

AXONICS, INC. v. MEDTRONIC, INC.事件、上訴番号 2022-1532、2022-1533 (CAFC、2023年8月7日)。
Lourie裁判官、Dyk裁判官、Taranto裁判官による審理。PTABによる決定を不服としての上訴。

背景:

Medtronic社は、植え込み型医療機器の経皮充電に関する特許のうち2件をAxonics社に対抗して主張した。次に、Axonics社は、クレームは3件の先行技術文献と同一であるとして、PTABに当事者系レビュー(IPR)を申請した。Axonics社の請願書では、クレームの解釈を明示的に提案していなかったが、Axonics社は、クレーム中の「測定電流(measured current)」の限定はクレーム中の「値(value)」の限定を狭めるだけであるという主張に基づき、暗に「1入力(one-input)」の解釈を提案した。すなわち、Axonics社は、「測定された電流(measured current)」に基づいて外部電源が電力を自動的に変化させるという記載は、電力の自動変動が「値(value)」に基づくという同じクレームの別個の限定を狭めるだけであると主張した。この暗黙の1入力の解釈に基づいて、Axonics社は、クレームでは別の測定は必要なく、代わりに、植え込み型機器の電流に従って電力出力を自動的に変更する先行技術の開示が両方の限定を満たすと主張した。PTABは、Axonics社が無効性の主張で勝訴する合理的蓋然性(reasonable likelihood)を示したことに基づいて、すなわち1入力の解釈を考慮して、IPRの開始を認めた。

IPRの開始後、Medtronic社は、特許所有者による応答(patent owner response)の中で初めて、新しい「2入力(two-input)」の解釈を主張し、それによって「値(value)」の限定と「測定電流(measured current)」の限定には別個の入力が必要であると主張した。これに応じて、Axonics社は、先行技術文献は1入力の解釈と2入力の解釈の両方を満たしていると主張し、2入力の解釈のサポートとして、Axonics社は、該請願書で依拠したのと同じ実施形態に関する先行技術文献の追加の開示を引用した。しかし、Medtronic社は、Axonics社の請願書にはそのような主張が記載されていないため、PTABがAxonics社の新たな回答(reply)の主張を検討することは不当な意見に繋がると主張した。PTABはMedtronic社の主張に同意し、2入力の解釈を採用しただけでなく、新しいクレームの解釈に対するAxonics社の主張を検討することも拒否した。特に、PTABは、Axonics社にはこれらの特許を評価し、2入力の解釈のサポートを理解する十分な機会があったと論じた。従って、Axonics社が請願書で2入力の解釈に対する反論を提示しなかったため、PTABはAxonics社の回答の主張が不適切であると判断した。Axonics社は、これを不服として上訴した。

争点/判決:

IPRの開始の決定後に提案されたクレームの解釈に対してPTABがAxonics社の主張の検討を拒否したのは誤りであったか。然り、原決定は取り消しとなり、本件は差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、PTABの規則が本件の具体的な事実を扱っていないことを指摘しながらも、PTABに同意しなかった。そのため、CAFCは、「IPRにおける特許所有者が特許所有者による回答で初めてクレームの解釈を提案する場合、請願人には、その回答の中で、新しい解釈に基づく同一性または自明性について議論し、証拠を提示する機会が与えられなければならない。これは、少なくとも、各無効性の理由について、請願書で依拠したのと同じ実施形態に依拠している場合を指す(when a patent owner in an IPR first proposes a claim construction in a patent owner response, a petitioner must be given the opportunity in its reply to argue and present evidence of anticipation or obviousness under the new construction, at least where it relies on the same embodiments for each invalidity ground as were relied on in the petition)」という判例をサポートするためにさまざまな先例判決を検討した。PTABは、Axonics社に対して、新たに採用されたクレームの解釈に返答する機会を与えなかったため、CAFCは、PTABの決定を破棄し、2入力のクレームの解釈に基づくAxonics社の主張と証拠の検討のために本件を差し戻しとした。