



CAFC 在 *Minerva Surgical v. Hologic* 判決中對公開使用之說明（第 318 期 2023/03/09）

潘映彤*

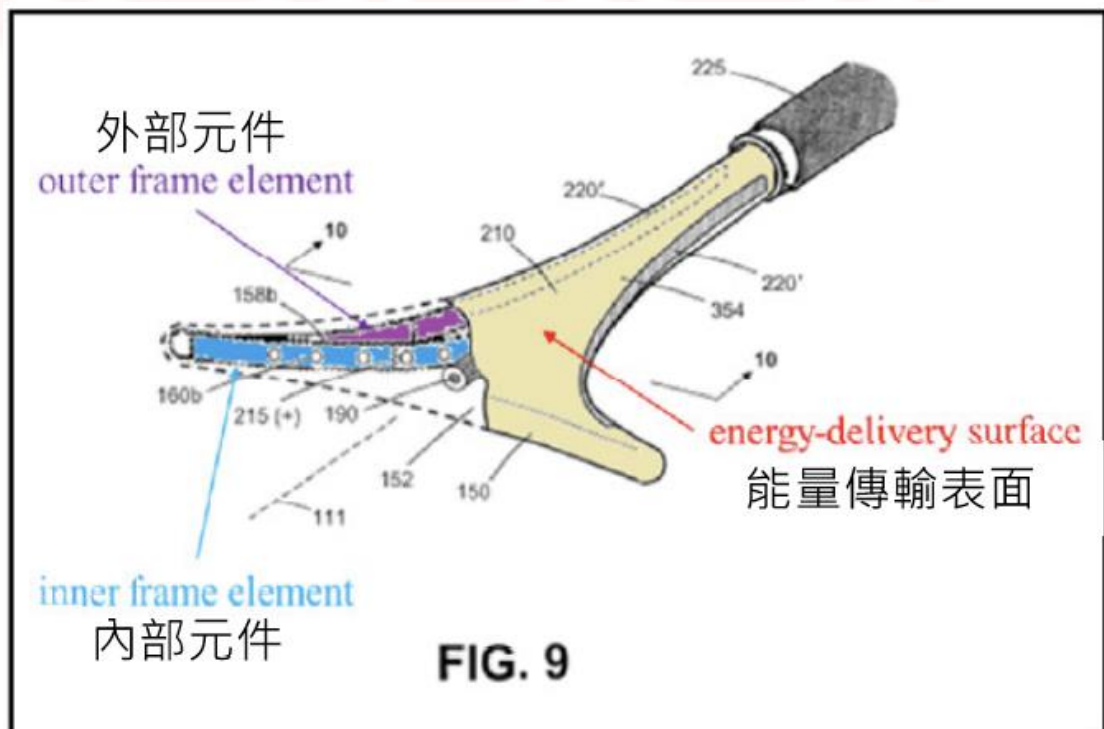
一、 前言

專利權人 Minerva Surgical, Inc. 對 Hologic, Inc. 以及 Cytoc Surgical Products, LLC 提起侵權訴訟，認為其侵害 US 9,186,208 號專利（以下稱為系爭專利）之專利權，地方法院作出判決認為專利權人主張的權利已構成 35 U.S.C. §102(b) 的公開使用 (in public use)。

二、 系爭專利概要

系爭專利的申請日為 2012 年 11 月 2 日，優先權日為 2011 年 11 月 7 日。

系爭專利為一種用於子宮內膜消融（切除）術的設備，系爭專利的請求項 13 界定有一長柄，該長柄具有一能量傳輸表面，該能量傳輸表面可由內部的一伸縮框架控制而展開成平面三角形以貼合患者的子宮腔壁，其中，該伸縮框架具有內部元件與外部元件，且內部元件與外部元件具有實質上不同的材料特性 (substantially dissimilar material properties, 以下簡稱 SDMP)。



三、 案情概要

在專利權人指控 Hologic 侵害系爭專利的專利權後，Hologic 指出在早於系爭專利其優

* 任職台一國際智慧財產事務所



先權日期一年以上的 2009 年 11 月 16 日至 19 日，專利權人以名為「Aurora」的設備參加 AAG L(American Association of Gynecologic Laparoscopists) 主辦的第 38 屆全球婦科微創大會（以下簡稱 AAGL 2009），且 Hologic 認為 Aurora 揭露系爭專利，因此系爭專利已因專利權人自身展示的 Aurora 設備所公開而無效。

鑒於上述公開，地方法院認為 Aurora 設備在 AAGL 2009 上的展示與使用構成「公開使用」，並且 Aurora 設備也符合「已準備好申請專利 (ready for patenting)」。

對此，專利權人提出三項論點：

- (1) 在 AAGL 2009 上僅僅是「展示」Aurora 設備，並非公開使用。
- (2) 在 AAGL 2009 上展示的 Aurora 設備缺少 SDMP 的技術概念，並未公開系爭專利的請求項 13。
- (3) 在 AAGL 2009 舉辦時，Aurora 設備還未準備好申請專利，當時仍處於改進 SDMP 技術的階段，尚未達到其預期功效。

四、 CAFC 判決

CAFC 針對專利權人提出的三項論點進行回覆，首先引用 *Polara Eng'g Inc. v. Campbell Co.*, 894 F.3d 1339, 1348 (Fed. Cir. 2018) 判決提到：「根據 Pre-AIA 35 U.S.C. § 102(b)，若在關鍵日之前，發明已被公開使用 (in public use) 並且已準備好申請專利(ready for patenting)，則會觸發公開使用限制」。

公開使用

CAFC 援引 *Am. Seating*, 514 F.3d at 1267：「如果一項發明在不受任何限制、限定或保密義務的情況下向發明人以外的他人展示或使用，則該發明被視為公開使用」。

AAGL 2009 是相關領域的指標性活動，與會者包含許多對專利權人新興業務至關重要的潛在投資者和醫生，專利權人在大會上攜帶了 15 個具備完整功能的 Aurora，而在有關 Aurora 的演講中，演講者更提到 Aurora 設備其框架貼合子宮的能力有助於協助治療具有畸形和不同體積的子宮腔，根據系爭專利發明人所述，在大會上 Aurora 受到許多與會者的注意，並得到其框架能適應不同子宮腔結構的良好反饋，而上述的反饋與 SDMP 的技術概念息息相關。

另一方面，該大會是公開的活動場合，與會者並不需要簽署保密協議，專利權人也沒有要求與會者或他人執行保密義務，且在大會前後皆有許多關於 Aurora 的文件已明確揭露 SDMP 的技術概念。

專利權人在大會中展示 15 台擁有系爭專利技術的設備，並一連數日向相關技術人員詳加介紹，足夠讓所屬技術領域的人員瞭解 Aurora 的操作方式，並且收到專業人員對於 Aurora 設備的評價與回饋，由此可見，專利權人對 Aurora 的揭露遠遠超出了單純「展示」的範圍。

除此之外，CAFC 認為公開使用的揭露標準並不是基於該設備有經過公眾實際上的使用，公開使用也可能發生在發明人使用該設備的情況下，令沒有任何保密義務的公眾了解該發明，因此，CAFC 同意地方法院的觀點，認為系爭專利已構成「公開使用」。

準備申請專利

CAFC 認為 Aurora 設備已符合「準備申請專利」的原因有兩個：



(1) 專利權人將發明付諸實踐

(2) 專利權人擁有描述系爭專利請求項 13 的相關文件

專利權人早在 2008 年便開始研發 Aurora，但在框架變形的問題上琢磨許久，直到改變框架結構才有所突破，而系爭專利的發明人證明 SDMP 的概念是在 2009 年 7 月 23 日到 2009 年 11 月 25 日之間產生。

另一方面，2009 年同年的 10 月 1 日、11 月 14 日實驗的分析報告中顯示專利權人的設備已可成功放置於子宮內，並且於子宮消融術後成功自子宮中移除，已被認為可用於臨床試驗中。

除此之外，實驗室筆記中記錄 Aurora 的內部元件、外部元件分別使用兩種不鏽鋼，這兩種不鏽鋼具有不同的厚度與成分，且筆記內還包含兩張日期為 2009 年 8 月的 CAD 圖紙，圖紙上顯示外部元件和內部元件分別使用了不同厚度的不鏽鋼，同樣揭示了 SDMP 的概念。

專利權人製作了系爭專利請求項 13 的設備原型，將發明付諸實踐，並如預期目的用於執行子宮內膜消融術，且在關鍵日期之前的實驗報告、紀錄皆有揭露系爭專利的技術內容，視為已準備好具體的發明圖紙或描述，使本領域技術人員足以實現該發明，即符合準備申請專利的要素。

雖然專利權人辯稱 Aurora 設備於大會時仍處於需要改進 SDMP 技術的階段，尚未達到消融人體組織的預期目的，但 CAFC 指出判例法並不要求實行在活體組織上，且系爭專利亦非限定為僅使用於活體的設備，專利權人後續的改進只是單純的微調。

因此，CAFC 同意地方法院的觀點，認為系爭專利在關鍵日期之前已「準備好申請專利」。

綜上所述，CAFC 認同地方法院的判決，系爭專利有構成 35 U.S.C. §102(b) 的公開使用。

五、 結語

在本案中，專利權人雖然表示 Aurora 設備在 AAGL 2009 大會時仍處於研發改良階段，但證據顯示當時 Aurora 設備已具備系爭專利中的 SDMP 概念，後續的研發也只是基於 SDMP 概念進行數值或材質的調整，專利權人還向大眾展示 Aurora 設備的關鍵特徵及其運作方式，導致系爭專利在早於優先權日的一年多前就已經構成公開使用。

一項產品從發想到技術成熟可能需要經過數年不斷的研究、調整與改良，有時為了讓產品的研發可以持續進行，需要定時的展現研發成果，吸引投資人繼續投注研發資金，而考量未來的市場銷售規劃，亦需要獲取市場對於產品的反應及反饋，然而，在選擇展示部分產品技術吸引投資人和提升市場熱度的同時，或許已構成專利要件中公開使用的情形。若是能於產品研發初期就將專利佈局納入考量，在公開展示前先提出專利申請，或即時的主張優惠期，才能避免因構成公開使用導致專利無效的風險，並保障產品後續製造、銷售等的權益。

資料來源：Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., Fed Circ. 2021-2246. February 15, 2023

<https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2246.OPINION.2-15-2023_2081255.pdf>