

THE MEDICINES CO. v. HOSPIRA, INC.事件、上訴番号14-1469(CAFC、2018年2月6日)。Dyk裁判官、Wallach裁判官、Hughes裁判官による審理。ディラウェア地区地方裁判所(Andrews裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

本件は、*The Medicines Co. v. Hospira, Inc.*事件、827 F.3d 1363(CAFC2016)における全裁判官出席の上でのCAFCからの差し戻しの判決を受けての上訴ケースである。先の全裁判官出席の上での上訴では、製造サービスの契約書は、§102(b)に基づく販売による特許性の喪失(on-sale bar)を引き起こすのに充分ではないとされた。本上訴の争点は、The Medicines Co. (「MedCo」)と卸売業者(ICS)間の流通契約書(distribution agreement)が販売による特許性の喪失(on-sale bar)を引き起こすのに充分であるかどうかというところにある。

地方裁判所は、流通契約書(distribution agreement)が、ICSがMedCo製品の卸売業者であるとする契約書にしか過ぎない、また製品の販売の申し出(offer to sell)ではないとした。従って、販売による特許性の喪失(on-sale bar)を引き起こす販売の申し出(offer to sell)ではなかった。

#### 争点/判決理由:

地方裁判所が、流通契約書(distribution agreement)は販売の申し出(offer for sale)ではないとしたことは誤っていたか。然り、原判決が覆され、地方裁判所に本件が差し戻しとなった。

#### 審理内容:

CAFCは、流通契約書(distribution agreement)の分析の際、MedCo社が製品販売契約を締結したとした。流通契約書(distribution agreement)には、MedCo社が製品販売を希望しており、ICSが製品購入に同意したという供述が含まれていた。また、該契約書には、価格、購入日程、MedCo社からICSへの製品の所有権移転(passage of title)の同意も含まれていた。

MedCo社は、契約条件に基づき、ICSからの全発注書を拒絶することができたため、契約書が販売の申し出(offer for sale)ではないと主張した。CAFCはこの旨に同意しなかった。

まず、CAFCは、UCCによる「販売(sale)」の定義、すなわち「ある価格にての販売者から購入者への所有権移転(passage of title)」という記述に依拠した。ここでは、流通契約書(distribution agreement)には、製品の所有権移転(passage of title)と価格の同意の両方が含まれていた。

次に、流通契約書(distribution agreement)によると、MedCo社には、発注書の指示に従うためには「商業的に理屈に適った努力(commercially reasonable efforts)」を払う必要があった。従って、MedCo社には、全発注書を拒絶する能力がなかった。むしろ、MedCo社には、商業的に理屈に適っていない限り、発注書の指示に従う必要があった。従って、流通契約書(distribution agreement)は、オプショナルの販売取り決めではなかった。

最後に、CAFCは、実際に、流通契約書(distribution agreement)が排他的流通契約書(exclusive distribution agreement)であり、製品がMedCo社の収益のおよそ90%を占めていたため、MedCo社が全発注書を拒絶するようには思われなかった。また、CAFCは、流通契約書を販売の申し出(offer for sale)であるとされた他の契約書と比較し、現契約書には他の契約書より販売関係の詳細が更に含まれていたと記した。

しかし、地方裁判所は、流通契約書(distribution agreement)が販売の申し出(offer for sale)ではないとしたため、流通契約書(distribution agreement)が特許発明をカバーしていたかどうかについての質問について一度も触れなかった。従って、本件は、本課題の再検討のため、地方裁判所に差し戻しとなった。