

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN米国特許セミナー【オンライン】

2021年最新米国最高裁・CAFC等における重要判決の解説

- 1) 開催日時：2021年10月7日（木）15：00～17：00
- 2) 講演者：ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業

萩原 弘之 氏

- ・ニューヨーク州弁護士・米国特許弁護士・外国法事務弁護士
- ・東京オフィス 訴訟部パートナー

<主なトピックス>

① *United States v. Arthrex* (U.S.) :

PTAB judges appointment

- ・争点：行政執行機関（USPTO 長官）に代わり、特許を審理し決定する特許行政審判官で構成される PTAB の権限は、「任命条項」と一致しているかどうか。
- ・判旨：特許行政審判官の任命の違憲性を認めたが、実際の効果は、限定的である。



萩原 弘之 氏

② *Minerva Surgical v. Hologic* (U.S.) : Assignor estoppel

- ・争点：譲渡人禁反言の原則は有効か。
- ・判旨：譲渡人禁反言の原則は引き続き有効ではあるが、適用される条件を明確にした。

③ *Mylan v. Janssen* (Fed. Cir.) : Appeal of a non-institution decision

- ・争点：PTAB による IPR 開始拒否の決定は、CAFC で審理可能か。
- ・判旨：知財機関の決定は、CAFC で審理する管轄権を有しないという事を再確認した。

④ *Amgen v. Sanofi* (Fed. Cir.) : Enablement of antibody claims

- ・争点：結合機能の限定がある抗体のクレームについて、明細書に部分的な開示しかなかった場合に、実施可能要件が満たされるか。
- ・判旨：特許権者によって試験されていない抗体の候補が数多く存在する可能性があることから過度の試験（undue experimentation）が必要とされるので、実施可能要件を満たしてないと判断した。

⑤ *Yu v. Apple* (Fed. Cir.) : Hardware claim held an abstract idea

- ・争点：クレームされた発明（クレームの構成要素に記載されたハードウェアコンポーネントを備えた「改良型デジタルカメラ」）が特許法第 101 条の下で不適格、抽象的なアイデアであるかどうか。
- ・判旨：クレームのデジタルカメラは、抽象的なアイデアに該当するため、特許適格性を有しないと判断した。

⑥ *Trimble v. PerDiemCo* (Fed. Cir.) : Patentee's correspondence and personal jurisdiction

- ・争点：CAFC の *Red Wing Shoe v. Hockerson-Halberstadt* (Fed. Circ. 1998) 判決が、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所における PerDiemCo の確認訴訟の管轄権を妨げるか。
- ・判旨：カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所が、Red Wing を根拠として PerDiemCo への管轄権がないという誤った決定をしたと判断した。

⑦ *In re: Samsung* (Fed. Cir. 2021) : Venue manipulation

- ・争点：テキサス州西部地区連邦地方裁判所における移送申立の却下決定に裁量権の濫用があったか。
- ・判旨：事件のカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所への移送を命じた。

⑧ Anti-Suit Injunction, new development in SEP cases

- ・米国では、所定の条件の下で外国裁判所における訴訟の進行を制限することができる。（*E. & J. Gallo Winery v. Andina Licores S.A.*,等）これに関する中国、欧州の動きについて紹介。

本セミナーは企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国特許実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容となった。

以上