。主要反対意見では、Westinghouse事件は過去69年間判例として使われていないので、これに先例拘束性の原則を適用する必要がないとしている。主要反対意見によると、Westinghouse事件は、1952年特許法によって破棄されたという。理由は以下の通りである。Westinghouse事件では、1870年特許法を解釈した（下記1頁、Barrett判事意見書）。1870年特許法が、1952年特許法に置き換わったため、新特許法がWestinghouse事件の判例を追認したか否かを判断しなければならない（下記1頁）。[新特許法が]Westinghouse事件の判例を認めたことを示すためには、譲渡人禁反言の賛同者は、次の2点について我々を説得しなければならない。「(1) (Westinghouse判例で採用された) 解釈が、再制定の時点で議会が認知かつ承認していたと推定可能なほど定説的であったこと、および(2) 法令が実質的な変更なしに再制定されたこと」（以下2～3頁、Jama v. Immigration and Customs Enforcementを引用、最高裁判所判例集543巻335・349頁, 2005年）。

これらの理由には前例がなく厄介である。そもそも、Westinghouse判例が1870年特許法の解釈に基づいていたというのは、かなりの誤解を招く恐れがある。Westinghouse判例が言及した2つの法令条項は、いずれも裁判所の判断を裏付けるものではなく、裁判所もこれを求めてはいない。¹それどころか、同判決は異なる根拠に基づいている。本判決は、「公正取引」の原則、捺印証書による禁反言の法理(不動産法の特徴)の類推、および、最も重要なのは、下級審の一連の判例法に依拠している（最高裁判所判例集266巻348～352頁）。

¹一方の条項では特許権の譲渡が認められており（Westinghouse, 最高裁判所判例集266巻348～349頁参照）、譲受人への特許付与を認めるもう一方の条項は、譲渡人禁反言の法理の存在ではなく、その範囲に関連して議論がなされている（同典拠352頁参照）。

Alito判事による反対意見

もし、Westinghouse事件が1870年特許法の文言の解釈に基づいており、1952年特許法がその文言を変更したのであれば、排除を認める根拠となるかもしれない。²しかし、本件の状況はこれに当てはまらない。

このような欠陥のある前提から始まり、主要反対意見は、我々の判例の1つが議会によって破棄されたか否かを判断するために不適切な基準を採用している。これは明らかに別の目的のために考案された解釈規則を適用するものである。すなわち、議会による法令の再制定が、既存の下級審の判例法を追認するものと理解すべきか否かを判断するものである。³これは、主要反対意見が引用するJama事件（最高裁判所判例集543巻349～352頁）での争点であり、だからこそ、このルールにおいて、問題となっている解釈が「定説的」かどうかを尋ねているのである。この質問は、下級審の判例に対しては意味があるが、本裁判所の判例に対してはどうか？私は、本法廷の過半数の支持があれば、十分なコンセンサスになると思う。本法廷の判決で発表されたルールが「定説的でない」場合、判例でなくなる可能性があるとし唆するのは、非常に奇妙なことである。

同じように奇妙なのは、議会が再制定した法令条項を解釈した本裁判の判決を「認知していた」と推定できるかどうかという問題である。おそらく高慢なことだが、我々は、しばしば、裁判所の決定を議会が認識していると仮定してきた。たとえばRyan v. Valencia Gonzales（最高裁判所判例集568巻57・66頁、2013年）を参照。（「通常、法令を制定する際には、議会が関連する司法の先例を認識していると仮定する」、内部引用符省略）。

² 同じ意味で、もし議会が再びその特定の言語を変更せずに使用したならば、追認を認める根拠があるかもしれない。A. Scalia & B. Garner著『法律を読む：法文の解釈』参照（322頁、2012年、法律を読む）（「先行構築法は、「語句が権威的に解釈され、その後のバージョンがその文言を永続させる」場合に適用される」）。

³ これは、裁判所による特定の法文解釈を取り入れることを目的として議会が法律を制定できないということではない（下記3頁脚注3と比較）。それは明らかに可能である。通常と異なるのは、議会が裁判所の判決を追認できるという考えではなく、下級裁判所の判決の追認を評価するために作られたテストを本裁判所の判決の破棄を評価するために適用していることである。

Alito判事による反対意見

本法廷の判例の1つを破棄するために主要反対意見が行ったテストの最後の部分、つまり問題となっている法令が「実質的な変更なしに再制定された」か否かに到達すると、さらなる問題に直面する。形容詞「実質的」とは、「重要な事実と何らかの論理的関係を有する」という意味になる（Black's Law Dictionary, 1170頁, 第11版, 2019年）。したがって、主要反対意見は、法律の文言が変更されて別の解釈がある程度支持されるようになった場合、法律の条項を解釈した当裁判所の判決は破棄されると言っているように読める。主要反対意見は、我々が破棄の基準をこれほど低く設定した判例を引用していない。そして、我々の判例の1つを破棄するための新しいこの「実質的な変更」の基準は、主要反対意見の代表的な論説とは大きく異なるものである（『法律を読む』331頁、「明らかに司法の意見によって確立された立法府による法律改正は、明示的文言によるか、または明らかに示唆される不一致によるものであるべきである」）。⁴

主要反対意見は、そうしないと破棄を主張できないため、この低い基準を新しく採用せざるを得なかったのである。主要反対意見は、1952年特許法の中に、裁判官が作った譲渡人禁反言の法理を、「明示的文言または明らかに示唆される不一致によって」排除するようなものを見出すことができない（同典拠同頁）。主要反対意見は、合衆国法律集35巻282(b)項を引用している。

⁴ 主要反対意見の返答は、『法律を読む』のこの一節が、「全く別の規範」の一部として「明示的文言」または「明らかに示唆される不一致」基準を設定していることを指摘している（下記7頁脚注4）。まさにそこがポイントである。当該の節では、「権威ある司法判断」が、法的枠組みの変更によって「疑問視され、異議を唱えられる」場合に用いられるべき基準について述べられている（『法律を読む』331頁）。一方、主要反対意見が適用したルールは、議会が我々の判例を破棄することを評価するためのものではない。

Alito判事による反対意見

ここでは、特許の無効性が「特許の有効性または侵害を含むすべての訴訟において」防御手段となることが述べられている（下記1頁参照）。しかし、多数意見が記載するように、Westinghouse事件の判決の時点で、特許法には同様の文言が存在した（前記10頁）。

1952年特許法によってなされた唯一の修正で、主要反対意見が譲渡人禁反言と論理的な関係を有すると主張する内容は、特許が一般的に個人財産の属性を有する、という文言の追加である（下記7頁参照）。この修正によりWestinghouse事件の捺印証書による禁反言への類似性が損なわれたため、Westinghouse判例を覆すべきか否かが関わるが、Westinghouse判例はこの類似性だけに依拠した訳ではないので、破棄を立証するには十分ではない。

以上のことから、Westinghouse判例を覆すべきかどうかを判断しない限り、本件の申立てが提示する問題を解決することはできないと私は考える。⁵多数派および主要反対意見は、Westinghouse判例が覆されるべきかどうかの決定を拒否しているため、私は、本令状が不適切に認められたとして却下する。したがって、私は謹んで反対する。

⁵ Kimble v. Marvel Entertainment, LLC. (最高裁判所判例集576巻446頁, 2015年)における同様の状況下で、本法廷全員が、「議会が、(先の判決が名目上の根拠とした)特定の条項を繰り返し改正した」にもかかわらず（同典拠456頁、多数意見）、裁判官の作った特許法法理を先例拘束性の原則のレンズを通して評価した（同典拠455～465頁、同典拠470～472頁、ALITO判事反対意見、中略）。主要反対意見は、Kimble判例を引用していないだけでなく、その新しい手法を最も類似した判例の手法と調和させる努力もしていない。

Barrett判事による反対意見

合 衆 国 最 高 裁 判 所

—————
No. 20–440
—————

MINERVA SURGICAL, INC. (申立人) v
HOLOGIC, INC.他

連邦巡回区控訴裁判所に対する移送令状

2021年6月29日

Barrett判事による反対意見 (Thomas判事およびGorsuch判事が同意)

1952年特許法は、特許権の設定および保護のための包括的な制度を定めている。しかし、同法には、特許出願をした発明人が、後になって当該特許が無効だと主張することを防ぐための譲渡人禁反言の法理については、どこにも言及されていない。それどころか、同法が無効性の抗弁について言及している箇所では、無効性は「特許の有効性または侵害を問うあらゆる訴訟において」抗弁に「なるべき」としている (合衆国法律集35巻282(b)項)。当該の法文には、発明人が被告となる訴訟に例外は設けられていない。

では、なぜ譲渡人禁反言の法理なのか。なぜなら、Westinghouse Elec & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co.(最高裁判所判例集266巻342頁, 1924年)では、前身法令である1870年特許法を解釈して、譲渡人禁反言の法理を取り込んだからである。我々の問題は、同法理が1952年特許法に持ち越されたかどうかである。これには2通りの可能性が考えられる。(1)1952年に譲渡規定を再制定した際に、議会がWestinghouse判例を追認した場合、または(2)議会による1952年の立法の際に、譲渡人禁反言が定説的な判例法の背景の一部になっていた場合。裁判所は2つ目の理論を選択しているが、私の見解では、どちらも該当しない。

Barrett判事による反対意見

I

最初に議会による追認の可能性を取り上げる。なぜなら、Westinghouse判例から自然に導かれる可能性であるからだ。同事件で裁判所は、議会が1870年特許法を制定した際、譲渡人禁反言の法理を、背景原則として確立されたものとして提示しなかった。¹あるいは、それができなかった。アメリカで同法理を適用した最初の判例が出たのは、1880年である（Faulks v. Kamp, 控訴審裁判所判例集3巻898項, 連邦控訴裁判所ニューヨーク州南部地区）。その代わりに、Westinghouse事件の裁判所は、譲渡人禁反言を、1870年特許法の譲渡規定の観点から意味のあるルールとした。裁判所は、条項の文面を検討した上で、次のように説明している。「捺印証書による禁反言の原則が、法令に従った特許権の譲渡に適用されない理由はないと思われる」。なぜなら、「特許権の譲渡に通常土地の譲渡と同様の保護措置を講じることを議会が意図していた」からである（最高裁判所判例集266巻348～349頁）。下級裁判所の中には、特許の譲渡および移転に同法理を適用しているところもあったが、裁判所はそのような傾向を認めた上で、譲渡人禁反言を1870年特許法の譲渡規定に対する賢明な解釈であるとした（同典拠349～350頁）。²

ここで問題となるのは、議会が1952年に本条項を再制定した際に、この解釈を受け入れたかどうかである。議会は、2つの要件が満たされた場合にのみ、再制定された法律の中で司法解釈を追認する。

¹ 私は、裁判所が反対の見解を持っているとは理解していない。裁判所の見解は、議会が1952年特許法を制定した時点で、譲渡人禁反言が特許審議の確立された背景原則となっていたというものである（前記10頁）。この可能性については、第II部（後述）で説明する。

² Alito判事は、Westinghouse判例で法令を解釈しなかったのは、文面を分析する努力をしなかったからだと主張する（前記2～3頁、反対意見）。しかし、本判決の実体が何であれ、本判決は、単純に譲渡人禁反言を特許法の譲渡条項に根拠づけた（Westinghouse事件, 最高裁判所判例集266巻348～349頁を参照）。

Barrett判事による反対意見

(1)再制定の時点で、議会がその「解釈を認知かつ承認したと推定」できるほど、その解釈が定説的であること、かつ(2)法令が実質的な変更なく再制定されていること (Jama v. Immigration and Customs Enforcement, 最高裁判所判例集543巻335・349・351頁, 2005年; Forest Grove School Dist. v. T. A., 最高裁判所判例集557巻230・239～240頁, 2009年; Lamar, Archer & Cofrin, LLP v. Appling, 最高裁判所判例集584巻XXX頁, 2018年も参照, 判決速報11頁, 解釈が「実質的に同じ言葉」を使用しており、その解釈が「長年にわたる」ものである場合には、議会は司法による以前の法令解釈を取り入れると指摘している。; W. Eskridge著『法律の解釈：法令および憲法の読み方入門』421～422頁, 2016年, 「議会が法令を再制定する際には、再制定された法令の定説的解釈を取り入れる。本原則は、議会が知り得たであろう定説がない場合や、再制定によって法文に実質的な変更が加えられた場合には適用できない」、脚注省略)。ここで被申立人は、(1)1952年の時点で、Westinghouse判例における1870年特許法の譲渡規定の解釈が定説であったこと、および(2)1952年特許法の譲渡規定が1870年の譲渡規定と実質的に同一であることを、我々に納得させなければならない (Jama事件, 最高裁判所判例集543巻349頁)。被申立人は、いずれのハードルもクリアできない。³

³ Alito判事は、下級審ではなく当裁判所が旧版の法令を解釈した場合、再制定された規範が適用されないことを示唆している (前記3～4頁)。Alito判事は勘違いしている。ある主要な論説によると、規範が最も顕著に適用されるのは「最後の砦となる裁判所」が法令を解釈する場合であるが、「下級裁判所の統一された判示や、行政機関の定説的解釈にも適用される」とされる (A. Scalia & B. Garner著『法律を読む：法文の解釈』323～324頁, 2012年、脚注省略; C. Nelson著『法令解釈』479頁, 2011年も参照、本規範は、「最高裁(もしくは下級審の重要集団、または議会が法律管理を依頼する行政機関が、法令の条項の1つについて顕著な解釈を採用した場合に適用される」と指摘している; Forest Grove School Dist. v. T. A., 最高裁判所判例集557巻230・239頁, 2009年、我々が過去に解釈し、議会が重要な変更なしに再制定した法令に規範を適用している (Shapiro v. United States, 最高裁判所判例集335巻1・16・20頁, 1948年、同様)。なお、当裁判所で規範を適用することと、下級裁判所で適用することの間には、実質的な相違点がある。

Barrett判事による反対意見

A

Westinghouse判例による1870年特許法の譲渡規定の解釈は、1952年では定説とは言えないものであった。実際、Westinghouse判例自体を「譲渡人禁反言の穏やかな支持」以上のものと表現するのは難しい（申立人摘要書20頁）。裁判所は、法理を受け入れながらも、同時にこれを適用することを拒否した。Westinghouse事件(最高裁判所判例集266巻355頁, 譲渡人は先行技術を使用して特許請求項を狭めることができると判示した; 参考: 法廷助言人としての合衆国のための適用書10頁 (「当裁判所は、これまでの事件で譲渡人禁反言を実際に適用したことはない」)。しかし、もしWestinghouse事件が譲渡人禁反言に関わる最後の事件であるならば、それは安定した原理を規定していると言えるかもしれない。

しかし、Westinghouse事件は、譲渡人禁反言に関わる最後の事件ではなかった。同法理を検討した次の事件では、最高裁の立場が変わった (Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co. 参照, 米国最高裁判所判例集326巻249頁, 1945年)。Westinghouse判例の分析を「論理的に恥ずべき」とし、譲渡人禁反言の一般的な原則と明らかに一致しない例外を設けた。それは、譲渡人禁反言が、失効特許を引き合いに出し特許の有効性を争う譲渡人には適用されないというものである (最高裁判所判例集326巻253・256～257頁)。また、「(Westinghouse事件の) 判決後、譲渡人禁反言が存続したのか、同判決によって制限されたのか」については明示的に言及しないことで、(同典拠254頁)、同法理の継続的な有効性に疑問を呈した。

議会認識についての推定を満たすためには、下級審の判決が「一様かつ十分な数」である必要であるが、最高裁の判決は1つで十分である (Scalia著『法律を読む』325頁; たとえば、Forest Grove事件, 最高裁判所判例集557巻239頁; Manhattan Properties, Inc. v. Irving Trust Co., 最高裁判所判例集291巻320・336頁, 1934年を参照; 参考:BP p.l.c. v. Mayor and City Council of Baltimore, 最高裁判所判例集593巻XXX頁2021年, 判決速報11頁)。しかし、後続の判例により最高裁の判断が揺らいだり疑問視されたりする場合(今回はその両方が当てはまる)、議会が最高裁の見解を知り、支持したと推定する根拠はない(Forest Grove, 最高裁判所判例集557巻239頁参照)。

Barrett判事による反対意見

反対意見はその一部で、裁判所が譲渡人禁反言を「司法的に退けた」と主張している(同典拠264頁, Frankfurter判事意見書; Edward Katzinger Co. v. Chicago Metallic Mfg. Co.も参照、最高裁判所判例集329巻394・400頁, 1947年、Scott Paper事件が、譲渡人が特許の「有効性を主張」し、「侵害訴訟を打ち負かす」ことができると判示していると記述している)。

そのため、1952年に議会が特許法を再制定したときには、譲渡人禁反言は十分に定着しているとは言えず、むしろ生命維持装置につながれているような状態であった。被申立人は、Scott Paper事件後の7年間(議会が特許法を再制定する前)に、当該法理の支持をわずかでも示唆する事件を3つしか挙げることができなかった(被申立人のための摘要書6頁参照)。実際、Scott Paper事件後に、裁判所は譲渡人禁反言を受け入れるどころか、法理の有効性を疑問視している。たとえば、Douglass v. United States Appliance Corp. (連邦控訴審裁判所判例集第2版177巻98・101頁, カリフォルニア州第9区, 1949年)を参照。学者たちも同様である。Scott Paperの反対意見と同様に、裁判所が「譲渡による禁反言を一掃した」と結論づけた学者もいた。Lechner著『特許譲渡人に対する禁反言—Scott Paper社の事件』(特許商標庁協会誌28巻325・330頁, 1946年)。また、「この法律は混乱をきたしている」という結論を出した学者もいた。ある学者はこう言った。Westinghouse判例の原則は、「過去40年間の司法審議の中で、非常に不穏な動きを見せており、今日では、明らかに本原則をもはや有効ではないと考える裁判所もあれば、別の裁判所では本原則の弱体化を認めず、また、その継続的な有効性について相当な推測を行った後のみ本原則を適用する裁判所もある」(Cooper著『特許の有効性に挑むための禁反言』: Private Good Faith vs. Public Policy事件, ケース・ウェスタン・リザーブ大学ローレビュー18巻1122・1123頁, 1967年、脚注省略、強調追加)。

譲渡人禁反言を扱った1952年以降の司法判断は、議会が特許法を再制定した際に法理の地位が不確か(良くても)であったことを示すさらなる証拠となる。たとえば、Lear, Inc. v. Adkins (最高裁判所判例集395巻653頁, 1969年)では、密接に関連するライセンス禁反言を否定し、その過程で、Scott Paper判例で示された例外が、譲渡人禁反言の「原則の根幹を崩した」と指摘している(最高裁判所判例集395巻666頁)。

Barrett判事による反対意見

そして、Lear事件に続いて、いくつかの下級裁判所が、譲渡人禁反言を未確定であるだけでなく、ライセンス禁反言と同様、死んでいると結論づけた。たとえば、Coastal Dynamics Corp. v. Symbolic Displays, Inc. (連邦控訴審裁判所判例集第2版469巻79頁, カリフォルニア州第9区, 1972年)を参照。

驚くべきことに、被申立人は、Lear事件から連邦巡回区控訴裁判所が1988年に法理を復活させるまでの約20年の期間で譲渡人禁反言を適用した事例を1件も挙げることはできなかった(Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc.参照、連邦控訴審裁判所判例集第2版848巻1220・1224～1225頁)。そして、連邦巡回区控訴裁判所が法理を復活させたときには、最高裁が譲渡人禁反言の存続性を未決のままにしたことを表明した(「最高裁は、本法理を検討したものの、(中略)その意見はとても明確と言えず、決定的でなかった」、同典拠1222頁)。

これらを考慮すると、1952年に新特許法を採択した際に当該法理を「議会が認知しており、かつこれを支持したと推定」することは難しい(Jama事件, 最高裁判所判例集543巻349頁)。Scott Paper事件を法的に分析した結果、この判例が譲渡人禁反言を完全に殺したわけではなく、わずかに息をしているだけだとわかったとしても、同様である。このような状況では、譲渡人禁反言の存続性があまりにも「疑われていない」(最高裁判所判例集543巻349頁)ため、議会が「本点を定説法とみなした」(A.スカリア&B.ガーナー著『法律を読む』)と結論づけるのは奇妙であろう(『法文の解釈』325頁, 2012年)。それどころか、法律は明確とはほど遠い。

今日の意見はそれを裏付けるものである。最高裁は譲渡人禁反言を支持しているが、Westinghouse判例で説明されたようには法理を適用していない。Westinghouse判例では、譲渡人禁反言の「原則」を次のように述べている。「特許権の譲渡人は、その譲渡または付与に基づいて権利を主張する者に対して、自身が譲渡または付与した特許発明の有用性、新規性、または有効性に挑むことができない」(最高裁判所判例集266巻349頁)。最高裁は譲渡人禁反言をより狭義に表現している。

Barrett判事による反対意見

「この法理は、発明者が特許を譲渡する際に(明示的または暗黙的に)言ったことが、特許権者と訴訟になった場合のそれに矛盾する場合にのみ適用される」(前記5頁)。譲渡人禁反言に関するこの解釈は、Westinghouse判例にも、私の知る限り他のどの司法判断にも登場しない。新解釈は旧解釈よりも好ましいかもしれないが、もし議会が本当にWestinghouse判例を追認していたならば、議会はWestinghouse判例の解釈を支持していただろう。

B

再制定の規範には、第2の条件がある。再制定された法令は、以前に解釈された法令と実質的に同一でなければならない。⁴これが譲渡人禁反言にとってもう1つの障害となっている。なぜなら1952年特許法の譲渡規定には、1870年特許法にはない重要な文章が含まれているためである(「本章の規定に従い、特許は動産の属性を有するものとする。」)⁵1952年特許法, 261・66項, 法令810、強調追加)。

⁴ Alito判事は、「実質的な変更」の基準として、「明示的文言」または「明らかに示唆される矛盾」が必要だと主張している。前記4頁(内部引用符省略)。判事は、全く異なる規範、すなわち後に制定された法律が以前の法律を暗黙のうちに廃止することはないという前提からこの高尚な基準を導き出している(同典拠同頁参照; Scalia著『法律を読む』327~333頁(暗黙の廃止に対する前提を説明している)。ここで適用される規範、すなわち再制定された規範について、判例はAlito判事の提案する基準を支持していない。たとえば、Lorillard v. Pons, 最高裁判所判例集434巻575・580頁, 1978年(「議会は、法令の司法解釈を認識しており、法令を変更なしに再制定する際には、その解釈を採用すると推定される」); Forest Grove事件, 最高裁判所判例集557巻239~240頁(同); Lamar, Archer & Cofrin, LLP v. Appling, 最高裁判所判例集584巻XXX頁, 2018年, 判決速報11頁)も参照すること; 議会は、後続の法令で「実質的に同じ文言」を使用する場合、法令の先行する司法解釈を認識していると推定される)。暗黙の廃止規範は、裁判所が2つの異なる、矛盾するとされる法令条項を解釈する場合という、異なる状況に言及している(Scalia著『法律を読む』331頁。

⁵ 1870年特許法は、関連部分で次のように規定している。

Barrett判事による反対意見

Westinghouse判例の説明を考えると、これは実質的な変更である。

Westinghouse事件で譲渡人禁反言が承認されたのは、特許が不動産のようであるという考えに基づいている。譲渡規定では、譲渡が書面で行われ、3ヶ月以内に特許庁に登録されなければならないとしていることを確認した後、裁判所は「捺印証書による禁反言の原則が、法令に従った特許権の譲渡に適用されない理由はないと思われる」と述べた（最高裁判所判例集266巻348～349頁）。結局のところ、書面・記録要件の目的は、「書面・記録された所有権の証拠を提供し、通知なしでその価値が記録された購入者の権利を保護する」ことである（同典拠349頁）。よって、裁判所は、「特許権の譲渡には、通常の土地の譲渡と同様の保護措置を講じることを議会が意図していた」と結論付けた（同典拠同頁）。

しかし、この類推は最初から不適當であった。Westinghouse判例においてさえも、捺印証書と特許とが重要な点で異なることを認めている。「土地の区画というものは測量で簡単に判断できる。発明の特許権の範囲はそうはいかない（同典拠350頁）。また、権利の質を保証する捺印証書の付与者とは異なり、特許の譲渡人は特許の有効性を保証することはできない。特許の有効性では、「合理人（reasonable men）の定義が大きく異なり得るという事実に基づく」事実上および法律上の調査を行う必要がある（Lear事件、最高裁判所判例集395巻670頁、Stanford著『Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc.: 特許譲渡人禁反言の適用』、ヒューストンローレビュー26巻, 761・766頁, 1989年

「すべての特許またはその利益は、書面により法的に譲渡可能であるものとする。また、特許権者、その譲受人または法定代理人は、同様の方法で、米国全土または特定の地域に、自身の特許に基づく排他的権利を付与および譲渡できる。また、前記の譲渡、付与、または移転は、その日付から3か月以内に特許庁に登録しない限り、通知なしに、その後の一切の購入者または抵当権者に対して無効になる」（36項、法令16号、203頁；Westinghouse事件（最高裁判所判例集266巻348頁、1870年特許法の改訂版を引用、4898項）。

Barrett判事による反対意見

「譲渡において、有効性が契約上譲渡されることは決してないため、捺印証書による禁反言の理論的根拠は存在しない（脚注省略）」。

いずれにしても、Westinghouse事件の捺印証書の類推がいかにも説得力を持っていたとしても、1952年特許法により崩れている。議会が譲渡規定を再制定した際、議会は特許が「個人の所有物としての属性」を有すると規定した（法令66巻810頁，強調追加）。本文言は、Westinghouse判例の根拠となった前提に反することから、議会が新しい譲渡条項でWestinghouse判例を追認したという主張を弱めるものとなっている（参考Holder v. Martinez Gutierrez, 最高裁判所判例集566巻583・593頁, 2012年; 再制定条項に判例解釈の根拠となった語句がない場合、以前の司法的解釈を追認するものではないと結論づけている）。

被申立人は、この「文は、いずれにしても譲渡人禁反言には関係がない。なぜなら、譲渡人禁反言が依拠する捺印証書による禁反言は、不動産にも個人の所有物にも適用できるからである」と主張し、この変更を重要でないものとして片付けようとしている（被申立人のための摘要書20頁，内部引用符省略）。しかし、捺印証書による禁反言の範囲がどのようなものであったとしても、（被申立人は詳しく説明していない）、Westinghouse判例は「土地の譲渡における禁反言と特許権の譲渡における禁反言との類似性」に明示的に依拠している（最高裁判所判例集266巻350頁，強調追加）。一方のケースでは、「付与者が、指定された区画の土地から他者を排除する権利を譲渡しようとし、他方のケースでは、有用な技術分野の記述および限定された領域から他者を排除する権利を譲渡しようとする」（同典拠同頁）。特許が「個人財産の属性」を持つことを明確にした上で、議会は、土地を譲渡するための証書のように特許を扱う解釈を真っ向から否定した。

II

もし議会が1952年特許法の譲渡規定に関する我々の解釈を追認しなかったのであれば、譲渡人禁反言が1952年特許法の一部となる理由は他にどこにあるのか。

Barrett判事による反対意見

裁判所は別の角度から解釈の問題に取り組んでいる。裁判所は、1952年には譲渡人禁反言が「特許審決の背景原則」になっており、議会はこれに基づき立法化を行ったとしている（前記10頁）。この見解では、Westinghouse判例は、譲渡規定の解釈という点でなく、判例が支持したエクイティ上の原則という点で重要となる。私の意見では、Westinghouse判例が当該法理の誤った起点となったことが判明したため、本見解も失敗に終わっている。

裁判所は、「判例法の原則が確立されている場合、（中略）これに反する法的な手がかりがない限り、議会がその原則の適用を期待して立法したと考えることができる」と述べている（*Astoria Fed. Sav. & Loan Assn. v. Solimino*, 最高裁判所判例集501巻104・108頁, 1991年; Eskridge著『法律の解釈』348頁「裁判所は、立法府が判例法を背景に行動することを前提とする」）。そのため、たとえば、連邦出訴期間法は通常、文言がない場合でも、出訴期間法のエクイティ上の期間進行停止の対象となる。なぜなら、「議会は背景となる本原則を考慮して時効期間を起草したと推定されなければならない」からである（*Young v. United States*, 最高裁判所判例集535巻43・49～50頁, 2002年; Nelson著『法令解釈』629頁も参照「裁判所はしばしば、連邦法には一般的な法律の原則から示唆されるような、明示されていない要件や装飾が含まれていると、理解する」）。

裁判所は、譲渡人禁反言でもこれが通じると述べている（前記10頁）。確かに、特許法では、特許の「無効性」が「侵害を伴うあらゆる訴訟の防御手段となる」と規定している（同典拠同頁、合衆国法律集35巻282(b)項を引用; 内部引用符および一部の変更を省略）。しかし、裁判所は、この明らかに絶対的な文言は、「エクイティ上の禁反言（equitable estoppel）、争点効（collateral estoppel）、既判事項（res judicata）、先例拘束性の法理（law of the case）などをはじめとする、判例法上のあらゆる排除法理を特許訴訟に適用することを妨げるものではない」としている（前記10頁）。譲渡人禁反言もそれに該当すると裁判所は述べている（同典拠同頁）。

Barrett判事による反対意見

裁判所によると、Westinghouse判例では、下級審ですでに始まり、その後も衰えずに続いている傾向が確認され、譲渡人禁反言に、確立された判例法原則の最高の地位が与えられたという。

私はこれに同意しない。譲渡人禁反言の判例法の由来は、裁判所がグループ化するような排除の法理の由来とは明らかに異なる。それらの法理の中には1000年近く前から存在するものもある（たとえば、Bursak著、注意書き『排除(Preclusions)』、ニューヨーク大学ローレビュー91巻1651・1663頁、2016年、「既判事項の法理は1100年代初頭にはイギリスに渡っていた」；Millar著『記録による禁反言の歴史的関係と既判事項の関係』、イリノイ大学ローレビュー35巻41・44～45頁、1940年「既判事項および争点効は少なくとも1200年代から存在」）。また、初期のアメリカの裁判所では、より確立していた（たとえば、Washington, Alexandria, & Georgetown Steam-Packet Co. v. Sickles, Howard判例集24巻333・341頁、1861年「既判事項の権威は（中略）、ローマ法と教会法から我々が得たものである」；Hopkins v. Lee, Wheaton判例集6巻109・114頁、1821年。争点効は、「あらゆる法律体系に入り込んでいる」と述べている）。それらは今日、我々の法律にしっかりと根付いている。

一方、譲渡人禁反言は、このような「非の打ち所のない歴史的な由来」とは程遠いものである。Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.（最高裁判所判例集568巻519・538頁、2013年）それはもっと最近のことで、はるかに不安定である。譲渡人禁反言が特許法に導入されたのは19世紀後半で、議会が最初の特許法を制定してから約100年後、1870年特許法を可決してから10年後のことである（Faulks v. Kamp, 控訴審裁判所判例集3巻898頁、連邦控訴裁判所ニューヨーク州南部地区1880年）；前記6頁（裁判所意見）参照）。導入後は持続力に欠け、Westinghouse判例が「本法廷における当該法理の高潮点」となった（申立人摘要書20頁）。すでに説明したように、下級審、注解者、Scott Paper反対派、およびLear事件の法廷でさえ、Scott Paper判例が譲渡人禁反言法理を骨抜きにしたとみなしている（上記4～6頁参照）。

Barrett判事による反対意見

したがって、1952年当時、譲渡人禁反言が既判事項のように「長年にわたって確立された馴染みのある原則」であったとは、私には思えない (Isbrandtsen Co. v. Johnson, 最高裁判所判例集343巻779・783頁, 1952年)。1952年の時点では、譲渡人禁反言の法理は良くても混乱した状態にあったと言えるだけで、「定説的な」判例法の背景原則を法令に組み込むために要求される高いハードルをクリアしたと言えたものではない (たとえば、Kirtsaeng事件, 最高裁判所判例集568巻538頁, 消尽の法理の「非の打ち所がない歴史的由来」に言及している。; Lozano v. Montoya Alvarez, 最高裁判所判例集572巻1・10頁, 2014年, 出訴期間法のエクイティ上の期間進行停止 (equitable tolling)が「アメリカの法律の長年の特徴」であることを強調している)。確かに、1924年に裁判所がWestinghouse判決をしたときに誰が何と言ったかにかかわらず、Scott Paperはその逆を鋭く突いていた。そして、そのような「矛盾したシグナルは、通常、判例法の背景規則を構成する材料とはならない」(B&B Hardware, Inc. v. Hargis Industries, Inc., 最高裁判所判例集575巻138・163頁, 2015年, Thomas判事反対意見)。

III

被申立人は、譲渡人禁反言が公正な取引を推進していると主張し、申立人は公平であるはずの法理が実際には不公平であるとして、これに反対している。この問題に関する連邦判例法を作る権限があれば、我々はいずれかの主張を支持することができる。しかし、誰も我々がそうすることを主張していない。本事件は、1952年特許法が譲渡人禁反言の法理を組み込んでいるかどうかにかかっているが、譲渡人禁反言は組み込まれていないため、私は敬意を表して反対意見を表明する。