

## <AIPPI セミナー開催報告>

### AIPPI・JAPAN米国特許セミナー（対面式）

**Amgen** 判決後にバイオサイエンス特許権者が考慮すべき戦略的考えと、営業秘密法を活かす為の  
ハイレベルな戦略と **practice tips**

- 1) 開催日時：2023年9月14日（木）13：30～17：00
- 2) 講演者：ポールヘイスティンクス法律事務所・外国法共同事業  
小澤 享太郎 氏 米国ニューヨーク州弁護士・外国法事務弁護士  
東京オフィス 訴訟部アソシエイト

### 3) 内容

#### <主なトピックス>

#### (1) バイオサイエンス特許の

##### **Reissue, Reexamination, Claim construction:**

**Amgen v. Sanofi** 判決後、考慮しておくとして成る  
三つの **post-issuance** 過程

- ・明細書の実施可能要件に関する 2023年5月の  
*Amgen v. Sanofi* 最高裁判決の背景及び判旨解説
- ・*Amgen* 判決の留意点及び今後の予測される傾向
- ・広範囲な請求項（**overly broad claims**）  
*Amgen* 判決に因って生じる、潜在的「問題」  
（**potential problems**）
- ・三つの潜在的「解決手段」（**potential fixes**）  
既存請求項で、*Amgen* 問題に直面する恐れがある  
場合の **potential fixes**：①Reissue、②Reexamination、  
③Claim construction
- ・Reissue、Reexamination 及び Claim construction の留意点  
利点と欠点を比較
- ・今、何が出来るか？何をすべきか（**action items**）？**potential fixes** を最大限に活用する利点。



小澤 享太郎 氏

#### (2) 「営業秘密」という、知財戦略に於いての置き去りがちな 「奇貨居くべき」武器

- ・営業秘密（米国法）を活用して、「disadvantage」を払拭する方法  
米国における営業秘密訴訟の現状  
営業秘密訴訟の損害賠償額について近年の傾向を紹介  
営業秘密を「知財」として、積極的に活用する米国企業の現状  
日本企業へのアドバイス
- ・営業秘密法の overview  
営業秘密法に関する連邦法、州法及び管轄裁判所
- ・Basics  
Trade secret misappropriation について  
営業秘密（**trade secret**）：18 U.S.C § 1839 (3)  
所有権、不正流用、訴訟の流れ、証明責任及び立証手段
- ・営業秘密関連訴訟案件の傾向と統計の紹介
- ・営業秘密を活用した戦略  
原告としての、営業秘密法の捉え方  
被告としての、営業秘密法の捉え方  
Practice tips、営業秘密の活用方法
- ・営業秘密活用の実施は、知財部・法務部にとって「奇貨居くべき」武器となる

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。

以上