

HOLOGIC, INC. v. MINERVA SURGICAL, INC.事件、上訴番号2019-2054, -2081 (CAFC、2022年8月11日)。Stoll裁判官、Clevenger裁判官、Wallach裁判官による審理。デラウェア州地区地方裁判所(Bataillon裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

この侵害訴訟は、最高裁判所からCAFCに差し戻されたものである。本来、CAFCは、譲渡人禁反言(assignor estoppel)に基づきHologic社に対して無効ではないという正式事実審理なしでなされる判決(summary judgment)を下した地方裁判所の判決を確認支持した。しかし、最高裁判所が、このCAFCの判決を破棄した。最高裁判所は、譲渡人禁反言の存在を確認したが、その適用は、侵害訴訟における無効性に基づく弁護が、特許権譲渡の際になされた明示または暗黙の表示と矛盾する場合に限定した。最高裁判所は、Minerva社が発明者が譲渡したクレームよりも実質的に(materially)広範なクレームに異議を唱えていたため、譲渡人禁反言が適用されるべきではないというMinerva社の主張をCAFCが十分に検討しなかったとした。そこで、CAFCは、地方裁判所が、譲渡人禁反言によってMinerva社の無効性に基づく弁護が妨げられると判断した際に裁量権を乱用したか否かを、最高裁判所の指針に照らして再考察した。

争点/判決:

地方裁判所が、譲渡人禁反言の法理に基づき無効ではないという正式事実審理なしでなされる判決を下したのは誤りであったか。否、原判決が確認支持された。

審理内容:

分析では、2つのクレームの比較が含まれていた: 1つは、発明者がNovaCept社を通じて出願し、最終的にHologic社が買収した会社にNovaCept社の出願の権利を譲渡した原出願に遡って優先権を主張したHologic社の特許からのもの、もう1つは、NovaCept社がHologic社の前身に権利を譲渡する2年前に削除されたNovaCept社の原出願からのものであった。

最高裁判所の判決を踏まえて、CAFCは、まずNovaCept社のクレームが該出願から削除されたことを考慮し、発明者が譲渡時にその有効性を実際に保証していたか否かを検討した。CAFCは、削除事由は本質的に手続き的なものであり、クレームを何ら無効化するものではないと判断した。そのため、CAFCは、発明者は譲渡の際に削除されたクレームの有効性を保証したとした。

それから、CAFCは、Hologic社の特許のクレームが、NovaCept社の削除されたクレームよりも実質的に広範であるか否かを検討した。両当事者は、「実質的に広い(materially broader)」という分析では、「透湿性(moisture-permeable)」デバイスと「不透湿性(moisture-impermeable)」デバイスの違いに依拠し、削除されたクレームが「透湿性(moisture-permeable)」デバイスに限定されていれば、Hologic社のクレームは実質的に広範であり、譲渡人禁反言によりMinerva社からの無効性に基づく弁護を妨げないことに合意した。また、当事者は、削除されたクレームには明示的な透湿性(moisture-permeable)の制限がないことに同意した。CAFCは、削除されたクレームの平易な文言は、「透湿性(moisture-permeable)」デバイスだけでなく「不透湿性(moisture-impermeable)」デバイスも包含するのに十分広範なものであるとした。また、CAFCは、NovaCept社が他のクレームで透湿性(moisture permeability)の特徴を記載していることから、この特徴を認識し、削除されたクレームから意図的に除外したに違いないと認識して、クレーム差別化の法理(doctrine of claim differentiation)を引用した。

従って、CAFCは、Hologic社の特許のクレームは、NovaCept社の削除されたクレームより実質的に広範でないとし、地方裁判所が譲渡人禁反言の法理を適用して無効ではないという正式事実審理なしでなされる判決を下したことは裁量権を乱用しなかったと結論づけた。