

連邦最高裁 Helsinn 事件判決（速報）

～AIA の下でも on sale bar の解釈は旧特許法下での解釈と変わらず～

2019 年 1 月 23 日

JETRO NY 知的財産部

柳澤、笠原

米国連邦最高裁判所は 1 月 22 日、Helsinn Healthcare SA v. Teva Pharmaceuticals Usa Inc 事件について、全会一致で連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）の判決を支持し、America Invents Act (AIA) における 102 条 (a) (1) の「on sale」の解釈は AIA 以前の特許法の下での解釈と変わらず¹、有効出願日の一年前の日よりも前になされた出願人によるクレーム発明の販売は、販売相手が秘密保持義務を負っており発明の詳細が公に開示されていない場合であっても 102 条 (a) (1) の「on sale」に当たると判示²した。

これによって、Helsinn 社の化学療法により引き起こされる吐気・嘔吐を抑制するためのパロノセトロンに関する特許は、AIA 第 102 条(a) (1)に規定される on sale bar（販売による新規性の喪失）により無効となる。

事件の背景

この事件は、化学療法によって引き起こされる吐気・嘔吐を抑制するためのパロノセトロンに関する特許（米国特許第 8598219 号）を保有する Helsinn 社が、

¹ AIA 第 102 条においては、「on sale」の後に、改正前にはなかった「, or otherwise available to the public」という catchall phrase が追加されたために、「on sale」の解釈も変更され、改正前には「on sale」の対象とされていた発明内容が公にされない販売は AIA の「on sale」の対象とはならないのではないかという点が争点となっていた。

AIA102 条(a)(1):

A person shall be entitled to a patent unless . . . the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention.

旧法 102 条(b):

A person shall be entitled to a patent unless—

“(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.”

² https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-1229_2co3.pdf

同特許発明に関するライセンス・購買契約を、その有効出願日の一年前の日より前に MGI 社と締結しており、両社がその契約を公にしていた（秘密保持義務により発明の一部は公にされていなかった）ことから、Helsinn 社の第 8598219 号特許は AIA 第 102 条 (a) (1) に規定される on sale bar（販売による新規性の喪失）により無効ではないかという点が争われたもの。

連邦地裁は、AIA 前の特許法の下では、発明の内容が公にならない秘密裏の販売は on sale bar の対象となっていたが、AIA の下では、on sale bar の対象となる販売は発明の内容が公になっているものでなければならず、秘密裏の販売は対象外となったことから、Helsinn 社の MGI 社とのライセンス・購買契約は「on sale」には当たらず、Helsinn 社の特許は新規性を喪失しないとした。

しかし CAFC は、AIA の下でも、特許発明が販売されたことが公になっていれば、特許発明の詳細が公になっていなくても「on sale」に当たるとして、Helsinn 社の MGI 社との契約には on sale bar が適用されると判示し、連邦地裁の判決を破棄した。その後 Helsinn 社は、CAFC に対してオンバンク（大法廷）による再審理を請求したが、その請求も棄却された。

これを不服とした Helsinn 社は、「AIA の下で、発明の内容を秘密にする義務を負った第三者に対する発明の販売は、当該発明の特許性を判断するための先行技術となるか否か」という点について、連邦最高裁判所に裁量上訴（writ of certiorari）を申し立て、2018 年 6 月に当該裁量上訴が受理されていた。

（以上）