

# 最近の米国最高裁判所の判例とそれを取り巻く状況



Hubbs, Enatsky & Auito/山下ジョイ外国法事務弁護士事務所  
山下 弘綱  
外国法事務弁護士（原資格国：アメリカ合衆国バージニア州）  
米国弁護士（バージニア州）、日本弁理士

## 目次

- I. はじめに
- II. SCA Hygiene Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, \_\_U.S.\_\_ (2017)  
～ラッチェス（懈怠）の防御を認めないとした判例～
- III. Life Technologies Corp., v. Promega Corp., 580 U.S. \_\_ (2017)  
～特許法第271条 (f) 項(1)の“substantial”は量 (quantitative) を意味しており、一つの構成物 (a single component) は“a substantial portion of the components”に相当しないと判断した判例～
- IV. TC Heartland LLC, v. Kraft Foods Group Brand LLC, 137 S. Ct.1514, 1517 (2017)  
～特許権者が被告（内国企業）を特許侵害で訴えることの出来るのは、合衆国法典第28編第1400条 (b) 項 (28 U.S.C. § 1400 (b)) に規定する裁判地区だけであると狭く解釈した判例～
- V. Impression Products, Inc., v. Lexmark International, Inc., 581 U.S. 1523 (2017)  
～特許権者が製品を販売すれば、販売に際して制限を設けても、また、販売が国内外に拘わらず、特許権は消尽する、ことを明確にした判例～

## I. はじめに

米国での特許に関する裁判制度では、事件は連邦地方裁判所→CAFC（Court of Appeals for the Federal Circuit：連邦巡回控訴裁判所）→最高裁判所の順番で審理される。CAFCは特許に関する専門の控訴審であり、多くの事件はCAFCでの審理が終了すれば、この時点で訴訟は終了し、最高裁判所で審理される案件は多くはない。しかしながら、最高裁判所で審理されそこの判断が出ると、その結果は大きな影響を及ぼす。米国では法律（例、特許法）の解釈は裁判所の仕事であり、それが最高裁判所の解釈となれば、特に大きな影響を及ぼす。例えば、特許法第101条の特許対象発明に関しては、2012年から2014年にかけての最高裁判所の一連の判決<sup>1</sup>により特許対象となる発明の判断基準（ルール）が大きく変わり、ソフトウェア関連の発明を中心として特許対象のハードルが非常に高くなったことは記憶に新しい。

それ以降も、最高裁判所の特許に関する判決は幾つか出ていて、2017年には特許侵害訴訟に関連して4件出ている。それらの判決には、それまでCAFCが採用していたルールを変更したものや、また、ルールや法律解釈を更に明確にしたものがある。今回はこれら4件の事件（①SCA

Hygiene Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, \_\_U.S.\_\_ (2017) ;②Life Technologies Corp., v. Promega Corp., 580 U.S. \_\_ (2017) ;③TC Heartland LLC, v. Kraft Foods Group Brand LLC, 137 S. Ct.1514 (2017) ;および④Impression Products, Inc., v. Lexmark International, Inc., 581 U.S. 1523 (2017)) について、概要とともに、これ以前の判決・考え方、および、当該判決の影響等について纏めた。

## II. SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, \_\_U.S. (2017) ～ラッチェス（懈怠）の防御を認めないとした判例～

### 1. 背景

特許侵害の訴えに対しては、被告は特許無効（例えば、第101条、第102条、第103条、第112条の要件を満たしていない）、あるいは、特許を侵害していないという主張をすることができる。これに加え、状況によっては、特許法第282条（b）項(1)に基づき“特許権の行使はできない（unenforceable）”と主張することができる。

本判決までは、CAFC（Court of Appeals for the Federal Circuit：連邦巡回控訴裁判所；以下、CAFC）は1992年のA.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co.ケース（3. ①参照）で、ラッチェス（Latches：懈怠）、および、エクイタブルエストップペル（Equitable estoppel：衡平上の禁反言）は、第282条の衡平上の防御（特許は行使することが出来ない）として認められていると判断していた。ここで、ラッチェス（懈怠）は、特許権者が侵害訴訟を提起するのが遅くなった時に適用される。ラッチェス（懈怠）が認められれば、特許権者は訴訟日以前の損害賠償の請求はできない。一方、エクイタブルエストップペル（衡平上の禁反言）は、特許権者の誤解を招く行為により、被告に“特許権者は被告を特許侵害で訴えない”と思わせた時に適用されるものである。エクイタブルエストップペル（衡平上の禁反言）が認められると、特許権者は訴訟上の請求は全くできなくなる。このケースは、1992年に判断されており、その後、この判例に基づいて、特許侵害訴訟においては、ラッチェス（懈怠）とエクイタブルエストップペル（衡平上の禁反言）は特許法第282条の衡平上の防御として認められている、と考えられていた。

一方、最高裁判所は、著作権に関する2014年のPetrella v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. \_\_U.S.\_\_ (2014) ケースで、著作権法の出訴期限（3年）以内に提起された損害賠償請求を、ラッチェス（懈怠）で無効にすることは出来ない、つまり、著作権者は、出訴期限（3年）以内に侵害訴訟を提起すれば、その間の損害賠償を請求することができる、と判断した。

この様なCAFCの判決、および、最高裁判所の著作権に関する判決が出た後、2017年3月に本件の判断が出された。本ケースでは、ラッチェス（懈怠）が第282条の衡平上の防御として認められているか（換言すれば、第282条は第286条の例外かどうか）が争点となった。最高裁判所は、著作権で判断した2014年のPetrellaケースでの理由付けを本ケースの判断に当たっても採用した。そして、特許法第286条は訴訟提起が時宜に合っているかの出訴期限を明確に規定してい

---

1 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. \_\_ (2012) ,  
Association for Molecular Pathology v Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. \_\_ (2013)  
Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. \_\_ (2014)

なお、これらの判例の概要、関連するCAFCの判例、判例に基づく米国特許商標庁の実務、および、日本出願人への提言については、「知財おぼりずむ 2017年8月号」vol.15 No.179中の「特許対象発明（第101条）の判断手法、特許対象発明に関する判例、および、これらに基づく第101条拒絶への対応」を参照されたい。