



SIMON ROBERTS

サイモン・ロバーツ

パートナー

ニューヨーク

Tel +1 212 547 5868

Fax +1 646 224 8202

simonroberts@mwe.com

ライフサイエンス及びバイオテクノロジーに関する特許侵害訴訟を専門に取り扱っている。約 30 年にわたる米国及び欧州での豊富な実務経験がある。化学に関する知識を活かし、複雑で技術的な問題を分かりやすい言葉に換えて顧客に伝えている。

低分子医薬品に関するハッチ・ワックスマン訴訟や、高分子医薬品を含む製薬関連特許案件について幅広い経験と知識を有する。リスクの高い訴訟案件で実績があり、連邦裁判所や米国特許商標庁（USPTO）の当事者レビュー（IPR）や付与後レビュー（PGR）等の審判手続において顧客を代理している。

特筆すべきは、米国特許商標庁に対して、先行技術とは無関係の情報開示が含まれる補充審査請求を初めて成功させ、世界で最も成功している先発医薬品を保護する大規模な特許ポートフォリオを構築したことである。また、北京の中国国家知識産権局（SIPO）の専利復審委員会（PRB）において口頭弁論を行うことを許可され、世界で最も売れている HIV 治療薬の有効成分を含む特許の特許性を専利復審委員会が認めたという類稀なる功績も残した。特許の有効性と侵害の双方が争点となる二次的な特許に関する事案が多かったにもかかわらず、これまでの全ての訴訟で顧客に有利な結果をもたらしている。

実績

- アステラス製薬の過活動膀胱治療薬の主力製品に含まれる製剤について、20 社以上の後発医薬品企業を相手取った特許侵害訴訟において、アステラス製薬の主任弁護士を務めた*。
- アステラス製薬の Myrbetriq® 製品に関する特許侵害を主張する 9 つの後発医薬品企業グループに対する複数の連邦地裁訴訟において、アステラス製薬の主任弁護士を務めた*。

- 大手種苗メーカーの主任弁護士として、競合他社が市場で需要の高いメロンの品種保護権利証を遵守するよう保証することに成功した*。
- 日本の大手製薬会社によるイスラエルの製薬会社の数十億ドル規模の買収（イスラエル企業の史上最大の買収）に知的財産権チームの一員として参加した*。
- 世界的な製薬会社を代理して、同社の主力製品に含まれる米国の化合物特許に関する無効確認を求める後発医薬品企業の当事者レビューの請求を阻止することに成功した*。
- アステラス製薬とベーリンガーインゲルハイムの Flomax® 製品に関する特許の有効性の確認及び特許侵害訴訟において、特許失効前の後発医薬品参入を阻止する略式判決を得ることに成功した*。
- Viread®, Truvada®, その他多数の主要な HIV 治療薬に関する特許を争う複数の後発医薬品企業を相手取った訴訟において、ギリアドを代理して訴訟チームを率い、成功をおさめた*。
- C 型肝炎治療薬に関する特許について、ギリアドを代理し、米国特許商標庁における Idenix 社との特許権争いで成功をおさめた*。
- Prilosec® に関する特許にかかわる複数の後発医薬品についての多数の地裁訴訟において、アストラゼネカを代理して成功をおさめた。
- Famvir® および Penvir® 製品に関する 4 つの特許にかかわる複数の後発医薬品をめぐる陪審裁判を含む多数の訴訟において、ノバルティスを代理して成功をおさめた*。
- 米国におけるグラクソのアシクロビル製品と Famvir® 製品との競合防止を図るグラクソによる特許侵害の主張から、スミスクライン・ビーチャムを守ることに成功した*。
- Mycamine® に関する化合物及び製剤特許の無効を主張する複数の後発医薬品会社に対して、アステラス製薬を代理して訴訟チームを率い、成功をおさめた*。
- セルジーン Istodax® に関する多形体を対象とするアステラス製薬の特許について、非侵害及び特許の無効を主張する複数の後発医薬品会社を相手取った訴訟において、アステラス製薬の訴訟チームを率い、成功をおさめた*。
- アステラス製薬の VesiCare®（過活動膀胱治療薬として最も実績のある抗ムスカリン系治療薬）の特許侵害訴訟において、アステラス製薬を代理して成功をおさめた*。
- BMS 社の Tequin® に関する杏林製薬の特許の無効を主張する複数の後発医薬品会社を相手取った特許訴訟において、BMS 社及び杏林製薬を代理して成功をおさめた。

- Prilosec®製品に関するイーライリリーの特許の無効を主張する複数の後発医薬品会社に対して、イーライリリーを代理して成功をおさめた*。

* McDermott 入所前に担当した案件。

表彰

- *Legal 500 US*, Intellectual Property: Patents: Litigation (Full Coverage), Recommended, 2020

資格等

学歴

- Inns of Court School of Law, London, Barrister at Law, 1991
- University of Exeter, BA Law, *cum laude*, 1990
- University of Exeter, BSc Chemistry & Law, *cum laude*, 1989

弁護士登録

- ニューヨーク州

登録裁判所／政府機関

- 米国特許商標庁
- 米国連邦巡回控訴裁判所
- 米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所
- 米国ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所