

[米国] ラッチスの法理に関する最高裁判決

有 馬 佑 輔*
 ハー マン ・ パ リ ス**
 伊 東 忠 重***
 吉 田 千 秋****

抄 録 ラッチスの抗弁は、原告の提訴の遅延により被告が不利益を被った場合に、公正さに基づき、不合理に増大した損害賠償から被告を保護する抗弁である。ラッチスの抗弁が認められると、訴状提出前の期間についての損害賠償請求は認められない。2017年3月のSCA *Hygiene Prods. Aktiebolag* 最高裁判決以前は、米国特許法282条に記載される抗弁に含まれるとして、ラッチスの抗弁を特許侵害に基づく損害賠償の抗弁として認めていた。今般の判決では、米国特許法286条には、特許権者による申し立て前の6年以内になされた侵害行為に対しては損害賠償を回収することが可能とされており、この6年以内でなされた行為に基づく損害賠償請求に対し、ラッチスの抗弁を拒絶した。今般の判決により、訴訟提起のタイミングに大きな柔軟性を与え、被告側にとっては訴訟提起のリスクに晒される期間が延長された。本稿では、今般のSCA最高裁判決を鑑み、特許権者と被告側企業の双方にとっての対応策に関しても検討した。

目 次

1. はじめに
2. ラッチス（懈怠）の抗弁とは
3. 事実関係（訴訟に至る経緯）
4. 下級審の判決
5. 最高裁判決
6. 最高裁判決の考察・提言
 6. 1 著作権・商標での判例との比較
 6. 2 原告及び被告側企業への影響
 6. 3 衡平法禁反言 (equitable estoppel) の法理
 6. 4 衡平法に基づく救済措置 (equitable relief) への影響
7. おわりに

1. はじめに

2014年と2015年の間に10件、2016年にも4件と、ここ数年米国最高裁で知的財産権に係る訴訟が多く取り上げられている。長らく連邦巡回

控訴裁判所（CAFC）で維持されてきた裁判所の見解が、原意主義、つまり裁判官は立法府たる議会の意図に忠実に従って法の解釈を行うべきであって、当事者の主観や現在社会の思想とは無関係であるべき、との考えに基づき、最高裁判所で却下されるケースが後を絶たない。企業の知財関係者や実務を扱う者の多くは昨今の米国の最高裁判決には非常に翻弄されているとの話をよく耳にする。

日本は主に成文化された法に法体系の中心を

* IPUSA PLLC(ワシントンDC) 米国特許弁護士
Yusuke ARIMA

** IPUSA PLLC(ワシントンDC) 米国特許弁護士
Herman PARIS

*** 伊東国際特許事務所 所長 弁理士
Tadashige ITOH

**** 伊東国際特許事務所 副所長 弁理士
Chiaki YOSHIDA

置く大陸法に分類されるが、米国は判例中心の法体系であるコモンローを採用しているがゆえに、裁判所（特に最高裁判所）における法の解釈が非常に重要な役割を果たす。更に言えば、特許紛争において米国の判例法の骨格をなしているのは、法の文言を現代に合った思想に基づき柔軟に解釈しようとする連邦巡回控訴裁判所（CAFC）や地方裁判所と、法の文言に込められた議会の意図を厳格に解釈すべきとする原意主義により、保守的な立場を保とうとする最高裁判所の長い法解釈の歴史でもある。

ところで、日本の知財関係者には余り馴染みの無い英米法特有の法体系の一部として、衡平法（エクイティ）がある。衡平法は、コモンローで求められる厳格な要件を満たさない場合であっても、不公平を是正するために、個々の事実関係を鑑み、必要に応じて救済措置や抗弁を与える役割を持ってきた。

衡平法による抗弁の1つにラッチス（懈怠）の抗弁がある。ラッチスの抗弁に関して我々米国知財に係る者にとって恐らく最も印象的な事件は20世紀後半に多大なライセンス収入を得ていたレメルソン氏のバーコード技術関連特許に係るCAFC判決であろう。レメルソン氏の特許は1954年に出願されていたが、20年以上も継続出願を繰り返し、最初の出願から20年以上経って特許を取得した。その後、レメルソン氏は世界中のメーカーから莫大なライセンス収入を得たが、レメルソン氏の死去後にレメルソン財団に対してCognex社等が確定判決訴訟を提起し、CAFCは出願経過におけるラッチス（“prosecution laches”）の抗弁に基づき、特許権の行使は無効との判示をした、というものである¹⁾。

この欧米特有の衡平法によるラッチスの抗弁だが、上記のような出願経過のみならず、当然に特許発行後の特許権者の行為にも適用される。2017年3月にSCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC最

高裁判決が出され、ラッチスの抗弁は、特許法286条に基づく損害賠償回収期限である訴訟提起から遡って6年間の行為に対する金銭的損害賠償請求に対する抗弁とはならなくなった²⁾。

本稿では、今般のSCA最高裁判決について解説し、更に今後の侵害訴訟における原告側及び被告側企業に対する実務的影響についても考察していきたい。

2. ラッチス（懈怠）の抗弁とは

特許侵害訴訟での抗弁には、非侵害、特許無効、消尽、先使用等の他に、道義的な公正さを重視する衡平法に基づく抗弁（equitable defense）が存在するが、ラッチスは衡平法に基づく抗弁である。特許紛争に関していえば、衡平法に基づく抗弁はこの他に不公正行為（inequitable conduct）、衡平法禁反言（equitable estoppel）、包袋禁反言（file wrapper estoppel）などがある。

ラッチスの抗弁は、提訴まで不合理に長い時間が経過し、原告の提訴の遅延により被告が重大な不利益を被った場合に、道義的な公正さに基づき、不合理に増大した損害賠償から被告を保護する目的で設けられた抗弁である。ラッチスの抗弁は、提出された証拠を鑑み、陪審員ではなく裁判官が裁量により適用の是非を決定する。

特許権者が提訴を遅らせることにより意図的に特許侵害賠償金額を引き上げた場合等には、被告が不合理な不利益を被ることになる。そのような場合、被告がラッチスの抗弁を主張しその主張が認められると、特許権者は訴状提出前の期間についての損害賠償請求をできなくなる。

今般のSCA Hygiene Prods. Aktiebolag最高裁判決以前は、解釈上、裁判所ではラッチスの抗弁を特許侵害訴訟の抗弁として認めていた³⁾。

今般のSCA最高裁判決で議論されているように、ラッチスの抗弁が認められるか否かは、1952年に全面的に改正された米国特許法の282

条と286条の不明瞭な記載に与えるべき解釈に
関係している。

特許法286条では、「この他の法律で定められ
ない限りにおいて、特許侵害訴訟の訴状或いは
反訴から6年より前の侵害行為に対して損害賠
償は与えられない」と損害賠償回収期限が定め
られている⁴⁾。反対解釈としては、「この他の法
律で定められない限り」は、訴状提出前の6年
間の損害賠償回収期限が認められることになる。

一方で、特許法282条は「特許有効性又は侵
害に関する訴訟においては、以下の事項は抗弁
であるものとし、また、申立をしなければなら
ない～(1)非侵害、侵害責任の不存在、或い
は権利行使不能」と定めていた⁵⁾。

これまで連邦裁判所は、上記特許法282条が
上記特許法286条の「この他の法律」に該当する、
と解釈をしていた⁶⁾。

更に、上記特許法282条は、上記特許法282条
制定前に存在した抗弁の種類を広く包括的に列
挙したものであり、「権利行使不能」の中に衡
平法に基づくラッチスの抗弁が含まれる、とし
て解釈されていた⁷⁾。従って、「この他の法律」
である特許法282条に規定されるラッチスの抗
弁により、特許法286条に規定される6年間の
損害賠償回収期限内の損害賠償を回避できるこ
とになる。

今般の最高裁判決以前は、このように上記特
許法282条にはラッチスの抗弁に関する明示的
な記載が存在しないにも拘らず、上記286条で
定められている6年の損害賠償回収期限内の侵
害行為により被った損害賠償請求を含む特許侵
害訴訟において、上記特許法282条に基づき、
ラッチスの抗弁は被告により主張可能、と解釈
することができる、とされていた⁸⁾。

また、1952年の米国特許法制定時の議会記録
においても、上記特許法282条を制定すること
によってラッチスの抗弁を成文化する意図があ
ったことが示されていた、と解釈していた⁹⁾。

ところで、ラッチスの抗弁が認められるため
には、被告側が以下の要素を証明することが求
められている：

- a) 特許権者による訴訟の提起の遅延が非合
理的且つ弁解の余地がない、
- b) その訴訟提起の遅延によって、侵害訴訟
の被告が重大な損害を被る¹⁰⁾。

ここで、ラッチスの抗弁の根拠となる、遅延
とされる訴訟提起までの期間は、原告が被告の
侵害行為を知った、或いは合理的な努力により
知り得た時から起算される¹¹⁾。

一旦被告側が上記ラッチスの抗弁を立証する
と、原告側は何もアクションを起こさなかった
理由を説明する義務が生じる。これまで訴訟で
合理的理由として認められた例として、同一の
特許に関する訴訟が異なる被告に対して起こさ
れていた、被告との間にM&Aやライセンス交
渉が継続されていた等が挙げられる。尚、これ
までに合理的理由として認められなかった例と
して、代理人の選定など訴訟準備に長時間を要
した、特許権者の経済的或いは健康上の理由、
損害賠償に対する被告の支払い能力に疑いがある
等が挙げられる。

ラッチスの抗弁が適用されれば、訴状が提出
される前の損害賠償を禁じられ、特許権者はそ
の期間に販売された製品の使用についても禁止
することはできなかつた¹²⁾。

他方で、ラッチスの抗弁は訴状提出後の損害
賠償或いは差し止め命令を求める訴えには効果
がない¹³⁾。

実際の訴訟ではラッチスの抗弁が認められる
ことは多くはないが、特許権者から被告企業へ
の警告状の送付が不合理な期間遅延した場合な
どの、紛争解決折衝では被告側に有利な材料と
なっていた。また、侵害の警告状を受けてから
侵害とならない代替技術への転換に要する被告
側の費用が高まるまで、特許権者側が提訴を意
図的に遅らせることを防ぐ効果もあつたと思わ

れる。

3. 事実関係（訴訟に至る経緯）

2003年10月、SCA Hygiene Products Aktiebolag (SCA) はFirst Quality Baby Products, LLC (First Quality) に警告状を送り、First Qualityが米国特許第6,375,646号（646特許）を侵害していると通告した。646特許は、大人向けの失禁用製品に関する特許である。これに対してFirst Qualityは、646特許が米国特許第5,415,649号（Watanabe特許）に基づいて無効であると主張する回答をした。その後SCAは646特許に関する更なる書簡をFirst Qualityに送ることなく、First Qualityは自らの製品の開発と販売とを進めた。2004年7月にSCAは、First Qualityに通知することなく、646特許の査定系再審査を請求し、当該特許がWatanabe特許に対して有効か否かの判断を求めた。3年後の2007年3月にUSPTOは、Watanabe特許に対して646特許が有効であることを示す再審査証を発行した。

その間にもFirst Qualityは補助用下着事業に投資を行い、2006年に大人向けの失禁用製品ラインを更に拡大していった。2008年には、First Qualityは、いくつかの競合製品を持つTyco Healthcare Retail Group LPを買収した。更に、2009年には10億ドル投資し、3つの大人向けの失禁用製品ラインを獲得していった。SCAはこの間のFirst Qualityの行動を把握していたにも拘らず、査定系再審査により有効と確認された646特許について、First Qualityに対して通知しなかった。

その後2010年8月に、SCAは、ケンタッキー州西地区地裁において、First Qualityに対する特許侵害訴訟を提起した。しかし、この訴訟提起の時点で警告状の送付から7年が経過していた。

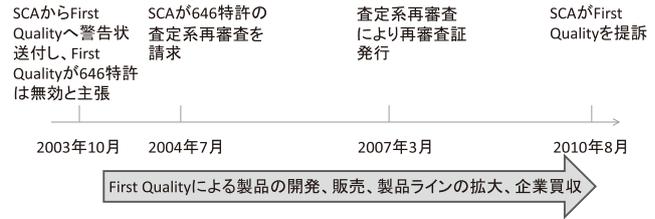


図1 訴訟に至るまでの経緯

4. 下級審の判決

これに対し、First Qualityは、SCAの請求はラッチスの抗弁及び衡平法禁反言（equitable estoppel）によって無効であると主張した。地方裁判所はこの主張に同意し、略式判決を下した。

ラッチスの抗弁に対する地方裁判所の判決は、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の3人の判事の合議体によっても支持された。

CAFCはラッチスの抗弁について大法廷で再度判断することに同意し、大法廷はラッチスの抗弁に対する地裁判決を支持した。

大法廷はラッチスの抗弁に関する裁定において、特許法282条は「特許有効性又は侵害に関する訴訟においては、以下の事項は抗弁であるものとし、また、申立をしなければならない～(1) 非侵害、侵害責任の不存在、或いは権利行使不能」と定めており、上記特許法282条が上記特許法286条の「この他の法律」に該当する、と解釈をした¹⁴⁾。

更に、上記特許法282条にラッチスの抗弁が明記されていないとしても、上記特許法282条は、上記特許法282条制定前に存在した抗弁の種類を広く包括的に列挙したものであり、この中には既に判例として認められていた衡平法に基づくラッチスの抗弁が含まれる、として解釈した¹⁵⁾。

つまり、1952年の特許法を制定した時点で、上記特許法282条に記載される抗弁の種類に含まれるとされるラッチスの抗弁と286条で定められる損害賠償回収期限の6年の特許法におい

て共存可能である、と議会在結論付けたので、裁判所はこの成文化された法を尊重する必要がある、との見解を示した¹⁶⁾。

尚、大法廷は判決文の第三部において、金銭による損害賠償等のコモンロー上の救済ではなく、継続する侵害行為に対する、衡平法に基づく差し止め命令のような救済措置 (equitable relief) やロイヤリティに対するラッチスの法理の適用を検討した。

大法廷は、ラッチスの抗弁をサポートする事実に基づき、状況によっては差し止め命令の適用を否定することもあるが、ラッチスの抗弁を立証するに十分な特許権者の行動であっても、特許権者がロイヤリティを得る権利を放棄する理由とはならない、との見解を示した。

SCAはこれを不服として、ラッチスの抗弁に対する大法廷の判断を最高裁に上告していた。

5. 最高裁判決

First Qualityは、ラッチスの抗弁は権利行使不能に基づく抗弁であるため、特許法282条で認められている抗弁に含まれる権利行使不能 (“unenforceability”) に基づく抗弁として、ラッチスの抗弁は成文化されている、と主張していた。

しかし、最高裁は特許法282条で定められる抗弁としてラッチスの抗弁が含まれる、との解釈に対して、CAFCは特許法282条におけるどの文言が上記First Qualityの解釈の根拠となるかを示していないことに言及し、ラッチスの抗弁が、特許法286条に記載された賠償請求期限についての例外として特許法282条のなかに成文化されているというFirst Qualityの主張を拒絶した。更に、仮にラッチスの抗弁 (例えば、差し止め命令に対するラッチスの抗弁) が282条で認められている抗弁に含まれると解釈したとしても、286条で定められる損害賠償回収期限の6年の間に生じた損害の賠償請求を禁じる

ような抗弁であるとの解釈には必ずしもならない、と判示した。

尚、最高裁は2014年のPetrella事件¹⁷⁾において、著作権法507条(b)に記載の3年の出訴期限以内に提起された著作権侵害の損害賠償請求に対して、ラッチスの抗弁は有効ではない、と判示されていることに言及した。ここで、図2に示すように、日本の時効に相当する出訴期限法 (statute of limitation) は提訴理由となる行為が発生してから提訴可能な期間を定めるものである。

この Petrella 事件の判決では、a) 三権分立の原則 (つまり、立法権を有する議会在制定した出訴期限以内でラッチスの抗弁を適用することは、司法権の範疇を超える権限を裁判官に与えることになる)、及び b) ラッチスの抗弁の役割は “gap-filling” であり、議会在より定められた出訴期限が存在する場合は、このギャップがないため、ギャップを埋める必要は無い、との見解を述べていた¹⁸⁾。

今般の最高裁判決では、Petrella事件に示されたのと同様の根拠に基づいて、地方裁判所及び連邦巡回控訴裁判所の判決を取り消した。

つまり、特許法286条の規定には、特許権者による申し立て前の6年以内になされた侵害行為に対しては損害賠償を回収することが可能であるという議会在よりなされた判断が示されており、議会在より明示されたこの損害賠償回収期限内においてラッチスの抗弁を適用してしまうことは、司法の権限を超えた「立法の無効化 (legislation overriding)」の役割を判事に与え

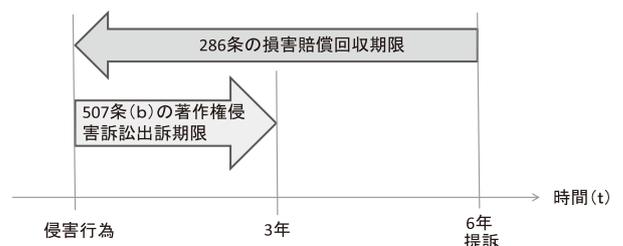


図2 特許法286条の損害賠償回収期限と著作権法507条 (b) の著作権侵害出訴期限の比較

てしまうことになる、と最高裁は判断した¹⁹⁾。

尚、最高裁は衡平法に基づく救済措置 (equitable relief) については何ら言及していない。

6. 最高裁判決の考察・提言

6. 1 著作権・商標での判例との比較

著作権：

先述の通り、著作権法507条 (b) では、著作権に基づく訴えは被告の行為から3年以内に提起されなければならないとして、出訴期限を設けている²⁰⁾。先述のPetrella判決で最高裁が示したように、著作権侵害訴訟が3年の出訴期限内に提起されれば、ラッチスの抗弁は金銭的損害賠償の訴えに対する抗弁とはならない²¹⁾。

尚、ここで注目すべき事項は、著作権侵害訴訟のPetrella判決では3年の出訴期限、つまり時効が設けられていることに基づき、ラッチスの抗弁は金銭的損害賠償の訴えに対する抗弁とはならない、と判示しているのだが、今般の最高裁判決は、時効とは異なる286条で定められている6年の損害賠償回収期限を根拠として、著作権と同様にラッチスの抗弁は6年の損害賠償回収期限内の行為により生じた損害に対する損害賠償請求の抗弁とはならない、と判示したことである。

商標：

先述のPetrella判決でも示された通り、著作権とは異なり、商標を保護する所謂ランサム法²²⁾は出訴期限が設けられていない為、上記の「穴埋め (“gap-filling”）」が必要となる。また、「ラッチスを含む衡平法に基づく法理」の抗弁の適

表1 SCA判決後の損害賠償請求に対するラッチスの抗弁の適用可否

	特許	著作権	商標
損害賠償請求に対するラッチスの抗弁	不可	不可	可

用は、明確に成文化されている²³⁾。従って、商標にはラッチスの抗弁が適用される。

6. 2 原告及び被告側企業への影響

今般の最高裁判決により、ラッチスの抗弁は、特許法286条に基づく損害賠償回収期限である提訴から遡って6年間の行為に基づく金銭的損害賠償請求に対する抗弁とはならなくなった。ラッチスや不合理な遅延が差し止め命令などの衡平法に基づく救済措置 (equitable relief) に対して抗弁となるか否かに関して最高裁判決は触れていないため、今後の訴訟でより明確になることが期待される。

以下に原告及び被告側企業に考えられる影響について述べる。

原告側への影響：今般の最高裁判決以前は、被告によるラッチスの抗弁を避けるべく、原告側の特許権者は提訴までに不公平な遅延が生じないように注意していた。しかし、本判決後は、損害賠償請求を求める訴訟において、被告側企業によるラッチスの抗弁を気にすることなく、原告側はこれまで以上に提訴まで時間を取ることが出来る。特にトロール系の特許権者にとっては和解交渉の戦略上有利となる可能性がある。例えば、トロール系企業は、被告側に特許侵害行為と疑われる行為があってもすぐに提訴せず、被告側企業による更なる設備投資や賠償金額の増加を待った後、最も原告側企業にとってメリットの大きいタイミングで、特許法286条で定められる6年間の損害賠償請求を行うことが可能となる。勿論、以下に述べる衡平法禁反言の抗弁には引き続き注意する必要がある。

被告側への影響：今般の最高裁判決以前はラッチスの抗弁が可能であったため、ライセンス交渉やM&A交渉等が決裂した場合であって、交渉後に不合理に長い時間が経過した場合は、訴訟が起こされる可能性が低くなると考えることができた。しかし、今般の最高裁判決後は、上

記のような交渉後長い時間が経過しても、特許法286条で定められる損害賠償回収期限の6年間の侵害行為に基づく損害賠償請求訴訟が提起されるリスクを考慮に入れる必要がある。

そこで、特許侵害の可能性のある企業は、さらなる被疑侵害製品のための投資を行う前に、非侵害を求める確定判決訴訟を提起することによって、数年後に侵害訴訟を提起されることを回避することも検討の価値があるように思われる。

更に、被告側企業の他の選択肢として、特許権者に対してサンプルの製品を提示し、特許権者から侵害の警告を受けない限り、該サンプル製品は特許を侵害していない、と解釈すると特許権者に通達することも考えられる。このような通達後に特許権者が被告側企業の活動を黙認し、警告状等によって被告側企業に連絡を行うことを怠った場合、特許権者は侵害訴訟を提起しない、との合理的な推測が生じる、と裁判所は認めた事例もあり、ラッチスの抗弁と共通点のある下記の衡平法禁反言の要件の1つをサポートする事実となる可能性がある²⁴⁾。

6. 3 衡平法禁反言 (equitable estoppel) の法理

衡平法禁反言とは、過去の被告に対する原告自らの言動に反して、被告を提訴することを禁じる法理である。

一般の最高裁判決における多数派の判事は、損害賠償請求においてラッチスの抗弁が事実上使用できなくなるため、特許権者が意図的に特許侵害賠償金額を引き上げることが出来ることを懸念する少数派の判事の意見に対して、既にラッチスの抗弁以外にも衡平法禁反言 (equitable estoppel) の法理が存在し、侵害行為を誘引する等悪意のある特許権者への対抗策が設けられている、と述べている²⁵⁾。

従って、ラッチスの抗弁が適用可能な事実関係において、ラッチスの抗弁に代わる抗弁とし

て、被告側企業は衡平法禁反言 (equitable estoppel) に基づく抗弁を検討することが増えるだろう。

尚、ラッチスの抗弁が適用された場合に訴訟を提起するまでの損害賠償が認められなくなるのに対して、衡平法禁反言 (equitable estoppel) が有効な抗弁として適用された場合、特許権者が求める救済措置は全て却下される²⁶⁾。

つまり、ラッチスの抗弁との大きな相違として、衡平法禁反言の抗弁が認められれば、特許権者は過去、現在、未来の如何なる救済措置を受けることも出来なくなる。

また、以下に比較したように、衡平法禁反言では、被告は原告の言動に関しても立証する必要があるため、訴訟提起までの不合理な期間に重きを置くラッチスの抗弁よりも、立証のハードルが高い、ことも大きな相違点となる (以下、表2参照)。

表2 ラッチスと衡平法禁反言の要件の比較

	ラッチスの抗弁	衡平法禁反言
要件 非合理的遅延	特許権者による訴訟提起の遅延が非合理的且つ弁解の余地がない	
特許権者による誘引要件		特許権者が、誤解を招く言動により、特許権者が被告に対して特許権の行使をしない、と合理的に類推させるよう、被告を導いた (上記言動は、意思表示をする義務がある場合の、発言、行為、非行動、黙認が含まれる)
被告に依拠		被告が上記特許権者の言動を依拠したこと
側類似損害を被る要件	訴訟提起遅延によって、侵害訴訟の被告が重大な損害を被る	上記言動を頼ったがゆえに、特許権者が特許権の行使を許されれば、被告は重大な損害を被ること

衡平法禁反言 (equitable estoppel) の要件は以下の3つである：

- a) 特許権者が、誤解を招く言動により、特許権者が被告に対して特許権の行使をしない、と合理的に類推させるよう、被告を導いた。上記言動は、意思表示をする義務がある場合の、発言、行為、非行動、黙認が含まれる。
- b) 被告が上記特許権者の言動に依拠したこと。
- c) 上記言動を頼ったがゆえに、特許権者が特許権の行使を許されれば、被告は重大な損害を被ること²⁷⁾。

6. 4 衡平法に基づく救済措置 (equitable relief) への影響

(1) 差し止め命令

先に述べた通り、今般の最高裁判決では、ラッチスの抗弁が差し止め命令に有効な抗弁であるか否か、及びロイヤリティの支払いに対してラッチスの抗弁がどの程度影響するかについて言及していない。

従って、ラッチスの抗弁は、差し止め命令などの衡平法に基づく救済措置 (equitable relief) を求める原告に対しては、今後も選択肢として検討の価値があるように思われる。

ところで、差し止め命令に関しては、2006年のeBay最高裁判決で確認されたように、1) 原告が回復不能の損害を被っている、2) その損害を補償するのに、制定法により提供される救済手段が不適切である、3) 永久差し止め命令が下された場合に被告の被る困難と原告の損害とを比較考量すると、被告の被る困難の方がより小さいこと、4) 永久差し止め命令によって公共の利益が阻害されないこと、の4点の立証が求められる²⁸⁾。

先述のように、ラッチスの抗弁を立証するためには、原告に起因する訴訟提起の遅延によって、侵害訴訟の被告が重大な損害を被る、こと

が要件の1つであるが、上記の3番目の要素(被告の被る困難と原告の損害のバランス)は、ラッチスを立証するための事実当てはめることが可能である。

従って、例えば特許非実施機関が6年間訴訟提起しなかった場合、ラッチスの抗弁をサポートする事実、つまり訴訟提起の遅延や、遅延を依拠した資本投資や事業拡大に起因する重大な損害を含む一連の事実により、被告側が原告側よりも大きな損害を被ることになる。この場合、ラッチスの抗弁の適用可否とは関係なく、差し止め要求の上記3番目の要件を立証し難くなると考えられる。

(2) ロイヤリティ

今般の最高裁判決では触れていないが、CAFC大法廷判決では、ロイヤリティがラッチスの抗弁をサポートする事実によって否定されることはない、とした。しかし、「衡平法の原理」(“principles of equity”) 自体はロイヤリティに適用されるので²⁹⁾、ロイヤリティの支払額を決める際に、地裁では遅延の合理性や遅延による不利益の程度を考慮に入れている。

7. おわりに

本稿の初めに述べた通り、昨今の米最高裁ではこれまでにないくらい多くの知財関係の事件が扱われている。

高度に専門的な知識を要する知財関連訴訟を専門として扱うCAFCの司法機関としての役割を最高裁として修正しようとする動きとして理解しても良いのかもしれない。

しかし、それにしても最高裁の判決は知財業務に従事する我々を翻弄させ、さらなる疑問の種を生んでいることを否定できない。

先述の通り、今般の最高裁判決における多数派の判事は、損害賠償請求においてラッチスの抗弁が事実上使用できなくなるため、特許権者

が意図的に特許侵害賠償金額を引き上げることが出来ることを懸念する少数派の判事の意見に対して、既にラッチスの抗弁以外にも衡平法禁反言の法理が存在し、侵害行為を誘引する等悪意のある特許権者への対抗策が設けられている、と述べている。しかしながら、先述の通り、衡平法禁反言の法理の適用を受けるためには、被告の侵害行為を誘引する言動に関しても立証する必要があるので、訴訟提起までの不合理な期間に重きを置くラッチスの抗弁と比して、裁判所が衡平法の立場から考慮しようとする被告の状況が本質的に異なるうえに、立証のハードルも大きく異なる。このような相違のある2つの抗弁が代替的抗弁のように扱われることに違和感を感じざるを得ない。

唯一反対意見を述べた判事も述べているように、出訴期限が設けられていない場合の「穴埋め (“gap-filling”）」な役割を担っているのがラッチスの抗弁であるが、例えば被告企業の侵害行為を10年間知りつつも、初めの侵害行為から4～10年目の侵害行為に基づく損害賠償を請求できることになる。道義的な公正さに重きを置く衡平法の観点からは、このような不公正さを法体制としての“gap”として考えることも可能だろう。

一般の最高裁判決が、衡平法禁反言の法理をはじめとする衡平法に基づく抗弁の適用に影響を与えるかについて、今後の連邦裁判所の判断に注目したい。

注 記

- 1) Symbol Technologies, Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, LP, 277 F.3d 1361, 1368 (Fed. Cir.), cert. denied, 537 U.S. 825 (2002).
- 2) SCA Hygiene Prods. Aktiebolag v. First Quality Baby Prods., LLC ___ U.S. ___, Case No. 15-927 (March 21, 2017).
- 3) A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction

- Co., 960 F.2d 1020 (Fed. Cir. 1992) (en banc).
- 4) 35 U.S.C. § 286 of the Patent Act provides: “Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action.”
- 5) 35 U.S.C. § 282 of the Patent Act provides:
 - (b) DEFENSES.—The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded:
 - (1) Noninfringement, absence of liability for infringement or unenforceability.
 - (2) Invalidity of the patent or any claim in suit on any ground specified in part II as a condition for patentability.
 - (3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with—
 - (A) any requirement of section 112, except that the failure to disclose the best mode shall not be a basis on which any claim of a patent may be canceled or held invalid or otherwise unenforceable; or
 - (B) any requirement of section 251.
 - (4) Any other fact or act made a defense by this title.
- 6) 前掲注3)
- 7) SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, 807 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2015).
- 8) Id.
- 9) Id.
- 10) 前掲注3)
- 11) Wanlass v. General Elec. Co., 148 F.3d 1334 (Fed. Cir. 1998).
- 12) Odetics Inc. v. Storage Technology Corp., 185 F.3d 1259, 51 USPQ2d 1225 (Fed. Cir., 1999).
- 13) Leinoff v. Louis Milona & Sons, Inc., 726 F.2d 734, 220 USPQ 845 (C.A.Fed., 1984).
- 14) 前掲注7)
- 15) Id.
- 16) Id.
- 17) Petrella v. Metro-GoldwynMayer, Inc., 134 S. Ct. 1962 (2014).
- 18) Id.

- 19) 前掲注2) 133 F.3d 1469 (Fed. Cir. 1998).
- 20) 17 U.S.C. 507 (b) provides: “No civil action shall be maintained under the provisions of this title unless it is commenced within three years after the claim accrued.” 25) 前掲注2)
- 21) 前掲注17) 26) 前掲注3)
- 22) 15 U.S.C. § 1051 et seq. 27) Id.
- 23) 15 U.S.C. § 1115(b)(9). 28) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 3914 (2006).
- 24) Scholle Corp. v. Blackhawk Molding Co., Inc., 29) SCA Hygiene, 807 F.3d at 1331-1332.
- (原稿受領日 2017年10月11日)

