

<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グス法律事務所・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、考慮しておくに為に成る 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