

〈米国〉



譲渡人禁反言の原則に関する米国 最高裁判所判決 — Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc. (June 29, 2021)

HAUPTMAN HAM, LLP,
米国特許弁護士

兼坂 昂

特許の有効性または侵害を伴うあらゆる訴訟において、特許の無効性を主張することが可能であると米国特許法 35 USC 282(b) に規定されている。しかし、米国では譲渡人禁反言の原則があり、米国特許法 35 USC 282 (b) の規定が適用されない場合がある。ここでは、譲渡人禁反言の原則に関わる 2021 年 6 月 29 日に判決された米国最高裁判決について紹介する。

譲渡人は特許の有効性を保証し、譲受人に有償で譲渡して利益を得ることが出来る。そして、譲渡人が譲渡した特許権利範囲内の製品を販売し、その譲受人から譲渡人に対して特許権侵害の主張があった場合、譲渡人は譲渡した特許が無効であると主張することは、特許の有効性に関する表明の一貫性に矛盾が生じ、譲渡人は二重の利益を得ることが出来る。このような不公平な取引を防止するために、譲渡人禁反言の原則により、譲渡人が譲渡した特許の無効性を主張することを禁止する。

今回の最高裁の判決によれば、上記譲渡人禁反言の原則は特許の有効性に関する表現の一貫性を要求するものなので、その一貫性に矛盾が生じない場合には、上記譲渡人禁反言の原則は適用されない。最高裁は適用されない 3 つの例を開示した。

1. 発明者が特定の請求項に関して有効性の保証を行う前に譲渡が発生した場合
例えば、発明者が雇用主に特許を受ける権利を譲渡し、雇用主がそれらの発明の特許の取得の有無を決定する場合、発明者は特許の有効性を表明していない。従って、譲渡人禁反言の原則は適用されない。
2. 特許法が改正され、改正前は有効だった特許権が無効となった場合
3. 特許権の譲渡後、譲受人による請求項の補正により上記原則を適用す

る理由が失われる場合

例えば、発明者が特許権では無く、特許出願案件を譲渡し、譲受人が請求項の権利範囲を広げる補正を行った場合には、譲渡人は補正後の請求項の有効性を保証していない。よって、上記譲渡人禁反言の原則は適用されない。

Minerva 事件において、Csaba Truckai は 1990 年代後半に子宮内膜の標的細胞を除去する液体透過性のアプリーターヘッドを使用する装置により異常子宮出血を治療する発明に関して出願し、特許を取得した。Truckai は上記特許や他の特許出願を Novacept 社に譲渡し、Novacept 社は最終的に Hologic 社に買収された。Truckai は 2008 年に Minerva Surgical 社（以下、Minerva 社）を設立し、子宮内膜の細胞を除去する液体不透過性のアプリーターヘッドを使用する装置により異常子宮出血を治療する発明に関して特許出願し、特許権を取得した。この間、Hologic 社は Truckai の特許出願の継続出願を行い、液体透過性であるか否かに関係なくアプリーターヘッド全般を包含するような一つの請求項を追加した。2015 年に Hologic 社は上記継続出願の特許を取得し、Minerva 社に対する特許権侵害訴訟を提起した。Minerva 社は液体透過性のアプリーターヘッドに対応する新しく追加された請求項が原出願の明細書の開示と一致しないことから Hologic 社の特許は無効であると主張した。Hologic 社は継続出願の特許は Truckai の特許出願に基づいていることから譲渡人禁反言の原則が適用されると主張した。

連邦地裁は譲渡人禁反言の原則が適用されるとし、Minerva 社が特許の無効性を主張することは禁じられると判示した。CAFC は連邦地裁の判示に同意した。最高裁は、譲渡人禁反言の原則が適用されない前述の 3 つの例の内、本件は第三の例に該当するとし、CAFC は本件の特許請求項の権利範囲が譲渡時より広いという Minerva 社の主張を検討せずに譲渡人禁反言を適用していると判決し、当該請求項の権利範囲が Truckai が譲渡した時よりも広いかどうかを検討する必要があるとして CAFC に差戻した。

譲渡人禁反言の原則は譲渡した特許の有効性を保証した発明者に適用される可能性があるため、上記条件に該当する発明者は事業を起す際に注意する必要がある。

本件の判決文：https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/20-440_9o11.pdf

< the United States >

US Supreme Court Decision on the Assignor Estoppel Doctrine — *Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc.* (June 29, 2021)

HAUPTMAN HAM, LLP, Patent Attorney

Subaru Kanesaka

US Patent Law 35 USC 282(b) provides that invalidity of a patent may be asserted in any action involving the validity or infringement of a patent. However, in the US, there are cases where the provisions of 35 USC 282 (b) do not apply due to the assignor estoppel doctrine. In this article, I present the US Supreme Court decision of 29 June 2021, which concerns the assignor estoppel doctrine.

The assignor can profit by guaranteeing the validity of the patent and assigning it to the assignee for a fee. If the assignor sells a product covered by the assigned patent rights and the assignee claims patent infringement against the assignor, there may be a contradiction that the assignor claims invalidity of the assigned patent. In such cases, the assignor will benefit doubly. The assignor estoppel doctrine prevents such unfair dealing by prohibiting the assignor from asserting the invalidity of the assigned patent.

According to the Supreme Court's decision, the assignor estoppel doctrine demands consistency in representations about a patent's validity. Therefore, it does not apply to cases where there is no conflict with consistency. The Supreme Court shows three examples that the principle does not apply.

1. When an assignment occurs before an inventor makes a warranty of validity as to specific patent claims

For example, there is a case where an inventor assigns to his employer patent rights and the employer decides whether to obtain a patent for the invention. Since the inventor has not declared the validity of the patent, the assignor estoppel doctrine does not apply in this case.

2. When a later legal development renders irrelevant the warranty given at the time of assignment.

3. When a post-assignment change in patent claims can remove the rationale for applying assignor estoppel.

For example, this arises when an inventor assigns a patent application rather than an issued patent. If the assignee enlarges the patent's claims, the assignor did not warrant the new claims' validity. Therefore, the principle does not apply here.

The case of *Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc.* : in the late 1990s, Csaba Truckai invented a device, using a moisture-permeable applicator head to destroy targeted cells in the uterine lining, to treat abnormal uterine bleeding. Truckai filed a patent application and assigned the issued patent, along with future applications, to Novacept, Inc. Novacept was eventually acquired by Hologic, Inc. In 2008, Truckai founded Minerva Surgical, Inc. (Minerva) and obtained a patent about the invention, that uses a moisture-impermeable applicator head to remove cells in the uterine lining, to treat abnormal uterine bleeding. Meanwhile, Hologic filed a continuation application of Truckai's application to add claims. One of its claims was to encompass applicator heads generally, without regard to whether they are moisture permeable. Hologic obtained the altered patent in 2015 and then sued Minerva for patent infringement. Minerva rejoined that Hologic's patent was invalid because the newly added claim did not match the invention's written description which addresses applicator heads that are water permeable. In response, Hologic invoked the assignor estoppel doctrine because the continuation application was based on assigned Truckai's patent application.

The District Court agreed that assignor estoppel barred Minerva's invalidity defence. The CAFC affirmed in the relevant part.

The Supreme Court ruled that this case is the third of three examples where the assignor estoppel does not apply. The Court also held that the CAFC had applied the assignor estoppel without considering Minerva's arguments that the claim at issue was broader than the ones Truckai had assigned, and remanded for CAFC to address whether the new claim is broader than the ones assigned.

The assignor estoppel doctrine may be applied to the inventor who warranted the validity of the assigned patent. Inventors under the above conditions should be careful when starting a business.

Case : https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/20-440_9o11.pdf

(Translated by TIIP)