

HOLOGIC, INC. v. SMITH & NEPHEW, INC.事件、上訴番号2017-1389(CAFC、2018年3月14日)。
Newman裁判官、Stoll裁判官、Wallach裁判官による審理。米国特許商標庁(USPTO)の決定を不服としての上訴。

背景:

Hologic社は、Smith & Nephew(「S&N」)社の特許が、同社特許による優先権の主張を唱えるPCT出願から自明であるとして、同社特許の当事者系再審査(IPR)をUSPTOに開始させた。Hologic社は、先に提出されたPCT出願が、クレームに記載の「ライトガイド(light guide)」をサポートしていないため、優先権書類とはならないと主張した。PCT出願には、「光ファイバーの束(fibre optics bundle)」が開示されていたが、当事者系再審査(IPR)担当の審査官は、「光ファイバーの束(fibre optics bundle)」の開示がクレームに記載の「ライトガイド(light guide)」を十分サポートしていないとした。結果として、審査官は、先に提出されたPCT出願が、S&N社の特許の先行技術となり、クレームが自明であるとした。

これを不服として、S&N社は、特許審判部(PTAB)に上訴し、PCT出願が、S&N社の特許のクレームに記載のように、同社特許の発明者が「第一チャンネルには、該第一チャンネルに恒久的に取り付けられたライトガイドが備えられている(first channel having a light guide permanently affixed therein)」ことを発明していたと当業者に対して理屈に適切に通知していると主張した。PTABは、PCT出願には、S&N社の特許のクレームに記載の特徴をサポートするための十分な記述があるため、PCT出願が先行技術とはならないとして、審査官による自明性に基づく拒絶を覆した。PTABは、当業者の知識を考慮してのPCT出願の「光ファイバーの束(fibre optics bundle)」の開示は、クレームに記載の「ライトガイド(light guide)」を十分に描写しているとした。これを不服として、Hologic社は、上訴した。

争点/判決理由:

PTABが、先に提出されたPCT出願によりS&N社の特許のクレームには十分な記述があったとしたことは間違っていたか。否、原決定確認維持。

審理内容:

CAFCは、実質的な証拠が、S&N社の特許には、PCT出願に対して優先権を主張する権利があるというPTABの決定理由をサポートしているとした。PCT出願が、S&N社の特許の発明者が「第一チャンネルには、該第一チャンネルに恒久的に取り付けられたライトガイドが備えられている(first channel having a light guide permanently affixed therein)」ことを発明していたと当業者に対して理屈に適切に通知しているからである。CAFCは、PTABが、両当事者が「光ファイバーの束(fibre optics bundle)」が一種のライトガイドであることに異議を唱えなかった、また様々なライトガイドが技術分野で周知であったという事実適切に依拠したとした。CAFCは、実質的な証拠が、当業者であるならば、PCT出願の図面と明細書をよく調べることにより、S&N社の特許の発明者が第一チャンネル(first channel)にて「恒久的に取り付けられたライトガイド(a light guide permanently affixed)」を発明していたと理解したであろうというPTABの結論をサポートしているとした。

Hologic社は、PCT出願には「光ファイバーの束(fibre optics bundle)」のみが開示されており、第一チャンネルにおける「光ファイバーの束(fibre optics bundle)」の位置が明確に記述されていないと主張した。しかし、CAFCは、PCT出願の明細書と図面の開示の組み合わせを検討する当業者であるならば、「光ファイバーの束(fibre optics bundle)」の開示により、クレームに記載の「第一チャンネルには、該第一チャンネルに恒久的に取り付けられたライトガイドが備えられている(first channel having a light guide permanently affixed therein)」ことに対して十分な記述サポートがあると理解したであろうとした。