米国特許訴訟におけるコモンローの視点
―連邦裁判所判例から読み解く―

藤野　仁三*

I.　はじめに
II.　コモンロー概観
　1.　歴史
　2.　侵害責任（liability）
　3.　不法行為（tort）
　4.　契約（contract）
III.　事例の検討
　1.　アサイナー・エストッペルの要件
　2.　特許クレームの解釈
　3.　IPR審査の合憲性
　4.　特許権の消尽
　5.　出訴制限とエストッペル
　6.　過去侵害に対する賠償責任
IV.　むすびに代えて
　1.　不衡平行為（inequitable conduct）
　2.　特許濫用（patent misuse）

I.　はじめに

特許制度は権利取得と権利行使の二つの段階から構成されている。いずれも国際条約により、ルールの調和が図られている。たとえばパリ条約の下では権利取得に関するルールが統一されている[1]。また、TRIPS協定の発効により権利行使についての特許法上の制度調和が進んでいる[2]。しかしながら、権利行使については、各国の訴訟法やその他の国内法に負うところが多いため、国際条約による対応だけで制度調和できない側面がある。

たとえば米国の場合、英米法特有の法概念である「コモンロー」「エクイティ」「慣習法」などが特許問題に適用されることが少なくない。これらの法律は、中世イングランドの判例に由来するものであるが、現在も依然として高度に発展した特許技術に関する裁判で議論され、判決に影響を与えている。法体系の異なるわが国の関係者にとっては判決の理解を難しくしている理由の一つとなっている。

そのような問題意識に立ち、なぜ中世イングランドを起源とするコモンローがグローバルな制度調和がすすんだ現代の特許法上の問題に適用されるのか ―本稿はその理由を米国の連邦裁判所、特に連邦最高裁判所の判例から検証しようとするものである。

本題に入る前に、コモンローの歴史とその概要を明らかにしておく。

II.　コモンロー概観

1．歴史

フランス語を公用語とするノルマン人は11世紀後半にイングランドを征服した。これが「ノルマン・コンクエスト」と呼ばれる英国史上の重大事件の一つである。

イングランドを征服したノルマン王朝は、既存の裁判所をそのまま維持する一方で、新たに国王裁判所を設置して各地の紛争解決にあたらせた。国王裁判所の裁判官を各地の既存の裁判所に派遣・巡回させることで地域毎に異なる慣習法を徐々に統一していった[3]。このようにして形成・蓄積されたのが「コモンロー」（common law）と

1－正式名は「工業所有権の保護に関するパリ条約」（Paris Convention for the Protection of Industrial Property）（1883年）である。
2－正式名は「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights）（1994年）である。
3－この巡回裁判制度は12世紀に定着した。巡回裁判制度は独立後の米国にも導入され、当時の米国では二審制が採られ、連邦最高裁の裁判官が馬車で巡回区の裁判所に出向いて裁判を行った。後に三審制が採用され巡回裁判官ではなく専門裁判官が審理するようになるが、当初の巡回裁判所の名前はそのまま控訴裁判所に残された。当初の11の巡回区に加え、1982年に特許問題を管轄とする連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）が新設され、現在は12の巡回区がある。

＊藤野 IP マネジメント代表

呼ばれる判例である[4]。

紛争事例は時代の変化と共に複雑化していった。しかし、国王裁判所が受理する事件の種類と要件は限定されていたため、多くの事案が門前払いされるようになった。裁判所の救済を受けることが難しくなったため、国王裁判所ではなく、それから独立した「大法官裁判所」(Court of Chancery)からの救済を受けるための制度改革がすすむ。大法官裁判所は、国王裁判所が門前払いしたコモンロー上の救済をもとめる訴えを受理するようになり、その審理は英語で行なわれた。そこでの手続きでは、コモンローよりも裁量の余地の大きい「エクイティ」(equity)の下で行われた。国王裁判所と大法官裁判所が並立したため、前者を「コモンロー裁判所」、後者を「エクイティ裁判所」とよんで区別するようになった。

コモンローの問題とエクイティの問題が異なる裁判所で異なる手続きで審理されることにより、訴訟当事者にとって不都合な状況が生じてくる。たとえば訴訟の遅延や訴訟費用の増大などである。エクイティ裁判所に提起された訴えが後になってコモンロー上の問題であると判断されると、原告はその訴えをコモンロー裁判所に改めて提訴し直さなければならなかった。これは原告にとって訴訟の遅延や訴訟費用の増大をもたらした。

そのため、19世紀後半になると司法制度の改革がすすみ、コモンローとエクイティは統合され、同一の裁判所で同一の手続きで審理されるようになった。しかしながら、両者は現在も法律用語として存在し、裁判所は状況に応じて両者を使い分けている。特許事件の判決文の中にコモンローやエクイティへの言及があるのはそのためである[5]。

コモンローにはいくつかの基本的な概念があるが、その中から、現在の特許訴訟でも争点となることの多い「侵害責任」、「不法行為」、「契約」を取り上げ、それらがどのように発展して今日に至ったかを概観する[6]。

2. 侵害責任(liability)

原始社会における法の役割は、暴力や危害にたいする復讐を抑制することにあった。コモンローにおいては、個人に対する暴力事件を裁判で争う場合、その暴力が「故意の非行」(intentional wrongs)でなければならなかった。具体的には「殴る」「鞭打つ」などの行為である。そのような厳格な要件も時代と共に緩和され、当時の習慣や信念、社会の要請を反映したものに変わった。しかし、その中に蓄積された規範は、社会背景が変わっても残存し、その結果、コモンローの原則や概念として現在も使用されている。そのような概念の一つが「侵害責任」である。以下の説明は純粋にコモンローの概念についてのものであり、特許法上の概念とは無関係であるため、訳語ではなく原語のliabilityを使用する。

liabilityの概念が形成された時代の事案が記録に残されている。その一つが、飼育していた猛獣が逃げ出し、隣人に危害を加えた事件である。飼い主は、猛獣が逃げたことに対する無過失(no negligence)を立証したがliabilityは遁れられないとされ、損害賠償(damages)が命じられた。その根拠は「危険な猛獣を飼っていたこと」に対する責任を負うべきという考え方であった。この判例は、直接の加害者ではない被告に対しても損害賠償の責任が認められていたことを示す[7]。

もう一つは、パン職人が焼きたてのパンを積んだ店のカートを運転中に、通行者と衝突し傷害を負わせた事件である。この事件では、傷害に対する損害賠償が、カートを運転していたパン職人ではなくパン屋の主人に認めら

4－当時の国王裁判所の事件内容はYear Books(年書)に記録された。Year Booksは古代フランス語で交わされた裁判所の議論を逐語的に記述したノートであり、裁判官と弁護士が争点を決定してゆく議論内容を記載したものである。(田中英夫編『英米法辞典』、東京大学出版会、921頁)。

5－本節での記述は、田中和夫『英米法概説(改訂版)』(有斐閣、昭和51年、252頁以下)を参考にした。

6－以下の記述は、Oliver Wendell Holmes, Jr. “THE COMMON LAW,” Dover Publications Inc., 1991 を参考にした。

7－上掲注6、Holmes, Lecture I (Early Forms of Liability), at 6.

れた。パン屋の主人が「不適当な人物」(improper person)を雇ったことがその理由とされた。パン屋の主人は「細心の注意を払って職人を雇った」と弁明したが、裁判所はその弁明を受け容れなかった[8]。

現代の米国の特許侵害訴訟は、liabilityの問題と損害賠償の問題を分けて審理する。裁判官がliabilityの問題を審理し、陪審が損害賠償の問題を審理する。現在の特許訴訟でもliabilityや損害賠償の問題は分割されて審理されており、コモンローの伝統が引き継がれていることを示している。

3．不法行為(tort)

不法行為(上述した理由から以下ではtortと表記する)は、liabilityの根底にある法概念である。tortが認められる要件として、過失(negligence)や目的(intent)の有無が重要になる。過失があれば立件は容易であり、損害賠償に対する合意の有無とは無関係に認定されうる。その場合の損害賠償は、多くの人にとって納得できるものでなければならない。裁判所は多くの事例の事実関係を集め、その傾向を分析した。その中から、係属中の事案に近いものが選び出され、責任の有無を判断した。このようにして判断された事案が集積され、判例となった[9]。

このようにして判例として集積されたtortの考え方は今日でも生きている。たとえば、知的財産分野におけるtortは、トレードシークレット(営業秘密)保護の根拠となっている。最近の傾向として、各州でトレードシークレット保護のための立法化がすすんでおり、そのため全てにコモンロー上の保護が認められる訳ではない。

たとえば、最近の事例としてロードアイランド州最高裁判所の判例がある。この事件でロードアイランド最高裁は「トレードシークレットは州法で保護されるのでコモンロー上の救済は受けられない」と明示している[10]。

4. 契約(contract)

契約(以下も同様にcontractと原語で表記する)は、「約束」(promise)と「約因」(consideration)を要件とする。contractに絡む紛争事例は、約因の解釈に起因するものが多く、下記の事例がある。

甲はウイスキー樽の所有者である。樽をボストン市内から郊外に運び出したいと考えていたところ、トラック運転手の乙が自分のトラックで樽を搬送してくれると約束した。報酬については両者に合意はない。搬送途中で乙の不注意により樽が損傷したので、甲は乙に対して損害賠償を申し立てることができるかという問題が生じた。もしできるとすればその根拠は何かが問題であった。

この事件では、契約違反を理由に乙を訴えるためには搬送が「約因」でなければならない。しかし、判例によれば約因は約束をした人に利益をもたらすものでなければならない。乙の搬送の約束を善意と解釈するならば、善意は乙にとっての利益とみなすことができるが、搬送が対価の伴わない単なる善意であってそれには法的拘束力が伴わないと解釈することもできる。約束が成立するためには、約因を提供する動機(motive)と誘因(inducement)がなければならない[11]。

約因を重視するcontractの伝統は、今日の特許ライセンス契約にも反映されている。特許ライセンス契約の本文の冒頭に記載されている「約因条項」である。これはライセンス契約の成立を担保するために定型化したものと言えよう[12]。

8－上掲注6、Holmes, Lecture I (Early Forms of Liability), at 6.
9－上掲注6, Holmes, Lecture III (Torts – Trespass and Negligence), at 77-80
10－*Wild Horse Concepts, LLC* v. *Hasbro, Inc.,* Supreme Court of Rhode Island, No. 21-129 (January 10, 2023). この事件は、秘密保持契約の下で商品アイデア(玩具)を提供した元社員が、契約終了後にアイデアが窃取されたとして元の勤め先を訴えたもの。一審は「トレードシークレットは州内では『ロードアイランド統一トレードシークレット法(RIUTSA)』で保護されており、コモンロー上の救済は受けることはできない」と判決し、州最高裁はその判決を支持した。
11－上掲注6, Holmes, Lecture VIII (Elements of Contract), at 289~295.
12－参考までに、特許ライセンス契約の標準的な約因条項のサンプルを引用しておく。"NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and conditions set forth herein, the parties hereto agree as follows:" (下線筆者)

III. 事例の検討

本章では、特許事件における米連邦裁判所、特に最高裁判所の判決の中から、裁判官がコモンローに言及している事案をとりあげ、その中で裁判所がどのように特許事件の争点に関連してコモンローを位置づけているかを検証するものである。本章で引用もしくは言及した判決文は、判例法として規範的効力をもつ部分だけではなく、傍論も含んでいることを予めお断りしておく[13]。

1. アサイナー・エストッペルの要件

1) 事件の概要

この事件は、「アサイナー・エストッペル」(assignor estoppel) に関する要件を明らかにした連邦最高裁判決である[14]。アサイナー・エストッペルは、特許所有者が手放した特許の有効性について、元所有者が後日、その無効を主張することを禁じるコモンローの判例法である。

発明者のCsaba Truckaiは異常子宮出血(AUB)の治療機器を開発して特許を出願した。このAUB治療機器の特徴はアプリケータ・ヘッドを透湿防水構造にしたことにあった。特許庁(PTO)はAUB治療機器の特許を認め、食品医薬品局(FDA)も医療機器としての販売を承認した。その後、この特許は関連特許と一緒に別法人であるHologic Inc.に譲渡された。

Truckaiは2008年、新会社Minerva Surgical, Inc.(以下、Minerva社)を起こし、そこで新しいAUB治療システムの開発に従事した。新システムにはアプリケータ・ヘッドを採用したが、正常細胞の誤切除などの防止技術は新しい技術にした。この新型治療システムにも特許が認められ、FDAから同システムの販売認可も下りた。

一方、Hologic Inc.は、透湿防水構造に関係なく作動するアプリケータ・ヘッドを記載したクレームを追加して継続出願を行い、特許が認められた。Hologic Inc.はこの継続特許の侵害容疑でMinerva 社を提訴した。Minerva社は、継続特許が親特許の透湿防水構造の範囲を超えるとして特許無効の反訴を行った。

Hologic Inc.は、アサイナー・エストッペルを根拠に親特許を譲渡したMinerva社には継続特許の無効を争う資格がないと主張した。地裁はこの主張を認め、Minerva社の特許無効の反訴を退けた。地裁は特許侵害を認定し、陪審は5百万ドルの損害賠償を評決した。CAFCに控訴されたが、CAFCは地裁の判断を支持した。Minerva社は連邦最高裁に上告した。

最高裁はアサイナー・エストッペルの適用可能性は認めたものの、本件では適用範囲が広すぎるとしてCAFCの判決を破棄・差戻した。アサイナー・エストッペルを適用できるのはアサイナーの言質に矛盾がある場合だけであることを明らかにした[15]。

2) 裁判所の視点

特許分野でのアサイナー・エストッペルは、特許の譲渡後に譲渡人が譲渡特許の有効性を否定することを禁じるコモンロー上の原則である。連邦最高裁はコモンローの歴史を次のように説明した。

アサイナー・エストッペルの原則は18世紀後半にイギリスで生まれ、その後米国に導入された。イギリスの特許侵害事件(Oldham v. Langmead (1789))のKenyon卿の判決「特許譲渡人が自分の宣言と捺印により、移転する権限を否定しようとすることは禁止される」がその起源である。これは、土地の販売者が後日になって販売する権限をもっていなかったと主張することを防止するための物的財産法で適用されていた「捺印証書による禁反言」(estoppel by deed)の発想から生まれたものである。Kenyon卿が生み出した原則は、公正取引の観点から1800年代にイギリスで好意的に受け入れられ、アメリカでも

13－英米法では、判例としての既判力をもつ部分を判決理由(ratio decidendi)と呼び、それ以外の部分についての裁判官の意見を傍論(obiter dictum)と呼んで区別する。参照、田中英夫他『英米法辞典』東京大学出版会、696頁。

14－*Minerva Surgical., Inc.* v. *Hologic, Inc., Esq.,* 594 U.S. ____(2021).

15－連邦最高裁がアサイナー・エストッペルの問題を初めて取り上げたのが1924年の「ウェスティングハウス事件判決」である。ウェスティングハウス判決後、アサイナー・エストッペルの原則は判例として下級裁判所に広く受け入れられた。そのような長い歴史に鑑みて、本件の多数意見は「アサイナー・エストッペルを廃止すべきだ」とするTruckaiの主張を退けた。

各地に広がった。「あまりも広く受け入れられ根拠判例の引用は不要」と判決文に特記されたほどその考えは普及した[16]。

2．特許クレームの解釈

1）　事件の概要

この事件で連邦最高裁は、クレーム解釈が裁判官の専任事項であり陪審審理の対象とならないことを明らかにした[17]。

争われた特許は、店舗の在庫全般を対象にしたドライクリーニング店用在庫管理報告システム[18]に関する再発行特許（Re 33,054）で、裁判で争われたのはクレーム中の用語「inventory」の解釈であった。被告のWestview Instrument Inc.（以下、Westview社）は、inventoryを依頼人の衣類に限定する狭い解釈を主張し、それを根拠に特許非侵害を主張した。

陪審は専門家による証言を重視して、特許を広く解釈して特許侵害を評決。Westview社は、特許クレームの用語解釈が法律問題であり、その解釈を行うのは裁判官であるとするモーションを提出した。地裁はこのモーションを認め、その結果、特許の非侵害を判決した。

原告のMarkman社は、地裁の判決が陪審裁判を保証する「合衆国憲法第7修正」（The 7th Amendment）[19]に違反するとしてCAFCに控訴。CAFCは裁判官全員による審理（*en banc*）を行い、裁判官によるクレーム解釈が憲法第7修正に違反しないことを判決した。Markman社は連邦最高裁に上告し、連邦最高裁はCAFCの判決を支持した。

2）　裁判所の視点

陪審裁判はコモンローで保証されている。Markman事件で争われたのは、特許侵害問題を判断する上で重要なクレーム解釈を必ず陪審が行わなければならないかという問題である。

連邦最高裁は、「歴史的な考察」と「（判断者としての）陪審の適格性」の観点からこの問題を検討した。歴史的な考察とは18世紀後半の合衆国憲法創設期を想定して扱うことであり、陪審の適格性とは特許クレームの解釈は必ず陪審が行うべきかどうかという問題である。

陪審裁判というコモンロー上の権利を保証する必要性について陪審が責任を負わなければならないかどうかがこれまで議論されてきたが、「コモンロー上の権利」は曖昧である。そのため、「実体法」と「手続法」の間での線引きを加減することでその問題を解決しようとしてきた。その場合、先例と比較できればよいのだが、本件のように先例がなければどのような事件が陪審裁判にかけられているかを分析しなければならない[20]。

憲法第7修正が採択された時代には、特許にとって重要なのは明細書であった。従って、当時の特許訴訟は発明の要素が新規であるかどうかの判断が典型的な問題であった。また、実施可能性をめぐる事件では、明細書の記載が当業者にとって再現可能なほど十分になされているかどうかを陪審が判断した。

しかし、今日のクレーム解釈に類似する事案は、中世のイングランドには存在していなかった。いくつかの事件で明細書の用語解釈が争われているものの[21]、陪審はその解釈に関わって

16－*Griffith* v. *Shaw,* 89 F. 323, 315 (CC SD Iowa 1893). 上掲注10. II.

17－*Markman* v. *Westview Instrument Inc.,* 517 U. S. 370 (1996). この判例により特許侵害訴訟において係争特許のクレーム解釈を行うため「マークマン・ヒアリング」が常態化した。米国特許実務家にとって極めて重要な判例の１つである。この判例については、本誌2022年12月号（Vol.63, No. 4）の「米国最高裁判例紹介」（48 ～ 49頁）を参照されたい。

18－Westview Instrument社は、キーボード、データプロセッサー、光学読取装置などで構成されるシステムを利用してドライクリーニング店用サービス料金表示システムを開発し、クリーニング店に販売した。この料金表示システムは、サービス料金をキーボードとプロセッサーでバーコード印字し、それを携帯型の光学読取装置で読み取る方式である。

19－連邦憲法第7修正（Seventh Amendment）は、1792年に「権利の章典」として合衆国憲法に導入された。そこでは「訴額が20ドルを超えるコモンロー事件において陪審審理を受ける権利は保証される」と規定されている。この規定は、独立まもないアメリカ合衆国にイギリスのコモンローが存在していたために盛り込まれたものである。そのためにコモンローの問題は連邦憲法採択時に立ち返って議論される。これが「歴史的な基準」（historical test）と呼ばれるものである。

20－連邦最高裁は、特許クレーム中の専門用語の解釈を裁判官と陪審のどちらが扱うのが適切であるかについて「裁判官の方が陪審より適任であるのは明らかである」と指摘した。裁判官は文書を解釈する訓練を受けており、普段から文書解釈を仕事としているため、裁判官の方が陪審より適任である―という理由である。

21－*Bramah* v. *Hardcastle,* 1 Carp. P. C. 168 (K. B. 1789); *King v. Else,* 1 Carp. P. C. 103, Dav. Pat. Cas. 144 (K. B. 1785); *Dollond's Case,* 1 Carp. P. C. 28 (C. P. 1758)など。

いない。

中世のイギリスにおける特許事件では、解釈の主体は陪審ではなく「枢密院」(Privy Council)であり、陪審は少なくても1971年までは特許侵害問題に関わっていない。当時、特許事件は、コモンローが適用される通常の事件とは異なる特殊な事件と認識されていた[22]。

3. IPR審査の合憲性

1) 事件の概要

この事件は、2011年の特許法改正により導入された「当事者系再審査」(以下「IPR」)が合衆国憲法の保障する裁判所による審理に抵触するかどうかを争ったもの[23]。

Oil States Energy Services(以下、「Oil States社」)は、原油採掘のために地中に埋設する装置の保護技術に関連する特許に基づき、同業のGreen's Energy Group(以下、「Green's Energy社」)を特許侵害で訴えた。Green's Energy 社は特許有効性を地裁で争うと共に、PTOに対し同特許のIPRを請求した。

裁判でOil States 社は、特許の有効性を判断できるのは裁判所だけであり、IPRは司法権を保障する憲法に違反すると主張した。その理由は、IPRでは裁判所の審理と同じようにディスカバリーに基づく証拠開示や口頭弁論が行なわれるためである。しかし、地裁はその主張を退け、Green's Energy社による特許侵害を認定した。

一方、IPRの結果、PTOは特許の無効を決定した。この決定を不服として、Oil States社はCAFCに控訴し、そこでIPRの違憲を主張した。CAFCは特許を無効としてPTOの決定を支持し、違憲主張については退けた。事案は最高裁に上告された。

上告審でOil State社は、特許の有効性の判断基準が18世紀の英国裁判法にもとづくものであり、コモンローやエクイティの観点から裁判所が判断すべきであるにも拘わらず、IPRはそのような伝統的な判断基準に背反する、と主張した。最高裁は、下記の理由からOil Statesの違憲の主張を退けた。

2) 判断主体

英国裁判法の下では特許を無効にするか否かは、枢密院(Privy Council)―これはIPRに酷似した審理を行う機関である―が決定した。合衆国憲法に発明条項が盛り込まれた時、それが特許実務にどのような影響を与えるかについて当時はだれも予想ができなかった。裁判所が特許無効を判断するという伝統は、必ずしもそれが未来永劫に不変であることを意味しない。これまで裁判所が特許の有効性の判断を行ってきたという理由だけでその役割をPTOが担うことを阻止することはできない。

IPR手続きと裁判所での裁判手続きが類似するという理由により合衆国憲法第3章の違反が主張されているが、手続きが「似ている」という理由だけで違憲を論じることはできない。

3) 合衆国憲法第7修正

最高裁の多数意見は、IPRが合衆国憲法第7修正に違反しないと判決したが、反対意見は次のように批判した。

憲法の発明条項の下で発行された特許については、他の排他権が絡む場合と異なり、伝統的に裁判官が扱ってきた。判決が誤っているという訳ではないが、少なくとも第3篇下での(裁判の)保証からの後退を示すものである。効率性という名の下に裁判所の権原を行政機関に委ねることは裁判所が自らを規制する行為である。第3篇の司法権の行使は、司法の権原を守るためのものではなく、現在そして未来の人民が、政府の介入を受けずに権利を享受できるようにするためのものである。裁判官による(特許有効性の)判断を求める権利を(裁判所が)失うことは決して些事ではない。

Hamiltonが『Federalist』の中で司法は他の機関の介入から自らを守るために「あらゆる配慮」を尽くすべきであると述べているのはまさにこのためである。

22 – Markman, II.C.参照。

23 – *Oil States Energy* v. *Greene's Energy Group.*, Sup. Ct., 584 U.S. ___ (2018). この判例については本誌2018年6月号(Vol. 59, No. 2)の「米国最高裁判例紹介」(50～51頁)を参照されたい。

4. 特許権の消尽

1） 事件の概要

この事件はカートリッジの詰替製品の販売による特許権の消尽に関するものである[24]。

Lexmark International, Inc.（以 下、「LII社」）は、トナー・カートリッジの設計、製造、販売を行い、関連特許を多数保有している。販売は、正規価格品と廉価品の2本立であり、廉価品の買い手は、購入カートリッジの使用後、LII社に使用済カートリッジの返却を求められた。カートリッジの詰替業者は使用済カートリッジを回収して詰め替えを行い、詰替品として販売した。外国で販売されたカートリッジについては、使用済カートリッジを米国に輸入し、詰め替えをして国内で販売した。

LII社は複数の詰替業者を特許侵害で提訴し、国内で販売された廉価品について売り手と買い手の間に利用・再販売禁止の合意があると主張した。また、外国で販売されたカートリッジについては、米国への輸入を認めていないので特許を侵害すると主張した。被告は、Impression Products, Inc.（以下、「IPI社」）を除き、すべてが原告と和解した。

IPI社は裁判で、LII社がカートリッジを販売した時点で国内・国外共に特許権が消尽するので侵害は生じないと主張し、地裁は国内販売については消尽を認めた。しかし、外国販売のカートリッジについては消尽を認めなかった。控訴を受けたCAFCは、この事案を大法廷で審理し、国内・国外の両方での特許権の消尽を認めた。

事件は上告され、最高裁は特許権の消尽を認め、特許権者が特許製品の利用や再販売を規制するための契約を結んでいたとしても、その契約を根拠にして特許権を行使することはできないと判決した。

2） 裁判所の視点

コモンローは製品の譲渡禁止を認めていない。これはコモンローに特許権を服従させるための仕組みである。特許法には製品使用を規制するための根拠が規定されていない。製品使用の規制を認めるとコモンローの原則に背反する。特許法はこれまで何度となく改正されてきたが、それは特許権による譲渡禁止を排除するためであり、それが消尽理論に反映されている。これは最高裁判例（Quanta v. LG, 553 U.S. 617）で示されている。

CAFCは、消尽を特許侵害法理の枠の中で解釈した。だから特許製品の無断使用は禁止されると考えた。しかし、その考えは誤りである。特許法は特許権者に排他権を与えているが、消尽はそれと区別して考えなければならない。特許製品を購入した消費者がそれを使用、販売、輸入できるのは、所有権が移転したからであって、特許権者からの「許可」を得たからではない。

外国で販売されたカートリッジによる特許の侵害はない。外国での販売は、国内販売同様、特許権を消尽させるためである。「最初の販売の原則」（first sale doctrine）が外国で創作・販売された製品にも適用されることは先例から明らかである[25]。

First sale doctrineはコモンローの原則を根拠とする。この原則は外国での販売にも適用される。消尽は特許権に対する明確な制限であり、それは特許権者が製品を適正価格で手放すことを決意した時点で発生する。特許法は単に特許権者がある価格で「報酬」（reward）を受けることを保障しているに過ぎず、商品は市場を自由に移動できる。そのような商品の移動を特許権によって制限しようとすることは、譲渡禁止を認めないコモンローの原則に反するものである。特許権の消尽はそれを防止するための原則である。

5. 出訴制限とエストッペル

1） 事件の概要

この事件は、出訴権の消滅時効に関するものである[26]。

24－*Impression Products, Inc.* v. *Lexmark International, Inc.* , 581 U.S. ___(2017). この判例については、本誌2017年9月号（Vol. 58, No. 3の「米国最高裁判例紹介」（113～114頁）を参照されたい。

25－*Kirtsaeng* v. *John Wiley & Sons, Inc.,* 568 U. S. 519(2013) .

26－*SCA Hygiene Products AG* v. *First Quality Baby Products, LLC,* 580 U.S. __ (2017). この判例については、本誌2019年3月号（Vol. 60, No. 1）の「米国最高裁判例紹介」（69～70頁）を参照されたい。

米国における消滅時効には「コモンロー上の消滅時効」と「エクイティ上の消滅時効」の二つがある。前者は出訴期限法（statute of limitations）と呼ばれるもので、特許法286条により出訴日から6年を超える過去の賠償に対する訴権が消滅する。後者はラッチェス（latches）と呼ばれるもので、出訴期限法には拘束されず、状況に応じて柔軟に消滅時効を判断する[27]。

SCA Hygiene Products（以下、「SCA」または「SCA社」）は、大人用オムツの製造・販売会社である。同業のFirst Quality Baby Products（以下、「FQBP社」）に対し特許侵害を警告した。FQBP社は、公知例を無効資料に挙げ特許が無効だと回答した。SCA社はその後何のアクションも取らなかった。そのため、FQBP社は製品の製造・販売を継続し、SCA特許のIPRをPTOに申請した。IPRの結果、PTOはSCA特許を有効と決定した。

侵害警告から7年経過後、SCA社はFQBP社を特許侵害の容疑で提訴した。FQBP社はエストッペル（禁反言）とラッチェス（消滅時効）の抗弁を主張して略式判決を求めた。略式判決が認められたため、SCA社はそれを不服としてCAFCに控訴。CAFCは全員法廷で地裁判決を支持した。事案は上告され、連邦最高裁はCAFC判決の一部を破棄し、事案を差し戻した[28]。

2）　裁判所の視点

連邦最高裁は著作権に関連するPetrella事件（2014年）[29]で、著作権法が定める出訴期限（3年）内に提起された損害賠償請求に対し、エクイティ上の消滅時効である「ラッチェス」を認めないと判決した。ラッチェスは、原告による不当な出訴遅延によって被告の不利益を防止するためのエクイティ上の抗弁ではあるが[30]、それは通常、出訴期限が消滅した後に認められるものである。その上で最高裁は次のように述べた。

コモンロー上の問題とエクイティ上の問題は、1938年以降、通常の裁判所で一緒に審理されるようになった。1938年以前のエクイティの判例は、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、旧制度下の判例を制度改正後の本件に適用するのは適切ではない。旧制度下の判例は、本件の損害賠償請求の阻却理由にはならない。

6. 過去の侵害に対する賠償責任

1）　事件の概要

この事件は、過去の特許侵害に対する求償権の放棄がコモンロー上の問題であるとされた連邦控訴裁（CAFC）の判決である[31]。

TCL Communication（本社、中国・深圳、以下、「TCL」または「TCL社」）はモバイル機器を製造し、TCL、Alcatel、BlackBerryなどのブランドで世界市場に販売している。エリクソン（本社、スウェーデン・ストックホルム）は特許のライセンス事業を展開する。TCL社は2007年3月、エリクソンとの間でポートフォリオ・ライセンス契約（契約期間7年）を締結し、第二世代通信規格（2G）に関する多数の特許のライセンスを得た。TCL社はさらに第三世代通信規格（3G）に関する特許のライセンスを申し入れ、第四世代通信規格（4G）関連特許のライセンス交渉を進めた。しかし、両社間のライセンス交渉は決裂した。エリクソンは2Gのポートフォリオ・ライセンス契約の満了直前に、仏、英など6カ国でTCL社に対する特許権侵害訴訟を提起した。

TCL社は2014年3月、エリクソンによる誠実交渉義務違反、TCL特許の侵害、および契約違反の確認、ならびにFRAND料率の裁判所によ

27－上掲注13、田中・英米法辞典、495頁他。
28－この事件についての文献として、有馬・パリス・伊東・吉田「［米国］ラッチスの法理に関する最高裁判決」（日本知的財産協会『知財管理』、Vol. 68, 1, No. 1, 91~100頁）がある。
29－*Petrella* v. *Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.,* 572 U.S. 663 (2014).
30－たとえば、特許侵害の警告を受けた被疑侵害者が非侵害の反論を行い、その後特許権者からの連絡が途絶えた場合、被疑侵害者は特許権者が権利行使を断念したと考え、製造・販売を行うことがある。その場合に権利者が数年経ってから特許権を行使するとラッチェス抗弁が提起される典型的なケースである。
31－*TCL Communication Technology* v. *Telefonaktiebolaget LM Ericsson,* Appeal Nos. 2018-1363, et al.（Fed. Cir., Dec. 5, 2019）. この事件の詳細について藤野「世界のFRAND判例」（発明推進協会『発明』2020年7月号、56～59頁））を参照されたい。

る裁定などを求め、カリフォルニア中部地区地裁に提訴した。これに対抗してエリクソンは、別の特許2件の侵害訴訟をテキサス州東部地区地裁に提起し、あわせてエリクソンが誠実交渉義務を順守したことの確認を求める訴訟を提起した。事件はテキサス地裁からカリフォルニア州中部地区地裁に移送され、カリフォルニア州中部地区地裁は両当事者の確認訴訟を併合した。

誠実交渉義務の問題について地裁は、コモンローとエクイティの両法が関連するとして、陪審が最初にコモンロー上の問題を審理し、その後に裁判官がエクイティ上の問題を審理することを決定。エリクソンは、TCL社による過去の侵害に対する救済がコモンロー上の問題であり、それは陪審員が判断すべき問題であると主張したが、その主張は受け入れられなかった。そのため、エリクソンは連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に控訴。CAFCは、地裁の判決に誤りがあるとして陪審関連の判決を一部破棄した。

2）　CAFCの視点

合衆国憲法第7修正は、訴額が20ドルを超えるコモンロー上の争いに陪審裁判を保障する。事案がコモンローとエクイティに関連する場合、コモンロー上の救済についての陪審裁判の請求を拒否することはできない。また、コモンロー上の救済をエクイティ上の救済として扱うこともできない。コモンロー上の救済についての陪審裁判を受ける権利は、エクイティ上の救済が既に判断されたという理由でもって消滅することはない。

地裁は、TCLがエクイティ上の救済を請求し、それに対する判決が出されたので（コモンローで保障されている）陪審裁判は不要だと認定した。この認定は、エリクソンが提示したライセンス条件、つまり「過去の無断販売に対する求償権の放棄のための支払い」を「過去のTCLによる特許侵害に対する遡及的な支払い」との判断を根拠とする。地裁は、求償権の放棄を「補償」と位置づけ、塡補的な救済は過去の特許侵害に対するものであると述べている。これは、過去の侵害に対する求償権の放棄が特許侵害の損害賠償の代替であると認識していたことを示している。

過去の特許侵害に対する補償であるととらえるか、TCLの無断販売に対する原状回復であるととらえるか、本件で問われている問題の根底にあるのは救済（remedy）の考え方であり、基本的にコモンロー上の問題である。

IV. むすびに代えて

本稿は、特許事件の連邦裁判所の判決文からコモンローがどのように特許問題に影響を与えているかを考察するものである。その射程はコモンローであるが、特許事件ではエクイティ上の問題が争われることが少なくない。エクイティは法律的にはコモンローと異なるものであるが、上述のようにコモンローを補完する形で形成された経緯を考慮すると、エクイティはコモンローという長く伸びた地下茎から生じた異性体であると表現することもできる。

本稿の直接的な対象ではないが、最後に特許事件で取り上げられることの多いエクイティ上の原則である「不衡平行為」（inequitable conduct）と「特許濫用」（patent misuse）を取り上げ、その概要を紹介して本稿の結びとする。

1. 不衡平行為（inequitable conduct）

エストッペル（禁反言）は、何らかの行為によってある事実の存在を表示した原告に対し、それを信じて自己の利害関係を変更した被告を保護するため、表示した事実に反する主張を禁止する原則である[32]。

これが問題となるのは、出願人が特許性に関する重要な情報についての誠実開示義務に違反した場合である。かつてはエクイティの原則により特許権の行使が制限されることもあったが、近年は情報開示陳述書（IDS）の提出としてルール化されている。最悪の場合、特許の権利

32－上掲注13、田中・英米法辞典、310頁参照。

行使ができなくなるが、判例により不衡平行為の認定基準が従来よりも高くなっている[33]。

最近の傾向として、標準必須特許に関連して情報開示義務違反が主張される事例が多い。たとえば、Core Wireless対Apple事件では被告から次のような主張がなされている。原告が標準化団体の求める関連特許の情報開示を適切に行っていないのは不衡平行為であり、救済として特許権行使が制限されるべきである、と。これは「エストッペル抗弁」である。上記の事件の一審はこの抗弁を認めなかったが、二審（CAFC）はそれを認めている[34]。

2. 特許濫用（patent misuse）

特許濫用は、特許権の範囲や期間が拡張されて行使した場合に被告が主張する抗弁理由である。具体的には、不特許製品に対するロイヤルティの支払いや権利満了した特許へのロイヤルティ支払いの強要などがある。

特許濫用は反トラスト法との関連で主張されることが多いが、基本的に不衡平な行為を禁じるエクイティ上の問題である。その起源は、1917年の連邦最高裁判決に遡る。最高裁は「特許権者の行為は汚いやり方（unclean hands）であり、エクイティ裁判所としては、そのような行為に救済を認めることはできない」と述べ、「特許の独占範囲を超えた特許権の行使はできない」と判決した[35]。

米国において標準実施者に対し標準必須特許が最初に行使されたのは1970年代である。特許と標準が交錯するこの問題の歴史は比較的新しく、判例の蓄積も少ない。法令による規範は後追いであり、その実効性は期待しがたい。

エクイティがコモンローの硬直性に対抗するために生まれた歴史を考えると、そのような場合にエクイティ上の抗弁が主張されやすいことは理解しやすい。近年、標準必須特許の外国訴訟差止め（anti-suit injunction）の根拠としてエクイティの抗弁が主張されているのがその証左であろう[36]。

33－ただし、CAFCの判例により不衡平行為と認定される基準が従前よりも高くなっている。（*Therasense Inc.* v. *Becton, Dickinson and Co.,* 649 F.3d 1276, 99 USPQ2d 1065（Fed. Cir. 2011）（en banc））.

34－*Core Wireless Licensing S.A.R.L.* v. *Apple Inc.,* Fed. Cir. 2017-2102, Aug. 16, 2018. この事件の判決紹介は、『標準必須特許ハンドブック第2版』（発明推進協会、2021，231 ～ 238頁）を参照されたい。

35－*Motion Picture Patents Co.* v. *Universal Film Mfg. Co.,* 243 U.S. 502 (1917).（最高裁はこの事件で、特許のあるフィルム・プロジェクターを使用する際、特許権者の承認を義務づけることはできないと判示した。）

36－たとえば、*Apple* v. *Qualcomm Inc.,* Southern District of California, No. 3:17-cv-00108-GPCMDD, 2017.など。