連邦最高裁、LabCorp.v.Metabolite Laboratories 事件の上告棄却
～「如何なる発見や発明が特許となりうるか」を最高裁は判断せず～

2006 年 6 月 22 日
JETRO NY　澤井、中山

本日、米連邦最高裁は、Per Curiam（特定の裁判官の意見とせず裁判所全体の意見）として、Laboratory Corporation. v. Metabolite Laboratories 事件に関する上告を棄却した。

本事件は、以前 New York Times 紙が取り上げるなど、「如何なる発見や発明が特許となりうるか」、その特許性について連邦最高裁が四半世紀ぶりに審理を行うものとして注目を集めていた。05 年 10 月 31 日に上告を受理。既に、本年 3 月 21 日には口頭弁論が実施されており、証人として出廷した政府代理人（ハンガー訟務副長官）は、特許の有効性の議論は、下級審で審理されていない事項であって、最高裁で取り扱うことは不当であると発言し、本件の特許有効性に係る尋問の記録さえ否定した経緯がある。

今般の上告棄却により、かかる「如何なる発見や発明が特許となりうるか」との命題に対し、連邦最高裁は判断を避けた格好。これに対し、ブレイヤー判事は、本件特許の有効性に疑義を唱えつつ、連邦最高裁として判断を行うべきであったとして、反対意見を付している（同意見にスティーブンス判事、スーター判事が同調）。また、ロバーツ最高裁長官自身は、任官前に所属していた法律事務所が、本件訴訟に関与していたとして自らを忌避していたもの。

なお、本事件の対象は第 4,940,658 号米国特許[1]、高濃度の血中ホモシステインとビタミン B 欠乏症との相関関係を利用した診断方法であり、Metabolite 特許とも称される。本特許の実施権者である Metabolite Laboratories 社が、Laboratory Corporation 社 に対し、本特許の請求項 13 を侵害したとして訴えた事件であり、地裁による故意侵害の認定と損害賠償命令を、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）が 2004 年に認容した事件。

＜参考＞Per Curiam 及び Justice Breyer 反対意見　全文
http://www.supremecourtus.gov/opinions/05pdf/04-607.pdf

（了）

[1]第4,940,658号米国特許の詳細は、http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=4940658.PN.&OS=PN/4940658&RS=PN/4940658