

●日本弁理士会 国際活動センターからのお知らせ
【米国情報】

2024年6月14日

担当:米州部 井上知哉

展示会での装置の展示とデモが public use(公然使用)に当たるとした判決

MINERVA SURGICAL, INC. v. HOLOGIC, INC.¹

判決日 2023年2月15日

1. 事件の概要

- (1)特許権者であるMinervalは、HologicをUS Patent No. 9,186,208('208 Patent)の特許侵害で提訴したが、当該特許のクレームは旧102(b)のpublic useに当たり新規性なしと判断された。
(2)これに対し、Minervalはアピールした。

2. 爭点

- (1)争点:地裁の public use による新規性なしで無効との判断は誤っていたか否か
(2)結論:誤っていない。

3. 対象クレームとAAPA等の概要

- (1)対象クレーム(クレーム13のみ記載)

A system for endometrial ablation comprising:

an elongated shaft with a working end having an axis and comprising a compliant energy-delivery surface actuatable by an interior expandable-contractable frame;
the surface expandable to a selected planar triangular shape configured for deployment to engage the walls of a patient's uterine cavity;
wherein the frame has flexible outer elements in lateral contact with the compliant surface and flexible inner elements not in said lateral contact, wherein the inner and outer elements have substantially dissimilar material properties.

※異常な子宮出血を止めるまたは減らす手術装置に関する発明

※下線部を以後「SDMP」termと称する。クレーム解釈については争いなし。

4. CAFCの判断

- (1)102(b)とその解釈についての確認

102条(b)についての条文を確認するとともに、その解釈について、102条(b)のいわゆるPublic use bar(公然使用による新規性喪失)は、その発明がcritical date前(出願日の1年以上前)に、(1)公然使用され(in

¹ https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2246.OPINION.2-15-2023_2081255.pdf

public use) (2)特許の準備がされている(ready for patenting)場合に開始される点(Polara Eng'g Inc. v, Campbell Co. (Fed. Cir. 2018)について、まず確認した。

※102条(b)

“[a] person shall be entitled a patent unless . . . the invention was . . . in public use . . . in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.” Pre-AIA 35 U.S.C. § 102(b).

(その発明が米国における特許出願の日の1年より前にこの国において公然使用された場合を除き、人は特許される資格がある)

ここで(1)の「in public use」については発明が公衆にアクセスされ、発明者によって商業的に利用されれば満たされる。(2)の「特許の準備ができている(ready for patenting)」とは、少なくとも次の2つの方法により示される。critical dateより前における実施化の証明、その発明者が当業者がその発明を実施できる具体的な図や記載をしていたことが示されていることであると述べた。

(2)Minervaの3つの主な主張

次に、CAFCはMinervaの次の3つの主張を述べ、順に判断すると述べた。

- (i)展示会(AAGL2009(”Super Bowl of industry”と称される産業関連イベント)におけるAurora装置の開示は、単にその装置を展示したにすぎないのであるから、「in public use」に当たらない
- (ii)Aurora装置の開示はSDMPを欠くものであるからクレーム13のinventionの開示に当たらない
- (iii)Minervaは展示会の際に、SDMPに関する技術は改良していた時点であり、生きた人間の組織を除去するという意図された目的(intended purpose)のためには機能できなかつたものであるから、ready for patentingに当たらない。

(3)In Public Useについて

CAFCは、Minervaは、Motionless Keyboard Co. v. Microsoft Corp., (Fed. Cir. 2007)に基づき、AAGL2009でのAurora装置の展示を単なる展示と主張しているが、当該Motionless判決においては、確かに第三者にそのキーボードが開示はされているが、システムにデータを入力することを含むクレームの技術の開示なしに単にキーボードのデザインが示されたにすぎないのに対し、Minervaの開示は、Aurora装置を近接してどのように動作するかを精査することが許可された洗練されたメンバーに開示されており、程度が全く異なる点や、秘密保持義務が課されていないものであった点等を指摘した。また、Minervaは、参加者が物理的にふれることができたことの証拠がないことを理由に地裁の参加者がふれることができた点と判断された点について争っているが、公然使用は、物理的にさわることができたかどうかにかかわらず、公衆の少なくとも1人が、秘密保持義務なしにその発明を理解することができたか否かであると判示した。さらに、CAFCは様々な証拠(例えば、発明者が展示会における装置はSDMP用語を具備していたであろうことを争っていないことなど)に基づき、Aurora装置がSDMPを開示していたと判断した。

よって、CAFCはin public useに当たるとした地裁の判断に誤りはないとした。

(4) Ready for Patentingについて

CAFCは、Minervaが当該特許が生きた人間組織のみに利用されることに限定されるという何らのrecordも指摘しておらず、また、SDMPよりも少しそうい材料を結果として発見できたとしても、それは後の単なる好適化にすぎない点や、その他の証拠(ラボノートなど)により当該要件も満たすと判断した。

したがって、地裁の判断を維持した。

5. 実務上の指針

今回の判決は、発明を展示会などで開示してしまった場合において、どの程度開示してしまえば、米国においてpublic use barに相当してしまうかの事例の1つであり、public use barの判断枠組みの再確認とその判断枠組みへの当てはめがどのように行われたかを知ることができることで有用であると考えられる。上記では紙面等の関係上、すべての判断枠組みや、その証拠と当てはめについて触れていないが、本判決自体をより詳細に分析することで、より具体的な判断枠組みとそれへの当てはめを知ることができる点でも有用であると思われる。また、本判決ではMinervaの主張である展示会でのAurora装置の展示が「単なる展示」には当たらないとされたが、どの程度までの開示であれば許容されるかの1つの基準としても参考になると考えられる。例えば、本件では、公然使用(public use)につき、実際にプロトタイプに触れられたか否かではなく、その発明を理解することができる程度に開示されたか否かが判断基準である点などは基準として参考になると考える。

以上