

AURIS HEALTH, INC. V. INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS, INC.事件、上訴番号2021-1732 (CAFC、2022年4月29日)。Dyk裁判官、Prost裁判官、Reyna裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Auris Health(以下、「Auris社」)は、外科医が手術器具を遠隔操作できるようにするロボット手術システムに関するIntuitive Surgical Operations(以下、「Intuitive社」)の特許について当事者系レビュー(inter partes review)を申請した。PTABは、2件の先行技術文献の組み合わせが、特許のクレームの特徴を全て開示していると判断した。しかし、当業者であるならば、クレームに記載の特徴を実現するために2件の先行技術文献を組み合わせることは自明であるとは考えなかったとした。

PTABは、専門家の証言によって裏付けられたIntuitive社の主張に同意し、発明時にロボット工学を使用して手術を行うことについて当技術分野の外科医による一般的な懐疑論のため当業者には2件の先行技術文献を組み合わせる動機はなかったであろうとの見解を示した。その点で、先行技術文献を組み合わせることは、ロボット手術システムをさらに複雑にするものであり、当技術分野における周知の懐疑論に反するため、自明ではなかったというIntuitive社の見解に同意した。Auris社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

当技術分野における一般的な懐疑論は非自明であるとするのに十分であったとしたPTABの判断は誤りであったか。然り、決定は覆され、本件は差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、産業界の懐疑論の証拠は自明性の審理において考慮することができるとしたが、その懐疑論は、特定の文献の組み合わせに関連していなければならないとした。まず、CAFCは、*KSR*事件を検討した。*KSR*事件は、技術分野で周知の必要性や問題が、クレームに記載の方法で構成要素を組み合わせる理由となり得るとした。CAFCは、*KSR*事件のこの論理的根拠を解釈し、一般産業界の懐疑論だけでは、組み合わせの動機の認定を排除することはできないとした。

さらに、CAFCは、懐疑論の証拠は、その分野に一般的なものではなく、その発明に特殊なものでなければならないとした。CAFCは、PTABが依拠した専門家の証言は、先行技術文献を組み合わせる動機の欠如を認定するため、ロボット手術の分野についての一般的な懐疑論に関連するだけであると判断した。CAFCは、その証拠が不十分であることを踏まえ、自明性の審理に産業界の懐疑論を適切に適用することを検討する際に、記録上の残りの証拠が文献を組み合わせる動機を立証できるか否を検討するため、原決定を覆しPTABに本件を差し戻した。

Reyna裁判官は反対意見を述べた。Reyna裁判官は、多数派が、文献の組み合わせの動機の欠如を認定したPTABの理由を単純化しすぎていると主張した。Reyna裁判官は、産業界の懐疑論の証拠は、文献の組み合わせに関する専門家の証言に基づき、文献の組み合わせに特殊なものであると解釈した。また、Reyna裁判官は、多数派が、動機付けの欠如に関するPTABの追加の理由を考慮しなかったと主張した。この理由は、当業者であるならば文献の目標/目的を妨げることなく文献を組み合わせる方法をAuris社が明確にしなかったことに依拠したものであった。