

## REPORT

特許侵害事件における懈怠抗弁を  
不可能とした米国最高裁判所による判決

2017年4月7日

2017年3月21日、米国最高裁判所は、*SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC* 事件、580 U.S. \_\_ (2017)についての判決を出しました。本件は、特許侵害事件においてコモン・ロー上の懈怠(laches)に基づく抗弁を事実上取り除くものです。同裁判所は、35 U.S.C. § 286に規定の6年以内に侵害が起きた場合の損害賠償の主張に対する抗弁として laches の利用を不可能としました。

## I. 背景

特許法 286 条では、「法律で規定されていない限り、侵害訴訟における告訴もしくは反訴の提起より前の6年以上に遡り起こった侵害についての損害賠償の回収は不可能である」と記載されています。連邦巡回は、長年にわたり訴訟前の損害賠償に対する抗弁として laches を利用することができるとしてきました。 *A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co.* 事件、960 F.2d 1020 (Fed. Cir. 1992) 参照のこと。laches の抗弁を確立するには、被告は、(i) 特許所有者は、被疑侵害について知っていた、もしくは知っていたはずであるが、理不尽であり、言い訳が立たない

期間内に侵害を主張できなかった、および(ii) 被告は、この遅れによって重要な不利益を被ったことを証明する必要がありました。同上参照。従って、*SCA Hygiene* 事件の判決以前は、§ 286 に規定の6年以内に侵害が起こったとしても、laches の抗弁を上手に利用して、提訴前に起こった侵害の損害賠償の回収を妨げることが可能でした。

本判決の基礎となる訴訟において、2003年10月、SCA社は、初めて被疑侵害について First Quality 社に通知しました。それに対して、First Quality 社は、First Quality 社の早期の特許の観点から SCA 社の特許が無効であると主張しました。2004年7月、SCA社は、First Quality 社の特許の観点から SCA 社の特許の査定系再審査(*ex parte* reexamination)を請求しました。その結果、2007年、米国特許商標庁は、最終的に SCA 社の特許の有効性を認めました。2010年8月、SCA社は、First Quality 社に対して現在の特許侵害訴訟を提起しました。First Quality 社は、laches とエクイティ上の禁半言(*equitable estoppel*)を理由に、正式事実審理なしの判決(summary judgment)を求める申し立てをしたところ、

2017年4月7日

地方裁判所は、First Quality 社の申し立てを認めました。

本件は、連邦巡回に上訴となりました。その一方で、米国最高裁判所は、*Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* 事件、572 U.S. \_\_\_, 134 S.Ct. 1962 (2014) についての判決を出しました。*Petrella* 事件において、最高裁判所は、laches が、著作権法の§ 507(b)に記載の3年間の時効以内に提起された著作権侵害の損害賠償主張を無効にすることはできないとしました。最高裁判所による *Petrella* 事件の判決では、とりわけ、(i) 三権分立(separation-of-powers)の原則(米国議会が設定した時効以内での laches の適用は、司法制度の権威を超える「法律を超える(legislation-overriding)」役割を裁判官に事実上与える);および(ii) 時機を逃した主張に対するエクイティ上の救済手段(equitable remedy)としての従来の laches の役割(「Laches とは、ギャップを埋める教理であるため、時効がある場合には、ギャップがないため、ギャップを埋める必要はない。」)に焦点が当てられていました。

*Petrella* 事件での判決理由にかかわらず、連邦巡回の裁判官からなる合議体(パネル)は、*Aukerman* 事件の先例に基づく地方裁判所による First Quality 社に有利である laches の判決理由を支持確認しました。それから、全裁判官参加の上で連邦巡回は、*Petrella* 事件の観点から *Aukerman* 事件を再検討するため、上訴を再審理したところ、最終的に *Aukerman* 事件の判決理由を 6 対 5 の判決により再び支持確認しました。特に、連邦巡回は、「権利行使不能(unenforceability)」を含む、侵害訴訟に対する抗弁について記載の 35 U.S.C. § 282 が、§ 286 についての例外を形成しており、§ 286 に記載の 6 年の期間にかか

わらず、全ての特許侵害主張に対する抗弁として laches を成文化しているとししました。

## II. 最高裁判所の判決

最高裁判所の多数派は、連邦巡回の判決に反対し、*Petrella* 事件における著作権法に適用された同一理論が、特許法の§ 286 にも適用されるとしました:「[最高裁判所の多数派]は、本規則が、特許権所有者は、提訴から6年以内に起きた侵害に対して損害賠償の回収が可能であるとする米国議会による最終判決を示すものであると推測する。」

最初は、最高裁判所は、§ 286 が「本当の」時効ではないとする First Quality 社の主張を拒絶しました。First Quality 社は、「本当の」時効は主張がなされたときから将来に向けて始まるべきであるが、§ 286 は提訴されたときから遡っていると主張しました。また、この点において、最高裁判所は、§ 286 が特許権所有者の提訴権利を無効にするものではないと認めましたが、このような特徴が、「時効の一般共通の特徴ではない」、すなわち「原告が、主張を引き起こしている権利侵害を発見する、もしくは発見したはずである際に」全ての時効が始まるわけではないと認めました。

また、最高裁判所は、laches が、§286 に記載の時効についての例外の1つとして§ 282 にて成文化されているという First Quality 社の主張を拒絶しました。First Quality 社は、laches は権利行使不能(unenforceability)に基づく抗弁であるため、権利行使不能を含む、§ 282 に記載の侵害に対する抗弁が laches を成文化したと主張しました。最高裁判所は、§ 282 が laches を成文化したかどうかについての判断はしませんでした。その代わりに、

2017年4月7日

同裁判所は、米国議会が、1952年の特許法制定の際に、(i) 損害賠償の時効と(ii) 時効に適用可能である laches の抗弁との両方を含むことを意図としていなかったとしました。

それから、最高裁判所は、1952年の特許法制定の際の法的状況の観点から同法を分析し、その際確立した一般的規則が、米国議会が規定した限定期間内に起こった損害賠償の主張を妨げるように laches を利用することはできないとしました。First Quality 社は、この一般的規則が特許事件には適用されず、1952年以前の事件は、特許事件における laches の長年の利用を描写していると主張しました。しかし、最高裁判所は、2つの理由により First Quality 社の主張を却下しました。

まず、First Quality 社が引用した 1952年以前の事件では、損害賠償が主張されていませんでした。もしくは laches の損害賠償を妨げない事件において時効に関するものではありませんでした。また、最高裁判所は、laches により損害賠償の主張を妨げることができた件数は、ごくわずかであったため、一般的な意見の一致がなかったとしました。換言すると、最高裁判所は、これらのわずかの件数は、規則ではなく例外にしか過ぎないとしました。

次に、最高裁判所は、「laches」という用語が 1952年の特許法では使用されていなかったため、laches が 1952年の特許法では成文化されていなかったとしました。また、laches が特許法で成文化されていたとしても、§ 286 に記載の期間内で起きた損害賠償の主張を妨げるため抗弁をすることは不可能でした。実際、最高裁判所は、「米国議会が、損害賠償の時効と損害賠償の主張に適用可能である laches の規則の両方を特許法に含めるとした場合、前例が万一あったとしても、非常

に珍しいことである」として、この点を強調しました。

従って、最高裁判所の多数派は、35 U.S.C. §286 に基づく制定法期間内での特許侵害事件において損害賠償の主張に対しての抗弁として laches を適用することはできないとしました。

これに対して、Breyer 裁判官は、多数派の意見は、「1952年の特許法の時効に関わらず、依然として「ギャップ」を埋める必要がある」という事実を無視している」と主張し、強く反対しました。同裁判官は、特許所有者が、最初の侵害発生後いつでも提訴できるように待機することができ、提訴前の6年間にわたり損害賠償を回収することができるため、このようなギャップが存在するとしました。同裁判官(および多数の法廷助言者)の意見では、特許所有者は、侵害提訴前に侵害者のビジネスの利益が非常に上がるまで待つことにより、今後の損害賠償の裁定を最大限にすることができます。

Breyer 裁判官は、特許権所有者が、被疑侵害者による侵害行為を知りながらもそれに対する手続きを起こすことを理不尽に延ばして、それによって被疑侵害者が不利益を被った場合、過去の損害賠償の回収を妨げるため laches を利用できるようにすべきであると主張しました。この点について、多数派は、エクイティ上の禁半言(equitable estoppel)の教理では、「侵害しているといわれる製品の製造に投資するため、侵害訴訟において今後標的となり得る企業を誘引する良心的ではない特許権所有者」に対して既に幾分かの保護が与えられていると強調しました。

2017年4月7日

また、Breyer 裁判官は、1952 年の特許法は、laches の成文化を意図としていたと主張しました。特に、権利行使不能 (unenforceability) という用語には、コモン・ローにおいて laches を網羅する意味がその際にあったと主張しました。また、Petrella 事件の判決は誤っており、依拠すべきではないとしました。例えば、Breyer 裁判官は、特許所有者と同様に、著作権所有者は、今後の損害賠償の裁定を増加させるため、侵害訴訟提起を遅らせるように動機付けされている可能性があると主張しました。

### III. 判決の影響

最近の最高裁判所の一部の判決と対照的に、本判決は、特許権所有者に対して有利となっており、特許を強化しているように思われます。上記記載のように、本判決は、遅れて特許侵害が主張された場合の抗弁として laches を事実上取り除くものです。従って、現時点で、laches を抗弁として利用することはできません。また、重要な点として、和解の際の話し合いにおいて、laches を交渉手段として利用することはできません。

本判決がどの程度今後の事件に影響を及ぼすか現時点では不明ですが、Breyer 裁判官の主張のように、現在、特許所有者が、例えば、訴訟費用を正当化させるのに十分なほど被疑侵害者の利益が上がるまで、提訴を遅らせることもできるため、多額の損害賠償請求の対象となり得る被疑侵害者も存在する可能性が大であるように思われます。いずれにしても、被疑侵害者が、特許所有者によるそのような遅れを都合よく利用することができないようになったため、特許権所有者には、提訴前に侵害主張の分析および調査に対するかなりの時間が追加で与えられることとなります。

それに対して、多数派は、エクイティ上の禁半言 (equitable estoppel) が特定の事件において抗弁として現在でも利用可能であるとしています。しかし、エクイティ上の禁半言 (equitable estoppel) は、かなりの証拠責任を伴った非常に事実に基づく抗弁であるため、多数の事件において証明することが困難となっています。そのため、従来、ある程度の成功しか見られませんでした。例えば、laches と異なり、エクイティ上の禁半言 (equitable estoppel) では、(i) 特許所有者の行為は、特許所有者が、被疑侵害者に対して侵害主張を強調することを意図としていなかったという推論を支持する必要がある; (ii) 被疑侵害者による該行為に依拠すること; および (iii) 重要な不利益 (material prejudice) が必要とされています。Aukerman 事件、960 F.2d at 1042-43 参照のこと。

もちろん、特許所有者が 35 U.S.C. § 287 に基づき製品を適切にマーキングしなかったことを過去の損害賠償の回収を妨げるものとして現在でも利用可能な場合もあります。特許法の 287(a) 条では、「そのようにマーキングをしなかった場合、侵害者が侵害通知を受けていたにもかかわらず、それからも継続して侵害をしたという証拠がない限り、特許権所有者は、侵害訴訟において損害賠償を回収することはできない。そのような証拠がある場合、そのような通知後に起こっている侵害のみに対して損害賠償を回収できる」と記載されています。従って、該当する場合、§ 287 に基づき適切にマーキングされていなかったと主張することは、過去の損害賠償の主張の限定もしくは除去に役に立つかも知れません。

遅れて提訴されるという今後のリスクを考慮した場合、ある状況では、(i) 新製品発売前に特許活動状況の分析を行う、(ii) 必要で

2017年4月7日

あれば、特定技術使用の際に、侵害リスク確認の上で自由に事業できる旨の鑑定(freedom-to-operate opinion)を準備する、および/もしくは (iii) 競合特許の継続的なモニタリングを実施する価値があるかもしれません。従って、最低限でも、特許所有者が侵害当事者を(例えば、警告状等により)非難する場合、SCA Hygiene 事件の観点から、もはや該当事者は、特許所有者の遅れを損害賠償の回収の抗弁として利用することを願って、特許所有者が更に措置を講じるかどうか「成り行きを見守る」わけにはいきません。

また、本判決は、米国発明法(America Invents Act)に基づく特許付与後の検討手続き(post-grant review proceedings)の戦略的な重要性を強調するものです。例えば、IPR(Inter Partes Review)もしくは特許付与後の検討(Post Grant Review)において特許の有効性に異議を唱えることは、依然として特許所有者との交渉の際に価値のある手段となり、特許侵害の主張に対する抗弁となります。

\* \* \* \* \*

*Matthew Stanford* 弁護士が、本スペシャルレポートを執筆しました。同弁護士は、弊所バージニア州アレキサンドリア市オフィスのアソシエイト弁護士であり、機械業務グループに所属しており、訴訟関係の業務にも携わっています。

Oloff PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多数の幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、Oloff PLC の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、[email@oliff.com](mailto:email@oliff.com)、又は 277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト [www.oliff.com](http://www.oliff.com) においてもご覧いただけます。