

7

米国最高裁判例紹介

—出訴制限とラッチェスの関係を検討した事例—

SCA Hygiene Products AG v. First Quality Baby Products, LLC, 580 U.S. __ (2017)

藤 野 仁 三※

〔事件の概要〕

SCA Hygiene Products (以下、SCA)は大人用オムツを製造・販売する会社で米国特許 6,375,646 B1 (以下、646 特許)を保有する。

SCAは2003年10月、同業のFirst Quality Baby Products (以下、FQBP) に特許侵害の警告を行った。それに対しFQBPは、所有する USP 5,415,649 (以下、ワタナベ特許) を引用し、646特許は新規性を欠くと回答した。SCAからはそれ以降何の連絡もなかった。FQBPは警告を受けた製品の製造・販売をその後も継続した。

FQBPは2004年6月、SCAへの事前通知をせずにUSPTOに646特許の再審査請求を行った。引用した無効資料はワタナベ特許である。USPTOは2007年3月、646特許が有効であるとする審決を下した。

SCAは侵害警告からほぼ7年が経過した2010年8月、FQBPを特許侵害で提訴した。FQBPは積極的抗弁としてエクイティ上のエストッペル (estoppel) とラッチェス (laches) を主張し、略式判決 (正式な事実審理を行わない判決) を求めるモーションを提出した。地裁はそのモーションを認めた。

SCAは略式判決を認めた地裁判決を不服としてCAFCに控訴。CAFCのパネルは、A. C. Aukerman 事件 (1992年) のCAFC大法廷判決に従い、地裁の判決を支持した。しかし、最高裁のPetrella事件判決を本件に適用すべきかどうかを検討するため、全員法廷でこの問題を再審理することを決め、再審理の結果、パネル

判決を支持する判決を下した。

SCAは連邦最高裁に裁量上訴。連邦最高裁はそれを受理し、CAFC判決を一部破棄し、事案をCAFCに差し戻した。

〔争 点〕

出訴制限の期間内に提起された損害賠償請求をlaches抗弁によって阻却できるか。

〔判 旨〕

(1) 最高裁Petrella判決

最高裁は、Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer 事件 (2014年) において、著作権法がさだめる3年の出訴制限期間内に提起された損害賠償請求に対してエクイティ上のラッチェスを適用できないと判決している。

ラッチェスは、原告による不当な出訴遅延によって被告が不利益を被ることを防ぐために確立されたエクイティ上の抗弁であり、通常は出訴制限を過ぎた請求に認められるものである。したがって、出訴制限の期間内に行われた請求に対してラッチェス抗弁を適用することはできない。それは議会の立法意図に反する。当法廷はこの点について多くの先例で明らかにしている。

FQBPの主張は、特許法の規定が出訴日を起点としてそこから遡った期間を規定しているので、それは出訴制限の規定ではなく、最高裁のPetrella判例を適用するのは誤りであるというもの。その主張はあたらない。

特許法と著作権法の関連規定は、条文の書き

ぶりは異なっているものの、根底には共通の原則がある。したがって、その原則は特許法にも適用される。

(2) 根拠判例

コモンローとエクイティは1938年から、通常の裁判所で一緒に審理されるようになったので、FQBPは控訴裁で、①1938年以前のエクイティ判例、②1938年以前のコモンロー判例、③1938年にエクイティとコモンローが併合された後の判例——の3つのグループの判例を根拠に、出訴制限の期間内に提起された損害賠償請求に対してラッチェス抗弁を適用できると主張する。しかし、そのような主張を支持する判例は、引用された判例の中には見当たらない。

以下に、引用判例を検討する。

① 1938年以前のエクイティ判例

引用判例は、エクイティ裁判所がラッチェスを適用して損害賠償請求を阻却した事案である。しかし、その後に司法制度が改正されており、旧制度下での判例を改正後の本件に適用するのは適切ではない。旧制度の判例を根拠にして本件の損害賠償請求を阻却することはできない。

② 1938年以前のコモンロー判例

出訴制限の期間内に提起された損害賠償請求に対してラッチェスが適用された判例が3件引用された。しかし、この問題についてコモンローの判例の蓄積は膨大で、その中から3件を引用してそれをもって議会の意図を立証しようとするには無理がある。

③ 1938年後の判例

引用された2件の判決例は控訴裁の判決例である。そこではラッチェス抗弁が適用され損害賠償請求が阻却されている。しかしながら、引用された控訴裁判決が判例として確立していることは立証されていない。

被告は、1952年の特許法改正後に損害賠償請求に対するラッチェス抗弁の適用を控訴裁が認めていると主張する。しかし、連邦議会は1952年の特許法改正後、282条（有効性の推定・抗

弁）の意味についての修正をしておらず、その主張は当を得たものではない。

【解 説】

この事件は米特許法の消滅時効の問題である。米特許の侵害訴訟に関する消滅時効は二種類ある。statute of limitationとlachesである。前者はコモンロー（慣習法）を根拠とし、後者はエクイティ（衡平法）を根拠とする。

特許法286条（後出）は、出訴日を起算点にして6年を超えて過去に遡る賠償をもとめることはできないと規定する。その規定を消滅時効の根拠と解すべきかどうかについては議論がわかれていた。Aukerman事件CAFC大法廷判決では、286条は6年の求償制限であって出訴制限ではないと解釈している。本件の反対意見でブレイヤー裁判官は、特許法の286条を出訴制限と読むかどうかは必ずしも明確ではなく、侵害発生後であれば6年経過後でも訴訟を提起できるとも読めるのでラッチェス抗弁を適用する余地は残しておくべきであると書いている。

今回の最高裁判決は、このような背景の中で出されたもの。近時の最高裁は、これまでのCAFCの特許法判例を変更することが多いが、その根底には、CAFCが特許法を特別扱いし、隣接法との整合への配慮を欠いたためと言われている。今回の判決もその考え方に立ったものといえよう。

参考までに、特許法と著作権法の関連規定を以下に引用しておく。

米国特許法286条——法に別段の定めがない限り、侵害に対する訴又は反訴の提起前6年を超える時期に行われた侵害に対しては訴訟による回復を受けることができない。…以下略…。

米国著作権法507条（b）——いかなる民事訴訟も、請求権の発生後3年以内に開始されなければ、本編の規定に基づいておこなうことはできない。