

Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc.事件、上訴番号20-440 (2021年6月29日)。Kagan裁判官、Roberts裁判官、Breyer裁判官、Sotomayor裁判官、Kavanaugh裁判官による審理。CAFC(K. Stoll裁判官、E. Wallach裁判官、R. Cleverger裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Novacept社の創設者であるTruckai氏は、子宮の異常出血を治療するデバイスを発明した。同氏は特許を申請し、それをNovacept社に譲渡した。後に、Novacept社は(複数の係属中出願を含む)資産を別の会社に売却し、その会社はその後Hologic社に売却された。

特許取得済みのデバイスは、子宮内膜の対象細胞を破壊するためのアプリーターヘッドである。ヘッドには透湿性があり、子宮腔との間で液体が流れる。後に、Truckai氏はMinerva Surgical, Inc.を創設し、湿気を通さないアプリーターヘッドを使用して改良デバイスを開発した。Hologic社は、Minerva社の製品をカバーするため、アプリーターヘッドが透湿性であるか否かを特定しないクレームを追加するための継続出願を提出した。Hologic社はMinerva社の特許侵害で訴えた。

Minerva社は、弁護意見として、より広範なクレームが明細書によってサポートされていなかったため、Hologic社の特許は無効であると主張した。Truckai氏が特許申請を譲渡したため、後に特許の有効性を弾劾することはできないとして、Hologic社は譲渡人禁反言を主張した。

CAFCは、譲渡人禁反言が適用されるとし、(i) 譲渡時に発明者の特許出願が係属中であり、(ii) 譲受人が後に発明者のインプットなしにクレームを補正できたこととは無関係であるとした。最高裁判所は、裁量上訴(writ of certiorari)を認めた。

争点/判決:

譲渡人禁反言の法理は廃止されるべきか。否、原判決が確認維持された。譲渡人禁反言の法理によりMinerva社が無効性に関する弁護意見を主張することを禁じるべきか。否、Truckai氏がHologic氏に権利を譲渡した後にクレームが実質的に広範とされた場合は適用外。

審理内容:

Minerva社は、譲渡人禁反言は3つの理由のため廃止されるべきであると主張した。Minerva社は、1952年の特許法(Patent Act)において、特許の無効性は侵害を伴ういかなる訴訟においても弁護となると記載されているため、米国議会は譲渡人禁反言の法理を拒絶したと主張した。最高裁判所は、Minerva社の解釈により、特許訴訟におけるコモンロー排除の法理(common law preclusion doctrines)がすべて排除されると判断した。

また、Minerva社は、*Westinghouse v. Formica*事件では禁反言の特許出願に異なる方法で適用すべきか否かの問題が提起され、*Westinghouse*事件後の複数の判決では「譲渡人禁反言の正当化が排除され、法理が拒絶された(eliminated any justification for assignor estoppel and repudiated the doctrine)」と主張した。最高裁判所は、この法理は無修正でそのままではあるが、限られたものであるとした。

特に、譲渡人禁反言は、発明者が特許を譲渡する際に(明示的または暗黙的に)あることを言い、特許所有者に対して訴訟を起こす際に反対のことを言った場合にのみ適用される。最高裁判所は、譲渡人が無効性に関する弁護主張と矛盾する明示的または暗黙的な表明をしなかった場合、不公平さはないとした。従って、新クレームが旧クレームよりも実質的に広範である場合、譲渡人は新クレームの有効性を保証しなかった。Hologic社の新クレームがTruckai氏が譲渡したものよりも実質的に広範であるならば、Truckai氏は譲渡の際にその有効性を保証できなかったであろう。そして、そのような一貫性のない先行表現がなければ、禁反言の根拠はない。

J. Alito裁判官による反対意見

多数派は、*Westinghouse*事件に適切に対処しなかった。多数派は、自派の結果に到達するため、*Westinghouse*事件の判決を覆すべきだったが、そのようにしなかった。

J. Thomas裁判官およびJ. Gorsuch裁判官が加わったJ. Barrett裁判官による反対意見

譲渡人禁反言は、「定評のある(well-settled)」法理ではなく、どちらかといえば「延命治療の状態にあった(it was on life support)」。1952年の特許法には、この法理は含まれていなかった。