

MINERVA SURGICAL, INC. v. HOLOGIC, INC.事件、上訴番号 2021-2246 (CAFC、2023年2月15日)。  
Prost裁判官、Reyna裁判官、Stoll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:

Hologic社は、Minerva社の外科手術用デバイスに関する特許を無効とする正式事実審理なしでの判決(summary judgment)を求めた。Hologic社は、Minerva社が優先日の約2年前に展示会でデバイスを展示したことから、主張クレームはAIA以前の35 U.S.C. § 102(b)の公然使用による新規性の喪失により新規性がないものであると主張した。

地方裁判所は、展示会でのデバイスの展示と実演説明が公然使用にあたりと判断し、正式事実審理なしでの判決(summary judgment)を出した。

#### 争点/判決:

地方裁判所が、正式事実審理なしでの判決(summary judgment)を出した、主張クレームは公然使用による新規性の喪失(public use bar)に基づき新規性がないものであると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:

CAFCは、このデバイスが「公然使用されて (in public use)」おり、「特許を取得する準備ができていた(ready for patenting)」ため、クレームは公然使用による新規性の喪失(public use bar)により新規性がないものであると判断した。

展示会期間中、機密保持の義務を負うことなく個人が特許デバイスにアクセスできたため、特許デバイスは「公然使用されて(in public use)」いた。Minerva社は、展示会で数日間、15台の「完全に機能する(fully functional)」デバイスを医師や投資家に披露した。この展示会は、発明者によって業界の「スーパーボウル」と呼ばれ、一般に公開されていた。Minerva社は、展示会でデバイスを展示しただけでは、公然使用とは言えないと主張した。CAFCは、出席者はデバイスをよく観察し、その操作を確認することが許されていたため、この主張を退けた。例えば、Minerva社の従業員の一人は、デバイスがあまりにも徹底的に披露されていたため、1台のデバイスが壊れてしまったと述べた。Minerva社は、出席者がデバイスを物理的に扱ったという証拠はないと主張した。CAFCは、機密保持の義務のない一般人が発明を理解できるようにデバイスが使用された場合、公然使用が発生する可能性があるため、これは問題ではないとした。CAFCは、出席者からの詳細なフィードバックから、知識のある個人がクレームに記載の技術を認識し理解するのに十分なほど、発明をよく観察することを許されたという避けられない結論が得られると判断した。

Minerva社は、披露されたデバイスには代表的なクレームの特徴であるフレームがなかったため、展示会での開示はなかったと主張した。CAFCは、展示会の前と直後にクレームに記載の特徴がその時点で開発されていたことを示したMinerva社からの文書を指摘した。また、CAFCは、出席者からの詳細なフィードバックから、そのデバイスがクレームに記載の特徴を開示していることを証明したことを指摘した。フィードバックは、クレームに記載の特徴のメリットの1つであるフレームの柔軟性に優れていることを強調するものであった。

また、CAFCは、試作品が意図した目的を果たしたため、その時点でデバイスは「特許を取得する準備ができていた(ready for patenting)」と判断した。Minerva社は、生きた患者に対する処置に対応する準備ができていなかったため、このデバイスは特許を取得する準備ができていなかったと主張した。しかし、CAFCは、特許の内在的記録には、その使用を生きたヒト組織に限定するものではなく、証拠には、デバイスが実際の試験に臨む準備ができていたとさえあったとした。