

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN 米国特許セミナー【対面式】

特許出願および発行特許のクレーム解釈に影響する米国の最近の判例と動向

1) 開催日時：2023年6月29日（木）13：30～17：00

2) 講演者：Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.

Philippe Signore 博士（米国特許弁護士）

Frank West 氏（米国弁護士）

尾上 友紀 氏（米国特許弁護士、外国法事務弁護士）

3) 内容：

<主なトピックス>

① コンピューターサイエンスにおける米国特許法第 101 条及びクレーム解釈に対応する最近の判決

【講演者】 Philippe Signore 博士

- ・米国特許法第 101 条の司法例外について
- ・2014 *Mayo/Alice* フレームワーク
- ・*Sequoia Technology v. Dell* 判決（CAFC 2023 年 4 月） 発明を実施するコンポーネントが従来からあるものでも、明細書に具体的なコンポーネントの例を記載することが有用
- ・*Nianti (Google) v. NantWorks* 判決 カリフォルニア州北部地区地方裁判所（2023 年 1 月） 技術の具体的な改良を記載した従属クレームを追加することが有用
- ・*ADASA v. Avery Dennison* 判決（CAFC 2022 年 12 月） 抽象的過ぎないクレームの珍しい事例
- ・明細書作成及びクレームに関する実務アドバイス



Philippe Signore 博士

② 最近の電子分野及びライフサイエンスの判決におけるプロセキューション及び訴訟戦略から学んだ教訓

【講演者】 Frank West 氏

- ・*Salazar v. AT&T* 判決（CAFC 2023 年 4 月） 立場を制限することを避け（均等論を含めた）広い侵害主張を行う
- ・*Grace Instrument v. Chandler* 判決（CAFC 2023 年 1 月） 外部証拠に頼る前に内部証拠に依拠すべきである
- ・*Jazz Pharms. v. Avadel CNS Pharms.* 判決（CAFC 2023 年） オレンジブックへの掲載は、クレーム解釈にサポートされていないなければならない。（反トラスト調査を招きかねないので）



Frank West 氏

③ ライフサイエンスにおける米国特許法第 101 条及びクレーム解釈に対応する最近の判決【講演者】 尾上 友紀 氏

- ・*CareDx v. Natera* 判決（CAFC 2022 年） 明細書において技術が従来のもものと認める事は、特許適格性がないことの裏付けとなることがある
- ・*ChromaDex v. Elysium* 判決（CAFC 2023 年） クレーム範囲が非常に広く、自然物と著しく異なる特性がない場合、クレームは特許適格ではない
- ・*Allele Biotech. & Pharms. v. Regeneron Pharms.* 判決（ニューヨーク州南部地区地裁 2022 年） 明細書からクレームの限定を読み込むことは困難なので、非侵害主張の際には注意する



尾上 友紀 氏

本セミナーは、企業知財部や特許事務所等において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であった。

以上