



## JASON LEONARD

ジェイソン・レナード  
パートナー

### ニューヨーク

Tel +1 212 547 5556  
Fax +1 646 417 7663  
jleonard@mwe.com

複雑なライフサイエンスの特許訴訟について、顧客に助言をしている。14年にわたる実務では、多数の製薬会社に対して様々な医薬品に関する効果的な特許訴訟戦略を立案するためのコンサルティングを行なっている。癌治療薬、経口避妊薬、ステロイド、抗真菌剤、抗コリン剤、 $\beta$ 3刺激薬、薬理学的ストレス剤等の低分子医薬品やペプチドに関する特許訴訟を主導・指揮している。新規化合物のみならず、製剤、多形体、治療法等の複雑な発明に関する特許を防衛することに成功している。特に、被告から設計変更が主張され、審判手続における広範な権利侵害の立証が必要な場合、多くの顧客が難しい特許侵害問題の解決について彼を頼りにしている。

訴訟前の調査、複数の被告に対する提訴、連邦巡回控訴裁判所への控訴等、特許訴訟のあらゆる段階において豊富な経験を有している。訴訟戦略の立案では科学への情熱と製薬化学の知識を活かして、創薬と開発の複雑さを簡潔で説得力のある裁判のためのストーリーへと分かりやすく言い換えることに取り組んでいる。

ロースクール入学前は、革新的な製薬会社で6年間、分析化学と固体化学を専門とする創薬化学者を務めていた。研究の一環として、コレステロールの薬であるアトルバスタチンに関する特許を含む、10件以上の特許登録及び特許出願を行った。製薬業界での経験は顧客にとって不可欠なものとなっており、訴訟戦略の一環として徹底した科学技術の分析を依頼されることが多くなっている。

特許訴訟の指揮と助言を専門に取り扱うほか、特許ライセンスに関する仲裁を含む、デューデリジェンスやライセンス問題にも携わっている。また、米国特許商標庁における当事者レビュー（IPR）及び特許権争いの実務にも携わっている。

さらに、法務におけるダイバーシティ&インクルージョンの分野でも活躍している。現在、ニューヨーク州ニューロシエルのコミュニティで活動しており、市議会のLGBTQ諮問委員会のメンバーに任命された。

## 実績

---

- Myrbetriq®（過活動膀胱治療のためのβ3刺激薬）に関する多形体及び治療法についての特許をめぐるアステラス製薬対アクタビス事件において、9名の被告を相手取ってアステラス製薬を代理した。アステラス製薬にとって非常に有利な条件で和解した\*。
- Myrbetriq®（過活動膀胱治療のためのβ3刺激薬）に関する化合物特許について沢井製薬が提出した当事者レビューの請求に関して、アステラス製薬を代理して成功をおさめた。審判部（PTAB）は本請求の手続を開始しなかった\*。
- Jevtana®（ドセタキセル耐性去勢抵抗性前立腺癌のタキサン系化学療法）に関する化合物特許をめぐる「サノフィ対フレゼニウス」において、サノフィを代理して成功をおさめた。サノフィが化合物特許に関する審判で勝訴し、差止命令を獲得した\*。
- Jevtana®（ドセタキセル耐性去勢抵抗性前立腺癌のタキサン系化学療法）に関する化合物特許をめぐる「サノフィ対フレゼニウス」において、サノフィを代理し、連邦地裁での不服申立てに成功した\*。
- Jevtana®（ドセタキセル耐性去勢抵抗性前立腺癌のタキサン系化学療法）に関する化合物特許についてマイランが提出した当事者レビューの請求に関して、サノフィを代理して成功をおさめた。審判部は本請求の手続を開始しなかった\*。
- Jevtana®（ドセタキセル耐性去勢抵抗性前立腺癌のタキサン系化学療法）に関する化合物特許について Neptune Generics 社が提出した二度目の当事者レビューの請求に関して、サノフィを代理して成功をおさめた。本請求は過去に不成立となった当事者レビュー及び連邦地裁への不服申立てに基づいて行われた。審判部は本請求の手続を開始しなかった\*。
- サノフィを代理して、フレゼニウスとの間で、Jevtana®（ドセタキセル耐性去勢抵抗性前立腺癌のタキサン系化学療法）の有効成分であるカバジタキセルの多形体に関する特許を米国特許商標庁で争った。特許権争いは6ヶ月以内にサノフィに有利に解決された\*。
- Cancidas®（生命にかかわる真菌感染症の治療用シクロヘキサペプチドの凍結乾燥製剤）の化合物及び製剤特許をめぐる「メルク対フレゼニウス」において、メルク株式会社を代理した。大規模なベンチトライアルを経て、メルク株式会社により有利な和解が成立した\*。
- Cancidas®（生命にかかわる真菌感染症の治療用シクロヘキサペプチドの凍結乾燥製剤）の製剤特許侵害をめぐるメルク対 Xellia 社事件において、メルク株式会社を代理した。メルク株式会社は審判で勝訴し、差止命令を獲得した\*。

- Lo Loestrin Fe® (エチニルエストラジオールとノルエチンドロンアセテートを含む経口避妊薬) の治療法の特許の自明性をめぐるワーナー・チルコット対ルピン事件において、ワーナー・チルコットを代理した。ワーナー・チルコット社は裁判で勝訴し、差止命令を獲得した\*。
- Candas® (生命にかかわる真菌感染症の治療用シクロヘキサペプチドの凍結乾燥製剤) の化合物及び製剤特許をめぐる「メルク対テバ」において、メルク株式会社を代理した。メルク株式会社は特許の非自明性についての略式判決で勝訴し、テバは化合物特許に対する不服申立てを取り下げた\*。

\*McDermott 入所前に担当した案件

## 表彰

---

- *Legal 500 US*, Intellectual Property: Patents: Litigation (Full Coverage), Recommended, 2020

## 資格等

---

### 学歴

- Franklin Pierce Law Center, JD, *cum laude*, 2007
- University of Connecticut, BS, Chemistry, *cum laude*, 1998

### 弁護士登録

- ニューヨーク州
- ニュージャージー州

### 登録裁判所／政府機関

- 米国最高裁判所
- 米国連邦巡回控訴裁判所
- 米国ニュージャージー州連邦地方裁判所
- 米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所
- 米国ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所