

## <AIPPI セミナー開催報告>

### AIPPI・JAPAN米国特許セミナー（対面式）

#### 米国特許法・特許訴訟の発展 - 2022 年を振り返って

1) 開催日時：2023年3月9日（木）13：30～17：00

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>

##### ・最高裁をとりまく環境

*Roe v. Wade* 破棄判決とこれに先立つリーク事件

2022年米国の議会及び政権の動向

##### ・米国の訴訟事件動向

2022年の米国特許法・米国訴訟環境

##### ・第101条

***American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC***

（Mayo/Alice 2-step テストの適用について）

原審：当該発明は101条を満たさないと判断

CAFC 控訴審：地裁判決を一部維持、一部破棄（大法廷での再審理を認めず）

訟務長官コメント：Mayo/Alice の両 step の適用を明確化すべき適切な機会

最高裁：上訴不受理棄却

##### ・第112条

- ***Amgen Inc. v. Sanofi***（特許法112条（a）実施可能化要件）

原審：本件特許は有効

第一控訴審判決：地裁判決を破棄・差戻し、差戻し審で判事が陪審員評決を覆して、実施可能化要件違反

第二控訴審判決：明細書の記載に比してクレームが広範すぎるため無効（全て実施可能化されていない）

原告 Amgen が最高裁の先例に反するとして、上訴係属中

訟務長官コメント：Federal Circuit の法律的解釈が先例と一致し正しいので、事件の不受理を推薦

最高裁：上訴を受理決定

- ***Juno Therapeutics v. Kite Pharma, Inc.***（特許法112条（a）記載要件）

原審判決：原告 Juno Therapeutics に特許有効、1,200億円を超える賠償を評決

控訴審：本件特許は112条（a）項に関わる記載要件不備であり無効（当事者が全てを理解できない）

最高裁：上訴棄却

- ***Biogen International GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc.***（特許法112条（a）記載要件）

原審：Biogen 特許は、112条（a）の記載要件違反で無効（クレームされた特定用量のサポートがない）

CAFC 控訴審：第一審支持

最高裁：上訴不受理棄却

##### ・DJ Jurisdiction: ***Apple Inc. v. Qualcomm Inc.***（特許の有効性判断）

原告 Apple は、特許侵害事件と並行して USPTO に特許無効主張（IPR 請求）を申し立てた

USPTO：特許有効

控訴審：Apple による審決取り消しの訴えを棄却（和解により当事者適格を失った）

最高裁：上訴不受理棄却

##### ・ ***Teva Pharmaceuticals USA Inc v. GlaxoSmithKline LLC***（スキニーラベルの特許侵害性）

原審：GSK 敗訴。陪審員が Teva の誘引侵害を認定するも、地裁判事が評決を覆した

CAFC 控訴審：GSK 勝訴。地裁判決の一部を破棄（誘引侵害に関する部分）

Teva が最高裁に対して CAFC 判決の裁量上訴（certiorari）を申立て、現在も上訴係属中。最高裁が訟務長官の意見を求めている。

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・訴訟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。



萩原 弘之 氏