

MEDTRONIC, INC. v. BARRY 事件、上訴番号2017-1169(CAFC、2018年6月11日) (Taranto裁判官、Plager裁判官、Chen裁判官による審理) 米国特許審判部(PTAB)の決定を不服としての上訴。

背景:

Dr. Mark Barryは、2件の特許、すなわち'358特許と'072特許の所有者である。'358特許と'072特許は、それぞれ、非回転外科手術中に、椎骨骨折のリスクを減らすため、複数の椎骨全体にわたり、補正非回転力を同時に広げるようにするための方法とツールをカバーするものである。Medtronic社は、両特許の全クレームについてIPRの手続きを求める申請を提出し、PTABは、手続きを開始した。該2件のIPRの手続きにおいて、Medtronic社は、上訴に関連する3件の先行技術文献に基づきクレームに異議を唱えた。この3件の先行技術文献とは、(1) '928特許の出願、(2) 「MTOS」として言及されている本の中の一章、(3) 3件の会議にて提示されたビデオとスライドを指す。

'928出願とMTOSについて、PTABは、3件の先行技術文献には、Barryの特許の同時非回転が開示されていない、もしくは該同時非回転は自明ではないとした。'928特許の出願には、椎骨に移植されるネジに係合するデバイスの部分を挿入するのに十分な程ちょうど大である皮膚に小さな切り込みを作る方法が開示されている。MTOSには、脊髄非回転外科手術の際に、椎弓根スクリューにより脊柱に修正用の柱を置いて、操作力を適用するために該修正用の柱を使用することが記載されている。しかし、PTABは、'928特許の出願とMTOSのいずれにも、同時に複数の柱を操作することが開示されていないとした。

ビデオとスライドについて、PTABは、ビデオとスライドが§102に基づき「印刷刊行物(printed publications)」ではないとしたため、Barryの特許のPTABの先行技術評価においてそのような資料を検討しなかった。2003年に、ビデオとスライドが、3件の異なる会議で提示されたというものの、最初の会議の出席者は、脊髄奇形研究会(Spinal Deformity Study Group)のメンバーに限定されており、他の2件の会議には、他の外科医のみが出席できることになっていた。

争点/判決理由:

PTABが、クレームが'928特許の出願とMTOSに基づき自明ではなかったとしたことは誤りであったか。否、原決定が確認維持される。

PTABが、提出したビデオとスライドに一般アクセスすることが不可能であるとしたため、先行技術ではないとしたことは誤りであったか。然り、原決定が却下され、本件は差し戻しとなる。

審理内容:

まず、CAFCは、PTABの非自明性の決定理由を確認支持した。文献のいずれにも、'358特許と'072特許のクレームに記載されている同時回転機能を実施するのに必要な「ハンドル手段」が開示されていなかったためである。

次に、CAFCは、PTABが全関連要因を検討しなかったため、提出されたビデオとスライドは「一般アクセス可能」ではないとしたPTABの決定を却下し、差し戻しとした。CAFCは、資料が「印刷刊行物」とみなされるのに十分配布されたか否かを判断するため使用される6つの要因について説明した: (1) 資料が展示されていた期間、(2) 対象視聴者の専門知識、(3) 資料がコピーされないという理屈に合った期待の存在、(4) 表示資料をコピーすることができる容易さ、(5) 会議の規模と種類、(6) 機密性に関する期待。CAFCは、PTABが、会議における視聴者の専門知識と提示資料についての機密性に関する期待とを検討しなかったとした。