

COLIBRI HEART VALVE, LLC v. MEDTRONIC COREVALVE, LLC事件、上訴番号2023-2153 (CAFC、2025年7月18日)。Taranto裁判官、Hughes裁判官、Stoll裁判官による審理。カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所(Carter裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

Colibri社はMedtronic社の特許侵害で提訴した。Colibri社の特許のクレームでは、バルブを展開するための「押し出し(*pushing-out*)」ステップを含む方法が記載されている。この特許の審査において、特許庁は、バルブを露出させるために外側シースを「引き込む(*retracting*)」ステップを含む別の独立クレーム(クレーム39)を、明細書における記述サポートがないとして拒絶した。Colibri社はこのクレーム39を削除して、「押し出し(*pushing-out*)」ステップを含むクレーム(クレーム34)が発行された。

Medtronic社は、自社製品は押し出すのではなく、引き込むことで部分的に展開すると主張した。Medtronic社は、弁護において、審査経過禁反言(*prosecution history estoppel*)に基づき、無効性と非侵害を主張した。すなわち、Medtronic社は、自社製品がColibri社により権利放棄された削除クレーム39に対応するとして、非侵害を主張した。

地方裁判所における正式事実審理(*trial*)中、Colibri社は文言侵害の主張を取り下げ、侵害を立証するため均等論(DOE)に依拠した。地方裁判所はMedtronic社に侵害責任があることを認め、Colibri社に対して1億600万ドルの損害賠償を命じた。Medtronic社は、Colibri社は審査経過禁反言のためDOEに基づく主張はできないとしてJMOLを求めて申し立てを提出したが、この申し立ては棄却された。Medtronic社は判決(*judgment*)を不服として上訴した。

#### 争点/判決:

DOEに基づく侵害主張は審査経過禁反言のため禁じられているか。然り、原判決は覆された。

#### 審理内容:

CAFCは、クレームの削除は審査経過禁反言を生じさせる可能性があるとした。Colibri社が、削除クレームと維持クレームの間に実質的な関連性があることを認めたため、CAFCは、クレーム34(発行クレーム1)と削除クレーム39は実質的に関連していると判断した。この点に関して、CAFCは、クレーム39を削除して、維持クレーム34(発行クレーム1)にすでに記載されているクレームの審査を行ったことは、審査経過禁反言の目的上、事実上、クレームの範囲を狭める補正に相当するとした。

さらに、CAFCは、審査経過禁反言を適用するためにはクレーム1自体を補正する必要はないとした。CAFCは、「Colibri社が均等を積極的に主張する独自の基礎物理学的論理は、禁反言の閾値を超えるのに十分である(*Colibri's own basic-physics logic for its affirmative assertion of equivalence, is enough to cross the estoppel threshold*)」と指摘した。従って、クレーム39の削除は、審査経過禁反言を生じさせた。

従って、CAFCは、Medtronic社には非侵害のJMOLを裁判所により認められる権利があるとした。